



**T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ**

**DOKTORA
TEZİ**

**MARKA HUKUKUNDA AYIRT EDİCİLİK VE
MARKANIN AYIRT EDİCİLİĞİNİN ZEDELENMESİ**

DİLEK İMİRLİOĞLU

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

ŞUBAT 2017



**MARKA HUKUKUNDA AYIRT EDİCİLİK VE MARKANIN AYIRT
EDİCİLİĞİNİN ZEDELENMESİ**

Dilek İMİRLİOĞLU

**DOKTORA TEZİ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI**

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ**

ŞUBAT 2017

Dilek İmirlioğlu tarafından hazırlanan “Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından OY BİRLİĞİ / OY ÇOKLUĞU ile Gazi Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalında Ticaret Hukuku Bilim Dalında DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Danışman: Prof. Dr. Rıza AYHAN

Özel Hukuk Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/~~onaylamıyorum~~



Başkan : Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN

Özel Hukuk Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/~~onaylamıyorum~~



Üye : Doç. Dr. Hayrettin Çağlar

Özel Hukuk Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/~~onaylamıyorum~~



Üye : Prof. Dr. Arzu OĞUZ

Özel Hukuk Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi

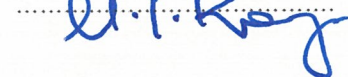
Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/~~onaylamıyorum~~

.....

Üye : Doç. Dr. Mustafa İsmail KAYA

Özel Hukuk Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/~~onaylamıyorum~~



Tez Savunma Tarihi: 22/02/2017

Jüri tarafından kabul edilen bu tezin Doktora Tezi olması için gerekli şartları yerine getirdiğini onaylıyorum.



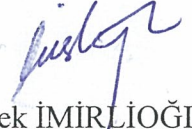
Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü V.

ETİK BEYAN

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmada;

- Tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
 - Tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
 - Tez çalışmada yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
 - Kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı,
 - Bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu,
- bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.


Dilek İMİRLİOĞLU
22.02.2017

MARKA HUKUKUNDA AYIRT EDİCİLİK VE MARKANIN AYIRT EDİCİLİĞİNİN ZEDELENMESİ

Doktora Tezi

Dilek İMİRLİOĞLU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Şubat 2017

ÖZET

Marka hukukunda ayırt edicilik, markanın tanımında yer alan bir unsur olmakla birlikte, ayrıca markanın önemli bir fonksiyonudur. Bununla birlikte, sadece başvuru tescil aşamalarında değil; markanın var olduğu süre boyunca ihlâl ve marka başvurularına karşı itirazlarda da göz önüne alınması gereken temel bir konudur. Bu çalışmanın amacı, markadaki ayırt edicilik tespitlerinin mümkün olduğu kadar objektif görüş ve ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Anılan ilkeler, marka hukukunun her aşamasında ayırt ediciliğin ne şekilde saptanabileceğini gösterebilmek için; AB, ABD, yabancı ülkelerin iç hukuk düzenlemeleri, ülkemiz mevzuatıyla irdelenerek belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca ülkemiz mevzuatı, 1995 yılından günümüze kadar olan süreçte yürürlükte olan 556 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 10.01.2017 tarihli 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında karşılaştırılmalı olarak açıklanmıştır.

Bilim Kodu : 2.132
Anahtar Kelimeler : Marka, ayırt edicilik, zedelenme
Sayfa Adedi : 237
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Rıza AYHAN

DISTINCTIVENESS IN TRADEMARK LAW AND BLURRING OF THE TRADEMARK
(Ph. D. Thesis)

Dilek İMİRLİOĞLU

GAZİ UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES
February 2017

ABSTRACT

The distinctive character is a factor in the definition of the trademark as well as being a function of the same. Besides, the distinctiveness is a factor to be taken into account not only in the stages of application and registration but also in the violations and objections to other trademark or trademark applications made as long as the trademark exists. The objective of this study is to contribute to assessment of the distinctiveness findings in the trademark as much as possible on the basis of objective opinions and principles. In order to show the ways of detection of distinctiveness in every stage of trademark law, said principles are tried to be determined by examining the internal regulation of EU, USA and other foreign countries with Turkish legislation, and classified by national-international judicial and patent-trademark Office decisions. In addition, Turkish legislation is explained comparatively within the scope of Decree Law No. 556 in effect from 1995 till today and the Industrial Property Law No. 6769 dated 10.01.2017.

Science Code : 2.132
Key Words : Trademark, distinctiveness, blurring
Page Number : 237
Supervisor : Prof. Dr. Rıza AYHAN

TEŞEKKÜR

Doktora öğrenimim boyunca; yol gösteren, ilgi ve desteğini esirgemeyen, bu tez çalışması için aylarca gününün değerli saatlerini ayırarak bilgi ve tecrübesiyle ışık tutan, yapıcı eleştirilerini eksik etmeyerek her cümleyi sorgulama ve araştırma alışkanlığını kazandıran; sabırlı, titiz ve disiplinli çalışma sistemini her zaman örnek alacağım Saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Rıza AYHAN'a, bana kattıkları ve ayırdığı her bir dakika için minnet ve teşekkürlerimi sunarım.

Marka hukuku konusundaki fikirleri ile ufkumu genişleten, farklı bakış açılarıyla konuları değerlendirmemi sağlayan, tartışma noktalarındaki değerli görüşlerini paylaşmaktan kaçınmayarak her türlü konuda ve sorumda bana her zaman vakit ayıran Saygıdeğer Hocam Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR'a, tüm destek ve yardımlarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim.

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
ÖZET	iv
ABSTRACT.....	v
TEŞEKKÜR.....	vi
İÇİNDEKİLER	vii
KISALTMALAR.....	xiv
GİRİŞ	1

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA KAVRAMI, FONKSİYONLARI, UNSURLARI VE MARKA OLABİLECEK İŞARETLER

1.1. MARKA KAVRAMI VE FONKSİYONLARI	3
1.1.1. Marka Kavramı	3
1.1.2. Markanın Fonksiyonları	4
1.1.2.1. Ayırt Etme Fonksiyonu.....	5
1.1.2.2.Kaynak Gösterme Fonksiyonu.....	6
1.1.2.3. Garanti ve Kalite Fonksiyonu	7
1.1.2.4. Reklâm ve İtibar Fonksiyonu.....	8
1.2. MARKANIN UNSURLARI	9
1.2.1. İşaret	10
1.2.2. İşaretin Açık ve Kesin Olarak Sicilde Gösterilmesi.....	10
1.2.3. Mal ve/veya Hizmet	11
1.2.4. Ayırt Edicilik.....	12
1.2.4.1. Ayırt Edicilik Kavramı	12
1.2.4.2. Ayırt Ediciliğin Tespitinde Esas Alınabilecek Kriterler	13
1.2.4.2.1. İşaretin Bütünlüğü	13
1.2.4.2.2. İşaretin Malın Zorunlu Bir Parçası Olmaması.....	14
1.2.4.2.3. İşaretin Kullanılacağı Mal/Hizmetler Yönünden Tanımlayıcılığı.....	15
1.2.4.2.4. İşaretin Anlamsal Gücü	16
1.2.4.2.5. İşaretin Karıştırılma İhtimali	16
1.2.4.3. Soyut ve Somut Ayırt Edicilik.....	17
1.2.4.3.1. Soyut ve Somut Ayırt Edicilik Kavramları.....	17
1.2.4.3.2. Soyut Ayırt Ediciliğin Kullanımla Kazanılamaması	18
1.2.4.4. Ayırt Ediciliği Belirlemede Esas/Yardımcı/Tâlî Unsur	21
1.2.4.4.1. Esas Unsur	21
1.2.4.4.2. Yardımcı ve Tâlî Unsur	22

1.3. MARKA OLABİLECEK İŞARETLER.....	22
1.3.1. Kişi Adları.....	23
1.3.1.1. Kişi Adı Kavramı.....	23
1.3.1.1.1. Ön Adların Marka Olarak Tescili.....	25
1.3.1.1.2. Soyadların Marka Olarak Tescili.....	26
1.3.1.1.3. Ön Ad ve Soyadların Ticaret Unvanında Kullanılması Hâlinde Marka Olarak Tescili	27
1.3.1.2. Kişi Adlarının Marka Olarak Tesciline İlişkin Kararlar ve Görüşler	29
1.3.1.2.1. Kişi Adlarının Tescilinde Gözetilen Dürüstlük İlkesi	29
1.3.1.2.2. Ön Ad/Aynı Ön Ad-Farklı Soyadı Kararlarında Ayırt Edicilik.....	30
1.3.1.2.3. Tanınmış Ön Ad/Soyadlarda Ayırt Edicilik	32
1.3.1.2.4. Aynı Ön Ad- Farklı Soyadı Kararlarında Ayırt Edicilik	33
1.3.1.2.5. Farklı Ön Ad- Aynı Soyadı Kararlarında Ayırt Edicilik	34
1.3.1.2.6. Soyad/Ön ad ve Aynı Soyad Kararlarında Ayırt Edicilik	35
1.3.2. Sözcükler.....	36
1.3.2.1. Genel Olarak	36
1.3.2.2. Sözcük Markalarında Anlamsal İçerik.....	36
1.3.2.3. Sözcük Markasının Coğrafi Yer Adı Olması.....	38
1.3.2.4. Sözcük Markasının Şekil Unsuruyla Birleşmesi.....	39
1.3.3. Harfler, Sayılar ve Kombinasyonlar.....	39
1.3.3.1. Genel Olarak	39
1.3.3.2. Harf ve Sayılarda Soyut ve Somut Ayırt Edicilik.....	40
1.3.3.3. Harf Kombinasyonları	42
1.3.4. Şekiller	43
1.3.4.1. Genel Olarak	43
1.3.4.2. Sembol ve Noktalama İşaretleri.....	44
1.3.4.3. Şekil ve Sözcük Kombinasyonları	45
1.3.5. Üç Boyutlu Şekiller.....	46
1.3.5.1. Genel Olarak	46
1.3.5.2. Üç Boyutlu Şeklin Ayırt Edicilik Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	47
1.3.5.2.1. Şeklin Standarttan Farklı Olması.....	48
1.3.5.2.2. Şeklin Teknik Zorunluluk ve Doğal Yapıdan Kaynaklanmaması.....	50
1.3.5.2.3. Ambalajın Bilinen ve Geleneksel Şekilden Oluşmaması	52
1.3.5.3. Mimari Formların Üç Boyutlu Şekil Olarak Değerlendirilmesi	52
1.3.6. Renkler	53
1.3.6.1. Genel Olarak	53
1.3.6.2. Renk ve Marka İlişkisi	54
1.3.6.3. Marka Tescilinde Soyut/Somut Renk Ayrımı.....	57
1.3.6.3.1. Türk Hukukunda Soyut Renk Tescili	58

Sayfa

1.3.6.3.1.1. Doktrin Görüşü	58
1.3.6.3.1.2. Yargıtay Görüşü	59
1.3.6.3.1.3. TPE Görüşü	60
1.3.6.3.2. Türk Hukuku Dışında Soyut Renk Tescili	60
1.3.6.4. Renk Markalarına İlişkin İlkeler ve Verilen Kararlar	62
1.3.6.4.1. Soyut Rengin Grafikselsel Temsili	62
1.3.6.4.2. Soyut Rengin Tek Başına Kullanımının Aranmaması	64
1.3.6.4.3. Soyut Rengin Ürünün Fonksiyonuna İlişkin Olmaması	65
1.3.6.4.4. Soyut Rengin Kaynağı Olan İşletmeyi İşaret Etmesi	66
1.3.7. Sesler	67
1.3.7.1. Genel Olarak	67
1.3.7.2. Ses Markalarının Tesciline İlişkin Görüşler	68
1.3.7.3. Ses Markalarına İlişkin Dikkate Alınan İlkeler ve Verilen Kararlar	70
1.3.7.3.1. Ses İşaretinin Grafikselsel Olarak Temsil Edilebilmesi	70
1.3.7.3.2. Sunulan Sonogramın Objektif Olarak Anlaşılabilmesi	72
1.3.7.3.3. Sesin Ürün Fonksiyonuna Ait Olup Olmadığının Tespiti	73
1.3.8. Kokular	74
1.3.8.1. Genel Olarak	74
1.3.8.2. Kokunun Marka Olarak Tescili	75
1.3.8.2.1. Türkiye Uygulaması	75
1.3.8.2.2. AB Uygulaması	76
1.3.8.2.3. ABD Uygulaması	77
1.3.8.3. Parfümlerin Marka Olarak Tescili	80
1.3.9. Tatlar	81
1.3.10. Sloganlar	82
1.3.10.1. Genel Olarak	82
1.3.10.2. Sloganların Ayırt Edici Olabilmesi İçin Gerekli Kriterler	83
1.3.10.2.1. Herkesin Kullanabileceği Sıradan Bir Slogan Olmaması	83
1.3.10.2.2. Sloganın Aldatıcı, Yanıltıcı ve Dürüstlük Kuralına Aykırı Olmaması	84
1.3.10.2.3. Sloganın Tanımlayıcı Nitelikte Olmaması	84
1.3.11. Hareket Markaları	85

İKİNCİ BÖLÜM**MUTLAK RET NEDENLERİ BAKIMINDAN AYIRT EDİCİLİK ve AYIRT EDİCİLİĞİN KULLANIM YOLUYLA KAZANILMASI**

2.1. MUTLAK RET NEDENLERİ BAKIMINDAN AYIRT EDİCİLİK	87
2.1.1. Genel Olarak	87
2.1.2. Marka Olamayacak İşaretler	88

Sayfa

2.1.3. Herhangi Bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler	88
2.1.4. Tanımlayıcı İşaretler	89
2.1.4.1. Tanımlayıcı İşaret Kavramı	89
2.1.4.1.1. Hükmün Düzenlenme Amacı	91
2.1.4.1.2. İşaretin Tanımlayıcı Olarak Kabulü İçin Gereken Kıstaslar	91
2.1.4.2. SMK'da Sayılan Tanımlayıcı İşaretler	92
2.1.4.2.1. Cins ve Çeşit Belirten İşaretler	93
2.1.4.2.2. Kalite, Değer Belirten İşaretler.....	94
2.1.4.2.3. Miktar, Amaç, Zaman Belirten İşaretler.....	96
2.1.4.2.4. Coğrafi Kaynak Belirten İşaretler.....	97
2.1.4.3. Tanımlayıcılık Kapsamında Değerlendirilen Hâller	99
2.1.4.3.1. Sözcük Markalarına İlişkin Tanımlayıcılık Hâlleri	99
2.1.4.3.1.1. Yabancı Dildeki Sözcükler	99
2.1.4.3.1.2. Birleşik Sözcükler	102
2.1.4.3.1.3. Çok Anlamlı Sözcükler.....	103
2.1.4.3.1.4. Sloganlar	104
2.1.4.3.2. Şekiller.....	106
2.1.4.3.3. Renk Adları.....	107
2.1.4.3.4. Bitki Çeşitleri Adları	108
2.1.4.4. Tanımlayıcı İşaret Olmaktan Kaçınma Hâlleri	109
2.1.4.4.1. Belirli bir Form ile Yazılmış Tanımlayıcı Sözcükler	109
2.1.4.4.2. Gramatik Eşdeğerler	111
2.1.4.4.3. Kısaltmalar, Akronimler	112
2.1.5. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olan Markalar.....	114
2.1.5.1. Genel Olarak	114
2.1.5.2. Hükmün Uygulama Şartları	115
2.1.5.2.1. Markaların Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olması	115
2.1.5.2.1.1. Markaların Aynı Olması	116
2.1.5.2.1.2. Markaların Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olması	117
2.1.5.2.2. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerliğin Aynı veya Aynı Türdeki Mallar/Hizmetlerde Olması	119
2.1.5.2.2.1. Sınıflandırma Kavramı.....	119
2.1.5.2.2.2. Aynı veya Aynı Tür Mal/Hizmetler.....	121
2.1.5.2.2.2.1. Aynı Mal/Hizmetler	121
2.1.5.2.2.2.1.1. Tam Ayniyet	121
2.1.5.2.2.2.1.2. Kısmi Ayniyet.....	121
2.1.5.2.2.2.2. Aynı Tür Mal/Hizmetler	122
2.1.5.3. Benzerlik Değerlendirmesinde Mutlak ve Nisbi Ret Farkı.....	123
2.1.5.3.1. Genel Olarak.....	123
2.1.5.3.2. Benzerliğe İlişkin Nisbi Ret Hükmü	126

Sayfa

2.1.5.3.2.1. Aynı veya Benzer Markalar	126
2.1.5.3.2.2. Aynı ya da Benzer Mal/Hizmetler	126
2.1.5.3.2.2.1. İlişkili-Bağlantılı Sınıf Kavramı	127
2.1.5.3.2.2.2. Malların Bir Araya Getirilmesi Sınıfı Kapsamında Benzerlik Değerlendirmesi	128
2.1.5.3.2.3. Karıştırılma (İltibas) Tehlikesi	130
2.1.5.3.2.3.1. Karıştırılma (İltibas) Kavramı	130
2.1.5.3.2.3.2. Karıştırılma Tehlikesi Doğurabilecek Hâller	133
2.1.5.3.2.3.2.1. Markaların Aynı- Mal/Hizmetlerin Benzer Olması	133
2.1.5.3.2.3.2.2. Markaların Benzer-Mal/Hizmetlerin Aynı Olması	133
2.1.5.3.2.3.2.3. Markaların ve Mal/Hizmetlerin Benzer Olması	134
2.1.5.3.2.3.3. İlişkilendirme-Çağrıştırma İhtimali	134
2.1.5.3.2.3.4. Karıştırılma Ölçütü	135
2.1.5.3.3. Benzerlik Değerlendirmesinde Dikkate Alınan Kriterler	137
2.1.5.3.3.1. Görsel Benzerlik	138
2.1.5.3.3.1.1. Genel Olarak	138
2.1.5.3.3.1.2. TPE Değerlendirmesi	138
2.1.5.3.3.1.3. OHİM Değerlendirmesi	141
2.1.5.3.3.2. İşitsel Benzerlik	142
2.1.5.3.3.3. Anlamsal Benzerlik	144
2.1.5.4. Benzerliğe İlişkin AB Düzenlemesi	145
2.1.6. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan İşaretler	146
2.1.7. Malın Doğal Yapısından veya Teknik Zorunluluktan Doğan İşaretler	148
2.1.7.1. Malın Doğal Yapısından Ortaya Çıkan Şekilini veya Bir Başka Özelliğini İçeren İşaretler	149
2.1.7.2. Teknik Bir Sonuç Elde Etmek İçin Gerekli Şekiller	149
2.1.7.3. Mala Asli Değerini Veren Şekli veya Bir Başka Özelliğini İçeren İşaretler	150
2.2. KULLANIM YOLUYLA AYIRT EDİCİ NİTELİK KAZANMA	151
2.2.1. Kullanım Yoluyla Ayırt Edici Nitelik Kazanma Kavramı	151
2.2.2. Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanılmasında Dikkate Alınan Kriterler	153
2.2.2.1. Markasal Kullanım	153
2.2.2.1.1. Markasal Kullanım Kavramı	153
2.2.2.1.2. Markasal Kullanıma Nitelik Kazandırma Araçları	155
2.2.2.1.2.1. Yoğun kullanım	155
2.2.2.1.2.2. Tanıtım	156
2.2.2.1.2.3. Emek	157
2.2.2.2. Kullanım Süresi	158
2.2.2.3. Ayırt Ediciliğin Kazanıldığı Coğrafi Alan	159
2.2.2.4. İlgili Çevre	159

Sayfa

2.2.2.5. Benimsenme Oranı.....	160
2.2.3. Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanmanın Tespiti	162
2.2.4. Kullanım Yoluyla Ayırt Edici Hâle Gelme İddiasının Hangi Tarih İtibariyle İnceleneceği Hususu.....	164
2.2.4.1. Ayırt Ediciliğin Tescil Tarihinden Önce Kazanılması.....	164
2.2.4.2. Ayırt Ediciliğin Tescilden Sonra Kazanılması	166

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**MARKANIN AYIRT EDİCİ KARAKTERİNİN ZEDELENMESİ**

3.1. AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZEDELENMESİ KAVRAMI.....	168
3.1.1. Ayırt Edici Karakterin Zedelenmesine İlişkin Nisbi Ret Hükümünün Kapsamı.....	168
3.1.1.1. Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Marka	170
3.1.1.1.1. Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Marka Kavramı	170
3.1.1.1.2. Paris Sözleşmesi'ndeki Tanınmışlıkla İlişkisi.....	173
3.1.1.1.3. Markanın Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Sayılabilmesi İçin Gözetilecek Kriterler	176
3.1.1.1.3.1. Objektif Kriterler.....	177
3.1.1.1.3.1.1. İlgili Coğrafi Alan.....	177
3.1.1.1.3.1.2. Markanın Başka Ülkelerde Tescili.....	178
3.1.1.1.3.1.3. Yetkili Makamlar Tarafından Verilen Kararlar	178
3.1.1.1.3.2. Sübjektif Kriterler	178
3.1.1.1.3.2.1. Toplumun İlgili Kesimi.....	179
3.1.1.1.3.2.2. Tanınmışlık Düzeyi.....	180
3.1.1.1.3.2.3. Markanın Ayırt Edici Niteliği.....	181
3.1.1.1.3.2.4. Tanıtım Faaliyetleri.....	182
3.1.1.1.3.2.5. Markanın Ekonomik Değeri ve Diğer Faktörler	183
3.1.1.1.4. Markanın Türkiye'de Tanınmışlık Düzeyine Ulaştığının Tespiti	183
3.1.1.1.5. Türkiye'de Tanınmışlık Düzeyine Ulaşan Markanın Savunma Markası Olarak Tescili	187
3.1.1.1.5.1. Savunma Markası Kavramı.....	187
3.1.1.1.5.1.1. Markanın Kullanılması	187
3.1.1.1.5.1.2. Markanın Kullanılmış Sayılma Hâlleri.....	188
3.1.1.1.5.1.2.1. Markanın Ayırt Edici Karakterini Değiştirmeden Kullanma.....	189
3.1.1.1.5.1.2.2. Ciddi Kullanım	191
3.1.1.1.5.1.2.3. Haklı Sebep.....	192
3.1.1.1.5.2. Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markanın Savunma Markası	

Sayfa

Olduğu Sınıflarda İptali	193
3.1.1.1.5.2.1. Savunma Markalarına İlişkin İptal Davaları Hakkında Görüşler.....	193
3.1.1.1.5.2.2. Savunma Markalarının İptalinde Gözetilen Hususlar	195
3.1.1.1.5.2.2.1. Hukuki Menfaat	195
3.1.1.1.5.2.2.2. Kötüniyet	197
3.1.2.2. Haklı Sebep Kavramı	199
3.2. AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZEDELENMESİ VE SULANDIRMA İLİŞKİSİ	200
3.2.1. ABD Hukukunda Sulandırma	201
3.2.1.1. ABD Hukukunda Sulandırma Kavramı	201
3.2.1.2. ABD Hukukunda Sulandırma Hâlleri	202
3.2.1.2.1. Tanınmış Markanın İtibarına Zarar Verilmesi (Tarnishment).....	203
3.2.1.2.2. Tanınmış Markanın Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi (Blurring).203	
3.2.2. AB Hukukunda Sulandırma	204
3.2.2.1. AB Hukukunda Sulandırma Kavramı	204
3.2.2.2. AB Hukukunda Sulandırma Hâlleri	204
3.2.2.2.1. Tanınmış Markanın Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi	205
3.2.2.2.2. Tanınmış Markanın İtibarına Zarar Verilmesi.....	205
3.2.2.2.3. Tanınmış Markadan Haksız Yarar Sağlanması	206
3.3. TÜRK HUKUKUNDA AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZEDELENMESİ.....	206
3.4. TÜRK VE AB HUKUKUNDA AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZEDELENMESİNE İLİŞKİN İLKE VE KARARLAR	207
3.4.1. Türk Hukukunda Ayırt Edici Karakterin Zedelenmesine İlişkin İlke ve Kararlar.....	207
3.4.1.1. Somut Delil Sunulması	207
3.4.1.2. Ciddi Bir Tehlikenin Varlığı	208
3.4.1.3. Tanınmış Markanın Ayırt Ediciliği.....	209
3.4.1.4. Mal ve Hizmet Sınıflarının Ayırt Edici Tespiti.....	210
3.4.1.5. Markalar Arası Benzerlik.....	211
3.4.2. AB Hukuku'nda Ayırt Edici Karakterin Zedelenmesine İlişkin İlke ve Kararlar.....	212
3.4.2.1. Adidas – Fitnessworld Kararı	213
3.4.2.2. Swatch- Swatchball Kararı	213
3.4.2.3. Intel- CPM Kararı (Intel-Intelmark)	215
3.4.2.4. Wolf Kararı	216
SONUÇ	218
KAYNAKÇA.....	222

KISALTMALAR

AB	Avrupa Birliđi
AB Direktifi	2015/2436 sayılı Avrupa Birliđi Marka Direktifi
AB Tüzüğü	2015/2424 sayılı Avrupa Birliđi Marka Tüzüğü
ABAD	Avrupa Birliđi Adalet Divanı
BATİDER	Banka ve Ticaret Hukuk Dergisi
BGH	Bundesgerichtshof (Alman Federal Mahkemesi)
BPatG	Bundespatentgericht (Alman Federal Patent Mahkemesi)
bkz.	bakınız
C.	Cilt
C-	case - dava
CTM	Community Trademark- Topluluk Markası
dn.	dipnot
DEÜHFD	Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
E.	Esas
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Geminschaften (AB Adalet Divanı)
EUIPO	European Union Intellectual Property Office - AB Fikri Mülkiyet Ofisi
FMR	Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Dergisi
FSHHM	Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
HD	Hukuk Dairesi
HGK	Hukuk Genel Kurulu
K.	Karar
KHK/556	556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
m.	madde

MİK	Marka İnceleme Kılavuzu
OHIM	The Office for Harmonization in the Internal Market-İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi
PIBD	Propriété Industrielle Bulletin Documentaire
S.	Sayı
s.	sayfa
SMK	6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
T.	Tarih
TMK	Türk Medeni Kanunu
TPE	Türk Patent Enstitüsü
TSY	Ticaret Sicil Yönetmeliği
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights- Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması
TTK	Türk Ticaret Kanunu
UPSTO	United States Patent and Trademark Office-ABD Marka ve Patent Ofisi
vb	ve benzeri
vd	ve devamı
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis (Dergi-Almanya)
YİDK	Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu

GİRİŞ

Sanayi Devrimi sonrası tarıma ve zanaata dayalı bir ekonomi sisteminden, makine üretiminin egemen olduğu bir sisteme geçiş süreci ister istemez tüm ülkeleri yeni pazarlar arama ve bulma yoluna sevk etmiştir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte söz konusu süreçte, mal ve hizmetler arasındaki farkın gün geçtikçe azalmasıyla, mal ve hizmetler arasındaki farklılığı sağlayan unsur olarak marka kavramı öne çıkmıştır.

Günümüzde marka en önemli ekonomik güçlerden biri olarak; üretim, pazarlama, satış ve tanıtım aşamalarının ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Mevcut piyasa koşullarında çok sayıda mal ve hizmet bulunduğundan teşebbüsler, marka ile mal ve hizmetlerine bir kimlik kazandırmaya ve diğer kimliklerden ayrılabilmek için stratejiler yaratmaya çalışmaktadırlar. Bu noktada, markanın ayırt edici niteliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Markanın ayırt ediciliği sadece başvuru tescil safhasında gözetilmesi gereken bir önkoşul değil; markanın var olduğu süre boyunca diğer mal ve hizmetlerle karıştırılmada, ihlâl ve itirazlara konu olma süreçlerinde de göz önüne alınması gereken bir unsurdur.

Bu çalışmanın amacı, markadaki ayırt edicilik tespitlerinin sübjektif temeller yerine objektif görüş ve ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesine katkıda bulunarak, marka ile ilgili kişilerin eşit işlem ilkesinden yararlanmalarının önünü açmaktır. Anılan ilkeler, söz konusu işlemlerin keyfi uygulamalar ya da kararlarla güvensizlik yaratmalarının önüne geçebilmek ve marka hukukunun her aşamasında ayırt ediciliğin ne şekilde saptanabileceğini gösterebilmek için; AB, ABD, yabancı ülkelerin iç hukuk düzenlemeleri, ülkemiz mevzuatıyla irdelenerek belirlenmeye ve ulusal-uluslararası yargı ve patent-marka ofis kararları ile tasniflendirilmeye çalışılmıştır.

Ayrıca ülkemiz mevzuatı, 1995 yılından günümüze kadar olan süreçte yürürlükte olan 556 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 10.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında karşılaştırılmalı olarak aktarılmaya çalışılmış, anılan hükümler arasındaki farklılıklar ve aynen korunan düzenlemeler tez konusu kapsamında belirtilmiştir.

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; marka kavramı, markanın fonksiyonları, unsurları ve marka olabilecek işaretler açıklanmış; ikinci bölümde ise ayırt edicilik hususu mutlak ret nedenleri bakımından incelenmiştir. Ayırt edicilikle

iliřkilendirilemeyen mutlak ret nedenleri ise konu kapsamı dıřında bırakılmıřtır. Ayrıca mutlak ret nedenlerine iliřkin h k mde d zenlenen kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanılması konusuna da yer verilmiřtir.     nc  ve son b l mde ise, ayırt edici karakterin zedelenmesi kavramı a ıklanmıř, bu kavram i in bir  nkořul olan tanınmıřlık d zeyine ulařılma kavramı  zerinde durulmuř, ayırt edicilik ile ayırt edici karakterin zedelenmesi arasındaki iliřki vurgulanarak, s z konusu duruma iliřkin  rnek kararlar aktarılmaya  alıřılmıřtır.



BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA KAVRAMI, FONKSİYONLARI, UNSURLARI VE MARKA OLABİLECEK İŞARETLER

1.1. MARKA KAVRAMI VE FONKSİYONLARI

1.1.1. Marka Kavramı

Marka en genel tanımıyla, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırmaya yarayan işarettir.

Ülkemizde markaların korunmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsayan mevzuat Sınai Mülkiyet Kanunu'dur (SMK)¹.

Markanın tanımına SMK'da yer verilmediği görülmekle birlikte, m. 4'de *“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 işareten oluşabileceği”* şeklinde dolaylı olarak tanımlandığı söylenebilir².

Markanın ayırt etme fonksiyonunu öne çıkaran bu ifade, SMK marka kitabının da kaynağını teşkil eden 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi (AB Direktifi) m. 3'de ve 207/2009 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (AB Tüzüğü) m. 4'1de,

“Bir markanın;

(i) bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırt edilmesini sağlama,

¹ Ülkemizde ilk uygulanan marka düzenlemesi 20.09.1871 tarihli Alâmet-i Farika Nizamnamesi'dir. Özgün adı “Fabrika Mamulatiyle Eşyai Ticariyeye Mahsus Alâmet-i Farikalara Dair Nizamname” olup, 551 sayılı Markalar Kanunu'nun 12.03.1965 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kaldırılmıştır. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK/556) 24.06.1995 yılında yürürlüğe girmesiyle ise, 551 sayılı Markalar Kanunu ilga edilmiştir. 2016 yılı sonuna kadar yürürlükte olan KHK/556 ise, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 10.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, yürürlükten kaldırılmıştır.

² KHK/556'da ise markanın m. 2'de tanımlar başlığı altında; *“ortak markalar ve garanti markaları dâhil ticaret markaları veya hizmet markalarını ifade ettiği”* belirtilse de, bu maddede gerçek mânâda bir tanıma yer verilmediği; ancak, m. 5'de *“bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla; kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içereceği”* şeklinde yine dolaylı olarak tanımlandığı görülmektedir.

(ii) yetkili otoritelerin ve kamunun, marka sahibine tanınan korumanın açık ve kesin konusunu belirlemelerini sağlayabilecek biçimde gösterilme şartlarını yerine getirmiş her işareten, özellikle kişi adları dâhil olmak üzere kelimeler, şekiller, harfler, sayılar, renkler, malların biçimleri veya ambalajları veya seslerden, oluşabileceği” şeklinde yer almaktadır³.

TRIPS⁴ m. 15/1’de ise, “bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran herhangi bir işaret veya işaret kombinasyonunun” marka oluşturabileceği kabul edilmiştir. Bu bağlamda, “işaretler; özellikle kişi adları, harfleri, sayıları, mecazi unsurları içeren sözcükler, renk kombinasyonları ve her tür işaret kombinasyonları, marka olarak tescil edilmek için uygun addedilecektir. İşaretler, ilgili mal ve hizmetleri ayırt edici kılacak özellikte olmadıkları takdirde, üyeler, tescil edilebilirliği kullanım aracılığıyla kazanılan ayırt edici özelliğe bağlı kalabilirler. Üyeler, tescil işleminin bir şartı olarak işaretlerin görsel olarak algılanabilir özellikte olmasını talep edebilirler”.

Yukarıdaki ifadede yer aldığı gibi, mal ve hizmetleri ayırt eden “her türlü işaret veya işaret kombinasyonu” marka olabileceğinden, bu işaretler sayısal olarak sınırlandırılmamıştır. SMK’daki düzenlemede de sayısal sınırlandırmama kuralına sadık kalınmıştır. Madde 4’de yer alan “her türlü işaret” ibaresi de, KHK/556 m. 5’de olduğu gibi, böyle bir sınırlandırmanın bulunmadığını göstermektedir⁵.

1.1.2. Markanın Fonksiyonları

Markanın ekonomik ve hukuki açıdan birçok fonksiyonu bulunmakla birlikte, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD)⁶ çeşitli vesilelerle özellikle kaynak gösterme

³ Anılan madde 23.03.2016 tarihine kadar yürürlükte olan 2008/95 sayılı AB Direktifi m. 2’de ve 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü m. 4’de, “Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi grafiksel olarak ifade edilebilen her türlü işareti içerir” şeklinde yer almaktaydı.

⁴ TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması), Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması’nın eki olup, fikri mülkiyet haklarına ilişkin asgari standartları belirleyen uluslararası bir anlaşmadır. 1990’lı yıllara kadar pek çok ülkede 19. yüzyıldan kalma marka mevzuatı uygulanırken, AB tarafından 89/104 sayılı Marka Direktifi ve 40/94 sayılı Marka Tüzüğü’nün çıkarılması sonrası, AB üye ülkelerindeki marka kanunları yeniden düzenlenmiş, 1995 yılında TRIPS’in kabul edilmesiyle birlikte anlaşmaya taraf devletler, mevzuatlarını buna uygun hâle getirmişlerdir; ayrıntılı bilgi için bkz. ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, İstanbul 2014; Yasaman, s. 36.

⁵ TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2012, s. 361.

⁶ Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği’nin yargı organıdır. Adalet Divanı’nın temel amacı, Avrupa Birliği hukukunun Avrupa Birliği içerisinde her yerde aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını

fonksiyonu üzerinde durmasıyla bu konu daha da önem kazanmıştır⁷. Aşağıda fonksiyonlar arasındaki en temel başlıklar üzerinde durulmuştur.

1.1.2.1. Ayırt Etme Fonksiyonu

Markalar için ayırt edicilik hem olmazsa olmaz bir unsur, hem de bir fonksiyondur. Bir işaretin, bir malı/hizmeti diğerlerinden ayırt etme niteliği yoksa bu işaret marka olamaz. Marka sahibi, malını/hizmetini kullandığı işaret ile farklılaştırırken, ona verdiği işaret sayesinde malını/hizmetini şahsileştirmekte ve ona bir kimlik kazandırmaktadır. Bu markanın ayırt etme gücüdür⁸.

Bu bağlamda, tescil edilmek istenen işaret, o mal/hizmetlerde kullanılmak üzere seçilen diğer markalardan farklı olmalı ve bu mal/hizmetlerin karakteristik özelliklerini münhasıran veya esas unsur olarak içermemelidir (SMK m. 5/1-c). Şayet bir marka, kullanıldığı mal/hizmet sınıfının kendisini doğrudan işaret edip, tanımlıyorsa ayırt edicilik niteliğini haiz olmaz. Dolayısıyla, marka olarak seçilen işaret, üzerinde kullanılacağı mal/hizmete yaklaştığı sürece ayırt edici karakterini yitirmekte ve zayıf marka⁹ olmaktadır.

Ayrıca bazen marka başlangıçta zayıf olsa da, kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazanabilir¹⁰ ya da tersi şekilde; ayırt edici niteliği yüksek bir marka, zamanla bu özelliğini kaybederek kullanım sonucu yaygın bir ad (jenerik ad)¹¹ hâline gelebilmektedir¹².

sağlamaktır, ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45632&> (son erişim tarihi: Eylül 2016).

⁷ ÇAĞLAR, Hayrettin: Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara 2013, s. 33.

⁸ KARAHAN, Sami: Yeni Marka Hukukumuz ve İlgili Mevzuat, Konya 1996, s. 6; BOZBEL, Savaş: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2015, s. 345; Arkan, s. 2; DİRİKKAN, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, 2003, s. 11, Çolak, s. 11.

⁹ Zayıf marka, kanuni bir terim değil, uygulamanın ortaya çıkarttığı bir kavramdır. Marka hukukunda markayı oluşturan işaretin; ayırt ediciliği ne kadar az ise, marka o kadar zayıf marka sayılır. Zayıf marka aslında çoğu kez herkesin kullanabileceği ibareleri marka olarak seçen kişilerin, sonradan bu ibareleri küçük değişikliklerle marka olarak kullanan diğer kişilerin kullanımına katlanmak zorunda kalmalarını ifade etmek için kullanılmaktadır; ayrıntılı bilgi için bkz. MEMİŞ Tekin: Örneklerle Zayıf Marka Kavramı, Fikri Mülkiyet Yıllığı, Ankara 2013, s. 385-422; Yasaman, s. 19; ÖZTEK, Selçuk: İlaç Markaları, Kazancı Hukuk Dergisi, S. 4, Aralık 2004; EPÇELİ, Sevgi: Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, İstanbul 2006; Çolak, s. 232.

¹⁰ Ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, 2.2. Kullanım Yoluyla Ayırt Edici Niteliğin Kazanılması başlığı.

¹¹ Jenerik adlar, tescilli bir markanın tüketiciler tarafından fazlaca tercih edilmesi sonucu, markanın “ürünü tanımlayan” sözcük olarak kullanılmaya başlanması durumunu ifade etmektedir. Kâğıt mendiller için “Selpak”, plastik su şişeleri için “Şaşal”, tıraş bıçağı olarak “Gillette” markaları bu duruma örnek olarak gösterilebilir. KHK/556 m. 42/1-d’ye göre, eğer marka, marka sahibinin kusurundan kaynaklanarak mal/hizmet sınıfını ifade eden bir cins isim hâline gelmişse, markanın hükümsüzlüğü istenebilmekteydi; ancak SMK m. 26/1-c’de belirtildiği üzere bu durum artık bir hükümsüzlük nedeni değil, bir iptal sebebi olarak düzenlenmiştir.

¹² Yasaman, s. 18 vd. Çolak, s. 14.

Diğer yandan ayırt etme fonksiyonu sayesinde işaret, başka işletmelerin mal/hizmetlerinden de ayrılmasını sağlar¹³. Zira eğer markalar birbirlerine benzer şekilde kullanılırsa, tüketici söz konusu iki marka arasında ilişki/bağlantı kurabileceğinden; ikinci markayla karşılaştığında önceki markayı hatırlar ve böylece sonraki marka önceki markanın ayırt etme gücüne zarar verir. Dolayısıyla, her iki markanın aynı anda kullanılması hâlinde, tüketici, mal/hizmetleri birbirinden ayırmak için başka unsurlara dikkat etmek zorunda kalır.

Bununla birlikte marka, farklı işletmelerin mal/hizmetlerini birbirinden ayırt etme dışında, aynı işletmenin farklı kalitedeki veya içerikteki mal/hizmetlerini birbirinden ayırt etme fonksiyonu da taşımaktadır¹⁴.

1.1.2.2. Kaynak Gösterme Fonksiyonu

ABAD'ın da üzerine yoğunlaştığı¹⁵ kaynak gösterme fonksiyonu sayesinde, tüketiciler; malın/hizmetin hangi işletmeye ait olduğunu ayırt edebilir, bunun yanında hangi işletme tarafından üretildiğini belirleyebilir ve buna göre o malı/ hizmeti alıp almamaya karar verebilirler¹⁶. Bu sebeple, ayırt etme ve kaynak gösterme fonksiyonu arasında ayrılmaz bir bağ mevcuttur.

Markanın kaynak gösterme fonksiyonu özellikle toplum düzeyinde tanınmışlığa ulaşan markalarda öne çıktığı belirtilmektedir. Zira tescil edilmiş bir marka, sahibine kural olarak sadece tescil edildiği mal/ hizmet sınıfında koruma sağlamaktadır. Ancak toplum düzeyinde tanınmışlığa ulaşan markanın sahibi, farklı mal/hizmet sınıfları için bile, markasının tanınmışlığından istifade etmek isteyen üçüncü kişilerin marka tescil taleplerini engelleyebilmektedir (SMK m. 6/5)¹⁷.

Kaynak gösterme fonksiyonu geçmiş yıllarda, özellikle mal sınıfında tescilli bir markanın dünya pazarında yer alan bir ürünün hangi fabrikada üretildiğini göstermek konusunda fayda sağlamaktaydı. Ancak zamanla malların üretim ve piyasa sürümündeki

¹³ Çolak, s. 14.

¹⁴ Çağlar, s. 33.

¹⁵ Bkz. EuGH, WRP 2009, 930 vd. –L'Oréal; EuGH, GRUR 2011, 1124-Interflora; Çağlar, dn. 104'den naklen; Doktrinde ne kadar markanın kaynak gösterme fonksiyonunun giderek işlevini kaybettiği ve ayırt etme fonksiyonunun öne çıkmaya başladığı belirtilse de, 2008/95 sayılı AB Marka Direktifi'nde (dibacenin 11. paragrafında) kaynak gösterme işlevinin, markanın hâlâ esas işlevinin olduğunu vurguladığını ifade etmiştir; ayrıntılı bilgi için bkz. Bozbel, s. 344.

¹⁶ Çağlar, s. 33; Karahan, Mevzuat, s. 141.

¹⁷ NOMER, Füsün: Tanınmış Marka: Nike, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na 65. Yaş günü Armağanı, İstanbul 1999, s. 485-486; YASAMAN, Hamdi: Tanınmış Markalar, Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, İstanbul 1978, s. 697; YILMAZ, Lerzan: Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul 2008, s. 54.

değişiklikler, lisansa dayalı üretim modeli, iş gücünün daha ucuz ülkelere taşınması; nerede üretildiğinin önemini ortadan kaldırıp, kimin tarafından üretildiğini ön plâna çıkarmaya başlamıştır¹⁸. Örneğin, “Adidas” firması ürünü almak isteyen bir kimse, günümüzde bu ürünün lisans yoluyla Almanya’da mı, Endonezya’da mı ya da Vietnam’da mı üretildiğiyle ilgilenmemektedir¹⁹. Buna karşın marka ile kökeni arasındaki ilişkinin kuvvetli olduğu mal veya hizmet sınıfları da hâlen mevcuttur. Örneğin, otomobil ve üreticileri arasında kaynak gösterme fonksiyonu günümüzde de önem arz etmektedir²⁰.

1.1.2.3. Garanti ve Kalite Fonksiyonu

Tüketiciler, satın aldıkları mal/hizmette belli bir kalite arar ve marka, sunulan malın/hizmetin aynı işletmeye ait ve her zamanki kalitesinde olduğunu garanti eder. Dolayısıyla, bir malın kalitesini garanti etmesi kendisine rağbet edilmesi açısından önemlidir. Zira tüketiciler, piyasaya yeni çıkan mal/ hizmetleri denerken çoğu kez tereddüt yaşayacaklarından; malı/hizmeti, markası sayesinde tanıdıklarında kaliteyi her defasında deneme külfetinden korunmuş olurlar²¹.

Aynı tür mal/hizmetlerin birden çok işletme tarafından piyasaya sunulması mümkün olduğundan, tüketiciler belli kaliteye sahip bir malın/hizmetin, belli bir marka altında satıldığı varsayımına dayanarak, kaliteyi malın/hizmetin kendisinde aramakta ve markanın sahibi olan işletme yerine, bizzat kalite ile özdeşleşmiş markanın kendisini tercih etmektedir²². Ancak önemle belirtmek gerekir ki, markalı ürünlerin veya hizmetlerin her zaman çok kaliteli olduğuna ilişkin genel düşünce doğru değildir. Bununla birlikte, hukuken marka sahibinin markalı mal/hizmetlerin kalitesini bozmamak gibi bir yükümlülüğü de yoktur²³. Ancak markalı mallar/hizmetler, tüketicilerde aynı kalitenin en azından korunduğu kanaatini yaratıyorsa, garanti ve kalite fonksiyonu yerine getirilmiş olur²⁴. Bu nedenle marka sahibi, malın/hizmetin kalitesini düşürmemeye özen gösterir.

¹⁸SAMBUG, Thomas: Was soll das Markenrecht? Ein Betirag zur Funktionslehre, WRP 9/2000, s. 985; FEZER, Karl-Heinz: Grundprinzipien und Entwicklungslinien in europäishen und internationalen Markenrecht WRP, 1/98, s. 73; Yılmaz, s. 53, dn. 179’dan naklen.

¹⁹KAYA, Aslan: Marka Hukuku, İstanbul 2006, s. 59; Arkan, s. 38; Çolak, s. 11.

²⁰Tekinalp, s. 378.

²¹Çağlar, s. 34; KARAHAN, Sami /SULUK, Cahit /SARAÇ, Tahir /NAL, Temel: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara 2007, s. 153.

²²OMAĞ; Merih Kemal: Marka Hukuku İle Rekabet Hukuku Açısından Marka ve Korunması, M.Ü. Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1991, C. 6 S. 1-3, s. 5-14, s. 7; Dirikkan, s.13.

²³Tekinalp, bunu “markanın oluşturduğu garantinin ekonomik olduğu, hukuki sonuç doğurmayacağı” şeklinde ifade etmektedir, s. 379.

²⁴Yasaman, Tanınmış Markalar, s. 697 vd.

Çünkü tüketicilerin mala/hizmete güven duygusu bir kez sarsılırsa, marka alıcısını kaybedecek ve anlamını yitirecektir²⁵.

Garanti fonksiyonu, marka sahibinin piyasada markalı mala/hizmete güveni sağladıktan sonra, aynı markayı başka mal/hizmetlerde de kullanması hâlinde de kendisini göstermektedir²⁶.

Bunların haricinde, garanti ve kalite fonksiyonu aynı zamanda, SMK m. 152’de yer alan tükenme ilkesinin²⁷ istisnası olan “*kötüleştirmeye engel olma hakkı*”nın gerekçesini de oluşturmaktadır²⁸. SMK m. 152/2 uyarınca, markalı malların kalitesinin üçüncü şahıslarca kötüleştirilmesi durumunda, marka sahibinin marka hakkının tükenmediği kabul edilir ve bu durumda marka sahibi, markalı malların piyasada tedavülünü yasaklayabilir. Ayrıca, SMK m. 25/4’de ifade edildiği üzere; markalı malların üretimi veya hizmetlerin sunulması konusunda üçüncü kişiye lisans hakkı verilen durumlarda, mal/ hizmetlerin kalitesinin düşürülmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Bununla birlikte, satın alınan malın, bakım ve tamirinin satıcı tarafından karşılanması da garanti fonksiyonu kapsamında değerlendirilmektedir²⁹.

1.1.2.4. Reklâm ve İtibar Fonksiyonu

Marka, ürünün halka tanıtılmasında önemli bir yardımcıdır. Bir malın/hizmetin alıcılara ulaştırılabilmesi için yapılan tanıtım ve pazarlama marka üzerinden gerçekleştirilir³⁰. Halk, marka aracılığıyla malı/hizmeti tanıyıp, satın almaya başlamakta³¹ ve bu şekilde marka ile müşteri çevresi arasında sıkı bir bağ oluşmaktadır³².

Bir işaretin, marka olarak kullanılmadan önce bir değeri bulunmamakta, ancak kullanılmaya başlanmasıyla; işaret, başta ekonomik olmak üzere bir değer kazanmaktadır³³.

²⁵ Tekinalp, s. 378.

²⁶ Tekinalp, s. 378.

²⁷ SMK m. 152’ye göre, tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak, marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır. Bu anlamda tükenme ilkesi, markayı taşıyan malın bir kez marka sahibinin izniyle piyasaya sürülmesi sonrası, malların el değiştirilmesine marka sahibinin engel olamamasıdır. Ancak bu durumun istisnası, malın piyasaya sunulmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılması olup, böyle bir durumda marka sahibinin söz konusu kullanımları önleme yetkisi vardır.

²⁸ Yasaman, s. 19; Arkan, s. 39.

²⁹ Omağ, s. 9.

³⁰ Çağlar, s. 34.

³¹ Arkan, s. 39; Dirikkan, s. 17.

³² Arkan, s. 39 vd.

³³ Sanbug, s. 986; Bugdahl, Volker: Markenstrategien- Versuch einer Strukturierung MarkenR 10/2001, s. 443; Yılmaz, dn. 190’dan naklen.

Markayı gören kişi, özellikle o markanın başka bir malını/hizmetini önceden kullanmışsa, ne tür ve hangi kalitede kendisine sunulduğu konusunda bir fikre sahip olur; bu fikir, markanın reklâmıdır³⁴.

Reklâm fonksiyonu bazı markalar açısından da, o malı alan veya hizmetten yararlananların reklâmını yapma fonksiyonunu da içerir. Örneğin, tanınmış bir markayı kullanan kişi/işletme, bu marka eliyle imajına katkı yapar. Ürettiği pizzalarda X marka (toplumda tanınmışlık kazanmış, kalite sembolü olan) sucuk, sosis kullandığına ilişkin reklâm yapan bir pizzacı, böyle bir tanıtım yapmayan pizzacıya göre üstün olur³⁵.

Bununla birlikte, markanın orijinal olması onun reklâm gücünü, değerini artırırken; telaffuzunun kolay ve anlaşılabilir, hatırlanabilir olması da önem arz eder. Uluslararası pazarda yer alacak bir markanın, sunulacağı ülke dilindeki anlamı da önemlidir. “Arçelik” firmasının zor telaffuzu ve Türkçe karakter içermesi sebebiyle, “Beko” markası adında yabancı piyasalarda yer alması buna örnektir³⁶.

Garanti, kalite ve reklâm fonksiyonu sonucunda kullanıcı gözünde mala/hizmete ait bir itibar oluşmaktadır. Bu itibar sayesinde aynı markaya ait mal/ hizmetlere yönelen bir müşteri portföyü ortaya çıkarak, markanın itibar fonksiyonunu yerine getirmektedir.

SMK m. 6/5’te, “*tanınmışlık düzeyindeki markaların karşısında haksız yarar sağlayabileceği ve tanınmışlık düzeyine ulaşan markaların itibarının zarar görmesine engel olabilmek için üçüncü kişilerin farklı mal veya hizmetlerde olsa dahi bu markaların tescil edilemeyeceğinin*” ifade edilmesi, kaynak gösterme fonksiyonu dışında, itibar fonksiyonunun da bir yansımasıdır.

1.2. MARKANIN UNSURLARI

Bir işaretin marka olarak değerlendirilebilmesi için bazı unsurların varlığı gerekmektedir. Bunlar; öncelikle bir işaretin bulunması, bu işaretin; sicilde açık ve kesin şekilde gösterilebilmesi³⁷, belirli bir mal/hizmet sınıfında yer alması ve ayırt edici niteliğinin bulunmasıdır. Bu unsurlar aşağıda ayrıntılı olarak incelenmektedir.

³⁴ Sanbug, s. 986; Yılmaz, dn. 190’dan naklen.

³⁵ Çağlar, s. 34.

³⁶ ÖZDAL, Şule: Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, İstanbul, 2005, s. 50.

³⁷ 23.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle birlikte AB Direktif m. 3’de ve sayılı AB Tüzüğü m. 4’de bir işaretin marka olabilmesi için grafiksel olarak temsil edilmesi gerektiği şartı kaldırılmış yerine; “*açık ve kesin konusunu belirlemelerini sağlayabilecek biçimde gösterilme*” şartı getirilmiş, SMK’da da bu husus, aynı doğrultuda düzenlenmiştir.

1.2.1. İşaret

SMK m. 4’de markanın “*kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla her türlü işaretten oluşabileceği*” ifade edilmiş ancak işaretin ne olduğuna dair bir tanıma yer verilmemiştir³⁸.

İşaret, “*bir mal veya hizmeti ifade eden, onu tanıtan ve diğerlerinden ayırt etmeye yarayan simgedir*”³⁹. Duyu organlarından biriyle algılanır olması yeterli olup; elle tutulur, gözle görülür olma şartı bulunmamaktadır⁴⁰.

Marka hukuku anlamında işaret; bir teşebbüsü çağrıştıran, hedef kitleyi teşebbüse bağlayan, onu kısa şekilde ifade ve temsil eden bir simgedir⁴¹. Dolayısıyla, işaret sözcüğü markayı da kapsayacak şekilde geniş bir anlama sahiptir. Her marka aynı zamanda bir işaretken, her işaret aynı zamanda bir marka değildir⁴². Bir işaretin marka olabilmesi için, yukarıda belirtilen diğer unsurların da varlığı gerekmektedir.

1.2.2. İşaretin Açık ve Kesin Olarak Sicilde Gösterilmesi

KHK/556 döneminde m. 5’e göre, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için, “*çizimle görüntülenebilmesi veya benzer biçimde ifade edilebilmesi, baskı yoluyla yayınlanabilmesi ve çoğaltılabilmesi*” gerekmektedir.

Bu düzenleme kaynağını 2008/95 sayılı Direktif’in 2. maddesi ve 207/2009 Sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 4. maddesinden almaktaydı ve amacı, marka sicilini inceleyecek kimselerin tescil edilen markaların ne olduğunu görebilecekleri şekilde marka sicilinde yer almasını sağlamaktı^{43 44}.

³⁸ KHK/556 m. 5’de sayılan işaretler arasında renkler ve sesler açıkça ifade edilmemekle birlikte, bu maddenin tahdidi olmaması nedeniyle marka olarak kabul edilmekteydi.

³⁹ Tekinalp, s. 360; Çağlar, s. 12.

⁴⁰ Çağlar, s. 12.

⁴¹ Tekinalp, s. 360; Çolak, s. 18.

⁴² Çolak, s. 22; hem KHK/556’da hem de SMK’da “işaret” kelimesi henüz marka olarak tescil edilmemiş simgeler için kullanılmıştır. Diğer bir ifadeyle, bir “işaret” tescil edilmiş ise “marka” adını alır; ayrıntılı bilgi için bkz. Tekinalp, s. 361.

⁴³ OKUTAN NİLSONN, Gül: Sesler, Renkler ve Kokular Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, Y. 23, S 1-2, 2003, s. 579-598, s. 580; Arkan, s. 37.

⁴⁴ Grafiksel olarak ifade edilebilme ABAD tarafından “*şekil, çizim veya yazı karakterlerinin yardımıyla ifade edilebilmek*” olarak belirtilmekte ve bu bağlamda Sieckmann kararında yer aldığı gibi, grafiksel ifade; açık, anlaşılır, kolay ulaşılabilir, objektif ve sürekli olması gerekmektedir; Sieckmann Kararı için, bkz. Birinci Bölüm 1.3.8. Kokular başlığı.

Anılan maddede ifade edildiği gibi, grafiksel olarak ifade edilebilme şartı iki şekilde yerine getirilebilmekteydi. Bunlardan birincisi, çizimle görüntülenebilme; ikincisi ise, çizim dışında görüntülenebilen işaretlerin benzer şekilde ifade edilebilmesiydi.

Bir şekil, sözcük, harf veya rakam grubu gibi işaretler çizimle görüntülenebilir. Ancak kanun koyucu, çizim dışında ifade edilebilen veya görüntülenebilen işaretlerin de marka olabileceğini belirtmek amacıyla “*benzer şekilde ifade edilebilen*” ibaresine yer vermişti⁴⁵. Dolayısıyla renk, koku ve sesin çizime benzer şekilde ifade edilmesi ve ayırt edici nitelikte olması koşuluyla marka olabilmesi mümkündür⁴⁶.

Ancak 23.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren 2015/2436 sayılı AB Direktif m. 3’de ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4’de yapılan değişiklikle işaretin grafiksel olarak temsil edilme şartı kaldırılarak⁴⁷; “*işaretin sicilde gösterilmesi sonucu marka sahibine tanınan korumanın açık ve kesin şekilde anlaşılabilir olması*” gerektiği hususuna yer verilmiştir.

Ülkemizdeki yeni düzenleme de SMK m. 4’de bu doğrultuda yapılmış; böylece marka koruma kapsamının marka başvurusunda açık ve kesin olarak belirtilmesi kaydıyla; ses, koku ve hareket markası gibi işaretlerin daha kolay tescil edilebilmesinin önü açılmıştır.

1.2.3. Mal ve/veya Hizmet

SMK m. 4’de markanın mal ve/veya hizmetler için tescil edilebileceği kabul edilerek; tescilde sınıf esası benimsenmiştir. Buna göre, bir malın kendisi mallarla ilgili sınıfta tescil edilirken, o malla ilgili olarak sunulan bir hizmet ancak hizmet markası olarak tescil ettirilebilecektir⁴⁸.

Marka tescilinin birden fazla mal veya hizmet sınıfı kapsamında yapılması mümkündür. Örneğin, yiyecek ve içecek ürünleri 29 ve 30. sınıfta yer alırken, yiyecek içecek sağlanması hizmeti 43. sınıf kapsamında tescil edilir. Marka almayı talep eden gerçek ya da tüzel kişi, kendi ürettiği yiyecek ve içeceği satıyorsa ilgili mal ve hizmet sınıflarının üçünde de (29, 30 ve 43. sınıf olmak üzere) marka tescil başvurusu yapabilir.

⁴⁵ Örneğin, ses görülmese de, notalara dökülerek grafiksel olarak ifade edilebilmektedir.

⁴⁶ Yılmaz, s. 39; Arkan, s. 37; Tekinalp, s. 361; Yasaman, s. 79.

⁴⁷ Söz konusu değişiklik 24.09.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

⁴⁸ Çağlar, s. 14.

1.2.4. Ayırt Edicilik

1.2.4.1. Ayırt Edicilik Kavramı

“Alameti Farika Nizamnamesi” ’ne⁴⁹ adını veren, günümüzde marka olarak anılan “*alameti farika*”; ticaret hukuku terimi olup, ticari bir malı diğer benzerlerinden ayırmaya yarayan işaret, özellik anlamına gelmektedir. Diğer bir ifade ile “*ayırt edici*” demektir⁵⁰.

SMK m. 4’te ayırt edicilik unsuru tanımlanmamış; ancak bir işaretin bir teşebbüsün malını/hizmetini diğer teşebbüslerin mal/hizmetinden ayırt etmeyi sağlamaması hâlinde, o işaretin ayırt edici olarak kabul edilemeyeceği ifade edilmiştir.

Ayırt edicilik, markanın en önemli özelliği⁵¹, tescilinde ise belirleyici unsurdur. Bu unsur, malın/hizmetin diğerlerinden ayırt edilmesine hizmet etmektedir. Diğer bir ifadeyle marka, teşebbüslerin değil; teşebbüslerin ürettiği, ticaretini yaptıkları mal/hizmetlerin ayırt edici unsurdur⁵².

Ayırt edici niteliğin araştırılmasında, endüstriyel tasarım ile fikir ve sanat eserleri hukukunda yararlanılan kriterlere başvurmak, özellikle “*hususiyet*” ve “*orijinallik*” aramak gerekli değildir⁵³. Zira marka tescili ile sahip olunan hak, yaratıcılık sonunda kazanılmamaktadır⁵⁴. Bu nedenle, markanın orijinal nitelikte olması, onun sadece ayırt edilmeye uygun olduğunu gösteren bir belirti olabilir⁵⁵.

Markalarda ayırt edici niteliğe verilen önemin gerekçesi, bilinçli alım tercihi yapabilmeleri için tüketici kitlesine bilgi sağlaması yani bir anlamda kamu yararına işlev görmeleri, emeğin korunması ve doğruluk ilkeleridir. Anglo Amerikan hukukunda, ayırt edici işareti benimsemekle onun asıl sahibinin yarattığı ve işaretle sembol hâline gelmiş itibarından bir başkasının yararlanamayacağı ifade edilmektedir⁵⁶. Türk hukukunda da, aynı prensip kabul edilmekte, hukukun temel ilkesi olan Türk Medeni Kanunu (TMK) m.

⁴⁹ Ülkemizde ilk uygulanan marka düzenlemesi 20.09.1871 tarihli Alameti Farika Nizamnamesi’dir. Özgün adı “*Fabrika Mamulatiyle Eşyai Ticariyeye Mahsus Alâmet-i Farikalara Dair Nizamname*” olup, 551 sayılı Markalar Kanunu’nun 12.03.1965 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kaldırılmıştır.

⁵⁰ Tanım için bkz. Türk Dil Kurumu Sözlüğü.

⁵¹ Karahan, ayırt edicilik unsurunu tescilin en önemli şartı olarak nitelemektedir, s.16; Yılmaz ise; markalar için ayırt ediciliğin hem bir unsur, hem de bir fonksiyon olduğunu belirtmektedir, s. 53; bkz. aynı yönde Kaya, s.32; DOĞAN, Beşir Fatih: Türk Alman ve AB Hukukuna Göre Marka Olmayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu, FMR 2006/3, s. 40; Çolak, s.11.

⁵² Yasaman, s. 60.

⁵³ Karahan; Arkan, ve Karayalçın’a atıfta bulunarak, markayı benzerlerinden ayırt etmeye yarayan esas unsurun; ayırt edici nitelikte, özgün, belirgin ve fark edilebilir olması gerektiğini belirtmiştir, Karahan, s. 167.

⁵⁴ Yasaman, s. 62.

⁵⁵ Böhmman, Dirk: “Ein Kessel Buntess-Anmerkungen zur Schutzfähigkeit der Farbmarke”, GRUR 2002, s.660, dn.36; ayrıca bkz. BGH-Likörflasche, GRUR 2001, s.56; Eroğlu, s. 98’den naklen.

⁵⁶ BENTLY Lionel / SHERMAN Brad: Intellectual Property Law, Third Edition, 2008, s. 662; Güneş, s. 25.

2’de belirtilen “*Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz*” hükmü ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 54 vd. yer alan haksız rekabete ilişkin hükümler buna karşılık gelmektedir⁵⁷.

1.2.4.2. Ayırt Ediciliğin Tespitinde Esas Alınabilecek Kriterler

Ayırt edici nitelik tespitinde açık, net koşullar, kurallar ve ölçütler söz konusu olmadığından; somut olayın özelliklerine göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Konunun tespitine yardımcı olabilmesi açısından önem arz ettiği düşünülen belli başlı kriterlere aşağıda yer verilmiştir.

1.2.4.2.1. İşaretin Bütünlüğü

İşaret tüketici tarafından bakılır bakılmaz fark edilmiyor, uzun inceleme veya düşünme sonucu anlaşılabiliriyorsa, marka olarak kullanılan işarete bütünlük unsuru yoktur⁵⁸. İşaretin, mümkün olduğu kadar bir bakışta veya bir duyumda kavranabilir olması gerektiğinden; işaretin içerdiği unsurlar kendi içinde bir bütün olarak algılanabilmelidir⁵⁹. Örneğin, birden fazla cümleden oluşan bir paragraf bütünlük arz etmeyeceğinden dolayı marka olarak tescil edilmez⁶⁰.

İşareti oluşturan harflerin Kiril, Çin, eski Yunan alfabesi gibi yerlerden alınması mümkün olsa da⁶¹, böyle bir işaretin bütünlüğü ve sınırları bulunmuyorsa, diğer işaretlerden ayırt edilirken zorlanılacaktır. Bu nedenle, Alman Patent Mahkemesi “*beş Çin yazı karakteri*”nden oluşan işaretin bira markası olma talebini, işaretlerin bir bütün hâlinde tanınamayacağı gerekçesiyle reddetmiştir. Zira uzun yıllar kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı iddiası ileri sürülse bile, diğer Çin harfleriyle başka marka başvurularının yapılması durumunda karıştırılma tehlikesi doğuracak ve farklı kombinasyonların tescilini imkânsız hâle getirecektir⁶².

⁵⁷ Güneş, s. 26.

⁵⁸ Doğan, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s. 24; Bozbel, s. 364.

⁵⁹ Arkan, s.73; Karahan, s. 16, Kaya, s.84; Ingerl/ Rohnke’ye göre ise; işaretin marka olabilmesi için bu koşul gerekli değildir; zira birden fazla unsurdan oluşan işaretin geçerli olması doğaldır. Mesele sadece hitap edilen çevrenin, işareti belirli bir işletmeye ait mal veya hizmetlerin kökenini belirtmek için uygun sayıp saymamasına bağlıdır (§ 3, Rdn.7); Eroğlu, s. 101’den naklen.

⁶⁰ Doğan, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s. 25.

⁶¹ Tekinalp, s. 347; Güneş, s. 35.

⁶² FEZER, Karl-Heinz: Die Markenfaehigkeit nach § 3 MarkenG, Festschrift für Henning Piper, München 1996, s. 530; Doğan, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s. 25’ten naklen.

İşaretin bütünlük arz edip etmemesi, işaretin diğer işaretlerle benzer olup olmadığının tespitinde önemlidir. Bütünlüğü olmayan, sınırları tespit edilemeyen bir işaretin diğerlerinden ayırt edilmesi, farklılıkların tespit edilmesi mümkün olmayacaktır. Örneğin; hangi meyvelerden oluştuğu kolayca anlaşılamayan bir işaret tescil edildiğinde, başka meyve kombinasyonlarını, tescilli meyve kombinasyonundan ayırt etmek mümkün olmayacağından ve karıştırılma ihtimali daima var olacağından, diğer kombinasyonların tescil edilebilme imkânı kalmayacaktır ve bu durumda tüm meyve kombinasyonları tescilli marka sahibinin tekeline verilmiş olacaktır⁶³.

TPE⁶⁴ uygulamada, tescil başvurularındaki işareti bütünü itibarıyla incelemekte, şayet işaretin bir unsuru hâkim durumdaysa (esas unsur)⁶⁵ bu unsuru dikkate almaktadır. Ancak birden fazla unsurdan oluşan bir işaretin tüm unsurları ayırt edici nitelikte olmasa dahi, işaretin bütünü itibarıyla bakıldığında tescil edilebilir bir nitelik göstermesi mümkün olabilmektedir⁶⁶.

1.2.4.2.2. İşaretin Malın Zorunlu Bir Parçası Olmaması

Marka, nitelediği malla özdeş olamayacağından (SMK m. 5/1-e), şayet mal üzerindeki işaret, malın işlevsel olarak zorunlu bir parçasını oluşturursa, bu işaret marka olarak tescil edilmez⁶⁷.

Ancak burada önemli olan, işaretin maldan nesnel olarak değil, işlevsel olarak bağımsız olmasıdır⁶⁸. Örneğin, ünlü Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin'in ürettiği ayakkabıların tabanı kırmızıdır. Ayakkabı tabanları halk tarafından ilk bakışta

⁶³ Doğan, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s. 25.

⁶⁴ 6769 sayılı SMK'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk Patent Enstitüsü'nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirilmiştir. Ancak bu çalışma kapsamındaki kararlar SMK öncesi verildiğinden TPE şeklinde ifade edilmesi kanaatimizce uygun olacaktır.

⁶⁵ Esas unsur-yan unsur ayırımına KHK/556'da ve SMK'da yer verilmemiştir. Oysa mülga 551 sayılı MarkK m. 6 bu hususu düzenlemiş ve "esas unsur"u markayı benzerlerinden ayırt etmeye yarayan unsur olarak tanımlarken (m.6/II); esas unsura bağlı ve onunla ilişki hâlinde bulunan ve esas unsurla birlikte tescil ettirilen unsurları da tamamlayıcı unsur olarak adlandırmıştı (m.6/III). Doktrinde, KHK/556'da konunun düzenlenmemiş olması nedeniyle 551 sayılı MarkK. ile kabul edilen esas unsur-yan unsur kriterlerinden yararlanmaya devam edilebileceği belirtilmiştir; Karahan, s.17; Esas unsur konusu için bkz. 1.2.4.4. Ayırt Ediciliği Belirlemede Esas/Yardımcı/Tâli Unsur başlığı. Dolayısıyla aynı görüşün SMK için de geçerli olduğu kanaatindeyiz.

⁶⁶ Eroğlu, s. 101.

⁶⁷ İşaretin işlevsel olarak maldan bağımsız olması zorunluluğu nedeniyle, örneğin parfümler için kokunun marka olarak tescil edilemeyeceği ileri sürülmektedir, CAMCI, Ömer: Marka Davaları, İstanbul 1999, s. 13; Çamlıbel Taylan'a göre ise; McDonald's köftesinin ve ekmeğinin tadı, Coca- Cola'nın lezzeti, dünyaca ünlü parfümlerin kokusu, başlı başına bir ekonomik değere sahiptir, ayrıntılı bilgi için bkz. 1.3.8. Kokular başlığı; ÇAMLİBEL TAYLAN, Esin: Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara 2001, s. 34.

⁶⁸ Fezer, Markenrecht, § 3, Rdn.213; Fezer, Festschrift, s.531; Fezer, Karl-Heinz: "Olfaktorische, gustatorische und haptische Marken -Marken-Orchideen als innovative Wirtschaftsgüter", WRP 6/99, s.578; Ingerl/Rohnke, § 3 Rdn.6; Eroğlu, s. 99'dan naklen.

görünmediği hâlde, bu renk ayakkabının görülebilir bir yüzünde olmasından daha etkili ve ayakkabı tabanında olmasına rağmen ayırt edicidir. Ayakkabının tabanına yapıştırılan marka mala nesnel olarak bağlıdır, ancak maldan işlevsel olarak bağımsızdır⁶⁹.

1.2.4.2.3 İşaretin Kullanılacağı Mal/Hizmetler Yönünden Tanımlayıcılığı

İşaretin ayırt edicilik niteliği, tescili talep edilen mal/hizmetler açısından değerlendirilir. Zira bazı mal/hizmetler için ayırt edici nitelikte olan bir işaret, başka mal/hizmetler için bu niteliği taşımayabilir. Örneğin Yargıtay'ın “*Saten*” kararına baktığımızda; “*saten*” sözcüğünün bir kumaş cinsi olması nedeniyle kumaşlara ilişkin mal sınıfında tescil edilemeyeceği ancak; bir boya cinsi olmadığından dolayı, boya sınıfında marka olarak kullanılabileceğine karar verilmiştir⁷⁰.

Bir işaret, tescil edileceği mal/hizmet sınıfını tanımlamaktan ne kadar uzaklaşır, ona ne kadar yabancı olursa, o kadar ayırt edici nitelik kazanmış olur⁷¹. Örneğin “*diesel*”, araçlar için bir yakıt türü olduğundan, bu kapsamda tescil edilmek istendiğinde, ilgili piyasada ayırt edicilik sağlayamaz. Buna karşılık, giyim eşyaları için tescili olanaklıdır⁷².

Ayırt edici işaretler, kullanılacağı mal/hizmeti ifade etmeyen, onun karakteristik özelliklerini içermeyen, tanımlamayan, ticarete cins, çeşit, vasıf, amaç, kalite vb. göstermeyen, mal/hizmetten uzaklaşmış olan, diğer işaretlerden farklı, diğerleriyle karıştırılmaya elverişli olmayan, belli bir işletme ya da kişiye aidiyeti gösteren işaretlerdir. Eğer işaret bu nitelikleri taşımıyorsa, işaretin marka olarak tescili söz konusu olmaz⁷³.

Örneğin, süt ürünleri satan tacir “*sütçü*” sözcüğünü, meyve ve sebze satan bir kişi “*manav*” sözcüğünü münhasıran veya esas unsur şeklinde marka olarak kullanamaz (SMK

⁶⁹ TRITTON, Guy: “Distinctiveness And Acquired Distinctiveness: The Approach And Territorial Aspects”, Era Forum C.13, S:2, 2012 s. 227-239, s.230; Louboutin firmasının, ayakkabılarının tabanındaki kırmızı rengi marka olarak tescil ettirmesi birçok davaya konu olmuştur. New York Bölge Mahkemesi, “*Kırmızı Taban Markasını*” rengin fonksiyonel olduğu gerekçesiyle iptal ederken, Paris İstinaf Mahkemesi de söz konusu rengin gerekli ayırt ediciliğe sahip olmadığı kanaatine varmıştır. Buna karşın OHIM Temyiz Mahkemesi, Pantone no.18.1663 TP kodlu kırmızı rengin yüksek topuklu ayakkabıların tabanında kullanılmak üzere tesciline karar vermiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. YASAMAN, Hamdi: Kırmızı Rengin Marka Olarak Alınması Konusunda AB Temyiz Mahkemesi’nin Bir Kararı Üzerine Düşünceler, Marka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukukî Mütalâalar, Bilirkişi Raporları IV, İstanbul 2012, s.16 vd; KESER, Yıldırım: Marka Hukuku’nda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazandırma, Doktora Tezi, İstanbul 2014, s. 13.

⁷⁰ Yargıtay 11. HD; T. 08.05.2000, K. 2921/3904 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ocak 2015).

⁷¹ Tekinalp, s. 367; Yasaman, s.62; Kaya, s. 81 vd.; KÜÇÜKALİ, Canan: Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Ankara 2009, s. 72.

⁷² Ülgen/Helvaci/Kendigelen/Kaya/Nomer Ertan, s.463.

⁷³ Çolak, s. 100 vd; GÜNEŞ, İlhami: Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler, İstanbul 2013, s. 24; Yasaman, s. 62.

m. 5/1-c). Bununla birlikte, bu tür tanımlayıcı olan ya da ayırt edici niteliği olmayan sözcükler; yan unsur olarak veya yanına bazı ekler alarak kullanılabilir.

1.2.4.2.4 İşaretin Anlamsal Gücü

Marka olarak seçilecek sözcüklerin herhangi bir anlam içermesi şart olmamakla birlikte; eğer marka olacak bir sözcük günlük hayatta herkes tarafından kullanılıyor ve birden çok anlamı çağrıştırıyorsa, ayırt edici niteliği düşük olarak değerlendirilir (prima, ekstra, mini, harika vb). Buna karşılık, bir işaret “*Apple*” markasında olduğu gibi, bir anlam taşımakla birlikte o mal/hizmet için tamamen yabancı ise, ayırt edici niteliğin güçlü olduğu kabul edilir⁷⁴.

Anlamsızlık tüketici zihninde genellikle daha kolay yer edebildiğinden; işaretlerin, türetilmiş olarak bazı sözcüklerin belirli kısımlarından oluşturularak seçilmesi ve bu şekilde ayırt edici niteliği güçlü markaların yaratılması tercih edilmektedir. Adi (Adolf) Dassler’in kendi isminden türettiği “*Adidas*” sözcüğünü marka olarak tescil ettirmesi buna örnektir.

Anlamı bulunmakla birlikte yabancı dilde cins adı olan bir sözcüğün bir başka ülkede marka olarak tescil edilip edilmeyeceğinde, sözcüğün başvuru yapılan coğrafi alandaki yaygınlık derecesi ve oradaki insanın bunu işaret mi yoksa cins ad olarak mı algılayıp algılamayacağı hususu rol oynar. Burada ürünün ortalama tüketicinin⁷⁵ algılaması esastır. Örneğin işaret birkaç kelimedenden oluşuyor ve sözcükler biliniyorsa, anlamsızlıktan bahsedilemez. Bu doğrultuda “*Maccoc*” sözcüğü ilk bakışta bir anlam ifade etmese de, mac=büyük, coc=cola anlamına geleceğinden tanımlayıcı niteliği haiz olacaktır⁷⁶.

1.2.4.2.5. İşaretin Karıştırılma İhtimali

Markaların karıştırılma ihtimalinin olup olmadığının tespitinde de ayırt edicilik önem arz eder. Marka, mal/hizmeti diğer mal/hizmetlerden ayırmakta; mal/hizmetle özdeşleştirmektedir. Bu anlamda bir marka ne kadar az ayırt ediciliğe sahipse o kadar çok karıştırılma ihtimali vardır. Ancak bazen ayırt edilebilmesine rağmen, benzerlikler nedeniyle markalar arasında bağlantı olduğu kanısı uyandırması, aynı işletmenin veya

⁷⁴ Özdal, s. 39; Tekinalp, s. 367; Kaya, s. 81.

⁷⁵ Ortalama tüketici kitlesinin makul derecede bilgili, makul ölçüde gözlemci ve dikkatli olduğu kabul edilmektedir; bkz. TPE, Marka İnceleme Kılavuzu (MİK), s. 8.

⁷⁶ Tekinalp, s. 367.

ekonomik olarak bağlantılı işletmelerin, farklı ürünlerini işaretleyen seri markası olduğunu düşündürmesi gibi durumlar da ortaya çıkabilir⁷⁷.

İşte karıştırılma tehlikesindeki ayırt edicilik, benzerlikler nedeniyle markalar arasında bağlantı kurulmasına engel olan, aynı işletmenin ekonomik olarak bağlantılı ürünlerini işaretleyen seri markası olduğu düşüncesinin önüne geçen ayırt ediciliktir⁷⁸.

Karıştırılma tehlikesi, bir mal/hizmeti aldığını zannederek başka bir işletmenin aynı veya benzer mal/hizmetini alma riskiyle karşılaşmak demektir⁷⁹ ve her iki markanın aynı anda kullanılması söz konusu olduğunda, alıcı malların birbirinden ayrılması için marka yanında başka ayırt edici niteliklere dikkat etmeye zorlanmaktadır.

1.2.4.3. Soyut ve Somut Ayırt Edicilik

1.2.4.3.1. Soyut ve Somut Ayırt Edicilik Kavramları

Ayırt edici nitelik, soyut ve somut olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Buna göre, *soyut ayırt edici nitelik*; bir işaretin, herhangi bir mal/hizmetle ilişkisi olmadan, marka olabilmek için gereken ayırt ediciliğe sahip olması hâlidir⁸⁰. Dolayısıyla bir işaretin soyut ayırt edici niteliğinin olmamasının anlamı; o işaretin mal/hizmetlerin tamamı için bir ayırt ediciliğe sahip olmamasıdır.

Örneğin; standart, harika, mega, ekstra, orijinal, en iyi vb. sözcüklerin veya standart görünümde olan herhangi bir sayı ya da harfin tek başına soyut ayırt edici niteliği bulunmadığından, hiçbir mal/hizmet için tescili söz konusu olamayacak; sadece ayırt edici sözcükler ya da şekillerle birlikte tescil edilebilecek ve tescil edilseler dahi, bu sözcükler markanın koruma kapsamını belirlerken dikkate alınamayacaklardır⁸¹. Bununla birlikte, bütünlüğe sahip olmayan bir işaretin de soyut ayırt ediciliği söz konusu olmadığından tescili mümkün olamayacaktır.

Somit ayırt edicilik ise, bir işaretin belirli bir mal/hizmet bakımından ayırt edici olmasıdır⁸². Eğer işaretin tescili talep edilen mal/hizmetler için ayırt edici niteliği yoksa aksine bu mal/ hizmetlerin bir özelliği, amacı ya da vasfıyla ilgili bilgi veriyorsa, somut

⁷⁷ Tekinalp, s 441 vd.

⁷⁸ Dirikkan, s. 163; Küçükali, s. 17.

⁷⁹ Tekinalp, s. 442; Yasaman, s. 400.

⁸⁰ Ingerl/Rohnke, MarkenG Rn. 10; EuGH GRUR 2004, 858- Heidelberger Bauchemie, Tz. 37 ff.; BGH GRUR 2008, 1093- Marlene-Dietrich-Bildnis, Tz. 10; Bozbel s. 360'dan naklen; Doğan, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s. 21; aksi görüş için bkz. Arkan, s. 74.

⁸¹ Çolak, s. 28.

⁸² Doğan, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s. 21 vd.

ayırt edici güce sahip değildir. Örneğin, “*Lezzet*” ibaresi marka olabilecek niteliğe sahipken (soyut ayırt edicilik), yiyecek içecek ürünleri bakımından ayırt ediciliğe sahip değildir (somut ayırt edicilik)⁸³.

Bu ayrıma göre; ilk durumda marka olamayacak işaretler; ikinci durumda ise, yalnız başvuru kapsamındaki mal/hizmetler yönünden marka olarak tescil edilemeyecek işaretler söz konusudur. Bu durumda, bir işaretin somut ayırt edici niteliğinin bulunmaması, yani başvuru kapsamındaki mal/hizmetler açısından ayırt edici niteliğinin bulunmaması, diğer mallar ve hizmetler için tescil edilemeyeceği anlamına gelmemektedir.

Türk hukukunda, SMK m. 4’de (KHK/556 m. 5) kastedilen ayırt edicilik, marka olabilirlik esaslarını belirleyen soyut ayırt ediciliktir. Bundan maksat, bir işaretin herhangi bir mal/hizmet ile ilgili olmaksızın marka olabilmek için gerekli ayırt ediciliğin olup olmadığıdır. Somut ayırt edicilik ise, bir işaretin belli bir mal/hizmet açısından ayırt edici nitelikte olup olmadığı ile ilgili olup, mutlak tescil engellerini düzenleyen m. 5/1-b’de ele alınmıştır. Soyut ayırt edicilik bir işaretin marka olabilmesinin, somut ayırt edicilik ise tescil edilebilirliğin bir koşuludur⁸⁴.

Bir işaret marka olarak tescil edilirken, işaretin soyut ve somut ayırt edici güce sahip olup olmadığı piyasada oluşan genel kanaat ile her somut olaya göre ayrı ayrı belirlenmelidir.

1.2.4.3.2. Soyut Ayırt Ediciliğin Kullanımla Kazanılamaması

Soyut ayırt ediciliği olmayan işaretler, marka olma niteliği taşıyamamalarından dolayı Türk Marka Hukuku’na kaynak teşkil eden Alman Marka Kanunu m. 8/1, AB Direktif m. 4/1-a ve AB Tüzük m. 7/1-a’da mutlak tescil engeli olarak düzenlenmiş, bunların kullanımla ayırt edicilik kazanılmasına ilişkin herhangi bir hüküm yer almamıştır⁸⁵. Buna karşın KHK/556 m. 7/son’da, kullanım yoluyla ayırt ediciliğin kazanılmasına ilişkin hâllere atıf yapılırken m. 7/1-a’ya da yapılmış, böylece soyut ayırt edici niteliğine sahip olmayan işaretlerin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaları da kaynak düzenlemelerin aksine ülkemizde mümkün olmuştur⁸⁶.

⁸³ Doğan, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s. 27; Bozbel, s. 361.

⁸⁴ Çağlar, s. 13; Bozbel, s. 360 vd.; Doğan, s. 18;

⁸⁵ Bkz. Alman Marka Kanunu m. 8/III, Direktif m. 4/4 ve Tüzük m. 7/3.

⁸⁶ AYTEMİZ ÖZÜNEL, Ayşe: Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi, Uzmanlık Tezi, Ankara 2010, s. 71 vd.

Bu düzenleme sonucunda, kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanma ile ilgili olarak doktrinde bir görüş, soyut ayırt ediciliği kullanım yoluyla kazanan bir işaretin marka tescil talebinin reddedilemeyeceğini, teorik olarak herhangi bir ayırt etme gücü olmayan bir işaretin, tescil tarihinden önce kullanılmış, bunun sonucunda o mal/hizmetle ilgili çevrelerde bu işaret belli bir işletmenin markası olarak algılanmaya başlanmış ve bu nedenle kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış ise tescil edilebileceğini savunurken⁸⁷, diğer görüş soyut ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaretin, çok uzun süre belirli mal/hizmetler için reklâm eşliğinde kullanılsa dahi ayırt edici güç kazanamayacağını, bu durumun sadece somut ayırt edicilik bulunmadığında gerçekleşmesi gerektiğini ileri sürmekteydi. Bu bağlamda kanaatimizce de, eğer bir işaret soyut ayırt edici niteliğe yani bir teşebbüsün mal/hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etme kabiliyetine sahip değilse, marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir⁸⁸.

Bu tartışmanın temel nedeni ise; AB Marka Direktifi ve Marka Tüzüğü'nde mutlak ret nedenleri bakımından yapılan düzenleme, “*marka olamayacak işaretler*” ve “*ayırt edicilikten yoksun işaretler*” şeklinde bir ayrıma giderken; KHK/556’da böyle bir ayrıma gidilmemesiydi⁸⁹. KHK/556 hükümlerine göre, işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için, her iki ayırt ediciliğe de sahip olması gerekiyordu. Hâl böyle olmasına karşın, ülkemiz uygulamasında somut ve soyut ayırt ediciliğin bir arada değerlendirildiği, Yargıtay kararlarına baktığımızda da, genel olarak böyle bir ayrımın yapılmadığı; nadiren bu ayrıma değinildiğinde de bu kez kavramlar arasında çelişki ve karıştırmaların olduğu görülmektedir⁹⁰.

Örneğin Yargıtay, çikolata ürünleri için “*deniz kabuğu, karides, denizati ve midye*” şekillerinden oluşan şekil marka başvurusunun işaret olarak bir bütünlüğe sahip olmaması hâlini; “*somut ayırt edicilik bulunmadığı gibi, söz konusu mallar bakımından soyut ayırt edici niteliğinin de bulunmaması*” olarak değerlendirmiş ve KHK/556 m. 7/son’da kullanım yoluyla ayırt edicilik kazansa da, bu şekillerin eskiden beri genel kullanımda ve

⁸⁷ Yasaman, s. 279; Tekinalp, s. 366; Dirikkan, s. 35.

⁸⁸ Çağlar, s. 61; Arkan ve Gürzumar; örnek olarak Migros tarafından kullanılan “M” harfini örnek göstermektedir. Ancak Arkan’ın bu görüşünde soyut ve somut ayırt edicilik ayrımına gidilmemiştir, Arkan, s. 83; GÜRZUMAR, Osman Berat: Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler, 1994, C. 20, S.4, s. 501-524. s.506; Doğan, “M” harfinin de diğer harflerin de sayılar gibi soyut ayırt ediciliğe sahip olduğu gerekçesi ile eleştirmektedir, bkz. Doğan, ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan, Tescil Edilebilirlik Sorunu.

⁸⁹ Doğan, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s. 27.

⁹⁰ Aynı doğrultuda bkz. Çolak, s. 24; Doğan, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s. 19.

herkese açık olduğu ve ayırt edicilik kazanmakla genel kullanım hâlinin aynı anda söz konusu olamayacağı nedeniyle davanın reddine karar vermiştir⁹¹.

Yargıtay kararında her ne kadar soyut-somut ifadelerine yer verilmiş olsa da, yapılan ayırmada karışıklıkların bulunduğu görülmektedir. Öncelikle, kararda yer alanın aksine, söz konusu mallar bakımından dikkate alınması gereken ayırt ediciliğin soyut değil, somut olduğunun bir kez daha vurgulanması gerekmektedir. Ayrıca kararda soyut ayırt edici nitelikte olmayan bir işaretin, KHK/556 m. 7/son'daki atıf sebebiyle kullanım yoluyla ayırt edicilik sağladığı kabul edilmiş ancak genelde kullanılan bir işaret olduğu gerekçesiyle tescilin reddedildiği belirtilmiştir. Kanaatimizce, soyut ayırt edici niteliği olmayan bir işaretin kullanım yoluyla tescil edilmesi söz konusu olmadığından, KHK/556'da yapılan m. 7/son'daki atfın bu şekilde düzenlenmesinin yanlış gerekçelendirmeye neden olduğu somut olayda bir kez daha öne çıkmaktadır. Kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanan bir markanın aynı zamanda herkes tarafından genel kullanımda olduğu ise çelişkili bir ifadedir. Zira bir marka kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazanmışsa, kaynak gösterme fonksiyonu neticesinde tüketici gözünde marka ve işletme arasında kuvvetli bir bağ oluşmaktadır. Eğer bir işaret akla birden fazla teşebbüs getiriyorsa, ayırt edicilik vasfını kazanması söz konusu olamamaktadır. Bu nedenle; sınırları belirgin olmayan, bütünlüğe sahip olmayan bir işaretin soyut ayırt ediciliğe sahip olmadığı, böylece işaretin kullanım yoluyla dahi ayırt edicilik kazanmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle tescilin reddedilmesi daha isabetli olurdu.

Yukarıda ifade edilen KHK/556 m. 7/son'da yer alan atıf nedeniyle ortaya çıkan sorun için benimsenmesi gereken çözüm; “*marka olamayacak işaretlerin*” ayrı, “*somut ayırt edicilikten yoksun işaretlerin*” ayrı birere mutlak ret sebebi olarak marka mevzuatımızda yer almasıydı⁹².

Bu bağlamda, SMK'da yapılan düzenlemeyle soyut ve somut ayırt edicilik ayırımına anılan şekilde ilk kez yer verildiği görülmekle birlikte, mehzaz düzenlemelere paralel olacağı ve bu konudaki tartışmaları sonlandıracağı kanaatindeyiz. Zira SMK m. 5/2'de yer alan atıf, (a) bendi yerine (b) bendine yapılmış, (b) bendiyse “herhangi bir ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretler” olarak düzenlenmiştir⁹³.

⁹¹ Yargıtay 11. HD., T. 23.06.2010, E. 2009/1348, K. 2010/7110 (yayınlanmamış karar).

⁹² Keser, s. 88 vd.

⁹³ SMK. M. 5/1(b) bendinin “somut ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretler” olarak düzenlenmesi hükmün lafzı açısından ve uygulamada yer alacak karışıklıkların önüne geçmesi bakımından kanaatimizce daha isabetli olurdu.

1.2.4.4. Ayırt Ediciliği Belirlemede Esas/Yardımcı/Tâlî Unsur

Bir işaret marka olarak tescil edilirken ya da bir başka markayla arasında benzerlik tespiti yapılırken kural olarak, unsurları ayrıştırılmadan bir bütün hâlinde değerlendirilir⁹⁴. Ancak markada ilk bakışta dikkati çeken esas unsur aynıyken, yardımcı ya da tâlî unsurda yapılacak belli belirsiz değişiklikler markalar arasında karıştırılmayı engellemeyebilir. Bununla birlikte, esas unsur aynen ya da kısmen değiştirildiği takdirde de genel görünüme bakılması gerekebilir.

Dolayısıyla, esas-yardımcı/tâlî unsur ayrımı markada ilk anda ne algılandığıyla ilgili olup; çekirdek-ek, asli-tâlî, esas-tamamlayıcı unsur şeklinde de isimlendirilmektedir⁹⁵. Bu bağlamda bir markanın ayırt edici niteliğinin belirlenmesinde ya da markaların benzerlik tespitinde göz önüne alınması gereken esas-yardımcı ve tâlî unsur kavramlarının açıklanması uygun olacaktır.

1.2.4.4.1. Esas Unsur

Esas unsur, markada mutlaka bulunması gereken ve markayı diğerlerinden ayırt etmeye yarayan; sözcük, şekil, renk veya bunların oluşturduğu bir kombinasyondan oluşan unsurdur⁹⁶. Markada esas unsur ayırt edici nitelikte ise, kural olarak karıştırılma tehlikesi de bulunmamaktadır⁹⁷.

Yargıtay, bir markanın, başka markalardan ayırt edilmesini sağlayan sözcük, harf, sayı gibi birden fazla unsur içermesi hâlinde, esas unsuru; markanın bütünü itibarıyla bıraktığı izlenim, tümüne hâkim olan görünüş ve ayırcılığı vurgulayan imajında aramak gerektiğini belirtmektedir⁹⁸.

Bu doğrultuda, özellikle yazı ve şekil kombinasyonundan meydana gelen markalarda, sözcüklerden birinin büyük ya da kalın yazılması onun sırf bu nedenle esas

⁹⁴ Esas-yardımcı unsur ayrımı için bkz. Yargıtay 11. HD, T. 04.03.1999, E. 1998/6550, K. 1999/1816 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁹⁵ KARAYALÇIN, Yaşar: Ticaret Hukuku Dersleri- Ticari İşletme, 3.baskı, Ankara 1968, s. 413; Öçal, s. 115; CENGİZ, Dilek: Türk Hukukunda İktibas ve ya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz İlgili Mevzuat Danıştay ve Yargıtay Kararları, İstanbul, 1995; s. 17.

⁹⁶ Arkan, s. 78; Epçeli, s. 54; Cengiz, s. 18; Arkan, s. 78; Bozbel, s. 363; Karahan, s. 168 vd.

⁹⁷ Küçükali, s. 70.

⁹⁸ Yargıtay 11. HD, T. 27.02.2001, E. 2001/1339, K. 2001/1718; Yargıtay 11. HD, T. 05.05.2003, E. 2002/12018, K. 2003/4432, “Bir markayı oluşturan unsur, o markanın başka markalardan ayırt edilebilmesini sağlayan şekil olup, marka birden çok unsur içeriyorsa, asıl unsurun bıraktığı izlenim, tümüne hâkim olan görünüm ve ayırcılığını vurgulayan imaja bakılmalıdır”; aynı doğrultuda bir diğer karar için bkz. Yargıtay 11. HD, T. 1.12.2000, E. 2000/7590, K. 2000/9528 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Eylül 2016).

unsur olduğu anlamına gelmeyecek, değerlendirmenin doğru yapılabilmesi için markanın bütününe bakılması gerekecektir⁹⁹.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; esas unsur, markanın karakteristik özelliklerini de doğrudan içermemelidir (SMK m. 5/1-c). Böyle bir durumda, karakteristik özellikleri içeren sözcük esas unsur olmaktan çıkmakla birlikte; geride kalan unsurlar şayet özel, özgün ve şekil kompozisyonu içinde ayırt edici özellik kazanırsa, genel görünüm itibarıyla tescil edilebilir.

1.2.4.4.2. Yardımcı ve Tâlî Unsur

Yardımcı unsur, ayırt edici niteliğe sahip olmayan; cins, miktar, ağırlık vb. karakteristik özelliklere sahip olan ve herkesçe kullanılabilen unsurlardır¹⁰⁰. Bir marka sadece esas unsurdan oluşabilirken, yardımcı unsur markada tek başına olamaz. Ayrıca yardımcı unsur, esas unsurdan daha az belirgin ve az fark edilir olmalıdır ki, esas unsur ayırt edici niteliğini kaybetmesin¹⁰¹. Örneğin, “*Gold Film*” markasında “*Gold*” esas, “*Film*” yardımcı unsurdur. “*İstikbal Mobilya*” markasında “*İstikbal*” esas, “*Mobilya*” yardımcı unsurdur ve tek başına tescili mümkün değildir.

Tâlî unsur ise, markanın ikinci derecede tamamlayıcı unsurudur¹⁰². Sözcük, harf veya sayıdan meydana gelebilir. Malın modeli ya da sloganı tâlî unsur olabilir. Örneğin; Opel Astra’daki Opel esas, Astra ise tâlî unsurdur¹⁰³. “*Türkiye’nin Tadı Kadıköy Demetoğlu*” markasında; “*Demetoğlu*” esas unsur “*Kadıköy*” yardımcı unsur, “*Türkiye’nin Tadı*” ise tâlî unsurdur.

Markalar arasındaki karıştırılma tespiti ve benzerlik değerlendirmesi yapılırken, markaların ayırt edici nitelik sağlamayan ya da herkesin kullanımına açık yardımcı ve tâlî unsurları değerlendirme dışı bırakılır.

1.3. MARKA OLABİLECEK İŞARETLER

SMK m. 4’de sınırlı sayı ilkesine bağlı kalınmadan hangi tür işaretlerin marka olarak tescil edilebileceği ifade edilmiştir. Buna göre; SMK m. 5 ve 6’da sayılan mutlak ve

⁹⁹ TPE, MİK, s. 32.

¹⁰⁰ Karahan, yardımcı unsuru; tasviri ve serbest işaretler olarak iki gruba ayırmıştır, s. 169.

¹⁰¹ Bozbel, s. 363; Cengiz, s. 19; Özdal, s. 35;

¹⁰² KARAAHMET, Erdoğan/ YALÇINER, Uğur: Marka Tescilinin Temel İlkeleri Ve Uygulamaları, Ankara 2011, s. 32; Özdal, s. 35.

¹⁰³ Özdal, s. 35.

nisbi ret sebebi teşkil eden işaretler içine girmeyen, ayırt edici nitelikte ve sicilde açık ve kesin olarak anlaşılan; kişi adları, sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler, malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaret marka olarak tescil edilebilmektedir.

SMK m. 5/1-a’da düzenlenen mutlak ret nedenlerinin ilki ise, m. 4’e atıf yapmakta ve bu madde kapsamında olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini belirtmektedir. Bu düzenleme doğrultusunda, marka olabilecek işaretler arasına girmeyen bir işaret için başvuru yapıldığı takdirde, başka bir incelemeye tâbi olmadan başvurunun resen reddi gerekmektedir.

Aşağıda SMK m. 4 kapsamında marka olabilecek işaretler, ayırt edici nitelik kapsamında ilişkilendirilerek açıklanmaya çalışılmıştır.

1.3.1. Kişi Adları

1.3.1.1. Kişi Adı Kavramı

SMK m. 4’de kişi adlarının marka olabileceği düzenlenmiş, ancak kişi adlarından ne anlaşılması gerektiği açıklanmamıştır.

Kişiler, hak sahibi olabilen ve borç altına girebilen varlıklar olup; modern hukuk düzeninde gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gerçek kişi, sağ ve tam doğmak şartı ile kişinin anne karnına düşmesinden ölümüne kadar geçen süreçte “*insanı*” ifade ederken; tüzel kişilerse, kendilerini meydana getirenlerden bağımsız olup, bünyelerine göre kişi ve mal toplulukları olarak ikiye ayrılmaktadır. Bir tüzel kişi belli bir amacı gerçekleştirmek maksadıyla ve bağımsız bir varlığa sahip olmak üzere kişilerin bir araya gelmelerinden doğuyorsa “*kişi topluluğu*” (örneğin şirketler); belli bir amacı gerçekleştirmek maksadıyla ve bağımsız bir varlığa sahip olmak üzere, kişilerin belli bir malı veya hakkı bu amaca tahsis etmelerinden meydana gelmekte ise, “*mal topluluğu*” niteliği (örneğin vakıflar) gösterir.

Adlar ise, bir kimseyi diğerlerinden ayıran, toplum içerisinde onları tanıtan araçlardır¹⁰⁴. Dar anlamda ad, TMK’da gerçek kişinin hukuken taşıma zorunluluğunda olduğu öz ad ile soyadından oluşur. Bu bağlamda, 2525 sayılı Soyadı Kanunu m. 1’e göre; “*Her Türk öz adından başka soyadını da taşımaya mecburdur*”. Ayrıca gerek öz adın,

¹⁰⁴ AKINTÜRK, Turgut: Medeni Hukuk, İstanbul 2004, s. 158.

gerek soyadının nüfus kütüğüne kaydedilmesi zorunludur (Nüfus Kanunu m. 4, Soyadı Kanunu m. 7).

Bununla birlikte, adın bulunması gerekliliği sadece gerçek kişilere değil, tüzel kişilere de öngörülmüştür¹⁰⁵. Örneğin Dernekler Kanunu m. 4/a'da her derneğin tüzüğünde derneğin adının; TMK m. 106'ya göre, kurulan her vakıf adının vakıf senedinde gösterilmesi gereklidir. Aynı şekilde, tüzel kişiler tacir sıfatı taşıdıkları takdirde ticaret unvanını kullanmak zorundadırlar (TTK m. 39-40). Ayrıca SMK m. 3 kapsamında tüzel kişilerin de marka kullanma hakları bulunmaktadır¹⁰⁶.

Ad üzerindeki hak bir kişilik hakkı olup, sahibine devredilemez ve feragat edilmez haklar tanır¹⁰⁷. Ad, kişiliğin manevi bütünlüğünü oluşturan varlıkların en önemlilerinden biri olduğundan, kural olarak, TMK kişiliğin korunması ile ilgili m. 24 ve 25 hükümlerinden yararlanır. Ayrıca m. 26'da yer alan koruma, kişiliğin korunmasıyla ilgili düzenlemelerin özel bir şeklidir. TMK m. 26/2'ye göre *“adı haksız olarak kullanılan kişi buna son verilmesini; haksız kullanan kusurlu ise, ayrıca maddi zararın giderilmesi ve uğradığı haksızlığın niteliği gerektiriyorsa, manevi tazminat ödenmesini”* isteyebilir. TTK'da da, ticaret unvanları ile işletme adlarının korunması hakkında, TMK m. 26 hükmüne benzeyen özel koruma hükmü mevcuttur (TTK m. 52).

Ad kavramı geniş anlamda yorumlandığında, gerçek kişi ön ad ve soyadlarına; müstear ad¹⁰⁸, lâkap¹⁰⁹, ticaret unvanı¹¹⁰, işletme¹¹¹ adı da dâhil olmaktadır¹¹².

Kişi adları SMK m. 4'e göre, ayırt edici niteliği haiz olduğu takdirde marka olarak tescil edilebilecek işaretlerdendir. Kişi gerçek kişi ise, adı soyadı (Kemal Tanca, Tommy

¹⁰⁵ AKİPEK, Jale G./ AKINTÜRK Turgut: Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku, 4. Basım, İstanbul 2002, s. 450.

¹⁰⁶ OĞUZMAN, Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY, Saibe: Kişiler Hukuku, İstanbul 2013, s. 106; Akipek/Akıntürk, s. 440.

¹⁰⁷ Fakat ticaret unvanı ve işletme adı yönünden bu kural geçerli değildir ve bu ad üzerindeki hak başkalarına devredilebilir ve mirasçılara geçebilir; TTK'da ticaret unvanının başkasına devredilebileceği ve bu devrin şekli hakkında özel hükümler mevcuttur (TTK m. 51).

¹⁰⁸ TMK'da müstear adla ilgili herhangi bir hüküm mevcut değilse de; doktrinde, kişinin bu adlar altında tanınmış olması, yani bunların korunmasını haklı gösterecek bir menfaatin bulunması hâlinde korunabileceği belirtilmiştir; Akipek/Akıntürk, s. 450. Ayrıca FSEK m. 11/1'e göre eser sahibi, eser üzerinde kendi adını ya da müstear adını kullanabilir. Özsunay, aynı müstear adın birden fazla kişi tarafından kullanılması hâlinde, müstear adın tescilinin mümkün olmaması gerektiğini ifade etmektedir; ÖZSUNAY, Ergun: Türk Hukukunda Takma Adın Korunması, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay'ın Hatırasına Armağan, İstanbul 1999, s. 479-480.

¹⁰⁹ Kişilik hakkına saldırı niteliği taşıyan davranışlar karşısında lâkabın da TMK m. 24'deki korumadan yararlanacağı kabul edilir; Akipek/Akıntürk, s. 450.

¹¹⁰ TTK, her taciri bir ticaret unvanı almaya, onu ticaret siciline tescil ettirmeye ve ticarî işletmesini bu unvan altında işletmeye zorunlu kılmıştır (TTK, m. 39 vd.).

¹¹¹ Her tacir mutlaka bir ticaret unvanı kullanmak zorunda olduğu hâlde, işletme adı kullanmak zorunda değildir. Ayrıca esnafların ticaret unvanı kullanamazken, işletme adı kullanabilir (TTK m. 53; TSY m. 46).

¹¹² Akıntürk, s. 158.

Hilfiger, Cristiano Ronaldo) ya da sadece adı (Zeki) ya da sadece soyadı (Eczacıbaşı, Ülker, Boyner) ya da hayali veya müstear adı (Temel Reis, Halikarnas Balıkcısı); tüzel kişi ise ticaret unvanı, (Ayder Seyahat Turizm A.Ş.), yahut işletme adı (Batı Sineması) marka olarak tescil edilebilir¹¹³.

Kişi adının marka olarak tescil edilebilmesi için adın markayı tescil ettirmek isteyen kişiye ait olması da gerekmez. Ancak bu durumda adı marka olarak tescil ettirilmek istenen kişi gerçek kişi ise, kendisinin, mirasçılarının; bir tüzel kişi ise, yetkili organın izin vermesi gerekir¹¹⁴. Buna aykırı olarak gerçekleştirilen marka başvurularına karşı SMK m. 6/5'e göre itiraz etme hakkı; marka tescil edilmişse, SMK m. 25/1'e göre markanın hükümsüzlüğünü talep etme hakkı vardır.

Marka olabilecek kişi adları geniş olarak yorumlanabilmekle birlikte; bu başlık altında dar anlamda gerçek kişi ön ad ve soyadının marka olabilmesi kapsamında ayırt edici nitelik incelenecektir.

1.3.1.1.1. Ön Adların Marka Olarak Tescili

Kişileri belirlemeye, özellikle aynı soyadına sahip kişileri birbirinden ayırmaya yarayan ada “*ön ad*” denir. Ancak aynı ön ada sahip birçok kişinin olduğu, diğer bir ifadeyle ön adın yaygınlığının söz konusu olduğu durumlarda, bu adın tek başına marka olarak kullanılması ayırt edici niteliği zayıflatır. Ayrıca yaygın olan adların marka olarak tescil edilerek tek bir kişinin tekeline verilmesi, aynı ada sahip olan ve aynı mal/hizmetler için bu adı kullanmak isteyenler bakımından da haksız bir durum yaratabilir. Buna karşın, yaygın bir ön ad başlangıçta zayıf olsa bile zamanla kullanım yoluyla kazanılabilir ve güçlendirilebilir. Bu doğrultuda, ön ad ayırt edici niteliği zayıf olmasına rağmen tescil edilmiş ve tescil edildikten sonra kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmışsa bunun terkinin istenememesidir¹¹⁵ (SMK m. 5/2) . Örneğin, “*Zeki Triko*” markasında esas unsur ön addan oluşmasına rağmen, zaman içinde ayırt edicilik kazanarak ayırt ediciliği yüksek ve tanınan bir marka olmuştur ¹¹⁶.

Ön adın, soyadı ile birlikte marka olarak kullanıldığında ayırt edici özelliğe kavuşması daha kolaydır. Örneğin “*Kemal*” adı tek başına düşük bir ayırt ediciliğe

¹¹³ Çağlar, s. 15.

¹¹⁴ AYHAN, Rıza/ÖZDAMAR, Mehmet/ ÇAĞLAR, Hayrettin: Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2015, s. 317; Tekinalp, s. 362.

¹¹⁵ Yasaman, s. 64.

¹¹⁶ Yılmaz, s. 77.

sahipken, “*Tanca*” soyadı ile birlikte kullanılırsa, daha güçlü bir ayırt edicilik kazanmış olur¹¹⁷. Cemil İpekçi, Pierre Cardin, Coco Channel markaları da buna örnektir.

1.3.1.1.2. Soyadların Marka Olarak Tescili

Ön adlar gibi soyadlar da tek başına marka olarak tescil edilebilmekle birlikte, genel olarak soyadların ayırt edicilik gücünün ön ada nazaran daha güçlü olduğu düşünülmektedir. Ancak gerçek anlamda ayırt edici güce ulaşılması genellikle Toprak, Koç, Boyner markalarında olduğu gibi kullanım yoluyla olmaktadır¹¹⁸.

Seçilen bir işaretin istemeden bir başkasının bilinmeyen soyadıyla çakışması hâlinde, soyadı sahibinin buna engel olup olamayacağı hususu ise tartışılmalıdır. Zira bu ad bilinmediği için şöhret ya da çekici güçten yararlanma niyeti yoktur. Bu nedenle, Fransa Mahkemeleri bu konuda genel olarak marka sahibinin hakkını korumaktadır¹¹⁹. Bu bağlamda da “*Astel*” kararında; bir kuyumcunun Arapça’da bir anlamı olan bu sözcüğü tescil ettirmesinin, aynı soyadı taşıyan kişinin haklarına tecavüz etmediği sonucuna varılmıştır¹²⁰.

Yine Fransız mahkemesinin verdiği bir kararda aynı doğrultuda, margarinler için tescil edilen “*Planta*” markasına karşı “*Kirgener de Planta*” ailesinin açtığı dava da; “*planta*” kelimesinin genel bir terim olması ve Latin kökünden gelen bu sözcüğün bitki özünü aile adından daha çok anımsattığı gerekçeleriyle reddedilmiştir¹²¹.

ABD Marka Kanunu ise, kişi soyadlarının kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmadığı sürece (McDonald’s, Ford ya da Dell örneklerinde olduğu gibi), tek başlarına veya marka olamayacak herhangi bir sözcükle birlikte tesciline, sözlükte başkaca bir anlamı olmadığı sürece, cevaz vermemektedir¹²². Örneğin, *Brown* hem bir soyadı, hem de İngilizce kahverengi anlamına gelen sözcük olduğu için tescil edilebilir nitelikteyken; *Mott*

¹¹⁷ Karahan/Suluk/Saraç/Nal, s. 129.

¹¹⁸ Yılmaz, s. 78.

¹¹⁹ Fransa Marka Hukuku’na göre, bir marka ile isim arasında halkın zihninde gerçek ve kaçınılmaz bir karışıklık meydana gelmesi ve bu karışıklığın ismin dokunulmazlığı ve şerefi üzerinde menfi etkisi olması hâlinde isme tecavüz hâli kabul edilebilmektedir; Marie-Angèle Pérot-Morel: L usage du Nom Patronymique d’ Autrui a Titre de Marque Melanges Offerts a Albert Chavanne s. 202; Yasaman, dn. 17’den naklen.

¹²⁰ Paris, 20 Haziran 1971, Bull. doc. Prop. 1971, no 67 III 291; Yasaman s. 65’den naklen.

¹²¹ Paris 8 Kasım 1961, Ann. 1962, 96; Yasaman s. 66’dan naklen.

¹²² Bu kuralın altında, bir soyadın birden çok kişi tarafından paylaşılmaması ve her birinin bu soyadıyla iş hayatına katılabilme hakkı olduğu düşüncesi yatmaktadır; U.S. Court of Customs and Patent Appeals 371 F. 2d 870 <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/371/870/89554/> (son erişim tarihi: Ağustos 2016).

soyadının başka bir anlamı bulunmadığından sadece soyadı olarak kabul edilmekte olup tescil edilememektedir¹²³.

ABAD’ın soyadı markalarının tesciline ilişkin görüşü ise; “*bir marka tescilinin sırf çok yaygın bir soyadı olması sebebiyle reddedilmemesi*” gerektiğidir. Soyadı ayırt edici güce sahipse, diğer marka olabilecek işaretler gibi tescil edilebilmelidir. Bununla birlikte, soyadından oluşan bir markanın ayırt etme gücünün yorumlanmasındaki kriterler, diğer markaların ayırt etme gücünün alınmasındaki kriterlerle aynı olmalıdır; daha ağır kriterler getirilemez¹²⁴.

1.3.1.1.3. Ön Ad ve Soyadların Ticaret Unvanında Kullanılması Hâlinde Marka Olarak Tescili

Gerçek kişileri tanıtmaya yarayan medeni adlar gibi ticaret hayatında da tacirleri tanıtmaya yarayan adlar vardır. Bu adlara ticari hayatta ticaret unvanı adı verilir. TTK’da ticaret unvanı açıkça tanımlanmamakla birlikte; “*tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı ad*” olarak ifade edilebilir.

TTK’da ticaret unvanı, tacirin gerçek yahut tüzel kişi olmasına göre ayrı ayrı ele alınmış ve ticaret unvanının nasıl oluşturacağı gösterilmiştir. Bu unvanların çekirdek kısmında gerçek kişi olan tacirin veya şahısların ad ve soyadı bulunuyorsa, bunlara “*şahıs unvanı*”, çekirdek kısmında işletmenin konusu ve şirketi ve türünü belirten bir ibare bulunması zorunluysa, buna da “*konu unvanı*” denilmektedir¹²⁵.

(i) **Gerçek kişi tacirlerde**, ticaret unvanında adın kullanılması kanundan kaynaklanan zorunluluktur. Gerçek kişi tacir, ticaret unvanının çekirdeğini ad ve soyadından oluşturmak zorundadır (TTK.m.41/1; TSY m. 43/1). Adın ve soyadın kısaltılarak kullanılması ise yasaktır.

(ii) **Kollektif şirketler için**, gerçek kişi tacirlerin ticaret unvanları hakkındaki hükümler, şahıs şirketi olan kollektif şirket hakkında da kısmen geçerli olup, TTK m. 42/1’e göre “*Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az*

¹²³ <https://www.copyrighttrademarkatters.com/2013/06/06/why-cant-i-use-my-own-name-trademarks-and-surnames/> (son erişim tarihi: Ağustos 2016)

¹²⁴ ABAD, 16.04.2004 tarihli kararında, “Nichols” soyadını taşıyan bir kimsenin, “Nichols” markasını yiyecek ve içecek makinalarında kullanmak üzere kendi adına tescil ettirmek istemiş olmasının İngiltere’de bu ismin yaygın olduğu ve ayırt edici gücü bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmesini doğru bulmamıştır; C-404/02, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-404/02> (son erişim tarihi: Ekim 2016); ayrıca bkz. Yılmaz, s. 82 vd.

¹²⁵ Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Ayhan/Özdamar/Çağlar, s. 285 vd.

birinin adı veya soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibereyi içerir” (TTK m.42/1; TSY m. 43/5).

(iii) Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanları ise, komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadı ile şirket türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir (TTK m. 42/2; TSY m. 43/6). Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması kanunen yasaklanmıştır (TTK m. 42/2).

(iv) Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin ticaret unvanları, konu unvanı olarak kabul edilen unvanlardan sayıldığından, işletme konusunun ve “*limited şirket*”, “*anonim şirket*” ve “*kooperatif*” kelimelerinin bulunması şarttır (TTK m. 43; TSY m. 43/7). Ticaret unvanında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunması hâlinde, şirket türünü gösteren ibarelerin kısaltılarak yazılması mümkün değildir (TTK m. 43/2).

(v) Donatma iştiraki için ise, tacirlere ilişkin hükümler aynen uygulandığı (TTK m. 17) için, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadı ile donatma iştirakini gösteren bir ibare, ticaret unvanının çekirdek kısmını oluşturabilir. Bu durumda soyadı kısaltılarak yazılamaz (TTK m. 44/2; TSY m. 43/4).

Ticaret unvanlarının marka olarak tescil edilmesine bir engel yoktur. Dolayısıyla, gerçek kişi adını içeren ve yukarıda bahsedilen ticaret unvanlarının ayrıca TPE nezdinde marka olarak tescil edilmesi söz konusu olduğunda, anılan ad TTK’nın haksız rekabet hükümleriyle birlikte SMK kapsamında marka olarak da korunacaktır.

Örneğin, Yargıtay’ın “Say” adına ilişkin kararında; davacı şirketin matbaacılık alanında faaliyet gösterdiği ve unvanında bulunan “say” sözcüğünün, şirketin kurucusu ve ortağı bulunan soyadından aldığı, kullanarak tanınmış hâle getirdiği, 1993 tarihinde unvan olarak tescil ettirdiklerini, İstanbul Basım Rehberi’ni incelerken aynı sözcüğün davalı unvanında da bulunduğunu gördükleri belirtilmiş ve Say sözcüğünün iki şirket arasında iltibas yarattığı iddia edilmiştir. Davalının ise söz konusu unvanı 1995’den beri kullandığı, tarafların faaliyet alanlarının farklı olduğu, birbirinden haberdar olmadıkları ve bu nedenle haksız rekabetin mevcut olmadığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte, davalının aynı sözcüğü TPE’de marka olarak adına tescil ettirdiği de bildirilmiştir. Mahkemece, usulen tescil veya ilan edilmiş davacı unvanını kullanmak hakkının münhasıran davacıya ait olduğu, unvanın gerçek sahibinin davacı olduğu, daha önce tescil edilmiş bir unvandan ayırt edici ilavelerin yapılmasının zorunlu olduğu, aynı sözcüğün davalı adına tescil edilmiş olmasının sonucu

etkilemeyeceği gerekçesiyle, davanın kabulüne ve davalı unvanındaki “Say” sözcüğünün iptali ile ticaret sicilinden terkinine karar verilmiştir¹²⁶.”.

Yargıtay’ın bu kararı doğrultusunda önemle belirtmek gerekir ki; ticaret sicilde yer alan unvan ile ve marka sicilinde kayıtlı marka arasında iktibas ya da iltibas söz konusu olduğunda, marka siciline karşı ticaret sicilde önceki tarihe dayanan hak sahibinin hakları korunmakta ve ticaret sicil kaydı esas alınmaktadır.

1.3.1.2. Kişi Adlarının Marka Olarak Tesciline İlişkin Kararlar ve Görüşler

Kişi adlarına ilişkin kararların, genellikle ön ad ve soyadların ortak kullanılmasına ilişkin anlaşmazlıklarda verildiği dikkate alınarak, söz konusu kararların “*ayırt edici nitelik*” kapsamında daha kolay incelenebilmesi bakımından aşağıdaki şekilde bir tasnife gidilmesi kanaatimizce uygun olacaktır. Ancak bunun öncesinde, ad ve soyadların marka olarak tescilinde gözetilmesi gereken “*dürüstlük ilkesi*” hususuna değinilmesi gerekmektedir.

1.3.1.2.1 Kişi Adlarının Tescilinde Gözetilen Dürüstlük İlkesi

SMK m. 7/5’e göre, “*üçüncü bir kişinin kendi adını (soyadını) ve adresini, marka olarak alıp kullanması, ticaret ve sanayideki dürüst uygulamalara aykırı düşmedikçe, marka sahibi tarafından engellenememektedir*”¹²⁷.

Diğer bir ifadeyle, bir ad önceden alınıp marka tescili yapılmış olsa bile, aynı adı taşıyan bir üçüncü şahıs tarafından da dürüstlük ilkesine uymak koşuluyla ve gerekli ayırt edici eki alarak marka olarak tescil ettirilebilir.

Söz konusu hüküm mehzaz düzenleme olan AB Direktifi m. 14 ve AB Tüzüğü m. 14’de de aynen yer almaktadır.

Bu hükme göre, örneğin; bir sabun markası olan “*Hacı Şakir*” markasının sahibi, ortaklardan birinin adı ve soyadı “*Hacı Şakir Zamanlı*” olan ve sabun imalatı ile uğraşan bir ortaklığın “*Hacı Şakir Zamanlı ve Ortakları Kollektif Şirketi*” ticaret unvanını marka

¹²⁶ Yargıtay 11 HD., T.13.9.1999, E. 1999/4662, K.1999/6691; CAMCI, Ömer: Haksız Rekabet Davaları I, İstanbul 2002, s. 140.

¹²⁷ Söz konusu hüküm KHK/556 m. 12’de “Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez” şeklinde ifade edilmiştir.

olarak almasına karşı çıkamaz¹²⁸. Zira burada söz konusu kişinin kendi adı ve soyadı olmakla birlikte, dürüstlük ilkesine de aykırı bir durum bulunmamaktadır.

Yargıtay da bu doğrultuda, 2006 yılında yaygın soyadı konusundaki Perek-Perekler kararında; *“davacı ile davalının hemen hemen aynı yıllarda ticarete atıldığını, her iki tarafın da aynı hizmet sektöründe bulunduğunu, ad ve soyadlarından oluşan ticaret unvanlarını, aynı yerde ve aynı ticari faaliyette kullandıklarını, bu şekilde soyadı üzerinde eşit ve paralel hakka sahip olduklarını, KHK m. 12 (SMK m. 7/5) doğrultusunda davalının ticari faaliyetlerinde davacılarından bağımsız olarak soyadını marka olarak tescil ettirmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmadığını”* belirtmiştir¹²⁹.

Yargıtay görüşü doğrultusunda, bir kimsenin soyadının sırf yaygın olduğu ya da başkası tarafından tescil edildiği için ayırt edici olmadığı gerekçesiyle en başından reddedilmesinin doğru olmayacağı; bununla birlikte, bu soyadın tanınmış bir marka hâle gelmesi durumunda da, aynı yaygın soyada sahip olan üçüncü kişinin dürüst olmak ve ayırt edici ekleri almak koşuluyla soyadını tescil ettirebilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

1.3.1.2.2. Ön Ad/Aynı Ön Ad–Farklı Soyadı Kararlarında Ayırt Edicilik

OHIM¹³⁰ tarafından verilen kararlara baktığımızda, eğer iki işaret aynı ön ada sahipse, ancak bunlardan biri ayrıca farklı bir soyadı içermektenyse; sonucun ön adların ilgili coğrafi alanda yaygın olup olmadığına göre belirlendiğini görmekteyiz. Şayet kullanılan ön ad, ilgili coğrafi alanda yaygınsa; tüketicilerin, bu ön adın birçok kişide bulunduğu bilincinde olmaları nedeniyle, markaların birbirinden ayırt edilebilir nitelikte olduğuna karar verilmektedir¹³¹.

Örneğin, **Laura/ Laura Mercier** davasında; Laura adının İspanya’da yaygın olması ve ortalama İspanyol tüketicisinin daha spesifik bir ad olan Laura Mercier markası ile

¹²⁸ Ancak unvanlar arasında iltibas ortadan kaldıracak ek veya ekler yapılması istenebilir; bkz. TEKİNALP, Ünal: Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, s. 633-644, s. 633.

¹²⁹ Yargıtay 11. HD, E. 2005/11686, K. 2006/13803; (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: 12.10.2014)

¹³⁰ The Office for Harmonization in the Internal Market-İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi’nin kısa adıdır. Bu Ofis sayesinde, 40/94 Sayılı Topluluk Marka Tüzüğü ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamını koruma kapsamına alan ve her ülkede eşit haklar sağlayan bir marka ve tasarım tescil sistemi öngörülmüştür. Tüzük’te yapılan değişiklik neticesinde OHIM 23.03.2016 tarihi itibarıyla EUIPO-European Union Intellectual Property Office (AB Fikri Mülkiyet Ofisi) olarak adlandırılmaktadır.

¹³¹ Guidelines For Examination In The Office For Harmonization In The Internal Market on Community Trade Marks Part C Opposition Section 2, s. 18.

Laura markası arasında bağlantı kurma ihtimalinin düşük olması sebebiyle, markaların karıştırılmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir¹³².

Buna karşın, ön adın ilgili coğrafi alanda yaygın olmaması hâlinde; tüketicilerin yaygın olmayan ön ada odaklanacağı, böylelikle markaları ayırt edemeyeceği ve karıştırılma ihtimalinin doğacağı düşünülmektedir¹³³.

OHIM, **Rosalia/ Rosalia De Castro** davasında; markalar arasında görsel, işitsel, kavramsal olarak benzerlik olduğuna, “Rosalia” ve “Castro” adlarının İspanya’da yaygın olmadığına, bu unsurların hiçbirinin diğerine göre daha ayırt edici olmadığına, bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğuna karar verilmiştir¹³⁴.

Ülkemizde ise, Ankara 1. FSHM’de davacıya ait  ,   markaları ile davalıya ait “Aslı Özyıkılmaz” markası arasında görülen davada; davacı markalarının esas unsurlarından birinin “Aslı” kelimesi olduğu, bu ismin hem Türkiye’de kullanılan yaygın bir kadın adı, hem de “bir şeyin orijinali, bizzat kendisi” anlamlarına geldiği, “Aslı Özyıkılmaz” isminin ise davalı şirket ortaklardan birinin kızının adı olduğu için seçildiği ve bu markanın esaslı unsurunun “Özyıkılmaz” olduğu, bu nedenle davalının bu ibareyi davacının markasından istifade etmek amacıyla tescil ettirmek istemediğinin anlaşıldığı, anımsanacak kişilerin “Aslı” adını kullanan kişiler veya davacının değil; açık kimliği yazılmış Aslı Özyıkılmaz’ın bizzat kendisi olacağı, çünkü kişileri diğerlerinden ayıran asıl unsurun ilk adları değil, soyadlarının olduğu; aksinin kabulünün, Türkçe’de çok yoğun kullanılan ibareleri ilk tescil ettiren kişiler yararına ve bu ibareler üzerinde mutlak bir tekel hakkı sağlamak olacağı ve bunun kabulünün adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olacağı belirtilmiş ve taraf markaları arasında benzerlik bulunmadığına karar verilmiştir¹³⁵.

Ancak Yargıtay, davacı markalarının esas unsurunun “Aslı” ibaresi olduğunu, davalı markasının esas unsurlarının ise hem “Aslı” hem “Özyıkılmaz” olduğunu, böylece davalının davacının marka olarak tescil ettirdiği ve önceye dayalı hak sahibi olduğu “Aslı” ibaresini aldığını, bu ibareyi markasının esas unsuru hâline getirip, anılan ibareye

¹³² R 0095/2000-2; Guidelines For Examination In The Office For Harmonization In The Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition Section 2, s. 18.

¹³³ Guidelines For Examination In The Office For Harmonization In The Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition Section 2, s. 19.

¹³⁴ C-649/11P; <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-649/11%20P> (son erişim tarihi: Kasım 2015)

¹³⁵ Ankara 1. FSHM, T. 15.04.2008, E. 2007/31, K. 2008/80 (yayınlanmamış karar).

“Özyıkılmaz” ibaresini eklediğini ve bu nedenle markalar arasında bağlantı olduğunu, halk tarafından karıştırılma ihtimali bulunduğunu belirterek, kararı bozmuştur¹³⁶.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, OHIM benzer davaları ön adın yaygın olup olmamasına göre ikiye ayırarak incelemiş ve yaygın isimlerin başka soyadlarla birlikte kullanıldığında, ortalama tüketici gözünde markaların birbirinden ayırt edilebildiğini, çünkü yaygın isimlere ilişkin birçok markanın çakışabileceğinin bilincinde olduklarını ifade etmiştir. Yargıtay’ın bu kararında ise; “*Aslı*” ön adının ülkemizde yaygın olduğu belirtilse de, “*Aslı*” markasının önceden alınması nedeniyle sonraki tarihli markada bunun esas unsur olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir. Oysa SMK m. 7/5 (KHK/556 m. 12) uyarınca üçüncü kişinin dürüstlük ilkesine uymak koşuluyla ve gerekli ayırt edici eki alarak marka olarak tescil ettirilebileceği düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, “*Özyıkılmaz*” soyadının ayırt edici niteliğinin yüksek bir unsur olduğu ve böylece ilk derece mahkemesinin kararının isabetli olduğu kanaatindeyiz.

1.3.1.2.3. Tanınmış Ön Ad/Soyadlarda Ayırt Edicilik

OHIM kararlarına bakıldığında, ön adın/soyadın tanınmış bir marka olması ve sonraki başvuru için tescil talep edilen sınıflarının bu tanınmış isimle ilgili mal/hizmetler olması hâlinde; tanınmış adın yüksek derecede ayırt ediciliğinin bulunduğu düşünülmektedir¹³⁷.

Örneğin; **Kenzo- Kenzo Takada** davasında; Kenzo’nun tanınmış bir marka olduğu için ayırt ediciliğinin yüksek olduğuna, “*Kenzo Takada*” markasının aynı mal/hizmetlerde kullanılması hâlinde, “*Kenzo*” markası çatısı altında yer aldığı algısının yaratılacağına; özellikle moda, kozmetik ve parfüm sektöründe ürünün türüne göre markanın çeşitli şekillerde kullanılmasının yaygın bir pazarlama yolu olduğuna ve bu nedenle markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğuna karar verilmiştir¹³⁸.

Çamlıca- Altan Çamlıca davasında ise Yargıtay; davacı markasının esas unsurunun “*Çamlıca*” ibaresi olduğu, davalıya ait “*Altan Çamlıca*” ibaresinin ise davacıya ait markayla; görsel, işitsel, anlamsal ve umumi intiba itibarıyla benzer olduğu, m. 8/4

¹³⁶ Yargıtay 11 HD., T. 05.07.2010, E. 2008/12579, K. 2010/7211(yayınlanmamış karar).

¹³⁷ Guidelines For Examination In The Office For Harmonization In The Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition Section 2, s. 19.

¹³⁸ R 643/2003-1,T-468/04;

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d5c17396732c2447ad95ceaff76e835ddb.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OahuLe0?text=&docid=51051&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=210> (son erişim tarihi: Kasım 2015)

hükmünce davacı markasının tanınmış olduğu, bu tanınmışlık düzeyi neticesinde davalı başvurusunun tescilinin mümkün olamayacağı, bir kişinin ad ve soyadını marka olarak tescil ettirme olanağı bulunduğu, ancak soyadın tanınmışlık vasfı taşıyan bir başkasına ait markanın esas unsurunu oluşturması nedeniyle, başvuru ile davacı markaları arasında ticari bir bağ bulunduğu izlenimi yaratması nedeniyle ve bu kullanımın dürüstçe ve ticari veya sanayi konularla ilgili teamüle uygun bulunduğundan söz edilmeyeceği gerekçesiyle, markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir¹³⁹.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bir markanın tanınmış olması nedeniyle kişinin kendi adı ve soyadının marka olarak kullanılmasının engellenmemesi gerektiği, zira bu durumun KHK/556 m. 12 hükmüne uygun olduğu, karıştırılma ihtimalinin tanınmış marka sebebiyle daha artacağına ilişkin algının önüne, markaya ayırt edici eklerin konulmasıyla geçilebileceği kanaatindeyiz. Buna karşın, ön adların soyadlara göre daha zayıf ayırt edicilikte olduğu, *Altan Çamlıca* ve *Çamlıca* arasındaki ayırt ediciliğin “*Altan*” ön adıyla sağlanamayacağı, dolayısıyla tanınmış bir marka karşısında bu işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin verilen Yargıtay kararının isabetli olduğu düşüncesindeyiz.

1.3.1.2.4. Aynı Ön Ad- Farklı Soyadı Kararlarında Ayırt Edicilik

Ön adların aynı, soyadların farklı olması hâlinde OHIM tarafından kural olarak verilen karar; tüketicilerin mal/hizmetleri birbirinden ayırt edebileceği, markalar arasında bağlantı olmadığı algısı yaratacağı ve bu nedenle markalar arasında benzerlik bulunmayacağıdır. Örneğin; *Michael Schumacher/ Michael Ballack* işaretlerinin birbirinden kolayca ayırt edilebilmesi gibi¹⁴⁰.

Ancak, bütüne bakıldığında ve genel izlenim şekil unsuruyla beraber değerlendirildiğinde markalar arasındaki farklılık kayboluyor, ayırt edicilik zayıflıyorsa; markalar arasında benzerlik olduğuna karar verilir¹⁴¹.

¹³⁹ Yargıtay 11 HD., T. 25.03.2008; E. 2006/11683, K. 2008/3864 (Yayınlanmamış karar).

¹⁴⁰ Guidelines For Examination In The Office For Harmonization In The Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition Section 2, s. 19.

¹⁴¹ Guidelines For Examination In The Office For Harmonization In The Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition Section 2, s. 19.

Örneğin; OHIM tarafından



Julio Pucci

markaları arasında şekil unsurlarının aslında var olan ayırt ediciliği zayıflatıldığı gerekçesiyle, sonraki tarihli markanın reddine karar verilmiştir¹⁴².

Söz konusu kararda yer alan şekil unsurlarının ayırt ediciliği zayıflatıldığı görülmekle birlikte, şekil unsurunun her somut olayda etkisi farklı olacağından; bu konuda genel bir kural belirlemekten ziyade, her duruma ilişkin kendi içinde bir değerlendirmeye varılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

1.3.1.2.5. Farklı Ön Ad- Aynı Soyadı Kararlarında Ayırt Edicilik

Soyadların aynı, ön adların farklı olması durumunda; OHIM tarafından verilen kararlar, soyadın ilgili coğrafi alandaki algılanma şekline göre değişiklik göstermektedir¹⁴³.

Örneğin; OHIM **Antonio Fusco - Enzo Fusco** davasında; İtalya’da “Fusco” soyadının yaygın olmadığı, soyadların ön adlara göre daha ayırt edici olduğu, bu nedenle İtalyan tüketicisinin aklında “Antoni” veya “Enzo”ya nazaran “Fusco” soyadının kalacağına, soyadını algılayan tüketicinin ise, ön adlara gerekli dikkati vermeyeceğine ve bu nedenle markalar arasında karıştırılma tehlikesinin olacağına karar verilmiştir¹⁴⁴.

Carmen March- Tila March davasında ise OHIM; İspanya’da “March”ın bilinen bir Anglo-Sakson soyadı olmasına rağmen yaygın olmadığı, “Tila”nın ise yaygın olan “Carmen” soyadına göre daha orijinal bir ön ad olduğu ve bu nedenle tüketicilerin dikkatini öncelikle soyadına yönelteceğine ve soyadın akılda kalması nedeniyle karıştırılma ihtimalinin bulunduğuna karar verilmiştir¹⁴⁵.

Ancak OHIM’e göre, soyadı ilgili coğrafi alanda çok yaygınsa; tüketici, yaygın soyadının markalarda ortak soyadı olarak yer alabileceği algısıyla aynı iki soyadının

¹⁴² C-104/05 P; <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/SUM/?uri=CELEX:62003TJ0008> (son erişim tarihi: Kasım, 2015)

¹⁴³ Guidelines For Examination In The Office For Harmonization In The Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition Section 2, s. 20.

¹⁴⁴ C- T-185/03; <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-185/03> (son erişim tarihi: Kasım, 2015)

¹⁴⁵ C- T-433/09; <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-433/09> (son erişim tarihi: Kasım, 2015)

çakışabileceğini düşünerek, mal/hizmetlerin aynı kaynaktan üretildiği veya sunulduğu konusunda yanlışlığa düşmeyeceklerdir¹⁴⁶.

Örneğin, **Vittorio Rossi - Christian Rossi** davasında OHIM; AB ortalama tüketicisinin, İtalyan bir soyadı olan “Rossi”nin birden çok markada kullanılabileceğinin bilincinde olduğuna, her iki markada ayrı iki ön adı kullanıldığını gördüklerinde mal/hizmetlerin birbirlerinden ayırt edebileceğine karar verilmiştir¹⁴⁷.

Buna karşın Fransa Mahkemesi kararında ise, ön adların yeterli ayırt ediciliği sağladığı düşünülerek “*Manuel Canovas*” isimli kişinin, “*Isabelle Canovas*” unvan ve markasının kullanılmasını engelleyemeyeceğine karar vermiştir. Bu karara göre, soyadları aynı olan kişiler ön adların kullanması kaydıyla markalarını kullanabilirler¹⁴⁸.

Kanaatimizce OHIM’in de bir anlamda kural olarak belirttiği gibi, soyadının yaygın olup olmama durumuna göre bir karar verilmesi daha isabetli olacaktır. Zira yaygın olmayan soyadlarda ön adlar farklı olsa bile markalar arasında bir ilişki/bağlantı oluşabilecek, hatta seri marka izlenimi uyandırması mümkün olabilecektir. Bu nedenle, Fransa Mahkemesi’nin ilgili karar gerekçesine uzak olarak; “*Canovas*” soyadının yaygın olması ve bu nedenle ön adların markalar arasında yeterli ayırt ediciliği sağladığı görüşüyle bu karara varılmasının daha uygun olacağı kanısındayız.

1.3.1.2.6. Soyad/Ön Ad ve Aynı Soyad Kararlarında Ayırt Edicilik

Markaların birinde sadece soyadı, diğerinde ise ön ad ve aynı soyadı varsa; markalardan birinde ön adın kullanılıyor olması markaların birbirinden ayırt edilebilmesini sağlamayacağından, OHIM tarafından kural olarak ayırt ediciliğin olmadığına ve markaların karıştırılacağına karar verilmektedir. Zira bir markada tek başına aynı soyadının kullanılması, ortalama tüketici tarafından tam adın kısaltması olarak algılanabilmektedir.

Örneğin; **Bradley-Vera Bradley** davasında OHIM; “*Vera*”nın birçok AB ülkesinde yaygın bir kadın adı olduğu, “*Bradley*”in ise, İngiliz bir soyadı olmakla birlikte ilgili coğrafi alanda yaygın olmadığı, tüketicilerin markaları “*Vera*” ön adı sebebiyle birbirinden ayırt etse dahi, markanın ürün çizgisini genişlettiği düşüncesiyle hareket edebilecekleri,

¹⁴⁶ Guidelines For Examination In The Office For Harmonization In The Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition Section 2, s. 20.

¹⁴⁷ C- R 0547/2010-2; Guidelines For Examination In The Office For Harmonization In The Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition Section 2, s. 20.

¹⁴⁸ CA Paris 4^e ch. 28.03.1989, PIBD 1989 III 534; Yasaman, s. 64’den naklen.

aynı marka çatısı altında ekonomik olarak bağlantılı olduklarına kanaat getirebilecekleri gerekçesiyle sonraki markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir¹⁴⁹.

OHIM'in bu görüşüne katılmakla birlikte, tekrara düşmemek adına yukarıda yer alan Altan Çamlıca-Çamlıca kararında belirttiğimiz görüşlerimize atıfta bulunmakla yetiniyoruz.

1.3.2. Sözcükler

1.3.2.1. Genel Olarak

Sözcük, anlamı veya görevi bulunan ve tek başına kullanılabilen ses veya sesler topluluğudur. Türk Dil Kurumu sözcüğü “*anamlı ses veya ses birliği, söz, kelime*” olarak tanımlamaktadır.

SMK m. 4'e göre ayırt edici nitelikte olması şartıyla, herhangi bir sözcük (Arçelik, Doğtaş, Atasay) ya da birden fazla sözcük (United Colors of Benetton, Donna Karan New York, Nuh'un Ankara Makarnası) marka olarak tescil edilebilir.

Sözcükler günlük konuşma dilinden seçilebileceği gibi; teknik, bilimsel, türetilmiş, anlamı olmayan sözcükler de olabilir¹⁵⁰. Sözcüklerin adedi konusunda yasal bir sınırlama olmasa da; akılda kolay kalması, kolay telaffuz edilmesi bakımından; Alo, Cif, Tat gibi kısa sözcüklerin genellikle tercih edildiği görülmektedir¹⁵¹.

1.3.2.2. Sözcük Markalarında Anlamsal İçerik

Anlamsal içerik, bir sözcüğün ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının en temel göstergesidir. Marka olacak sözcük seçilirken dikkat edilmesi gereken; sözcüğün kullanılacağı mal/hizmet sınıfını belirtmemesi¹⁵² ya da tasviri¹⁵³ (malın cinsini, çeşidini, kalitesini, miktarını, amacını, değerini, coğrafi kaynağını veya diğer karakteristik

¹⁴⁹ C- R 1918-2010-1; Guidelines For Examination In The Office For Harmonization In The Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition Section 2, s. 20.

¹⁵⁰ Yasaman, s. 69; Yılmaz, s.87; Çağlar, 16.

¹⁵¹ Yılmaz, s. 87.

¹⁵² Örneğin ekmek sözcüğü ekmek ve unlu mamüller bakımından tanımlayıcıyken, kuyumculuk eşyası bakımından ayırt edici olabilir; Çolak, s. 59

¹⁵³ Yargıtay yabancı tasviri kelimeleri de göz önünde bulundurarak karar vermektedir; bkz., Pet Hospital, Multicanal, Florist kararları; Yargıtay 11 HD. T. 7.2.2000; E. 1999/9814; K. 2008/829; Yargıtay 11 HD. T. 9.11.2000; E. 2000/6135; K. 2000/8767; Yargıtay 11 HD. T. 22.11.2002; E. 2002/5352; K. 2002/10729 (Kazancı İhtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2016).

özelliklerini belirten) veya jenerik sözcüklerden oluşmamasıdır; aksi hâlde sözcük ayırt edici nitelik taşımayacaktır¹⁵⁴.

Bir marka, bir anlam içermeyen, türetilmiş ya da başka sözcüklerin belirli hecelerinin kesilmesiyle yeni bir sözcüğün yaratılması şeklinde oluşturulabilir¹⁵⁵. Hatta yaratıcılık yeteneği kullanılarak türetilen sözcüklerden oluşan markaların ayırt ediciliğinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Markanın yaratılması sürecine ilişkin en açıklayıcı örneklerden biri, “Kodak” markasına aittir. “Kodak” markasının yaratıcısı George Eastman, markasını nasıl bulduğunu anlatırken; markanın kısa, etkin, yanlış okuma olasılığı taşımayacak ve anlamı bulunmayan sadece marka olarak bir şey ifade eden bir sözcük olmasına dikkat ettiğini belirtmiştir. K harfinin güçlü ve sert bir harf olmasından dolayı başta ve sonda bulunmasını istediğini ve “Kodak” markasını bu şekilde belirlediğini anlatmıştır. Şayet fotoğraf makinası emtiası ve fotoğrafçılık hizmetleri için kullanılan “Kodak” markası yerine “*Film Kamerası*” ibaresi tescil edilmek istenseydi, bu tanımlayıcı bir isim olup markanın fonksiyonlarını yerine getirmek konusunda yeterli olmayacağından dolayı tescil edilmeyecekti. “*Yüksek Çözünürlük*” ise bir adım daha tanımlayıcı, “*Aydınlık Resim*” ise daha da tanımlayıcı olacaktı. Ancak “Kodak” markası hem yaratıcı, hem ayırt ediciliği olan, hiçbir dilde anlamı bulunmayan, farkındalık yaratacak bir sözcüktür ve marka olarak böyle bir sözcüğün kullanılması ayırt edici nitelik sağlaması bakımından idealdir¹⁵⁶.

Ayrıca, 1950’li yıllarda kalp hastalıkları ve yüksek kolesterol seviyesiyle tüketilen yağ türleri arasında yakın bir ilişki olduğunun tıbben kanıtlanması üzerine, “*Blood Cholesterol Lowering*” (Kan Kolesterolünü Düşürücü) sözcüklerinin marka olamayacağını bilmeleri nedeniyle ismini sözcüklerin baş harflerinden alan “*Becel*” markasının yaratılma hikâyesi de örnek verilebilir¹⁵⁷.

Bu bağlamda, mal/hizmetlerini doğrudan betimleyen ve ne işe yaradığını anlatan sözcükleri marka olarak kullanamayacaklarını bildikleri için marka sahipleri; doğrudan betimleyici olmayan, mal/hizmetin ne işe yaradığını çağrıştıran markaları da tercih edebilmektedirler. Kara taşımacılığında “*Varan*”, şeker markasında “*Bal Küpü*” bunlara örnektir¹⁵⁸.

¹⁵⁴ Yasaman, s. 69; Özdal, s. 84; Küçükali, s. 75.

¹⁵⁵ Özdal, s. 80; Bozbel, s. 353.

¹⁵⁶ JACOB, Sir Robin/ALEXANDER, Daniel/LANE, Lindsay: A Guidebook to Intellectual Property Patents, Trade Marks, Copyright and Designs, 5th Edition, London, Sweet&Maxwell 2004, s. 98; Küçükali, s. 129; İŞGÖR, Tülay: Sanayide ve Ticarete Markanın Yeri ve Önemi, TPE uzmanlık Tezi, Ankara 2001, s. 45.

¹⁵⁷ VURAL, Fatih: Markaların Efendisi Caner Tunaman, İstanbul 2015, s. 167.

¹⁵⁸ Yılmaz, s. 88.

1.3.2.3. Sözcük Markasının Coğrafi Yer Adı Olması

Coğrafi yer adı olan sözcüklerin de marka olarak tescili mümkündür¹⁵⁹. Ancak coğrafi yer adının marka olarak tescili, malın üretildiği ya da hizmetin sunulduğu yer konusunda karışıklığa yol açmamalıdır (SMK m. 5/1-f).

Bu doğrultuda Yargıtay'ın, *Bursagaz*¹⁶⁰ ve *Bodrum Rakısı*¹⁶¹ kararlarında belirtildiği üzere; coğrafi yer adları tescili istenen mal/hizmetler bakımından meşhur ve maruf bir yer olmadığı sürece, o mal/hizmet adıyla birlikte tescil edilebilir¹⁶². Ancak tescil edilmek istenen coğrafi yer adı, tescili talep edilen mal/hizmetler bakımından tanınıyorsa, ilgili coğrafi yer adı coğrafi işaret olarak tescil edilebileceği için ayrıca marka olarak tescil edilmemelidir¹⁶³. Örneğin, Bozcaada şaraplarıyla ünlü bir yer olduğundan dolayı “*Bozcaada Şarapları*” marka olarak tescil edilemezken; Ankara, şarapları ile tanınan bir yer olmadığı için “*Ankara Şarapları*” marka olarak tescil edilebilir¹⁶⁴.

Ancak SMK m. 48/1'de, coğrafi işaretin *tescilinden sonra* tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal/hizmetler için kullanılmak üzere yapılan marka başvurusunun reddedileceği, tescil edilmişse hükümsüz kılınacağı ifade edilmiştir¹⁶⁵. Kanaatimizce, bu hükmün uygulanması için coğrafi işaretin tescil edilmiş olma şartı aranmaması daha uygun olurdu¹⁶⁶. Zira ülkemizde 2016 yılı itibarıyla 192 tane coğrafi işaret tescili yer almaktayken ve tescil edilebilecek daha birçok coğrafi işaret mevcutken; yer adlarının marka tesciline konu olmasının önlenmesi için bu işaretlerin mutlaka coğrafi işaret olarak tescil edilme şartı, ihlâl neden olan marka başvurularına engel olunamaması anlamı taşıyacaktır. Bu nedenle, yukarıda da ifade edildiği gibi, coğrafi yer adlarının tescili istenen mal/hizmetler bakımından meşhur ve maruf bir yer olmadığı sürece, o mal/hizmet adıyla birlikte tescil edilmesi mümkün olmalı, aksi hâlde ise o coğrafi yer adı bakımından meşhur olan ürünle

¹⁵⁹ Yasaman, s. 66; Kaya, s. 19 vd; Bozbel, s. 353; Çolak, s. 67.

¹⁶⁰ Yargıtay, 11. HD. T. 03.05.2010, E. 2008/13431, K. 2010/4860 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Eylül 2015).

¹⁶¹ Yargıtay, 11. HD. T. 17.04.2008, E. 2006/12860, K. 2008/5125 (yayımlanmamış karar).

¹⁶² bkz. Pendik Kararı Yargıtay 11. HD, T. 26.11.1999; E. 1999/5790; K. 1999/9590; aksi görüş için bkz. Yasaman, s. 67 vd.

¹⁶³ Bozbel, s. 353.

¹⁶⁴ İsviçre’de bilinmeyen şehir veya bölge adlarının genellikle tesciline müsaade edilmekte; bununla birlikte coğrafi adın markaya verilmesi ile o ürünün o bölgeden geldiği fikrinin tüketici zihninde uyanması durumunda tesciline izin vermemektedir. Fransa’da ise coğrafi adların marka olarak tescili mümkün değildir; bkz. Yasaman, s. 68.

¹⁶⁵ Buna karşın SMK m. 48/2’de ise, “coğrafi işaretle aynı veya benzer bir marka, coğrafi işaretin korunmasından önce iyiniyetle tescil edilmiş veya bu markanın kullanım hakkı iyiniyetle kazanılmışsa, coğrafi işaretin hak sahibine verdiği yetkiler, marka başvurusunun tesciline ve iyiniyetli kullanımına zarar vermez” şeklinde önceki hükmün istisnası belirtilmiştir.

¹⁶⁶ Aynı doğrultuda bkz. mutlak ret nedenleri arasında sayılan SMK m. 5/i “Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler”.

birlikte coğrafi işaret olarak tescil edilmesi şartına bakılmadan marka başvurusu reddedilmelidir.

Ayrıca Türkiye’de üretildiği hâlde, yabancı ülkede üretildiği izlenimi vermek amacıyla bazı sözcüklerin marka olarak seçildiği de görülebilmektedir. Bu durumda, üretim yerinin yanıltıcılığının tespitinde; üretim yerinin, üretilen ürünle beraber tanınmış olup olmadığına bakılarak karar verilir¹⁶⁷. Örneğin; kozmetik ürünlerde Fransız ürünleri ünlüdür ve bir kozmetik ürününde “*Paris*” sözcüğünün kullanımı tüketici zihninde malın Fransa kökenli olduğu fikrini uyandırdığında tescil edilmemelidir¹⁶⁸.

1.3.2.4. Sözcük Markasının Şekil Unsuruyla Birleşmesi

Sözcük ve şekil unsurunun birlikte kullanıldığı marka başvurularında, eğer sözcük ayırt edici nitelikte değilse, şeklin esas unsur olup olmadığına; şekil esas unsur olarak kullanılmaktaysa, bütünüyle bakıldığında şeklin bu kombinasyona ayırt edicilik kazandırıp kazandırmadığına bakılmalıdır. Şayet şekil, ayırt edicilik kazandırıyorsa tescili mümkündür. Ancak bu hâlde koruma kapsamı, tek başına ayırt edici niteliği olmayan sözcüğü içermeyecek; marka, bir bütün olarak şekil ve sözcük kombinasyonu şeklinde korunacaktır¹⁶⁹.

1.3.3. Harfler, Sayılar ve Kombinasyonlar

1.3.3.1. Genel Olarak

SMK m. 4’e göre, ayırt edici nitelik taşımaları ve sicilde açık ve kesin şekilde ifade edilebilmeleri şartıyla, harfler ve sayılar tek başına¹⁷⁰ veya birlikte bir kısaltma oluşturarak (IBM, MNG, BMW) ya da harf-sayı kombinasyonları şeklinde (3M) marka olarak tescil edilebilmektedir¹⁷¹.

Ancak doktrinde tek bir harf veya sayının marka olarak tescil edilebilirliği konusunda fikir ayrılığı bulunmaktadır. *Karahan, Arkan ve Bozbel*; tek başına bir harf veya sayının ayırt edici niteliğinin bulunmadığı gerekçesiyle marka olarak tescil

¹⁶⁷ Karaahmet/Yalçın, s. 38.

¹⁶⁸ Özdal, s. 83; Yılmaz, s. 89; ayrıca bkz. İkinci Bölüm 2.1.4.2.1.4. Coğrafi Kaynak Belirten İşaretler başlığı.

¹⁶⁹ Ayrıntılı bilgi için bkz. Birinci Bölüm 1.3.4.3. Şekil ve Sözcük Kombinasyonları başlığı.

¹⁷⁰ 551 sayılı Markalar Kanunu’nda münferit bir harf, sayı ya da sayılardan oluşan işaretlerin marka olmasına izin verilmemekteydi (m. 4/1-c).

¹⁷¹ Çolak, s. 60; Çağlar, s. 16; Küçükali, s. 76; Yasaman, s. 74; Ayhan/Özdamar/Çağlar, s. 318; Güneş, s. 35;

edilemeyeceği¹⁷²; *Kaya ve Yasaman* ise, tek bir harf ya da sayının zamanla ayırt edicilik kazanmasının mümkün olduğunu ve ancak bu hâlde tek harf veya sayının bir kişinin tekeline verilebileceği görüşündedirler¹⁷³. *Tekinalp* ise, tek bir harfin veya sayının tescilinin mümkün olduğunu ifade etmektedir¹⁷⁴.

Kanaatimizce, tek bir harf veya sayının düz yazı şeklinde kullanıldığında tüketici algısında farklılık yaratmayacağı, bu nedenle ayırt edici niteliğinin bulunmadığı düşünülmektedir. TPE ise, standart yazı karakterleriyle yazılmış tek harf ya da rakamın kural olarak ayırt edici nitelikte olmadığını, özgün bir tasarıma sahip tek harf ya da rakamların ise, kural olarak ayırt edici niteliğe sahip olduğunu belirtmiştir. Bu doğrultuda, TPE Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu'nun (YİDK), *“harfin standart yazımından farklılaşmamış, stilize bir tasarım içermeyen, standart daktilo veya bilgisayar karakterlerinden farklı görünümü olmayan tek harften oluşan markaların ayırt edici işaretler olarak değerlendirilmeyeceği”* görüşüne katılıyoruz¹⁷⁵.

Harf ve sayıların özel bir form oluşturularak kullanılması hâlinde ayırt edici olabilmesi ve tüketici algısında bu harf ve sayının belirli bir mal/hizmet ile örtüşmesi mümkündür. Bu konuda en çok verilen örneklerden birisi, Migros marketin M harfidir¹⁷⁶. Bu bağlamda *Mc Donald's* ve *Migros*'a ait “m” formları birbirinden ayırt edilebilmekte ve tüketici gözünde markaların kaynağı iltibasa neden olmayacak biçimde değerlendirilebilmektedir.

1.3.3.2. Harf ve Sayılarda Soyut ve Somut Ayırt Edicilik

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, standart şekilde yazılmış, özel bir tasarım içermeyen tek bir harfin ya da sayının kural olarak ayırt ediciliği bulunmamaktadır¹⁷⁷. Buna karşın, harfler veya sayılar ne kadar özgün ve alışılmadık ise, ayırt edici niteliği o kadar kuvvetli olacaktır. İşte bu değerlendirme, harf ve sayıların soyut ayırt ediciliğine ilişkindir. Harf ve sayıların belirli bir mal/hizmet için tescilinin mümkün olup olmadığı ise, somut ayırt edicilik açısından uygunluğu ile söz konusu olur¹⁷⁸.

¹⁷² Arkan, s. 73; Karahan, s. 172; Bozbel, s. 354.

¹⁷³ Yasaman, s. 74; Kaya, s. 23.

¹⁷⁴ Tekinalp, s. 363.

¹⁷⁵ TPE, MİK, s. 28.

¹⁷⁶ Arkan, s. 83; ayrıca bkz. s. 19, dn. 95.

¹⁷⁷ Arkan, s. 73; Yılmaz, s.108.

¹⁷⁸ Çağlar, s. 17.



Örneğin, sıradan bir H harfinin herhangi bir sınıfta marka olarak tescil edilmesi mümkün değilken (soyut ayırt edicilik), Honda'nın solda görülen şekilde kullandığı harfin ayırt edici tasarımı nedeniyle “*insan gücü ile çalışan araçlar ile taşımacılık ve araba kiralama hizmetleri*” bakımından (somut ayırt edicilik) marka olarak tescili mümkün olmuştur¹⁷⁹. Ancak H harfinin hastane hizmetleri için tescil edilmek istenmesi durumunda, bu harfin kamuda hastaneleri simgelemesi nedeniyle, somut ayırt ediciliği söz konusu olmayacağından, talebin reddi gerekecektir.

Bu doğrultuda TPE; gıda maddeleri için miktar “350 gr”, şaraplar için “1885”, alkollü içecekler için “%8”, giyim sınıfında “XL” başvurularını ayırt edici görmemiştir¹⁸⁰. Zira bu işaretler, tescil edilmek istendikleri mal veya hizmetler bakımından somut ayırt ediciliğe sahip değildir. Ancak örneğin özel bir form ile yaratılan “1885” sayısının bir kot markası olarak tescili somut ayırt edicilik bakımından engel teşkil etmeyecektir.

Alman Patent Mahkemesi, “T” ve “S” harflerinin otomobil için serbest işaret olduğunu, harflerin ve sayıların tek başlarına, endüstrinin bütün alanlarında ve otomobil sektöründe, tip, seri, büyüklük ve model belirten işaret olarak kullanıldığını ve herkesin kullanımına açık olduğunu belirterek, bu harf ve sayıların tek başlarına marka olamayacağına karar vermiştir¹⁸¹. Zira söz konusu harfler motosiklet ve araba hizmetleri bakımından tip ve seri anlamına gelmelerinden dolayı somut ayırt ediciliğe sahip değildir¹⁸².

OHIM ise, “15” sayısının; 25. sınıfta giyim ve ayakkabı kapsamında, malların beden numarasına ilişkin doğrudan bilgi verdiği; 32. sınıfta biralar için ise, %15 alkol içeriği ve güçlü bira şeklinde algılanabileceği gerekçesiyle başvuruların reddine karar vermiştir¹⁸³.

TPE'nin son yıllardaki tescil kararlarına baktığımızda; harf ve sayıların farklı formlarla başvurusu yapıldığında, bu tür marka başvurularının aynı mal/hizmet sınıfında olsalar dahi, aralarında iltibas yaratmadıkları düşüncesiyle tescil edildiği görülmektedir.

Örneğin, “m” harfinin giyim sınıfında, beden numarası olan “medium”u çağrıştırmaması sebebiyle tescili mümkün değilken (somut ayırt edicilik)¹⁸⁴, 16. sınıfta “*basılı yayınlar, kırtasiye, büro malzemeleri, boya ve badana fırçaları*” kapsamında, farklı

¹⁷⁹ İlgili marka ülkemizde 2012/35697 sayı ile tescillidir.

¹⁸⁰ TPE, MİK, s. 29.

¹⁸¹ Karahan/Suluk/Saraç/Nal; s. 131.

¹⁸² Yılmaz, s. 108.

¹⁸³ Guidelines For Examination In OHIM, On Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 49.

¹⁸⁴ Guidelines For Examination In OHIM, On Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 48.

başvuru sahiplerine ait  şeklinde tescillerinin bulunduğu görülmektedir. Yine aynı doğrultuda, 5 sayısının, 42. sınıf “bilgisayar

 farklı hizmetleri, bilimsel ve sınai inceleme hizmetleri” kapsamında başvuru sahipleri tarafından tescili gerçekleştirilmiş; TPE tarafından aynı harf veya sayıların, aynı sınıf kapsamında olmalarına rağmen, farklı tasarımlarda farklı başvuru sahiplerince tescillerine izin verilmiştir¹⁸⁵.

1.3.3.3. Harf Kombinasyonları

Harfler bazen sözcüklerin kısaltmalarından ya da baş harflerinden de oluşabilir. Örneğin; “AEG” harflerinin açılımı Alman Elektrik Şirketi anlamına gelen “Allgemeine Elektronische Gesellschaft” sözcüklerinin kısaltılmışıdır. *British Petrol*’ün *BP*’si de aynı şekilde oluşturulmuş bir markadır¹⁸⁶.

Bu konuda verilen kararları incelediğimizde; harf kombinasyonlarına ait sözcüklerin birden çok anlama gelmesi söz konusu ise, diğer bir ifadeyle sadece tek bir ifadenin kısaltılmasından meydana geldiği izlenimini akla getirmiyorsa, bu kombinasyonların tescil edilmediğini görüyoruz¹⁸⁷.

Örneğin, Alman Federal Patent Mahkemesi, “CT” harf kombinasyonunun, bilim çevrelerinde, “Computer Tomography”, “Computer Technologie” ve “Computer Terminal” gibi birçok anlama geldiğini, tek bir bilimsel ifadenin kısaltılmışı olmadığını gerekçe göstererek, tek ve belirli bir bilimsel ada odaklanmış bir kısaltma olmadığından dolayı tescil talebinin reddedilemeyeceğine hükmetmiştir¹⁸⁸.

Alman Federal Patent Mahkemesi bir başka kararında ise, “ante cibum” sözcüklerinin baş harfinden oluşan ve yemeklerden önce kullanılması gereken ilaçları belirten “AC” harf kombinasyonu, belli bir sektörde (ilaç), ürünü tasvir eder nitelikte bularak; bu harf kombinasyonunun kimsenin tekeline verilemeyeceğini belirterek ilaç, vitamin ve eczacılık ürünleri için tescil talebini reddetmiştir¹⁸⁹.

¹⁸⁵ Ülkemizdeki sayı ve harf markalarının tescil edilme sayısını kıyasladığımızda, harf markalarının oldukça fazla sayıda tescil edildiği görülmektedirken, sayı markalarının tek başına olmaktan ziyade sayı ve sözcükten oluşan kombinasyonlar şeklinde tescil edildiği görülmektedir.

¹⁸⁶ Özdal, s. 116.

¹⁸⁷ Ayrıca bkz. İkinci Bölüm 2.1.4.3.3. Kısaltmalar, Akronimler başlığı.

¹⁸⁸ BpatG, Bescl. V. 2.6.1998-24W (pat) 206/96, Yılmaz, s. 109’dan naklen.

¹⁸⁹ BpatG, Bescl. V. 29.12.1998-25W (pat) 42/95, Yılmaz, s. 110’dan naklen.



Ülkemizde ise, Türk Lirası ifadesinin kısaltılmışı olan *TL*’nin 36. sınıfta “*finansal ve parasal hizmetler*” için solda görülen şekilde tescil edildiğini görmekteyiz¹⁹⁰. Her ne kadar özel bir form oluşturularak tescil edilmiş olsa da, fonetik olarak “te le” şeklinde okunması, açılımında başka bir anlamın akla gelmemesi nedeniyle bu başvurunun; sadece “*finansal ve parasal hizmetler*” kapsamında değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin para birimi olarak, ticaret hayatında herkes tarafından kullanılabilen bir işaret olması ve kimsenin tekeline bırakılmaması gerektiği nedenleriyle tüm mal/hizmet sınıfları için reddedilmesi doğru olacaktır.

1.3.4. Şekiller

1.3.4.1. Genel Olarak

SMK m. 4 kapsamında marka olabilecek işaretlerden biri de şekillerdir. Şekil; her türlü çizim, resim, simge, amblemi; somut, çizgi veya renk/renkler ile anlatımları, sözcük, resim, grafik, renk karışımı veya bileşimi düzenlemeleri ve kompozisyonları ifade eder¹⁹¹. Şekillerin siyah-beyaz, tek ya da çok renk, somut ya da soyut olmasının bir önemi yoktur¹⁹². Ayırt edici nitelik taşımak kaydıyla grafik, armalar, rölyef, logo, hologram ve sentez görüntüleri, kumaş desenleri¹⁹³ şekil markası kapsamında yer alır¹⁹⁴.

Şekil markasına aşağıdaki örnekler verilebilir¹⁹⁵:



Şekil, herhangi bir cisim esas alınarak ya da hayali şekilde tasarlanmış olabilir.



Yapı Kredi’nin **Koç** logosu, Ziraat Bankası’nın ZB harflerinden oluşan buğday başağı

¹⁹⁰ İlgili marka ülkemizde 2010/70223 sayı ile tescillidir.

¹⁹¹ Tekinalp, s. 363.

¹⁹² Çağlar, s. 17.

¹⁹³ Ülkemizde Burberry, Louis Vuitton desenleri 96/014776 ve 97/003078 sayı ile marka olarak tescil edilmiştir.

¹⁹⁴ Yasaman, s. 71; Bozbel, s. 354.

¹⁹⁵ TPE’nin Marka İnceleme Kılavuzu’nda belirttiği üzere; tek başına basit bir kare, dikdörtgen, üçgen gibi ayırt edici niteliği olmayan şekiller, başka birtakım şekillerle birlikte kullanılmalarıyla piyasadaki standart kullanımlardan farklılaşıyor ve karakteristik özelliklerinden uzaklaşıyorsa, bu gibi kombinasyonların ayırt edici olması mümkündür.

logosu  Ziraat Bankası , beş halkadan oluşan olimpiyatları temsil eden logo  , mavi kuş şeklindeki twitter'ın  logosu buna örnektir.

Sözcüklerin birtakım grafik unsurlarla normal yazım tarzından farklı biçimde yazılması hâlinde de şekil markası söz konusu olabilir. Örneğin “7” anlamına gelen

İngilizce “Seven” sözcüğünün   şeklindeki yazılış biçimleri ABAD’a göre birer şekil markasıdır¹⁹⁶.

Bununla birlikte tescil başvurusuna konu olan şeklin, SMK m. 5/1-ğ kapsamında; kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mâl olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği armalar, amblemler veya nişanları içermemesi gerekmektedir.

1.3.4.2. Sembol ve Noktalama İşaretleri

Tüketici açısından dikkat çekmek amaçlı kullanıldığı düşünülen, malın orijinal işareti olarak algılanmayan ünlem, nokta, yüzde gibi noktalama işaretleri; satış bilgisi veriyormuş gibi kullanılan \$, € gibi para birim sembollerinin markada münhasıran ve esas unsur olarak kullanılmaları¹⁹⁷; söz konusu işaretlerin soyut ayırt ediciliği bulunmadığı ve herkesin kullanımına açık serbest işaretler olması nedeniyle, mümkün değildir. Ancak söz konusu işaretlerin markada yardımcı unsur olarak kullanılması tescile engel teşkil etmemektedir.

Bu doğrultuda OHIM, yüzde işaretinin tescil edilmesiyle ilgili olarak  işaretinin tescil başvurusunun yapıldığı 29,30,31, ve 32. sınıflarda; en makul fiyat ya da kâr gibi anlamlara gelebileceğini, bu işaretin kırmızı ile tasarlanmasının özel teklif, indirim gibi algılanacağını, tüketicide sadece malı indirimli fiyattan alacağına dair bir şekil olduğu kanısını uyandıracağı gerekçesiyle reddedilmesine karar vermiştir¹⁹⁸.

Aynı şekilde OHIM, sağda yer alan şeklin, güvenlikle ilgili uluslararası bir şekil olduğu, “yüksek voltaj sembolü”, “elektrik çarpmalarına karşı uyarı”



¹⁹⁶ C-655/11, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-655/11&language=EN> (son erişim tarihi:Ekim 2016) .

¹⁹⁷ Guidelines For Examination In OHIM, On Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 25.

¹⁹⁸ CTM No. 5649256, R 998/2008-1 – ‘Prozentzeichen’; bkz. Guidelines For Examination In OHIM, On Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 26.

anlamına geldiği ve ayırt edici olmadığı gerekçesiyle 9. sınıf “laboratuvarlarda kullanılan malzemeler, ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi için cihazlar, makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar” kapsamında yapılan başvurusunu reddetmiştir¹⁹⁹.

1.3.4.3. Şekil ve Sözcük Kombinasyonları

Şekil ve kelimeden oluşan kombinasyonlarda, “sözcük” unsuru tek başına ayırt edici nitelikte değilse ve “şekil” unsuru marka örneğinde tâlî bir unsur olarak yer alıyorsa, başvuru bir bütün olarak ayırt edicilikten yoksun olması nedeniyle tescil edilemez. Ancak “şekil ve sözcük” unsurlarının ayırt edici kılacak şekilde birleştirilmesi hâlinde başvuru ayırt edici nitelik kazanabilir²⁰⁰.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, tek başına ayırt edici niteliği haiz şekli bir unsurun, ayırt edici olmayan sözcük unsuruna göre marka örneğinde ön planda ve esas unsur olarak kullanılması hâlinde, marka bütün olarak ayırt edici nitelik kazanabilmektedir. Ancak bu durumdaki bir markanın tescili, ayırt edici olmayan sözcük unsuru için başvuru sahibine münhasır hak sağlamayacaktır.

Somut ayırt edici nitelikte olmayan yani tescili talep edilen mal ve hizmetlerle ilişkisi bulunan, bu mal ve hizmetler için doğrudan tanımlayıcı nitelikte olan şekiller de kural olarak tescil edilememektedir²⁰¹. Örneğin OHİM’in şekil markaları konusunda verdiği kararda, 29. sınıfta “süt ve süt ürünleri” kapsamında sağda yer alan inek şeklini, bu sınıflarda kullanılan genel bir ibare olması ve küçük farklılıklar olsa dahi ayırt edicilik sağlayamadığı nedenleriyle reddetmiştir²⁰².



Ülkemizde ise süt ürünlerinde tescilli olan “Sütaş” markalarını incelediğimizde, marka tescillerinde klasik inek resminin yer aldığını ancak ayırt edici ve tanınmış olan

¹⁹⁹ CTM No 9 894 528; C- R 2124/2011-5; bkz. Guidelines For Examination In OHIM, On Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 3.

²⁰⁰ TPE, MİK, s. 12.

²⁰¹ TPE Marka İnceleme Kılavuzu’na göre, desen ve dekoratif unsurlardan oluşan şekillerin ayırt ediciliği değerlendirilirken, diğer marka türlerinden farklı olarak “güçlü bir özgünlük” ve “ilgili sektörde kullanılan benzer unsurlardan belirgin şekilde farklı olma şartı” aranmaktadır.

²⁰² CTM No 11 345 998; bkz. Guidelines For Examination In OHIM, On Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 26.

“Sütaş” sözcüğü ile birlikte tescil edildiği görülmektedir ki, bu durum kanaatimizce de

tescile uygundur.



1.3.5. Üç Boyutlu Şekiller

1.3.5.1. Genel Olarak

Üç boyutlu şekiller; bir işletmenin mallarını başka işletmenin mallarından ayırt etmeye yarayan malın bizzat kendisi, ambalajı ya da üzerine konabilir cisimlerdir²⁰³.

Gerek SMK m.4’de sayılan işaretlerin tahdidi olmamasından, gerekse maddede yer alan “malların veya ambalajlarının biçimi” ifadesi içinde bunların üç boyutlu görüntülenmesinin de dâhil olduğu anlamı çıkarılabileceğinden; üç boyutlu işaretlerin marka olarak tescil edilebileceği sonucuna varılmaktadır^{204 205}.

Ülkemizdeki düzenlemeye kaynak teşkil eden AB Direktifi m. 3 ve AB Tüzük m. 4’de de, ayırt edici nitelik taşıması kaydıyla üç boyutlu şekillerin marka olarak tescili kabul edilmektedir. TRIPS m. 15/1 de engelleyici hüküm koymamış, taraf ülkelerini bu konuda serbest bırakmıştır.

Ancak belirtmek gerekir ki, şekil markaları için bir sınırlama söz konusudur. Şeklin, malın işlevi (otomobil) veya herkes tarafından bilinen (kitap) veya teknik zorunluluk sebebiyle aldığı şekil (tekerlek) marka olarak tescil edilmemektedir (SMK m. 5/1-e).

Dolayısıyla, tek başına ayırt edici niteliği bulunmayan bir ambalaj/ürün şeklinin ayırt edici bir işaretle birlikte kullanılması gerekir. Bu bağlamda, marka tescil başvurularında ambalajla birlikte kullanılan ve markaya ayırt edici nitelik kazandıran unsurun marka örneği üzerinde açık, belirgin ve okunabilecek şekilde yer alması gerekir. Zira burada markaya ayırt ediciliği katan unsur üç boyutlu ürün veya ambalaj şekli değil, bu şekil üzerinde yer alan ayırt edici niteliği haiz sözcük, logo vb. işaretlerdir.

²⁰³ Karayalçın, s. 412.

²⁰⁴ 551 sayılı Marka Kanunu m. 4 hükmü gereğince, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için işaretin mal veya ambalaj üzerine konulması gerekmekte, mal veya ambalaj üzerine konulamayacak işaretlerin ve bizzat malın şeklinin marka olarak tescil edilemeyeceği kabul edilmekteydi; bkz. KARAHAN, Sami: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002, s. 25; Karayalçın, s. 412; Eroğlu, s. 35.

²⁰⁵ Üç boyutlu şekiller marka olarak korunduğu gibi, yeni ve ayırt edici olması kaydıyla ayrıca 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK ile korunmaktadır.

Bununla birlikte KHK/556 m. 5/2 hükmünde yer alan “*marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. İnhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir*” ifadesine SMK m. 4’de yer verilmemiştir. Hâlbuki bu düzenlemede ifade edilmek istenen, markaya tanınan korumanın, markanın kullanıldığı mal veya ambalaja sirayet etmeyeceğidir²⁰⁶. Ancak, anılan fıkranın SMK’da yer almamasının aksi şekilde düşünceye mahal vermesi söz konusu olmamalıdır. Zira örneğin, markasını sıradan bir sandalye ya da masa üzerinde tescil ettiren kişinin elbette masa ya da sandalye üzerinde bir hakkı bulunmayacaktır ya da burun damlasının kullanılabilmesi için şişeye verilmesi gereken zorunlu şeklin marka olarak korunabilmesi söz konusu değildir²⁰⁷. Fakat malın kendi şekli özel olarak tasarlanmış ve ayırt edici nitelik taşıyorsa; üzerinde yer alan markasından ayrı olarak, üç boyutlu şekil olarak da tescil edilebilir. Aynı şey ürün ambalajı için de geçerlidir²⁰⁸.

1.3.5.2. Üç Boyutlu Şeklin Ayırt Edicilik Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Üç boyutlu markanın tescilinde ayırt edici nitelik ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü bazı üç boyutlu şekiller herkes tarafından kullanılmak zorundadır ve bu nedenle kimsenin tekeline verilemez²⁰⁹.

Üç boyutlu şekillerin ayırt edici niteliğinin değerlendirmesinde dikkate alınması gereken; ilgili üç boyutlu şeklin, piyasada bulunan diğer mallardan ayırt edilebilme niteliğine sahip olup olmadığıdır. Bu bağlamda, kullanım sonucu ilgili piyasada genel ve yaygın kullanıma sahip olan şişeler, kutular, ambalajlar gibi sıradan üç boyutlu şekillerin ayırt edici niteliğinin bulunmadığı kabul edilir²¹⁰.

²⁰⁶ Yargıtay 11. HD. T. 07.03.2002, E. 2001/10235, K. 2002/1984; Yasaman, s. 79; KENDİLGELLEN, Abuzer: Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt V, İstanbul 2006, s. 35; Arkan, s. 41; Yılmaz, s. 121; KARAN, Hakan/ KILIÇ, Mehmet; Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, s. 56 vd. ; Karahan, Hükümsüzlük, s.27; Çamlıbel Taylan, s. 32, Eroğlu, s. 116.

²⁰⁷ Arkan, s. 85.

²⁰⁸ Yasaman, s. 79; Kendigelen, s. 35; Arkan, s. 41; Yılmaz, s. 121; Karan /Kılıç, s. 56, 57; Karahan, Hükümsüzlük, s.27; Çamlıbel Taylan, s.32, Eroğlu, s. 116.

²⁰⁹ Tekinalp, s. 364; Arkan, s. 41; Yılmaz, s. 120.

²¹⁰ TPE, MİK , s. 17.

OHIM üç boyutlu bir ürünün ayırt ediciliğinin; ürün şeklinin incelenmesi, şeklin tüketiciler açısından farklı olup olmadığının tespiti ve özgün şeklin ürünün kaynağını gösterip göstermediği bakımından üç aşamada değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir²¹¹.

Aşağıda ise, bu konuda verilen kararlar doğrultusunda üç boyutlu şekillerin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde dikkate alınan kriterlerin başlıcaları incelenmeye çalışılmıştır.

1.3.5.2.1. Şeklin Standarttan Farklı Olması

Tescili talep edilen üç boyutlu şekil; standarttan farklılaşmış, ilgili tüketici çevrelerince söz konusu mal açısından beklenmedik, alışılmadık bir şekle sahip, yani “ekstra” birtakım unsurlar içeren ve bu sayede ilgili pazardaki diğer mallardan ayırt edilerek tüketicinin zihninde söz konusu ürünlerin ticari kaynağının belli bir üreticiye işaret etmesini sağlayacak nitelikte ise, ayırt edici niteliği haiz bulunduğu kabul edilir.

Örneğin, sıradan bir su şişesi markayla birlikte kullanıldığı için marka sahibine bu şişe üzerinde bir hak sağlamaz. Çünkü şişenin ayırt edicilik vasfı yoktur. Ancak şişe eğer *Coca Cola*’nın bilinen kıvrımlı şişesi gibi ayırt edici özelliğe sahipse, üç boyutlu işaretin üzerinde inhisari hak sağlamak isteyen kişi, bu şişeyi üç boyutlu şekil markası olarak tescil ettirebileceği gibi ayrıca tasarım tescili de yaptırabilir²¹².



Bir başka örnek de ikili çikolata bar şekline ilişkindir. Hemen hemen her çikolata markasının kullandığı bu şekil, Yargıtay tarafından da, genel ve basit bir işaret olduğu, başka işletmelerin mallarından ayırt edilmesinin söz konusu olamayacağı gerekçesiyle, marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir²¹³. Buna karşın TPE, Kinder Sürpriz’in yumurta şeklini²¹⁴ ve Toblerone²¹⁵ çikolatalarının şeklini ayırt edici bularak tescil etmiştir.

²¹¹ T-117/00 <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-117/00> (son erişim tarihi: Ekim 2016); MURATÇAVUŞOĞLU, Hasan: OHIM’e Karşı Procter&Gamble Company, FMR 2002/1, C. 2, s. 137-153, s. 138.

²¹² Yasaman, s. 62.

²¹³ Yargıtay 11. HD. 17.01.2012, E. 2010/7855, K. 2012/273 (yayınlanmamış karar).

²¹⁴ Kinder sürpriz şekli 2003/00303 sayı ile ülkemizde tescil edilmiştir.

²¹⁵ Toblerone çikolata şekli 87/101240 sayı ile ülkemizde tescil edilmiştir.

Bu doğrultuda, şeklin standarttan farklı olabilmesi için, “ilk bakışta normalden önemli ölçüde uzaklaşan bir şekilde olması” gerekir²¹⁶. Örneğin ördek başı şeklindeki “Toilet Duck” şişesi, diğer temizlik malzemeleri şişelerinden önemli ölçüde uzaklaşan bir şekle sahiptir ve üç boyutlu şekil markası olarak tescil edilmiştir²¹⁷.



Buna karşın ABAD, Henkel firmasının tablet çamaşır deterjanlarına ilişkin üç boyutlu markasıyla ilgili olarak; bu firmanın, ortasında mavi yuvarlak bir kısım bulunan tabletlerin şeklinin, diğer tabletlerden farklı olmadığı ve bu nedenle ortalama tüketici gözüyle bakıldığında diğerlerinden ayırt edici olmadığına karar vermiştir²¹⁸. Zira kanaatimizce de tescili talep edilen şekil, ilgili türden ürünlere ait standart şekilden uzak olmadığı gibi; her firmanın kullandığı bir şekil olması nedeniyle de Henkel markasıyla şekil arasında kuvvetli bir bağ oluşmadığından, bu anlamda kaynak gösterme fonksiyonunu da yerine getirmemektedir.

Davidoff Classic kararında ise Yargıtay, normal ambalaj biçimini aşan, kendine özgü ve ayırt edici ambalajı olan, Davidoff Classic’in, malın ambalajının şeklinin rengiyle birlikte marka olarak tesciline karar vermiştir. Ambalajında kullanılan bu şeklin özel rengi ile birlikte marka olarak bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt edicilik sağladığını kabul etmiş ve tescilin ürün ambalajını da kapsadığını belirtmiştir²¹⁹.

Aşağıda ülkemizde TPE nezdinde tescil edilen Davidoff üç boyutlu şekil markalarına yer verilmiştir.



Buna karşın Yargıtay, marka sahibinin Aygaz ismiyle birlikte üç boyutlu tombul tüp şeklini de tescil ettirme talebi üzerine, üç boyutlu şeklin (tombul tüp) standart bir ürün şekli olduğu, küresel tüp (tombul) kullanılmasının



²¹⁶ TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 18.

²¹⁷ TPE Tescil No. 97/001822; Özkan, s. 114.

²¹⁸ C-144/06 P, <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JJ060144.pdf> (son erişim tarihi: Ocak 2015)

²¹⁹ Yargıtay 11. HD. T. 12.11.1999, E. 1999/6866, K. 1999/9075 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Eylül 2015)..

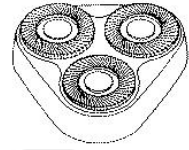
standardizasyon ve teknik zorunluluktan kaynaklandığı ve hiçbir ayırt edici nitelik taşımadığı gerekçesiyle korunamayacağına hükmetmiştir²²⁰.

1.3.5.2.2. Şeklin Teknik Zorunluluk ve Doğal Yapıdan Kaynaklanmaması

Daha önce de ifade edildiği gibi, SMK m. 5/1-e'ye göre; üç boyutlu şeklin ayırt edici niteliği yoksa; üç boyutlu şekil, malın bilinen (kalem) ve doğal yapısından kaynaklanan (tekerlek) ya da malın işlevi veya teknik zorunluluk sebebiyle aldığı şekil (jilet) bir şekil ise, marka olarak tescil edilemez.



Bu hüküm doğrultusunda ABAD, Remington tarafından Phillips'e karşı açılan haksız rekabet davasında, Phillips markasının yandaki şekilde tescil ettirdiği üç boyutlu marka için, ayırt ediciliğinin bulunmadığını, üç başlıklı traş makinesinde bu biçimin teknik işlev ve verimlilik gerçekleştirmek bakımından zorunlu olduğunu ve farklı tıraş makinalarının bulunmasının sonucu değiştirmeyeceğini belirterek davanın m. 5/1-e kapsamında reddine karar vermiştir. Mahkeme, *“aynı teknik sonucu elde etmek için birden fazla yol olsa bile, şeklin başkaca fonksiyonel özellikleri sadece teknik sonuca atfedilebiliyorsa, bu ürün şeklinin tescil edilemeyeceğini”* belirtmiştir²²¹.



ABAD'ın bu kararda üç boyutlu şekiller açısından önemli bir görüşü ortaya çıkmıştır ki; bir şekil teknik bir sonucu elde etmek için gerekliyse, ürünün kullanım amacını belirtiyorsa ve ticari hayatta kullanılan mutlak bir şekilse bu şekil ayırt edici niteliği haiz değildir. Bununla birlikte, eğer aynı ya da benzer teknik sonuç başka şekillerle elde edilebilse bile, bu durum sonuca etkili olmayacaktır.

Oysa Lego- Mega Brands davasında ABAD, üç boyutlu markadaki tüm esaslı özelliklerin fonksiyonel olup olmadığını inceleyerek, esaslı özelliklerin tümünün fonksiyonel olmaması hâlinde tescil engelinin bulunmadığını ifade etmiştir. Esaslı özellikler, ABAD'a göre en önemli unsur olarak yorumlanmakta ve her somut olayın özelliğine göre belirlenmelidir. Dolayısıyla eğer amaçlanan teknik bir sonucu elde etmek için sadece bu şekil gerekliyse, tescil engeli söz konusudur. Ancak şekilde önemli bir rol

²²⁰ Yargıtay, 11. HD. 24.03.1998, E. 1997/9672, K. 1998/2127 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Eylül 2015).

²²¹ C-299/99,

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47423&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=783142> (son erişim tarihi: Ağustos, 2016) ; ayrıca bkz. Güneş, s. 35 vd.

oyunayan ve fonksiyonel olmayan dekoratif ya da bir başka görsel unsur var ise, tescil başvurusu engellenemez. Böylece diğer rakip firmalara da eş değer fonksiyonu görebilecek alternatif şekillere ulaşma imkânı tanınmaktadır²²².

Kanaatimizce de, eş değer fonksiyon olabilecek şekillerin bulunması ile “*asıl şeklin*” teknik zorunluluk olmaktan çıkabilmesi ve böylece belki de patente konu olabilecek yeni fonksiyonel özelliklerle rekabete hız kazandırılabilmesi söz konusu olabilecektir. Bu nedenle, ABAD’ın Lego- Mega Brands kararında yer alan ifadelerinin Phillips kararında belirtilenlerden daha isabetli olduğu kanısındayız.

OHIM de bir kararda; Danimarkalı şirket Bang & Olufsen tarafından, yandaki şekilde görülen hoparlörler için, 9 ve 20. sınıfta (hoparlörler ve müzik mobilyası) yapılan başvuruyu; ayırt edici nitelik taşımadığı, malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmeyeceği gerekçesiyle (m. 5/1-e) reddetmiştir²²³.



Hoparlörün özel bir tasarımla mevcutlardan ayırt edici hâle geldiği ve bu nedenle mala asli değerini veren bir şekil olmadığını düşünmekle birlikte; ürünlerin dış görünüm özelliklerinin, yeni ve ayırt edicilik vasıflarını taşıması hâlinde endüstriyel tasarım tescili ile 25 yıla kadar korunabilmesini dikkate alarak, üç boyutlu şekillerin dış görünüm özelliklerinin sınırlı bir süreye tâbi olmaması amacıyla marka başvurusuna konu yapılmak istendiği durumlarda marka tescilinin engellenmesi ve koruma yöntemlerinin bu niyetle kullanılarak karışıklığa neden olması hâllerinin önüne geçilmesi gerektiği görüşündeyiz²²⁴. Bu nedenle bu tür başvuruların marka koruması altında olmasından ziyade tasarım tesciline konu olmasının daha uygun olacağı kanısındayız.



²²² C-48/09;

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=784189> (son erişim tarihi: Eylül 2015).

²²³ T-508/08;

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d52185d420d91847a797489b0b5f5a7665.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc3iMe0?text=&docid=110621&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=548079> (son erişim tarihi: Mart 2016).

²²⁴ Malın veya ambalaj biçiminin marka olarak tescil edilmesi olanağı, malın veya ambalajının biçiminin süresiz olarak korunmasına yol açacaktır. Zira SMK m. 23 gereğince, tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde yenilenir. Bu ise, endüstriyel tasarım hukuku ve fikir ve sanat eserleri hukuku ile sağlanan sınırlı süreli korumanın dolanılmasına neden olabilecektir. Oysa SMK m. 69’a göre, tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Anılan süre beşer yıllık dönemler hâlinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılır. FSEK m. 27’ye göre ise, koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder. Bu süre, eser sahibinin birden fazla olması durumunda, hayatta kalan son eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl geçmekle son bulur; ayrıntılı bilgi için bkz. Eroğlu, s. 117.

1.3.5.2.3. Ambalajın Bilinen ve Geleneksel Şekilden Oluşmaması

Malın şekli dışında, ambalajının da ayırt edici olması şartıyla üç boyutlu şekil markası olarak tesciline bir engel bulunmamaktadır. Ancak marka olarak kullanılacak üç boyutlu şeklin ambalajının bilinen ve kullanılan bir cins olmaması veya geleneksel şeklin dışında olması gerekir. Diğer bir ifadeyle, şekil için standarttan farklı olma gerekliliği, ambalaj için de geçerlidir. Örneğin, Paris Temyiz Mahkemesi limon suyu ambalajı olarak plastik limon şeklinde bir başvurunun tescilini bu gerekçeyle reddetmiştir²²⁵.



OHIM aynı doğrultuda, solda görülen şeker ambalajının normal ve geleneksel bir şekil olduğunu, şekerlerin büyük bir kısmının böyle ambalajlanıp, satıldığını belirtmiş ve alışılmayan bir yanının olmadığı, bu nedenle ortalama tüketicinin bu ambalajı bir markayla bağdaştırmasının mümkün olamayacağı, dolayısıyla ambalajın kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getiremeyeceği, sadece bir şeker paketi olarak düşünüleceği gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir²²⁶.

1.3.5.3. Mimari Formların Üç Boyutlu Şekil Olarak Değerlendirilmesi

Mimari yapıların üç boyutlu şekil olarak marka tesciline konu olması, ülkemizde ve AB ülkelerinde kabul görmezken, ABD’de *ticari form* (trade dress) adı altında mümkün olabilmektedir.

Ticari form; hacim, biçim, renk bileşikleri, doku grafik ve hatta belirli satış teknikleri de içermek üzere bir ürünün imajı ve genel görünümüdür²²⁷. Daha sade bir ifadeyle, bir ürünün oluşturulan ve ayırt edicilik içeren kendine özgü dış görünüşü ticari form olarak tanımlanmaktadır.

Alman Federal Mahkemesi, isim markası ile birlikte bir balıkçı dükkânının mimari formunun tescilini, mimari formun alışlagelmişin dışında olduğunu (binanın doğal şekli dışında) addedilebilmesi için özel dayanak noktalarına ihtiyaç olduğunu belirtmiş, bu

²²⁵ Yasaman, s. 75.

²²⁶ C-25/05,

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=55760&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=787025> (son erişim tarihi: Ağustos 2016).

²²⁷ OYTAÇ, Kutlu: Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, İstanbul 2002, s. 49.

noktaların neler olduğu bilinmeden, bu mimari formun marka olarak tescil edilemeyeceğine karar vermiştir²²⁸.

Buna karşın ABD Yüksek Mahkemesi, ticari formların marka olarak tesciline karar vermekte ancak bunun için aşağıdaki üç şartın varlığını aramaktadır. Buna göre,

- (i) Ticari formun alışılmışın dışında ve hafızada yer edebilecek şekilde,
- (ii) Genel konsept olarak diğer ürünlerden ayırt edilebilecek nitelikte,
- (iii) Ticari formun ürünün kökenine yöneltecek nitelikte olması gerekir²²⁹.

Bu bağlamda, ABD’de Starbucks kafelerin iç dizaynı ve mönüsü kendisine has ve özeldir. Kaynağı olduğu işletme ile bir bütün olarak tüketici gözünde bağ kurulmasını sağlamaktadır. İç mimari tasarım, sunulan hizmet, ürün kalite ve çeşitliliği bir bütün olarak yani “*ticari form*” ve marka olarak kullanılmaktadır. Çünkü bu bütünü oluşturan tüm unsurları Starbucks’ı diğer kafelerden ayırt etmektedir²³⁰. Yine aynı şekilde, Hard Rock Cafe’nin Rock and Roll’u hatırlatan iç dekorasyonu ve menüsü mevcuttur. Bir başka rakip firma bu unsurları alamayacağı gibi bu özellikler “*ticari form*” adı altında marka olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır²³¹.

1.3.6. Renkler

1.3.6.1. Genel Olarak

Renk, ışığın değişik dalga boylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki, bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır²³². Daha yalın bir ifadeyle renk, ışığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda bıraktığı etkidir²³³.

Fizikçiler teorik olarak sonsuz sayıda rengin var olabileceğinden söz etmektedir. Örneğin “RAL” renk sınıflandırma sistemi 1920’li yıllarda 40 renk ihtiva ederken, günümüzde bu sayı 1900’ün üzerine ulaşmış; renk tonlarının normlaştırılması ve isimlerinin uluslararası düzeyde standart hâle getirilmesi ihtiyacına cevap vermek

²²⁸ BGH, Urt. V. 16.12.2004- IZR 177/02 (OLG Düsseldorf) GRUR 2005, Heft 5, sç 419 vd.; HELMREICH/STELLMANN, Kennzeichenrechtlicher Schutz für Gebäudenamen: Marke oder Geschäftsbezeichnung? MarkenR 6/2000, s.202 vd; Yılmaz, s. 129’den naklen.

²²⁹ Barwinski, s.119, Duraco, 40 F.3d.at 1439,32 U.S.P.Q.2.d (BNA) at 1729; Keser, s. 79’den naklen.

²³⁰ Oytaç, s. 47 vd.

²³¹ STIM, Richard: Trademark Law, West Legal Studies, Canada 2000, s. 29; Yasaman, s. 77.

²³² <http://tr.wikipedia.org/wiki/renk>.

²³³ NUHOĞLU, Rana: Rengin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006.

maksadıyla Avrupa’da bir takım enstitüler kurulmuştur²³⁴. Renk sistemleri konusunda “RAL”, “PANTONE”, “HKS” ve “K+E” sistemleri oluşturulmuştur. Türkiye’de ise, bu şekilde çalışma yürüten kuruluş henüz bulunmamaktadır²³⁵.

KHK/556 m. 5’in işaret türlerini sınırlayıcı olarak saymaması nedeniyle, renklerin de ayırt etmeye uygun olmaları ve grafiksel olarak ifade edilebilmeleri şartıyla marka olarak tescil edilebileceği sonucuna varmak mümkündür²³⁶. Ancak SMK m. 4’de marka olabilecek işaretler arasında renkler de açıkça sayılmaktadır.

KHK/556’nın kaynağı olan 2008/95 sayılı Direktif’te ve 207/2009 sayılı Tüzük’te renk ve renk kombinasyonları marka olacak işaretler arasında sayılmamıştı. Ancak bu sayma, sınırlı bir örnekleme olmadığı için ve renklerin de grafikte ifade edilmesi mümkün olduğundan marka olarak tescili edilebiliyordu²³⁷. Bununla birlikte AB Direktifi ve Tüzüğü’nde yapılan değişiklik sonrası, 2015/2436 sayılı AB Direktif m. 3’de ve 2015/2424 sayılı AB Tüzüğü m. 4’de renklerin de marka olabilecek işaretler arasında açıkça sayıldığı görülmektedir. Alman Markalar Kanunu m. 3/1’de hangi işaretlerin marka olarak alınıp kullanılacağı örnekleme yoluyla sayılırken, renkler ve renk kombinasyonları da yer almıştır. İsviçre hukukunda da belli bir rengin marka olarak tescili kabul edilmezken, renk kombinasyonları tescil edilebilmektedir²³⁸.

TRIPS m. 15/1’de de renk kombinasyonlarının marka olarak tescilini düzenlenmekte, ayırt edici olmayan işaretlerin kullanma yoluyla ayırt edici niteliğe sahip olduklarında tescil edilebilecekleri ifade edilmektedir²³⁹.

1.3.6.2. Renk ve Marka İlişkisi

Renk, marka hukukunda alıcının mal/hizmetleri ayırt edebilmesi ve akılda kalıcılığı açısından önemlidir. Görsel olarak resim ve sözcüklerden daha çok dikkat çekmekle birlikte²⁴⁰; ayrıca ambalaj tasarımının da en önemli elemanlarından biridir. Ambalajda kullanılacak renk; kişinin tat, koku, kalite, tazelik ve ebat konusunda algıları yönlendirip,

²³⁴ İngiltere’de British Standart Instition (NCS) Almanya’da Deutsches Institut Für Gütersicherung und Kennzeichnung e.v. kurulmuştur.

²³⁵ Oysa Türkiye Paris Sözleşmesi’ne taraf olduğu için, Paris Sözleşmesi’ne taraf bir ülke vatandaşı olan marka sahibi, kendi ülkesinde soyut (tek renk) markasını tescil ettirmişse, buna dayanarak Türkiye’de de marka tescilini isteyebilir. Bu durumda, böyle bir tescil için hangi sistem ve norm alınacağı belli değildir. Bu markanın KHK/556 m. 5 hükmüne göre korunması gerekir, ŞENOCAK, Kemal: Soyut Renk Markaları, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003, s. 113 vd.

²³⁶ Çağlar, s. 19; Özdal, s. 120; Arkan, s. 73; Tekinalp, s. 347; Yasaman, s. 79; Yasaman/Poroy, s. 319.

²³⁷ Yasaman, s. 79.

²³⁸ Yılmaz, s. 111; Gürzumar, s. 504 vd.

²³⁹ Bu bağlamda, soyut renklerin kullanımla birlikte ayırt edicilik sağlayarak tescil edilmesi mümkündür.

²⁴⁰ Eroğlu, s. 134.

manipüle edebilmektedir. Bu nedenle, bir markanın rengine karar verirken, seçilecek renk veya renklerin; fark edilir olmasına, rakiplerinden ayrışmasına, istenilen duygusal etkiyi yaratmasına ve marka vaadine uygun çağrışımları desteklemesine dikkat etmek gerekir. Pazarlama uzmanı Martin Lindstorm'un araştırmasına göre, satın alma kararında "görme %58, koklama %45, ses %41, tatma %31, dokunma %25" oranında etkilidir²⁴¹.

Renklerin insanlar üzerinde farklı psikolojik ve fizyolojik etkileri bulunmaktadır²⁴². Bu konudaki açıklayıcı örneklerden bir tanesi şöyledir: Renklerin insan beyninde meydana getirdiği farklı anlamların ispatı için yapılan çalışmada, bir grup deneğe; dört ayrı renkteki kahve termoslarından ayrı ayrı kahve içmeleri söylenmiştir. Bütün termoslardaki kahveler aynı olmalarına rağmen, denekler; kahverengi termostan içtikleri kahveye koyu-sert, kırmızı termostan içtikleri kahveye zengin-tatlı, mavi termostan içtikleri kahveye hafif-güzel kokulu, sarı kaptan içtikleri kahveye ise zayıf-kötü demişlerdir. Bu deney farklı renklerin farklı algılanmasına ilişkin tespit bakımından önemlidir²⁴³.

Renklerin psikolojik etkilerine kısaca değinmek gerekirse, örneğin, kırmızı; uyanık ve tetikte olmayı teşvik ederken, aynı zamanda kan basıncını artırır ve adrenalin salgılatır. Bu bağlamda, kırmızının psikolojik etkisini bilen tasarımcılar, insanların acıkmasını ve kan basıncının yükselmesini sağlamak için özellikle



yiyecek-içecek ürünlerinde kırmızıyı sıkça tercih ederler. Bununla birlikte, birçok araba ve uçak markalarında da bu renk tercih edilir. Pegasus, THY, Ferrari, Coca-Cola, McDonald's kırmızı kullanan markalara örnek olarak verilebilir.

²⁴¹ DURMAZ, Ömer: Hızlı Tüketim Ürünlerinin Ambalaj Tasarımlarında Çağrışımsal Öğrenme İle Renk Kararları, Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2009, s. 45; Benzer şekilde, Seul Uluslararası Renk Fuarı'nda, "ürün satın alımında rengin etkisi" ile ilgili yapılmış olan çalışmada ise; katılımcıların %84,7'lik bölümü rengin önemini vurgulamıştır. Aynı çalışmada, satın alma kararının verilmesinde %92,6 görselliğin, %5,6 dokunma, %0,9 koku ve sesin etkili olduğu belirtilmiştir. Institute for Color'ın (Renk Enstitüsü) yaptığı çalışmada %62 ile %90 arasında renklerin etkisinde kalındığı ortaya çıkmıştır; Color Matters; "Why Color Matters", Color Matters, Ed: J. Morton, 2005, (<http://www.colorcom.com/research/why-color-matters>, son erişim tarihi: Ocak 2016).

²⁴² Şenocak, s. 67; BAHATTİN, Hatice; Tüketicinin Satın Alma Kararı Üzerinde Ambalaj Renklerinin Önemi ve Grafik Tasarım Öğrencilerinin Konu Üzerindeki Farkındalığının Ölçülmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013, s. 33 vd; MARTEL,C: Ben Enerjiyim, Arion Yayınevi, İstanbul 1995; Hizmet sektörüne göre tercih edilen renkler için bkz. GÜRCAN, Necmettin Şevket: Ürün Teşhir Standlarında Renk Etkisi: Süpermarkette Bir Deney, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008, s. 55 vd.

²⁴³ ÇELİK, Metin: Reklamda Tüketicinin Yönlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Tv Ve Sinema Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2000, s.118.



Mavi renk ise kan akışını yavaşlattığından, insan psikolojisi üzerinde barışçıl ve sakinleştirici etkisi bulunmakla birlikte; aynı zamanda sonsuzluğu ve özgürlüğü ifade eder²⁴⁴. Güvenlik, üretkenlik, saygınlık ve bağlılığı temsil etmesinden dolayı; kurumsal firmalar, sosyal ağ, teknoloji sektörleri tarafından tercih edilmektedir. Dove, P&G, Mavi Jeans, Samsung, Facebook, LinkedIn maviyi kullanan başlıca markalara örnek verilebilir.

Yeşilse; doğayı, sağlığı, güveni, sakinliği ve parayı çağrıştırırken; aynı zamanda hayatı ve yenilenmeyi temsil eder. Uyumlu ve dengeleyici özellikleri bulunması nedeniyle güven verdiği için banka logolarında kullanılmakla birlikte; ayrıca yiyecek, içecek ve sağlık sektörlerinde tercih edilir. Starbucks, Yeşilay, Line, TEB, Pınar gibi markalar logolarında yeşil rengi kullanır. Bununla birlikte petrolün doğaya verdiği zarar sebebiyle insanlar üzerindeki itici algıyı değiştirebilmek ve markasına sempati uyandırabilmek için BP, doğanın rengi olan yeşili kullanmaktadır²⁴⁵. Ayrıca, doğa ve hayvanlar âlemi odaklı program yapan Animal Planet'in da logosunda yeşilin farklı tonlarının kullanıldığı; bunun da orman, çimen ve doğanın temsilleri olduğu anlaşılmaktadır²⁴⁶.



Sarı renk geçiciliği ifade ettiği için dünyadaki bankaların çoğu ambleminde bu rengi kullanmazken, belki de dünyada sadece Vakıfbank'ın logosu sarıdır. Aynı zamanda çekiciliği temsil ettiğinden, tüm dünyada taksilerin sarı olmasının nedeni, dikkat çeksin ve geçici olduğu bilinsin dıyedir. Araba kiralama şirketlerinin de logoları da bu sebeple sarı renktedir. Sahibinden.com, Yemeksepeti, Ptt, Ikea, National Geographics logolarında görüldüğü gibi; alışveriş, yiyecek, içecek ve iletişim sektörlerinde sıkça tercih edilir bir renktir.

²⁴⁴ ÇAĞAN, Mehmet: Sizin Renkleriniz, Birharf Yayınları, İstanbul, Ekim 2005, s.102.

²⁴⁵ Renklerin Anlamı, <http://www.hizliadam.com/renkler-anlami.html#lightbox/1/> (son erişim tarihi: Ağustos 2016).

²⁴⁶ Markaların Renk Serüveni, <http://www.truvainegi.com/2011/10/markalarn-renk-seruveni.html> (son erişim tarihi: Ağustos 2016).

Birçok işletme, tüketicilerin bilincinde renklerin yarattığı çağrışımla bağlantılı olarak zaman içinde yer etmektedir. Bu sebeple söz konusu işletmeler, mal/hizmet ediminin işletmesel kaynağını göstermek için, soyut renklerden yararlanırlar. Mal/hizmet ediminin alıcıları da, bu soyut renklerin çağrışımıyla, hizmet ve onun kaynağı olan işletme arasında bağlantı kurarlar ve diğer işletmelerden ayırt ederler²⁴⁷.

Bu doğrultuda özetleyebiliriz ki; renk, bir mal/hizmeti diğerlerinden ayıran önemli bir işaret olmakla birlikte, tanınmayı kolaylaştırır. Renk, doğası gereği ayırt edici olduğunda ya da ikinci bir anlam taşıdığına (ruh hâli oluşturmak, uyarmak, kişilik oluşturmak, bilgilendirmek vb.) ya da tüketici, özel bir marka olarak kısa sürede hatırlayabildiğinde; ürün/hizmet markalaşmakta ve renk genel “*ticari giysisi*”nin bir bölümünü oluşturmaktadır²⁴⁸. Ayrıca renk yardımı ile mal/hizmet arzı daha etkili olmakta ve tüketicinin ilgisini çekmektedir. Dolayısıyla renk bir markayı tanımlayabilmektedir²⁴⁹.

1.3.6.3. Marka Tescilinde Soyut/Somut Renk Ayrımı

Belirli bir biçime bağlı olan, bir şekilde somutlaşmış ya da özel bir kompozisyon oluşturan somut renk markalarının ayırt edicilik kazanması nedeniyle tescil edilebileceği konusunda herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. Buna karşın soyut renk olarak ifade edilen, renklerin belirli bir biçime bağlı olmadığı, bir şekilde somutlaşmadığı, belirli bir dış hat çizgisine sahip olmayan renklerin marka olarak tescili hususu tartışmalıdır²⁵⁰.

²⁴⁷ Şenocak, s. 118; Çağan, s. 193.

²⁴⁸ KLIMCHUK, Marianne Rosner ve KRASOVEC, Sandra A.; Packaging Design: Successful Product Branding from Concept to Shelf, Wiley: John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, ABD, 2006; Durmaz, s. 152’den naklen.

²⁴⁹ Bahattin, s. 34; FikriMühim’in 8-10 Haziran 2015 tarihleri arasında online bilgi toplama yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırmaya katılan 1500 katılımcı; verilen renklere göre aklına gelen ilk beş markayı sıralamıştır. Buna göre; sarı renkle ilgili aklı ilk gelen markalar, Lipton (%25) Shell (%12) Turkcell (%12), McDonald’s (%11), Ikea (%10) olurken; kırmızı renkte Coca Cola (%39), Ülker (%29), Vodafone (%12), Tat (%11), Akbank (%11); kahverenginde, UPS (%20), Nescafe (%16), Kahve Dünyası (%15), Kurukahveci Mehmet Efendi (%13), Nestle (%5); pembe renkte, Barbie (%26); Hello Kitty (%13), Victoria’s Secret (%12), Penti (%6), Kosla (%6); turuncuda, Migros (%37) Teknosa (%36), Fanta (%30) ING Bank (%14), TTnet (% 7) olmuştur; ayrıntılı bilgi için bkz. Marka renginiz ne söylüyor?

https://www.fikrimuhim.com/Binary/Images/Upload/Renk_Marka_Arastirmasi.pdf (son erişim tarihi: Ağustos 2016)

²⁵⁰ Şenocak, s. 76; Eroğlu, s. 107; Tekinalp, s. 364;

1.3.6.3.1. Türk Hukukunda Soyut Renk Tescili

1.3.6.3.1.1. Doktrin Görüşü

Soyut renklerin tescil edilmesine ilişkin doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. Bu konu hakkında *Arkan*, *Karahan*, *Çamlıbel-Taylan*, renklerin kombinasyon ya da şekille birlikte ya da başka sözcük, işaretlerle birlikte tescilinin mümkün olduğunu düşünmektedir²⁵¹. *Okutan*'a göre de, münferit renklerin değil, tüketicinin aklında yer edecek, devamlı şekilde kullanılan renk kombinasyonlarının veya renklerin şekillerle birlikte tescili mümkündür. Aksi durumda temel renklerin tescili sonucu diğer işletme sahiplerinin kısıtlanmasına ve haksız rekabete neden olur²⁵². *Yasaman* ise, standart renklerin mal/hizmetle özdeşleşerek ayırt edici nitelik kazandığı takdirde bu rengin tescil edilebileceğini düşünmektedir²⁵³. *Tekinalp* de, soyutlaşmamış rengin bir mal/hizmetle özdeşleşmesi ya da çağrıştırması hakkında ayırt edici nitelik kazandığı için marka olarak tescilinin mümkün olacağı görüşündedir²⁵⁴. *Eroğlu*'na göre ise, soyut renklerin bağımsız olarak tescili mümkün olmalıdır. Ana renkler sınırlı olsa da, tonların sınırsız sayıda olduğunu vurgulamıştır. Sözcükler nasıl tekel altına alınıyorsa, belli bir şekle bağlı olmasa da soyut renkler de tekel altına alınabilir²⁵⁵. *Şenocak* da, renklerin sınırlı sayıda olduğu fikrine katılmamış, sınırlı olanın renklerin adları olduğunu belirtmiştir. Dilde karşılığı olmadığı için bir işaretin diğerlerinden daha ağır koşula tâbi olmaması gerektiğini ifade etmiştir²⁵⁶. Temel aranan şart “*ayırt edicilik*” ise, soyut renkler için ağırlaştırıcı şartlar aranmamalı ve soyut renk ayırt edici nitelik taşıyorsa tescil edilmelidir²⁵⁷. *Doğan* da; soyut rengin, mal/hizmetleri ferdileştirebilmesi ve teşhis edilebilir hâle getirebilmesi ve diğer mal/hizmetlerden ayırt edilebilmeyi sağlaması hâlinde marka olabileceği görüşündedir²⁵⁸.

Kanaatimizce, tek başına mevcut başka hiçbir renge benzemeyen yeni tonların üretilmesi mümkün olduğundan, bu renklerin orijinal ve ayırt edici nitelikte olması hâlinde tescili mümkün olmalı²⁵⁹, diğer soyut renkler içinse; söz konusu rengin o mal/hizmet ile bütünleşmesi, tüketici gözünde kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirerek

²⁵¹ Arkan, s.73; Karahan, Hükümsüzlük, s. 27 vd.; Taylan Çamlıbel, s. 33.

²⁵² Okutan, s. 594 vd.

²⁵³ Yasaman, s. 277.

²⁵⁴ Tekinalp, s. 364.

²⁵⁵ Eroğlu, s. 111, dn. 68.

²⁵⁶ Şenocak, s. 100.

²⁵⁷ Şenocak, s. 90.

²⁵⁸ DOĞAN, Beşir Fatih: Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği, FMR 2005/4, s. 42.

²⁵⁹ Yasaman, s. 83.

karıştırılmaya neden olmayacak şekilde ayırt edici nitelik kazanması hâlinde tescilin kabulü gerekmektedir. Bu nedenle, soyut rengin bir markaya başlangıçta ayırt edicilik kazandırması söz konusu olmayacağından, kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanarak tescil edilebileceği kanısındayız. Ayrıca, “*soyut renklerin bir kişinin tekeli altına girmemesi gerektiği*” eleştirisini, marka sahibinin; harcadığı emek, yatırım, yoğun ve uzun süreli markasal kullanımla renge ayırt edicilik kazandırarak bertaraf edebileceği düşüncesindeyiz.

1.3.6.3.1.2. Yargıtay Görüşü

Soyut renklerin tescili hakkında Yargıtay görüşüne göre, doğadaki renkler sınırlı olduğundan, bir şekil ile birlikte kullanılmayan renklerin marka olarak kabulü bu renklerin bir kişinin tekeline verilmesi anlamı taşımaktadır. Yargıtay, “*rengin tek başına ve bağımsız olarak tescilinin mümkün olmayacağını*” belirterek, “*marka korumasından yararlanmasının mümkün olmayacağına*” karar vermiştir²⁶⁰. Ayrıca Yargıtay’a göre “*renk lafzi markaların yanında tescil edilmişse, rengin üzerinde tekel hakkı tanınmaz*”²⁶¹. Gök kuşağında yedi ana renk bulunmaktadır ve renklerin üzerinde tekel hakkı tanınması hâlinde diğer firmalara renk kalmayacaktır. Ancak renklere özel bir şekil vererek, kombinasyon yaratmak, bir şekille birleştirilerek tescili mümkündür²⁶².

Yargıtay, Davidoff Classic²⁶³ kararıyla, renklerin şekille birleştiği hâllerde ayırt edicilik kazanabileceğini ve marka olabileceğini belirtmiştir²⁶⁴. Aynı doğrultuda, 2009 tarihli Duracell kararında da, pil emtiası bakımından bakır ve siyah renk kombinasyonunun üç boyut şekil ile tescil edilebileceğine karar vermiştir²⁶⁵.

Yargıtay renklerin tek başlarına bağımsız olarak marka konusu yapılamayacağını hükme bağladığından, Aygaz’ın “*gümüş rengi alüminyum boyası*”²⁶⁶ ile İpragaz markasının *mavi* renginin marka olarak tesciline de müsaade etmemiştir^{267 268}.

²⁶⁰ Yargıtay 11. HD., T. 24.03.1998, E. 1998/9606, K. 1998/2135 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2015).

²⁶¹ Yargıtay 11. HD., T. 03.12.1998, E. 1998/9198, K. 1998/8485 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2015).

²⁶² Yargıtay 11. HD., T. 25.06.1998, E. 1997/8873 K. 1998/4815; Yargıtay, 11 HD, T. 10.03.1997, E. 1996/8650 K. 1997/1586 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ocak 2015).

²⁶³ Yargıtay 11. HD., T. 12.1.1999, E. 1999/6866, K. 1999/9075 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Eylül 2015).

²⁶⁴ Bkz. Birinci Bölüm, 1.3.5.Üç Boyutlu Şekiller başlığı.

²⁶⁵ Yargıtay 11. HD., T. 03.11.2009, E. 2009/8216, K. 2009/11339 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ocak 2016).

²⁶⁶ Yargıtay 11. HD., T. 03.12.1998, E. 1997/8873, K. 1998/4815 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2015).

²⁶⁷ Yargıtay 11. HD., T. 04.03.1999, E.1998/6550, K. 1999/186 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2015).

1.3.6.3.1.3. TPE Görüşü

TPE Marka İnceleme Kılavuzu'nda, koku markaları başlığı altında ilkelerini belirttiğimiz *Sieckman* kararına atıfta bulunularak; uluslararası “*Pantone*” renk kodlama sistemi ile yapılan tek renk marka tescil başvurularının, uzun süreli kullanım sonucunda o mal/hizmetle ilgili marka algılaması yaratması, ayırt edicilik kazanması; grafik temsilin, “*açıklık, kesinlik, müstakil, kolay erişilir ve anlaşılır olma, dayanıklılık ve objektiflik*” gibi koşulları da karşılaması durumunda tescilin yapılabileceği belirtilmiştir.

Ancak uygulamada Türkiye’de Almanya’daki gibi genel kabul gören bir “*RAL*” yani “*renk veri tabanı ve sınıflandırma sistemi*” mevcut olmadığından (ki Almanya’da hâkim görüş bu nedenle soyut marka tescillerinin mümkün olduğudur) soyut rengin ton farkı korunarak sınıflandırılma ve numaralandırılma suretiyle saklanması sorunu ortaya çıkmaktadır²⁶⁹. Zira kayıt sırasında sunulan, tescil sürecinde yayınlanan, veritabanına aktarılan renk aynı ton olmamaktadır. TPE tarafından bir başka örnek istendiğinde marka sahibi dahi tescil için verdiği örneğin aynısını getirememekte, aynı renk tonunu tutturamamaktadır.

Bununla birlikte, AB Direktif ve Tüzüğü’nde yapılan değişiklik sonrasında, ülkemizde yürürlüğe giren SMK’da da paralel şekilde yapılan düzenlemelerin, renklerin tescilinde yaşanacak zorlukları bertaraf ederek, şu an gerçekleştirilebilen online başvuru imkânı ile birlikte diğer teknolojik gelişmelerin de desteği alınarak soyut renk marka başvurularının tescilini kolaylaştıracağı düşüncesindeyiz.

1.3.6.3.2. Türk Hukuku Dışında Soyut Renk Tescili

Ülkemiz hukuku dışındaki soyut renk markası görüşlerine değinecek olursak; AB Konsey ve Komisyonu’nun ortak açıklamasına göre, renk ve renk kombinasyonlarının ayırt edici olması hâlinde marka olarak tescil mümkündür. ABAD da *Libertel* davasında bu doğrultuda karar vererek “*soyut olarak bir rengin ayırt ediciliğinin bulunması kaydıyla marka olabileceğine*” hükmetmiş; uluslararası renk sistemine göre belirlenmiş olması ve

²⁶⁸ Yasaman, Aygaz ve İpragaz tüplerinde kullanılan renklerin ayırt ediciliğe sahip olduğu ve ilgili tüketicinin bu renkleri bu ürünlerle özdeşleştirdiği nedenleriyle Yargıtay’ı eleştirmiştir, s. 84.

²⁶⁹ Yılmaz, s. 116.

marka olarak rengin tescilinde toplum menfaatleriyle çatışıp çatışmadığının da göz önüne alınması gerektiğini belirtmiştir²⁷⁰.

Renk, Alman Markalar Kanunu m. 8/2-1 bendinde öngörülmüş bulunan somut ayırt etme gücüne sahipse, marka olarak tescil edilebilir. Bununla birlikte, ayırt etme gücünün tespitinde renk markaları, diğer marka türleriyle aynı şartlara tâbi tutulmalıdır. Bir renk ya da renk kombinasyonu, somut ayırt etme gücüne baştan sahip değilse ancak kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmışsa, yine tescil edilebilir²⁷¹. Alman Federal Mahkemesi, “magenta”, “schwarz/zink gelb”, “gelb/schwarz” ve “violettfarben” kararlarında soyut renklerin marka olabileceğine karar vermiştir²⁷².

Yasaman’ın belirttiğine göre, Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu m. 711/1-c’ye göre renklerin aranjmanı, birleşimi ve tonu marka olabilir. Ancak bilinen bir renk ayırt edici olmadığı için tescil edilemezken; bilinen bir kırmızı ya da mavi, diğer renkle aranjman yapıldığında farklı ve tabiatta görülmeyen bir renk olup ayırt edicilik kazanabilir. Fransa’da kırmızı renk “kongo kırmızı” (rouge congo) olarak ve içeceğin belirlenmesinde zorunlu bir renk olmadığından dolayı içecek sınıfında tescil edilmiştir²⁷³. Aynı şekilde *Palmolive*’in koyu yeşili (likit bulaşık deterjanları için yeşil renk zorunlu olmadığından dolayı) tescil edilmiştir²⁷⁴.

İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi, soyut renkleri kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması hâlinde marka olarak tescil etmektedir. Ancak Ofis, tek başına bir rengin tescilini talep eden kişiyi, bu rengin söz konusu mal/hizmet için “olağandışı olduğunu” ispatlamakla yükümlü tutmuştur²⁷⁵. Örneğin, zincirler için kırmızı olağan dışı olarak değerlendirildiğinden İngiltere’de tescillidir²⁷⁶.

İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi; bir marka örneğinde yer alan renk sayısı arttıkça, tüketicilerin bu markayı hatırlamasının o kadar zorlaştığını, bu nedenle ayırt ediciliğin o kadar düştüğünü belirtmektedir. Ofis, ayırt ediciliği değerlendirirken ise, renklerin sunumuna dikkat etmekte, kare veya yuvarlak bir şekil içinde sunulan bir rengi ve ilgili mal/hizmette olağandışı olan ürün paketindeki renk kombinasyonlarını ayırt edici

²⁷⁰ Bkz. C-104/01, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/01> (son erişim tarihi: Ekim 2016); Yasaman, s. 143; ayrıntılı bilgi için bkz. Okutan, s. 586; Çağlar, s. 19; Yılmaz, s. 43.

²⁷¹ Fezer, s. 229; Yılmaz, s. 117’den naklen.

²⁷² Ayrıntılı bilgi için bkz. Eroğlu, s. 109.

²⁷³ CA Paris 27.10.1978, PIBD 1978, no. 226 III 427; Yasaman, s. 81’den naklen.

²⁷⁴ CA Paris 19.09.1997, PIPIA 1998, no. 191, s. 30; Yasaman, s. 81’den naklen.

²⁷⁵ İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi, Uygulama Değişikliği Bildirimi, 12/04/2006.; KARADENİZLİ, Başak: Marka Tescilinde Ayırt Edicilik, Tanımlayıcılık ve Yanıltıcılık Değerlendirmelerinin Türkiye ve Yurt Dışındaki Uygulamaları ile Bunların Karşılaştırılması, Uzmanlık Tezi, Ankara 2008.

²⁷⁶ UK Tescil No. 1526441.

bulmaktadır. Hatta bazı durumlarda ürün paketinden ziyade ürünün kendisinin rengi taşıması çok daha ayırt edici olmaktadır. Örneğin, *yeşil bir bira şişesi* ayırt edici bulunmazken, *yeşil bira* çok daha ayırt edicidir²⁷⁷.

1.3.6.4. Renk Markalarına İlişkin İlkeler ve Verilen Kararlar

ABAD ve ülkemizdeki soyut renklere ilişkin verilen kararları incelediğimizde, soyut renk markalarının tescili hakkında bazı temel ilkeler göze çarpmaktadır. Söz konusu ilkelerin her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmele birlikte, aşağıda emsal teşkil edebilecek olan başlıcalarına yer vermeye çalışılmıştır.

1.3.6.4.1. Soyut Rengin Grafikselsel Temsili

Bu başlık altında incelenen davaların görülmesi sırasındaki AB Direktif ve Tüzüğü ilgili maddesine göre söz konusu rengin grafik temsili yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, tescili istenen soyut renk örneğinin sunulması ve renk skalasındaki yerinin belirtilmesi şartı aranmaktaydı. Ayrıca başvuru sırasında söz konusu rengin; açık, kesin, kendi içinde bütünlüğe sahip, kolay ulaşılabilir, anlaşılır, zamanla bozulmaz ve nesnel şekilde olması zorunluydu. Ancak 2015/2436 sayı ile Direktif'te ve 2015/2424 sayı ile Tüzük'te yapılan değişiklik sonrası ilgili başvuruların grafikte temsil zorunluluğu sonra erdiğinden, “işaretin sicilde gösterilmesi sonucu marka sahibine tanınan korumanın açık ve kesin şekilde anlaşılabilir olması” yeterli olmaktadır. Bu imkân renk, koku ve tat markaları gibi geleneksel olmayan marka çeşitlerinin tescilini kolaylaştırabilmek amacıyla yaratılmış olup; söz konusu grafik temsili şartı 24.09.2017 tarihinden itibaren aranmayacaktır. Ancak sicilde markanın “açık ve kesin şekilde anlaşılabilmesi” sübjektif durumlar yaratabileceğinden, uygulamada ne tür çelişkilere neden olacağı henüz bilinmemektedir.

Renk markası söz konusu olduğunda bu başlık altında mutlaka bahsedilmesi gereken “*Libertel*” kararına değinecek olursak; Hollanda’da Libertal isimli şirket, Benelüks ülkeleri için telekomünikasyon ile ilgili bazı hizmet sınıflarında turuncu rengin marka olarak kabulünü istemiş; tescil talebinin reddedilmesi sonrasında temyiz aşamalarından geçmiş ve Hollanda Yüksek Mahkemesi ABAD’a rengin tek başına ayırt edici niteliğe sahip olup olmayacağını, oluyorsa bunun şartlarının neler olduğunu, ayırt edicilik tespiti

²⁷⁷ İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi, Uygulama Değişikliği Bildirimi, 12/04/2006; Karadenizli, s. 61.

yapılırken rengin tek başına mı, kullanım biçimi ile birlikte mi değerlendirilmesi sorularına yorum talep etmiştir. ABAD, rengin tek başına ayırt edici olamayacağını, renklerin eşyanın bir niteliği olduğunu ancak belli bir mal/hizmetle ilgili olarak işaret olabileceğini belirtmiştir. Rengin kâğıda basılarak başvurulmasının yeterli olmayacağını; solmadan, bozulmadan kalmasını sağlayacak ortamın gerekli olduğunu, kâğıt üstündeki renk örneğinin grafik temsil koşulu yerine geçemeyeceğini belirtmiştir. Marka olacak her işaretin görsel olarak, özellikle görüntüler, harfler ve çizgiler yardımıyla temsil edilebilmesi gerektiğini, bu grafik temsilinin de; kesin, açık, kendi içinde bütünlüğe sahip, kolay erişilebilir, anlaşılır, kalıcı ve nesnel şekilde olması gerektiğini ifade etmiştir²⁷⁸. ABAD tarafından belirlenen bu kriterler TPE tarafından da benimsenmektedir.

Bu kriterler doğrultusunda grafik gösterim:

- (i) Markayı tanımlamak ve korumanın kapsamını belirlemek için “kesin”,
- (ii) Yetkili makamlar ve kamu açısından “açık” (net),
- (iii) Marka sicilinde “müstakil, kolay erişilir ve anlaşılır”,
- (iv) Tescil süresi boyunca “dayanıklı”, “zamanla bozulmaz” (kalıcı),
- (v) İşaretin teşhisinde herhangi bir kuşkuyla önlemek için “objektif” (nesnel) olmalıdır.

Bu bağlamda, İngiltere’de görülen *Nestle/Cadbury* davasında, Cadbury’nin Pantone 2685C kodu ile belirtilen mor renkten ibaret marka başvurusunun, Nestle tarafından yapılan itiraz üzerine 30. sınıfta daraltılarak “*bar ve tablet formunda çikolata, içme çikolata ve içme çikolata hazırlanışı*” kapsamında tescil edilmesine karar verilmiştir. Ancak Cadbury tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine, Temyiz Mahkemesi; başvurunun açıklık ve kesinlik ilkesini taşımadığını, bu nedenle söz konusu rengin ayırt edici olmadığını ve belirterek reddine karar vermiştir²⁷⁹.



Yukarıda Cadbury renk markası başvurusunun hangi renk üzerinden yapıldığı birinci şekilde gösterilmiştir. Ayrıca ürünün kullanım rengi, başvuruda belirtilen uluslararası renk koduyla ifade edilen renk ve firmanın kendi web sitesinde hangi renk

²⁷⁸ Okutan, s. 585 vd.

²⁷⁹ C- CH/2011/APP/0707 <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2012/2637.html>;

olarak kullandığı sırasıyla yer almaktadır. Söz konusu çelişkili durum İngiltere kamuoyu tarafından da eleştirilmiştir²⁸⁰. Zira renkleri yan yana getirip kıyaslama yaptığımızda, kesinlik ilkesine sahip olmadığı açıkça görülmektedir.



Alman Patent Mahkemesi, “*aral mavisî*” (Aral-blau) kararında da, Aral mavisindeki “*mavinin*” işletmeyi diğerlerinden ayırt etme gücüne sahip olduğunu ifade ederek, yanda görülen soyut renk ve renk kombinasyonlarının renk örneğinin verilmesi ve renk skalasındaki yerinin kesin olarak gösterilmesi hâlinde tescil edilebileceğine karar vermiştir²⁸¹.

1.3.6.4.2. Soyut Rengin Tek Başına Kullanımının Aranmaması

Soyut bir rengin tescili sırasında, mal/hizmetlerde başka bir renkle birlikte kullanılması sonucu tüketicinin renkleri ayrı ayrı gördüğünde mal/hizmet ile markanın kaynağı arasında bir bağ kuramayacağı düşünülebilir. Ancak aşağıda yer verilen Alman Federal Mahkeme kararına göre, bir soyut renk başka bir renkle birlikte kullanılsa bile tescil edilebilir ve bunun için düşük derecedeki bir ayırt edicilik dahi yeterlidir; zira soyut renklerde aranan ayırt edicilik derecesi ağırlaştırılmaz.

 80 yıldır Nivea krem kutularında kullanılan ve tek renkten oluşan solda yer alan “Nivea/Blau (Pantone 280 C)” koyu mavi renk 3. sınıfta yer alan “bakım ve güzellik ürünleri” için tescil edilmiş; ancak söz konusu soyut renk markasının ayırt edici niteliği haiz olmadığından Federal Patent Mahkemesi tarafından reddine karar verilmiştir. Ayrıca Patent Mahkemesi’ne göre marka sahibi dava konusu soyut rengi tek başına marka olarak değil, her zaman beyaz renk ile birlikte, Nivea markasının arka planında “*dekoratif*” amaçlı kullanmıştır. Bu nedenle, mahkeme dava konusu soyut rengin tek başına marka sahibinin ürünlerine çağrışım yapmadığını belirtmiş, 2006 yılına ait kamuoyu anket raporundan soyut markanın tanınırlığına ilişkin elde edilen %54,85 oranının ise %75’den aşağı olmaması gerektiğini ifade etmiştir.

Alman Federal Mahkemesi ise, yapılan temyiz başvurusu üzerine İlk Derece Patent Mahkemesi’nin kararından farklı şekilde hüküm vererek; düşük derecedeki ayırt ediciliğin

²⁸⁰ <http://intellectualpropertyblog.fieldfisher.com/2014/supreme-court-sees-colour-purple-decision-in-black-and-white-cadburys-trade-mark-application-for-pantone-2685c-rejected-after-ten-year-battle>, <http://www.azrights.com/media/news-and-media/blog/branding/2016/04/high-court-rules-cadburys-purple-trade-mark-is-not-a-series-mark/> (son erişim tarihi: Haziran 2016).

²⁸¹ BPatG, MarkenG 1999, s. 32; Yılmaz s. 118’den naklen.

dahi bir markanın tescili için yeterli sayılacağını belirtmiş; soyut renk markalarındaki ayırt edicilik için şu üç koşulun bir arada bulunması gerektiğini ifade etmiştir²⁸²:

- (i) Soyut renk markası görselliğin söz konusu olduğu bir sektörde kullanılmalı,
- (ii) Bu sektörde rengin kullanılması ya olağandışı olmalı ya da en azından belli bir rengin kullanılması son derece nâdir olmalı,
- (iii) Soyut rengin uzun süreli marka olarak kullanıldığı konusunda tereddüt olmamalı.

Ayrıca Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemesinin kamuoyu yoklamasında ayırt edicilik için gerekli gördüğü %75 olan oranın yüksek olduğunu ve bu oranı haklı kılacak hukuksal bir nedenin bulunmadığını, %55 oranın da dikkate alınması gereken bir sayı olduğunu ifade etmiştir^{283 284}.

Diğer yandan, Patent Mahkemesi'nin belirttiği “soyut bir rengin marka olarak ayırt ediciliğinin değerlendirmesi yapılırken, söz konusu markanın tek başına kullanılması gerekliliği” de Yüksek Mahkeme tarafından isabetsiz bulunmuştur. Yüksek Mahkeme'ye göre, soyut rengin diğer unsurlarla beraber kullanılması hâlinde dahi, rengin marka olarak kullanılması söz konusu olduğundan tek başına tescili mümkündür.

1.3.6.4.3. Soyut Rengin Ürünün Fonksiyonuna İlişkin Olmaması

Soyut rengin marka olabilmesi için, rengin; malın bizihi kendisi ve tabiatıyla özdeş ya da mal ile fonksiyonel açıdan bağlantılı olmaması gerekir. Örneğin yara bantlarında kullanılan bej tonu malla fonksiyonel açıdan bağlantılı olduğundan marka

²⁸² Ancak Yüksek Mahkeme, söz konusu bu üç şartın her somut olayda aynı şekilde göz önüne alınmasının ayırt edicilik değerlendirilmesini her zaman doğru sonuca götürmeyeceğini de belirtmiştir.

²⁸³ Ayrıntılı bilgi için bkz. BERK, Gülcan Tutkun: Alman Federal Mahkemesi, 9 Temmuz 2015 tarihli “Nivea/Blau” Kararı ile Soyut, Tek Renk Markasının Ayırt Ediciliğini Tartışıyor, <http://iprgezgini.org/2015/08/26/alman-federal-mahkemesi-9-temmuz-2015-tarihli-niveablau-karari-ile-soyut-tek-renk-markasinin-ayirt-ediciligini-tartisiyor/> Karar orijinal metni için bkz. <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7d39c694347f5953e8da3c3139e5c472&nr=71944&pos=0&anz=2> (son erişim tarihi: Ocak 2016)

²⁸⁴ Tüm bu nedenlerle Yüksek Mahkeme, ilk derece Patent Mahkemesi'nin kararını yerinde bulmadığından bozmuş ve yeniden yapılacak yargılamada, sektörün özelliklerinin dikkate alınarak, doğru metotlarla ve yönlendirme yapılmamış sorularla düzenlenmiş kamuoyu anket raporu alınmasını ve karara dayanak oluşturulmasını talep etmiştir. Bu doğrultuda verilen bir başka karar için bkz; 07.07.2005 tarihli Nestlé/Mars, C-353/03 kararı: “While, in regard to acquisition of distinctive character through use, the identification, by the relevant class of persons, of the product or service as originating from a given undertaking must be as a result of the use of the mark as a trade mark, in order for the latter condition to be satisfied, the mark in respect of which registration is sought **need not necessarily have been used independently**. Such identification may be as a result both of the use, as part of a registered trade mark, of a component thereof and of the use of a separate mark in conjunction with a registered trade mark”. <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=64408&doclang=en> (son erişim tarihi: Ocak 2015)

olarak tescil edilmemiştir²⁸⁵. Bu doğrultuda ahşap ürünler veya çikolatalar için kahverengi, buzdolabı için beyaz, kalp şeklindeki vazo için kırmızı renk, malın tabiatıyla özdeş olduğundan marka olarak tescil edilmemelidir²⁸⁶.

Örneğin, Amerika Marka ve Patent Ofisi (UPSTO), zımpara kâğıdı için mor rengin ürünün fonksiyonuna ilişkin olduğu ve bu sebeple de ayırt edici niteliğinin bulunmadığı gerekçesiyle tescile cevaz vermemiştir²⁸⁷. Anılan kararda; farklı renkle zımpara üretmek mümkün olmasına rağmen, bunun ek bir teknoloji gerektireceğini veyahut mor rengin farklı tonlarından da üretimde kaçmak zorunda kalınacağını, bunun ise marka sahibine rakiplerine nazaran fazladan bir üstünlük sağlayacağı ifade edilmiştir²⁸⁸. Bu sebeple, uygulamada ürünün niteliklerinin bir üretici tarafından kullanılmasının, diğer rakiplerini büyük oranda avantajsız bir konuma soktuğu kanaatine varıldığında, bu fonksiyonel nitelik olarak değerlendirilmekte ve koruma altına alınamayacağı belirtilmektedir²⁸⁹.

Ayrıca jenerik renklere ilişkin tescil taleplerinin özellikle incelenmesi gerekebilir. Örneğin maden suları için yeşil şişe kullandığı, limonlu sıvı içeceklerin sarı, portakallı sıvı içeceklerin turuncu, yangın söndürücülerin kırmızı, posta işletmelerinin ve telefon rehber renginin sarı olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla sektörde yaygın olarak kullanılan rengin bir kişi üzerine tescil edilmesi tekel hakkının verilmesi anlamına gelecektir. Bu nedenle, tescili istenen rengin/renk kombinasyonlarının, tescil talebine konu mal/hizmetler bakımından jenerik olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir²⁹⁰.

1.3.6.4.4. Soyut Rengin Kaynağı Olan İşletmeyi İşaret Etmesi

Bir ürünün paketi üzerinde kullanılan renk, kural olarak menşei olan işletmeyi işaret etmez. Ancak Alman Federal Mahkemesi Milka'nın lila renginin²⁹¹, “çikolata

²⁸⁵ RG GRUR 1941, s. 238; Doğan, Soyut Renkler, s. 45'den naklen.

²⁸⁶ Doğan, Soyut Renkler, s. 44.

²⁸⁷ ER, Turan Hakkı: Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, 2010, s. 271.

²⁸⁸ Samtani Anil, Chiam Pui Hoon Faye, Lim Jie Ren Julian and Wee Ze Min Jeremy, Smell Marks A Singapore Study and the Implications for the Commercial Use and Exploitation of Non- Traditional Trade Marks IIC 2009, s. 711; Er, s. 271'den naklen.

²⁸⁹ Keser, s. 55.

²⁹⁰ Çolak, s. 73; Guidelines For Examination In The OHIM (Trade Marks And Designs) On Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 15.

²⁹¹ TPE nezdinde yapılan başvuru, KHK/556'nın 7/1-a maddesi (SMK m. 5/1-a) hükmü uyarınca, ayırt edici niteliği olmadığı gerekçesiyle reddedilmiş, başvuru sahibi tarafından karara itiraz edilmiş ve itiraz YİDK tarafından incelenerek, kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazandığı kanaatiyle, KHK/556 m. 7/son (SMK m. 5/2) kapsamında tesciline karar verilmiş, Türkiye'de 2005/47462 sayılı 30. sınıfta tescil edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. KARADENİZLİ, Hasan Tolga: Yeni Marka Türleri ve Tescil Edilebilirlikleri, Ankara 2008, s. 40 vd.

ürünleri için soyut renk markası olarak tescilinin ve dolayısıyla korunmasının yerinde olduğuna” karar vermiştir. Mahkeme, bu rengin kaynağını belirtme fonksiyonunu yerine getirdiğini bu nedenle bu rengin başkası tarafından kullanılması hâlinde ihlâl edilmiş olacağını, çünkü ilgili mal/hizmet grubunda bu renklerden bahsedildiğinde akla belirtilen firmanın geldiğini, bu nedenle bu rengin kullanma neticesinde güçlü bir ayırt edicilik kazandığını ifade etmiştir²⁹². Zira söz konusu renk, tüm *Milka* paketleri için temel ve genel ayırt edici bir unsur olmuştur²⁹³.

1.3.7. Sesler

1.3.7.1. Genel Olarak

Ses, fiziksel olarak gaz, sıvı ve katı ortamlarda oluşan ve canlıların işitme organları tarafından algılanabilen mekanik titreşimlerdir. Bu titreşimlerin ses olarak algılanabilmesi için yayılması, bir enerjiye sahip olması ve duyulması gereklidir²⁹⁴. Ses markası ise, *“belirli bir işletmenin mal veya hizmetini çağrıştıran sesli işaretler”* olarak tanımlanabilir²⁹⁵.

KHK/556 m. 5’de açıkça sayılan işaretlerden olmayan, SMK m. 4’de ise marka olabilecek işaretler arasında açıkça belirtilen işaretlerden olan ses; ayırt edici olmak kaydıyla reklâm spotları, jingle denen tanıtıcı kısa melodiler, melodi niteliği taşıyan sesler, cep telefonu zil sesleri olarak tescil edilebilir²⁹⁶. Ancak ayırt ediciliği ve bütünlüğü bulunmayan uzun melodiler, kamunun serbestçe kullanımına açık işaretler (örneğin, itfaiye, ambulans siren sesi) marka olarak tescil edilemez²⁹⁷.

Bu bağlamda, sesin marka olarak tescil edilebilmesi için, ayırt edici olması; ses işaretinin notaya dökülebilmesi, şayet bu mümkün değilse teknik usullerle yapılan kayıt yoluyla canlandırılabilmesi gerekir²⁹⁸.

Ayrıca marka olarak tescil edilecek olan sesin mutlaka müzik içerikli olması gerekmez. Eğer ses; gürültü, hayvan sesi ya da kırılan bir cam sesi ise, o sesin notaya

²⁹² Yasaman, s. 83.

²⁹³ Doğan, Soyut Renkler, s. 37.

²⁹⁴ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Ses>

²⁹⁵ Karaahmet/Yalçiner, s. 53.

²⁹⁶ Tekinalp, s. 365; Arkan, s. 41; Yasaman, s. 81; Kaya, s. 27; Karahan, Hükümsüzlük, s. 30; Çolak, s. 75; Güneş, s. 40. SMK Tasarısı m. 4’de sesin de marka olacak işaretler arasında açıkça sayıldığı görülmektedir.

²⁹⁷ ŞENOCAK, Kemal/ HANEDAN, Refik Cemal: Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. İrfan Baştuğu Anısına Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, Özel Sayı İzmir 2005, s. 283-305, s. 305.

²⁹⁸ Ayhan/Özdamar/Çağlar, s. 320.

dökülmesi mümkün olmamakla birlikte, bunun grafiksel olarak ifade edilebilmesi, sonogram²⁹⁹ vasıtasıyla olur³⁰⁰.

Doğal sesler ise, başlangıçtan itibaren ayırt edici özelliği olmadığından herkesin kullanımına açık olmalı ve kimsenin tekeline verilmemelidir. Ancak kullanım yoluyla daha sonra ayırt edici nitelik kazanarak tescil edilebilmesi mümkündür. Örneğin doğadaki hayvan sesleri, uzun bir kullanım sonucu hitap ettiği tüketici kitlesi tarafından ürünün ayrılmaz bir parçası gibi algılanıyorsa ve ürünü çağrıştırıyorsa, ayırt edici nitelik kazanmış demektir ve tescil edilebilir³⁰¹.

Tescili talep edilen sesin, tescil talep edilen mal/hizmetin doğal sesini ifade etmesi durumunda ise ortaya jenerik işaret çıkacağından, bu sesin marka olarak tescil edilebilmesi mümkün değildir³⁰². Örneğin, siren sesi ambulans hizmetleri için ayırt edici değildir; ayrıca herkes tarafından serbestçe kullanılabilen bir sestir.

Marka itiraz ve ihlâl davalarında ise, ses markalarının benzerlik incelemesi genellikle sessel ifadeye göre yapılmaktadır. Zira sadece notaların karşılaştırılması yani biçimsel ifade ile değerlendirilme yapılması hâlinde, benzerlik görülmesi dahi; aynı ses tonu farklı nota ile farklı biçimde ifade edilebilir, enstrüman veya farklı çalma şekli ile genel intiba etkilenebilir³⁰³. Ayrıca tüketiciler sadece sessel ifade ile muhatap olduklarından, tüketiciye aşına gelmeyen bir unsurla değerlendirme yapılmış olur ki, bu da yanlış sonuçlara sebep olabilir³⁰⁴. Ancak kanaatimizce benzerlik incelemesinde en uygun değerlendirme; hem sessel ifade, hem biçimsel ifadelerin karşılaştırılmasıdır.

1.3.7.2. Ses Markalarının Tesciline İlişkin Görüşler

Sesin marka olabilmesi ve tesciline ilişkin doktrinde çeşitli görüşler mevcuttur. *Arkan ve Tekinalp*'e göre, sesin çizimle görüntülenebilmesi veya benzer biçimde ifade edilebilmesi nedeniyle marka olarak tescili mümkündür³⁰⁵. *Kaya* ise, sesin marka olabilmesi için, öncelikle ayırt edici olmasını ve sicile sunulan sesin muayyen

²⁹⁹ Sonogram, ses yazımı, bir sesin farklı frekanslarındaki enerji dağılımını gösteren grafik; bir ultrason incelemesi sırasında yansıtılan ses dalgaları tarafından üretilen görsel sunumdur. Eğer notalaştırma yapılması mümkün değilse, sonogram aracılığıyla sesin zaman ve frekans ölçüleri kesin olarak belirlenebilmektedir. Böylece gürültü, cam ya da korna sesinin sonogram vasıtasıyla belirli bir zaman dilimi içerisinde frekanslarının yükselip alçalmaları kesin bir biçimde ölçülebilmektedir.

³⁰⁰ Yılmaz, s. 132 vd.

³⁰¹ Yılmaz, s. 139.

³⁰² Keser, s. 75.

³⁰³ KARASU, Rauf: Ses Markaları, FMR 2007,C.7, S.7, s. 55.

³⁰⁴ Karasu, Ses Markaları, s. 49; Küçükali, s. 78.

³⁰⁵ Arkan, s.42 vd.; Tekinalp, s. 365.

tekrarlanabilir ve anlaşılabilir bir nitelikte olması gerektiğini ifade etmiştir³⁰⁶. *Yasaman'a* göre ise, ses ve melodilerin tescil edilebilmesi için bunların notaya dökülmesi veya sesin anlaşılabilmesi için kaydının yapılması gerekir. Grafik anlatımı açık, net, anlaşılabilir kalıcı, objektif nitelikte olmalıdır³⁰⁷. *Okutan* ise, sesin kâğıttaki hâli ile kullanılan hâlinin aynı olmayacağı, bu durumun önüne geçilmesi için sonogramla ya da nota ile ifade edilen sesin kaydedilmesi gerektiğini ifade etmiştir³⁰⁸. *Özdal*, ses markalarının niteliği gereği diğer işaretlerden farklı olduğunu, tescil başvurusunda grafikle ifade edilen kâğıda dökülmüş hâlinin yanı sıra kasete ya da compact diske kaydedilmiş hâlinin eklenmesi ile grafiksel olarak ifade edilebilme anlamındaki kaygıların giderilebileceğini ve tescillerin kolaylaşacağını ifade etmiştir³⁰⁹.

Ses markalarının grafiksel olarak ifade edilmesi, sesin notaya dökülmesi ve orijinal hâliyle kaydedilmiş olarak başvuru sırasında bir nüshasının sunulması anlamına gelmektedir. Notayla sunumu somut olarak ayırt edilebilme gücünü, kayıt cihazına kaydı ise soyut ayırt etme gücünü gösterir. Bir ses markası hem soyut hem somut olarak ayırt etme gücüne sahip olmalıdır³¹⁰. TPE uygulamasına göre; notaya dökülebilir, sesler için grafik gösterim, sese ait özellikleri (anahtarı, ölçüleri, notaları, durakları, tekrar eden tempoları ve diğer detayları) tasvir eder nitelikte hazırlanmış bir portre ile yapılmalıdır. Tescili talep edilen sese ilişkin kaydın, bilgisayar ortamından dinlemeye ve saklamaya imkân tanıyacak şekilde tercihen mp3 veya daha gelişmiş bir formatta, başvuruda sunulmalıdır³¹¹.

Dolayısıyla teknolojinin gelişmesi, ses markası tescillerinin online olarak TPE nezdinde gerçekleştirilmesiyle birlikte grafiksel olarak ifade edilebilme sorunu ortadan kalkmıştır. Ancak sesin, tescil edilmek istendiği mal/hizmet sınıfında ayırt ediciliğe sahip olup olmadığının tespiti önemli olup, fonksiyonel seslerin tekel altına alınmasını önlemek için titizlikle çalışılmalıdır. Bununla birlikte, başvuruların yayınlandığı Marka Bülteni'nde de ses marka başvuruları online olarak dinlenebilmekte ve üçüncü kişilerin itirazına açık olup, herhangi bir engel taşıması hâlinde itiraz üzerine reddedilmesi mümkün olabilmektedir. Böylece sicildeki uzmanın gözden kaçırdığı herhangi bir olumsuzluğun giderilebilmesi için tescil edilmeden önce ikinci bir inceleme hakkı mevcut olmaktadır.

³⁰⁶ Kaya, s. 27.

³⁰⁷ Yasaman, s.86.

³⁰⁸ Okutan, s. 593.

³⁰⁹ Özdal, s. 134.

³¹⁰ Fezer, s. 237; Yılmaz, s. 131 vd'dan naklen.

³¹¹ TPE, MİK, s. 25.

AB ülkeleri ise, iç hukuklarını Yönerge'ye uygun hâle getirmek zorunda kaldıkları 1992 yılından itibaren; önce Almanya olmak üzere sırasıyla Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Benelüks, Danimarka, İngiltere, İrlanda, Avusturya ve İspanya “ses” işaretinin marka olarak sayılması gerektiğini kanunlarında belirtmişlerdir. ABD’de ise Avrupa ülkelerinden önce ses işareti marka olarak kabul etmiştir³¹².

Melodik içerikli ses markalarının tesciline ilişkin tartışmalar geride kalmakla birlikte İngiltere’de, belirsiz ve ayırt ediciliği olmayan “*köpek havlaması*” sesinin boya ürünleri için ayırt edici bulunarak tescil edildiği görülmektedir³¹³. Bununla birlikte, OHIM ilginç bir karara imza atarak “*bebek ağlaması*” sesinin CTM³¹⁴ olarak iletişim hizmetleri, hukuki hizmetler ve fikri ve sınai haklar danışmanlık hizmetleri sınıfında tescil edildiğini belirtmiştir³¹⁵.

1.3.7.3. Ses Markalarına İlişkin Dikkate Alınan İlkeler ve Verilen Kararlar

ABAD, Avrupa ülkeleri ve ülkemizdeki ses markalarına ilişkin kararları incelediğimizde, ses markalarının tescili hakkında bazı temel ilkeler göze çarpmaktadır. Söz konusu ilkelerin her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Aşağıda emsal teşkil edebilecek olan başlıcalarına yer verilmeye çalışılmıştır.

1.3.7.3.1. Ses İşaretinin Grafiksel Olarak Temsil Edilebilmesi

Tescili istenen sese ilişkin grafiksel temsilin; açık, kesin olarak belirlenebilir, kolayca görülebilir, anlaşılır, kalıcı ve objektif nitelikte olması gerekir. Bu kriterlerin belirtildiği ve aynı zamanda ses markalarına ilişkin olarak bilenen *Shield Mark BV*³¹⁶ kararına konu olan olayda; Benelüks marka ofisinde bazı melodiler 14 ayrı ses markası olarak tescil ettirilmiş ve bu melodilerden bir tanesi Beethoven’a ait “*Für Eliseé’nin ilk dokuz notası*”ndan oluşmuş ve melodi portre üzerine dizilmiş notalarla ifade edilmiştir.

³¹² Ayrıntılı bilgi için bkz. Yılmaz s. 130 vd.

³¹³ Tescil No: 2007456, Bainbridge s. 602; <http://uk.trademarkdirect.co.uk/the-mark-consists-of-the-sound-of-a-dog-barking-2007456> (son erişim tarihi: Ağustos, 2016)

³¹⁴ Community Trade Mark, tek bir başvuruyla tüm AB ülkelerinde geçerli olabilen marka tescilidir. Topluluk markası olarak adlandırılır.

³¹⁵ CTM No. No. 4901658; Arkan, s. 41; Yasaman/Poroy, s. 353; Yasaman, s. 88; Camcı, s. 13; Tekinalp, s. 344; bu karar eleştirilere konu olmuştur bkz; http://www.ecta.org/IMG/pdf/wennemark_text_1_.pdf (son erişim tarihi: Ekim 2016).

³¹⁶ C-283-01, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d5ea714529b42143cd83c5da7d4d616d92.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qLe0?text=&docid=48435&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=954904> (son erişim tarihi: Eylül 2016)

Ayrıca Hollanda dilinde bir horozun ötüş sesini ifade eden “*kukelekuuuuu*” sözcüğü de ses markası olarak tescil ettirilmiş ve bu horoz ötüşü bilgisayar programlarında açılış müziği yapılmıştır. Ancak Joost Kist adlı kişi tarafından bir reklâm kampanyasında “*Für Eliseé’nin ilk dokuz notası*” ve “*horoz sesi*” alınıp kullanmıştır. Açılan marka hakkına tecavüz davasında, ses markası tescilinin mümkün olmadığı düşünüldükçe dava reddedilmiş ve karar Hollanda Yüksek Mahkemesi’nde temyiz edilmiştir. Mahkeme ABAD’a, seslerin veya gürültülerin marka olarak alınmasına Tüzük’ün karşı olup olmadığını; karşı değilse, grafik temsil şartı hangi koşulla mümkün olduğu sorularını yöneltmiştir. ABAD’ın yorumu şu şekilde olmuştur: Shield Mark, ses markalarının grafik temsili için ne ses kayıt cihazı, ne sonogramı sunmuştur. Sieckmann kararına atıfta bulunarak; bir işaret görsel algılanmıyorsa, bu işaretin marka olabilmesi grafik temsiline yazı, şekiller veya çizgiler marifetiyle yapılması ve grafik temsiline açık, kesin olarak belirlenebilir, kolayca görülebilir, anlaşılır, kalıcı ve objektif nitelikte olması gerektiğini, “*Für Elisenin ilk dokuz notası*” veya “*horozun ötüşü*” tasvirlerinin kesin ve açık olmadığını, işaretin ayırt edicilik niteliğini haiz olabilmesi için, ölçülere ayrılmış olan ve seslerin tizliği duraksamaya yer bırakmayacak şekilde nota dizileriyle ifade edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca bir horozun ötüşünün değişik tonlarda olabileceğini, şirketlerin ayırt edilebilen sesleri marka olarak tescil edebileceklerini ve bunun grafik çizimiyle marka olarak korunmasının sağlandığını, onomatope³¹⁷ olarak adlandırılan doğal seslere benzetme yoluyla oluşturulan sözcüklerin söyleniş ile doğal ses arasında fark bulunduğunu ve bu nedenle söz konusu olayda korunmaya değer bir marka bulunmadığına karar vermiştir³¹⁸.

Ancak daha önce de ifade ettiğimiz gibi, 23.03.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Direktif ve Tüzük’te yapılan değişiklik sonrası, ilgili başvuruların grafikte temsil zorunluluğu 24.09.2017 tarihi itibarıyla sonra ereceğinden, “*işaretin sicilde gösterilmesi sonucu marka sahibine tanınan korumanın açık ve kesin şekilde anlaşılabilir olması*” yeterli olacak ve ses markalarının tescilini bu anlamda kolaylaştıracaktır. Ülkemizde ise, SMK m. 4 AB normlarıyla uyumlu hâle getirilmek üzere bu doğrultuda düzenlenmiştir. Bu doğrultuda sicildeki görevlinin başvurunun açık ve kesin şekilde yapıldığı kanaatinde olması gerekmektedir. Ancak buradaki kriterler, görevli kişilerin sübjektif yorum ve kefiyetleriyle değerlendirilmemeli, objektif olarak açık ve kesin şekilde anlaşılabilir olması koşulu aranmalıdır.

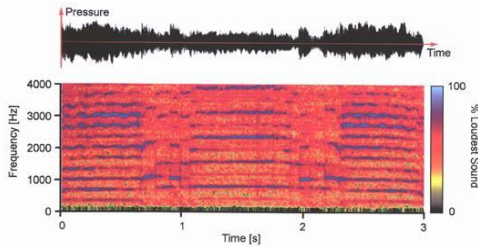
³¹⁷ Onomatope, doğal seslere ve gürültülere benzetilerek oluşturulan kelimelere verilen ad olup, her dilde farklı şekilde ifade edildiklerinden, doğal seslerin onomatope şeklinde ifadesi yetersiz kalmaktadır; Okutan, s. 593.

³¹⁸ Okutan, s. 588 vd.

1.3.7.3.2. Sunulan Sonogramın Objektif Olarak Anlaşılabilirliği

Ses marka başvurusu sonogram olarak sunulmuşsa, zaman ve frekans ölçüleriyle birlikte “*objektif*” olarak anlaşılacak şekilde başvuru yapılmalıdır.

Örneğin; MGM şirketinin ünlü *aslan kükremesi* sesi, CTM olarak tescil edilmek istenirken, OHIM, tescilde sunulan sonogramın; zaman ve frekans ölçüleri bakımından tam olarak başvuruyu ortaya koymadığı, bu şekilde açık ve kesin şekilde objektif olarak anlayamadığı ve bu nedenle ayırt edicilik kazanmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir³¹⁹. Ancak sonraki yıllarda OHIM tarafından elektronik başvuruların kabulüyle birlikte MGM şirketinin aslan kükremesi sesi, 9, 38, 41 ve 42. sınıf kapsamında tescil edilmiştir³²⁰.



Benzer şekilde bir başka konuşulan karar da, *Tarzan'ın ünlü çığlığı*ın ses markası olarak tescil edilmesi talebine ilişkindir. Tarzan'ın çığlığı grafiksel olarak ifade edilme şartını yerine getirmediği için Edgar Rice Burroghs

imzalı orman çığlığı, OHIM tarafından sonogram ile ifade edildiği, ancak solda yer alan grafik temsili; açık, kesin, kendi içinde bütünlüğe sahip, kolay ulaşılabilir, anlaşılır, zamanla bozulmaz ve nesnel şekilde olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir³²¹. Bu karar üzerine yapılan itiraz da bir sonuç vermemiş ve Tarzan'ın çığlığı Avrupa'da tescil edilememiştir. Ancak 2005 yılı sonrası OHIM tarafından elektronik başvuruların kabul edilmesiyle birlikte³²², Tarzan çığlığı 2008 yılında CTM olarak tescil edilmiştir.

OHIM bu konuda 2005 yılı sonrası pratik bir yaklaşım sergilemiş, 2015/2436 sayılı AB Direktifi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ile yürürlüğe giren başvurunun açık ve kesin olma şartını önceden öngörerek, ses klipi olarak temiz ve kesin bir şekilde

³¹⁹ Okutan, s. 596 vd.

³²⁰ CTM No. 5170113.

³²¹ Tarzan, Unlike in the Good Old U.S.A, Tarzan's yell doesn't cut it in Europe, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/en/R0708_2006-4.pdf, (son erişim tarihi: Aralık 2015).

³²² OHIM 2005 yılında online başvuruların kabulüyle birlikte başvuruya elektronik olarak sesin eklenmesini kabul etmeye başlamıştır. Bu ek, mp3 formatında ve 1 MB'ı geçmeyecek şekilde düzenlenmeli ve bir sesi veya müziği baştan sona sürekli ve arka arkaya çalma şeklinde olmamalıdır. Bunun amacı, başvurunun daha açık ifade edilmesini sağlamaktır. Inlex IP Expertise bu şekilde CTM başvurusunu tamamlayan ilk marka sahibi olmuş (CTM 004901658), bunu Deutsche Telekom'ın jingle markası takip etmiştir.

sunulan başvuruları kabul etmiştir³²³. Tarzan Çılgılığı ise, Avrupa'daki bu tartışmaların aksine ABD'de USPTO tarafından 1995 yılında tescil edilmiştir³²⁴.

1.3.7.3.3. Sesin Ürün Fonksiyonuna Ait Olup Olmadığının Tespiti

Sesin, tescile konu edilen ürün çalışması sırasında teknik bir zorunluluk gereği meydana gelmesi veya doğrudan bir mal/hizmeti akla getirmesi hâlinde; söz konusu ses, ilgili ürünler açısından ayırt edici nitelikte olmayacağından tescil edilemez. Buna elektrik süpürgesi sesi ya da şişe kapağı açma sesi örnek olarak verilebilir.

Böyle bir durumda tescil edilecek olan sesin, ürünün fonksiyonu nedeniyle ortaya çıkacak bir ses olmadığının tespiti gerekir. Eğer ses ürünün fonksiyonuna ait olarak ortaya çıkıyorsa, ses markası olarak tescili mümkün değildir.

USPTO bir kararında, gözlük üreticisi olan “Sutro” firmasına ait gözlüğün kollarının açılması esnasında, metal bağlantı parçalarının birbirleriyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan “düzenli aralıklarla tekrar eden üç klik sesi serisi” olarak tarif edilen ses marka başvurusunu, gözlük ürününün fonksiyonelliğine ilişkin doğal bir sonuç olması nedeniyle reddetmiştir. Karara itiraz üzerine Üst Kurul ise, koruma altında bulunan patentlerden herhangi birisinin aynı buluşu içerip içermediği incelemiş ve bunun sonucunda, gözlük çerçeveleri için benzer iki patent tespit etmiştir. Ancak bunlardan hiç birisi sese dair bir istem içermediğinden dolayı, konunun başvuru sahibinin lehinde değerlendirilmesi gerektiğini ve sesin ürünün işleviyle bağlantısı bulunmadığını göstermiştir. Ayrıca, gözlük menteşelerinin ses yapmayacak biçimde tasarlanmasının mümkün olduğu, klik sesi olmadan da, menteşelerin tüm işlevlerini yerine getirebileceği görüşüne varmıştır. Bu çerçevede, menteşelerin hareketi sesi oluşturmakta, ancak sesin menteşelerin işlevselliği ile bağlantısı bulunmamakta ve tescil edilebilmektedir³²⁵.

³²³ http://www.ecta.org/IMG/pdf/wennemark_text_1_.pdf (son erişim tarihi Eylül 2016)

³²⁴ <http://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/75326989.mp3> (son erişim tarihi: Eylül 2016).

³²⁵ Kararın tam metni için bkz. <http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-77418246-EXA-18.pdf> (son erişim tarihi: Eylül 2016).

1.3.8. Kokular

1.3.8.1. Genel Olarak

Koku; koku alma duyusuyla hissedilen, genelde çok küçük konsantrasyonlarda havada çözülmüş olarak bulunan kimyasal maddelerden her biridir. Sıcaklık, nem ve rüzgâr koşulları, kokunun gücünü etkilemekle birlikte; bu faktörler yalnız kokunun insanlar tarafından farklı algılanmasına değil, aynı zamanda kokunun ilk hâlinin değişmesine ve başka yerlerde ilk hâlinden uzaklaşmış şekilde algılanmasına neden olabilmektedir. Bununla birlikte koku, havadaki diğer gaz molekülleriyle karşılaştığında kolay şekilde yanındaki kokulara göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca kokunun algılanması, diğer çevre koşulları ve insan vücuduyla koku arasındaki mesafenin uzaklığına bağlı olarak farklılaşabilmektedir³²⁶.

Koku hissi kişisel özellikler gösterir; bunun yanında ise, kokuya verilen tepkinin cinsiyet, yaş, sağlık durumu gibi nedenlere bağlı olarak değiştiği bilinmektedir. Bu nedenle, kokunun bir kişi tarafından algılanması mümkünken, bir başka kişi tarafından hiç algılanmaması ya da farklı biçimde algılanması mümkündür. Kokular ayırt edici nitelik bakımından zayıf işaretlerdir. Ayrıca önceden duyulan bir kokunun hatırlanması haricinde, insanların da kokuları anlama ve tanımlama kapasiteleri pek yüksek değildir³²⁷. Ancak psikologlar, hafızada kalıcılık etkisi bakımından kokunun; görme veya işitme duyularına nazaran, daha güçlü olduğunu belirtmektedir. İnsan burnu on binin üzerinde kokuyu birbirinden, daha önce hatırlanan bir başka kokuyla kıyaslayarak hatırlamakta ve ayırabilmektedir³²⁸.

Bu aşamada, üreticilerin tüketiciler gözünde kendini farklılaştırmak için uğraştıkları ve yeni yollar denedikleri bir rekabet piyasasında; koku işaretleri marka sahiplerine geleneksellikten uzaklaşmaları açısından etkili bir fırsat ve yöntem tanımaktadır.

Endüstri, sinema salonunda bir film izlerken görülen nesnelerin kokusunu duymayı sağlayacak ya da internette gezinirken söz konusu ürünlere ait kokuların hissedilebileceği altyapılar için hazırlanmaktadır. Dolayısıyla, bu tür çalışmaların teşviki, güvence kapsamı

³²⁶ CHUROVICH, D. D: 'Scents, sense or cents?; Something stinks in the Lanham Act', 20 Saint Louis University Public Law Review (2001), s. 293-318, s. 299 vd.

³²⁷ HAMMERSLEY, F. M: 'The smell of success: trade dress protection for scents marks', 2 Marquette Intellectual Property Law Review (1998), s. 105-156, s. 128; BURTON, H, 'The UK Trade Marks Act 1994: an invitation to an olfactory occasion', 17(8) European Intellectual Property Review (1995), s. 378-384, s. 380.

³²⁸ SNOWDEN David: Intellectual Property Dissertation The Registration Of Colours and Scents As Trademarks, April 2002, s. 21.

altına alınmasıyla artacağından; kokuların da tescil şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla marka olarak korunması gerektiği kanaatindeyiz.

1.3.8.2. Kokunun Marka Olarak Tescili

1.3.8.2.1. Türkiye Uygulaması

Kokular, SMK m. 4’de kapsamında açıkça sayılan işaretlerden biri olmasa da, kokunun marka olarak tescil edilmesi konusunda herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır³²⁹.

Doktrinde, kokuların ayırt edici niteliğe sahip kokuların yayıma ve çoğaltmaya elverişli olması kaydıyla kimyasal bir formülle ifade edilmesi hâlinde tescil edilebileceği görüşüne karşın³³⁰; KHK/556 m. 5’deki temel koşulların sağlanamayacağı, grafikte gösterilebilme kapasitesinin bulunmaması nedeniyle tescil edilemeyeceği de ileri sürülmekteydi³³¹. Zira grafiksel olarak temsil edilme şartının kimyasal formülle yerine getirilmesi yeterli gibi görünse de, bu şekilde marka olarak tescil edilmek istenen işaretin ne olduğunun sicile aynen yansıtılabilmesi söz konusu değildi. Ayrıca sadece kimyasal formülü sunmak, sicili inceleyen kişinin bu kokunun nasıl bir koku olduğunu anlamasına imkân vermemektedir³³². Bununla birlikte KHK/556 m. 23/1-b’ye göre markanın yayılmaya ve çoğaltılmaya elverişli örneğinin sicile sunulması gerektiğinden, kokunun kendisi yayınlanıp çoğaltılamayacağı ve kalıcı olmayıp uçabilme riski bulunduğu için bu hüküm kokuların marka olabilmesi bakımından sorun yaratmaktaydı³³³. Anılan sebeplerden dolayı, teknolojik olarak grafiksel biçimde ifade edilebilme koşulu yerine getirilemediğinden bu tür tescil ülkemizde gerçekleştirilememiştir.

SMK’da ise marka başvurusunun grafiksel olarak gösterilme şartının kaldırılarak yerine başvuru konusunun açık ve kesin şekilde ifade edilebilmesinin ve SMK m. 11/b’de “marka örneğinin sunulması”nın yeterli olduğu düzenlenmiştir. Buna karşın kanaatimizce yukarıda ifade edilen sebepler neticesinde kokuların sicile sunulduğunda açık ve kesin olarak ifade edilebilmesi de maalesef mümkün değildir. Ancak silgi, losyon, sakız, çorap

³²⁹ 23.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren AB Tüzük ve Direktifi’nde de koku özel olarak sayılmamış, SMK Tasarısı da yine aynı doğrultuda düzenlenmiştir.

³³⁰ Arkan, s. 41; Yasaman, s. 88; Bozbel, s. 356; Poroy/Yasaman, s. 441; Camcı ise, hoş kokuların, havanın temizlenmesi amacı olan kokuların marka olamayacağını ancak farklı bir amaç için kullanılıyorsa –temizlik malzemeleri gibi- ayırt etme koşuluyla marka olabileceği görüşündedir, s. 13.

³³¹ Karahan, s. 30; Yılmaz, s. 139; Okutan, s. 594, Kaya, s. 27.

³³² C-273/00, <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-273/00> (son erişim tarihi: Eylül 2016)

³³³ Yasaman, s. 88.

gibi ürünlerde ayırt edicilik sağlanması hâlinde, kokuların tescilinin yapılması konusunda bazı düzenlemeler getirilebileceği ve bunlara uygun altyapıların oluşturulmasıyla marka olarak tescilinde bir engel olmaması gerektiği düşüncesindeyiz.

Buna karşın, koku başvurularının kabulüne başlanması hâlinde, şayet kokunun tarifi yeterli sayılıp bir örneğinin sicile sunulması yeterli kabul edilirse; ilan ve yayına çıkan koku markalarına üçüncü kişilerin itiraz edebilmesi ya da markaların ihlâl teşkil edip etmediği gibi hususlar yeni tartışmalara yol açacaktır.

1.3.8.2.2. AB Uygulaması

AB kararlarına bakıldığında, kokuların marka olarak tesciline genel olarak sıcak bakılmadığı görülmektedir. ABAD'ın koku işaretinin tescili konusunda kriterlerini belirlediği *Sieckmann Kararı*'nda³³⁴ ; kokunun formülü ($C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$), bir örneği ve yazılı tarifi (*hafifçe tarçını andıran ferahlatan meyveli koku*) yapılmış olmasına rağmen; ABAD'a göre kimyasal formülün verilmesi, kokunun tasvirinin yapılması, koku örneğinin tevdi, "işaretin" grafiksel temsili olarak kabul edilmemiş ve başvuru reddedilmiştir³³⁵. Çünkü ABAD'a göre kimyasal formül; kokunun temsili konusunda yeterince anlaşılır, açık, kesin ve nesnel nitelik taşımamaktadır. Kimyasal formülü sunmak ya da tasvirini yapmak; sicili inceleyen kişinin bu kokunun nasıl bir koku olduğunu anlamasına imkân vermez. Kokunun bir örneğinin sunulması hâlinde ise; bu örneğin bozulmadan, uçmadan ilelebet aynen muhafazası teknolojik alt yapı olmadan mümkün değildir. Bu nedenle numunenin sicile kabulü kalıcı ve sürekli olma özelliğini karşılamamaktadır.

Ancak AB uygulamasında aksi yöndeki karar, OHIM'in tenis topları için tescil edilen "*taze kesilmiş çim kokusu*"na ilişkin olmuştur. Bu koku, CTM olarak tescil edilen ilk koku markasıdır. Başvuru öncelikle grafik temsil şartını yerine getirmediğinden dolayı reddedilmiş ancak OHIM, "*taze çim kokusu*"nun özel ve bu şekilde yazılı tarifi yeterli olduğunu, baharda biçilen çimleri veya çim golf sahalarını ilgili çevreye hatırlattığını, tenis oynayan herkesin bunu kolayca algılayabileceğini ve çim kokulu tenis toplarının diğer tenis toplarından farklı olduğu nedenleriyle ayırt edicilik kazandırdığına karar vermiştir³³⁶.

³³⁴ C-273/00, <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-273/00> (son erişim tarihi: Eylül 2016).

³³⁵ Kaya, s. 27.

³³⁶ 000428870 nolu Senta Aromatic Marketing firması adına 28. sınıfta tescillidir; OHIM 11.10.2000, R. 156/1998-2. Ancak yenileme yapılmaması nedeniyle bu marka hakkı sona ermiştir.

Verilen bu kararın, sadece sözlü anlatımın yapılmasının yeterli olmadığı, hatta sübjektif olduğu ve grafik temsilinin olmayışı nedeniyle yanlış olduğu düşünülmektedir. Zira taze kesilmiş çim kokusu denildiğinde, dünyanın çeşitli yerlerinde aynı şekilde algılanıp algılanmayacağı dahi belli değildir. Hatta ayırt ediciliğinin olmadığı düşünülebilmektedir³³⁷. Bu nedenle, kokunun sadece tasviri anlatımı ve “*herkes tarafından bilinen bir koku olduğu*” düşüncesinin, kesinlik ve objektiflik kriterlerini karşılamamasına rağmen tescil için yeterli görülmesi kanaatimizce de isabetli değildir. Kaldı ki bu karardan sonra OHIM, bir başka kararında, “*tarçın kokusu*”nun mobilya sınıfında tescil edilmesi talebini, tarçın kokusunun taze çim kokusu kadar tanıdık ve ayırt edici olmadığını belirterek reddetmiştir³³⁸. OHIM ayrıca, “*olgunlaşmış çilek kokusu*” nun grafiksel olarak gösterilmediği, olgun çilek kokusu tanımlamasının pek çok çilek türü ve kokusuna işaret ettiği ve bu nedenle işaretin algılanmasında açık olunmadığı, sübjektif olunduğu gerekçesiyle, Tüzük m. 7/1-a’da belirtilen marka olamayacak işaretler arasında görerek tesciline izin vermemiştir³³⁹. Aynı doğrultuda OHIM, motor yağları için ahududu kokusunu ayırt edici olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir³⁴⁰. Reddilen söz konusu başvurular ile taze çim kokusu başvurusu arasında bir farklılık görememekle birlikte; bu kararın kendisinden sonra yapılan başvurular için de emsal bir durum teşkil etmediği anlaşılmaktadır.

Buna karşın, koku markalarının sözlü tasvir ile tescili, İngiltere’de kabul edilmektedir. İngiltere tescil sürecinde, bu kokunun kullanılması sonucu ilgili mallar bakımından ayırt edicilik kazanması aranmaktadır. Bu bağlamda, otomobil lastikleri için “*gülleri hatırlatan çilek kokusu*”³⁴¹ ; dart için, “*keskin bira kokusu*” tescil edilmiştir³⁴².

1.3.8.2.3. ABD Uygulaması

ABD marka tescil sisteminde, esas sicil ve ek sicil olmak üzere iki sicil bulunmaktadır (ABD Federal Lanham Markalar Kanunu 23, § 1091). Esas sicile tescil

³³⁷ STEPHENS, Katharine/HARRISON, Rebecca: Trade marks: Olfactory Application, 29 (11) C.I.P.A.J. 2000, s. 571.

³³⁸ Stephens/ Harrison, s. 571.

³³⁹ R 711/1999-3 ETMR 718 (OHIM); Güneş, s. 40.

³⁴⁰ Myles Limited başvurusu, Appeal No. R0711/1999-3 OHIM Third Board of Appeal, Dec. 5, 2001 <http://www.copat.de/markenformen/wrp2002/wrp10.pdf> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

³⁴¹ Sumitomo Rubber Co adına GB2001416 tescil numarasıyla tescil edilmiştir; <http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm> (son erişim tarihi: Ocak, 2015).

³⁴² GB 2000234 tescil numarasıyla Unicorn Products adına tescil edilmiştir; <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheStatusofScentsasTrademarksAnInternationalPerspective.aspx> (son erişim tarihi: Ekim 2016)

edilen işaretler, kanunun sağlamış olduğu korumadan tamamen yararlanırlarken, esas sicile kayıt edilmesi mümkün olmayan işaretler ise ek sicile kaydedilmektedir. ABD Hukuku’nda ek sicil sisteminin var olmasının nedeni, marka olabilecek ayırt ediciliğe sahip olmadığı hâlde marka olma ihtimali bulunan işaretlerin ileriye yönelik korunma ihtimalini güvence altına almaktır. Bu nedenle, ek sicil gerçek bir koruma ve bağımsız bir marka hakkı sağlamamaktadır³⁴³.

Hem mevzuat, hem uygulama açısından ABD’de koku markalarının tescilinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak kokunun doğası gereği kendiliğinden var olduğu ve doğal ayırt ediciliğinin bulunmadığı dikkate alındığından; ABD’de kokunun tescil edildiği ürünlere ikincil anlam kazandırması gerekmektedir³⁴⁴. Kokunun ikincil anlam kazanması ise, tüketicilerin bu kokuyu ilgili mal ile tanımaları hâlinde mümkün olmaktadır³⁴⁵.

Örneğin, USPTO tarafından 1990 yılında “*erik çiçeği*”ni hatırlatan kokunun “*dikiş ipliği ve nakış ipliği*” için kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığı ve marka işlevi gördüğü kabul edilerek esas sicile kaydedilmesine karar verilmiştir³⁴⁶. Zira başvuru sahibi ipliklerini bu kokuyla pazarlamak istemiş, bu kokunun malın doğal kokusu olmadığını tespit ettirmiş ve tüketiciler tarafından kokunun başvuru sahibini kaynak gösterdiğini ve böylece kaynak gösterme fonksiyonunun yerine getirildiğini kanıtlamıştır.

ABD’de markaların esas sicile kayıt olabilmeleri için aşılacak iki şart bulunmaktadır; birincisi işaretin fonksiyonel olmaması, diğeri ise ayırt ediciliğin kanıtlanmış olmasıdır. Kullanımı ya da amacı için gerekli olan veya fiyat ya da kalitesine etki eden ürün fonksiyoneldir. Fonksiyonellik doktrini, rekabeti engelleyici şekilde marka sahibinin kullanışlı ürünün kontrol sahibi olmasını engellemeyi amaçlamaktadır³⁴⁷.

Bu nedenle eğer başvuru sahibi, kokunun belirleyici kaynağını herhangi bir başka belirgin özellik olmadan gösterebiliyorsa, koku fonksiyonel değildir. Örneğin başvuru sahibi, erik çiçeği kokusunun iplikler için rastgele seçildiğini ve rakipleri için belirgin bir engel yaratmadığını, diğer rakiplerin de kendi ipliklerine istedikleri kokuyu seçebileceğini belirtmiştir. Ancak koku faydalı bir amaca hizmet ediyorsa, koku fonksiyonel olacağı için

³⁴³ MILLER, Arthur/DAVIS, Michael: Intellectual Property Patents, Trademarks and Copyright In a Nutshell, West Group St. Paul, Minn. 2000, s. 186.

³⁴⁴ Trade Marks Act 1994, art. 3 (1).

³⁴⁵ BURTON, H: ‘The UK Trade Marks Act 1994: an invitation to an olfactory occasion’, 17(8) European Intellectual Property Review (1995), s. 379.

³⁴⁶ US Tescil No. 1639128.

³⁴⁷ <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Hmm%E2%80%A6What%E2%80%99sThatSmellScentTrademarks%E2%80%94UnitedStatesPerspective.aspx> (son erişim tarihi: Ocak 2016).

bu engel sebebini aşamaz. Buna göre, erik çiçeği kokusu parfümler, kolonyalar veya kokulu ev ürünleri için tescil olamaz.

Diğer şart olan ayırt ediciliğin kanıtlanmaması durumunda, koku sadece ek sicile kaydolur. Örneğin, *üzüm kokusu yağlar* için³⁴⁸ başvuru yapıldığında, başvuru tarihinden önceki beş yıl kullanılması ve bu beş yıl boyunca en az beş bin şişe satması, birçok katalogda reklâm verilmesi kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanma iddiasını kanıtlamamış; on yıldan az kullanıldığı, satış hacminin beş yıllık periyotta düşük olduğu ve başvuru sahibinin reklâm masraflarının yeterli olmadığı belirtilmiştir.

Esas sicilde erik çiçeği kokusu dışında, kimyasal formül sayesinde çizimle ifade edilebilen koku şayet çoğaltma olanağına ulaşıyorsa, koku markalarının bir örneğinin sicile sunulmasıyla birlikte esas sicilde tesciline izin verilmektedir. Örneğin Brezilyalı bir ayakkabı üreticisi olan *Grendene* firması, sandaletler için çiklet kokusunu Haziran 2015’de UPSTO nezdinde esas sicilde tescil ettirmiş ve tescilin kabulünde ilgili ürünün sunulması yeterli bulunmuştur³⁴⁹.

Bunun dışında aşağıda örneklerini sıraladığımız tüm koku markaları ek sicilde kayıtlıdır. *Motor yağları için çilek, kiraz ve üzüm kokuları* ise, 1995 yılından bu yana hâlen kullanılmakta olan ve ek sicile kayıtlı olan ABD’deki en eski koku markalarıdır³⁵⁰. *Nane kokulu ağrı giderici plasterler*³⁵¹ ve *çilek kokulu diş fırçaları*³⁵² da ABD’de ek sicilde yer alan diğer kokulardır.

Ancak ABD’de koku markalarının tesciline esnek davranılması nedeniyle bazı yanlış değerlendirmelerin yapıldığı da zaman zaman görülmektedir. Örneğin; müzik aleti üreten bir firmanın “*piña colada*” kokusunu havai adasına özgü bir tür gitar olan *ukulele* modelinde kullanmak için yaptığı başvuru kabul edilmiş³⁵³, bu durum tescili sonrası bir sorunu ortaya çıkarmıştır. Zira söz konusu ürün deniz aşırı ülkelere gönderilirken kokusunu kaybetmekte ve müşterilerin eline ulaştığında ortada korunmaya değer herhangi

³⁴⁸ US Tescil No. 771179347.

³⁴⁹ US Tescil No. 4754435,

http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=86265443&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

³⁵⁰ US Tescil

No. 2568512, http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=75360104&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch ; US Tescil No. 2596156

http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=75360102&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch ,

US Tescil No. 2463044.

³⁵¹ US Tescil No. 3589348,

http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77420841&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

³⁵² US Tescil No. 3332910,

http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=76621553&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

³⁵³ Tescil No. 4144511,

http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=85553176&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

bir koku kalmamaktadır. Dolayısıyla kokunun sicilde kalıcılık sağlamaması AB uygulamasında tescil için bir engel olarak görülürken, ABD’de görülmemekte ancak bu kez de tüketici mağduriyeti ve kalıcı olmayan kokuların koruma altına alınması gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bir diğer ilginç karar ise, bir kokunun mal sınıfları için değil de, hizmet sınıfları kapsamında tescil edilmesine ilişkindir³⁵⁴. Reklâm ve pazarlama araçları için yapılan “*gül kokusu*” başvurusu, kokunun promosyonel araçlarla mendil, sabun ya da başvuru sahibinin belirleyeceği bir yöntem kullanılarak tüketicilere sunulmaktadır. Kokunun tescil başvurusunda söz konusu hizmete örnek olarak, yanda resmi bulunan “*gül kokulu ıslak mendil*” ambalajıyla yapılan mücevher mağazası reklâmı sunulmuştur. Ancak



kanaatimizce, özellikle *gül kokusu* gibi genel olarak yaygın ve bilinen bir kokunun, mal/hizmet ile tüketici arasındaki bağlantıyı kurarak kokuya ikincil bir anlam yüklemesi oldukça zordur.

Buna karşın, Singapur Havayolları’nda özellikle sıcak havlu ikramında kullanılan “*Stefan Floridian Waters*” kokusunda olduğu gibi, tüketicilerin zihninde ilgili havayolunun kokuyla birlikte hemen akla gelebilmesi, sadece mallar bakımından değil hizmetler bakımından da kokunun tescilinin ikincil bir anlam kazanabilmesine güzel bir örnektir.

1.3.8.3. Parfümlerin Marka Olarak Tescili

Parfümlerin; AB, İngiltere ve hatta kokuların tescili hususunda en esnek olan ABD’de tesciline izin verilmemektedir³⁵⁵. Bunun nedeni, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, mala asli değer veren işaretlerin marka olamayacağına ilişkin genel hükümdür (m. 7/1-e).

Bu bağlamda ABAD; “*hoş alkol ve çilek karışımı türünde, alkol, bergamot, limon ve neroli içeren belirgin bir alkol kokusu; yasemin, gül, zambak, orrid ve ylang’dan oluşmuş daha az belirgin ve zarif bir çiçek kokusu; ve sandal ağacı, sedir, vanilya, amber civet ve miskten oluşan şehvetli kadınsı baz kokusu*” olarak tarif edilen Chanel No5 tescil başvurusunu, 2008/95 sayılı Direktif m. 3-1/e-i kapsamında kokunun malın asli niteliği olması nedeniyle reddetmiştir³⁵⁶.

³⁵⁴ Tescil No. 3849102,

http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77871535&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

³⁵⁵ Ancak bu konuda istisnalar da mevcuttur. Örneğin, Hollanda mahkemesi parfüm kokusunun tescilini 2004 yılında kabul etmiştir; Lancôme Parfums et Beauté et Cie v Kecofa, 2004; Karadenizli, s. 96’dan naklen.

³⁵⁶ <http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm> (son erişim tarihi: Eylül 2016).

Arkan, parfümler için mala asli değer veren işaretlerin marka olamayacağını göz önünde bulundurarak (SMK m. 5/1-e), parfümün mala asli niteliğini kazandıran kokunun kimyasal formülünün değil ama kokunun kendisinin -marka tesciliyle değil- haksız rekabet hükümlerine göre korunabileceğini belirtmiştir³⁵⁷. Taylan Çamlıbel ise, dünyaca ünlü parfümlerin kokusunun ekonomik değere sahip olması nedeniyle marka olarak tescilinin mümkün olması gerektiği görüşündedir³⁵⁸.

Doğal kokuların, tabii hâllerleriyle hukuki korumadan yararlanmaları söz konusu değildir. Zira doğal kokular, hukuki anlamda eşya değildir. Buna karşılık, yapay kokular (imâl edilen kokular) ekonomik değer taşıyorlarsa, hukuki anlamda eşya olarak nitelendirileceklerinden bunların koşulları var ise, TTK m. 54 vd. hükümlerine göre haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunmaları kanaatimizce mümkündür. Ayrıca, parfüm isimlerinin taklidi için marka hukukunun uygulanmasında bir tartışma söz konusu değilken, taklit kokuların içerik olarak nasıl engellenebileceği hususu ise günümüzde hâlen çözülememiş bir tartışma konusudur. Bu nedenle, henüz ülkemizde koku markalarının tescili söz konusu olmadığından, parfümlere ilişkin olarak da verilebilecek tescilli herhangi bir örnek bulunmamaktadır.

1.3.9. Tatlar

SMK'da tatların marka olmasını engelleyecek herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, koku ile ilgili grafiksel olarak ifade edilme sorunu bugünkü teknolojiyle tatlar için de geçerli olduğundan tescil problemi burada da mevcuttur³⁵⁹. Bir görüş McDonald's, Coca Cola gibi tatların marka olabileceğini ileri sürerken³⁶⁰; aksi görüş, hem sicilde gösterilebilme sorunu, hem de tatın kişiden kişiye farklılık göstermesi nedeniyle tescil olamayacağını belirtilmektedir³⁶¹.

TPE, OHIM ve ABAD, tadın marka olarak tescilini *Sieckmann* davasında belirtilen grafiksel temsile uygun olmadığı gerekçesiyle kabul etmemektedirler³⁶².

Ayrıca tatın Arkan'ın kokular için ileri sürdüğü, SMK m. 5/1-e'de mala asli değeri veren işaretlerin marka olamayacağı görüşünden yola çıkarak marka olamayacağı

³⁵⁷ Arkan, s. 86, dn. 70.

³⁵⁸ Çamlıbel, s. 31.

³⁵⁹ Çağlar, s. 23.

³⁶⁰ Epçeli, s. 59.

³⁶¹ Yılmaz, s. 142; Er, s. 276.

³⁶² YASAMAN, Hamdi: Marka Olabilecek İşaretler, 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005 İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 151.

düşünülebilir³⁶³. Bu nedenle, hazır yiyecek ve fast food ürünlerinin ayırt edicilik kazanmasıyla ya da Coca-Cola gibi özgün tatların marka olabilmesi engellenmektedir³⁶⁴. Buna karşın, SMK m. 5/1-e kapsamında olmadığından dolayı, zarfların yapıştırıldığı kısmın çilek tadında olması tat markalarına örnek olarak verilebilir³⁶⁵. Örneğin, Benelüks ülkelerinde “*meyan kökü tadı*” yazılı olarak ifade edilmiş ve *kâğıtlar, basılı yayınlar* için kabul edilmiştir³⁶⁶.

Kanaatimizce bir işaretin marka olarak tescili için ayırt edici olması ve markanın sicilde açık ve kesin gösterilmesi gerekmektedir. Ancak tat markalarında bu şartın devamını sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle herkesin bildiği bir tat olan Coca Cola’nın dahi yazılı tarif veya formül ile temsil şartlarını objektif olarak yerine getirilebilmesi söz konusu olamayacaktır.

Ayrıca Benelüks ülkelerindeki istisnai uygulamaya da, tatın kâğıtlar üzerinde kalıcılığı ve değişmezliğinin ne derecede karşılanabileceği gibi hususlar nedeniyle, tereddütle yaklaşmak gerektiği düşüncesindeyiz.

1.3.10. Sloganlar

1.3.10.1. Genel Olarak

Slogan, bir malın/hizmetin konusunu veya kalitesini vurgulayan belirleyici bir formül olarak tanımlanmaktadır³⁶⁷. Tüketiciyi cezbedecek derecede başarılı bir slogan ortaya çıkarırken; yaratıcılık içermesine, alışılmışın dışında sözcük kombinasyonlarından oluşmasına, hitap ettiği toplum kesiminde bir marka algısı yaratmasına, klişe olmayıp bir işletme ile bağlantı kurabilmesine dikkat edilmektedir.

KHK/556 öncesi yürürlükte olan 551 sayılı Markalar Kanunu’na göre; ticaret unvanları hariç olmak üzere, beş sözcükten fazla sözcük içeren işaretler marka olarak tescil edilemediğinden³⁶⁸, sloganların tescil edilmesi de mümkün değildi. Ancak, AB Markalar Hukuku ile sağlanan uyum neticesinde KHK/556 ve SMK’da böyle bir sınırlamaya yer verilmemiş ve böylece sloganların marka olabilmesinin önü açılmıştır.

³⁶³ Arkan, s. 86.

³⁶⁴ Küçükali, s. 83.

³⁶⁵ BİLGİLİ, Fatih: Avrupa Topluluğu Uygulamasında Yeni Marka Çeşitlerinin Hukuki Koruma Şartları, Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 233.

³⁶⁶ <http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/klnl/2008-03/taste.pdf> (son erişim tarihi: 02.09.2014)

³⁶⁷ Yasaman, s. 70; Tekinalp, s. 345.

³⁶⁸ 03.03.1965 tarihli 551 sayılı mülga Markalar Kanunu m. 4/b.

Ülkemizde tescil edilen başarılı sloganlar için, “Arçelik Demek Yenilik Demek”³⁶⁹, “Mars- Açken Sen Sen Değilsin”³⁷⁰, “Nokia- Connecting People”³⁷¹, “Pirelli- Kontrolsüz Güç, Güç Değildir”³⁷² örnekleri verilebilir.

1.3.10.2. Sloganların Ayırt Edici Olabilmesi İçin Gerekli Kriterler

Sloganlar yapısı gereği bir reklâm, tanıtım ve promosyon aracı olarak kullanıldığından, ayırt edicilik incelemesinde sloganın ilgili tüketici kesiminde marka algısı yaratıp yaratmayacağı hususu öncelikle değerlendirilmelidir. Bununla birlikte Alman Federal Mahkemesi kararında ifade edildiği gibi, “*ayırt edici nitelik*” konusunda reklâm sloganlarına, sözcük markalarına uygulanan kriterlerden daha ağır kriterler uygulanmamalıdır³⁷³.

Bu bağlamda, sloganların ayırt ediciliğinin belirlenmesinde dikkate alınması gereken belli başlı kriterler aşağıda ifade edilmeye çalışılmıştır.

1.3.10.2.1. Herkesin Kullanabileceği Sıradan Bir Slogan Olmaması

Doğrudan çevreci, toplumsal, örneğin “*Ülkemizde Mesleksiz Genç Kalmasın*” gibi uyarı niteliğinde mesajlar ileten, herkes tarafından serbestçe kullanılabilecek nitelikte olan sloganların ayırt edici niteliği bulunmamaktadır. Bununla birlikte, sıradan bir reklâm ifadesi olarak algılanabilecek, her işletme tarafından kullanılabilecek nitelikteki, “*Başarımızın Sırrı Müşterilerimize Verdiğimiz Değerdir*”, “*Müşterilerimiz İlk Sırada Gelir*” gibi sloganlar da, TPE’ye göre ayırt edici nitelikte kabul edilmemektedir. “*Polisan- Gülen Boya*”, “*Bisküvi Denince Akla... ETİ*”, “*Tefal-Ne varsa Sende Var*” gibi örneklerin ise ayırt edici slogan niteliği taşıdığı kabul edilmiştir.

Yargıtay’ın da esas aldığı kriter, bir sloganın ayırt ediciliğe sahip olmasıdır³⁷⁴. Hizmeti öven sıradan propaganda sözleri, malın karakteristik özellik ve niteliğine dair bilgi veren, herkes tarafından kullanılan, orijinallikten uzak sözcükler ayırt edici niteliğe sahip kabul edilmemektedir. Örneğin “*rahat giyilen ayakkabı*” sloganı herhangi bir ayırt edici

³⁶⁹ TPE Tescil No. 2008/12845.

³⁷⁰ TPE Tescil No. 2012/13537.

³⁷¹ TPE Tescil No. 2004/21597.

³⁷² TPE Tescil No. 2007 63443.

³⁷³ BGH, GRUR 2000, 323= NJW-RR 2000, 708= MarkenR 2000, 50- Radio von hier; Yılmaz, dn. 307’den naklen.

³⁷⁴ Yargıtay 11 HD, T. 20.11.2000, E. 2000/7674, K. 2000/9346; (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ocak 2016).

nitelik taşımazken, “*Adidas rahat giyilen ayakkabı*” denildiğinde “*Adidas*” markası slogana ayırt edici nitelik kazandırmaktadır³⁷⁵.

1.3.10.2.2. Sloganın Aldatıcı, Yanıltıcı ve Dürüstlük Kuralına Aykırı Olmaması

Aldatıcı, yanıltıcı olmayan, dürüstlük kurallarına aykırılık ya da haksız rekabet teşkil edecek bir düzenleme içermeyen sloganlar; ayırt edici nitelik taşımaları kaydıyla tescil edilebilir³⁷⁶.

Aldatıcılık ve abartma arasındaki sınır iyi tespit edilmelidir. Zira abartmanın sınırı aşması aldatıcılık kapsamına girebilir. Örneğin, “*Gerçek Göz Yakmayan Şampuan*”ın bu özelliğe gerçekten sahip olması gerekir³⁷⁷. Ancak slogandaki yanılgıya sebep olacak bilginin herkes tarafından bilinecek şekilde olması durumunda reklâm aldatıcı olmaz. Örneğin, “*Hizmette Sınır Yoktur*” sloganında; ortalama bilgi ve dikkat seviyesine sahip tüketiciler elbette bir bankanın her türlü hizmeti veremeyeceğini bilmektedir³⁷⁸.

Ayrıca, mal/hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar sloganlar tescil edilemez (SMK m. 5/1-f). Örneğin “*Bira Bu Kapağın Altındadır*” sloganı sadece *biralar ve bira yapımında kullanılan preparatlar* için tescil edilmiş³⁷⁹, “*biralar hariç diğer alkollü içecekler*” kapsamında tescili ise, kapağın altındaki içeceğin sadece bira olduğu algısı yaratması nedeniyle aldatıcı ve yanıltıcı olabileceği için reddedilmiştir.

1.3.10.2.3. Sloganın Tanımlayıcı Nitelikte Olmaması

Tescil edilmek istenen mal/hizmetleri doğrudan tanımlayan sloganlar; ayırt edicilikten yoksunluğun yanı sıra aynı zamanda tasviri nitelik taşıdıkları gerekçesiyle reddedilir (SMK m. 5/1-c).

Bu doğrultuda Yargıtay, “*Technology Changes, Hummanity Is Essence*”³⁸⁰ (Teknoloji Değişir, Aslolan İnsandır) sloganının tescilini teknoloji ile doğrudan ilgili olduğu sınıflar bakımından ayırt edici nitelik taşımadığı ve tanımlayıcı olduğu nedenleriyle reddetmiş; “*Bu Dünyada Doğal Kalmış Bir Şeyler Hala Var*” sloganını ise, yiyecek ve

³⁷⁵ Özdal, s. 102.

³⁷⁶ YASAMAN, Hamdi: Marka Olabilecek İşaretler, 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005 İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 138, Karahan, Suluk, Saraç/Nal, s. 130; Yılmaz, s. 107.

³⁷⁷ Özdal, s. 104.

³⁷⁸ Göle, s. 64.

³⁷⁹ TPE Tescil No. 2014/01252.

³⁸⁰ Yargıtay 11. HD, T. 18.01.2010, E. 2008/9071, K. 2010/407; Çolak, s. 70.

iecek emtiaları iin ayırt edici bulmuř, tanımlayıcı olmadığı sonucuna vararak tesciline izin vermiřtir³⁸¹.

Alman Federal Patent Mahkemesi, ses, metin ve resim kaydedici cihazlar ve baskı aletleri iin “*Happy Book*”³⁸² (Mutlu Kitap); telekomünikasyon iin “*Phone+More*”³⁸³ (Daha Fazla Ara); hard ve software ve hizmet sektöru iin “*Internet Schnell&Einfach*”³⁸⁴ (Hızlı ve Basit İnternet); sloganlarının doėrudan mal/hizmeti tasvir ettiėi iin marka olarak tescil edilmeyeceėine karar vermiřtir³⁸⁵.

Buna karřın Alman Federal Patent Mahkemesi; aksesuarlar iin “*Why Not*”³⁸⁶ (Neden Olmasın); resim, ses ve data koruyucu aletler, haberleřme ve mühendislik hizmetleri iin “*Team Ist Money*”³⁸⁷ (Takım Para Demektir) sloganlarının tescil edilmek istenilen mal/hizmet sınıfları bakımından somut ayırt edici niteliėe sahip olması nedeniyle tesciline karar vermiřtir³⁸⁸.

1.3.11. Hareket Markaları

Hareket markaları, tescil edilecek iřaretlerin hareketleri sonucunda ortaya ıkan iki veya üç boyutlu resimler dizisidir. Buna göre, somut ve tam olarak tasvir edilen hareketler, SMK m. 4’e göre seilen bir harekete ait birbirini takip eden resimlerin sunulması ve bunlara süre konusu gibi bazı açıklayıcı bilgiler verilmesi řartıyla marka olarak tescil edilebilmektedir³⁸⁹. Böylece hareketin grafiksel olarak temsili de yapılmıř olmaktadır³⁹⁰.

Hareket markalarına örnek olarak, Windows iřletim sisteminin aılıřında görünen renklerin hareketleriyle Windows logosunu oluřturma görüntüsü ya da Metro Goldwyn Mayer řirketinin kükreyen aslanı verilebilir³⁹¹.

³⁸¹ Yargıtay 11. HD, T. 07.06.2012, E. 2011/3102, K. 2012/9963, olak, s. 70.

³⁸² Beschl.von 26.01.2000-29 W (pat) 36/99.

³⁸³ Beschl.von 26.07.2000-29 W (pat) 132/99.

³⁸⁴ Beschl.von 23.07.2001-30 W (pat) 177/00.

³⁸⁵ Yılmaz, s. 106.

³⁸⁶ Beschl.von 08.03.2000-26 W (pat) 55/99.

³⁸⁷ Beschl.von 15.02.2000-27 W (pat) 121/99.

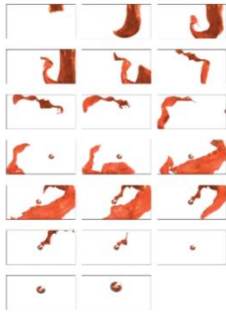
³⁸⁸ Yılmaz, s. 105.

³⁸⁹ KARASU, Rauf: Ü Boyutlu Biim ve Hareket Markaları, Batider 2008, C. XXV, S. 3, s. 333-344.

³⁹⁰ Bir hareketin marka olarak tescil edilebilmesi iin diėer iřaretlerde olduėu gibi soyut ayırt ediciliėe sahip olması, dolayısıyla bir bütünlük arz etmesi gerekmektedir. řayet iřaret ilk izlenimde kavranabiliyor, insan hafızasında yer edinebiliyor ve hatırlanma özelliėi taşıyorsa, marka olabilme özelliėi taşıdığı kabul edilmelidir. Ancak, uzunca bir süre bakma veya uzun süre düşünme sonucunda anlaşılabilen hareketler ve hareketteki kesintilerin uzunluėundan dolayı tüketicide birden fazla baėımsız unsurun olduėu izlenimi oluřturan iřaretler marka olma niteliėini haiz deėildir; řAHİN, řerife: Sınai Haklarda Ayırt Edici Nitelik, Yüksek Lisans Tezi, 2010, s. 64.

³⁹¹ aėlar, s. 24; Yalıner/Karaahmet, s. 96.

TPE Marka İnceleme Kılavuzu'nda belirtildiği üzere, hareket markalarının tescil edilebilmesi için, görüntülerin elektronik ortamdaki kaydının ve hareketsiz görüntü serisinin, hareketi oluşturan görüntülerin Enstitü'ye ibrazı gerekmektedir. Ayrıca üçüncü kişilerin işaretin ne olduğunu tam olarak anlayabilmeleri için marka başvurusunun elektronik hâliyle de yayımlanması konusunda gerekli altyapı oluşturulmalıdır³⁹².

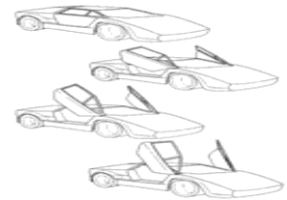


OHİM ise, grafik temsili açık ve her hareketi açıklayacak şekilde olması gerektiğini belirtmektedir. Solda örnek olarak verilen 443/2010-2 sayılı fotoğraf dizisinde “*Akan Kırmızı Sıvı*” başlıklı hareket markasının tescilinde; hem grafik temsil, hem de grafik temsilde görülen her bir hareketin yazılı olarak net, kesin, anlaşılır bir dille açıklandığı ifade edilmiştir. Ancak söz konusu başvuruda yer alan her resmin, hareketin her bir adımını açık bir şekilde anlattığı tarafımızca düşünülmemektedir. Buna karşın, grafik temsil ve açıklama için Kurul; resimlerin birbirleriyle uyumlu ve birbirlerini tamamlayıcı olduğuna karar vermiştir. Kurul’a göre, başvuru sahibi yeterli şekilde açıklayıcı görsel ile hareketin akışını göstermiş ve detaylı bir yazı ile de bunu tamamlayarak şüpheye yer vermeyecek biçimde hareket markasını aktarmıştır. Ancak OHİM, makul dikkatli bir insanın bir hareket markasını algılayabilmek için özellikle yüksek bir çaba sağlaması gerektiği takdirde marka başvurusunun reddedileceğini belirtmektedir³⁹³.



Tescilli hareket markalarına örnek olarak; GDS firmasının, “*beyaz VF harflerinin mavi küreler üzerinde ve arka fonda mavi Video Futur yazısının siyah zemin üzerinde olması*” şeklinde tarif ettiği ve soldaki resimde gösterilen marka başvurusunu renklerini de içerecek şekilde CTM olarak tescil ettirmesi verilebilir³⁹⁴.

Sağda görülen Lamborghini’ye ait, araç açıldığında kapının açılış şeklini gösteren başvuru ise CTM olarak reddedilmiş, ancak ABD’de tescil edilmiştir³⁹⁵. Kanaatimizce, araç kapısının açılış şeklini gösteren çizimin, hareket markası olmaktan ziyade endüstriyel tasarım tescili ile korunması daha isabetli olacaktır.



³⁹² TPE, MİK, s. 26.

³⁹³ Guidelines For Examination In OHİM, On Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 12.

³⁹⁴ CTM Tescil No. 2117034; marka yenilemesi yapılmadığından 06.03.2011 tarihinde markanın koruma süresi sona ermiştir.

³⁹⁵ US Tescil No. 2793439.

İKİNCİ BÖLÜM

MUTLAK RET NEDENLERİ BAKIMINDAN AYIRT EDİCİLİK VE AYIRT EDİCİLİĞİN KULLANIM YOLUYLA KAZANILMASI

2.1. MUTLAK RET NEDENLERİ BAKIMINDAN AYIRT EDİCİLİK

2.1.1. Genel Olarak

SMK m. 4'te düzenlenen ve çalışmamızın birinci bölümünde yer alan marka olabilecek işaretlerin seçiminde herhangi bir sınırlama olmamasına rağmen, SMK m. 5 ve 6 hükümlerince bu işaretlerin tescil edilmesine ilişkin bazı kısıtlamalar getirilmektedir.

Bu bağlamda, bir marka başvurusunun TPE tarafından yapılan incelemede şekli yönden hiçbir eksiği bulunmadığı takdirde, öncelikle marka tescilinin SMK m. 5'te yer alan mutlak ret nedenleri bakımından uygunluğu değerlendirilmektedir.

SMK m. 5'de yer alan mutlak ret nedenlerinin düzenlenme amacı; herhangi bir ayırt etme gücü bulunmayan, ticaret hayatında herkesçe kullanılabilen serbest işaretlerin veya mal/hizmetin niteliği, kalitesi, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltan, genel ahlâka, kamu düzenine, dini değerlere aykırı markaların tescil edilmesini önlemektir. Tescili yasaklanmış bu işaretler başka bir kimseye ait oldukları için değil³⁹⁶, ayırt edicilik gücüne sahip olmadıkları veya herkesin kullanımına açık oldukları gerekçesiyle marka olarak tescil edilememektedirler³⁹⁷.

Mutlak ret nedenleri sınırlı sayıda olup, kıyas yoluyla genişletilememektedir³⁹⁸. Herhangi bir itiraza tabi olmaksızın, TPE tarafından resen dikkate alınmakta ve bu nedenlerden birinin tespiti hâlinde marka başvurusu (tescil talep edilen mallar/hizmetler bakımından kısmen ya da tamamen) reddedilmektedir (SMK m. 16). Mutlak ret nedenlerinin varlığına rağmen, TPE başvuruyu reddetmemişse, SMK m. 18 uyarınca ilgili kişiler tarafından marka başvurusuna yayınından itibaren iki ay içerisinde itiraz edilebilir³⁹⁹. Ayrıca başvuru bir şekilde tescil edilmişse, SMK m. 25 kapsamında hükümsüzlüğü talep

³⁹⁶ Ancak SMK m. 5/1-ç'de üçüncü kişilerin benzer markalar için hak iddia edebildikleri bir mutlak ret nedenine yer verilmektedir. Oysa 2015/2436 AB Direktifi m. 5'te ve 2015/2424 sayılı Tüzük m. 8'de benzer markalar nisbi ret nedenleri arasında sayılmakta ve ancak üçüncü kişilerin itirazı üzerine inceleme konusu yapılmaktadır.

³⁹⁷ Tekinalp, s. 400; Ayhan/Özdamar/Çağlar, s. 329.

³⁹⁸ Karahan/Suluk/Saraç/Nal, s. 63; Tekinalp, s. 400.

³⁹⁹ Yayına çıkan marka başvurularına karşı üçüncü kişilerin itiraz edebilme süresi KHK/556 m. 35'de üç ay olarak belirtilmiştir.

edilebilir. Bu doğrultuda, mutlak ret nedenlerinin aynı zamanda birer hükümsüzlük nedeni olduğu ifade edilebilir.

Aşağıda çalışmamız doğrultusunda ayırt edici nitelik açısından önem arz eden mutlak ret nedenleri incelenmiş, ayırt edici nitelik ile değerlendirilemeyecek olan mutlak ret nedenleri ise çalışma kapsamı dışında tutulmuştur.

2.1.2. Marka Olamayacak İşaretler

Mutlak ret nedenlerini düzenleyen SMK m. 5/1-a'da m. 4'e atıf yapılarak, 4. madde kapsamına girmeyen işaretlerin, marka olarak tescil edilemeyeceği ifade edilmiştir⁴⁰⁰. Atıf yapılan madde hükmü marka olabilecek işaretleri düzenlemektedir ve bu bağlamda marka olabilecek işaretler arasında yer almayan bir işaret için başvuru yapılması hâlinde başka bir incelemeye gerek kalmadan başvurunun reddi gerekecektir.

Marka başvurusuna konu olabilecek işaretlerle ilgili nitelikler ise; daha önce de ifade ettiğimiz gibi, başvuru konusu bir işaretin bulunması, bu işaretin (soyut olarak) ayırt edici nitelikte olması, işaretin tescil ettirilmek istendiği mal/hizmetlerin belirtilmesi ve işaretin sicilde açık ve kesin şekilde gösterilebilir olmasıdır. Bu unsurları taşımayan marka başvuruları reddedilir.

Marka olabilecek işaretler, çalışmamızın birinci bölümünde ayrıntılı olarak incelendiğinden dolayı, tekrara düşmemek adına burada sadece ilgili bölüme atıf yapmakla yetiniyoruz⁴⁰¹.

2.1.3. Herhangi Bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler

Söz konusu bent KHK/556'da yer almamış, SMK ile birlikte yürürlüğe girmiş ve böylece 2015/2424 sayılı AB Tüzüğü m. 7/1-b'de ve 2015/2436 sayılı AB Direktifi m. 4/1-b'de yer alan "*herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler*" bendine paralel bir düzenleme sağlanmıştır.

Madde gerekçesinde "*herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler*"e ilişkin bendin; sicilde gösterilir olmasına rağmen ilgili mal veya hizmetler için ayırt edici niteliğe sahip olmayan, dolayısıyla tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacak işaretlerin tescil edilemeyeceği amacıyla düzenlendiği ifade edilmektedir.

⁴⁰⁰ Aynı düzenleme 2015/2424 sayılı Tüzük m. 7/1-a ve 2015/2436 sayılı Direktif m. 4/1-a'da da yer almaktadır.

⁴⁰¹ Bkz. Birinci Bölüm 1.3. Marka Olabilecek İşaretler başlığı.

Söz konusu madde gerekçesinde “*ilgili mal veya hizmetler bakımından “ayırt edici nitelik”in olması gerektiği*” belirtildiği için burada kastedilenin somut ayırt edici nitelik olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, SMK ile birlikte Türk Marka Hukuku’nda ilk kez soyut ve somut ayırt edicilik kavramlarının ayrımı, bir kanun hükmüne bağlanarak düzenlenmiştir. Ancak madde gerekçesinde yapılan somut ayırt edicilik vurgusunun, uygulamada herhangi bir tereddüte yol açmasını önleyebilmek için ilgili bendin “*tescil ettirilmek istenen mal/hizmet için herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler*” ya da “*somut ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler*” şeklinde ifade edilmesi kanaatimizce daha uygun olabilirdi. Ancak, bunun yerine mehz AB düzenlemelerindeki ifadenin aynen yer alması gerektiği görüşünün ağır bastığı anlaşılmaktadır.

Açıklamalarımız doğrultusunda bu başlık altında, çalışmanın birinci bölümünde marka olabilecek işaretler başlığı altında somut ayırt edicilik kavramıyla ilişkilendirerek verdiğimiz örnekler, karar ve açıklamalara atıf yapmakla yetiniyoruz.

2.1.4. Tanımlayıcı İşaretler

2.1.4.1. Tanımlayıcı İşaret Kavramı

SMK m. 5/1-c’de yer alan düzenlemeye göre, “*ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar*” tescil edilememektedir⁴⁰².

Bu madde hükmünden anlaşılacağı üzere, tanımlayıcı işaret; bir malın/hizmetin cinsi, çeşidi, miktarı, karakteristik özelliği ile doğrudan ilişkili olan, söz konusu mal/hizmetten ayırt ediciliği olmaksızın doğrudan o mala veya hizmete gönderme yapan işaretlere denir. Doktrinde “*tasviri işaretler*” olarak da adlandırılmakla birlikte⁴⁰³, TPE’nin Marka İnceleme Kılavuzu’nda da “*tanımlayıcı işaret*” olarak kullanmayı tercih ettiği görülmektedir.

Bir markayı oluşturan unsurlar “*tamamen*” tanımlayıcı olabileceği gibi, “*kısmen*” de olabilir. Dolayısıyla “*kısmi tanımlayıcılık*” hâlinde; markanın esas unsurunun mu, yoksa

⁴⁰² Bu düzenleme KHK/556 m. 7/1-c’de aynı şekilde yer almaktaydı.

⁴⁰³ Yılmaz, s. 157; Yasaman, s. 230; Karahan, s. 54 vd.

tâlî unsur ya da yardımcı unsurlarının mı tanımlayıcı olduğu hususu iyi değerlendirilmelidir. Örneğin Yargıtay, “*Selpak Aqua*” kararında, esas unsurun “*Selpak*” olduğunu, “*Aqua*” kelimesinin su anlamına geldiğini ve tâlî unsur olduğunu, ortalama tüketicinin bu markayı “*Aqua*” için değil, “*Selpak*” olduğu için seçeceğini belirterek “*Aqua*” ibaresinin koruma dışında kabul edilmesi gerektiğini belirterek, birden çok unsur içeren markalarda, serbestçe kullanılabilmesine imkân tanımıştır⁴⁰⁴. Yargıtay’ın bu kararına esas ve yardımcı unsurların incelenmesi bakımından ve SMK m. 5/1-c (KHK/556 m. 7/1-c) kapsamında cins, çeşit bildiren sözcüklerin yardımcı unsur olarak kullanılabilmesi nedeniyle biz de katılmaktayız.

Belirtilmelidir ki, bir markanın tanımlayıcı olması nedeniyle o markanın tescilli olduğu sınıf ve/veya alt sınıfın tümü için hükümsüzlük kararı verilmesi zorunlu değildir. Her ne kadar Sınıflandırma Tebliğ m. 5’de aynı alt gruptaki mal/hizmetlerin aynı türden kabulü mümkün ise de, ilgili alt sınıftaki tüm mal/hizmetler yönünden hükümsüzlük kararı verilmesi yerine, bu mal/hizmetlerin özellikleri ve ortalama tüketicinin algılamasına göre alt sınıftaki bir kısım mal/hizmetler yönünden kısmi hükümsüzlük kararı verilmesi de mümkündür⁴⁰⁵.

Örneğin Yargıtay’ın “*Çay Keyfi*” kararında, bu ibarenin 29⁴⁰⁶ ve 30.⁴⁰⁷ sınıflar bakımından tanımlayıcı olmadığı nedeniyle tesciline, ancak 32. sınıfın 11. alt sınıfında yer alan “*bitki yapraklarından elde edilen çaylar, buzlu çaylar, ada çayı, ıhlamur*” gibi emtianın bünyelerinde bulunan tanen, cafein, teobramin ve benzeri maddelerin uyarıcı, dinçlik, canlılık ve keyif verici maddeler olması nedeniyle; “*Çay Keyfi*” ibaresinin, belirtilen çay emtiası bakımından tanımlayıcı olduğu sonucuna varılmış ve 30.11 sınıfında yer alan emtia bakımından kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmiştir⁴⁰⁸.

⁴⁰⁴ Arkan, s. 78.

⁴⁰⁵ Çolak, s. 140.

⁴⁰⁶ 29. Sınıf: Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri. Kuru bakliyat. Hazır çorbalar, bulyonlar. Zeytin, zeytin ezemeleri. Süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil). Yenilebilir bitkisel yağlar. Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tutsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler, salçalar. Kuru yemişler. Fındık ve fıstık ezemeleri, tahin. Yumurtalar, yumurta tozları. Patates cipsleri.

⁴⁰⁷ 30. Sınıf: Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, eriştelere. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar. Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Hububat (tahıl) ve mamulleri. Pekmez.

⁴⁰⁸ Yargıtay, 11. HD., T. 29.12.2004, E. 2004/3533, K. 2004/13015; Aynı doğrultuda “Derimarket+şekil” markası 35. sınıftaki “müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların bir araya getirilmesi hizmetleri” yönünden tanımlayıcı görülürken, 25. sınıftaki giyim eşyası ile 35. sınıftaki “reklamcılık, pazarlama, halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri dahil). Büro hizmetleri, iş yöntemi, idaresi ve bu konularla ilgili danışmanlık

2.1.4.1.1. Hükümün Düzenlenme Amacı

Tanımlayıcı işaretlerin marka olarak tescilinin engellenmesine yönelik m. 5/1-c hükmünün düzenlenmesindeki amaç, başvurusu yapılan mal/hizmet açısından tanımlayıcı olan, herkesin kullanımına açık tutulması gereken ve hiç kimsenin tekeline verilemeyecek işaretlerin tescil edilmesini engellemektir. Söz konusu işaretleri münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların ret nedeni olarak yer alması, rekabetin bozulmasının ve diğer üreticiler ile tüketicilerin bundan zarar görmesinin önlenmesine yönelik olarak tercih edilmiştir.

Kaynağını 2015/2424 sayılı AB Tüzüğü m. 7/1-c ve AB Marka Direktifi m. 4/c'den alan bu düzenleme mehzaz metinde “.... özellikleri münhasıran içermeyen markalar” olarak ifade edilirken; SMK madde hükmünde “münhasıran ya da esas unsur olarak içeren markalar” şeklinde yer almaktadır. Bu doğrultuda, ülkemizdeki düzenlemeden farklı olarak AB hukukunda markaların tanımlayıcı olup olmadığı belirlenirken, esas-yardımcı unsur tespitine ilişkin inceleme yapılmadığı ve tek başına tanımlayıcı olan sözcüklerin reddedildiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

2.1.4.1.2. İşaretin Tanımlayıcı Olarak Kabulü İçin Gereken Kistaslar

TPE Marka İnceleme Kılavuzu'na göre, bir işaretin tanımlayıcı olarak kabul edilebilmesi için;

- (i) işaret ile mal/hizmet arasında özel ve direkt bir ilişkinin bulunması,
- (ii) işaretin mal/hizmetin bir özelliğini veya kompozisyonunu doğrudan doğruya ve derhal düşündürmesi,
- (iii) bu ilişkinin tüketicinin algısında ekstra bir irdeleme ya da analize gerek olmadan doğrudan kurulabilmesi gerekir.

Örneğin, *pirlanta* ibaresi; kuyumculuk malları için malın niteliğini doğrudan göstermesi, mal ile işaret arasında özel ve direkt bir ilişkinin bulunması nedeniyle tescil edilemezken, 43. sınıfta yiyecek içecek sağlanması hizmetleri için ayırt edici nitelikte olduğundan tescil edilmesinde bir engel yoktur (somut ayırt edicilik).

hizmetleri (muhasibecilik hizmetleri dahil). İthalat ihracat, acente hizmetleri, Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri, açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri” bakımından ayırt edici kabul edilerek tesciline karar verilmiştir; Yargıtay, 11. HD., T. 14.01.2013, E. 2012/776, K. 2013/591; Çolak, s. 126.

Buna karşın, bir mal/hizmeti doğrudan doğruya çağrıştırıp akla getirmeyen ancak hatırlatan sözcükler ise reddedilmemelidir⁴⁰⁹. Yargıtay da bu doğrultuda, yataklar, yastıklar, uyku tulumları için tescili talep edilen “*Uykudan Önce*” kararında; bir mal/hizmet ile doğrudan bir ilişki kurmayıp, sadece bir mal/hizmeti çağrıştıran, dolaylı yolla akla gelebilecek olan işaretleri tanımlayıcı olarak kabul etmemiştir⁴¹⁰.

ABAD ise, bir işaretin tanımlayıcı olup olmadığı incelenirken; öncelikle bu işaretin, tescil istenen mal/hizmetleri diğer firmaların mal/hizmetlerinden ayırt edip etmediğine, daha sonra markanın tescilinin istendiği mal/hizmet ile işaret arasındaki bağlantıyı hitap edilen ortalama tüketicinin⁴¹¹ ne şekilde algılayacağına bakılması gerektiğini belirtmektedir⁴¹². Bu doğrultuda verdiği “*Trustedlink*” kararında belirttiği üzere, tanımlayıcılık; somut, doğrudan ve başka bir çağrışım yapmadan söz konusu olmalıdır⁴¹³.

Ayrıca ABAD, bir markanın gelecekte bile olsa tanımlayıcı olarak kullanılma ihtimali varsa, bu marka başvurusunun reddi için yeterli olduğu görüşündedir⁴¹⁴. Zira zaman içerisinde, toplumun algısı değişebilmekte ve ayırt edici olarak kabul edilen bazı sözcük ve işaretler, bir süre sonra tanımlayıcı olabilmektedir.

2.1.4.2. SMK’da Sayılan Tanımlayıcı İşaretler

SMK m. 5/1-c’de “*cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten*” işaretlerin markada münhasıran veya esas unsur olarak yer alamayacağı belirtilmiştir.

“*Diğer özellikler*” ibaresinin hükümde yer alması sebebiyle, maddede sayılan durumların tahdidi olmadığı anlaşılmakla birlikte, hükümde yer verilen başlıca hâller, aşağıda örnekler ve kararlarla birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır.

⁴⁰⁹ Tekinalp, s. 406 vd, bkz. TPE MİK, s. 57.

⁴¹⁰ Yargıtay, 11. HD., T. 08.12.2009, E. 2008/3167, K. 2009/12638.

⁴¹¹ Bazı hâllerde dava konusu işaretin tescil edilmek istendiği mal/hizmet sınıfına göre ortalama tüketici yerine uzman tüketici gözüyle bakılması gerekebilir. Örneğin “*Limo*” kararında ABAD, bahse konu sözcüğün açılımının “*Laser Intensity Modulation*” (Lazer Yoğunluk Ayarı) ibaresinin kısaltılması olarak algılanacağı hususunda uzman tüketicilerin gözüyle karar vermiştir; C T-311-02, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-311/02> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁴¹² C-53/01 ve 55/01, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48188&doclang=en> (son erişim tarihi: Eylül 2016).

⁴¹³ T-359/99, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-359/99> (son erişim tarihi: Eylül 2016).

⁴¹⁴ C-212/07, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-212/07> (son erişim tarihi: Eylül 2016); Çolak, s. 41.

2.1.4.2.1. Cins ve Çeşit Belirten İşaretler

Bir marka başvurusunun tanımlayıcı olup olmadığı ve ilgili ibarenin cins ve çeşit gösteren işaretler kapsamına girip girmediği tespit edilirken, öncelikle tescilin talep edildiği mal/hizmet grubu açısından bir cinsi veya çeşidi ifade edip etmediği araştırılmalı, tescilin talep edildiği mal/hizmet sınıfı içinde böyle bir cins veya çeşidin bulunması hâlinde marka başvurusu reddedilmelidir. Örneğin “*nane*” ibaresinin, sakız veya şekerlemeler için cins ve çeşit belirtmesinden dolayı m. 5/1- c kapsamında reddedilmesi gerekirken; bir “*cafe*” adı olarak tescil edilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Aynı şekilde, “*ahşap*” mobilyalar için cins ve çeşit belirten bir sözcükken, kozmetik ürünleri için cins ve çeşit belirtmediğinden dolayı tescil edilebilir.

Bu doğrultuda Yargıtay kararlarına baktığımızda, eğlence hizmetleri bakımından “*Oyun Parkı*”⁴¹⁵ ; telekomünikasyon hizmetleri bakımından “*Economy Class*”⁴¹⁶ ; haberleşme, radyo televizyon program hizmetleri ile radyo ve televizyon yayın hizmetleri bakımından “*Haberin Merkezi*”⁴¹⁷ ibaresinin tescil edilmek istenen mal/hizmetler için m. 7/1-c kapsamında tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle reddedildiğini görmekteyiz. Zira bu ibareler, tescil edilmek istendikleri mal/hizmet sınıfları bakımından cins ve çeşit ifade etmektedirler.

Ancak belirtmek gerekir ki; bir işaretin cins ya da çeşit gösterip göstermediği incelenirken, ayrıca bu hüküm kapsamına giren işaretin ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadığı (bağımsızlaştırma)⁴¹⁸ ya da başka bir anlam yükleyip yüklediği dikkate alınmalıdır. Şayet cins veya çeşit gösteren ibare böyle bir nitelik veya anlam kazanmışsa, tanımlayıcı işaret olarak değerlendirilmemeli ve tescili bu bende dayandırılarak reddedilmemelidir.

Tanımlayıcılık tespitinde, tescili talep edilen mal/hizmet sınıfının başvuruda doğru şekilde ifade edilmesi de oldukça önemlidir. Mal/hizmet sınıf kapsamının doğru şekilde düzenlenmesine ilişkin örnek vermek gerekirse; “*komedi*” tv programları için bir cins ya da çeşit belirten bir ibareyken, tescil edileceği hizmet sınıfının “*komedi programları hariç*

⁴¹⁵ Yargıtay, 11 HD., T. 24.03.2008, E. 2007/2313, K. 2008/3781 (yayımlanmamış karar).

⁴¹⁶ Yargıtay, 11 HD., T. 27.06.2011, E. 2010/288, K. 2011/7740 (yayımlanmamış karar).

⁴¹⁷ Yargıtay, 11 HD., T. 22.10.2012, E. 2011/9763, K. 2012/16769 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ocak 2015).

⁴¹⁸ Yargıtay kararları dikkate alındığında, bağımsızlaştırma kavramını bir malın/hizmetin adının, cinsinin, bazı özelliklerinin, miktarının, çeşidinin, işaretinin veya coğrafi kaynağını herkes tarafından bilinen, kullanılan, herkesin aklına gelen anlamından farklı ve bağımsız bir anlam kazanması ve herkesin aklına mezkûr adlandırmalar değil de kaynak gösterme fonksiyonu bakımından bir işletmeye ait malı/ hizmeti getirmesi şeklinde tanımlanabilir; Tekinalp, s. 405; Camcı, Marka Davaları, s. 31.

tv yayınları” olarak belirtilmesi yerine, “*ekonomi ve teknoloji haberleri*” olarak sınırlandırılması hâlinde tescil şansı artacaktır. Aynı şekilde, başvuru sahibi “*penguenler*” ibaresi için mal sınıfını “*penguenler hakkında olanlar hariç kitaplar*” yerine “*eski Roma temaları hakkında karikatür dergisi*” şeklinde özel olarak sınırlandırır, marka başvurusunun kabul edilme şansı yükselecektir⁴¹⁹.

Bu başlık altında ifade edilmesi gerektiğine inandığımız bir diğer husus ise, tanımlayıcı olarak reddedilen bir marka başvurusunun bir başka mutlak ret nedeniyle daha incelenmesine gerek olup olmadığına ilişkindir. Örneğin, tanımlayıcı olsa dahi TPE tarafından resen yapılan incelemede gözden kaçan marka başvuruları aylık marka bülteninde üçüncü kişilerin görüş ve itirazları için yayınlanmakta ve iki ay içinde bu başvurulara karşı varsa itirazlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ancak yayınlanan başvurunun hem tanımlayıcı hem de benzerlik nedeniyle reddedilmesi gerektiği itirazını TPE’ye aynı dilekçe ile yapmak mümkün müdür? Mümkünse, değerlendirme önceliği ne şekilde yapılmalıdır?

Söz konusu olayda, “*mincici*” ibareli marka yayınına itiraz sürecinde “*açkar minci*” markası sahibi, “*minci*” ibaresinin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tuzlu çökelek peynirine verilen isim olduğu için SMK m. 5/1-c (KHK/556 m. 7/1-c) kapsamında münhasıran bu ibarenin tescil edilemeyeceğini, bu nedenle kendi markalarını “*açkar*” esas unsuruyla birlikte tescil ettirdiklerini, ancak itirazlarının tanımlayıcılık kapsamında kabul edilmemesi hâlinde, anılan markalar arasındaki benzerlik sebebiyle başvurunun reddini terditli olarak talep etmiştir. Başvuru sahibinin “*minci*” sözcük anlamının yeterince iyi bilinmediği savunmasına karşılık, TPE tarafından verilen kararda⁴²⁰, marka başvurusunun tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle reddedildiğini, ayrıca yapılan incelemede markalar arasında benzerlik nedeniyle karıştırılma ihtimali olmadığı belirtilmiştir. Oysa tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle reddedilen bir marka başvurusunun ayrıca benzerlik bakımından incelenmesine kanaatimizce gerek bulunmamaktadır. Zira bir işaret, mutlak bir nedenle reddediliyorsa, ayrıca nisbi ret hükmü bakımından incelenmesine ihtiyaç yoktur.

2.1.4.2.2. Kalite, Değer Belirten İşaretler

Ticaret alanında kalite, değer belirten işaretler de tanımlayıcı işaretlerdendir ve markada esas unsur ya da münhasıran kullanıldığı takdirde tescil yasağına tâbidir. En

⁴¹⁹ Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 48.

⁴²⁰ 24.11.2015 tarihli 2015-OE-518341 sayılı TPE kararı.

yüksek kalite, ekstra, lüks, hafif, taze, antika, pahalı, eski, hakiki gibi ibareler, kalite ve değer belirten işaretlere örnek olup, yanıltıcı olmamak kaydıyla sadece yardımcı unsur olarak tescil edilebilmektedir⁴²¹.

Örneğin İsviçre Federal Mahkemesi “*more*”⁴²² (daha fazla) ibaresinin sigara emtiası için tescil edilmesi halinde sigaranın üstünlüğünü, “*less*”⁴²³ (daha az) ibaresinin ise, ilaçlar için tescilinin ilacın ağrısı azaltacağını ifade ederek malın kalitesine işaret ettiği için kabul edilmeyeceğini belirtmiştir. Bu karara katılmakla birlikte, burada sadece ilgili mal/hizmetler bakımından değil, tüm mal/hizmetler bakımından “*more*” ve “*less*” ibarelerinin (soyut) ayırt edici niteliği bulunmadığı kanaatindeyiz.

SMK m. 5/1-c bir mutlak ret sebebi olduğu için TPE tarafından resen incelendiğinden, bazen sözcük anlamları başvuruyu inceleyen uzman tarafından farklı şekilde algılanarak reddedilmekte, bu nedenle başvuru sahiplerinin itiraz ederek bu kararı düzeltmeleri gerekebilmektedir. Örneğin, “*opulent*” ibaresinin *kozmetik ürünleri için* tanımlayıcı olması nedeniyle reddedildiğini bildirir bir TPE kararında, bu sözcüğün hangi anlamı nedeniyle böyle bir sonuca varıldığı belirtilmemiştir. Hâlbuki bu sözcük “*varlıklı*” anlamına gelmekte ve tescili talep edilen malların hiçbirini doğrudan tanımlamamakta ve ayrıca AB ülkelerinin birçoğunda tescilli bir marka olarak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, TPE YİDK’ya yapılan itiraz sonrası “*varlık, zengin, bol*” anlamlarına gelen “*opulent*” ibaresinin ürünleri doğrudan tanımlamadığına karar verilmiş ve başvuru üçüncü kişilerin görüş ve itirazları için yayına çıkartılmıştır⁴²⁴.

Söz konusu örnek karara ilişkin olarak belirtmek gerekir ki; bir işaretin resen reddedilme, itiraz ve düzeltme aşamalarının TPE nezdinde en az beş-altı ay sürdüğü göz önüne alındığında, başvuru sahipleri açısından bu tip yanlış değerlendirmelerin zaman kaybı ve ek maliyete neden olduğu göz ardı edilmemeli ve verilen karar gerekçelerinin daha sağlam ve teyitli olması için gereken özen verilmelidir.

⁴²¹ Bozbel, s. 385; Karahan, s. 178.

⁴²² BGE 103, II, 342; Tekinalp s. 406’dan naklen.

⁴²³ BGE 103, II, 216; Tekinalp s. 406’dan naklen.

⁴²⁴ 01.04.2011 tarihli, 2011-M-1024 sayılı YİDK kararı. Bununla birlikte, bazı bariz tanımlayıcı ibarelerin TPE nezdinde tescil edildiği de görülmektedir. Örneğin, 3. sınıfta parfümler, sabunlar ve kozmetik malzemeleri için, 2005/21373 sayılı “*mis temiz*”; 2002/29451 sayılı “*ıtri*” ibareleri tanımlayıcı bulunmayarak tescil edilmiştir.

2.1.4.2.3. Miktar, Amaç, Zaman Belirten İşaretler

Ticaret alanında miktar, amaç ve zaman belirten işaretler de tanımlayıcı olarak kabul edilmektedir. Örneğin otomotiv sektörü için “2000” motor hacmi, “75” ise beygir gücü konusunda tanımlayıcı olabilmektedir⁴²⁵. İçecekler için “bir litre”, çikolatalar için “100” (gram) de miktarı tanımlayıcı örneklerdir. Ancak sayılması mümkün olmayan ve ilgili mal/hizmetle bağlantı kurulamayan miktar ölçüleri, örneğin 999.99 çikolatalar için kabul edilebilir⁴²⁶.

Marka olarak tescil edilmek istenen işaret, bir mal/hizmetin kullanım amacını da tanımlayabilir. Örneğin “Trustedlink” (güvenilir bağlantı) ibaresi bilişim sektöründe bağlantıların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmak istendiğinden dolayı tanımlayıcı bulunarak reddedilmiştir⁴²⁷. Aynı şekilde soluyarak alınması gereken ilaçlar için nefes çekmek anlamına gelen “inhale”⁴²⁸, masaj aletleri için “teraphy”⁴²⁹, rock gitarlar için “rockbass”⁴³⁰ ibaresi OHIM tarafından tanımlayıcı bulunmuştur.

Ticaret alanında malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı esas unsur ya da münhasıran içeren işaretler de reddedilir. Örneğin çaylar için “Kış Çayı”⁴³¹, şaraplar için “Bağbozumu”⁴³² marka başvuruları TPE tarafından bu gerekçeyle reddedilmiştir.

Bu bağlamda, “akşam haberleri”, “24 saat” gibi ibareler hizmetin hangi zamanda verildiğine ilişkin bilgi içerdiği; 1998 ise, bir şarabın üretim tarihi olacağı izlenimini yaratması nedeniyle reddedilebilir⁴³³.

Ancak Yargıtay, 33. sınıfta biralar hariç alkollü içecekler için “1967” ibaresinin tesciline dair YİDK’nın “*üretim yılına ilişkin bilgi verdiği, üretim yılının vasfı ve kalitesini gösteren bir unsur olduğu, tüketicilerin bunu malın bir özelliği olarak algılayabileceklerini, ayırt edici olmadığı ve tasviri nitelikte olduğu*” kararının aksine, 1967 rakamının rekabeti

⁴²⁵ Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 37.

⁴²⁶ Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 37.

⁴²⁷ T-359/99, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-359/99> (son erişim tarihi: Eylül 2016).

⁴²⁸ R 6/00-2, Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 38.

⁴²⁹ R 144/99-3, Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 38.

⁴³⁰ T-315/03 (temyiz C-301/05 P); <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-315/03> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁴³¹ TPE no. 2004/37873.

⁴³² TPE no. 2002/25875.

⁴³³ Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 38.

diğer alkollü içecek satanlar için haksız biçimde sınırlandırmayacağını, doğrudan doğruya bir niteliğini, cinsini, çeşidini belirtmediğini, hem simgesel hem işletmesel kökenini ifadeye soyut olarak elverişli olduğu, üretim yıl, izin ve son kullanma tarihlerinin gıda mevzuatıyla zorunlu tutulması karşısında tüketicinin üretim yılını gösteren bir unsur olarak algılamasının gerçekçi bir yaklaşım olmadığına karar vermiştir⁴³⁴. Kanaatimizce Yargıtay'ın bu kararı SMK m. 5/1-c (KHK/556 m. 7/1-c) hükmü karşısında isabetli değildir, zira ortalama tüketici gözüyle bakıldığında şarap tercihi için önemli bir özellik, yıllanmış olup olmadığına ilişkindir. 1967, şarap emtiası bakımından ortalama tüketicinin mal ile ilgili doğrudan bağlantı kurabileceği, bilgi verme amaçlı olduğunu düşünebileceği bir ibaredir ve bunun münhasıran tescil ettirilebilmesi, 1967'nin marka sahibinin tekeline bırakılması anlamına gelmektedir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, SMK m. 5/1-c'de (KHK/556 m. 7/1-c) tescili yasaklanan durum; gün, ay, mevsim veya yıl gibi zaman gösteren işaretler için değil, bu işaretlerin malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı göstermeleridir⁴³⁵. Örneğin; Yargıtay “Gece & Gündüz” kararında; bu ibarenin kozmetik ve çocuk bezleri için kullanılacak zamanı gösterdiğini, zira hazır çocuk bezleri için gündüz problem yaşanmazken gece bebek bezinin değiştirilmesine ilişkin sürecin uzayabilmesi olarak algılanabileceğini, aynı şekilde kozmetik ürünlerin gece de etkili olup olmadığına dair tüketicinin ilgisini çekebileceğini ve bu nedenle ayırt edici olmadığını, tanımlayıcı olduğunu, (SMK m. 5/1-a, b ve c, KHK/556 m. 7/1-a ve c), ticari hayatta bu ibarenin belli bir kişinin tekeline bırakılmaması gerektiğini (SMK m. 5/1-d, KHK/556 m. 7/1-d), işletmesel kökeni değil, kullanılacağı zaman dilimini akla getireceğini belirterek; kanaatimizce de isabetli bir şekilde ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır⁴³⁶.

2.1.4.2.4. Coğrafi Kaynak Belirten İşaretler

SMK m. 5/1-c'de belirtildiği üzere, ticaret alanında coğrafi kaynak belirten işaretler de markada münhasıran veya esas unsur olarak yer alamazlar. Bunun sebebi, kamuya ait olan bir yer adının kullanımının tek bir kişinin tekeline verilememesi ve o yerde yetişen ürünlerin şöhretinden tek bir kişinin istifade etmesinin önlenmesidir.

Coğrafi yer adının tanımlayıcı nitelikte olup olmadığının değerlendirilmesinde;

(i) coğrafi yer adının tüketici tarafından bilinip bilinmediğinin tespiti,

⁴³⁴ Yargıtay 11. HD. 16.07.2012, E. 2011/3894, K. 2012/9590 (yayınlanmamış karar).

⁴³⁵ Yılmaz Alper, s. 53.

⁴³⁶ Yargıtay 11. HD. T. 14.11.2011, E. 2010/3283, K. 2011/14300 (yayınlanmamış karar)

(ii) coğrafi alan adıyla mal/hizmetler arasında bir ilişkinin kurulup kurulmadığı,
 (iii) mevcut durumda böyle bir ilişki kurulamasa bile, ileride böyle bir bağlantının kurulmasının mümkün olup olmadığı dikkate alınmaktadır⁴³⁷.

Coğrafi yer adı konusunda herhangi bir sınırlayıcılık bulunmadığından; bir ülke, bölge, şehir, göl ya da dağ ismi dahi olabilir⁴³⁸. Başvuruya ayırt edicilik katan başka bir unsur olmaması hâlinde, markayı oluşturan coğrafi yer adı, tescil talep edilen mallar/hizmetler için bilinir, ünlü ya da o mal/hizmeti doğrudan anımsatıyorsa ve ürün için menşei bildiriyorsa başvuru reddedilir⁴³⁹.

Bu bağlamda, önemli olan coğrafi yerin büyüklük ya da küçüklüğü değil, o ürünün o yer ile tanınıp tanınmadığıdır. Eğer tüketici o yer ile ürün arasında herhangi bir şekilde bağlantı kuruyorsa, başvuru reddedilmelidir. Tescili talep edilen mal/hizmetler ile coğrafi yer adı arasında ilgili kesimin zihninde bir ilişki bulunmuyorsa, coğrafi yer adının ilgili işletmelerce gelecekte bu ürünün menşeiini göstermek için kullanılması ihtimali değerlendirilerek ve ekonomik gelişmeler de dikkate alınarak karar verilmektedir⁴⁴⁰.

TPE Marka İnceleme Kılavuzu'nda ilgili mal/hizmetler bakımından tanımlayıcı olma durumuna ilişkin *Bozcaada Tur, Van Kahvaltı Sofrası*⁴⁴¹, *Konya Mutfağı, Hatay Pazarı*⁴⁴² ibareleri örnek olarak verilmiştir.

Yukarıda da belirtildiği gibi; şehir, bölge veya yer isimlerinin bir kişi adına marka olarak tesciline olanak tanımak, bu isimlerin artık başkaları tarafından markalarında kullanılamayacağı sonucunu doğurur. Ancak bazı durumlarda bir şehir ya da kasabanın ismi *yardımcı unsurla* birlikte kullanıldığında, tüketici gözünde peşinen bir karışıklık yaratmayabilir.

Örneğin, “*Bodrum Rakısı*” hakkında Yargıtay, Bodrum ile rakı arasında bir ilişkinin bulunmaması nedeniyle, ilk derece mahkemesinin markanın ayırt edici gücünün olmadığı, Bodrum'un tanınmış bir ilçe olması nedeniyle davanın reddedilmesine ilişkin kararını bozmuştur⁴⁴³. Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda Bodrum ile rakı arasında bir bağ bulunmadığından, Bodrum'un tescil talep edilen mallar için bilinir, ünlü ya da o malı doğrudan anımsatması söz konusu olmadığından Yargıtay'ın bozma kararına katılıyoruz.

⁴³⁷ TPE, MİK, s. 65.

⁴³⁸ Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 43.

⁴³⁹ Yılmaz Çağrı, s. 104; Karahan, s. 178.

⁴⁴⁰ TPE, MİK, s. 70.

⁴⁴¹ 2011-M-1847 sayılı YİDK kararı.

⁴⁴² 2014-M-1084 sayılı YİDK kararı.

⁴⁴³ Yargıtay, 11. HD., T. 24.05.2010, E. 2008/12876, K. 2010/4172; Poroy/Yasaman, s. 321.



Bu bağlamda, Yargıtay “*Konya Jant*” kararında, “*Konya*” ve “*jant*” sözcükleri ile birlikte ayrıca bir renk kombinasyonunu da içerdiği, bilinen şehir isimlerinin tek bir kişi adına tescilinin mümkün olmamasına karşın, kullanılacağı ürünlerin adının bunların yanına eklenmek suretiyle tescilinin mümkün olduğu, “*Konya*” ibaresinin marka sahibi lehine münhasır hak doğurmayacağı, jant ürünü için Konya ilinin bir tanınmışlığının veya ününün bulunmaması sebebiyle işaretin bir bütün olarak coğrafi kaynak konusunda yanıltıcı olduğundan da söz edilemeyeceği belirtilmiştir⁴⁴⁴.

TPE açısından ayırt edici bulunan diğer örnekler ise Marka İnceleme Kılavuzu’nda belirtildiği üzere; Taksim Tekstil, Marmaris Asansör, Pendik Yapı Kimyasalları, Çankaya Üniversitesi, Üsküdar Patent, Etiler Marmaris Büfe olmuştur. Zira bu coğrafi yer adları ilişkilendirildikleri mal/hizmet ile bilinip, tanınıp, ünlü olmadıkları gibi; yardımcı unsurlarıyla beraber tüketici zihninde böyle bir algılamaya da neden olmamaktadırlar.

Bununla birlikte bir yer isminin, malın özelliklerini mecazi olarak ifade etmek üzere kullanılması hâlinde, marka olarak tescil edilebilmesi mümkündür. Örneğin dondurma için “*Kutup*” marka olarak tescil edilebilir⁴⁴⁵.

2.1.4.3. Tanımlayıcılık Kapsamında Değerlendirilen Hâller

SMK m. 5/1-c’de hangi tür işaretlerin tanımlayıcılık kapsamında değerlendirileceği belirtilmiş ancak bunların ortaya hangi hâllerde çıkabileceği konusunda bir ifade yer almamıştır. Bu nedenle, anılan kapsamda verilen mahkeme kararları ve örnekler bir araya getirilerek, tanımlayıcılığın ortaya çıkabileceği hâller aşağıda başlıklar altında açıklanmaya çalışılmıştır.

2.1.4.3.1. Sözcük Markalarına İlişkin Tanımlayıcılık Hâlleri

2.1.4.3.1.1. Yabancı Dildeki Sözcükler

Yabancı sözcüklerin tanımlayıcı olup olmaması, o dilin tescil edilmek istenen ülkedeki bilinirliği ve o mal/hizmet için kullanılma sıklığına ve bir mal/hizmetin adı olarak algılanıp algılanmadığına bağlıdır⁴⁴⁶.

⁴⁴⁴ Ayrıca bkz. Birinci Bölüm, 1.3.2.3. Sözcük Markasının Coğrafi Yer Adı Olması başlığı.

⁴⁴⁵ Arkan, s. 80.

Örneğin Yargıtay, “*Chiffon*” sözcüğünün Fransızca’da kumaş adı olduğu, Türkçe’de şeffaf, ince kumaş anlamında kullanıldığı, anlamının tüketici tarafından bilindiği ve gerek sözcük anlamı, gerekse Türkçe’de kullanılma şekli ile cins, çeşit ve vasıf ifade ettiğini belirtmiştir⁴⁴⁷.

Aynı şekilde, Yargıtay “*Softbowl*” kararında, bu ibarenin Türkçe’de hafif ya da yumuşak kap-kacak anlamına geldiğine; kovalar, çöp kovaları, tabaklar, taslar gibi emtialar bakımından tanımlayıcı olduğuna karar vermiştir⁴⁴⁸.



Ancak Yargıtay, “*Horse Care*” ibaresinin *atların üremesi, dinlenmesi, sporu için yem ve gıda takviyesi* malları bakımından tanımlayıcılığı hakkında; ibare anlamının tüketicilerin büyük bir kısmı tarafından bilinme olasılığının olmadığına, ayrıca “*At Bakımı*” olarak anlaşılabilecek bir ibarenin sadece atların tımar ve yetiştirilmesini hatırlatacağına, bu yüzden tanımlayıcı olarak kabul edilemeyeceğine karar vermiştir⁴⁴⁹. Kanaatimizce, *at bakımı* anlamına gelen bir ibarenin tüketici algısında sadece *at tımar ve yetiştirilmesiyle* ilgili olarak algılanamayacağı, bakım ürünleri içine yiyecekten temizliğine kadar her türlü emtianın girebileceği, ayrıca kullanılan şekilde yer alan at resmi ve yazının da bu tanımlayıcılığa ayırt edici nitelik katmaktan ziyade bu anlamı pekiştireceği nedenleriyle bu karar isabetsizdir.

Buna karşın, yabancı sözcüğün tescil edilmek istenen ülkede bilinmemesi ve konuşulduğu ülkeye ihracat yapılmaması gibi durumlarda yabancı dildeki tanımlayıcı işaretlerin tescil edilebilmesi mümkündür⁴⁵⁰. Örneğin “*Polkadot*” ibareli marka başvurusu İngilizce’de “*benekli*” (puantiyeli) anlamına geldiği için, TPE tarafından *kuyumculuk eşyaları ve giyim sınıfı* kapsamı için tanımlayıcı bulunarak reddedilmiştir. Yapılan itirazda, ortalama tüketicinin bu anlamı bilme ihtimalinin çok düşük olduğu, benek veya puantiyenin ise ilk bakışta fark edilebilen bir özellik olması nedeniyle aslında cins ve çeşit bildirmediği; zira bir giysinin kumaşı yani çeşit ve cinsi konusunda yanılgıya düşülmesi mümkünken (saten, ipek gibi), benekli olup olmadığının fark edilmeden bir giysinin alınmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca “*benek tekstil*”, “*benekli soket*”

⁴⁴⁶ Karahan, s. 179; Yasaman, s. 232; Arkan, ülkemizde anlamının yaygın şekilde bilindiği pretty, ekstra, lüks gibi eşyanın özelliklerine ilişkin olan yabancı sözcüklerin marka olarak alınmamaları gerektiğini belirtmektedir, s. 80 vd.

⁴⁴⁷ Yargıtay 11. HD., T. 17.02.2000, E. 2000/236, K. 2000/114; Çolak, s. 31; Yılmaz, s. 92; Karan/Kılıç, s. 112 vd.

⁴⁴⁸ Yargıtay 11. HD., T. 14.11.2008, E. 2007/9225, K. 2008/12381(yayınlanmamış karar).

⁴⁴⁹ Yargıtay 11. HD., T. 26.04.2011, E. 2011/1659, K. 2011/5007 (yayınlanmamış karar).

⁴⁵⁰ Arseven, s. 87; Karahan, s. 179; Yasaman, s. 232; Arkan, ülkemizde anlamının yaygın şekilde bilindiği pretty, ekstra, lüks gibi eşyanın özelliklerine ilişkin olan yabancı sözcüklerin marka olarak alınmamaları gerektiğini belirtmektedir, s. 81; Arkan, s. 80.

markalarının aynı sınıf kapsamında daha önce tescil edildiği dikkate alındığında, bu markanın tescilinin evleviyetle yapılması gerektiği hususu vurgulanmıştır. Yapılan itiraz YİDK tarafından kabul edilerek, markanın tanımlayıcı olmadığı anlaşılmış ve marka başvurusu tescil edilmiştir⁴⁵¹.

Yargıtay ise, aynı doğrultuda yabancı dildeki anlamın ülkemizde bilinme olasılığını değerlendirerek, İtalyanca vişne anlamına gelen “Morello” sözcüğünün Türkiye’de vişne olarak algılanmayacağını kabul ederek, anlamı yeterince bilinmediği için tanımlayıcı ve yanıltıcı olmadığı sonucuna varmıştır⁴⁵².

Ancak her ne kadar yabancı dildeki sözcüğün ülkenin genelindeki yaygınlığının dikkate alınması gerektiği belirtilse de, İsviçre Federal Mahkemesi “Yeni Rakı” kararında, markayı oluşturan sözcüklerin, İsviçre’de kullanılan resmi dillerden biri olmayan bir dilden alınmış olmasının söz konusu markanın kamu alanından sayılmasını engellemeyeceğini ifade etmiştir. Bir markanın kamuya ait olup olmadığının değerlendirmesinde İsviçre’de yaşayan Türk topluluğuna ait orta seviyeli bir bireyin üzerinde bıraktığı izlenime önem vererek, bu ibarenin tanımlayıcı nitelikte olacağı kanaatiyle marka olamayacağına hükmetmiştir⁴⁵³.

ABAD kararları ise, başvurunun topluluk markası ya da ulusal başvuru olmasına göre değişiklik göstermektedir. Bir kararında⁴⁵⁴ “*üye ülkeler arasındaki dilsel, kültürel, sosyal ve ekonomik farklılıklar nedeniyle, bir ülkede ilgili mallar/hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olan bir markanın başka bir üye ülkede öyle olmayabileceğini, bu nedenle, tescilin talep edildiği mallara/hizmetlere ilişkin olarak üye bir ülkenin dilinde ayırt edici nitelikte olmayan ve tanımlayıcı olan bir markanın başka bir üye ülkede – tescilin talep edildiği ülkedeki ilgili taraflar sözcüğün anlamını tanımadığı sürece- ulusal bir marka olarak tescil edilmesini engellemeyeceğini*” ifade etmiştir. Böylece Almanca yataklar, döşekler anlamlarına gelen “Matratzen” ibaresinin, İspanya’da bu sınıflar kapsamında tescili mümkün olmuştur⁴⁵⁵.

⁴⁵¹ 2014-M-11204 sayılı TPE YİDK kararı.

⁴⁵² Yargıtay, 11. HD., T. 20.10.2008, E. 2007/8574, K. 2008/11531.

⁴⁵³ BGE 120II 144, Yasaman, s. 236’dan naklen.

⁴⁵⁴ C-3/03

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30ddec8ab8ab0a044a7c8827c0b48748f8fa.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRc3z0?text=&docid=57061&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=689879> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁴⁵⁵ “Natural Beauty” kararında ise ABAD, bu ibarenin topluluk markası olarak tescilini kabul etmemiş, bu ibarenin yalnız anglofon ülkelerde değil, biraz İngilizce bilen diğer tüketiciler tarafından da bilinen bir ibare olduğu ve bu iki sözcüğün doğal güzellik fikrini açıkça belirlediği, bu ürünlerde cins ve kalite belirten tasviri bir işaret olduğu ve ayırt edicilik niteliği bulunmadığını kabul etmiştir; T-559/10, 11.07.2012; <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-559/10&language=EN> (son erişim tarihi: Eylül 2016)

OHIM ise, bir markanın üye devletlerin herhangi birinin resmi dilinde tanımlayıcı olması hâlinde, ilgili ülkenin büyüklüğü veya nüfusu dikkate alınmaksızın CTM olarak markanın tescil edilmediğini belirtmiştir. Bu görüş kanaatimizce de isabetlidir, zira CTM marka başvuruları, üye ülkelerin hepsi için ya tamamen kabul edilmekte ya da tamamen reddedilmektedir.

2.1.4.3.1.2. Birleşik sözcükler

Eğer tek başına tanımlayıcı olan sözcükler bir araya geldiğinde, işaretin bütün olarak yarattığı izlenim, sözcüklerin tek başına tanımlayıcı anlamını akla getirmekten uzaksa, birleştiğinde farklı bir izlenim ortaya çıkartıyorsa, marka olarak tescil edilebilir niteliktedir. Buna karşın, ortaya çıkan sözcük kombinasyonu ortalama tüketiciler için hâlen mal/hizmetin niteliklerini doğrudan tanımlıyorsa, bu sözcük kombinasyonu da SMK m. 5/1-c kapsamında reddedilmelidir.

ABAD’a göre birleşik markaların tescil edilebilmesi için, birleşik marka ile onu oluşturan tanımlayıcı nitelikteki parçalar arasında algılanabilir bir farklılık bulunması gerekmektedir. Bu iki yol ile gerçekleşebilir; ya bir araya gelen sözcükler kendi anlamları dışında ortaya farklı anlamda bir sözcük çıkarttığı izlenimini yaratmalı ya da birleşik marka ortaya bağımsız özgün bir sözcük olarak günlük konuşma dilinin parçası hâline gelmelidir. Bu doğrultuda ABAD’ın “Eurohypo” kararında, birleşik markanın AB para birimi olan “Euro” ve ipotek anlamına gelen “hypo” ibaresinden oluştuğu, ancak birleşik sözcüğün farklı bir anlam kazanmadığı ve özgün bir anlam ifade etmediği gerekçesiyle marka başvurusunun reddi gerekmiştir⁴⁵⁶.

Buna karşın, ABAD tarafından “Babydry” ibaresinin *bebek bezleri* için ayırt edici olduğu ve sıra dışı bir birleşme oluşturmamasından dolayı tanımlayıcı olmadığına karar verilmiştir⁴⁵⁷.

TPE ise, 11. sınıfta musluklar, fışkiyeler, duşlar için ahizeler, sıhhi tesisat boruları, küvet, tuvalet taşları, lavabolar için

**Chic&
Trendy&
New**

⁴⁵⁶ Bkz. Eurohypo kararı, C- T-439-04. Buna karşın Yargıtay “Euroglass” kararında, otomobil camları için bu ibarenin tanımlayıcı olmadığını, cins, çeşit, vasıf bildirmediğini, herkesçe kullanılabilecek bir ifade olmadığını bu nedenle marka olarak tescil edilebileceğine karar vermiştir; Yargıtay 11. HD, 14.02.2005 T., 2004/4464 E., 2005/1156 K. Kanaatimizce “Euro” ve “glass” ibarelerinden oluşan bir markanın, özellikle cam imalatı için SMK m. 5/1-c kapsamında bilgi verici ve hatta “Euro” ibaresi gereğince söz konusu malın Avrupa ile ilişkisinin bulunmaması hâlinde, SMK m. 5/1-f kapsamında yanıltıcı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

⁴⁵⁷ C-383/99 P <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-383/99%20P> (son erişim tarihi: Eylül 2016).

“chic&new&trendy” marka başvurusunu tanımlayıcı bularak reddetmiştir. Yapılan itirazda, “chic” kelimesinin zarif, nazik, şık; “new” kelimesinin yeni; “trend” kelimesinin ise modaaya uygun anlamına geldiği ancak tescili istenen sınıflar bakımından söz konusu malların hiçbirinin bu sözcüklerle tanımlanamayacağı, ürün özelliğini birebir ve doğrudan işaret etmediği ancak giyim, kuyumculuk eşyaları vs. için tanımlayıcı olabilecek bu sözcüklerin bu sınıflarda dahi (“chic”, “s chic”, miss chic big new, fresh new, trendy, young and trendy, şeklinde) tescil edildiği belirtilmiştir. Bu üç ibarenin baş harfleri aşağıdan yukarıya doğru okunduğunda ortaya çıkan CTN ibaresinin; firmanın adına atıf yaptığı, bu üç sözcüğün sıra dışı şekilde bir araya gelip görsel olarak da ayırt edicilik sağladığı iddiasına karşılık YİDK bu özelliklerin ilgili sınıftaki mallar için vasıf bildiren nitelikte olduğu gerekçesiyle marka başvurusunu reddetmiştir⁴⁵⁸.

Söz konusu YİDK kararı kanaatimizce ilgili ibarelerin anılan mallar ile ilişkilendirilmesi ve bu mallar için bilgi verecek sözcükler olmaması nedeniyle isabetsizdir. Her ne kadar TPE kararlarında, önceki tarihli kararların emsal teşkil edemeyeceği belirtilse de, itirazda örnek olarak sayılan markaların tescil edildikleri sınıfı tanımladığı şüphesizken, bağlantı kurulmasının mümkün olmadığı bir sınıfta başvuruyu reddetmesi, eşitlik ilkesini ve tanımlayıcılık incelemesinin sadece tescili talep edilen mal/hizmetler bakımından olması gerektiğine ilişkin ilkeyi zedelemektedir. Bununla birlikte, ABAD’ın “BabyDry” kararıyla birlikte dikkate alınan sıra dışı birleşme ve ayırt edicilik kazandırma ilkesine TPE’nin bu kararda yer vermediği açıkça görülmektedir.

2.1.4.3.1.3. Çok Anlamlı Sözcükler

Birden fazla anlamı bulunan sözcükler bakımında da tanımlayıcılık söz konusu olabilmektedir. Örneğin “swallow” sözcüğü; yutmak, yudumlamak ve kırlangıç anlamlarına gelmektedir. İçecekler sınıfında bu işaretin tescil edilmek istenmesi hâlinde yudumlamak anlamında algılanması açısından tescil engeli söz konusu olabilirken, kırlangıç anlamında algılanması hâlinde bir sorun çıkmayacaktır⁴⁵⁹.

Benzer şekilde, Toy sözcüğünün İngilizce’den Türkçe’ye karşılığı “oyuncak” iken, Türkçe’de kullanılan diğer anlamı “acemi” dir. Yine aynı doğrultuda, Aydın sözcüğü; hem entelektüel, kültürlü, çağdaş; hem ferah, ışık anlamına gelmektedir. Ayrıca Ege Bölgesi’nde yer alan bir ilin adıdır. Aydın sözcüğü incirler için tescil edilmek istendiğinde

⁴⁵⁸ 2013-M-1104 sayılı TPE kararı.

⁴⁵⁹ Bently/Sherman, s. 793.

hangi anlamı esas alınmalıdır? Bu durumda, tüketicinin markayı ne şekilde algılayacağı araştırılmalı ve ona göre değerlendirme yapılmalıdır. Tüketici kitlesinin hangi anlamı algılayacağı konusundaki kanaat ve somut olayın şartlarına göre başvuru kabul ya da reddedilmelidir⁴⁶⁰.

Bu konuda YİDK'nın incelediği bir kararı değerlendirecek olursak; “*Ebony*” marka başvurusu, meyveler ve erikler için tanımlayıcı bulunduğundan dolayı TPE tarafından reddedilmiştir. Ancak “*Ebony*” sözcüğünün Türkçe karşılığı *abanoz*, *abanoz ağacı*, *simsiyah* anlamlarına gelmektedir ve İngilizce'nin resmi dil olduğu ülkelerde dahi bu ibare tescil edilmiştir. Bununla birlikte, ülkemizdeki ortalama tüketici bilgisi nazara alındığında bu sözcük anlamının bilinme ihtimali oldukça düşüktür. Kaldı ki, abanoz ağacı meyve veren bir ağaç değildir. Ayrıca Türkçe olarak “*abanoz*” ibaresi 29, 30 ve 35. sınıflarda ülkemizde tescil edilmişken ve daha önce yine aynı sınıfta tescil edilmiş “*ebony*” markası yenileme yapılmadığı üzere sona ermişken; YİDK abanoz ağacının “*hurma eriği*” anlamını da taşıdığına dair bir internet sitesi bağlantısına atıf yaparak marka başvurusunun reddine karar vermiştir⁴⁶¹.

Burada isabetsiz olması nedeniyle eleştirmemiz gereken iki durum bulunmaktadır; bunlardan birincisi, anlamların tespit edilmesi sırasına internet sitesinde yer alan bilgilerin güvenilirliğinden şüphe duyulmayacak şekilde diğer kaynaklarla gerekçenin kuvvetlendirilmesi gerektiğidir. Diğeri ise, TPE tarafından verilen kararlarda sıkça belirtildiği üzere, bundan önce verilen kararların TPE açısından bağlayıcı olmamasıdır. Ancak önceki kararları emsal almadan değerlendirmeler yapıldığı sürece; birbirinden bağımsız, ilgisiz ve yeknesak olmayan kararlar, markanın mümkün olduğu kadar objektif kurallar yaratmasına engel olmakta ve ilgililerin eşit işlem ilkesinden mahrum kalmasına, kimi zaman mağduriyetlerine ve yapılan işlemlerde kararlara güven duygusunun azalmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, özellikle YİDK'ya karşı yapılan itirazlarda, verilen hükümlere ilişkin olarak emsal kararları göz önünde bulundurarak kendi içinde bir içtihatlaşma yoluna gidebilmesi Türk Marka Hukuku açısından önemli bir adım olacaktır.

2.1.4.3.1.4. Sloganlar

Sloganların da, malların/hizmetlerin cins, çeşit, kalite, kullanım amacı veya diğer özellikleri hakkında bilgi vermesi durumunda SMK m. 5/1-c kapsamında reddedilmesi

⁴⁶⁰ Çolak, s. 27 vd.

⁴⁶¹ 16.05.2015 tarihli, 2015-M-3833 sayılı TPE YİDK kararı.

mümkündür. Sloganlara ilişkin ayrıntılı bilgiye çalışmanın birinci bölümünde yer vermekle birlikte⁴⁶², burada sloganlar bakımından tartışma konusu olan bir Yargıtay HGK Kararı'na değinmek isabetli olacaktır.

“*Efe Rakı Türk Rakısının Hası*” ibaresi için 33. sınıf kapsamında yapılan marka başvurusunda “*Türk Rakısı*” ibaresinin coğrafi işareti ihlâl ettiği, başvurunun haksız rekabet oluşturduğu, tanımlayıcı ve yanıltıcı olduğu nedenleriyle (SMK m. 5/1-c ve f ve KHK/556 m. 7/1-c ve f) YİDK kararının iptali istenen davada, Ankara 4. FSHM, “*Efe Rakı*” unsurunun esas, “*Türk Rakısının Hası*” ibaresinin ise yan unsur olduğunu, bu nedenle emtianın cins, çeşit, vasıf ve amacını tanımlamadığını, kalite ve coğrafi yer olarak halkı yanıltacak nitelikte olmadığını, esas çözülmesi gereken meselenin “*Türk Rakısının Hası*” unsurunun haksız rekabete neden olup olmadığının tespiti olduğunu, burada slogana ait reklâm usulünün, abartılı ancak hoş görülebilir olduğuna, başkasının emtiasını kötülemediğine ve YİDK kararının iptaline yer olmadığına karar vermiştir⁴⁶³.

Bu kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay tarafından, “*has*” kelimesinin Türk Rakısı'nın kalitesine yönelik üstünlük belirten tasviri bir kelime olduğu, markanın genel anlam bütünlüğü içinde “*Türk Rakısının Hası*” ibaresinin yan unsur değil esas unsur olduğu ve bu esas unsurun tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilerek, ilk derece mahkemesi kararı bozulmuştur⁴⁶⁴.

İlk derece mahkemesinin kararında direnmesi üzerine dava HGK tarafından incelenerek, temyiz kararına uyulmasına karar verilmiştir⁴⁶⁵.

Buna karşın Yargıtay bir başka kararında, “*Efe Rakı The Original Turkish Rakı*” ibaresinin tescili için; esas unsurun “*Efe Rakı*”, yan unsurun “*The Original Turkish Rakı*” ibaresi olduğu, anılan ibarenin tanımlayıcı olmadığı, yanıltıcı özellik taşımadığı, abartılı ancak hoş görünebilir bir reklâm olduğu, başkasının emtiasını kötülemediği ya da en iyi olduğunu göstermediği bu nedenle haksız rekabet hükümlerine aykırı olmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını onaylamıştır⁴⁶⁶.

Yukarıda aynı markaya ait iki ayrı slogan tescili için verilen iki farklı karara yer verilmiştir. Bunların birinde “*Türk Rakısının Hası*” ibaresi esas unsur, diğerinde ise “*The Original Turkish Rakı*” yan unsur olarak kabul edilerek iki farklı sonuca ulaşılmıştır. Kanaatimizce, her iki başvuruda yer alan “*Efe Rakı*” esas unsur, “*Türk Rakısının Hası*” ve

⁴⁶² Bkz. Birinci Bölüm 1.3.10. Sloganlar başlığı.

⁴⁶³ Ankara 4. FSHM, T. 03.09.2007, E.2007/182, K. 2008/137 (yayınlanmamış karar).

⁴⁶⁴ Yargıtay 11. HD, 13.12.2010 T; 2009/6145 E., 2010/12151 K. (yayınlanmamış karar).

⁴⁶⁵ Yargıtay HGK, 06.06.2012 T, 2012/11-98 E., 2012/343 K. (yayınlanmamış karar).

⁴⁶⁶ Yargıtay 11. HD, 12.04.2011 T; 2009/11822 E., 2011/4143 K. (yayınlanmamış karar).

“The Original Turkish Rakı” ise slogan ve yardımcı unsur olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, anılan sloganların tanımlayıcı olsa dahi yardımcı unsur olarak kullanılması mümkün olduğundan başvuruların kabulü gerekmektedir. Bu doğrultuda, Yargıtay ve HGK’nın “Türk Rakısının Hası” sloganının esas unsur olduğu ve tanımlayıcı olduğu gerekçeleriyle iptali kararına katılmıyor, ilk derece mahkemesi kararının isabetli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, Yargıtay’ın benzer somut olaylar için birer yıl ara ile farklı kararlar almasının, markaların giderek sübjektif olarak değerlendirilmesi kapısını açtığını, böylece yeknesaklık ve eşit işlem ilkesinin oluşturulması çabasıdan giderek uzaklaşıldığını; bu durumun da marka sahipleri ve diğer ilgili kişilerin süreçler ve yatırımlar hakkında giderek daha tereddütlü adımlar atmasına neden olduğunu düşünüyoruz.

2.1.4.3.2. Şekiller

Çalışmamızın birinci bölümünde de ifade ettiğimiz gibi, bir marka sadece sözcük ya da şekilden ya da sözcük ve şekil kombinasyonundan oluşabilir. Marka başvurusundaki sözcüğün tanımlayıcı olması hâlinde, birlikte tescil edilmek istenen şeklin markaya ayırt edici nitelik kazandırması mümkün olabilir.



CONTROL

Buna karşın, söz konusu şeklin başvurudaki tanımlayıcı sözcüğün bu özelliğini pekiştirmesi durumunda, başvuru bir bütün olarak tanımlayıcı nitelikte kabul edilir. Örneğin, “zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler” için, üzerine konulmuş böcek benzeri bir şekille malın amacını “Control” sözcüğü ile belirten solda yer alan başvurunun, şekille birlikte malın amacını pekiştirmesinden dolayı tanımlayıcı olduğuna, ayırt edici nitelik taşımadığına ve bu nedenle reddine karar verilmiştir⁴⁶⁷.

Aynı doğrultuda, ABAD *Intelligent Voltage Guard* +şekil (Akıllı Voltaj Koruması) kararında, markanın yüksek voltaja karşı koruyucu ürünler için tanımlayıcı olduğuna ve sağda yer alan şeklin de yüksek voltajı resmettiği gerekçesiyle markanın tanımlayıcılığını koruduğuna, ayırt edici nitelik sağlamak yerine anlamı pekiştirdiğine karar vererek tescil talebini reddetmiştir⁴⁶⁸.



Ancak tanımlayıcı olan sözcük unsuru başlı başına ayırt edici, konum ve ölçü bakımından sözcükten daha belirgin bir şekille birlikte kullanıldığında, diğer bir ifadeyle şeklin markada esas unsur izlenimini yaratması durumunda markanın tescil edilmesi

⁴⁶⁷ İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2008, s. 82.

⁴⁶⁸ CJEU CFI T-297/07, Çolak s. 42; <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-297/07> (son erişim tarihi: Eylül 2016)

mümkündür⁴⁶⁹. Buna karşın, TPE'nin Marka İnceleme Kılavuzu'nda belirttiği üzere şekil ayırt edici olmasına rağmen, esas unsur olmaktan ziyade, sözcüğe göre arka plandaysa ya da silik, siluet hâlindeyse tanımlayıcı sözcüğün markanın esas unsuru olduğu ve şeklin markaya ayırt edici nitelik katmadığı kabul edilir⁴⁷⁰.



Ayrıca ticari hayatta yaygın olarak kullanılan şekiller de mal/hizmetlere ayırt edici nitelik kazandırmadıklarından dolayı tescil edilmezler. Örneğin solda yer alan “Einfach Gut!” ibaresi “Sadece İyi” anlamına gelmekte olup; kırmızı kalp ise, yiyecek içecekler, özellikle şeker ve çikolatalar için pazarda yaygın olarak kullanılan bir şekildir. Bu nedenle, yiyecek içeceklerle ilgili sınıflar kapsamında ayırt edicilik sağlamaması nedeniyle OHİM tarafından başvurunun reddine karar verilmiştir⁴⁷¹.

Bununla birlikte, sadece bir şekilden oluşan markanın tanımlayıcı olmasının mümkün olup olmadığı tartışmasında OHİM; eğer bir şekil markası; gerçek hayattakinden farklı ve ayırt edici olmayan basit bir formdan oluşmaktaysa ve kullanım amacını veya çeşidini işaret etmekteyse reddedilmesi gerektiğini belirtmektedir⁴⁷². Örneğin solda yer



alan şekil, *köpek aksesuarları* için tescil edilmek istenmiş, ancak söz konusu şeklin gerçek hayatta birebir görüldüğü, tüketici zihninde düşünmeye mahal vermeyeceği ve ilgili mallarla direkt bağlantılı olduğu düşünüleceğinden tanımlayıcı bulunarak tescil talebi reddedilmiştir⁴⁷³.

Ancak OHİM tarafından sağda yer alan şekil için; stilize edildiği, gerçek hayatta olduğundan farklı ve kullanım amacı ve çeşit hakkında, direkt bilgi servis etmediğinden ve ayırt edici olduğundan dolayı tescil kararı verilmiştir⁴⁷⁴.



2.1.4.3.3. Renk Adları

Eğer bir renk adı, bir mal/hizmetin özelliği olarak ortalama tüketici tarafından algılanıyor ve o renk münhasıran ya da esas unsur olarak markada yer alıyorsa bu başvurunun tanımlayıcılık kapsamında değerlendirilerek reddedilmesi gerekir⁴⁷⁵.

⁴⁶⁹ Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 54.

⁴⁷⁰ TPE, MİK s. 67.

⁴⁷¹ Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 59.

⁴⁷² Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 53.

⁴⁷³ T-385/08; <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-385/08> (son erişim tarihi: Eylül 2016).

⁴⁷⁴ CTM no. 844.

Örneğin ülkemizde rokfor peyniri İngilizce’de “blue” (mavi) olarak kullanılmakta olduğundan “blue” ibaresinin peynir malları için İngilizce’nin hâkim olduğu ülkelerde tescili mümkün olmamalıdır. Aynı şekilde “yeşil” renk adı (green) çaylar için ya da herhangi bir renk adı mürekkepler, boyalar veya kozmetik sınıfında tescil edilirse, malın özelliği ile ortalama tüketici gözünde direkt bağlantı sağlayacağından dolayı tanımlayıcı olduğu kabul edilmelidir⁴⁷⁶.

Bununla birlikte belirtmek gerekir ki, renk adları ilgili mal/hizmeti tanımlayıcı bir bilgi içermiyorsa tescil talebi kabul edilmektedir. Örnek olarak, güzellik bakımı hizmetlerinde “kırmızı”⁴⁷⁷ ya da başta giyim markası olarak tescil edilen ve şu an tanınmış marka olarak tüm sınıflarda korunan “mavi”⁴⁷⁸ markası verilebilir.

2.1.4.3.4. Bitki Çeşitleri Adları

Bitki çeşitleri adlarının ilgili mal/hizmetle ilişkin tanımlayıcı olması hâlinde de SMK m. 5/1-c kapsamında uygulanacak kriterler aynı olmalıdır.

Örneğin, OHIM 5. Temyiz Kurulu “*sharbatı*” kararında; “*sharbatı*” sözcüğünün Hindistan’a özgü bir pirinç ve buğday türünün ismi olması nedeniyle “*pirinç; un ve tahullardan yapılmış ürünler, ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler*” malları bakımından ayırt edici nitelikten yoksun, tanımlayıcı ve ticaret alanında herkes tarafından kullanılır terimler arasında bulunması nedeniyle tescilini reddetmiştir.

Kararın gerekçesinde, tanımlayıcılığın, başvuruya konu mallar ve halkın ilgili kısmının dikkate alınarak değerlendirilmesi; kamunun ilgili kesiminin ise, tescil talebinin gerçekleştiği yerde bulunan, ilgili malların/hizmetlerin tacirleri ve ortalama tüketicilerinden oluşması; bu kişilerin yeteri derece bilgili, gözlemci ve tedbirli olduğunun kabulü gerektiği belirtilmiştir.

Başvuru sahibinin “*sharbatı*” sözcüğünün AB’de bilinmediği veya kullanılmadığı, dolayısıyla markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilemeyeceği yönündeki argümanı isabetsiz bulunmuştur. Çünkü Hindistan’da yetiştirilen bir pirinç veya buğday türünün, AB’de bilinmemesi veya gelecekte bilinmeyecek olması, Hint pirinç ve buğdayının yüksek sayıdaki taciri ve müşterisi dikkate alındığında olası görülmemiştir. Ayrıca “*Sharbatı*”

⁴⁷⁵ Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 50.

⁴⁷⁶ Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 51.

⁴⁷⁷ TPE no. 2004/09132.

⁴⁷⁸ TPE no. T/00983.

sözcüğünün ret kararı kapsamındaki mallar için tescil edilmesine izin vermek, başvuru sahibinin bir cins ismi üzerinde tekel hakkı oluşmasına neden olacaktır.

Bu karar, tanımlayıcılık hususunun değerlendirilmesi sırasında hedef kitlenin sadece ortalama tüketici gözünden değil, ilgili malların/hizmetlerin tacirlerinin gözünden değerlendirilmesi bakımından isabetli olduğu gibi, gelecekte piyasada kullanılma ihtimali bulunan terimlere ilişkin değerlendirmeyi içermesi bakımından da önemlidir⁴⁷⁹.

2.1.4.4. Tanımlayıcı İşaret Olmaktan Kaçınma Hâlleri

Marka başvurusu sahipleri bazı durumlarda SMK m. 5/1-c engelini aşabilmek maksadıyla, tanımlayıcı olan sözcükleri belirli formlar altında değiştirmeye çalışmaktadırlar. Bu değişiklikler genellikle yazı stilinde karşımıza çıkmakla birlikte; grametik olarak sözcüklerin yapısıyla oynama ya da kısaltmalardan yararlanma şeklinde de olabilmektedir. Anılan bu hâller, örnekler ve kararlarla birlikte aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

2.1.4.4.1. Belirli bir Form ile Yazılmış Tanımlayıcı Sözcükler

Kural olarak tanımlayıcı bir sözcüğün; standart, klasik, koyu ya da italik şekilde yazılması hâlinde, sözcük ayırt edicilik kazanmayacağından dolayı tescil edilemez. Zira sıradan bir sözcüğün ayırt edici nitelik kazanabilmesi için ortalama tüketicinin, mal/hizmetler ile oluşturulan yazı formu arasındaki bağlantıyı algılamada çaba sarf etmesi gerekir⁴⁸⁰.

Örneğin el yazısıyla *Superleggera* şeklinde yazılmış “*süper hafif*” anlamına gelen sözcük, ortalama tüketici gözünde el yazısıyla sıradan olacağı ve bu formun tanımlayıcı sözcüğe ayırt edici nitelik kazandırmayacağı gerekçeleriyle, OHIM tarafından “*motorlar, taşıtlar, giysiler, oyuncaklar, spor aletleri*” bakımından reddedilmiştir⁴⁸¹.

⁴⁷⁹ R 1095/2011-5 Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 52; ayrıntılı görüş için bkz. Önder Erol Ünsal <https://iprgezgini.org/2013/12/17/ohim-temyiz-kurulu-sharbat-karari-yabanci-dillerdeki-kelimelerin-tanimlayici-niteligine-iliskin-degerlendirme/>;

⁴⁸⁰ Guidelines For Examination In OHIM, On Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 55.

⁴⁸¹ CTM No. 5456207. Bu karar ayrıca ABAD’ın T-464/08 nolu kararıyla da onanmıştır, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-464/08> (son erişim tarihi: Eylül 2016)

Kanaatimizce “*süper hafif*” anlamına gelen bir sözcüğün tescil edilmek istendiği motor, taşıt, giysi, oyuncak ve spor aletleri kapsamında tanımlayıcılığı söz konusu olduğundan ve söz konusu yazı formunun bu sözcüğe herhangi bir ayırt edicilik katmaması nedeniyle OHİM’in bu konudaki kararı tarafımızca da isabetlidir.

intelligent ideas Yine solda yer alan ve Türkçe’de “*akıllı fikirler*” anlamına gelen ibare; tanımlayıcı olduğu ve sıradan, yaygın bir renk ile kullanılmasının ayırt edici nitelik kazandırmadığı gerekçesiyle 9 ve 38. sınıf kapsamında OHİM tarafından reddedilmiştir⁴⁸².

Söz konusu sınıf kapsamının; cihazlar, makinalar, elektronikler, haberleşme, radyo-televizyon yayın hizmetleri olduğu dikkate alındığında, “*akıllı fikirler*” ibaresinin bu sınıflar bakımından tanımlayıcı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, yazı formunun söz konusu tanımlayıcı sözcüğe ayırt edici nitelik katmadığı göz önüne alındığında OHİM kararının isabetli olduğu düşünülmektedir.

natural beauty Aynı doğrultuda, soldaki şekilde kozmetik ve güzellik ürünleri bakımından “*doğal güzellik*” anlamına gelen “*natural beauty*” başvurusu; sıradan şekilde yazıldığı ve “*beauty*” ibaresinin font ölçüsünün ve ayrıca “*b*” harfinin sözcüğün kalan harflerine nazaran büyük yazılmasının, sözcüğe ayırt edicilik sağlamadığı gerekçesiyle OHİM tarafından reddedilmiştir⁴⁸³.

DVB Buna karşın, Türkçe’de “*dijital video yayını*” anlamına gelen “*digital video broadcasting*”in baş harflerinden oluşan DVB’nin solda yer alan şekli ile harflerin tek başına açık ve kesin şekilde tanınamaması ve standart yazı tiplerinden farklı olması, DVB’nin anlamını bilen birinin dahi şekli gördüğünde DV3, DVB, LVB, LV3 gibi anlamlarını da çıkarabileceği biçimde stilize edilmesi, minimum ölçüde bile olsa ayırt edicilik sağlaması nedeniyle 9 ve 38. sınıflarda OHİM tarafından tesciline karar verilmiştir⁴⁸⁴.

Yukarıda yer alan örnek kararlar doğrultusunda bir sözcüğün tanımlayıcı olarak değerlendirilmemesi için, ayırt edicilikten yoksun yazı formlarının kullanılması sonuca etki etmemekte, ancak yazı formunun; tüketicinin algısında birden çok anlam oluşturabileceği

⁴⁸² CTM No. 7147689.

⁴⁸³ CTM No. 8294233, bu karar ABAD’ın T-559/10 nolu kararı ile de onanmıştır,

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124941&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1247679> (son erişim tarihi: Eylül 2016).

⁴⁸⁴ CTM No. 2795771.

kanaatini uyandıran ya da tüketiciyi düşünmeye sevk eden durumlarda sözcüklere ayırt edici nitelik kazandırdığını söylemek mümkündür.

2.1.4.4.2. Gramatik Eşdeğerler

Grametik eşdeğer teriminden kasıt, tüketici algısını dolandırmaya yönelik şekilde, tanımlayıcı sözcüğü gramer kurallarından uzaklaştıran, yazım kurallarına uygun olmayan ya da tanımlayıcı sözcüğün sonuna ünlem, soru işareti, tırnak işareti gibi işaretler ilavesiyle oluşturulan sözcüklerdir. Ayırt edici nitelik taşımayan veya tanımlayıcı olan sözcüklerin bu yolla tescil edilmek istenmesi durumunda, ilgili tüketici kesiminin görsel ya da işitsel olarak ilk bakışta kolayca fark edemeyeceği veya tanımlayıcı olan sözcüğün eşdeğeri olarak algılanacağı durumlarda bu işaretlerin tescil engeliyle karşılaşması gerekir. Örneğin, lokanta hizmetleri için “*Fish!*”, gıda maddeleri için “*freshh*” ya da “*tazze*” sözcükleri tescil edilemeyecektir^{485 486}.

Bir diğer ifadeyle, bir sözcüğün telaffuz hatalarıyla tanımlayıcı terimden türetilmiş yeni bir sözcük olması onu tanımlayıcı bir işaret olmaktan kurtaramamaktadır.

Bu doğrultuda OHIM’in “*Rely-able*” (reliable) kararına baktığımızda, yazım hatalarıyla bir sözcüğün değiştirilmesinin tanımlayıcılık kavramından uzaklaşma olarak değerlendirilmediği ve *farmasötik preparatlar ile ilgili tıbbi ve ilaç bilgilerine internet üzerinden erişim sağlanması ve eczacılık ürünleri için klinik denemeler yapılması hizmetleri bakımından reddedildiği* görülmektedir⁴⁸⁷.

Ancak OHIM; çarpıcı, sıradan olmayan, şaşırtıcı, tüketicinin anlaması için çaba sarf etmesi gereken grametik eşdeğerli sözcüklerin ise tescil edilebileceği görüşündedir. Örneğin “*LINQ*” (link: bağlantı) sözcüğünün; yaratıcılık içermesi, sözlükte bulunmaması, yaygın olmaması ve sondaki “*Q*” harfinin net olarak ilgi çekmesi nedeniyle marka olarak tescil edilebileceğine karar vermiştir⁴⁸⁸.

Buna karşın YİDK ise; “*DantheL*” ibaresini, dantel ibaresiyle aynı okunuşa sahip olması ve yazım farklılığının ortalama tüketici gözünde ayırt edici nitelikte bir farklılık yaratmaması nedeniyle tanımlayıcı bulmuştur⁴⁸⁹.

⁴⁸⁵ Bently/Sherman, s. 781; Çolak, s. 31;

⁴⁸⁶ Ancak “*Entazze*” ibaresi, yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri olan 43. sınıfta 2007/35569 sayılı TPE tarafından tescil edilmiştir.

⁴⁸⁷ T-640/11, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-640/11&language=EN> (son erişim tarihi: Ekim 2016)

⁴⁸⁸ CTM no 1419415 (9 ve 38. sınıflar için).

⁴⁸⁹ TPE 2008-M-2289.

Yargıtay da, 32 ve 33. sınıflar bakımından “Schar Up” ve “Scharup” markalarının telaffuzunun “şarap” olması nedeniyle Türkçe şarap sözcüğü gibi tescil edilemeyeceğini belirterek markayı tanımlayıcı görmüş, tescil edilen bu markaların hükümsüzlüklerine ilişkin yerel mahkeme kararını onamıştır⁴⁹⁰.

“Coontrol” kararında ise Yargıtay, tanımlayıcı olan “Control” sözcüğüne “o” harfinin eklenmesi sayesinde, bu ibareyi taşıyan markanın, yazılış biçimi itibarıyla ayırt edicilik kazandığını ve “doğum kontrol ilaçları ve benzeri emtia” bakımından tanımlayıcı olmadığını kabul etmiş ve tesciline karar vermiştir⁴⁹¹.

Kanaatimizce yazım hatalı sözcüğün, ayırt edici diğer unsurlarla yer alması durumunda başvuru kabul edilebilir. Ancak, “Coontrol” sözcüğü ilk bakışta “Control” olarak algılanmakta ve eklenen “o” harfi kelimeye bir ayırt edicilik katmamaktadır. Ayrıca reddedilen “Schar Up” ve “Scharup” markalarında bile, işitsel açıdan olmasa da görsel olarak bir ayırt edicilik sağlandığı ve yaratıcı olduğu düşünülebilirken; “Coontrol” sözcüğünün; hem işitsel, hem görsel, hem de anlamsal açıdan herhangi bir ayırt ediciliği bulunmamaktadır. Bu nedenle Yargıtay’ın bu kararına katılmıyoruz.

Bu açıklamalardan sonra, tanımlayıcılık kapsamında yer almamak için bazı harflerin değiştirilmesinin sonuca etkili olmadığını söylemek mümkündür. Çünkü önemli

olan tüketicinin o işareti nasıl algıladığıdır⁴⁹².  markası örneğinde olduğu gibi, yazım hatasının hayal ürünü olması veya ilk bakışta dikkat çekici, fark edilir olması ya da sözcük anlamında bir değişikliğe yol açması durumunda ise başvuru kabul edilebilir⁴⁹³.

2.1.4.4.3. Kısaltmalar, Akronimler

Ticaret alanında uzun sözcük gruplarının akılda kalmasının zor olabileceği düşüncesiyle, sözcüklerin baş harflerinin kısaltmalara dönüştürülerek kullanılması markayı oluştururken tercih edilen bir durumdur. Bununla birlikte tanımlayıcılık, sözcük gruplarının baş harfleri bakımından da mümkün olabilir. TPE Marka İnceleme Kılavuzu’nda da ifade edildiği gibi, kısaltmanın tanımlayıcı olup olmadığı tespit edilirken;

⁴⁹⁰ Yargıtay, 11 HD. T. 31.05.2010, E. 2009/205, K. 2010/6057; Çolak, s. 138 vd.

⁴⁹¹ Yargıtay, 11. HD, T. 13.05.2008, E. 2007/4707, K. 2008/6245; TPE no. 2012/95945.

⁴⁹² Örneğin, zeytin anlamına gelen “olive” sözcüğü biraz değiştirilerek “O” harfi yerine, “0” rakamı; “L” harfi yerine “1” rakamı kullanarak “0live” markası zeytin emtiası bakımından tanımlayıcı görülmüştür; Yargıtay 11. HD, 27.05.2013, E. 2008/3167, K. 2009/12638; Çolak, s. 123.

⁴⁹³ TPE, MİK, s. 63.

kısaltmaya bakıldığı zaman şayet ortalama tüketici, sözcük grubunun tamamını bir bakışta algılayabiliyor ve tanımlayıcı karşılığı bulabiliyorsa başvuru reddedilmelidir.

Bu bağlamda ABAD'ın görüşüne göre; toplumun ilgili kesimi, tanımlayıcı sözcüklerin baş harflerini temsil eden harf silsilesini tanımlayıcı sözcüklerin kısaltması olarak algılıyorsa, tanımlayıcılık engeli söz konusu olmalıdır⁴⁹⁴. Ancak kısaltmanın ya da akronimin⁴⁹⁵ bir bakışta tüketici gözüyle anlaşılması mümkün değilse, söz konusu ibarenin ayırt edici nitelik taşıdığına karar verilmelidir. “ORTS-The Organic Red Tomato Soup Company” buna örnek olarak verilebilir.

Ayrıca, kısaltma ile birlikte anlamının açık şekilde yazılması işareti tanımlayıcı olmaktan uzaklaştırmamaktadır. Bu doğrultuda Yargıtay, *ETB- Elyaf Takviyeli Beton* ve *FTB- Fiber Takviyeli Beton* ibarelerinde, anlamın açık şekilde ifade edilmesi ve kullanıldıkları malın vasıf ve özelliklerini göstermesi nedeniyle markaların tanımlayıcı olduğuna dair verilen yerel mahkeme kararını onamıştır⁴⁹⁶.

Kısaltma ve akronimlerin tanımlayıcı olup olmadığının değerlendirilmesinde, bazı durumlarda konunun niteliğine göre yalnızca ortalama tüketicinin değil; konu hakkındaki uzman tüketicilerin, üreticilerin ve hizmet sağlayıcı algısının esas alınması gerekir. Örneğin YİDK'nın “EpsBeton” kararına baktığımızda, “*eps*” harflerinin “*Expanded Polistren*” ibaresinin kısaltması olduğu, *petrolden elde edilen bir termoplastik yalıtım malzemesi ve en iyi ısı yalıtım sağlayan birkaç malzemeden biri olduğu, bu nedenle söz konusu başvurunun yapıldığı bölgede tescil talebine konu malların/hizmetlerin ticaretteki ve/veya ortalama tüketicileri arasındaki makul derecede iyi bilgili ve makul derece gözlemci ve basiretli tarafların algısının esas alınması gerektiği*” belirtilmiştir⁴⁹⁷.

Yine YİDK'nın bir başka kararında “*rgta*” ibareli başvurunun “*regenerating agent*” anlamında kullanılan kısaltması ve *dekstrandın türetilmiş bir dizi polimerin genel adı olduğu, “rgta” bileşimlerinin doku tamiri ve yara iyileştirme gibi tedavilerde kullanıldığı, teknik terimlerin konunun uzmanları için hangi dilden türetildiğine bakılmaksızın aynı*

⁴⁹⁴ Bkz. Multi Markets Fund- MMF kararı, C-91/11 <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-90/11&language=en> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁴⁹⁵ Akronim; iki veya daha fazla sözcüğün baş harflerinden veya ilk birkaç harfinden oluşturulmuş sözcüktür. Akronimler; radar, Aids ve İnterpol örneklerinde olduğu gibi sözcükleşmiştir. Bir sözcük gibi telaffuz edilemeyen, yani harfleri tek tek söylenen -AİHM, TDK gibi- kısaltmalar ise akronim olarak kabul edilmezler. Türkçe’de kısaltmalar oldukça yaygın olmakla birlikte, sözcük hâlindeki akronimler azdır ve çoğunluğu yabancı kökenlidir.

⁴⁹⁶ Çolak, s.127.

⁴⁹⁷ 2010-M-1163 sayılı YİDK kararı.

anlamı ifade ettiđi ve lkemizde hitap edilen evre aısından da tanımlayıcı anlamların geerli olacağına karar verilmiřtir⁴⁹⁸.

Bunun dıřında tek bařına harflerin tanımlayıcı olması da mmkndr. rneđin, uluslararası alanda “i” harfi internet, “e” harfi elektronik, “m” harfi de mobil szcđ yerine kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu harfler anılan sınıflar iin tanımlayıcı olabilmektedir. Ayrıca hastane hizmetleri iin “H”, park hizmetleri iin “P”, eczaneler iin “E” harfinin tek bařına tescil edilmesi talebi, tanımlayıcı olması gerekesiyle engellenebilir. Harf, sayı ve bunların kombinasyonlarına iliřkin ayrıntılı aıklamalar alıřmanın birinci blmnde incelendiđinden dolayı burada tekrara dřmemek adına ilgili blme atıf yapmakla yetiniyoruz⁴⁹⁹.

2.1.5. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olan Markalar

2.1.5.1. Genel Olarak

SMK m. 7/1-’de yer alan dzenlemeye gre “*aynı veya aynı trdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiř veya daha nceki tarihte tescil iin bařvurusu yapılmıř bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer iřaretler*” tescil edilememektedir. Sz konusu dzenleme KHK/556’da m. 7/1-b’de yer almaktaydı.

Evrensel nitelik tařıyan bu ilkeye gre, marka olarak tescil edilmiř veya tescil iin bařvurusu yapılmıř bir iřaretin aynısı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzeri, aynı veya aynı tr mal/hizmetler iin bir bařkası tarafından tescil edilemez. Bu tescil engeli marka hukukuna hkim olan “*ncelik ilkesi*” nin bir yansımasıdır⁵⁰⁰.

Bu dzenlemenin dođru bir řekilde yorumlanabilmesi ve nisbi ret nedenleri iinde ayrıca hkme bađlanan “*benzerlik*” kavramı arasındaki iliřkinin dođru aktarılabilmesi iin, ncelikle SMK m. 5/1-’de yer alan “*aynılık*”, “*ayırt edilemeyecek kadar benzerlik*”, “*aynı tr mal/hizmet*” ifadelerinin aıklıđa kavuřturulması gerekir. Bu dođrultuda SMK m. 5/1- hkmnn uygulanma řartlarına ařađıda deđinilmiřtir.

⁴⁹⁸ 2010-M-874 sayılı YİDK kararı.

⁴⁹⁹ Harfler ve sayılar hakkında ayrıntılı bilgi iin bkz. Birinci Blm 1.3.3. Harfler, Sayılar, Kombinasyonlar bařlıđı.

⁵⁰⁰ ađlar, s. 47; Tekinalp, s. 401; Kaya bu ilkeyi “*ncelik ve teklik*” ilkesi olarak nitelendirmiřtir; bkz. s. 464.

2.1.5.2. Hükümün Uygulama Şartları

SMK m. 5/1-ç 'de yer alan mutlak ret nedeninin uygulanabilmesi için, sonradan başvurusu yapılan işaret ile önceki tarihte tescilli olan veya tescil başvurusu yapılmış marka arasında ayniyet veya ayırt edilemeyecek kadar benzerlik aranacak, ayrıca aynı veya aynı tür mal/hizmetlerle ilgili olup olmadığı tespit edilecektir.

Bu doğrultuda SMK m. 5/1-ç hükmü için aşağıda belirtilen üç şartın bir arada bulunması gerekmektedir. Bunlar;

- (i) markalar arasında başvuru aşamasında tarihsel öncelik ve sonralık ilişkisi olması⁵⁰¹,
- (ii) markalar arasında ayniyet veya ayırt edilemez benzerlik bulunması,
- (iii) markaların aynı veya aynı türde mal/hizmetler için kullanılıyor olmasıdır.

2.1.5.2.1. Markaların Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olması

2.1.5.2.1.1. Markaların Aynı Olması

SMK m. 5/1-ç hükmünde yer alan “*aynılık*” ibaresinin tanımı SMK’da yapılmadığı gibi KHK/556’da yapılmamış ancak mülga Markalar Kanunu m. 47/2’de “*başkasına ait tescilli markanın biçim, mânâ yahut bunlardan birisi itibariyle eşini veya ebat yahut renk itibariyle veyahut dikkatle bakılmadıkça farkına varılmayacak kadar cüzi surette değiştirilmiş şeklini kullanan kimse bu markayı aynen kullanmış sayılır*” şeklinde ifade edilmiştir.

TPE’nin yayınladığı Marka İnceleme Kılavuzu’nda ise aynılık, “*karşılaştırılan işaretlerin özdeş, farksız, tıpa tıp taklit, aynen veya birebir kopya olmaları*” şeklinde açıklanmıştır.

Bu bağlamda, iki işaret arasında olan en küçük farklılık bile aynen kullanma hâlini sona erdirecektir. Zira aynılıktan bahsedebilmek için her iki işaretin birbiriyle aynı olması gerekmektedir⁵⁰². Eğer markaların sözcük unsurları aynı, şekil unsuru farklı ise, markalar aynı olarak değerlendirilemeyecek; işaretler için bir sonraki aşama olan ayırt edilemeyecek derecede benzerlik incelenmesine geçilmesi gerekecektir.

⁵⁰¹ Madde hükmünde önceki işaretin mutlaka tescil olma şartı aranmamış, başvuruda bulunulması yeterli görülmüştür. Yapılan başvuru SMK m. 3 ve m. 11’de belirlenen şartlara uygunluk açısından incelenir. Bu inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik ya da uygunsuzluk olmadığı takdirde, başvuru Enstitü’ye verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir (SMK m. 15).

⁵⁰² Tekinalp, s. 404.

Doktrinde ise “aynılık” konusunda farklı görüşler mevcuttur. *Tekinalp*’e göre, bir işaretin tescilli markanın aynı olması demek, iki işaretin tıpa tıp birbirinin aynı olması, aralarında en ufak bir farklılık bulunmaması demektir⁵⁰³. Örneğin “*beko*” markasının yine “*beko*” şeklinde kullanılması gibi. *Arkan*’a göre ise; markanın esas unsurunu oluşturan sözcüğün, sonraki markalarda farklı büyüklükte olması veya farklı yazı biçiminde ifade edilmesi ya da başka bir renk içinde verilmesi markalar arasındaki ayniyeti ortadan kaldırmamaktadır⁵⁰⁴. *Kaya*’ya göre de, esas unsorda değişiklik yapılmadan, ayniyeti kaldırmayan çok ufak değişiklikler yapılarak başvuruda bulunulması hâlinde de aynılık kabul edilmelidir. Bu görüş doğrultusunda “*Ülker*” ve “*Ulker*” markaları arasında da, “*Cross*” markası tescilli iken “*By Cross*” şeklinde tescil yapılması hâlinde de aynılık vardır⁵⁰⁵.

Kanaatimizce; bu iki görüşten hangisi seçilirse seçilsin uygulanacak hüküm (SMK m. 5/1-ç) farklı olmayacağından kararı değiştirmeyecektir. Zira bir markanın aynı sayılabilmesi için tıpa tıp kullanma gerektiği kabul edilirse, markalar arasındaki ufak değişiklikler sonucu markalar ayırt edilemeyecek kadar benzer sayılacaktır ve bu durumda iltibasın varlığı mutlak olarak kabul edilecektir. Eğer aynılık için tıpa tıp kopya gerekmediği kabul edilirse, arasında küçük farklılıklar olan markalar aynı kabul edilecek ve yine markalar arasında iltibasın varlığı mutlak olarak kabul edilerek, SMK m. 5/1-ç hükmü uygulanacaktır. Ancak aynılık için tıpa tıp kopya yerine ufak değişikliklerin yapılmasının da dâhil olduğu görüşü kabul edilirse, bu kez aynılık ve ayırt edilemeyecek kadar benzerlik kavramları arasında uygulamada bir fark kalmayacağından, hükmün bu şekilde düzenlenmesi isabetsiz olacaktır. Dolayısıyla, kanun koyucunun bu iki kavrama aynı hükümde yer vermesi nedeninin, aralarında fark olduğunu göstermek amacı taşıdığı kanaatindeyiz.

OHİM de, tek bir harfin farklı olmasının dahi markaların aynı olmadığı kabulünü gerektirdiğini belirtmektedir. Buna göre, eğer sözcükler birebir aynı değilse, işaretlerden birinde şekil unsuru kullanılmışsa, bu markaların aynı olduğu iddiası kabul edilemez. Sadece yazı stillerindeki değişiklik bile OHİM’e göre aynı sayılmama gerekçesidir⁵⁰⁶.

⁵⁰³ Tekinalp, s.408. Öcal, s. 105; ARSEVEN, Haydar: Nazari ve Tatbiki Alamet Farika Hukuku, İstanbul 1951, s. 136; Yasaman, s. 412.

⁵⁰⁴ Arkan, s.76.

⁵⁰⁵ Kaya, s. 136.

⁵⁰⁶ OHİM The Manuel Concerning Opposition Part 2, Identity and Likelihood of Confusion, 3 : Comparison of Signs, s. 7 vd.

ABAD'a göre ise; ortalama tüketicilerin nadiren markaları karşılaştırma imkânı buldukları ve akıllarında tutabildikleri eksik resme göre değerlendirme yapabildikleri göz önünde bulundurularak, eğer bir marka bir diğerrinin birebir kopyasını oluşturuyor ve önceki markanın tüm unsurlarını taşıyorsa ya da bir bütün olarak bakıldığında ortalama tüketici tarafından ayırt edilemeyecek kadar önemsiz farklar içeriyorsa, bu markanın aynı olduğu kabul edilmektedir⁵⁰⁷.

Yukarıdaki ifadeler bakımından OHIM'in TPE ile aynı doğrultuda aynılık değerlendirmesi yaptığını; ABAD'ın ise mülga Markalar Kanunu'nda yer alan tanım ile paralel kanaatte olduğu görülmektedir.

Belirtilmelidir ki, aynen aktarma/kopya şeklinde yapılan bir başvuruda, marka hakkının veya başvurudan kaynaklanan hakkın ihlâli açık olduğundan, uygulamada nadiren karşılaşıldığı görülmektedir⁵⁰⁸.

2.1.5.2.1.2. Markaların Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olması

Ayırt edilemeyecek kadar benzerlik, markanın tüm unsurlarının çok az denebilecek ölçüde değiştirilmesidir⁵⁰⁹. İki marka arasında küçük de olsa farklılıklar varsa, artık bu iki markanın aynı olduğundan değil, ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğundan söz edilecektir. Markalar arasındaki benzerlik o kadar güçlü ve açık olmalıdır ki, iltibasa yol açıp açmadığı hususunun ayrıca inceleme yapılmasını gereksiz kılmalıdır⁵¹⁰.

*"Ayırt edilemeyecek kadar benzerlik"*ın ne şekilde değerlendirileceği KHK/556'da olduğu gibi SMK'da da belirtilmediğinden, uygulamada, değişikliğin ayırt edilemeyecek kadar olduğu her somut olayda ayrı ayrı incelenerek belirlenmelidir. Bunun tespiti yapılırken de ortalama tüketici kitlesi esas alınmaktadır. Karşılaştırılan markalar aynı olmamakla birlikte, orta düzeydeki tüketicide bıraktığı genel izlenimler hemen hemen aynı olmalıdır⁵¹¹.

Ancak, ayırt edilemeyecek kadar benzer kavramını çok geniş yorumlamamak gerekir. Zira burada işaretler arasındaki herhangi bir benzerlik değil, ayırt edilemeyecek kadar benzerlik aranmaktadır. Benzerlik değerlendirilmesi yapılırken, marka ve işareti oluşturan unsurlar göz önünde bulundurulmalı; birden fazla unsur söz konusu olduğunda esas unsur itibarıyla benzerlik tespiti yapılmalı, herkesin kullanımına açık tâlî unsurlar

⁵⁰⁷ C-588/08, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-588/08> (son erişim tarihi: Ekim 2016); Çolak, s. 113.

⁵⁰⁸ Kaya, s. 136.

⁵⁰⁹ ÖÇAL, Akar: Türk Hukukunda Markaların Himayesi, Ankara 1967, s. 105; Cengiz, s. 7.

⁵¹⁰ Yargıtay 11 HD. 28.6.2004 T.; 2003/13272 E.; 2004/7105 K.; Arkan, s. 76; Çolak, s. 114.

⁵¹¹ TPE, MİK, s. 35.

değerlendirme dışı bırakılmalıdır⁵¹². Örneğin Yargıtay “ByBU+şekil” ve “BU2” markaları yönünden yaptığı değerlendirmede, her iki markadaki esas unsurların “bu” ibaresi olduğu, anılan ibarenin, baskın ve ayırt edici olarak, her iki markada da yer aldığı gerekçesiyle aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer oldukları sonucuna varmıştır⁵¹³.

Yargıtay’ın vermiş olduğu “*ayırt edilemeyecek kadar benzer*” kavramı ile ilgili diğer kararlardan bazıları ise; Moschino- Mischonos⁵¹⁴, Imaj-Imagine⁵¹⁵, Lacoste-Lacoste⁵¹⁶, Flex- Flex Seramik⁵¹⁷, Orchestra-Orkestra⁵¹⁸ kararlarıdır.

TPE ise; Polimer-Polymer, Angel-Anqel, Güneyoğlu-Güneyoğulları, Opet-Opettech, Simfel-Mysimfel, My World-My Wrld markalarını ayırt edilemeyecek kadar benzer bulurken; Kalay-Kolay, Kaya-Kayalar, Hara-Haram, Seramall-Sera, Türkstar-Star markalarını ayırt edilemeyecek kadar benzer bulmamıştır⁵¹⁹.

Belirtmek gerekir ki, esas unsurun ayırt ediciliğinin çok yüksek olması bu değerlendirmede etkili olmaktadır. Bunun haricinde, yan unsur olarak ilave edilecek ibarenin de ayırt edicilik yaratarak, markaların ayırt edilemeyecek kadar benzer olmasının önüne geçebilmesi mümkündür.

Ancak TPE’nin kararlarına baktığımızda bu kavramların teoride olduğundan daha karmaşık hâlde değerlendirildiğini görmekteyiz. Örneğin TPE, “*Pastel Tv*” ve “*Pastel Turizm*” ibarelerinin aynı esas unsura sahip olması ve aynı sınıfta tescil edilmesine rağmen, kararında; markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu tespit ederek, markanın ve sınıfların benzer olduğuna karar vermiş ve KHK/556 m. 7/1-b (SMK m. 5/1-ç) kapsamında değil, aşağıda ayrıntılarıyla inceleyeceğimiz KHK/556 m. 8/1-b (SMK m. 6/1) kapsamında değerlendirmiştir⁵²⁰. Oysa buradaki benzerlik ayırt edilemeyecek kadar olduğundan ve karıştırılma ihtimalinin varlığını aramayı gerektirmediğinden, markanın KHK m. 7/1-b (SMK m. 5/1-ç) hükmü nedeniyle reddedilmesi gerekirdi.

⁵¹² Çağlar, s. 48; Kaya, s. 87; Çolak, s. 114.

⁵¹³ Yargıtay, 11 HD. T. 07.07.2008, E. 2007/7418, K. 2008/9111; Çolak, s. 114.

⁵¹⁴ Yargıtay, 11. HD, T. 27.09.1999, E. 1999/5162, K.1999/7136 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2015).

⁵¹⁵ İki sözcük aynı anlama geldiğinden ve yabancı dilde markanın yazılışı ayırt edici nitelik kazandırmadığından dolayı markanın reddi gerekmektedir; Yargıtay, 11. HD, T. 08.05.2000, E. 2000/2917, K.2000/3975; Yasaman, s. 292; Noyan, s. 144.

⁵¹⁶ Yargıtay, 11. HD., T. 15.04.2003, E. 1565, K. 3795(Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2015).

⁵¹⁷ Yargıtay, 11. HD., T. 21.02.2010, E. 2008/9084, K. 2010/617; (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2015).

⁵¹⁸ Yargıtay, 11. HD., T. 19.11.2012, E. 2011/12786, K. 2012/18425 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2015).

⁵¹⁹ Ayrıntılı bilgi için bkz. TPE, MİK, s. 37 vd.

⁵²⁰ 27.08.2014 tarihli, 2014-O-520250 sayılı TPE kararı.

Bir diğerkararda ise TPE, “*Lab Medya*” marka başvurusunu, “*Lab Palzileri*” markasını gerekçe göstererek reddetmiş, ibarelerin ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğuna karar vermiş; ancak yapılan itiraz üzerine bu kararı iptal ederek başvurunun yayınlanmasına karar vermiştir⁵²¹.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, ayırt edilemeyecek kadar benzerlikte, tüketici kitlesi nezdinde markalar; yazılış, okunuş, görsel ve işitsel olarak aynıymış gibi algılanırlar. Markaların aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olmaları hâlinde karıştırma ihtimalinin aranmasına, ek değerlendirmelere gerek yoktur. Ayrıca belirtmek gerekir ki, markalarda ayırt ediciliği sağlayan esas unsurun yüksek oranda benzerliğidir. Oysa “*Lab Medya*” ve “*Lab Palzileri*” arasında bu derece bir benzerlik yoktur. Bir marka başvurusunun reddedilmesi, bu karara karşı itiraz edilmesi ve kararın açıklanmasına kadar yaklaşık 8-10 aylık bir süre geçmektedir ki, bu durum başvuru sahibinin mağduriyetine neden olabilmektedir. Ayrıca söz konusu işlemler için yatırılan vekillik masrafları göz önüne alındığında, mutlak ret nedeniyle yapılan benzerlik incelemeleri konusunda uzmanların daha hassas olması ve keyfi karar vermesinin önüne geçilecek şekilde bir çalışma sistemi oluşturulması ve hatta uzman kararlarının bir üst merci tarafından teyit edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

2.1.5.2.2. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerliğin Aynı veya Aynı Türdeki Mallar/Hizmetlerde Olması

SMK m. 5/1-ç’de belirtildiği üzere, aynı ya da ayırt edilmeyecek kadar benzer bulunan markanın “*aynı veya aynı türdeki mal/hizmetle ilgili*” olması hâlinde sonraki tarihli marka başvurusunun reddi, tescil edilmişse de hükümsüzlüğü talep edilebilecektir. Dolayısıyla, markaların aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduklarına karar verilirse, markaların kapsadıkları malların/hizmetlerin aynı ya da aynı tür olup olmadıklarının değerlendirmesine geçilecektir. Aynı veya aynı türdeki mal/hizmet tespiti ise, markanın tescilli olduğu/tescilinin talep edildiği sınıf değerlendirilerek yapılmaktadır⁵²².

2.1.5.2.2.1. Sınıflandırma Kavramı

Markanın tesciline sağlanan korumanın üçüncü kişiler aleyhine ölçüsüz sınırlandırma getirmemesi için markanın kullanılacağı mal/hizmetlerin somut bir şekilde

⁵²¹ 26.08.2011 tarihli 2011-M-3528 sayılı TPE kararı.

⁵²² Kaya, s. 89.

belirlenmesi gerekmektedir. Marka sahibinin, SMK m. 5/1-ç kapsamında markasının başkası tarafından kullanılmasını ve tescilini önleme yetkisi, tescil kapsamında bulunan mal/hizmetlerle aynı veya aynı tür mal/hizmetlerle sınırlıdır⁵²³. Bu sınırlandırma *Tekinalp* tarafından “*sınırlı olma ilkesi*” olarak adlandırılmaktadır⁵²⁴. Bu bağlamda, marka soyut olarak korunmadığı ve tescil edildiği mal/hizmetler açısından korunma sağlandığı için marka hukukunda aynı zamanda “*belirlilik ilkesi*” geçerlidir⁵²⁵.

Markanın tescilinde, başvurunun hangi mal/hizmet sınıfı için yapıldığı hususunda *Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmalarına İlişkin Nice Anlaşması* (Nice Anlaşması) büyük önem taşımaktadır⁵²⁶. Nice Anlaşması, anlaşmayı uygulayan ülkelerin, markaların tescili amacına yönelik olarak, mal ve hizmetlerin ortak sınıflandırma sistemini kurmalarını, sınıflandırma yapmalarını, her bir mal/hizmetin alfabetik listesinin düzenlenmesini öngörmüştür.

Bu sınıflandırma ülkemizde, “*Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin BİK/TPE: 2014/2 sayılı Tebliğ*” ile yapılmıştır. Tebliğin amacı, 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Nice Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen *Nice Sınıflandırması*’na uygun olarak (SMK m. 11/3), TPE’ye yapılan marka tescil başvurularında esas alınacak “*Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesini*” oluşturmak ve bu listeye ilişkin esasları düzenlemektir. Mal/hizmetlerin aynı ya da aynı tür olmaları tespitinde Tebliğ ekindeki gruplar esas alınacaktır. Söz konusu sınıflandırma 34 mal, 11 hizmet sınıfından oluşmakta olup; kendi içinde aynı ya da benzer mal/hizmetleri kapsayacak alt gruplara ayrılmıştır.

⁵²³ Sınıf kapsamı başvuru dilekçesinde dar tutulmuşsa, koruma da bu kapsam dolayısıyla dar olur. Ayrıca kullanılmayacak olan mal/hizmet sınıfları suni olarak kapsamı genişletmek amacıyla kullanılamaz. Zira SMK m. 9’a göre “*Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir*”; ayrıca bkz. Üçüncü Bölüm 3.1.1.1.5.1.1. Markanın Kullanılması başlığı.

⁵²⁴ Tekinalp, s. 429; İlkenin istisnasını ise, tanınmış markalar oluşturmaktadır. Zira SMK m. 6/5’de de düzenlendiği üzere “*tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle, haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir*”.

⁵²⁵ Bozbel, s. 416.

⁵²⁶ Türkiye, 14.07.1967 tarihinde Stockholm’de, 13.05.1977 tarihinde Cenevre’de revize edilen ve 02.10.1979 tarihinde değiştirilmiş olan şekli ile 15.06.1957 tarihli Nice Anlaşması’na, 12.07.1995 tarih ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmıştır. Anlaşma, 01.01.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2.1.5.2.2.2. Aynı veya Aynı Tür Mal/Hizmetler

2.1.5.2.2.2.1. Aynı Mal/Hizmetler

SMK m. 5/1-ç hükmünde her iki marka ya da işaretin “*aynı veya aynı tür hizmetler*”de bulunması gerektiği ifade edilmiştir. “*Aynı mal/hizmetler*” başlığını tam ve kısmi ayniyet şeklinde ikiye ayırarak incelemek mümkündür.

2.1.5.2.2.2.1.1. Tam Ayniyet

Mal/hizmetlerin aynı olması hâlinde tespitte herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. TPE tescil belgesinde yer alan mal/hizmetlerin sonraki tarihli başvuru ya da tescilde aynı olması durumunda, aynı sınıf mal/hizmetten söz edilir.

Bu esasa göre örneğin, bir marka daha önce 39 ve 42. sınıflardaki hizmetlerin tamamı kapsayacak şekilde tescil edilmiş, ikinci başvuru da yine bu sınıflardaki hizmetlerin tamamını kapsıyorsa, aynı sınıfta ve aynı hizmetlerle ilgili başvuru var demektir ve sonraki tarihli marka başvurusunun reddi gerekir⁵²⁷.

Bununla birlikte, şayet önceki markanın mal/hizmet listesi, başvuru kapsamındaki malları/hizmetleri kapsayan genel bir ifade içeriyorsa, malların/hizmetlerin yine aynı olduğu kabul edilir. Örneğin, önceki tarihli marka “*motorlu taşıtlar*” için tescil edilmişken, yeni başvuru “*otomobiller*”i içeriyorsa malların aynı olduğu kabul edilmelidir⁵²⁸.

2.1.5.2.2.2.1.2. Kısmi Ayniyet

Bir marka veya işaretin daha özel bir sınıfta yer alan mal/hizmet için tescilliyken, sonraki tarihli başvurunun daha genel bir mal/hizmet için tescil ettirilmek istenmesi durumunda ise, kısmi ayniyet söz konusu olacaktır. Örneğin; önceki tarihli marka “*kazaklar*” için tescilliyken, yeni tarihli başvuru “*kıyafetler*” için tescil edilmek istendiğinde, genel olan sınıf sınırlandırılarak o ürün dışındaki alt grup ürünler açısından tescilin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesi yapılmalıdır⁵²⁹.

Karşılaşılabilecek bir başka durumsa, markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerin her ikisinin de üst grupta yer almaları ancak bunların kısmen çakışması halidir. Örneğin, önceki tarihli markanın “*kadın üst giysisi*” malları için, sonraki tarihli başvurunun “*deri*

⁵²⁷ Kaya, s. 90.

⁵²⁸ TPE, MİK, s. 33.

⁵²⁹ Çağlar, s. 71.

kıyafetler” için tescil edilmek istenmesi hâlinde, burada kısmi ayniyet olduğu kabul edilmelidir⁵³⁰.

2.1.5.2.2.2. Aynı Tür Mal/Hizmetler

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, genel olarak ayniyet hâlinin tespitinde herhangi bir sorun bulunmamakta ancak sorun “*aynı türden mal/hizmetin*” tespiti noktasında ortaya çıkmaktadır. SMK’ da “*aynı tür*” tanımlaması yapılmamıştır.

Aynı tür mal/hizmet sınıfını örnek vererek açıklamak gerekirse; sınıflandırma başlığı altında da belirtildiği gibi marka tescil sınıfları, 34 mal ve 11 hizmet grubundan oluşmaktadır.

Örneğin, 25. sınıfta;

“Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemedan yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler.

Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler.

Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler” yer almaktadır.

Bu sınıf kapsamındaki her bir paragraf ayrı bir grup oluşturmaktadır ve aynı grupta yer alan mal/hizmet aynı türden kabul edilmektedir⁵³¹.

Bu doğrultuda; bir marka daha önce 25. sınıfta “*şallar*” için tescil edilmişse, ikinci başvurunun yine 25. sınıftaki “*eşarplar*” için yapılmış olması hâlinde, aynı türdeki mal/hizmet için başvuru yapılmış demektir.

Bir başka örnek olarak; ilk tescil 39. sınıfta “*hava taşımacılığı*” için, ikinci başvuru ise “*kara taşımacılığı*” ya da “*taşımada aracılık hizmetleri*” için yapılmışsa, aynı türdeki mal/hizmet için başvuru yapılmış demektir⁵³².

Ancak bu sınıflandırma mutlak değildir. SMK m. 11/4’de “*mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almalarının benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almalarının ise benzer olmadıklarına karine teşkil etmeyeceği*” ifade edilmiştir. TPE ise, marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmeleri aşamalarında bu grupları, aynı tür malın/hizmetin tespitinde daha dar veya farklı mal/hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebileceğini ifade etmektedir (Tebliğ m. 4).

⁵³⁰ Çağlar, s. 71.

⁵³¹ Tebliğ ekindeki liste, tüm mal veya hizmetleri kapsamadığından, herhangi bir genel başlık kapsamına girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka tescil başvurusuna yer verilmesi durumunda; söz konusu mallar/hizmetler, listede yer alan, aynı Nice sınıfında bulunan benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirilebilir; Kaya, s. 465.

⁵³² Kaya, s. 89.

2.1.5.3. Benzerlik Değerlendirmesinde Mutlak ve Nisbi Ret Farkı

2.1.5.3.1. Genel Olarak

Marka tescilinde nisbi ret nedenlerinin düzenlendiği SMK m. 6/1’de benzerliğe ilişkin bir hüküm yer almaktadır. Bu hükme göre *“tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile ilişkilendirilmesini de içerecek biçimde, halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir”*⁵³³.

SMK m. 5/1-ç ile m. 6/1 arasındaki farklılığa değinmek gerekirse; KHK/556 döneminde de benzerliğe ilişkin hususun hem mutlak hem nisbi ret sebebi olarak düzenlenmesi doktrinde tartışmalara neden olmuştur. Dolayısıyla KHK/556 dönemindeki doktrin görüşlerinin SMK’nın da aynı sistemde düzenlemesi nedeniyle geçerli olduğunu söylemek mümkündür. *Karan/Kılıç’a göre*, mutlak ret nedeni olarak herkes tarafından herhangi bir zamanda tescilin engellenmesi ve hükümsüzlüğün istenmesi için ileri sürülebilecek bir nedenin, bir de nispi ret nedeni olarak düzenlenmiş olması gereksizdir⁵³⁴. Arkan da, bu hâllerin eski hak sahibinin çıkarlarını korumakta olduğunu ve bu sebeple bunlara nispi ret nedenleri içinde yer verilmesinin daha uygun olduğunu düşünmekle birlikte; aynı durumun hem mutlak, hem nisbi ret nedeni olarak gösterilmesini isabetsiz bulmuştur⁵³⁵.

Karahan ve Tekinalp; Enstitü’nün böyle bir durumu gözden kaçırmaması hâlinde hak sahibinin korunması amacıyla yapılan bir düzenleme olduğunu belirterek, hükümlerden birinin mutlak olduğu için resen, diğerinin ise hak sahibinin itirazı üzerine incelendiğini

⁵³³ KHK/556 döneminde, benzerliğe ilişkin nisbi ret hükmü 2 bent hâlinde düzenlenmiş olmakla birlikte, daha karmaşık ve tekrara neden olacak şekilde yer almaktaydı. KHK /556 m. 8/1-a’ya göre *“tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda marka tescil edilemez”*. KHK/556 m. 8/1-b’de ise *“tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda marka tescil edilemez”* olarak ifade edilmişti. KHK/556 m. 8/1-a kapsamına giren hâllerde (b) bendinden farklı olarak *“markanın halk tarafından karıştırılması ihtimali”*nden söz edilmemiş, bu tehlikenin zaten bu hâlde mevcudiyeti var sayılmıştı. İşaretlerin aynı olması hususu ise KHK/556’da m. 7/1-b, m. 8/1-a’dan sonra m. 8/1-b hükmünde üçüncü kez tekrar edilmişti. Bu açıdan bakıldığında SMK m. 6/1 hükmünün, KHK/556 m. 8/1-a ve b hükümlerini daha yalın bir ifade ile düzenlediği ve tekrardan imtina ettiği görülmektedir.

⁵³⁴ Karan/Kılıç, s. 33.

⁵³⁵ Arkan, s. 75.

ifade etmiştir⁵³⁶. *Karaahmet/Yalçiner* ise, her iki düzenlemenin aynı anlamda olduğunu ve marka hakkı sahibinin korunması için böyle bir yol izlendiğini belirtmektedir⁵³⁷. *Yasaman* ise, maddeler arası farkın, kanun koyucunun TPE'ye araştırma külfeti vermemek ve takdir yetkisini genişletmemek amacı güttüğünü belirtmiştir. Dolayısıyla, TPE herhangi bir takdir yetkisine ve şüpheye yer vermeyen, birbiriyle aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markaların tescilini reddedebilir. Bunun dışında, takdir yetkisini kullanmak için şüphe olan hâllerde marka sahiplerinin iddia ve savunmalarını dikkate alarak mahkemece karar verilmesini uygun bulabilir. Bu nedenle, SMK'da da korunan KHK/556'nın bu sistemi isabetlidir⁵³⁸.

Yukarıdaki açıklamalardan sonra özetlemek gerekirse, SMK m. 5/1-ç ve m. 6/1'de ifade edilen markalar arasındaki benzerliğin nereye kadar ayırt edilemeyecek kadar benzer, nereye kadar benzer olduğu, Yargıtay HGK tarafından "*Boğazlıyan*" kararında belirtilmiştir. Bu karara göre, eğer karşılaştırılan işaretler arasındaki farklılıklar, orta düzeydeki alıcı kitlesi üzerinde bıraktığı genel izlenim itibarıyla önemsenmeyecek derecede düşük olması nedeniyle aynı işaret gibi algılanıyorsa, ayırt edilemeyecek kadar benzerlik söz konusu olduğundan TPE tarafından resen dikkate alınacaktır. Ancak, başvuru konusu işaretin daha önce tescilli bir marka ya da başvurusu ile karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi gereken bir durum varsa, yani Enstitü'nün takdir yetkisini kullanacağı bir benzerlik mevcut ise, bu takdirde işaretler arasında güçlü ve açık bir iltibasın varlığı peşinen kabul edilmediğinden ayırt edilemeyecek kadar benzerlik bulunduğu gerekçesiyle resen başvurunun reddine karar verilemeyecektir. Çünkü bu durumda SMK m. 6/1 anlamında bir benzerlik söz konusudur ve nisbi ret nedeni olarak ancak itiraz hâlinde Enstitü değerlendirebilecektir. Nispi ret nedenleri kamu menfaatine ilişkin olmadığından, resen dikkate alınması mümkün değildir⁵³⁹.

Söz konusu düzenlemenin, resen inceleme sırasında gözden kaçan benzer markalara yayına çıkmaları sonrası itiraz etme imkânını tanınması bakımından tarafımızca da isabetli olduğu düşünülse de, TPE tarafından yapılan resen incelemede ret gerekçesi olarak gösterilen markaların kullanılma yükümlülüğünü⁵⁴⁰ yerine getirip getirmediği tespit

⁵³⁶ Tekinalp, s. 402.

⁵³⁷ *Karaahmet/Yalçiner*, s. 43.

⁵³⁸ *Yasaman*, s. 228.

⁵³⁹ Yargıtay, HGK, T. 05.10.2012, E. 2012/11-154, K. 2012/659

(<http://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=193&t=36577>), son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁵⁴⁰ SMK m. 9 "*Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir*". Ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm 3.1.1.1.5.1.1. Markanın Kullanılması başlığı

edilmeden, yeni başvuruların reddedilmesi sorununu ortaya çıkarttığı göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, şayet belirli zaman aralıklarında markaların kullanım yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi söz konusu olsa idi, bu hüküm daha hakkaniyetli şekilde düzenlenmiş sayılabilirdi. Zira kullanılmayan bir markanın, başvuru sahibine mutlak ret gerekçesi olarak ileri sürülmesi sonrası, başvuru sahibi önce iptal davası⁵⁴¹ açmak zorunda kalmakta, sonrasında marka başvurusunu tescil ettirebilmektedir. Hâlbuki resen ret gerekçesi olarak gösterilen bir markanın da kullanım yükümlülüğünün resen incelenmesi gerekmekte ve bunun ispat külfeti sonraki tarihli başvuru sahibine bırakılmamalıdır.

Ayrıca SMK m. 19'da⁵⁴², m. 6/1 kapsamında yapılan itirazlarda, marka başvuru sahibinin, itiraz sahibinden, itiraz gerekçesi markasının geriye dönük 5 yıllık süre zarfında itirazına dayanak olarak gösterdiği mal/hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi şekilde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edebileceği düzenlenmiştir.

Kanaatimizce nisbi benzerlik hükmü için yapılan bu düzenlemedeki kullanım ispatının, hakkını arayan itiraz sahiplerine yapacakları her itirazda verilmesi yerine; nisbi ve mutlak ret nedeni olarak ayırmadan tüm marka sahiplerinin belirli aralıklarla kullanım ispatına ilişkin bilgi ve belgelerin TPE'ye sunulmasıyla çözüme kavuşturulması, hem daha pratik, hem de daha adil olabilirdi.

Son olarak belirtmek gerekir ki, başvurusu yapılmış markanın SMK'nın hem 5. hem 6. madde hükümlerine göre ilgili kişiler tarafından itiraz edilebilmesi mümkün olduğundan, itiraz etme bağlamında aralarında bir fark bulunmamaktadır (SMK m. 18)⁵⁴³.

⁵⁴¹ Ayrıca iptal konusu için bkz. Üçüncü Bölüm 3.1.5.3 Toplum Düzeyinde Tanınmışlığa Ulaşmış Markanın Savunma Markası Olduğu Sınıflarda İptali

⁵⁴² SMK m. 19/2 “6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre zarfında itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak olarak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi şekilde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde, itiraz yalnızca kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir”

⁵⁴³ Ancak üçüncü kişilerin görüşlerine ilişkin düzenlenen SMK m. 17/1’de “marka tescil başvurusunun yayımlanmasından sonra herkes, marka tescil başvurusunun m. 5/1-ç bendi hariç diğer bentleri kapsamında tescil edilemeyeceğini belirten yazılı ve gerekçeli görüşlerini markanın tesciline kadar Enstitüye sunabilir” ifadesi yer almaktadır. Madde gerekçesinde m. 5/1-ç’nin sadece önceki hak sahipliğini ilgilendirmesi sebebiyle görüşün sadece önceki hak sahibi tarafından verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

2.1.5.3.2. Benzerliğe İlişkin Nisbi Ret Hükümü

2.1.5.3.2.1. Aynı veya Benzer Markalar

SMK m. 6/1 hükmünün uygulanabilmesi için öncelikle, tescili talep edilen işaretin, tescilli veya başvurusu yapılan bir işaret ile aynı veya benzer olması gerekmektedir. Aynıyet konusu yukarıda m. 5/1-ç başlığı altındaki açıklamalar ile paraleldir.

Şayet tescilli bir marka üzerinde yapılan değişiklik, alıcıların marka ile işareti karıştırmaları konusunda az da olsa bir kuşkuya sebep oluyorsa, aynı işaretin kullanılmasından değil, benzer işaretin kullanılmasından söz edilir. Örneğin; *Lobi-Hobi*, *Pınar-Üçpınar*, *Cdoss-Cross*, *Roadstar-Roadmaster* markalarında SMK m. 6/1 anlamında bir benzerlik vardır⁵⁴⁴ ve bunun tespiti için tüketicilerin marka ile işareti karıştırıp karıştırmadıkları araştırılmalıdır⁵⁴⁵.

Arkan'a göre; tescil edilmiş veya tescil için başvurulmuş marka ile sonradan tescili istenen markanın içerdiği mal/hizmetler birbirlerine yakın iseler, karışıklık doğmaması için yeni markanın eskisinden epey farklı olması lazımdır. Ancak her iki markanın üzerine konulduğu mal/hizmetler farklı ise, karışıklık tehlikesi azaldığından markalar arasındaki farklılığın çok fazla olmasına gerek de kalmayacaktır⁵⁴⁶.

2.1.5.3.2.2. Aynı ya da Benzer Mal/Hizmetler

SMK m. 5/1-ç hükmünde yer alan “*aynı tür mal/hizmetler*” başlığı altında da ifade ettiğimiz gibi, mal/hizmetlerin sınıflandırılmasında “*Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin BİK/TPE: 2014/2 sayılı Tebliğ*” hükümleri referans alınmaktadır. Bu husus SMK m. 11/3’de de ifade edilmiştir.

Benzer mal/hizmetlerden ne anlaşılması gerektiği ise, KHK/556’da olduğu gibi SMK’da da belirtilmemiştir ancak “*benzer mal/hizmetler*” kavramının “*aynı tür mal/hizmetler*” ifadesinden daha geniş yorumlanabildiğini söylemek mümkündür⁵⁴⁷.

⁵⁴⁴ Yasaman, s. 397.

⁵⁴⁵ Karahan, s. 50.

⁵⁴⁶ Arkan, s. 97 vd.

⁵⁴⁷ Tekinalp’e göre, “benzer”in tayininde ne markaların uluslararası sınıflandırılması, ne de onun ulusal hukuka yansıyan “sınıflar” esas alınmaz. Çünkü markaların uluslararası sınıflandırılması sadece tescil amacına hizmet etmekte, koruma sınırlarıyla ilgili bulunmamaktadır. Nitekim Nice Anlaşması’nın 2/1 maddesi “sınıflandırma tescil edilen herhangi bir marka için temin edilen koruma sınırlarının değerlendirilmesi konusunda özellikle bağlayıcı olmayacaktır” şeklindedir. Benzerin tespitinde piyasanın anlayışıyla halkın karıştırılması ihtimali esas alınmalıdır; s. 442.

Ayrıca SMK m. 11/4'e göre, anılan Tebliğ'in aynı gruptaki mallar/hizmetlerin aynı sınıfta yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almaları da benzer olmadıklarına karine teşkil etmez. Bu bağlamda benzerlik tespitinde; mal/hizmetlerin türü, kullanım amaçları, işlevleri ve birbirleriyle olan ilişkisi (alternatif veya tamamlayıcı olmak gibi) birlikte değerlendirilmelidir^{548 549}.

2.1.5.3.2.2.1. İlişkili-Bağlantılı Sınıf Kavramı

KHK/556 m. 8/1-b'de olduğu gibi SMK m. 6/1 de, markanın sadece aynı sınıf olması hâlinde değil, benzer sınıfları kapsamı hâlinde itiraz hakkının mevcut olduğunu düzenlediğinden, uygulamada *“ilişkili/bağlantılı sınıf”* kavramı ortaya çıkmış ve Yargıtay'ın çeşitli kararlarında, farklı alt sınıflarda yer alsalar dahi mal/hizmetlerin bağlantılı/ilişkili sayılmalarına ilişkin çeşitli kriterler ortaya konulmuştur. Bunlar; piyasa anlayışı, benzer alıcı çevrelerine hitap etmeleri, benzer ihtiyaçları gidermede kullanılmaları, son kullanıcıları, birbiri yerine ikame edebilme ile rekabet etme olanaklarının bulunması, kullanım amaçları, birinin diğerini tamamlama imkânının olması, dağıtım kanallarının ortak olması, kullanım yöntemleri ve hedeflenen halk kesimleridir⁵⁵⁰.

Bu bağlamda Yargıtay bir kararında; 25.03 sınıfında yer alan *“ayak giysileri”* ile 18.01 ve 18.02 alt sınıflarda yer alan *“işlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler/Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar”*ı; hammadde-mamul ilişkisi, pazarlama koşulları, amaçları, satış sonrası servis ve onarım süreçlerinde ortaya çıkan müşteri kitlesindeki ayniyet, birinin diğeri yerine ikame edilebilmesi bakımından benzer bulmuştur⁵⁵¹.

⁵⁴⁸ Çağlar, s. 69.

⁵⁴⁹ Ancak TPE kararlarına baktığımızda, aynı/benzer/aynı tür mal/hizmet kavramlarına uygun şekilde gerekçelendirme yapılmadığı görülmektedir. Örneğin *“Selamoğlu”* markası mevcutken, *“Simgel”* ibaresinin tescili için 37. sınıfta başvuru yapılmasına karşı yapılan itiraza cevaben, markaların ve sınıfların benzer olduğundan dolayı iltibas ihtimali olduğunu belirtilmiştir. Hâlbuki burada sınıflar aynıdır; 4.9.2013 tarihli 2013-O-516987 sayılı TPE Kararı. Aynı doğrultuda, TPE bir başka kararında *Selam Yapı- Selamoğlu* markalarını benzer bulmuş ve tescil edilmek istenilen 37. sınıfın aynı olmasına rağmen kararda *“benzer sınıf”* ifadesini kullanmıştır; 27.05.2014 tarihli 2014-O-332923 sayılı karar.

⁵⁵⁰ Yargıtay HGK 7.6.2006; E. 2006/11-338, K. 2006/338 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2016); ayrıntılı bilgi için bkz. Karahan/Suluk/Saraç/Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, İstanbul 2012; Karahan, s. 176.

⁵⁵¹ Yargıtay 11 HD., T. 30.09.2010, E. 2008/13588, K. 2010/9472; Yargıtay, sınıfsal benzerliğe ilişkin verdiği bir başka kararında ise *“40. sınıfın 07, 08, 09 ve 10. alt sınıflarında yer alan “kumaş işleme hizmetleri, yün işleme hizmetleri, terzilik hizmetleri, nakış işleme hizmetleri” ile 23, 24, 25, 26 ve 35. sınıflarda yer alan mal ve hizmetlerin birbirini tamamladıkları, aynı iş yerleri tarafından kullanıldığı, amaçları dağıtım ve*

Bunlara ilaveten Yargıtay tarafından, “*yiyecek içecek sağlanması hizmetleri*” ile “*geçici konaklama hizmetleri*”nin bir arada yapılabilmesi durumu sınıf benzerliğinin tespitinde dikkate alınmakta, bu nedenle bu iki hizmetin benzer olduğu kabul edilmektedir⁵⁵².

TPE YİDK tarafından verilen “*Kızıl Elma*” markasına ilişkin kararda ise; “*Kızıl Elma*” ibaresinin ayrı kişiler adına, hem “*36. sınıf gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri*” hem 37. sınıfta “*inşaat hizmetleri, inşaat araç gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri*” için tescil edilmesinin karıştırılma ihtimali yaratacağı kanaatine varılmıştır⁵⁵³. Zira kanaatimizce de, inşaat hizmetleri sektöründe tescilli olan “*Kızıl Elma*” markasının, bir başka kişi adına gayrimenkul komisyonculuğu kapsamında tescil edilmesi hâlinde; tüketici algısında, inşaat hizmetinde bulunan bir firmanın gayrimenkul satımını da üstlendiğine ilişkin karışıklık yaratması söz konusu olabilir.

2.1.5.3.2.2. Malların Bir Araya Getirilmesi Sınıfı Kapsamında Benzerlik Değerlendirmesi

Sınıf benzerliği tespitinde dikkat edilmesi gereken bir diğer durum ise, 35. sınıfa ilişkindir. Bunun sebebi, 35. sınıfın 5. alt grubunda yer alan sınıfın, ilk 34 sınıf içinde yer alan malların bir araya getirilmesi hizmetlerine ilişkin genel bir düzenlemeyi içermesidir. Bu nedenle Yargıtay, eğer marka başvurusunda 35.05 sınıftaki “*müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların bir araya getirilmesi hizmetleri*” kapsamında nokta işaretleriyle belirten yere herhangi bir mal sınıfı eklenmemişse⁵⁵⁴, sınıf benzerliği incelemesinde 35. sınıftaki tescil başvurusunun, tüm mal sınıflarını kapsadığı sonucuna varılabileceğini ifade etmektedir⁵⁵⁵.

sunum kanalları dikkate alındığında aynı tür sayılmaları gerektiği” biçimindeki değerlendirmeyi içeren yerel mahkeme kararını onamıştır; Çolak, s. 216.

⁵⁵² Yargıtay 11 HD., T. 05.05.2011, E. 2011/1562, K. 2011/5464 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Eylül 2015).

⁵⁵³ 29.11.2015 tarih 2015-M-10847 sayılı TPE kararı.

⁵⁵⁴ Örneğin “*Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için halı kilim ve yollukların bir araya getirilmesi hizmetleri*” vb. şeklinde kullanılır.

⁵⁵⁵ Karara göre ayrıca “*mal üreten işletmenin, o malı satmak için 35.05 sınıfta markasını tescil ettirmesine gerek yoktur. Zira yalnızca ticari bir malı üreten bir işletmenin, ürettiği malı satması, işin doğası gereği ve ticari faaliyetin zorunlu bir sonucudur. Örneğin, ayakkabı üreten bir işletme, kendi mağazasında tüketicilere hitaben perakende olarak veya kendisi dışındaki işletmelere toptan olarak bu ayakkabıları satabilir. Ancak bir işletme mağazasında kendi ürettiği mallar hariç, başka firmalara ait ürünleri de satıyorsa, bu durumda tescile ihtiyaç duyulacak ve dolayısıyla 35.05 sınıfta da marka tescili gerekecektir*”; Yargıtay 11 HD., 06.05.2013 T., 2012/4538 E., 2013/5472 K. ; Çolak, s. 220.

Bu doğrultuda Yargıtay; davacının 3, 5, 8, 26 ve 29. sınıflarda tescilli “Amber” markasıyla, 35.05 sınıfta davalı tarafından yapılan “Amber” başvurusunun karıştırılabileceğini, “malların müşteriler tarafından elverişli bir şekilde görmesi ve satın alınması için bir araya getirilmesi” sınıfının davacı mallarını da kapsayabileceğini, dolayısıyla halkın gözünde söz konusu ürünlerin aynı şirketten ya da ekonomik olarak birbirine bağlı şirketlerden geldiği düşüncesi yaratabileceğini belirterek, markalar arasında sınıfsal bağlantı olduğuna karar vermiştir.

TPE’nin ise 35.05 sınıfında yer alan malların benzerlik değerlendirmesiyle ilgili olarak; bazen mutlak ret nedeniyle resen, bazen nisbi ret kapsamında itiraz üzerine farklı kararlar verdiği görülmektedir. Aşağıda TPE’nin bu konuda verdiği farklı kararlara ilişkin örnekler yer almaktadır.

TPE, “Blue Angel” marka başvurusunun 9,10 ve 35. sınıflarda yapılması talebini, önceki tarihli “Blue Angel” markasının 35. sınıfta tescilli olması nedeniyle KHK m. 7/1-b (SMK m. 5/1-ç) kapsamında *resen* reddetmiştir⁵⁵⁶. Yapılan itiraz üzerine ise YİDK, ibarelerin aynı/ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu ve ayrıca aynı veya aynı türdeki mal/hizmetlerin marka kapsamında yer aldığı gerekçesiyle itirazın reddine karar vermiştir⁵⁵⁷.

Bir başka kararında ise TPE, “Doku” ve “Doku Global” ibarelerinin ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu, bu nedenle 10. sınıfta tescilli “Doku” markası karşısında, 35.05. sınıf içinde yer alan 10. sınıf kapsamının “Doku Global” marka başvurusundan çıkartılması gerektiğini yapılan itiraz üzerine kabul etmiştir⁵⁵⁸.

Buna karşın “Diadora” marka sahibi tarafından “Dialora b&c” marka başvurusuna karşı yapılan itirazda⁵⁵⁹ TPE tarafından, markaların benzer ve karıştırılma ihtimali olduğuna ve aynı sınıf kapsamında bulunan 18 ve 25. sınıflar bakımından başvurunun reddine karar verilmiştir. Ancak başvuruda 35.05 içinde 18. ve 25. sınıftaki malların yer almaya devam etmesinden dolayı marka sahibi tarafından ikinci itiraz yapılmış olmasına rağmen, ikinci itirazda da 35. sınıf kapsamından bu mallar çıkartılmamıştır. Verilen kararda “yapılan incelemede, markaların benzerlik düzeyi kalan eşyaların benzerlik düzeyi ile birlikte düşünüldüğünde markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı kanaatine

⁵⁵⁶ 29.01.2016 tarihli 2016-OE-45221 sayılı TPE kararı.

⁵⁵⁷ 20.06.2016 tarihli 2016-M-6556 TPE YİDK kararı.

⁵⁵⁸ 03.04.2015 tarihli, 2015-OE-153457 sayılı TPE kararı.

⁵⁵⁹ 15.10.2015 tarihli 2015-OE-454538 sayılı TPE kararı.

varıldığı” belirtilmiştir⁵⁶⁰. 18 ve 25. sınıf kapsamının aynılık nedeniyle çıkartılmasına rağmen, yine aynı kapsamın 35.05 içinde yer almaya devam etmesi TPE’nin kendi kararı içindeki çelişkisini ortaya koymuştur.

Yukarıda verilen üç örnek kıyaslandığında, TPE’nin 35.05 sınıf içeriğine ilişkin verdiği kararların birbirinden farklı olduğu görülmektedir. 35.05 kapsamının aynı olması durumunda TPE; birinci örnekte başvuru hakkında resen ret kararı uygulamış, ikinci örnekte itiraz üzerine inceleyerek başvuruyu reddetmiş ve nisbi hükmü uygulamış, üçüncü örnekte ise yapılan itirazı reddederek başvuruya cevaz vermiştir. Bu konuda yeknesaklık sağlanmadığı sürece başvurulara ilişkin hakkaniyetli sonuçlar elde edilmeyeceği açıkça görülmektedir. Kanaatimizce önceki tarihli marka başvurusuna ait malların, sonraki tarihli benzer marka başvurusuna ait mallar ile 35.05 kapsamında çakışması hâlinde, sonraki tarihli başvuru kapsamından çakışan malların; markalar ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunda resen, m. 6/1 anlamında benzer olduklarında ise yapılacak itiraz üzerine çıkartılması gerekmektedir.

2.1.5.3.2.3. Karıştırılma (İltibas) Tehlikesi

2.1.5.3.2.3.1. Karıştırılma (İltibas) Kavramı

İltibas, “bir kişinin, kendi fikir ya da sanat eserini veya işletmesini ve ürünlerini başkasının önceden var olan ürününe benzetmesi ve bundan ekonomik çıkar sağlamak suretiyle ya da doğrudan zararlar önceki ürün-hak sahibine zarar vermesidir”⁵⁶¹. Daha sade bir ifade ile alıcının zihninde karışıklık yaratma, iltibastır.

Karıştırılma ihtimali marka hukukun en temel ve tartışmalı kavramlarından birisidir⁵⁶². Uygulamada tescil başvurusuna itiraz üzerine TPE kararlarına karşı açılan iptal davaları, marka hakkına tecavüz nedeniyle açılan tespit, men, refi, tazminat davalarında ve tescili gerçekleşmiş bir markanın hükümsüzlüğü için açılan davalarda, karıştırılma ihtimalinin mevcudiyetine dayanıldığından; birçok davaya konu olmaktadır⁵⁶³.

⁵⁶⁰ 02.02.2016 tarih 2016-M-837 sayılı TPE YİDK kararı.

⁵⁶¹ BATTAL, Ahmet: Türk Patent Enstitüsünün Markalarda İltibasın Önlenmesine İlişkin Yetkisi Yönünden Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/3, s. 16.

⁵⁶² Karıştırılma tehlikesi, hem marka tescili sırasında nisbi tescil engelinin varlığını tespit (SMK m. 5/1) hem de markadan doğan hakkın kapsamını belirlemede (SMK m. 7/1-b), dolayısıyla tecavüz oluşturan bir durumun tespitinde fonksiyon ifa ettiğinden dolayı, uygulamada en çok karşılaşılan ihtilaf çeşididir; Çağlar, s. 66.

⁵⁶³ Karahan, s. 39

Belirtmek gerekir ki, markanın aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olması hâlinde, SMK m. 5/1-ç kapsamında karıştırılma tehlikesinin varlığı kesin olarak kabul edildiğinden, karıştırılma tehlikesinin varlığı ayrıca aranmamaktadır. Ancak SMK m. 6/1 hükmüne dayandırıldığında karışıklık ihtimali aranmaktadır. Karıştırılma ihtimali ise üç şekilde gerçekleşebilmektedir. Birincisinde, tüketicinin almayı düşündüğü mal/hizmette yer alan işaret, alıcının almayı düşündüğü mal/hizmeti simgeleyen işaretin alıcının belleğinde bıraktığı görsel, işitsel, şekilsel veya anlamsal izlenime o derece benzemektedir ki, alıcı başka bir işletme tarafından ona sunulan mal/hizmeti almayı düşündüğü mal/hizmet zannetmektedir. İkinci durumda, tüketici mal/hizmeti sunan işletmenin kimliği konusunda yanılır. Diğer bir ifade ile malın/hizmetin tüketicide yarattığı beğeni ve güveni kullanmak isteyen ikinci işletme tescilli marka ile aynı olan veya onun benzeri olan işareti kullanarak karıştırılmayı sağlamaktadır. Üçüncü durum ise, bir sonraki başlıkta ayrıntılı olarak açıklamaya çalıştığımız bağlantı bulunduğu zannının yaratılması tehlikesidir. Zira KHK/556’da da olduğu gibi SMK karıştırılma tehlikesi kavramına “*işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali*” hâlinin de dâhil olduğunu belirterek kavramı genişletmiştir⁵⁶⁴.

Kavram dinamik bir yapıya sahip olduğundan, her bir somut olaya ve içinde bulunulan koşullara göre farklı sonuçlar ortaya çıkmasına sebep olabilir⁵⁶⁵.

Kural olarak, başvurusu yapılan işaretin bütünü itibariyle bıraktığı izlenim, hedef kitlenin ortalaması bakımından tescilli bir marka veya başvurusu yapılmış bir işaret ile ilk bakışta ayırt edilemezse, karıştırılma ihtimali vardır⁵⁶⁶. Esas olan, o mal/hizmetin ortalama dikkat sahibi tüketicinin malın/hizmetin niteliğine göre ayırabildiği “*alım süresi*” içinde edindiği toplu izlenimdir. “*Alım süresi*” kısaldığı, malın/hizmetin alınmasının günlük iş niteliği taşıdığı oranda yanılma payı yükselir. Alıcının dikkatinde, algılanmasında ve incelemesinde o malın ortalama alıcısının dikkati, algılaması ve inceleme yöntem ve yeteneği esastır⁵⁶⁷. Bununla birlikte markaların kullanıldığı mal/hizmet grubu birbirine kadar yakınsa, iltibas ihtimali o kadar artacaktır⁵⁶⁸.

⁵⁶⁴ Tekinalp, s. 439 vd; Karışıklığın ise mutlaka gerçekleşmesi gerekmemekte, ihtimali bile madde kapsamında yeterli görülmektedir; Arkan, s. 98; Karahan, Hükümsüzlük, s. 101; Özbek, İlaç Markaları, s. 67. Bu söylem, zararın doğması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmamak amacıyla ve karıştırılmanın fiilen mevcudiyeti marka korumasını daraltacağı için bilinçlidir; Tekinalp, s. 438, ayrıntılı bilgi için bkz. 2.1.5.3.2.3.3. İlişkilendirme-Çağrıştırma İhtimali başlığı.

⁵⁶⁵ Çağlar, s. 67.

⁵⁶⁶ Kaya, s. 140.

⁵⁶⁷ Tekinalp, s. 443 vd.

⁵⁶⁸ Çolak, s. 193; Arkan, s. 102, Tekinalp, s. 442; Kaya, s. 140.

ABAD, karıştırılma tehlikesi için; görsel, işitsel, anlamsal benzerlik incelemesini içerecek şekilde bütünsel bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmektedir⁵⁶⁹.

Bununla birlikte ABAD, *Lloyd Schuhfabrik & Co. GMBH/ Klijsen Handen Bv* davasında “karıştırılma tehlikesi” konusunda bazı kriterler ortaya koymuştur⁵⁷⁰. Buna göre, karıştırılma tehlikesinin varlığının kabulü için, tüketicinin söz konusu ürün ya da hizmetin aynı firma veya en azından aynı kuruma ekonomik olarak bağlı bir firma tarafından üretildiği inancında olması gerekir. Karara göre, önceki markanın tanınmışlık derecesi fazlalaştıkça, karıştırma tehlikesi de o nispette artacaktır. Markalar arasındaki benzerlik az olmasına rağmen, aynı mal/hizmet kapsamında yer alıyorsa ve önceki markanın ayırt ediciliği yüksekse, karıştırılma tehlikesinin ortaya çıkması mümkün olur⁵⁷¹.

Yargıtay kararlarına baktığımızda; Beko-Bekotec⁵⁷², Win-Dorwin⁵⁷³, Quantum-Quantomin⁵⁷⁴, Pınar Beyaz- Maybi Beyaz⁵⁷⁵ Champion-Çebi Champion⁵⁷⁶ markaları arasında tüketici algısında karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzerlik olduğu kanaatine varılmıştır.

Karıştırılma ihtimaline ilişkin bir diğer karar ise, TPE tarafından verilen

EYE

ve

LONDON EYE

ibarelerine ilişkindir.



Kararda, her iki ibare arasında karıştırılma ihtimali olduğuna, esas unsurun “eye” olduğuna ve bu ibarenin Londra’daki ünlü dönme dolabın adı olduğuna, bu nedenle “London” ibaresinin bu anlamı pekiştirecek bir yan unsur olduğuna ve marka başvurusundaki “o” harfi içinde, solda yer alan dönme dolap

⁵⁶⁹ Bu üç durumun bir arada olması şart değildir; zira bazen sadece görsel benzerlik, sadece işitsel benzerlik, sadece anlamsal benzerlik olan durumlarda dahi markaların karıştırılma ihtimalinin olduğu sonucuna ulaşılabilir. ABAD’a göre, sadece işitsel benzerliğin bulunması bile iki işaret arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı için yeterli olabilmektedir. Ancak işitsel benzerliklerin, işaretler arasındaki kavramsal farklılıklar tarafından önlenmesi mümkündür. Böylesi bir önlemenin gerçekleşebilmesi için, işaretlerden en az birinin ortalama tüketicinin derhal kavrayabileceği düzeyde açık ve spesifik bir anlamının olması gerekmektedir; YILMAZ, Alper Çağrı: Türk Marka Hukuku Ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri, Ankara 2008, s. 96 vd; T-292/01,

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-292/01> (son erişim tarihi: Eylül 2016). Ayrıca bkz. C-251/95 Sabel; C- 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer; C-193/06 Nestle kararları.

⁵⁷⁰ C-342/97 ; <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-342/97> (son erişim tarihi: Haziran 2016).

⁵⁷¹ Aynı doğrultuda bkz. Küçükali, s. 17.

⁵⁷² Yargıtay 11. HD., T. 17.06.2003, E. 2003/866, K. 2003/6470, (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Eylül 2015).

⁵⁷³ Yargıtay 11. HD., T. 28.04.2003, E. 2003/11715, K 2003/4181, (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ocak 2016).

⁵⁷⁴ Yargıtay 11. HD., T. 24.06.2003, E. 2003/2516, K 2003/6833, (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2014).

⁵⁷⁵ Yargıtay 11. HD., T. 13.02.2001, E. 2000/10286, K 2001/1183, (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁵⁷⁶ Yargıtay, 11. HD, T. 13.12.1999, E. 1999/8495, K. 1999/10179, (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Aralık 2014).

şeklindeki görsel ifadenin kullanılmasının da bu anlamı pekiştirdiğine ilişkin itiraz kabul edilerek, aynı sınıf kapsamındaki (41. sınıf) “*London Eye*” marka başvurusunun KHK/556 m. 8/1-b (SMK m. 6/1) kapsamında reddine karar verilmiştir⁵⁷⁷.

2.1.5.3.2.3.2. Karıştırılma Tehlikesi Doğurabilecek Hâller

Markaların içerdiği mal/hizmetler birbirine benzer ve yakın olduğu takdirde, karıştırılma ihtimalinin önlenmesi için sonraki tarihli işaretin, önceki tarihli işareten o kadar farklı olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Buna karşın, mal/hizmetlerin farklı olması durumunda ise, karıştırılma tehlikesi azalmakta, eski-yeni tarihli işaretler arasında çok büyük ayırt edicilik aramaya da ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bu doğrultuda SMK m. 6/1 hükmünden hareketle karıştırılma tehlikesi doğuracak hâlleri üç grupta incelemek mümkündür.

2.1.5.3.2.3.2.1. Markaların Aynı- Mal/Hizmetlerin Benzer Olması

Marka hakkı sahibi, tescilli markası ile aynı olan bir işaretin, markanın tescil edildiği mal/hizmetlere benzer mal/hizmetler için kullanılmasını engelleme hakkına sahiptir. Söz konusu durumda, tescilli marka ile kullanılan işaret aynı olmakla birlikte kapsadıkları mal/ hizmetler benzerdir. Örneğin, ısıtıcılar için tescil edilmiş olan “*Kest*” markasının başka biri tarafından klimalar için kullanılması durumunda tescilli marka sahibi bu kullanımın engellenmesini talep edebilir.

2.1.5.3.2.3.2.2. Markaların Benzer- Mal / Hizmetlerin Aynı Olması

Marka hakkı sahibi, tescilli markasına ya da önceki tarihli marka başvurusuna benzer bir işaretin, markasının kapsadığı aynı mal/hizmetler için kullanılmasını engelleyebilir. Bu durumda; mal/hizmet aynıdır fakat tescilli marka ile kullanılan işaret benzerdir.

Benzer işaretin aynı mal/hizmete ilişkin olarak kullanılmasıyla ilgili *Yasaman*, bilirkişi olarak görev aldığı “*Kartanem*” ve “*Kartanesi*” markaları arasındaki benzerlik nedeniyle açılan markanın hükümsüzlüğü davasında, “*Kartanem*” markası ile “*Kartanesi*” markaları arasında benzerliğin ayniyet derecesinde olduğu, markaların aynı çeşit mallar

⁵⁷⁷ 08.04.2016 tarihli, 2016-OE-162988 nolu TPE kararı.

(bakliyat) için tescil ettirildiklerinin dikkate alındığı, karıştırılmanın var olduğu, davacının daha sonra tescil ettirilen “*Kartanesi*” markasının hükümsüzlüğünü talep etmesinin mümkün olduğu ifadelerine yer vermiştir⁵⁷⁸.

2.1.5.3.2.3.2.3. Markaların ve Mal/Hizmetlerin Benzer Olması

Bu durumda tescilli marka ile kullanılan işaret ve marka ile işaretin kullanıldığı mal/ hizmetler aynı olmayıp benzerlerdir. Örneğin, ısıtıcılar için tescil edilmiş olan “*Kest*” markası ile klimalar için başvurusu yapılmış “*Kesd*” markası bu kapsama girmektedir. Bu durumda tescilli markanın sahibi, benzer işaretin, markasının tescil edildiği mal/hizmetlere benzer mal/hizmetler için kullanılmasını engelleyebilmektedir.

2.1.5.3.2.3.3. İlişkilendirme - Çağrıştırma İhtimali

Karıştırılma tehlikesi, markaların arasında bağlantı bulunması ihtimaline de değinilerek formüle edilmiş, böylece karıştırılma kavramı daha genişletilmiş ve iki marka arasında ilişki olduğunun düşünülmesi dahi karıştırılma olarak kabul edilmiştir.

Yargıtay bir kararında da, davalının marka başvurusuna eklediği emtia listesi ile davacının daha önce tescil ettirdiği markaya ait ürünler arasında orta düzeydeki tüketiciler tarafından “*karıştırılma ihtimali*” veya daha önce tescil edilmiş marka ile “*ilişkili olduğu ihtimali*” bulunup bulunmadığının araştırılması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerektiğini belirtilerek; markalar arasında karıştırılmanın var olup olmadığını değerlendirirken, iki marka arasında ilişki olma ihtimalinin de değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varmıştır⁵⁷⁹.

Çağrışım yoluyla karıştırılma konusunda *Tekinalp* iki ilginç örnek vermiştir. Birinci örnekte, bir kahve ürününün markası “*Siyah Bacı*” olup, üstünde yüzü siyah olan bir genç kızın resmi bulunmaktadır. Diğer marka olan “*Arap Teyze*” kahvesinin ambalajında ise yaşlı ve gözlüklü, siyah yüz resmi vardır. Bu iki işaret arasında siyah-arap bacı-teyze arasında çağrıştırma yolu ile karıştırma gerçekleştirmektedir. İkinci örnek olarak ise,

⁵⁷⁸ Yasaman, Hamdi : Marka Hukuku ile ilgili Makaleler-Hukuki Mütalaalar-Bilirkişi Raporları II, Beta Yayınları, İstanbul, 2004, s. 111.

⁵⁷⁹ Yargıtay 11. HD, E. 2003/13267, K. 2004/9678, T. 12.10.2004 (Kaynak: Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Mart 2016)

hoparlörün önünde keman çalan tavşan ile hoparlörün önünde duran köpek şekilli “*sahibinin sesi*” markasının Alman Mahkemesi’nce karıştırılabilir görülmesi verilmiştir⁵⁸⁰.



Ancak markalar arasında bağlantı ya da ilişki olduğu ihtimali her zaman karıştırılma sonucunu doğurmayabilir. Örneğin, ABAD’ın Puma/Sabel kararında, markaların benzerliği değerlendirmesinin yalnızca markaları oluşturan elemanların ayrı ayrı benzerliği üzerine değil, karşılaştırma konusu işaretlerin her ikisinin bıraktığı bütünsel izlenime dayanması gerektiği belirtilmiştir. Kararda “*markaların benzerliğinin değerlendirilmesinde, markaların ayırt edici ve baskın unsurları özellikle önemlidir. Markalarda benzer kavramlara tekabül eden şekiller kullanılması nedeniyle, halkın iki markanın birbirini çağrıştırdığını düşünmesi, tek başına, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşılmaması sağlamaz*” ifadesi yer almıştır. Bu nedenle solda yer alan şekiller arasında karıştırılma ihtimalinin olmadığı sonucuna varılmıştır⁵⁸¹.

Bu nedenle, çağrıştırma olsa bile ortalama tüketicinin algılamasının ne şekilde olacağı, markalar arasındaki çağrıştırmanın, işletmesel bağlantı ihtimalini doğurup doğurmayacağı, potansiyel alıcıların bu iki markanın farklı işletmelere ait olduğunu düşünüp düşünmeyecekleri ve somut olayın tüm özelliklerinin de dikkate alınması gerekir.

Nitekim Yargıtay, “SYH BYZ” kararında bu ibarenin “Siyah Beyaz” sözcüklerini çağrıştırmaya rağmen, “Siyah Beyaz Tv Bjk 1903” markası ile karıştırma ihtimaline neden olmayacağına dair yerel mahkeme kararını onayarak çağrıştırma ihtimalinin tek başına karıştırma ihtimalini göstermeyeceğini kabul etmiştir⁵⁸².

2.1.5.3.2.3.4. Karıştırılma Ölçütü

Yukarıda ifade edilmeye çalışılan tüm bu hususlar SMK m. 6/1 hükmünde de açıkça belirtildiği üzere “*halk*” gözüyle değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda SMK, KHK/556’da da olduğu gibi somut olaya kimin gözüyle bakılacağı konusunda bir ölçü belirlemiştir.

Şüphesiz benzerliği karıştıran ve karıştırma tehlikesi olan hedef kitlenin durumu da önemlidir. Örneğin, benzer işaret ile marka genelde her kesimden alıcı yerine özel bir alıcı grubuna veya uzman bir gruba hitap ediyorsa “*karıştırılma ihtimali*”nin belirlenmesine

⁵⁸⁰ Tekinalp, s. 444.

⁵⁸¹ C-251/95; <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=251/95> (son erişim tarihi: Eylül 2016).

⁵⁸² Yargıtay HGK, T. 17.01.2011, E. 2009/6868, K. 2011/202.

özel alıcı grubunun veya uzman grubunun ortalamasının niteliği dikkate alınacaktır⁵⁸³. Nitekim benzer markaları taşıyan emtianın uzman bir gruba hitap etmesi durumunda, uzman kişilerin karıştırma ihtimalinin daha güç olduğu, dolayısıyla değerlendirmede bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir⁵⁸⁴. Bu nedenle, her olayda “*halk tabiri*” somut olayın özelliklerine göre belirlenecektir.

Eğer bir mal/hizmet tüm alıcılara hitap etmek yerine belirli bir kitleye hitap ediyorsa, bu durumda karıştırılma varlığını değerlendirirken o mal/hizmetin hitap ettiği alıcı kitlesi dikkate alınmalıdır. Örneğin Yargıtay tarafından, tescil edilmiş olan “*Ülker Hobî*” markası ile aynı mal kapsamında tescili talep edilen “*Ülfet Lobi*” markası arasında karıştırılma tehlikesi bulunduğu, markaların bütünü bakımından bıraktıkları etkinin diğer bir markayı çağrıştırmaması gerektiği, markaların esas unsurlarının benzer olması hâlinde karıştırılmaya yol açabileceği, *özel alıcı kitlesi olan çocukların yanıltma ve karıştırılma ihtimali bulunduğu* sonucuna varılarak, “*Ülfet Lobi*” markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir⁵⁸⁵.

Yargıtay bir başka kararında ise, “*Camsil*” ve “*Gerçek Camsilen*” markaları arasında karıştırılma tehlikesinin bulunup bulunmadığını tespit ederken “*karıştırılmanın tespitinde öncelikle bu iki malı kullanacak olan ev kadınları, hizmetçiler ve satın alacak olan kimselerin özen derecelerinin dikkate alınması gerektiğini*” belirtmiştir⁵⁸⁶.

Ayrıca ifade etmek gerekir ki, malın cinsi ve fiyatıyla yöneldiği tüketici kesimi nazara alındığında, bazı ihtiyaç maddelerinde halkın dikkat düzeyi düşük olur. Bununla birlikte, tüketicinin alışveriş sırasında harcadığı süre de dikkate alınmalıdır. Örneğin, markette alışveriş yapan orta dikkat düzeyine sahip bir tüketicinin, burada satılan malları seçmede ayracağı zaman ile pahalı ve lüks bir mal seçen tüketicinin bu mala ayıracağı zaman ve sarf edeceği dikkat farklı olacaktır. Bu bakımdan karıştırma ihtimalinin varlığını, her somut olaya göre, malın hitap ettiği tüketici kitlesi, malın cinsi, niteliği, fiyatı gibi unsurlara dikkat ederek değerlendirmek gerekecektir⁵⁸⁷.

Sadece eczanelerde ve reçeteli olarak satılan ilaçlar için de, bunların tehlikeli ürün olması ve doğrudan insan sağlığını ilgilendiren hayati öneme sahip olmaları gibi sebeplerle, ürünleri satın alacak olan kimselerin daha dikkatli oldukları düşünülmektedir. Bu gibi hâllerde ortalama tüketici, çok küçük farklılıkları dahi algılayabileceğinden, söz konusu

⁵⁸³ Kaya, s. 141

⁵⁸⁴ Cengiz, s. 32; Arkan, s.

⁵⁸⁵ Yargıtay 11. HD., T. 30.11.1999, E. 1999/5356, K. 1999/9805; Karahan, Hükümsüzlük, s. 106.

⁵⁸⁶ Yargıtay 11.HD., T. 27.9.1976, E.4091, K.4234; DÖNMEZ, İrfan: Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, Ankara 1987, s. 120.

⁵⁸⁷ Yasaman, s. 398; Çolak, s. 229.

markalar bakımından karıştırma ihtimali daha az ortaya çıkacaktır⁵⁸⁸. Aynı doğrultuda, Yargıtay'ın “Citrex” ve “Sitraks” markalarına ilişkin verdiği kararında, markaların kapsadığı ürünlerin nihai tüketicilerinin doktor ve eczacı gibi kişilerden oluştuğu dikkate alınarak, “Citrex” markası ile “Sitraks” markası arasında karıştırılmanın söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır⁵⁸⁹.

2.1.5.3.3. Benzerlik Değerlendirmesinde Dikkate Alınan Kriterler

Markalar arasında benzerlik tespiti; bütünsel değerlendirmede görsel, işitsel ve anlamsal benzerlik bulunup bulunmadığı da dâhil olmak üzere, tüm faktörler göz önünde bulundurularak ilgili toplum kesiminde markaların bıraktığı umumi intibaya göre yapılmalıdır⁵⁹⁰.

Marka işlevi gereği; göze, kulağa veya düşünceye etki eder. Markalara karşılaştırmalı olarak bakıldığında telaffuz, biçim ya da anlamı itibarıyla ya da bunlardan birkaçı bir arada ilk bakışta benzerlik gösteriyor ve bu benzerlik beraberinde halkın tescilli marka veya başvurusu yapılan işaret ile tescil talep edilen işareti karıştırması sonucunu doğuruyorsa tescil talebi reddedilir. Ancak benzerliği mutlaka lafız veya işitsel benzerliğe özgülememek gerekir. Böyle olmasa bile bütünsel şekli benzerlik de karıştırılma sonucunu doğurabilir⁵⁹¹.

Birbirinin aynı, ayırt edilemeyecek kadar benzer veya benzeri olan şeyleri aynı zamanda ve aynı yerde görmek ile farklı zaman ve farklı yerde görmek arasında karıştırılma ihtimalinin tespiti değişecektir. Dolayısıyla, markalar arasındaki benzerliğin tespiti, markaları aynı anda görebilen müşteriler bakımından değil, markaları aynı anda göz önünde bulunduramayan fakat aradığı markayı gözünde canlandırabilen alıcılar bakımından yapılmalıdır⁵⁹².

⁵⁸⁸ Çolak, s. 229.

⁵⁸⁹ Yargıtay 11. HD, T. 09.12.2004, E. 2004/1146, K. 2004/12103, (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Eylül 2015). Yargıtay *Mars-Vimars* kararında ise, bu markaların tescilli oldukları ütü emtiası yönünden hedef tüketici kitlesinin yetişkin ve bilinçli; laboratuvar malzemeleri yönünden ise, hedef tüketici kitlesinin daha eğitilmiş, özenli, dikkatli olacaklarına, bu nedenle bu iki marka arasında karşılaştırma ihtimalinin mevcut olmadığına dair yerel mahkeme kararını onamıştır; Yargıtay 11 HD., 22.04.2013 T., 2012/7676 E., 2013/7943 K.

⁵⁹⁰ “Somut olayda, taraf markaları aynı olmadığı açıktır, bahse konu işaretlerin ayırt edilemeyecek kadar benzer olup olmadığına gelince, her ne kadar işaretler arasında esas unsurlardan kaynaklanan bir benzerlik bulunmakta ise de, davacı başvurusunda bulunan şekil unsuru, görsel, işitsel, semantik farklılıklar markaları ayırt edilemeyecek kadar benzer olmaktan çıkartmaktadır”; Yargıtay, 11. HD, T. 27.10.2011, E. 2009/13322, K.2011/14579. Ayrıca bkz. “Creem Puuf”-“Puff” kararı, Yargıtay 11. HD. T. 22.07.2008, E. 2011/5570, K. 2013/2149 K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Eylül 2015).

⁵⁹¹ Kaya, s. 139 vd.

⁵⁹² Karahan, s. 102 vd.

Aşağıda anılan benzerlik değerlendirilmeleri örneklerle ilişkilendirilerek açıklanmaya çalışılmıştır.

2.1.5.3.3.1. Görsel Benzerlik

2.1.5.3.3.1.1. Genel Olarak

Görsel benzerlik, sözcük veya şekil markalarının görünüm olarak benzerlik içermeleri durumunda ortaya çıkmaktadır. Karşılaştırmaya konu markalar arasında göze hitap eden bir benzerlik varsa, bu görsel benzerlik olarak adlandırılmakta olup; markaları oluşturan harflerin, sözcük, logo, grafik veya benzer şekil unsurlarının aynı ya da büyük ölçüde benzer olması biçiminde ortaya çıkabilmektedir⁵⁹³.

Görsel benzerlik, bazı ürünler bakımından daha belirleyici olabilmektedir. Örneğin ABAD'ın "Bainbridge"⁵⁹⁴ kararında, giysiler bakımından görselliğin işitselliğin önüne geçtiği belirtilmiştir. Zira giyim eşyası satın alan tüketicilerin, markalar üzerinde görsel inceleme yaptıkları bilinmektedir. Ayrıca çocuklara yönelik ürünler olan oyuncak, şekerleme, çikolata gibi mallar üzerinde de görselliğin onların dikkatini çekecek biçimde düzenlendiği görülmektedir.

TPE Marka İnceleme Kılavuzunda belirtildiği üzere, markalar arasında işitsel benzerliğin az, sözcüklerde kullanılan harfler arasında görsel benzerliğin yüksek bulunduğu durumlarda markalar benzer kabul edilebilir. Ayrıca uygulamada uzun sözcüklerin kısa sözcüklere oranla daha çok karıştırılmaya müsait olduğu görülmektedir. Ancak, yüksek görsel benzerliğe rağmen, bilinen farklı anlamları nedeniyle farklı algılama yaratan işaretler benzer görülmeyebilir. Bu nedenle, benzerlik incelemesi somut olayın şartlarına göre değerlendirilmelidir.

2.1.5.3.3.1.2. TPE Değerlendirmesi

Markalar arasındaki benzerlik sadece markaların sözcük unsurları nedeniyle değil, markanın içerdiği şekil ya da üç boyutlu şekil unsurlarının benzerliğinde de ortaya çıkabilir⁵⁹⁵. Zira bazen markadaki esas unsur sözcük olmayıp şekil olabilmekte, orta

⁵⁹³ TPE, MİK, s. 110; Çolak, s. 203.

⁵⁹⁴ T-194/03, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-194/03> (son erişim tarihi: Eylül 2016).

⁵⁹⁵ TPE, MİK, s. 53.

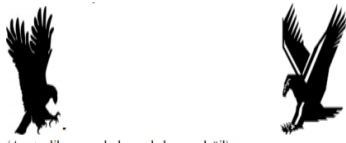
düzeydeki tüketici şeklin baskınlığından ötürü, şekli gördüğünde markayı düşünebilmekte ve bu durumda da benzerlik sonucu karıştırılma tehlikesi ortaya çıkabilmektedir⁵⁹⁶.



TPE'nin şekil unsurlarına yönelik olarak Marka İnceleme Kılavuzu'nda belirttiği bazı kriterler mevcuttur. Bunlardan başlıcaları aşağıda başlıklar hâlinde açıklanmaya çalışılmıştır.

(i) Şekillerin üst düzeyde görsel benzerlik içermesi gerektiği

TPE, markaların içerdiği şekil unsurlarının aynı olması hâlinin açık olduğunu belirterek, ayırt edilemeyecek benzerlik için şekiller arasında üst düzey bir benzerlik olması



gerektiğini belirtmektedir. Bu doğrultuda TPE, solda yer alan figürler arasında m. 5/1-ç anlamında ayırt edilemeyecek kadar benzerlik bulunmadığı görüşündedir.

Ancak ortalama tüketici kitlesi göz önüne alındığında özellikle kısa sürede görsel hafıza, söz konusu şekillerin ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu algısını yaratabilir. Bu nedenle, şekiller konusunda kriteri “*birebir aynılık*” olarak daha sıkı hâle büründürmenin, madde kapsamında yer alan “*ayırt edilemeyecek kadar benzer*” ifadesinin dikkate alınmayışına neden olduğu aşikârdır. Böyle bir durumda, söz konusu başvuru yayına çıktıktan sonra üçüncü kişilerce itiraz yapılacak ve başvuru “*benzerlik*” nedeniyle reddedilebilecektir. Hâlbuki resen redde gerekçe olabilecek kadar benzerlik söz konusuysa ve sonraki tarihli başvurunun milyonlarca şekil seçeneği varken, bu şekli tesadüfen seçmesinin mümkün olmadığı açıksa, mutlak ret kararının verilmesi kanaatimizce daha isabetli olacaktır. Dolayısıyla TPE'nin bu konudaki değerlendirmesine katılmıyoruz.

(ii) Şeklin farklı, sözcüklerin aynı olması hâlinde sözcük unsurunun dikkate alınması gerektiği

Sözcük ve şekil kombinasyonundan oluşan markalarda, şekil unsurlarının farklı, sözcük unsurunun aynı olduğu kombinlerde, sözcüklerin tüketiciler tarafından daha kolay algılanıp hatırlandığı düşünüldüğünden, bu tür markalar arasındaki benzerlik incelemesinde sözcük unsurları esas alınmaktadır.

Bu durumda, ayırt edici nitelikte ortak sözcük içeren markalar, şekli unsurlar farklı olsa da, sağda yer alan örnekte olduğu gibi SMK m. 5/1-ç kapsamında ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilmektedir⁵⁹⁷.

⁵⁹⁶ Cengiz, s. 9; Dönmez, s. 77 vd.; Epçeli, s. 118.

⁵⁹⁷ TPE, MİK, s. 61.

(iii) Özgün şekillerde farklı sözcük kullanımının benzerliği ortadan kaldırmaması gerektiği



Şekli unsurun özgün olması ve sonraki başvuru sahibince aynen veya çok benzer biçimde kopyalanması hâlinde ise TPE, bu kopyalamanın kolayca tespit edilmesi mümkün ise veya şekli unsur *tanınmış* bir şekilde, şekli unsurla birlikte farklı sözcüklerin kullanımının, markalar arasındaki benzerliği ortadan kaldırmadığı görüşündedir⁵⁹⁸.

Ancak bu konuda uygulamada TPE'nin çelişkili kararları bulunmaktadır. Bunlardan



bir tanesi **PREMIER LEAGUE** markaları karşısında başvurusunun yayınlanması üzerine yapılan itiraza ilişkindir. Söz konusu aslan figürü gölgelemeler, kuyruk kıvrımına kadar birebir şekilde kopya edilmiş, sözcüklerde değişikliğe gidilmiş ve top figürü yerine başvurunun ilgili emtia sınıfı olan iplik yer almıştır. Önceki tescilli marka sahibinin itirazı üzerine verilen kararda, bu işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı belirtilmiş ve itiraz yerinde bulunmamıştır⁵⁹⁹. Yapılan ikinci itirazda hem tanınmışlık, hem asıl hak sahibi olma, hem benzerlik, hem de kötü niyete ilişkin tüm iddialar; premier lig'in yurt dışındaki marka tescil belgeleri, gazete haberleri, ülkemizdeki yayın kuruluşlarıyla olan sözleşmeleri, reklâmları, izlenme oranları gibi çeşitli argümanlarla desteklenmiştir. Bu itiraz sonucu verilen kararda, başvurunun tesadüfi bir biçimde ortaya çıkamayacağı, tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirme ihtimalinin ortaya çıkabileceği ve iyi niyetli bir başvuru olmadığı belirtilerek marka başvurusu reddedilmiştir⁶⁰⁰. Oysa bu şeklin seçilmesinin tesadüfi olmaması ve kopyalamanın kolayca tespitinin mümkün olması nedeniyle başvurunun resen reddi gerekirken; önceki tarihli marka sahibinin ilk itirazı dahi reddedilmiş, ikinci itiraz üzerine başvuru için ret kararı alınabilmiştir.



Solda yer alan aslan figürlü şekil markası için ise, markaların belirli seviyede benzer olmasına rağmen farklı mal/hizmeti kapsamaları nedeniyle başvuruya karşı yapılan itiraz yerinde bulunmamıştır⁶⁰¹. Bu karara karşı yapılan ikinci itirazda, itiraza gerekçe gösterilen markaların; *görsel, işitsel veya anlamsal düzeyde ilişkilendirme ihtimali de dâhil olmak*

⁵⁹⁸ TPE, MİK, s. 60.

⁵⁹⁹ 02.04.2015 tarihli 2015-OE-131802 sayılı TPE kararı.

⁶⁰⁰ 11.08.2015 tarihli 2015-OE-353653 sayılı YİDK kararı.

⁶⁰¹ 15.06.2015 tarihli 2015-OE-268092 sayılı TPE kararı.

üzere karıştırılmaya yol açabilecek derecede benzer bulunmadığı, tanınmışlıktan haksız yararlanma ve kötüniyet kapsamındaki itirazların yerinde olmadığına karar verilmiştir⁶⁰².

Burada önemli olan husus tasarımcının binlerce çeşit aslan figürü yaratması mümkünken, tanınmış ve akılda kalıcılık sağlayan “*premier lig*”e ait logonun kullanılması ve bunu kullanan iki farklı marka başvurusuna karşı verilen iki farklı kararın olmasıdır. Her ne kadar benzerlik sübjektif bir tespit olsa da, bu tespitin belli başlı objektif esaslara bağlanarak değerlendirilmesinin daha hakkaniyetli ve adil olacağını bir kez daha ifade ediyoruz.

2.1.5.3.3.1.3. OHIM Değerlendirmesi

OHIM kararlarına baktığımızda ise; ayırt ediciliği düşük, zayıf marka niteliğinde olup yaygın kullanılan sözcükler bakımından, bunların farklı şekil unsurlarıyla birlikte kullanılabileceği ve karıştırılmaya neden olacak şekilde aralarında benzerlik bulunmayacağı ifade edilmektedir.

Örneğin solda yer alan markalar bakımından OHIM “*natural*” sözcüğünün her iki markada esas unsur olmasına rağmen; yaygın bir sözcük olması nedeniyle başka marka sahipleri tarafından da kullanılabileceğine, bu nedenle tüketicinin bu sözcüğü ayırt edici olarak görmeyeceğine, tescilin aynı sınıfta gerçekleşmesine rağmen (şeker ve şekerleme ürünleri) genel izlenimin tüketici gözünde karıştırılma ve hatta ilişkilendirme ihtimali dahi yaratmayacağına karar vermiştir⁶⁰³.

Yine aynı doğrultuda OHIM, markaların ve tescil edilecek sınıfların aynı olmasına



rağmen (30, 31, 42), “*premium*” sözcüğünün ayırt edici bir sözcük olmaması nedeniyle tüketicilerin bu sözcüğü benzerlik tespitinde anahtar

olarak göremeyeceğine ve aşağıda yer alan markaların karıştırılmayacağına karar vermiştir⁶⁰⁴.

⁶⁰² 18.02.2016 tarihli 2016-M-1512 sayılı YİDK kararı.

⁶⁰³ R 1285/2009-1; Guidelines For Examination In The OHIM On Community Trade Marks, Part C Opposition Section 2, Identity And Likelihood Of Confusion.

⁶⁰⁴ T-60/11, Guidelines For Examination In The OHIM On Community Trade Marks, Part C Opposition Section 2, Identity And Likelihood Of Confusion.



Ancak “*natural*” kararında bütünsel izlenime ait ayırt ediciliğin olması söz konusuysa da; “*premium*” kararında bu ayırt ediciliğin yeterli derecede sağlanmadığını, yan unsurlarla desteklenmediğini, benzer buğday resimlerinin kullanıldığını göz önünde bulundurarak, markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğu kanaatindeyiz.

2.1.5.3.3.2. İşitsel Benzerlik

İşitsel benzerlik, markaların telaffuzları nedeniyle kulakta bıraktıkları sese göre söz konusu olan benzerliktir. Bazı hâllerde markalar görsel olarak benzemese de, telaffuzları nedeniyle fonetik bir benzerlik söz konusu olabilmektedir. Örneğin “By”, “Buy” ve “Bay” kelimeleri görsel ve anlamsal yönden farklı olsa da işitsel yönden benzerdir⁶⁰⁵.

Görsel benzerlikten farklı olarak, ses markaları bakımından işitsel benzerlik söz konusu olabilecek; ancak sadece şekil ya da koku, resim, logolardan oluşan markalarda işitsel benzerlikten bahsedilemeyecektir⁶⁰⁶.

Markanın söyleniş olarak benzerinin kullanılmaya çalışılması sık rastlanılan bir durumdur. Zira yapılacak tanıtım veya reklâmlar, sadece görsel basında değil; işitsel olarak radyo gibi araçlarla da yapılabilmektedir. Dolayısıyla yazılış farklı olsa da, telaffuzu aynı olan markalar için de aynen ya da benzer kullanım söz konusu olabilmektedir⁶⁰⁷. “*Alterra-Alterra*” örneğinde olduğu gibi harf tekrarları da markaların benzerliğini ortadan kaldırmamaktadır.

Ancak bazı markalarda işitsel açıdan benzerlik olmasına rağmen, görsel açıdan markalar farklılaşabilmekte ve benzerlikten uzaklaşabilmektedir. Bu doğrultuda görsel benzerlik bulunmadığı takdirde, anlamsal benzerlik olsa dahi, tek başına işitsel benzerliğin bir kriter olmadığı TPE Marka İnceleme Kılavuzu’nda ifade edilmektedir.

Ortalama tüketiciler, sözcüklerin başlangıcına daha fazla dikkat ettikleri için, işitsel benzerlik incelemesinde dikkat edilmesi gereken sözcüklerin ilk heceleri olmakla birlikte;

⁶⁰⁵ Çolak, s. 204; Küçükali, s. 101 vd.

⁶⁰⁶ Çolak, s. 205.

⁶⁰⁷ Karahan, Hükümsüzlük Davaları, s. 46.

genellikle dört veya beş harften fazla sayıda harften oluşan sözcüklerin birbirlerine benzeme eğiliminin daha fazla olduğu düşünülmektedir⁶⁰⁸.

Türkçe’de işitsel benzerlik için daha güçlü bir ses benzerliği gerekirken, yabancı kökenli sözcükler bakımından daha kolay kabul edilebilmektedir⁶⁰⁹. Örneğin *Phill The Cat-Fill The Cat, ElektriX-Electrics* ibareleri arasında ayırt edilemeyecek kadar benzerlik mevcuttur⁶¹⁰.

TPE ise, yayınlanan marka başvurusuna karşı yapılan ilk itirazda *Rocks Hotel- Roxx* ibareleri arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığına⁶¹¹ ardından bu karara karşı yapılan ikinci itiraz sonrası ise YİDK, markalar arasında işitsel benzerlik bulunduğu karar vererek “Roxx” marka başvurusunun reddine karar vermiştir⁶¹².

Yargıtay bir kararında “w” harfinden ibaret marka telaffuzunun “dabil you” şeklinde olmasından dolayı “DOUBLE YOU” markasını ihlâl ettiğine karar veren yerel mahkeme kararını onamıştır⁶¹³.

Aynı doğrultuda Yargıtay bir başka kararında, “*Coffee Mate*” markası ile “*Kafemet*” ibaresi arasında sözcüğün okunuş bakımından benzerlik göstermesi nedeniyle karıştırılmaya neden olacağı yönündeki kararı onaylamış; “*Coffee Mate*” markası ile “*Kafemet*” ibaresi arasında işitsel bakımdan benzerliğin olduğunu kabul etmiştir⁶¹⁴. Yine Yargıtay tarafından, *Creative-Reactive* ibareli markaların tüketici algılamasında ilk bölümleri bakımından farklı görünüm ve farklı anlamlara sahip olsalar da, İngilizce telaffuzları itibarıyla ortaya çıkan işitsellik bakımından benzer bulunarak, sonraki tescilin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir⁶¹⁵.

Ayrıca Yargıtay’ın “*Advantage-Avantaj*”⁶¹⁶, “*Pol-Pool*”⁶¹⁷ Pasha-Pacha⁶¹⁸, Lacoste-Lacoste⁶¹⁹ kararları da işitsel açıdan markaların benzerliğini onadığı örneklerdir.

⁶⁰⁸ Bently/Sherman, s. 818; OHIM, Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2C, Likelihood of Confusion-Similarity of Signs, s. 22.

⁶⁰⁹ Çolak, s. 207.

⁶¹⁰ Bently/Sherman, s. 782; Çolak, s. 31.

⁶¹¹ 8.05.2015 tarihli 2015-OE-208774 sayılı TPE kararı.

⁶¹² 04.02.2016 tarihli 2016-M-595 sayılı YİDK kararı.

⁶¹³ Yargıtay 11. HD, T. 02.06.2008, E. 2007/4035, K. 2008/7178.

⁶¹⁴ Yargıtay 11. HD, T. 16.03.1999 E. 1998/10243, K. 1999/2265, (Kaynak: Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2015).

⁶¹⁵ Yargıtay, 11. HD, T. 26.01.2009, E. 2007/11742, K. 2009/741.

⁶¹⁶ Yargıtay 11. HD, E. 2003/9746, K. 2004/4252 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ocak 2016).

⁶¹⁷ Markaların telaffuzunun İngilizce bilmeyen orta düzeydeki tüketiciler için aynı olacağını ve ayırt edebilmek için yine orta düzeydeki tüketicilere normalin üstünde bir dikkat sarf edileceği hususunu yüklediğinden markanın reddi kararını onaylamıştır; Yargıtay 11. HD, E. 2007/5057, K. 2007/7634.

⁶¹⁸ Yargıtay, 11. HD, T. 22.03.2004, E. 2003/8281, K.2004/2892; Yasaman, s. 427 vd.

⁶¹⁹ Yargıtay, 11. HD, T. 15.04.2003, E. 2003/1565, K.2003/3795; Yasaman, s. 427 vd.

Yukarıdaki açıklamalar ve örnek kararlar sonrasında belirtmek gerekir ki, yazılışı farklı ama telaffuzu aynı olan her benzerliğin ihlâl kapsamında değerlendirilmemesi gerekir. Telaffuzu aynı ama anlamı ya da yazılışı birbirinden farklı olan markaların alıcının zihninde mutlaka karışıklık yaratması mümkün olmayabilir. Bu nedenle karışıklığa neden olup olmadığı hususu her somut olaya göre ayrıca tespit edilmelidir⁶²⁰.

2.1.5.3.3.3. Anlamsal Benzerlik

Anlamsal benzerlik, farklı şekilde yazılı sözcüklerin aynı veya farklı dilde aynı/benzer anlamlara; şekil markalarının anlamsal benzerliği ise, markalarda yer alan şekil unsurlarının aynı kavramlara karşılık gelmeleri durumunda olabilir⁶²¹.

Örneğin Yargıtay bir kararında, “*Hethiter*” ve “*Hitit*” sözcüklerinin⁶²², bir diğer kararında ise, “*İmaj*” ve “*Imagine*” ibarelerinin, farklı dilde de olsa anlamsal olarak aynı olduklarına karar vermiştir⁶²³.

Ancak bir markanın sadece anlamsal benzerliği her durumda karışıklık yaratmayabilir. Örneğin, *ayrıntı-detay*, *kamer-ay*, *derya-deniz* gibi kullanımlarda, kulakta bıraktığı ses farklı olduğundan markaların karıştırılma ihtimali düşüktür⁶²⁴. Dolayısıyla markaların benzerliği karşılaştırılırken, görsel ve işitsel açılardan benzerlik esas alınmakta, tek başına anlamsal açıdan benzerlik olması durumunda markaların benzer olmadığı kabul edilmektedir.

İki sözcük farklı dillerde aynı anlama da gelebilir. Burada yabancı sözcükten veya sözcüklerden oluşan işaretin kullanılacağı coğrafi bölgedeki algı, işaretin anlamını bilme olasılıkları önemlidir. Örneğin “*Chain Master*” ve “*Master Cadena*” markaları; “*cadena*” İspanyolca, “*chain*” ise İngilizce “*zincir*” anlamına geldiğinden dolayı benzer bulunmuştur⁶²⁵.

Yargıtay, “*Lacoste Timsah*” şeklinden oluşan marka kombinasyonuna karşı, aynı hizmet sınıfında “*Crocodile şekil*” tescil kararının iptali istemli davada, “*Crocodile*” ibaresinin yabancı dilde timsah anlamına geldiği, anlamının ülkemizde bilinen bir kelime

⁶²⁰ Aynı doğrultuda bkz. Cengiz, s. 13 vd.

⁶²¹ TPE, MİK, s. 112.

⁶²² Yargıtay 11. HD, 30.12.1982 T., 1982/5229 E., 1982/5746 K.; Noyan, s. 144

⁶²³ Yargıtay 11. HD, 30.12.1982 T., 1982/5229 E., 1982/5746 K..

⁶²⁴ Öçal, s. 112.

⁶²⁵ Tekinalp, s. 415.

olduğu, şekil markasıyla aynı anlama gelen bir işaretin tescilinin tanınmış bir markanın itibar ve bütünlüğüne zarar vereceğine karar vermiştir⁶²⁶.

Anlamsal benzerliğe sahip olabilmesi için markaların aynı anlama gelen sözcükler olması şart değildir. Farklı anlamlara gelseler dahi bazı sözcükler aynı kavramsal etkiyi bırakabilirler. Bazen iki farklı sözcük aynı duygusal çağrışımı yapıyorsa ve bu çağrışımın karıştırılma ihtimaline yol açacağı düşünülüyorsa, benzer bulunabilir. Örneğin, “*Sunrise*” ve “*Sunset*” markaları için, ilk sözcük *gündoğumu*, ikinci sözcük ise *günbatımı* anlamına geldiğinden ve aynı duygusal çağrışımı yaptığı düşünüldüğünden OHIM, markaların benzer olduklarına karar vermiştir⁶²⁷.

2.1.5.4. Benzerliğe İlişkin AB Düzenlemesi

AB marka hukuku, daha önce tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer işaretlerin, aynı veya benzer mal/hizmetler için tescilini yasaklamıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, bu durum Direktif ve Tüzük’te yalnızca nisbi ret nedeni olarak ele alınmıştır.

Gerek Direktif ve Tüzükte, gerekse üye ülkelerin ulusal düzenlemelerinde, hem işaretlerin hem de mal/hizmetlerin tanımlanmasında ayniyet (identity) ve benzerlik (similarity) ifadeleri kullanılmaktadır. Oysa ülkemiz mevzuatında bu konu kapsamında “*aynı*”, *ayrıt edilemeyecek kadar benzer*”, “*benzer*”; mal/hizmetler bakımından ise “*aynı*”, “*aynı tür*” ve “*benzer*” ibareleri kullanılmaktadır.

Doktrindeki bazı eleştiriler ve mehzaz düzenleme göz önüne alınmış ve Ankara 3. FSHM tarafından Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılarak; önceki marka ile iltibas teşkil eden ve “*ayrıt edilemeyecek derecede*” benzer işaretlerin nisbi ret nedenleri arasında bulunması gerekirken, mutlak ret nedeni olarak düzenlenmiş olduğu, TPE tarafından subjektif bir değerlendirme yapıldığı, herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip olduğu, dolayısıyla herkesin marka hukuku alanında serbestçe sözleşme yapma ve markasını dilediği gibi bir başkasına devretme sonucunu doğuran sözleşmeler yapma hürriyetine sahip olduğu, başvuru sahipleri bakımından ancak itiraz hâlinde nispi ret nedeni olarak tartışılması gereken durumların kamu otoritesince resen dikkate alınarak reddedildiği, bu durumun marka hakkının elde edilmesi sürecinde hakkın özünü zedeleyen, kişi hak ve hürriyetlerine demokratik bir ülkede beklenebilecek müdahaleyi aşan bir

⁶²⁶ Yargıtay 11. HD. T. 24.06.2004, E. 2003/11144 , K. 2004/7063; Noyan, s. 329.

⁶²⁷ Guidelines For Examination In The OHIM On Community Trade Marks, Part C Opposition Section 2, Identity And Likelihood Of Confusion, s. 34.

sınırlamaya zemin oluşturduğu ileri sürülmüş ancak Anayasa Mahkemesi tarafından söz konusu itirazın reddine oybirliğiyle karar verilmiştir⁶²⁸.

Anayasa Mahkemesi'ne başvuru gerekçelerinden biri olan ve AB'de *co-existence agreement* (birlikte var olma anlaşması) adı verilen sözleşme türüyle; iki tarafın aynı ya da benzer markayı, aynı ya da benzer piyasada, sektörde kullanma konusunda anlaşması mümkün olabilmektedir. Böyle bir anlaşma sayesinde iki taraf da, tecavüz iddiasına maruz kalmadan, aynı ya da benzer markayı kendi belirleyecekleri koşullarda kullanma hakkı elde etmektedir. Ancak KHK/556 birlikte var olma sözleşmesi olanağı tanımadığı için, taraflar kendi arasında böyle bir anlaşma yapsa dahi, TPE tarafından dikkate alınmamakta ve marka başvuruları KHK/556 m. 7/1-b (SMK m. 5/1-ç) kapsamında mutlak ret sebebiyle reddedilebilmektedir.

Buna karşın, SMK m. 5/3'te *“bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Enstitü'ye sunulması halinde m. 5/1-ç'ye göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir”* ifadesine yer verilerek, birlikte var olma anlaşması düzenlenmektedir.

Dolayısıyla SMK'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte bu konu mevzuatta ilk kez yer alarak, eleştirilerin bir kısmını sonlandıracaktır. Böylece bir marka yayına çıkmadan önce mutlak olarak, gözden kaçan benzer başvuruların olması durumunda yayına çıktığında üçüncü kişilerin itirazıyla nisbi ret bakımından incelenecek; fakat başvuru yapılırken, önceki tarihli başvuru ya da marka sahibiyle yapılan *“birlikte var olma anlaşması”*nın TPE'ye sunulması hâlinde, böyle bir inceleme, muvafakat gösteren markanın ihlâl edilip edilmediği bakımından yapılmayacaktır.

2.1.6. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan İşaretler

SMK m. 5/1-d bendinde yer alan düzenlemeye göre, *“ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler tescil edilemez”*⁶²⁹.

AB Marka Tüzüğü m. 7/1-d'de ve AB Direktifi m. 4/1-d'de ise anılan madde *“günlük dilde veya iyi niyet kuralları ve yerleşik ticari uygulamalar çerçevesinde, yaygın*

⁶²⁸ E.: 2015/15, K. 2015/118, T. 23.12.2015 (Kazancı İçtihat Bilgi bankası, son erişim tarihi: Eylül 2016).

⁶²⁹ Söz konusu düzenleme KHK/556 m. 7/1-d'de aynı şekilde yer almaktadır.

biçimde kullanılır hale gelen şekil ve işaretleri münhasıran içeren markalar”ın mutlak ret nedeniyle tescil edilemeyeceği şeklinde ifade edilmiştir.

Ülkemiz düzenlemesinde “*işaret veya adlandırmalar*” ifadesi, mehz düzenlemede “*şekil ve işaretler*” olarak belirtilmiş ve “*esas unsur*” olarak değil, “*münhasıran*” içerilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca AB düzenlemesinde, yalnızca “*bir meslek ya da ticaret grubuna mensup olan*” değil, “*günlük dil ve iyi niyet kurallarıyla yaygın hâle gelen*” ibarelerin de tescil edilemeyeceği şeklinde geniş bir yorumlama imkânı yaratılmıştır.

Bu doğrultuda SMK m. 5/1-d kapsamında, örneğin “*cilt*” matbaacılık alanında, “*tütün*” sigara üretiminde, “*pergel, gönye, cetvel*” mühendislik hizmetlerinde, “*dişli, çark*” sanayi alanında münhasıran ya da esas unsur olarak tescil edilemez⁶³⁰. Bununla birlikte, “*parfüm*” ibaresinin kokular, “*banka*” ibaresinin bankalar, “*borsa*” ibaresinin aracı kurumlar için tescili mümkün değildir⁶³¹. Marangozluk için “*doğrama*”, mobilyacılar arasında “*dekorasyon*” terimleri için de böyledir⁶³². Ancak bu gibi ibareler, önüne veya arkasına ayırt edici bir ibare ekleyerek kullanılabilir. Örneğin As Finans gibi⁶³³.

Bunun gibi meslek kuruluşlarının amblemi, logoları da marka olarak kullanılamaz. Örneğin tıp mesleği mensuplarını ayırt etmeye yarayan “*yılan figürü*” tek başına veya esas unsur olarak bir ilaç markası yapılamaz. Çünkü bu figür Eski Mısır ve Yunan’dan beri tıp mesleğine mensup olan herkes tarafından kullanılmaya müsait bir işarettir⁶³⁴.

ABAD ise, “*Weisse Seiten*” (beyaz sayfalar) ibaresinin Almanca konuşan ortalama tüketici grubu tarafından günlük dilde telefon rehberini ifade eder biçimde kullanılması sebebiyle, bu ibarenin *yazılı ve elektronik telefon rehberi ürünlerinde* marka olarak tescil edilmesini mümkün görmemiştir⁶³⁵.

Yargıtay ise; yiyecek, içecek, temizlik ve diğer gereksinim maddelerini gereçlerini perakende olarak satan anlamına gelen “*Bak-kal*” ibaresinin bu sınıflar bakımından tescil edilmeyeceğini belirtmiştir⁶³⁶. Zira sözcük ayırma ve araya konulan “-” işareti markada herhangi bir ayırt edicilik sağlamamaktadır. Aynı doğrultuda, Alman uygulamasında satış

⁶³⁰ Çağrı, Alper, s. 54; Tekinalp, s. 407.

⁶³¹ Çağlar, s. 49.

⁶³² Memiş, Mutlak Ret Nedenleri, s. 171.

⁶³³ Yasaman, s. 239.

⁶³⁴ Yılmaz, s. 52.

⁶³⁵ T-322/03

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57695&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1647372> (son erişim tarihi: Ekim 2016); Yılmaz Alper, s. 106.

⁶³⁶ Yargıtay, 11 HD., T.15.04.2004, E. 2003/9022 , K. 2004/4042 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Aralık 2015).

yeri veya büfeler için “kiosk” ibaresinin tesciline, ayırt edici olmaması ve malın/hizmetin mahiyetinin kullanım amacıyla ilgili olduğu gerekçesiyle müsaade edilememiştir⁶³⁷.

Burada işaretin marka olabilirliği değil, belirli bir mal/hizmet açısından tescil edilip edilmeyeceği yani somut ayırt edicilik dikkate alınmalıdır. Örneğin, “bakırcı”, “öğretmen” ve “pilot” ibarelerinin sırasıyla “bakır ürünleri”, “eğitim öğretim hizmetleri”, “uçuş eğitimi hizmetleri” gibi mal/ hizmetler için tescilinin talep edilmesi hâlinde başvurular SMK m. 5/1-d maddesi kapsamında reddedilecektir; ancak aynı ibareler söz konusu mesleklerle ilişki kurulamayacak mal/hizmetler için tescil edilmek istenirse, başvuru kabul edilmelidir.

Yine aynı doğrultuda Yargıtay “Best Store” kararında, “en iyi mağaza” anlamına gelen bu ibarenin tüm sektörler açısından tanımlayıcı olduğu, başvurudaki her iki sözcüğün de tek başına veya bütün olarak ticaret hayatında herkesin kullanımına açık olduğu ve mutlak ret nedenlerini aşabilecek şekilde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandırılmadığı gerekçeleri ile marka başvurusunun reddine yönelik kararı onamıştır⁶³⁸.

Yukarıdaki örneklerden de anlaşıldığı gibi SMK m. 5/1-d’nin uygulaması, genellikle m. 5/1-c kapsamında da olduğundan dolayı, bu hükmün kendi başına uygulanmasının çok nadir olduğu ifade edilebilir⁶³⁹.

2.1.7. Malın Doğal Yapısından veya Teknik Zorunluluktan Doğan İşaretler

SMK m. 5/1-e’de “malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler” in tescil edilemeyeceği düzenlenmektedir.

KHK/556 m. 7/1-e’de “malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler” in tescil edemeyeceği düzenlenmekle birlikte; bu şekillerin münhasıran mı, yoksa esas unsur olarak mı içerilmesi gerektiğine ilişkin bir ifade yer almamaktaydı. Bu nedenle, KHK/556 m. 7/1-e’de ifade edilen işaretlerin KHK/556 m. 7/1-c ve d’de olduğu gibi markada yardımcı unsur olarak kullanılmasında bir sakınca bulunmadığı görüşü hâkimdi⁶⁴⁰. Ancak SMK m. 5/1-e’de, m. 5/1- c ve d fıkraları aksine

⁶³⁷ Kaya, s. 95.

⁶³⁸ Yargıtay, 11. HD. T.12.03.2009, E.2007/13386, K. 2009/2897 (yayınlanmamış karar).

⁶³⁹ Aynı doğrultuda bkz. Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 62.

⁶⁴⁰ Aynı doğrultuda bkz. Karan/Kılıç, s.90; Yılmaz Alper, s. 57.

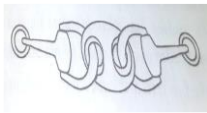
işaretlerin esas unsur olarak değil, “*münhasıran*” içermesi gerektiğinin belirtilmesi bu konudaki tartışmaları sonlandırmıştır.

Bu düzenlemenin temelinde; tabiatı gereği o şekle sahip olmak zorunda olan veya böyle bir zorunluluk olmasa bile, ticari teamül ve iyi niyet kuralları çerçevesinde mutlak kullanım yoluyla o şekille özdeşleşmiş veya asli değerini o şekilden alan işaretlerin bir kişinin tekeline bırakılmaması ve böyle kamu yararının tesis edilmesi düşüncesi yatmaktadır⁶⁴¹. Ayrıca anılan hüküm, AB Direktifi m. 3/1-e ve AB Tüzüğü m. 7/1-e’ye paralel olarak düzenlenmiş ve bu işaretlerin mutlaka şekil olarak değil başka bir özelliği ile ortaya çıkması hâlinde de mutlak ret hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, söz konusu düzenlemeye göre tescil edilemeyecek şekiller aşağıdaki üç başlık altında belirtilmiştir.

2.1.7.1. Malın Doğal Yapısından Ortaya Çıkan Şeklini veya Bir Başka Özelliğini İçeren İşaretler

Çalışmamızın birinci bölümünde de ifade ettiğimiz gibi, bir malın şekli sadece o malın doğal şekli ise, bu şekil marka olarak tescil edilemez. Böyle bir şeklin tescil edilebilmesi için, şeklin öncekilerden farklı ve ayırt edici olması gerekmektedir. Örneğin, bal için petek resminin, muz için eğimli sarı renkteki meyve grafiğinin tescili ayırt edicilik olmadığı için mümkün olamaz.



Ancak burada tespit edilmesi gereken, şeklin; malın özgün doğal şekli olup olmadığıdır. Örneğin solda yer alan *Gucci* firmasına ait üç boyutlu şekil marka başvurusuyla ilgili kararında Yargıtay, 17. ve 18. sınıflardaki mallar yönünden zincire benzer şeklin; malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan bir şekil olmadığı sonucuna varmıştır⁶⁴². Zira tescile konu olan şekil, zincirin doğal yapısından farklı olup, gerekli ayırt ediciliğe sahiptir.

2.1.7.2. Teknik Bir Sonuç Elde Etmek İçin Gerekli Şekiller

Teknik ve herkes için faydalı olacak bir sonucu elde etmek için gerekli olan ürünlerin ya da diğer bir deyişle fonksiyonel ürünlerin marka olarak tescili mümkün değildir⁶⁴³.

⁶⁴¹ Yılmaz Alper, s. 56.

⁶⁴² Yargıtay 11 HD. 31.05.2010 T., 2009/179 E., 2010/6085 K.; Çolak, s. 151.

⁶⁴³ Bkz. Birinci Bölüm, 1.3.5.Üç Boyutlu Şekiller başlığı.

Örneğin, ütünün zeminin kaygan ve hareket esnasında takılmayı engelleyecek veya dar alanlara girecek bir biçimde öne doğru daralması esastır. Kural olarak teknik ütü tabanı şekli kimsenin tekelinde değildir ve bu şekil esas olmak üzere farklı tasarımlar oluşturulabilir⁶⁴⁴. Yine teknik yönetmelikle LPG tüplerinin şişman ve uzun olmak üzere iki tipi öngörülmüştür ve bu tür şekillerin münhasıran tescili olanaklı değildir⁶⁴⁵. Aynı doğrultuda kaşık, çatal, pantolon, uçak, klozet⁶⁴⁶, ayakkabı⁶⁴⁷, gözlük⁶⁴⁸ şekli bellidir; ya işlevlerinin veya teknik zorunluluklarının kaçınılmaz sonucu olarak oluşmuştur ve bu nedenle kimsenin tekelinde olamaz⁶⁴⁹.



Ferrero S.P.A tarafından solda yer verilen *Nutella* çikolata kreması kavanoz şekli, ilk bakışta ortalama tüketici tarafından ayırt edilebilecek bir kavanoz olarak görülmektedir. Ancak TPE tarafından söz konusu markanın tescili ayırt edicilik taşımadığı gerekçesi ile reddedilmiş, itiraz aşamaları sonrası, kararın iptali için dava açılmıştır. Davada ret kararının iptaline gerekçe olarak; tescile konu kavanoz şeklinin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı ve AB 89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin m. 3/1-e'de "*bir ürünün şeklinin ancak o ürün şeklinin zorunlu fonksiyonel özelliklerinin sadece teknik zorunluluğa bağlanabilir olduğu hâlde tescil edilemeyeceği*"nin belirtildiği gösterilmiştir. Mahkeme tarafından ret kararı iptal edilmiş ve kavanoz markasının üç boyutlu şekil olarak isabetli bir şekilde tescili sağlanmıştır⁶⁵⁰.

2.1.7.3. Mala Asli Değerini Veren Şekli veya Bir Başka Özelliğini İçeren İşaretler

Burada malın özgün doğal yapısından, şeklinden ileri gelen fonksiyonellikten değil, sonradan tasarlanan bir şekilden söz edilmektedir ve bu şekil veya bir başka özellik mala asli değerini vermektedir⁶⁵¹. Örneğin Arkan'a göre, mala asli değerini veren parfümün esas

⁶⁴⁴ Kaya, s. 467; Karan/Kılıç, s. 88.

⁶⁴⁵ Kaya, s. 467; Çağlar, s. 50; Arkan, s. 85.

⁶⁴⁶ Bozbel, s. 387

⁶⁴⁷ Örneğin, henüz hiçbir şekilde kamuya mal olmamış, çok orijinal bir ayakkabı modeli, yasak kapsamına girmediği için, marka olarak tescil ettirilebilir Ancak sağlanan inhisari hak ayakkabının asgari fonksiyonlarına değil, orijinal modeline ilişkindir; Karahan, s. 181.

⁶⁴⁸ Yılmaz, s. 168.

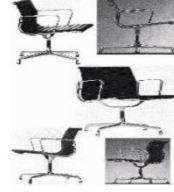
⁶⁴⁹ Tekinalp, s. 407.

⁶⁵⁰ TPE no. 2002/32847; ŞUA, Mehmet Fethi: Üç Boyutlu Markaların Hukuki Korunması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2014, s. 65 vd.

⁶⁵¹ Çolak, s. 155.

yapısı kokudur. Bu bakımdan kokular parfüm olarak tescile elverişli markalar değildir. Buna karşılık koku, telefon kartları, plaklar için marka olabilir⁶⁵².

Bu konuda bir önemli hususun, şeklin estetik değerinin ticari değerini de belirleyip belirlemediğinin ve tüketicinin tercihinin bu özellik nedeniyle genişleyip genişlemediğinin tespiti olduğu ifade edilmektedir⁶⁵³. Örneğin, mücevher, vazo ya da buna benzer objelerin şekillerindeki estetiksel değer önceliklidir. Ancak sağda yer alan sandalye şekli için OHIM, sandalyenin rahat ve ergonomik bir dizaynı olmasına rağmen, direkt olarak şeklinden dolayı öncelikli bir değer taşımadığına ve bu nedenle mala asli değerini veren bir şekil olmadığına, bu nedenle tescil edilebileceğine karar vermiştir⁶⁵⁴.



Daha önce ifade ettiğimiz gibi⁶⁵⁵ üç boyutlu şekillerin yenilik ve ayırt edici özelliğe sahip olması hâlinde, ayrıca endüstriyel tasarım tesciliyle de korunabilmektedir.

2.2. KULLANIM YOLUYLA AYIRT EDİCİ NİTELİK KAZANMA

2.2.1. Kullanım Yoluyla Ayırt Edici Nitelik Kazanma Kavramı

Çalışmamızın başından itibaren ayırt edici nitelikte olmayan işaretlerin marka olarak tescilinin mümkün olamayacağı birçok kere ifade edilmiştir. Ancak, başlangıçta ayırt edici nitelik taşımayan bir işaret, tescil tarihinden önce kullanılmış ve bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa, SMK m. 5/2’de belirtildiği üzere tescil edilebilmektedir.

SMK m. 5/2’ye göre, “*bir marka başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruyu konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez*”. TRIPS m. 15/1, AB Tüzüğü m. 7/son ve Direktifi m. 3/4’de de aynı düzenleme benimsenmiştir.

Bu doğrultuda, SMK m. 5/2 kapsamında ayırt edici nitelik kazanma “*ticari hayatında kendini kabul ettirmiş, kendisine bağlamış, kendisini onunla tanıtmış*” anlamına gelmekte olup, SMK m. 4’deki anlamından farklıdır⁶⁵⁶. SMK m. 4’de yer alan “*ayırt*

⁶⁵² Arkan, s. 93.

⁶⁵³ Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 75 vd.

⁶⁵⁴ Ayrıca bkz. Bang & Olufsen kararı, s. 50; Guidelines For Examination In The OHIM On CTM Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, s. 70 vd.

⁶⁵⁵ Bkz. Birinci Bölüm 1.3.5. Üç Boyutlu Şekiller başlığı.

⁶⁵⁶ Arkan, s. 83.

etmeyi sağlama” unsuru, işaretin marka olabilmesinin bir şartı olup, bir işletmenin mal/hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye yararken; m. 5/2’de öngörülen “*kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanma*”, aynı maddenin, b, c ve d bentlerinde yazılı mutlak ret nedenlerinden birinin varlığı dolayısıyla tescil edilemeyecek bir işaretin, o işareti kullanan işletmenin kendisine ait olduğunu ticaret alanında kabul ettirmesi anlamına gelmektedir⁶⁵⁷.

Kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma, işaretin aşağıda belirtilen üç mutlak ret sebebiyle tescil edilmemesi hâlinde mümkün olabilmektedir. Bunlar:

- (i) herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler (5/1-b),
- (ii) ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten işaretler (5/1-c),
- (iii) ticaret alanında herkes tarafından kullanılan işaretlerdir (5/1-d).

Bu bağlamda, hükmün bu düzenlemesi işaret sahibine iki imkân sağlamaktadır. Birincisi; SMK m. 5/1-b, c ve d bendi kapsamında mutlak ret engeliyle karşılaşacak işaretlerin; tüketici çevresi nezdinde marka olarak algılanması için gerekli olan asgari ayırt edicilik niteliğini kazandığı ve bir markadan beklenen asgari fonksiyonları yerine getirdiği kanaatine varılması durumunda tescil talebinin reddedilememesi ve m. 5/2’ye göre tescili ret edilmeyecek işaretlerin tescilini TPE kabul etmediği takdirde, mahkemede tescil davası açılabilmesidir⁶⁵⁸. İkincisi ise; tescili mümkün olmayıp, bir şekilde tescil edilmiş bu tür işaretler hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışlarsa, SMK m. 25/4 kapsamında hükümsüzlüğünün talep edilememesidir.

Bu doğrultuda, bir işaret başlangıçta ayırt edici olmadığı hâlde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış ise, tescil talebi kabul edilmelidir. Ancak yaygın olarak kullanılan ibareler, güçlü serbest işaretler olduğundan kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması da oldukça güçtür⁶⁵⁹.

Örneğin, birinci bölümde renkler başlığı altında da ifade ettiğimiz üzere, soyut renklerin ayırt edici niteliği yoktur. Bu doğrultuda Benelüks Marka Ofisi, 1996 yılında tek başına turuncu rengin ayırt edici niteliğe sahip olmaması nedeniyle başvuru sahibi olan Libertel’in başvurusunu reddetmiştir. Temyiz sürecinde bu konu ABAD tarafından incelenmiş; renklerin tek başına işaret olamayacağını, ancak “*belli bir mal/hizmetle ilgili*

⁶⁵⁷ Yargıtay da, tanımlayıcı bir işaretin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanabilmesi için “*kendine ait olduğunu kabul ettirme*”nin gerekli olduğunu ve bu şekildeki ayırt ediciliğin KHK/556 m. 5’deki (SMK 4). temel şart olan “*minimum ayırt edicilikten*” farklı olduğunu belirtmiştir, bkz. Free Tv kararı, 11. HD, T. 28.01.2008, E. 2006/12826, K. 2008/588 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁶⁵⁸ Yasaman, s. 277.

⁶⁵⁹ MUTLUOĞLU, Tarık: Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010, s. 95; Karahan, Ticari İşletme Hukuku, Konya 2015, s. 187.

olarak işaret olma özelliği” kazanabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, üye ülke mahkemelerinin her olayda bu hususu incelemeleri gerektiği, bu incelemeyi yaparken de, marka başvurusunu soyut olarak değil, somut olguları dikkate alarak değerlendirmeleri gerektiği ifade edilmiştir⁶⁶⁰.

2.2.2. Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanılmasında Dikkate Alınan Kriterler

Kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazanabilmesi için bir işaretin; piyasada kendini kabul ettirmiş, tüketiciyi kendisine bağlamış, kendisini o markayla tanıtmış olması gerekmektedir⁶⁶¹.

Bu ayırt ediciliği kazanabilmek işaretin; kullanım yoğunluğu, kullanımın coğrafi olarak yaygınlığı, süresi, buna ilişkin yapılan tanıtım ve yatırım miktarına bağlıdır. Tespiti ise; kamuoyu anketlerinin yapılması, çevrede yapılan araştırmaların uzman görüşüyle yorumlanmasıyla mümkündür⁶⁶².

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere bir işaretin kullanım sonucunda ayırt edici bir nitelik kazanıp kazanmadığı hususunda açık, net kriterler söz konusu değildir. Bununla birlikte, kullanım yoluyla ayırt edici niteliğin kazanılmasında dikkate alınan bazı kriterler aşağıda başlıklar hâlinde ifade edilmeye çalışılmıştır.

2.2.2.1. Markasal Kullanım

2.2.2.1.1. Markasal Kullanım Kavramı

SMK m. 5/2 hükmünde de açıkça ifade edildiği üzere, kazanılan ayırt edicilik kullanım sonucu elde edilmektedir. Anılan hükümde kullanımın niteliği hakkında açıklık olmasa da, bu ifadeden “*markasal kullanım*” anlaşılmalıdır. Zira bir serbest ya da tanımlayıcı işaret, ancak o zaman ilgili çevrede marka olarak algılanabilir⁶⁶³.

Ayırt edici nitelik kazanacak işaretin mutlaka ilgili mal/hizmet kapsamında marka olarak kullanılması gerekmektedir. Ayrıca tüketiciler ve piyasadakiler bu markayı artık bir

⁶⁶⁰ Okutan, s. 588.

⁶⁶¹ Küçükali, s. 130; Dirikkan, s. 135; Çolak, s. 33; Arkan, s. 83; Tekinalp, s. 367.

⁶⁶² Dirikkan, s. 135; Çolak, s. 33. Aynı doğrultuda OHIM görüşü için bkz “BCS SPA” Kararı, T-137/08, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78242&pageIndex=0&doclang=e&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=343178> (son erişim tarihi: Eylül 2016).

⁶⁶³ TEKİNALP, Ünal; “Ayırt Edici Nitelik Kazanma”, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s. 184.

işletmenin markası olarak algılar hâle gelmelidir⁶⁶⁴. Tüketici kitlesi tarafından bir işaretin işletmesel kaynağını gösteren bir araç olarak kabul edilmesi durumunda markasal kullanım söz konusudur⁶⁶⁵. Yargıtay da, kullanımın işletmesel köken ifade edecek seviyeye ulaşması gerektiğini vurgulamaktadır⁶⁶⁶.

Örneğin, Türkiye çapında “*Kayakçı*” lakabıyla tanınan bir milli kayakçı bir süre sonra açtığı kayak okulu için “*kayakçı*” markasını ilgili hizmetlerde tescil ettirmek istediğinde, bir mesleği ifade ettiği için ret kararıyla karşılaştığında kullanıma dayalı ayırt edici nitelik kazandığını iddia edemeyecektir. Çünkü “*kayakçı*” işareti milli kayakçı tarafından marka olarak kullanılmış olmayacaktır⁶⁶⁷.

Bir işaretin mal/hizmetle birlikte ticarete sunulmayıp, işletmenin sadece kataloglarında, faturalarında, ilânlarında kullanılması ise, markasal kullanım olarak değerlendirilmemelidir⁶⁶⁸. Zira bu yolla işaretin belirli bir mal/hizmete bağlanması ve ilgili çevre tarafından bu şekilde algılanması sağlanamayabilir.

Örneğin, resim malzemeleri için ayırt edici olmayan veya tanımlayıcı olan “*ressam*” ibaresini bu ürünler için kullanılmak üzere tescil ettirmek isteyen bir işletme, çok uzun zamandan beri her yılbaşında, bayramlarda, özel günlerde “*ressam*” ibaresi ile ajandalar, anahtarlıklar, takvimler vb promosyonlar dağıtmış olsa ve hatta bu işaret ile kartlar yollamış olsa da, bunlar markasal kullanım⁶⁶⁹ niteliğinde sayılamayacaktır. Çünkü söz konusu kullanım resim malzemelerine yönelik bir kullanım değildir⁶⁷⁰.

Ticaret unvanının içinde markanın yer alması da sıklıkla karşılaşılan bir durum olmakla birlikte; ticaret unvanı taciri diğer tacirlerden ayıran bir işaret olduğundan, bu kullanım her zaman markasal kullanım olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla, marka ve

⁶⁶⁴ Çolak, s. 33. Doktrinde markasal kullanım kavramı yerine “*markaya özgü kullanma*” kavramı da kullanılmakta ve “*bir işaretin, bu işareti taşıyan mal/hizmetin köken itibarıyla diğerlerinden ayırt edilmesine yönelik olarak kullanılması*” biçiminde tanımlanmaktadır; ARKAN, Sabih; “Marka Hakkına Tecavüz – İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu”, BATİDER 2000, C.XX, S. 3, s. 5; Mutluoğlu, s. 39.

⁶⁶⁵ Dirikkan, s. 272.

⁶⁶⁶ Yargıtay 11.HD. 28.01.2008 T., 2006/13826 E., 2008/588 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Eylül 2015).

⁶⁶⁷ Tekinalp, Ayırt Edicilik, s. 184.

⁶⁶⁸ DOĞAN, Beşir Fatih: Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, BATİDER , Haziran 2007 CXXIV, S. 1, s. 219-237, s.226; Mutluoğlu, s. 40.

⁶⁶⁹ Markasal kullanım ile ciddi kullanım birbirinden farklı kavramlardır. Markasal kullanım tescilli ve tescilsiz markalar için söz konusu olabilir. Ciddi kullanım ise tescilli markaların hoşgörü süresi içerisinde kullanma külfetini belirlemek için kullanılan bir kavramdır. Markasal kullanım, geniş anlamda kullanıldığından her ciddi kullanım aslında bir markasal kullanımdır. Fakat her markasal kullanım aynı zamanda ciddi kullanım değildir; Keser, s. 129; ayrıca bkz. Üçüncü Bölüm 3.1.1.1.5.1.2.2. Ciddi Kullanım başlığı

⁶⁷⁰ Mutluoğlu, s. 40 vd.

ticaret unvanının farklı amaçlarla kullanılan kavramlar olmaları nedeniyle, ticaret unvanı markasal olarak kullanılmış olmadıkça, SMK m. 5/2 hükmünden yararlanmamalıdır⁶⁷¹.

İşaret hangi mal/hizmetlere yönelik markasal olarak kullanılmış ve ayırt edicilik kazanılmış ise, o mal/hizmetler için tescil edilebilir. Ayrıca tescil engelleri başvuru kapsamındaki hangi mal/hizmetler için söz konusu ise, ayırt edici niteliğin kazanılması da o mal/hizmetler için gerçekleşmiş olmalıdır⁶⁷². Örneğin “neo” ve “bant” sözcüklerinden oluşan ve “yeni bant” anlamına gelen ibare, “flasterler, bandajlar, ortopedik ve destekleyici bandajlar” bakımından tanımlayıcıyken, “hijyenik ürünler ve diğer tıbbi ortopedik malzemeler” bakımından tanımlayıcı değildir. Bu nedenle, başvuru sahibinin yalnızca tanımlayıcı olan “flasterler, bandajlar, ortopedik ve destekleyici bandajlar” için kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazandığını ispat etmesi yeterlidir. Bu bağlamda Yargıtay, YİDK’nın “Neobant” ibaresinin “flasterler, bandajlar, ortopedik ve destekleyici bandajlar” dışında kalan ürünler yönünden iptaline karar vermesini de isabetli bulmamıştır⁶⁷³.

2.2.2.1.2. Markasal Kullanıma Nitelik Kazandırma Araçları

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, SMK m. 5/1-b, c ve d bentleri gereğince marka olması mümkün olmayan işaretlerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilmesi için, markasal kullanım gerekmektedir. Ancak bu markasal kullanımın nitelikli hâle gelebilmesi için üç temel araca ihtiyaç vardır. Bu araçlar; kullanım, tanıtım ve emektir. Kullanım, tanıtım ve harcanan emek o kadar fazla olmalıdır ki, artık o işaret söz konusu olduğunda; ticarete herkesin kullandığı, malların/hizmetlerin karakteristik özelliklerini, cins veya çeşidini gösteren işaretler değil; bir firmanın mal/hizmeti olduğu algılaması ortaya çıkmalıdır. Aşağıda bu araçlar açıklanmaya çalışılmıştır.

2.2.2.1.2.1. Yoğun Kullanım

Ayırt edici nitelikte olmayan bir işaretin markasal olarak kullanımı öyle yoğun olmalıdır ki, işaretin tasviri niteliğinden uzaklaşmasını ve piyasada artık bir işletmenin

⁶⁷¹ Epçeli, s. 104.

⁶⁷² Doğan, Ayırt Edici Güç, s. 227.

⁶⁷³ Yargıtay 11. HD.,E. 2007/10904, K. 2008/14049; Mutluoğlu, s. 42 vd.

markası olarak algılanmaya başlanmasını sağlamalıdır⁶⁷⁴. Bu hâlde marka sözcük anlamından uzaklaşarak ondan bağımsızlaşmakta, ikinci bir anlam kazanmaktadır⁶⁷⁵.

Örneğin, “Çarşı” sözcüğü ticaret alanında herkes tarafından kullanılan bir isim olduğu hâlde; 1985 yılından itibaren Türkiye’nin değişik yerlerinde mağaza hizmetleri için tescilsiz olarak fiilen kullanıldığı ve tanıtımının yapıldığı, ilgili çevreler tarafından hizmeti sağlayan işletmeye bağlı olarak algılanmak suretiyle bilinir olduğundan ayırt edici nitelik kazanmıştır⁶⁷⁶.

YİDK’nın “*radyspor*” ibareli spor yayınları yapan radyo kanalına ilişkin kararında ise söz konusu radyonun; yıllardır faaliyet sürdürdüğü, Türkiye’nin birçok bölgesinden dinlenebilmekte olduğu, yüksek dinlenme oranlarına sahip olduğu, şifreli yayın yapan ulusal TV platformlarından ve internetten dinlenebilir olduğu, yaygın, yoğun kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı ve tüketicilerce marka olarak algılanır hâle geldiğine karar verilmiştir⁶⁷⁷.

Alman Patent ve Marka Ofisi ise Audi otomobil firmasının “*Quattro*” ismini tescil ettirmek istediğinde, bu sözcüğün İtalyanca “4” sayısını ifade ettiği ve tek sayıların ayırt edici gücü olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Temyiz talebi Alman Federal Patent Mahkemesi’nce incelendiğinde, mahkeme “4” sayısının ayırt edici gücünün bulunmadığını ifade etmekle birlikte, yoğun kullanım sonucu “*Quattro*” sözcüğünün ayırt edici nitelik kazandığına karar vermiştir⁶⁷⁸.

2.2.2.1.2.2. Tanıtım

Bir işaretin ayırt edici niteliği sonradan kazanmasında yapılan tanıtımların, ilânların, reklâmların, kampanyaların önemi yadsınamaz. Çünkü ilgili mal/hizmet için tanımlayıcı niteliği çok açık olan bir işaret dahi yoğun ve yaygın bir tanıtımla bu niteliğinden sıyrılabilir. SMK’da tanıtım yoğunluğunun ne kadar olması gerektiği konusu açık olmadığından, somut olayın özelliklerine bakmak gerekir. Ancak işaretin tanımlayıcılık özelliği ne kadar fazla veya işaret ne kadar sıradan ise, bu işaretin markaya dönüşmesi bir o kadar zor olacaktır⁶⁷⁹.

⁶⁷⁴ Arkan, s. 83; Tekinalp, s. 367.

⁶⁷⁵ Çolak, s. 142; ayrıca bkz. Çırağan kararı: Yargıtay, 11. HD, T. 24.10.2000, 2000/5319 E, 2000/8174 K.

⁶⁷⁶ Karaahmet-Yalçiner, s. 17 vd.

⁶⁷⁷ 07.10.2006 tarihli, 2009-M-4810 sayılı TPE YİDK kararı için bkz. Aytemiz, s. 52.

⁶⁷⁸ BGH 09.02.1995, GRUR 97, 366; Yılmaz, s. 193’den naklen.

⁶⁷⁹ Arkan, s. 83.

Örneğin, TPE YİDK'nın başvuru kapsamındaki halı ve ilişkili mallar açısından tanımlayıcı olan “*Kaşmir*” ibareli marka başvurusuna ilişkin kararında, başvuru sahibinin işareti yoğun bir tanıtım ve reklâm faaliyeti ile sektöründe bilinen markalardan biri hâline getirdiği ve kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandırmış olduğu tespit edilmiştir. Kararda, “*Kaşmir*” ibaresini tanımlayıcı olmaktan çıkararak, o işletmenin ürününü simgeleyen bir marka hâline getirenin yoğun bir reklâm ve tanıtım faaliyetleri olduğu açıkça ifade edilmiştir⁶⁸⁰.

Bunların dışında Yargıtay, bir kek cinsi olan “*Browni*”⁶⁸¹; bir peynir çeşidi olan “*Labne*”⁶⁸²; cins, çeşit bildiren “*Kaymaklı*” sözcüğüne iyelik eki eklenerek oluşturulan “*Kaymaklım*”⁶⁸³ kararında da, yoğun tanıtım kampanyası ve yoğun kullanımı göz önünde bulundurarak işaretlerin ayırt edici nitelik kazandığına hükmetmiştir.

2.2.2.1.2.3. Emek

Tescil engelinin varlığına rağmen markasal kullanım konusunda yatırım yapan gerçek veya tüzel kişinin kullanıma ilişkin emek ve mesainin boşa gitmesinin önüne geçilmesi düşüncesi hâsıl olmuş ve bu nedenle tescili mümkün olmayan bir işaretin, tesciline imkân tanınmasının önü KHK/556 döneminde m. 7/son ile ve sonrasında SMK m. 5/2 hükmüyle açılmıştır⁶⁸⁴.

Ancak markanın kullanımı konusunda sarf edilen emek genellikle markanın tanıtım ve pazarlama çabasıyla birlikte ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, başvuru sahibinin rastgele bir kullanımdan ziyade söz konusu markanın ayırt edici nitelik kazanabilmesi için kararlı bir tutum ve istikrarlı bir şekilde davranılması da dikkate alınması gereken bir husus olmaktadır. Harcanan emeğin ne kadar olması gerektiği ve markasal kullanım için süreklilik arz edip etmemesi gerektiği ise, her somut olayın özelliğine göre değerlendirilmelidir.

⁶⁸⁰04.08.2006 tarihli 2006-M-2175 sayılı TPE YİDK kararı için bkz. Aytemiz, s. 49; Mutluoğlu, s.64; Keser, s. 164.

⁶⁸¹ Yargıtay 11. HD , T. 26.06.2002, E. 2002/2382, K. 2002/6369 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ocak 2016)

⁶⁸² Yargıtay, 11. HD., T. 23.03.2010, E. 2008/7468, K. 2010/3214 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ağustos 2016).

⁶⁸³ Yargıtay 11. HD. T., 13.10.2003, E. 2003/2953 , K. 2003/9172 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ağustos 2016).

⁶⁸⁴ Karan/Kılıç, s.87; Mutluoğlu, s.63.

2.2.2.2. Kullanım Süresi

Gerek KHK/556, gerek SMK, gerekse hükme kaynak AB Tüzük ve Direktif’te bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması için ne kadar süre ile kullanılması gerektiği konusunda herhangi belirleme yapılmamış; TRIPS m. 15/1’de de belirli bir süre öngörülmemiştir.

Arkan’a göre, bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması için yoğun tanıtım kampanyası eşliğinde uzun süre kullanılması gerekir ancak bu zaman dilimi için önceden herhangi bir ölçü konulamaz⁶⁸⁵. *Tekinalp* ise, bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilmesi için bir-iki yıl gibi kısa bir sürenin yetmeyeceği, beş-yedi yıl gibi göreceli uzun bir süreye ihtiyaç olduğunu kabul etmekteyken; görüş değiştirerek, gerekli sürenin beş yıl civarında olduğunu ve bu sürenin kullanıma doğrudan etki edebilecek etkenlerle iki yıl ve civarına inebileceğini kabul etmektedir⁶⁸⁶. *Doğan* ise, ayırt ediciliğin uzun süreli kullanım sonucunda kazanılacağını kabul ederken, bu sürenin etkin ve yoğun tanıtım kampanyası ile kısa süre içinde gerçekleşebileceğini belirtmektedir⁶⁸⁷.

Yargıtay kararlarında ise kullanım süresi ile ilgili olarak, bu sürenin *kesintisiz* olması üzerinde durduğu görülmektedir. Örneğin “*Ayakkabı Dünyası*” kararında Yargıtay, 1923 yılından beri ayakkabı, çanta vb. ürünlere yönelik üretim ve satış yapan şirketin, bu ibare altında faaliyet gösterdiği ve bu kullanım sonucunda işaretin ayırt edici nitelik kazandığına karar vermiştir⁶⁸⁸.

Esasen ayırt ediciliğin kazanılması için kullanımın yoğunluğu, sıklığı, süresi ile ilgili önceden bir ölçüt belirlemek zordur. Bizim de katıldığımız görüşe göre, herkesin kullanabileceği işaretlerin bir kişinin tekeline verilmesi konusunda toplum yararının gözetilmesi gereği dikkate alınmalı ve bu süre kural olarak uzun kabul edilmelidir. Ancak diğer şartlar oluşmuş ise, sürenin kısalığı tescile engel olmamalıdır. Çünkü önemli olan ilgili çevrenin en azından önemli bir bölümünde işaretin ayırt edici niteliği kazanıp belirli bir işletmenin markası olarak algılanıp algılanmadığıdır⁶⁸⁹.

⁶⁸⁵ Arkan, s. 83.

⁶⁸⁶ Tekinalp, Ayırt Edicilik, s.185.

⁶⁸⁷ Doğan, Ayırt Edici Güç, 231 vd..

⁶⁸⁸ Yargıtay 11. HD. 05.04.2004 T, 2003/9027 E. 2004/3569 K.; aynı yönde bir başka karar için bkz. Balsüt Kararı, Yargıtay, “*Balsüt*” kararında yerel mahkemenin 1993 yılından bu yana faturalarda, 1995 yılından beri ise, ürün, kutu, ambalaj üzerinde kullanılmasını, kullanım süresini ve bu sürenin kesintisiz olmasını dikkate alarak kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığına ilişkin kararını onaylamıştır Yargıtay 11. HD., T. 31.10.2002, E. 2002/9506, K.. 2002/9693.

⁶⁸⁹ Mutluoğlu, s. 51.

2.2.2.3. Ayırt Ediciliğin Kazanıldığı Coğrafi Alan

Türk hukukunda, marka tescilinin etkili olacağı alan ülkesellik prensibi gereğince Türkiye coğrafi sınırlarıdır (SMK m. 3). Dolayısıyla, bir işaretin yurt dışındaki kullanımı nedeniyle ayırt edici nitelik kazanması, o işaretin Türkiye’de tescili için yeterli değildir⁶⁹⁰. Zira mutlak ret engeli olan sebebin, ret engeli olarak görünen ülke sınırlarında ayırt edici nitelik kazanarak aşılması gerekmektedir.

Bu nedenle, mutlak ret engeli teşkil eden bir işaretin marka olarak kullanılacağı ve hitap edeceği coğrafi alanın tespiti önemlidir. İşaretin ayırt edici niteliği açısından yapılan incelemede; ülkenin geneline hâkim olan dil, eğitim, kültür ve sosyo-ekonomik durum dikkate alınır.

AB düzenlemesine bakacak olursak, ABAD’a göre “Europolis” kararında belirtildiği üzere; mutlak ret nedeni hangi bölge ya da ülkede geçerliyse, o bölgenin/ülkenin tamamında markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması gerekir. Örneğin, “polis” sözcüğü Flemenkçe’de “poliçe” anlamına geldiğinden ve Benelüks ülkelerinin tamamında bu bir mutlak ret nedeni olduğundan; bu ibarenin yaygın olarak Flemenkçe konuşulan Belçika, Hollanda, Lüksemburg’da kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olması gerekir⁶⁹¹.

OHIM’in uygulamasında da “Europolis” kararının etkileri görülmektedir. Karar kriterlerinde, engelin toplumun belli bir kesimiyle ilgili olduğu durumlarda ayırt ediciliğin kazanıldığına ilişkin kanıtların o bölgeye ait olması gerektiği belirtilmiştir. Örneğin, bir işaret Fince’de tanımlayıcı ise, kanıtların Fince’nin konuşulduğu ve anlaşıldığı topraklara yönelik olması gerekmektedir. Buna karşın, “Sendmail” kararında OHIM, ibarenin kolay anlaşılır olmasından dolayı sadece İngilizce konuşulan ülkelerde değil, diğer topluluk ülkelerinde de kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmasını aramıştır⁶⁹².

2.2.2.4. İlgili Çevre

Marka, ayırt etme gücünü malın/hizmetin hitap ettiği çevreden alır. Her mal/hizmetin hitap ettiği çevre ve bu çevrenin değerleri ayrı ayrı göz önünde bulundurulur. İşaretin hitap ettiği ilgili toplum kesiminin ortalama tüketiciden oluştuğu ve bu grubun da makul derecede bilgili, gözlemci ve dikkatli olduğu kabul edilir.

⁶⁹⁰ Arkan, s. 85; Doğan, Ayırt Edici Güç, s. 230; Yılmaz, s. 192; Mutluoğlu, s. 45; Küçükali, s. 134.

⁶⁹¹ C-108/05; <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-108/05> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁶⁹² R464-2000-1; <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=R-464/2001-1> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

Aynı zamanda ortalama tüketicinin dikkatinin mal/hizmetin türüne göre farklılaşacağı; örneğin malın/hizmetin türüne göre alıcı çevresinin sadece ev kadınları ya da otomobil tamircileri olarak belirlenmesi mümkündür⁶⁹³. Dolayısıyla hitap edilen çevre, tüketiciler olduğu gibi, malın/hizmetin üretim ve satışıyla uğraşan şahıslar da olabilir⁶⁹⁴. Bununla birlikte, tescili talep edilen mal/hizmetler itibariyle uzman bir tüketici grubuna hitap eden markalarda, ortalama tüketicinin daha bilgili ve dikkatli olduğu kabul edilir ve bu çevrenin kayda değer kısmı tarafından, işaretin ayırt ediciliğinin kabul görmüş olması gerekir⁶⁹⁵. Sonuç olarak her somut olayda gerçek ve fiili duruma göre ilgili çevre belirlenmelidir.

İsviçre Federal Mahkemesi'nin “*Yeni Rakı*” kararı ise, ayırt ediciliğin kazanılması gereken çevreye yönelik önemli bir karardır. Türkiye sınırları dâhilinde gerçekleşen kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmanın İsviçre’de dikkate alınamayacağını; ancak kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmanın ilgili çevrede gerçekleşmiş olmasının yeterli olacağını belirtmiştir. Kararda, “*Yeni Rakı*” markasının hitap ettiği kitle olan İsviçre’de yaşayan Türkler yönünden ayırt edicilik kazanması, tescil için yeterli bulunmuştur. Dolayısıyla, İsviçre’de yaşayan Türklerin görüşleriyle ayırt ediciliğin tespit edilebileceğine karar verilmiştir. Çünkü ilgili çevre bu ürünün tüketicisi olanlardır. Görüldüğü üzere, belirli bir yerde kazanılan ayırt edicilik tescil talep edilen yerden farklı ise, bu kazanım tescil engelini ortadan kaldırmamakta ve ayırt ediciliğin tespitinde mal/hizmetin hitap ettiği çevre dikkate alınmaktadır⁶⁹⁶.

2.2.2.5. Benimsenme Oranı

İlgili çevrenin ne kadarında işaretin ayırt edicilik kazanmış olması gerektiği, KHK/556’da, SMK’da ve mehzaz metinlerde düzenlenmemiştir. Ancak doktrinde, ilgili çevrenin “*büyük veya önemli bir kısmında*” ayırt ediciliğin kazanılması gerektiği belirtilerek; genel ve soyut rakamlar belirlemenin önceden mümkün olmadığı ve her olayın ayrı ayrı değerlendirilmesi ve somut olayın özelliklerine göre karar verilmesi gerektiği ifade edilmiştir⁶⁹⁷.

⁶⁹³ Poroy /Yasaman, s. 404; Arkan, s. 103.

⁶⁹⁴ Eroğlu, s. 98. Örneğin bir işletmenin ürettiği matkap üzerinde “*sanayi tipi matkap*” ibaresinin yer alması o matkabin evde kullanılmasına engel değildir ve ilgili çevrenin tespitinde sadece sanayicileri dikkate almak gerekmez; Doğan, Ayırt Edici Güç, s. 228.

⁶⁹⁵ Eroğlu, s. 98 vd.; Doğan, Ayırt Edici Güç, s. 222.

⁶⁹⁶ Arkan, s. 84; Yasaman, s. 383 vd.

⁶⁹⁷ Dirikkan, s. 38 vd.; Doğan, Ayırt Edici Güç, s. 227-235; Arkan, s. 84.

Arkan'a göre, kullanım yoluyla ayırt edicilik sağlandığı konusunda gözetilen oranın toplum düzeyinde tanınmışlığa ulaşan marka için gözetilen orandan az olmaması gerektiği kabul edilmelidir⁶⁹⁸. Bu görüşe göre, herkesin kullanımına açık olan bir işaretin marka olarak tescil edilmesiyle bir kişinin tekeline bırakılacak olması, önceden tescil edilmiş ve bir kişinin tekeline olan bir markanın tanınmış marka sayılmasından daha önemli sonuçlar doğuracağı açıktır. Ancak kesin bir oran kabul edilmesi yerine, her somut olaya göre bir değerlendirme yapılması uygun olacaktır⁶⁹⁹.

Yasaman, konuya gerçek hak sahipliği açısından yaklaşarak bir işareti belli derecede tanıtan kişinin bu işaretin gerçek hak sahibi olduğunu ve ayırt edici nitelik kazandırma yeterli olduğu için, toplum düzeyinde tanınmışlığa ulaşan markadan daha düşük düzeyde olmasının yeterli olacağını savunmaktadır⁷⁰⁰.

Tekinalp ise, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmanın nadiren uygulanmasını, serbest bir işaretin herkes tarafından kullanılmasındaki menfaatin bir kişinin kullanmasındakinden çok daha fazla olmasına bağlayarak açıklamaktadır⁷⁰¹.

Mutluoğlu'na göre ise, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma kriterlerinin, toplum düzeyinde tanınmışlığa ulaşan marka kriterlerine göre daha ağır olması; en azından aynı seviyede olması gerekmektedir. Bizim de katıldığımız bu görüşe göre, bir oran tespit edilirken ilk olarak gözetilmesi gereken kamu yararadır. Kullanıma açık işaretlerin bir kişinin tekeline verilmesi, toplum düzeyinde tanınmışlığa ulaşan bir markada ise genellikle tekel altında olan yani tescilli olan bir işaretin tanınmışlığının kabul edilmesi söz konusu olmaktadır. Sonuçta tescilli markanın hak sahipleri dışındaki kişilerce kullanılması zaten mümkün değildir. Bir markanın tanınmış kılınması ile sadece belirli koşullarda farklı mal/hizmetler için de kullanımının engellenmesi ihtimali ortaya çıkmaktadır. Öte yandan serbest bir işaretin yani herkes tarafından kullanılabilen bir işaretin tescili hâlinde ise, artık o işaretin tescil kapsamındaki mal/hizmetlerde kullanımı, hatta tanınmış bir marka olmuşsa, başka mal ve hizmetlerde dahi kullanımı engellenmiş olmaktadır⁷⁰².

Bir işaretin marka olarak algılanmasının hangi oranda olacağı açık olmamakla birlikte, Alman Federal Mahkemesi kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanıldığı iddia edilen

⁶⁹⁸ Arkan, s. 84.

⁶⁹⁹ Arkan, s. 84; aksi görüş için bkz. Bozbel, s. 402.

⁷⁰⁰ Yasaman, s. 283.

⁷⁰¹ Tekinalp, Ayırt Edici Nitelik, s. 181.

⁷⁰² Mutluoğlu, s. 27 vd.

bir davaya ilişkin kararında, %43 oranında markasal algılamayı tek başına yeterli görmemiştir⁷⁰³.

TPE uygulamasında da katı bir oran anlayışı egemen olmayıp somut olaydaki verilere göre değerlendirme yapılmaktadır. Örneğin TPE YİDK'nın⁷⁰⁴ soyut lila rengi ile ilgili verdiği kararda bu yönde şu tespitler yapılmıştır: *"...başvuru sahibinin 11.01.2008 tarihli dilekçe ekinde Kurulumuza sunmuş olduğu araştırma raporu incelenmiştir. Söz konusu rapor Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları Derneği tarafından verilen "Güvenilir Araştırma Belgesi"ne sahip olan GFK Türkiye araştırma şirketine yaptırılmıştır. Bu çalışmada Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden 16 ilde, toplam 1332 tüketici ile yüz yüze görüşülmüştür. Bu görüşmeler sonucunda, doğrudan lila rengini gördüklerinde "milka çikolatası veya ineği" diyen kişi sayısı 418 olmuştur (%31). Kalan %69'luk kesime rengin ilişkilendirileceği çikolata markası veya ürünü sorulduğunda ise, bu gruptan 246 kişinin (%18) rengi milka markası ile özdeşleştirdiği tespit edilmiştir. Araştırmanın devamında ise, markayı bilemeyen kişilere doğrudan yönlendirme yapılmış ve sonuç olarak tüketicilerin toplamının %53'ünün, lila renkli bir çikolata ürünü ile karşılaştığında, bu ürünü "milka çikolatası veya milka ineği" ile ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. Bu oranın, gıda sektörü gibi pek çok firmanın faaliyette bulunduğu, marka ve seçenek sayısının görece çok yüksek olduğu ve alım tercihlerinin çok kısa zaman diliminde gerçekleştiği bir sektör açısından yüksek bir rakam olduğu düşünülmüştür."*

Yukarıdaki karar metninde de ifade edildiği üzere, TPE tarafından doğrudan renkle ürünün özdeşleşmesindeki %31'lik oran ve ürünün adı verildiğinde işaretin işletme ile özdeşleşmesindeki %53'lük oran kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanma tespiti için yeterli bulunmuştur.

2.2.3. Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanmanın Tespiti

SMK m. 5/2'ye göre bir işaretin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığının tespiti iki aşamada gerçekleşebilir. Bunlardan ilki, TPE'de yapılan şekli eksiklikleri olmayan bir marka başvurusunun yapılan inceleme sonucunda SMK m. 7/1-b-c-d bentlerinden birine veya birkaçına dayanarak reddedilmesi durumudur. Bu ret kararı üzerine başvuru sahibi, markasının kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı iddiasında ise, SMK m. 5/2'ye dayanarak karara itiraz edebilir (SMK m. 20). Bu itirazında başvuru sahibi iddiasını, itirazı

⁷⁰³ Alman Federal Mahkemesi dava no: I ZB 65/12 of 17; Çolak, s. 34'den naklen.

⁷⁰⁴ TPE YİDK, 2008-M-1454 sayılı, 14/03/2008 tarihli kararı, bkz. Aytemiz, s. 64 vd.

inceleyecek olan TPE YİDK nezdinde kanıtlamalıdır. Böyle bir iddia veya itiraz olmadığı sürece TPE resen ayırt edicilik kazanıldığını tespit konusu yapamaz. Yapılan itiraz sonucu TPE YİDK da başvuru sahibinin itirazını reddederse, bu defa ikinci aşama olan yargılama safhasına geçilir. Başvuru sahibi YİDK'nın bu kararına itiraz etmek isterse, işarete kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandırdığı iddiasını, mahkeme nezdinde kanıtlamak zorundadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, TPE nezdinde dile getirilmeyen böyle bir iddianın YİDK'nın kararı aleyhine açılan davada gündeme getirilmesi de söz konusu olamaz. Zira taleple sınırlı inceleme yapıp karar vermeye yetkili kurulun bu kararına karşı açılacak davanın, bu talebin dışında bir iddiayla açılması mümkün değildir⁷⁰⁵.

Yargıtay “markayı işletmenin kendisine ait olduğunu kabul ettirmenin”, “ayırt ediciliği sağlamaktan” daha güçlü bir kavram olduğunu belirterek, sektör bakımından kullanım yoluyla ayırt edicilik sağlanması hususunun tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde tespit edilmesi gerektiğini vurgulamıştır⁷⁰⁶. Zira tescil ulusal aşamada geçerlik sağladığından, ayırt edici niteliğin de ulusal düzeyde kazanılması gerekir⁷⁰⁷. Ancak daha önce de ifade edildiği gibi ve TPE Marka İnceleme Kılavuzu’nda belirtildiği de üzere, doğası gereği uzman bir kesime ya da toplumun sınırlı bir kesimine hitap eden bir mal/hizmet söz konusu ise, ayırt edicilik kazanıldığına ilişkin kanaatin ilgili toplum kesimine ilişkin oluşması gerekli ve yeterlidir.

Kamuoyu anketleri⁷⁰⁸ ve/veya araştırmaları, ticaret odaları/birlikleri beyanları, tüketici dernekleri beyanları, işaretle ilgili çeşitli yayın organlarında çıkan haberler, makaleler, broşürler, eşya numuneleri, işaretin kullanımına ilişkin ciro rakamları, reklâm

⁷⁰⁵ Karahan, Ticari İşletme, s. 187; Bu konuda Yargıtay bir kararında “...davacı tarafın Patent Enstitüsü’ne yaptığı başvuruda bu hükme (7/son) dayalı tescil talebi olmadığı gibi, anılan Enstitü’nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na vaki itirazında da bu maddeye dayalı bir itiraz sebebi ileri sürülmemiş...” ifadelerini kullanmıştır; Yargıtay 11. HD, T. 9.11.2000, E. 2000/6135, K. 2000/8767. Ayrıca Yargıtay HGK, kullanımla ayırt edici nitelik kazanma olgusunun resen dikkate alınmayacağını, markanın kullanım yoluyla ayırt edici hâle geldiğinin iddia edilmesi ve bunu iddia eden kimsenin bu iddiasını ispatlaması gerektiğini belirtmektedir; Yargıtay HGK, T. 29.04.2011, E. 2011/11-9, K. 2011/249 588 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ocak 2016)..

⁷⁰⁶ Yargıtay 11. HD, 28.01.2008 T., 2006/13826 E., 2008/588 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ocak 2016).

⁷⁰⁷ Doğan, Ayırt Edici Güç, s. 230; Çağlar, s. 62.

⁷⁰⁸ OHIM karar kriterlerine göre, kamuoyu yoklaması ve araştırmaları bağımsız ve tanınmış örgütler tarafından yapılmalı, cevap veren kişi sayısı, bu kişilerin yaş, cinsiyet gibi etkenler gözetildiğinde hangi kategoriye girdiğini gösterecek biçimde yapılmalı ve anketin hangi yöntemle yapıldığı, soruların ne olduğunu belirtilmelidir; OHIM, T-164/03, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-164/03> (son erişim tarihi: Ekim 2016). Türk Hukukunda ise uygulamada sadece bilirkişi incelemesi yapılmaktadır. Oysa mahkemenin kamuoyu yoklamasına benzer araştırmalar konusunda bilirkişileri görevlendirmesi ve ilgili odalar ve meslek kuruluşlarının görüşüne başvurması daha doğru olacaktır; Tekinalp, Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 185.

ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler, işaretin başka yerlerde tescilli olduğunu gösteren belgelerin sunulması, kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanıldığının tespitinde önemlidir.

Ankara FSHM'nin bir kararında da “*faaliyet, ihracat, ithalat ve kapasite raporlarından, çalışma ruhsatları, gümrük beyannameleri ve tanıtım belgelerinden, markanın kullanıldığı ve ürünlerin ihracatının da önemli bir seviyeye ulaştığı anlaşılmaktadır*” ifadeleriyle gerekli belgelere ilişkin örnekler sayılmıştır⁷⁰⁹.

2.2.4. Kullanım Yoluyla Ayırt Edici Hâle Gelme İddiasının Hangi Tarih İtibariyle İnceleneceği Hususu

2.2.4.1. Ayırt Ediciliğin Tescil Tarihinden Önce Kazanılması

Bu konuyu düzenleyen AB Direktif m. 3/5'e göre, kullanım sonucu ayırt edici nitelik başvuru tarihinden önce kazanılmış olmalıdır. Ayrıca üye devletlere, kazanılan ayırt edici niteliğin tescil tarihi mi, yoksa başvuru tarihi itibariyle mi dikkate alınacağı tespitine yönelik düzenleme yapma yetkisi verilmektedir⁷¹⁰.

Ülkemizde ise, kullanım yoluyla ayırt edici niteliğin kazanılma anına ilişkin olarak KHK/556 döneminde bazı tartışmalar mevcuttu. Zira KHK/556 m. 7/son'da, “*bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescilin reddedilemeyeceği*” ifade edilmişti.

Hükmün lafzına bakıldığında tescil tarihi öncesinde ayırt ediciliğin kazanılması yeterli olmakla birlikte, tescil tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığına karar verilen bir markanın başvuru tarihinden itibaren korunması ise bazı sakıncaları beraberinde getirmekteydi. Kanunî düzenlemede yer alan “*tescil tarihinden önce*” ifadesi nedeniyle, başvuru tarihi itibariyle kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmayan marka başvurularının reddedilmesi ise mümkün olamamaktaydı⁷¹¹.

Bu konuya ilişkin olarak Arkan, “*tescil tarihi*”nden “*tescil başvuru tarihi*”nin anlaşılması gerektiği ve madde metninden tescil başvurusundan önceki kullanılmayı

⁷⁰⁹ AFSHM, 2004/284 E., 2005/296 K., bkz. Doğan, Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 225.

⁷¹⁰ Direktiflerin, tüzüklerden farklı olarak, doğrudan uygulama alanı bulmaması sebebiyle, üye ülkelerin bu ikinci ihtimali kabul edebilmeleri ancak, kendi ulusal mevzuatlarında düzenleme yapmalarıyla mümkündür, ayrıntılı bilgi için bkz. Yılmaz Alper, s. 119.

⁷¹¹ Keser, s. 162; DOĞAN, Beşir Fatih: Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı, FMR 2008/4, s. 11-22, s. 13.

kastettiği, KHK/556’da bu konuda yasal boşluk bulunduğu görüşündeydi⁷¹². Tekinalp ise, burada kastedilenin işaretin “tescil tarihi” öncesi kullanıma olduğunu belirterek, tescil işleminin tamamlandığı tarihten önceki tarih olarak düzenlendiğini savunmaktaydı⁷¹³.

Yargıtay ise uygulamada bu eleştirileri değerlendirerek, ayırt ediciliğin mevcut olup olmadığının “*tescili istenen markanın kullanımla ayırt edici nitelik kazandığı itirazının YİDK tarafından nihai kararın verildiği tarih itibariyle*” incelenmesi gerektiğini belirtmekteydi⁷¹⁴. Zira tescil işleminin tamamlandığı tarihten önceki tarih YİDK kararı olmaktadır. Yargıtay’ın bu görüşüne göre, TPE YİDK kararı tarihine kadar nihai bir karar vermiş sayılmamaktadır ve anılan tarihe kadar marka ayırt edicilik kazanabilmektedir.

Buna karşın Yargıtay’ın, YİDK karar tarihini esas alması da eleştirilmiştir. Zira işaret, başvuru tarihinde tescil edilme şartını taşımayıp, YİDK kararına kadarki geçen zaman zarfında ayırt edicilik kazandığı takdirde, başvuru tarihi itibariyle tescil edilmiş sayılmaktadır. Fakat bu karar o zamana kadarki sürede yapılan başka benzer başvuruların önüne bir anlamda geçerek sonraki tarihli marka başvurularının reddine sebep olmaktadır⁷¹⁵. Ayrıca marka başvuru sahibinin bu durumu kötüniyetli olarak kullanması da söz konusu olabilecektir. Bu nedenle, bu görüşe göre başvuru tarihi esas alınarak düzenlenmesi daha uygun olacaktır⁷¹⁶.

Kanaatimizce de hükümde yer alan “*tescil tarihinden önce*” ifadesi nedeniyle, başvuru tarihi itibariyle kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmayan marka başvurularının reddedilmesi mümkün görünmemekteydi. Ancak bu tartışmalar SMK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte sona ermiştir. Zira SMK m. 5/2’de söz konusu ibarenin “*başvuru tarihinden önce*” olarak değiştirildiği görülmektedir. Bu doğrultuda kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanılma anı başvuru tarihinden önce olmalıdır.

⁷¹² Arkan, s. 85.

⁷¹³ Tekinalp, s. 476.

⁷¹⁴ Yargıtay “*somut olayda davalı YİDK kararının iptalini talep ettiğine göre, ayırt ediciliğin belirlenmesine YİDK karar tarihinin esas alınması ve davacı tarafından bu hususta sunulan delillerin bu tarihe göre değerlendirilmesi gerekirken, başvuru tarihi itibariyle yapılan değerlendirme sonucunda hüküm verilmesinin hatalı olduğu*” gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozmuştur, Yargıtay 11. HD., 20.01.2009 T., 2007/5929 E., 2009/470 K.. Aynı doğrultuda diğer kararlar için bkz. Yargıtay 11. HD., 19.02.2008 T., 2006/10301 E., 2008/1850 K.; Yargıtay 11. HD. , 14.05.2010 T., 2010/3884 E., 2010/5375 K.; Yargıtay 11 HD., 05.03.2009 T., 2007/11398 E., 2009/2536 K.; Yargıtay 11. HD. , 07.07.2008 T., 2007/7260 E., 2008/9042 K.. (yayımlanmamış karar).

⁷¹⁵ Doğan, Güç Kazanılma Anı, s. 14.

⁷¹⁶ Çağlar, s. 62; Almanya’daki düzenlemede, başvuru tarihi ayırt edici nitelik kazanılan tarihe çekilmekte ve buna “*Öncelik Hakkının Ertelenmesi*” denilmektedir. Buna göre başvuru anında tescil engeli olan konuda verilen son karar tarihine kadar ortadan kalkması ve ayırt edici gücün kazanıldığı tarihin başvuru tarihi olması konusunda başvuru sahibinin rızası alındığı takdirde, başvuru reddedilememektedir. Bu müessesenin amacı ise, mükerrer başvuruları önlemektir; Doğan, Güç Kazanılma Anı, s. 15.

ABAD da aynı doğrultuda, “Ecopy”⁷¹⁷ ve “TDF”⁷¹⁸ kararında ayırt ediciliğin kazanılıp kazanılmadığı konusunda inceleme yaparken, *başvurunun yapıldığı tarihi* esas almış ve başvurudan sonraki kullanımların kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırmayacağını kabul ederek, başvuru tarihinden sonra ibraz edilen delilleri dikkate almayan OHIM’in bu uygulamasının doğru olduğunu belirtilmiştir⁷¹⁹.

2.2.4.2. Ayırt Ediciliğin Tescilden Sonra Kazanılması

KHK/556 döneminde kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanılma anına ilişkin ikinci tartışma konusu ise, hükümsüzlük sebeplerinin düzenlendiği m. 42/son “*bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmışsa, m.7/1-a-b-c bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz*” hükmüne dayanılarak; bir markanın tescil edildikten sonra ve hükümsüzlük davası açılncaya kadar geçen sürede kullanılması sonucunda tescil edildiği mal/hizmetler için ayırt edici nitelik kazanmış olması hâlinde markanın hükümsüz kılınıp kılınmayacağına ilişkindir.

Örneğin Yargıtay “*Amerikan Kültür Derneği*” kararında, sözcüklerin “*eğitim öğretim hizmetleri*” bakımından, yabancı dilde verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin nitelik ve amacını belirtmesi nedeniyle tanımlayıcı bulunduğu ilişkin ilk derece mahkeme görüşünü isabetli bulmuşsa da, önceki sayılı kararlarına atıfta bulunarak “KHK/556 m. 42/son’da *bir markanın tescil edildikten sonra ve hükümsüzlük davası açılncaya kadar geçen sürede kullanılması sonucunda tescil edildiği mal/hizmetler için ayırt edici nitelik kazanmış olması hâllerinde de hükümsüz kılınamayacağı şeklinde uygulanması gerektiğini*” ifade ederek, kullanım yoluyla ayırt ediciliğin irdeleneceği tarihi dava tarihine kadar uzatmıştır⁷²⁰. Aynı doğrultuda Yargıtay, “VCF” kararında, bir markanın tescil tarihinden sonra kullanılarak, dava tarihine kadar geçen sürede kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanması durumunda, bu tarihte elde edilen ayırt ediciliğin de dikkate

⁷¹⁷ CJEU, T-247/01, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-247/01> (son erişim tarihi: Ekim 2016)

⁷¹⁸ CJEU, T-318/09, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-318/09> (son erişim tarihi: Ekim 2016)

⁷¹⁹ Çolak, s. 50.

⁷²⁰ Yargıtay 11. HD., T. 28.05.2010, E. 2008/10827, K. 2010/6039; aynı doğrultuda bkz. Yargıtay, 11. HD, T. 25.06.2012, E. 2011/4068, K. 2012/10786; Yargıtay 11. HD., T. 02.06.2006, K. 3308/6634 ve T. 18.06.2007, K.6884/9262 (yayımlanmamış karar).

alınacağını kabul ederek ayırt ediciliğin elde edilebileceği tarihi, tescil başvuru tarihinden itibaren “*dava tarihine kadar*” ileri çekmiştir⁷²¹.

Alman Marka Kanunu da davaların uzun yıllar sürmesini göze alarak “*dava tarihi ile karar tarihi arasında ayırt edici güç kazanmışsa, hükümsüz kılınmamalıdır görüşünü*” savunmaktadır. Ancak kötüniet hâli bunun istisnası olmalıdır⁷²².

Hükümün lafzına bakıldığında tescil tarihinden önceki bir tarihte kullanımın arandığı açıktır. Ancak bir markanın dava tarihindeki durumu göz önüne alınmadan peşinen hükümsüz sayılması hâlinde, hükümsüz kılınan markanın sahibinin menfaati zedeleneyecekse, markanın ayakta tutulma ilkesi göz önünde alınarak karar verilmelidir.

Bu doğrultuda KHK/556 dönemindeki bu tartışma konusu da dikkate alınarak, SMK m. 25/4’de bu hüküm “... *kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından **hükümsüzlük talebinden** önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz*” olarak düzenlenmiş ve bu şekilde yürürlüğe girmesiyle tartışmaları noktalayacağı düşünülmüştür.

Değinilmesi gereken bir başka husus da, kullanıma yoluyla ayırt edicilik kazanan markanın artık bir mahkeme kararı olsa da, bunu diğer benzer markalarına sirayet ettirmesinin mümkün olup olamayacağıdır. Yargıtay’a göre, kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanılma iddia ya da savunmasının her marka bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir⁷²³. Ancak taraflar arası benzer konuda kesinleşmiş olan hüküm, daha sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklarda delil olarak ileri sürülebilecektir⁷²⁴.

⁷²¹ Gereğesinde, gerek mehzaz kanun, gerekse doktrinde belirtilen “*bir markanın, tescilden sonra da kullanımla ayırt edici nitelik kazanması halinde hükümsüz sayılamayacağı*” na ilişkin olarak yapılan değerlendirmede, KHK/556 m. 42/son’da aynı zamanda “*bir işaretin tescil edildikten sonra kullanımla ayırt edicilik kazanması hâlini de kapsadığı*” şeklinde yorumlanmasının; Türk Markalar Hukuku’nca da benimsenen “*kullanımla ayırt edici nitelik kazanılması*” ilkesine uygun düşeceği çünkü tescil tarihinde KHK m. 7/1a-c-d bentleri uyarınca reddi gereken bir işaretin, hükümsüzlük davası açılıncaya kadar geçen sürede kullanımla ayırt edici nitelik kazanması halinde, söz konusu mutlak tescil engeli nasıl ortadan kalkıyorsa, KHK m. 42/1-d/e bentlerindeki sonradan ortaya çıkan hükümsüzlük hâlleri olmak üzere, tescilden sonra da bu şekilde sıhhat kazanan bir işaretin hükümsüzlüğünün de artık talep edilemeyeceğini kabul etmek gerektiğini ifade etmiştir; Yargıtay 11. HD., T. 05.11.2007, E. 2006/11113, K. 2007/13757; ayrıca bkz. Çolak, s. 50.

⁷²² Alman Hukuku’nda hükümsüzlük davalarında ayırt edici gücün tescilden sonra kazanılması durumunda başvuru aşamasındaki gibi öncelik hakkının ertelenmesi mümkün değildir. Çünkü Almanya’da hükümsüzlük davalarında ayırt edici gücün tescil tarihinden sonra kazanılması durumunda ortaya çıkabilecek haksızlıkları önlemek amacıyla ara hakların korunması müessesesi şeklinde düzenlemeler yapılmıştır. Ara haklar, serbest işaret olmasına rağmen tescil edilen marka başvuru tarihi ile ayırt edici güç kazandığı tarih arasında üçüncü kişilerce elde edilen haklardır. Serbest işaret ayırt edici olmadığı hâlde tescil edilmiş ve bu niteliği sonradan kazanmış ise, ayırt edicilik kazandığı tarihten önce üçüncü kişilerce hukuka uygun olarak tescil edilmiş markalara karşı hükümsüzlük davası açılmaz, kullanmaları engellenemez; Doğan, Güç Kazanılma Anı, s. 20 vd.; Bilgili Fatih, Marka Hakkının Kötüye Kullanılması, Ankara 2006, s. 237.

⁷²³ Yargıtay 11. HD. , T. 24.11.2008, E. 2007/9803, K. 2008/13311; Yargıtay 11. HD , T. 25.11.2009, E. 2009/11-386 , K. 2009/555 (yayımlanmamış karar).

⁷²⁴ Çolak, s. 55.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MARKANIN AYIRT EDİCİ KARAKTERİNİN ZEDELLENMESİ

3.1. AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZEDELLENMESİ KAVRAMI

3.1.1. Ayırt Edici Karakterin Zedelenmesine İlişkin Nisbi Ret Hükümünün Kapsamı

“*Ayırt edici karakterin zedelenmesi*” kavramı, KHK/556’da olduğu gibi SMK’da da tanınmışlık düzeyine ulaşan markalara ilişkin nisbi ret sebebinin düzenlendiği hükümde yer almaktadır.

SMK m. 6/5’e göre, “*tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir*”.

Hükümden de anlaşılacağı üzere, söz konusu nisbi tescil engelinin uygulanabilmesi için; tescil engeli olarak ileri sürülen markanın, *Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka* ile aynı veya benzer olması gerekmektedir⁷²⁵. Ayrıca sonraki tarihli başvuru konusu işaretin tescili, toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın ününden haksız yarar sağlanmasına, onun itibarına zarar vermesine veya onun ayırt edici karakterinin zedelenmesine neden olmalıdır. Bu hâllerden birinin mevcudiyetinde, toplumda belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın sahibinin itirazı üzerine sonraki tarihli başvuru reddedilecektir.

Önceki düzenleme olan KHK/556 m. 8/4’den⁷²⁶ farklı olarak SMK, sonraki tarihli başvuru sahibine başvuru yapma konusunda “*haklı sebep*” ileri sürme imkânı tanımış,

⁷²⁵ KHK/556 m. 8/4’de “*Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi*” yerine “*toplumda ulaşılan tanınmışlık düzeyi*” ibaresi yer almaktaydı.

⁷²⁶ KHK/556 m. 8/4: “*Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha*

ayrıca şartların sağlanması hâlinde anılan korumanın, mal/hizmetlerin aynı, benzer ya da benzer olmasına bakılmaksızın uygulanabileceğini öngörmüştür⁷²⁷.

Bu doğrultuda, SMK m. 6/5 gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar incelenirken aşağıdaki sırayı takip eden bir değerlendirme yapılması gerekmektedir:

(i) İtiraza gerekçe olarak gösterilen ve tanınmışlığı iddia edilen markanın Türkiye’de itiraz edilen başvurudan önceki tarihte tescilinin veya tescil başvurusunun olup olmadığı,

(ii) İtiraz edilen başvuru ile itiraza mesnet markaların aynı ya da benzer olup olmadıkları,

(iii) İtiraza gerekçe olarak gösterilen markanın Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış olup olmadığı,

(iv) Tanınmışlık düzeyine ulaşan markadan haksız bir yarar sağlanıp sağlanmayacağı,

(v) Tanınmışlık düzeyine ulaşan markanın itibarına zarar verip vermeyeceği,

(vi) Tanınmışlık düzeyine ulaşan markanın ayırt edici karakterini zedeleyip zedelemeyeceği.

Burada sayılanlardan ilk üç koşulun herhangi birinin sağlanmaması durumunda, takip eden basamaklar için herhangi bir değerlendirme yapılmasına gerek yoktur. Öte yandan, ilk üç koşulun sağlanması hâlinde, son üç koşuldan herhangi birinin varlığı yeterlidir. Bununla birlikte, bir markanın toplu düzeyinde tanınmışlığa ulaşmış olduğunun tespiti, kendiliğinden m. 6/5’in uygulanacağı anlamına gelmemektedir⁷²⁸. Bu nedenle,

önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir”.

⁷²⁷ Bu düzenlemenin kaynağı olan hükümler AB Tüzüğü m. 8/5, 9-2/c ve AB Direktifi m. 5/3-a ve 10/c’de yer almaktadır. AB Tüzüğü m. 8/5’de öngörülen korumanın sağlanması için, topluluk dâhilinde tanınmışlığa ulaşmış markanın topluluk markası veya üye ülkede ulusal bir marka olarak tescilli olması gerekmektedir. Ayrıca işaretlerin aynı veya benzer olması şartı aranırken, mal/hizmetlerin; aynı, benzer ya da benzer olmaması dikkate alınmamaktadır. Bununla birlikte, haklı sebep olmadan tanınmışlık düzeyine ulaşmış markadan haksız kazanç elde etme ya da markanın itibarına ya da ayırt edici karakterine zarar verici olması hâli aranmaktadır. Direktif m. 5/3(a)’da da aynı düzenleme yer almaktadır. Aynı şekilde m. 10/c’de “*marka hakkının kapsamı*” başlığı altında bu düzenleme desteklenmektedir. Buna göre, Topluluk içinde tanınmış olan bir markanın aynı veya benzeri olan bir başvuru; haklı bir sebep olmadan, önceki markanın tanınmışlığından dolayı haksız yarar elde eder veya tanınmış topluluk markasının ayırt edici karakterini veya itibarını zedeleyici sonuçlar doğurursa, mal/hizmetlerin aynı, benzer ya da farklı olmasına bakılmaksızın reddedilir, tescile bağlanmışsa hükümsüzlüğüne karar verilir.

⁷²⁸ Ancak Yargıtay kararlarına bakıldığında “*yapılacak inceleme sonucunda davacı markasının tanınmış marka olduğu sonucuna varılırsa, başka mal/hizmetleri için de tescil engeli ortaya çıkacaktır*” ifadesiyle, eğer bir marka tanınmışsa diğer sınıflar bakımından tescil engelinin kendiliğinden ortaya çıkacağı algısı oluşmaktadır; Yargıtay 11. HD., T. 25.10.2007, E. 2006/10222, K. 2007/13328 ayrıca bkz. Yargıtay 11. HD. T. 14.07.2011, E. 2009/953, K. 2011/8923; Yargıtay 11. HD., T. 10.06.2008 , E. 2007/572, K. 2008/7699 (yayımlanmamış karar).

somut olayın özelliklerine göre ayrı ayrı bu üç durumun tespiti yapılmalıdır. Sonraki tarihli kullanımın haklı bir sebebe dayanması ise hükmün istisnasını oluşturmaktadır.

Anılan bu üç durumun tespiti ise, her bir sınıf açısından ayrı ayrı yapılmalıdır. Zira her bir mal/hizmet sınıfı için SMK m. 6/5’de sayılan hâller değişkenlik gösterebilir. Örneğin, toplum düzeyinde tanınmışlığa ulaşmış “Dido” çikolata markasının, *hayvan bakım hizmetlerinde* kullanılması itibarı zedeleyebilirken, *yiyecek içecek hizmetlerinde* kullanılması haksız kazanç elde edilmesine gerekçe olabilmektedir⁷²⁹.

Bu bağlamda Yargıtay, “İstikbal” markasının tanınma derecesini dikkate alarak, mobilya dışındaki elektronik ürünler bakımından kullanılmasının haksız yararlanma olacağını belirtmişken⁷³⁰; “Nexter” markasının 18 ve 25. sınıftaki tescil talebini, elektronik ürünler bakımından toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşan “Next” markası ile başvuru kapsamındaki giyim sınıfının tamamen farklı olduğu ve m. 8/4’de (SMK m. 6/5) belirtilen hâllerin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirterek kabul etmiştir⁷³¹.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, SMK m. 6/5 hükmü uygulanırken, tanınmışlık düzeyine ulaşan marka ile diğer marka arasında karıştırılma ihtimali aranmamaktadır. Zira tüketici gözünde, ikinci marka ile sunulan mal/hizmetin tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka ile sunulanlarla aynı olduğu yanılgısını her zaman yaratmayabilir. Böylece, tüketici tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka dışında bir başka markayla karşılaştığını fark ettiğinden karıştırılma tehlikesi oluşmaz⁷³².

Yukarıdaki ifadeler neticesinde, tezimizin konusu oluşturan “*ayırt edici karakterin zedelenmesi*” kavramını açıklanmadan önce, SMK m. 6/5 hükmünde yer alan “*tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka*” ve “*haklı sebep*” kavramlarına değinilmesi uygun olacaktır.

3.1.1.1. Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Marka

3.1.1.1.1. Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Marka Kavramı

Tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın ne ifade ettiğinin anlaşılabilmesi için, öncelikle tanınmış markanın ne olduğunu açıklamak gerekir. Ancak tanınmış marka tanımının yapılmasından hem ulusal hem uluslararası mevzuatlarda kaçınılmış, doktrin ve

⁷²⁹ Yargıtay 11 HD. 08.07.2013 T., 2012/12776 E., 2012/10603 K., Çolak, s. 291.

⁷³⁰ Yargıtay 11 HD., 23.06.2011 T., 2010/352 E. , 2011/7625 K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Haziran 2016).

⁷³¹ Yargıtay 11 HD., 15.11.2011 T., 2009/13565 E. , 2011/15088 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Haziran 2016).

⁷³² Bentley-Sherman, s. 838; Çolak, s. 301.

mahkeme kararlarına bakılarak içi doldurulmaya çalışılmış ve bu sayede ortaya çıkan bazı kriterler sayesinde tespit edilmesi yolu tercih edilmiştir⁷³³. Bununla birlikte, doktrinde tanınmış marka için; maruf marka, dünyaca tanınan marka, uluslararası tanınan marka gibi birçok farklı terim kullanıldığı da görülmektedir⁷³⁴.

Tanınmakta esas olan bilinmedir. Yani bir markanın tanınmışlığı onun bilinmesinden ileri gelmektedir. Bu bakımdan, tanınmanın, geniş ya da çok geniş bir halk kitlesi tarafından bilinmesi olduğu söylenebilir⁷³⁵.

Arkan, Poroy ve Yasaman’a göre, markanın ilgili tacirler ya da o mal/hizmetin alıcıları değil, bu mal/hizmet ile ilgisi olmayanlar tarafından da bilinmesi hâlinde tanınmış markadan bahsedilebilir⁷³⁶.

Yargıtay ise, tanınmış markayı “*bir kişiye veya girişime sıkı biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklâm gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevrelerce refleks*”⁷³⁷ hâlinde beliren bir çağrışımdır”⁷³⁸ şeklinde tanımlamaktadır.

Ancak kanaatimizce, tanınmış bir markanın kalite sembolü hâline gelme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Zira kaliteden uzak ama ucuzluğu ve basit oluşu ya da pratikliği ile bilinen birçok tanınmış marka mevcut olabilir. Bunun dışında, tanınmış markanın ilgili toplum kesimi dışındakiler tarafından da bilinmesi gerekliliği, tanınmış markaya ilişkin kapsamı oldukça daraltacaktır. Ayrıca Yargıtay’ın tanımında “*coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevrelerce*” çağrışım yapılması gerektiği hususu dikkate alındığı takdirde, belli bir kesime hitap eden, uzmanlık gerektiren ya da belli bölgelerin ilgi alanına girmeyen markaların (bazı yörelerde Hermes marka çantanın bilinmemesi örneğinde olduğu gibi) tanınmış marka olması söz konusu olmayacaktır. Bu

⁷³³ Yasaman, Bilirkişi Raporları, s. 17.

⁷³⁴ Bir marka, belirli bir çevre ve bölge içinde tanımlanırsa “*maruf marka*”, tanınma yurt düzeyi veya yurt dışına taşarsa “*umumen malum marka*”, “*toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka*”, “*uluslararası marka*”, “*dünya markası*” olarak adlandırılabilir; Yasaman, s. 247; Tekinalp’e göre de, tanınmış marka ile dünya markası arasında fark bulunmakta olup; dünya markası, dünyaca tanınan, ait olduğu mal veya hizmet bütün dünyada satılan satılmasa bile bilinen markadır. Coca Cola, Mercedes, Hilton gibi; Tekinalp, s. 411.

⁷³⁵ Nomer, s. 488.

⁷³⁶ Arkan, s. 93; Poroy/Yasaman, s. 305.

⁷³⁷ “*Refleksif çağrışım*” kavramını örnek ile açıklamak gerekirse; bir sigara tüketicisinin “*bir samsun istiyorum*” şeklindeki talebi, karşı tarafa “*Samsun*” adı altında sigara markasını çağrıştıracaktır. Ayrıca, “*Mercedes*” firmasının yıldızının görülmesi durumunda refleksif olarak “*Mercedes*” markasının hatırlanması, “*Audi*” firmasının iç içe geçmiş dört halkasının görülmesi hâlinde “*Audi*” markasının çağrışım yapması, “*Mc Donalds*” in “*M*” harfinin belirmesi hâlinde, “*Mc Donalds*” in hatırlanması hâllerinde de işaretin tanınmış bir markayı çağrıştırması söz konusudur; YÜNLÜ, Levent: Tanınmış Markalar ve Korunması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli 2001, s. 82.

⁷³⁸ Yargıtay 11 HD., 2002/10575 E., 2003/002752 K.; Yargıtay 11 HD., 1997/5647 E., 1998/1704 K.; ORHAN, Ali: Yargıtay Kararları Işığında Markalar, İstanbul 2007, s. 26 .

nedenle, tanınmışlık tanımına uyup uyulmadığı değerlendirmesinden uzak kalarak; her somut olaya göre durumun tespiti sonucu tanınmışlık kararı verilmesi uygun olacaktır.

Tanınmışlık düzeyine ulaşma kavramı KHK/556 döneminde m. 8/4'de “*toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka*” olarak ifade edilmekle birlikte; Yasaman⁷³⁹ ve Arkan⁷⁴⁰, bu düzenlemede “*tanınmış marka*”nın kastedildiğini; Tekinalp ise, “*toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşma*” kavramının tanınmış marka kavramından daha geniş kapsamda, tanınmışlık derecesi bakımından ise alt seviyede olduğunu belirtmektedir⁷⁴¹. Bu görüşe göre, toplum ifadesinden, belli bir mahal ya da bölgeyi aştığı ve halk arasında bilinen bir markadan bahsedildiği anlaşılmalıdır. Bu sırada marka itibarına öyle değer verilmelidir ki, farklı mal/hizmetlerde dahi tescilinin önlenmesi mümkün kılınmalıdır⁷⁴². Çolak’a göre “*tanınmış marka*” ile “*tanınmışlık düzeyine ulaşmış*” marka arasında bir fark yoktur. Farklı olan marka değil, ayırt edici gücü yüksek olan markanın tanınmışlık derecesi ve buna bağlı sonuçlarıdır. “*Tanınmış marka*” sadece sektöründe değil, tüm sektörlerde, toplumun her kesiminde bilinen marka iken; “*tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka*” sadece kendi sektöründe veya benzer ya da yakın sektörlerde bilinen, tanınan markadır⁷⁴³. Çağlar’a göre de, anılan maddede “*toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi*” biçiminde bir ibare kullanılmak suretiyle, tanınmış markanın “*tanınmışlık oranına-düzeyine*” vurgu yapılmaktadır⁷⁴⁴.

Yargıtay ise, bu konuda tartışmaları sonlandıracak şekilde, “*tanınmış marka*” için açıklanan kıstasların, “*toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş*” marka için de geçerli olduğunu, bu yönden arada fark bulunmadığını, yasal anlamda tanınmış markalar arasında bir tanınmışlık derecesi mevcut olmadığını, yasada olmayan bir olguya yer verilmek suretiyle, tanınmış markaları derecelere ve basamaklara ayırmanın doğru olmayacağını ifade etmiştir⁷⁴⁵.

Bu doğrultuda SMK m. 6/5’de “*toplum*” ibaresi yerine “*Türkiye’de*” ibaresinin yer alması madde kapsamını kanaatimizce değiştirmeyecektir. Zira tanınmış marka üst kavramdır ve bu kavramın içinde derecelendirme ile ayrıştırılmaya ve tanımlanmaya çalışılan herkesçe bilinen marka, dünya markası, maruf marka gibi kavramlar

⁷³⁹ Yasaman, s. 263.

⁷⁴⁰ ARKAN, Sabih: Yabancı Markaların Türkiye’de Korunması, BATİDER 1999, C. XX, S. 1, s. 5-17.

⁷⁴¹ Aynı doğrultuda bkz. Yasaman, s. 410.

⁷⁴² Tekinalp, s. 426.

⁷⁴³ Çolak, s. 292.

⁷⁴⁴ Çağlar, s. 74.

⁷⁴⁵ Yargıtay 11. HD., 06.03.2007 T., 2006/13097 E., 2007/4024 K., Yargıtay, 11. HD., 03.04.2007 T., 2005/14028 E., 2007/5223 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2016).

bulunmaktadır. Oysaki TRIPS m. 16 hükmü ile⁷⁴⁶ tanınmış marka bakımından sağlanan korumanın genişlemesi ile tüm teorik sınıflandırma ile adlandırılan koruma kapsamları birbirine yaklaştırılmıştır⁷⁴⁷. Dolayısıyla tanınmışlık değerlendirilmesi belirlenen kriterler doğrultusunda, somut olayın özelliklerine göre yapılmalı, ayrıca derecelendirilerek birden fazla tanım arasından birine uyarlanması gibi bir yol izlenmesine ihtiyaç duyulmamalıdır.

Ayrıca SMK'da yer alan madde gerekçesinde de; hükümde her ne kadar “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” ifadesi geçmekteyse de, bu ifadeden markanın tüm Türkiye’de tanınmış olması gerektiği anlamının çıkmaması gerektiği, mevcut olayın özelliklerine göre markanın ilgili tüketici kesimi tarafından Türkiye’nin önemli bir kısmında tanınmış olmasının yeterli olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla KHK/556 döneminde m. 8/4’de yer alan “toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka” ile SMK m. 6/5’de belirtilen “Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka” ibareleri arasında coğrafi sınırların kesin bir şekilde ifade edilme amacı dışında kavramsal olarak bir fark bulunmamaktadır.

3.1.1.1.2. Paris Sözleşmesi’ndeki Tanınmışlıkla İlişkisi

Ülkesellik ilkesi gereğince her devlet, fikri ve sınai mülkiyet haklarını kendi ülke sınırları içinde korur. Sınai hakların doğumu ve hakkın kazanılması her ülkenin kendi hukuk sistemine göre belirlenir. Ülkesellik ilkesinin istisnası olan düzenlemeler ise, uluslararası anlaşmaların, anlaşmaya taraf ülkenin iç hukukunda uygulanmasıyla ortaya çıkabilir. Bu bağlamda, 1883 yılında 11 ülke tarafından imzalanan Paris Sözleşmesi’ne Türkiye 1925 yılında taraf olmuş ve “karşılıklılık ilkesi” gereğince, Sözleşme’ye taraf diğer ülkelerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruyacağını kabul etmiştir.

Bir diğer ifadeyle, Paris Sözleşmesi ile taraf ülkelerden birinde usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir markanın diğer ülkelerde de aynen kabul edilerek korunacağı ifade edilmektedir. Bu korumadan faydalanacak olan grup, Birlik üyesi ülkelerin vatandaşları

⁷⁴⁶ TRIPS m. 16/2: “Paris Sözleşmesi’nin 6. mükerrer maddesi markanın tescil edildiği mal/hizmetlerde de uygun düştüğü ölçüde uygulanacaktır. Üyeler bir markanın tanınmış olup olmadığını tespit ederken, markanın promosyon sonucunda markanın toplumun ilgili kesimindeki bilinirliğini dikkate alacaklardır”.

TRIPS m. 16/3: Paris Sözleşmesi’nin 6. mükerrer maddesi markanın tescil edildiği mal/hizmetlere benzeyen mal/hizmetlere de uygun düştüğü ölçüde kullanılacaktır. Ancak şu koşulla ki, markanın bu mal ve hizmetlerle ilgili kullanımı bu mal/hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır.

⁷⁴⁷ Aynı doğrultuda bkz. ADIGÜZEL, Burak: Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan, 2013, s. 1019-1044, s. 1024.

veya Birlik Üyesi olmayan bir ülke vatandaşı olup Birliğe dâhil ülke toprakları üzerinde ikamet eden veya ülke sınırları içinde ticari işletmeye sahip olan şahıslardır.

Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine göre “*Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden 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 reproduksiyonunu, 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*”.

Dolayısıyla, bu maddenin uygulama alanı bulabilmesi için, dört koşulun bir araya gelmesi gerekmektedir. İlk olarak, Paris Sözleşmesi'nden yararlanacağı kabul edilen bir tüzel ya da gerçek kişinin mevcudiyeti; ikinci koşul olarak tanınan bir markanın⁷⁴⁸ varlığı gerekir. Maddenin uygulanması için gereken üçüncü koşul, tanınan markanın⁷⁴⁹ aynı veya benzer ürünlerde kullanılmasıdır. Son koşul ise, tanınmış markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğinin, taklidinin yapılmasıdır. Bu doğrultuda, Paris Sözleşmesi'ne katılan ülkeler tüzel kişiliği haiz bir birlik oluşturarak, haklarının her türlü ihlâline karşı o ülke vatandaşlarının sahip olduğu aynı korumaya sahip olurlar ve aynı kanuni yollara başvurabilirler. Bunun için korumanın istendiği ülkelerde ikametgâh veya müesseseye sahip olma şartı aranmaz⁷⁵⁰.

Paris Sözleşmesi'ndeki bu hükmün amacı, markanın korunmasının talep edileceği ülkede tescilli olmasa bile, kendi tescilli olduğu veya kullanıldığı ülkede tanınmış olduğu kabul edilen markanın aynısının veya karışıklığa yol açabilecek diğer markanın tescilinin veya kullanımının engellenmesidir⁷⁵¹. Hüküm ile getirilen koruma sistemi sadece tanınmış markanın aynısı için değil, esas unsuru açısından karışıklık yaratabilecek benzeri için de tescilini ve kullanımı engellemeyi sağlamakla birlikte sadece aynı veya benzer mal/hizmet sınıfları bakımından tescil engeli yaratmaktadır⁷⁵².

⁷⁴⁸ Paris Sözleşmesi'nin bu maddesinin çevirilerde “*herkesçe bilinen marka*” ifadesi kullanılıyor ise de, sözleşmenin İngilizce metninde “*well-known*” ibaresi geçmektedir ki bu sözcüğün de Türkçe karşılığı “*iyi bilinen*”, “*tanınmış*”tır. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka, geniş kitlelerin tanıdığı, yüksek ekonomik değere sahip markalardır. Dünya çapında maruf olmasa bile Paris Sözleşmesin üye ülkelerde, hatta üye ülkelerin bazılarında bilinen marka “*tanınmış marka*” kategorisi içinde yer alır, Tekinalp, s. 411.

⁷⁴⁹ Bu iki ayrı tanınmış marka türünü örneklemek gerekirse, “Kinder Surprise” Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka iken, “Ülker Toto” ise toplumda belirli bir tanınırlık düzeyine ulaşmış markadır; Çağlar, s. 74.

⁷⁵⁰ Yasaman, s. 245 vd.

⁷⁵¹ KARAHAN, Sami: Tescilsiz Markanın Korunmasında Muafiyet Şartı, FMR 2004/2, s. 19 vd.; Dilmaç, s. 72.

⁷⁵² Dirikkan, s. 49; Poroy/Yasaman, s. 310.

KHK/556 döneminde m. 7/1-i bendine göre “*sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar*” mutlak ret sebebi nedeniyle tescil edilmemektedir⁷⁵³. Bu bağlamda, Paris Sözleşmesi anlamında yurt dışında tanınmış bir marka Türkiye’de tanınmış ve kullanılmış olmasa bile, üçüncü kişi tarafından tescil başvurusu yapılması ve TPE tarafından bu markanın yurtdışında tanınmış marka olduğunun tespiti hâlinde, böyle bir başvuru mutlak tescil engeliyle karşı karşıya kalarak reddedilmektedir⁷⁵⁴. Şayet bir şekilde tescil gerçekleşmişse, tanınmış marka sahibi m. 42’ye göre markanın hükümsüzlüğünü tescilden itibaren beş yıl içinde isteyebilmektedir. Ancak markanın tescilinde kötüniet varsa iptal süreye bağlı değildir.

Ancak Paris Sözleşmesi kapsamındaki tanınmışlığın mehz AB Direktif ve Tüzüğü’nde nisbi ret nedeni olarak düzenlenmesine rağmen, ülkemizde mutlak ret sebebi olarak yer alması Anayasa’ya aykırılık olarak düşünülmüş ve konu 2015 yılında Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştır. İleri sürülen gerekçeler sonrası Mahkeme, KHK/556 m. 7/1-i hükmün iptaline oybirliğiyle karar vermiştir⁷⁵⁵.

SMK’da ise bu hüküm, Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçeleri ve AB mehz düzenlemeleri göz önüne alınarak nisbi ret nedeni olarak m. 6/4’de düzenlenmiştir. SMK m. 6/4’e göre “*Paris Sözleşmesi’nin 1inci mükerrer 6ıncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal/hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilebilir*”.

Belirtilmelidir ki, SMK m. 6/4’de Paris Sözleşmesi kapsamında bir markanın aynı veya benzer olması ve ayrıca mal /hizmetlerinde aynı/benzer olması şartı aranırken; m.

⁷⁵³ Bu madde kapsamından yararlanan markalara sadece markanın kullanıldığı aynı veya benzer ürünler ile sınırlı kalmak üzere *tescilsiz tekel hakkı* tanınmıştır. Tanınmış marka sahibi, Türkiye’de henüz tescil ettirmediği markasının sadece aynı sınıf veya alt grup içerisinde yer alan mallar/hizmetler için korunmasını talep etmek, bunların dışında kalan mal/hizmetler üzerinde markasının kullanılmasını engellemek için markasını Türkiye’de tescil ettirmek ve böylece itirazını KHK/556 m. 8/4 hükmüne (SMK m. 6/5) dayandırmak zorundaydı. Aksi takdirde, farklı mal/hizmetler için markasının bir başkası tarafından kullanılması ve tescili söz konusu olabilecekti; Karahan, Hükümsüzlük, s.79 vd.

⁷⁵⁴ Karahan, Hükümsüzlük, s. 78; Çolak, s. 66. Bir markanın Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış sayılabilmesi için, o markayı taşıyan mal/hizmetin Türkiye’de satılması veya arz edilmesi şart değildir. Ancak yurt dışında tanınan, Türkiye’de bilinmeyen bir marka Paris Sözleşmesi’ne göre tanınmış bir marka olarak kabul edilemez; Arkan, s. 93; Tekinalp, Tescil İlkesi, s. 473; Kendigelen, s. 206; OCAK, Nazmi: Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara, 1998, s. 284. Ancak kanaatimizce bu görüşün kabulü, uluslararası alanda markaları koruma kapsamında Paris Sözleşmesi’den beklenen faydayı azaltacaktır.

⁷⁵⁵ Kararda; taraflarca, TPE veya mahkemeler önüne getirilmesi gereken bir hususun, tamamen incelemeyi yapan görevlinin subjektif değerlendirmesine bağlı olarak gerçekleştiği; kamu otoritesinin, ilgili tarafların görüş ve kanıtlarını dahi dikkate almadan resen başvuruyu reddettiği, marka başvurusunda bulunan vatandaşlara eşit ve adil bir şekilde uygulanabilir bir düzenleme yapılmadığı, bu durumun hukuk devleti ilkesi ile çalışma ve sözleşme hürriyeti ilkelerine aykırı olduğu, marka hakkına ilişkin düzenleme ve sınırlandırmaların, kanun yerine KHK ile yapılmış olmasının da Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçeleri belirtilmiştir. Esas Sayısı: 2015/33 Karar Sayısı: 2015/50 Karar Günü: 27.05.2015, Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29374.

6/5’de Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşan markalar için mal/hizmet sınıflarının aynı/benzer ya da benzer olmasına bakılmayacağı ifade edilmiş ve bu bağlamda SMK m. 6/5’in koruma kapsamı, hükümde anılan hâllerden birinin gerçekleşmesi durumunda, daha geniş tutulmuştur. Bununla birlikte, m. 6/5 hükmünden yararlanabilmek için Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın tescil edilme şartı aranırken, m. 6/4 hükmünden yararlanacak olan Paris Sözleşmesi kapsamındaki tanınmış markanın Türkiye’de tescil edilme şartı aranmamaktadır.

3.1.1.1.3. Markanın Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Sayılabilmesi İçin Gözetilecek Kriterler

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, tanınmışlık düzeyine ulaşmanın her somut olaya göre farklılık arz edebilmesi nedeniyle; hem ulusal, hem uluslararası mevzuatlarda tanınmış marka tanımının yapılmasından kaçınılmış ve çeşitli kriterler doğrultusunda markanın tanınmışlık düzeyine ulaşip ulaşmadığı kanaatine varılması uygun görülmüştür⁷⁵⁶.

Bir markanın tanınmışlık düzeyine ulaşip ulaşmadığı incelenirken Yargıtay, WIPO tarafından kabul edilen 1999 tarihli Ortak Tavsiye Kararı’ndaki⁷⁵⁷ kriterleri dikkate alarak, bunun tespiti konusunda çeşitli ilkeler belirlemiştir. Bu bağlamda, bir markanın tanınmış sayılabilmesi için; toplumun önemli bir kesiminde belirli bir mal/hizmete ilişkin olarak gerekli çağrışımı yapabilmesi, en azından o markanın kullanıldığı malları tüketen orta düzeydeki tüketiciler açısından tanınması, mal/hizmet söylendiğinde akla o markanın gelmesi, ait olduğu sektörde iyi bilinen ve geniş dağıtım, pazarlama ağına sahip olması gibi özellikleri taşıması gerekmektedir⁷⁵⁸.

ABAD ise, mahkemelerin koşulları, markanın coğrafi olarak yaygınlığı, piyasadaki payı, ne kadar süre kullanıldığı ve markaya yapılan yatırım gibi kriterlerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir⁷⁵⁹.

⁷⁵⁶ Yasaman, Bilirkişi Raporları, s. 17.

⁷⁵⁷ Bu metin, adından da anlaşılacağı gibi “tavsiye” niteliğinde olup yasal açıdan bağlayıcı değildir. Bu husus Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Yönetim Birimleri’nce şu şekilde ifade edilmiştir: “Herhangi bir markanın tanınmış marka olup olmadığına karar verecek olan yetkili otoritelere bir rehber ya da yardımcı olmak üzere WIPO Tavsiye Kararında sayılan kriterler ön koşullar değildirler, bazı durumlarda bu kriterlerin tümü, bazı durumlarda da bir kısmı yeterli iken, kimi durumlarda ise hiçbirini değerlendirmeye almayıp sayılan kriterler dışında kalan kriterlerin değerlendirmeye alınarak markanın tanınmışlığına karar verilebilir”.

⁷⁵⁸ Yargıtay 11. HD., 26.02.2004 T., 2003/7150 E., 2004/1792 K.; Orhan, s. 210; Yargıtay 11. HD, 24/03/2003 T., 10575/2752 K.; Dirikkan, s. 88; Yargıtay 11. HD., 10.03.2005 T., 2004/4268 E., 2005/2362 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Eylül 2016).

⁷⁵⁹ C-301/07, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=77865&doclang=EN> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

Bu doğrultuda ABAD, WIPO, Yargıtay kararları ve doktrin görüşleri bir arada değerlendirilerek aşağıda başlıklar hâlinde bu kriterler objektif ve sübjektif olarak iki kısımda sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Anılan kriterler herhangi bir öncelik sıralamasına tâbi olmadığı gibi, belirtilenlerle sınırlı da değildir. Bununla birlikte, bazen tanınmışlık kararı için sadece bir kriter yeterli olabilecekken, kimi zaman birden çok kriterin bir arada değerlendirilmesi söz konusu olabilir ve somut olayın özelliklerine göre farklılıklar gösterebilir.

3.1.1.1.3.1. Objektif Kriterler

Bu başlık altında açıklanan kriterler, tanınmışlığın tespiti konusunda herkes tarafından kabul görebilecek ve aynı şekilde değerlendirilebilecek kriterlerdir. Bunlar; tanınmışlığa ilişkin tespitin yapılacağı coğrafi alan, markaların diğer ülkelerdeki tescili hakkındaki bilgiler ve yetkili mercilerin verdikleri kararlar olarak belirlenmiştir.

3.1.1.1.3.1.1. İlgili Coğrafi Alan

Tanınmışlığın tespitinde, markanın kullanıldığı coğrafi alanın genişliği önemli bir kriterdir. Zira bir ya da birkaç ülkede kullanılan marka ile Avrupa'nın büyük bölümünde, ABD'de, Uzakdoğu'da kullanılan bir markanın tanınmışlığı farklı olacaktır. Bu nedenle tanınmışlık tespiti yapılırken, markanın hangi coğrafi alanda kullanıldığı dikkate alınmalıdır⁷⁶⁰.

SMK'da tanınmışlık düzeyinin Türkiye'de ulaşılması gerektiği ifade edilmiştir⁷⁶¹. AB Direktif m. 5/3-a'da ise, üye devlette tanınmışlıktan bahsedilmekte, tanınmışlığın üye devletin tamamında bulunmasının şart olarak belirtilmemesi nedeniyle, üye devletin önemli bir bölümünde yeterli olduğu düşünülmektedir. AB Tüzüğü m. 9-1/c'de de "*Topluluk'ta üne sahip marka*" ibaresi kullanılmakta olup, burada Topluluğun tamamında değil, bir bölümünde olması yeterli kabul edilmektedir.

⁷⁶⁰ Çolak, s. 179; Çağlar, s. 47.

⁷⁶¹ Ancak madde gerekçesinde bu ifadeden markanın tüm Türkiye'de tanınmış olması gerektiği anlamının çıkmaması gerektiği, mevcut olayın özelliklerine göre markanın ilgili tüketici kesimi tarafından Türkiye'nin önemli bir kısmında tanınmış olmasının yeterli olduğu belirtilmiştir.

3.1.1.1.3.1.2. Markanın Başka Ülkelerde Tescili

Tek başına belirleyici bir kriter olmamakla birlikte, bir markanın tanınmışlığının göstergelerinden biri de, markanın kaç ülkede tescilli olduğudur.

Yurt dışına ihracat yapmak isteyen ya da ileride yapabileceğini düşünen gerçek ya da tüzel kişilerin, OHIM ve WIPO nezdinde birden çok ülkede marka tescili yaptırması mümkündür. Uzun süreli, yoğun bir ticari faaliyet sonucu dünyanın belirli bölgelerinde tescilli bulunan ve aktif olarak kullanılan markanın tescil tarihlerinde eskiye dayanması, belli bir tanınmışlığa sahip olduğu konusunda dikkate alınmalıdır⁷⁶².

Bir markanın kendi ülkesi dışında başka ülkelerde de tescil ettirilmesi, ekonomik gücünün arttığı, bu markalı ürünlerin ilgili ülkelerde de pazarlandığı ve markanın daha büyük kitlelere hitap ettiği anlamına gelir. Yargıtay'ın da bu konuda çok sayıda ülkede tescilli olan markaları tanınmış marka olarak kabul ettiği bazı kararlarında görülmektedir. Hatta bir markanın Uluslararası Büroya tescil ettirilmesi hâlinde, bu tanınmışlığın evleviyetle bulunduğunu belirtmektedir⁷⁶³. Ancak bunun tanınmışlık için tek başına yeterli bir kıstas olması kanaatimizce doğru değildir.

3.1.1.1.3.1.3. Yetkili Makamlar Tarafından Verilen Kararlar

Markanın tanınmış marka olarak kabul edildiğine ilişkin mahkeme kararları ile tescil makamları tarafından alınan idari kararlar da, markanın tanınmış marka olarak kabulünde önemli bir kriter olmaktadır. Ancak tanınmışlık dinamik bir olgu olduğundan, ibraz edilen karar örneklerinin güncel olması önemlidir⁷⁶⁴.

3.1.1.1.3.2. Sübjektif Kriterler

Bu başlık altında toplanan kriterler ise; toplumun ilgili kesimi, markanın ayırt ediciliği, markanın tanıtım faaliyeti vb. tespiti tartışmaya ve kişiden kişiye farklı değerlendirilmeye açık olan kriterlerdir.

⁷⁶² Çolak, s. 181.

⁷⁶³ Yargıtay 11. HD., 25.10.2007 T., 2006/10222 E., 2007/13328 K.; Yargıtay 11. HD., 06.07.1998 T., 1998/1734 E., 1998/5146 K.. (yayımlanmamış karar).

⁷⁶⁴ Çolak, s. 182; Yasaman, s. 258.

3.1.1.1.3.2.1. Toplumun İlgili Kesimi

Bir ülkede yaşayan herkes, her türlü mal/hizmet ile ilgilenmediğinden, ilgisiz grupların tanınmışlık kavramının belirlenmesinde dikkate alınması uygun değildir. Dolayısıyla, markanın konulduğu malın/hizmetin yöneldiği tüketici çevresinde veya toplumun ilgili kesiminde tanınması yeterlidir. Eğer marka, malın/hizmetin hitap ettiği çevrenin dışında bu malla/hizmetle ilgisi olmayan çevre tarafından da tanınıyorsa, çok tanınmış veya dünyaca tanınmış marka söz konusudur⁷⁶⁵.

Bununla birlikte, “*toplumun ilgili kesimi*” ifadesi bazen toplumun çok geniş bir kısmını, bazen ise çok dar bir kısmını içerebilmekte ve markanın hitap ettiği tüketici kitlesinin niteliğine göre de değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde dikkate alındığı gibi, mal/hizmetin niteliği ve hedef aldığı tüketici kitlesi, toplumun ilgili kesiminin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Mal/hizmetlerin niteliği gereği, her kesimden tüketici grubuna, özel bir tüketici grubuna ya da gruplarına veya uzmanlık gerektiren bir tüketici grubuna hitap etmesi hâllerine göre tanınmışlığın aranacağı ilgili kesimin kapsamı farklı tespit edilecektir⁷⁶⁶.

Örneğin bir diş fırçası markası, cep telefonu, su markası için, toplumun ilgili kesimi hemen hemen toplumun tamamı iken; zirai ilaç markası ya da doktorlar tarafından kullanılan stetoskop bakımından toplumun ilgili kesimi, sırasıyla, zirai ilaç kullanan tarım işletmeleri, çiftçiler ve doktorlardır. Ayrıca markanın tanınmışlık incelemesinde söz konusu olan toplumun ilgili kesimi değerlendirilirken, markayı taşıyan malın/hizmetin fiili tüketiciler yanında potansiyel tüketiciler de dikkate alınmalıdır⁷⁶⁷. Bununla birlikte, örneğin sadece dişçilere yönelik bir makinanın tanınmış olup olmadığını diş hekimleri, diş aletleri pazarlayan kişiler nazara alınarak belirlenir. Diş aletlerinde dünyaca meşhur markalar olabilir, ancak bu markalar dişini yaptıran kişilerce ya da toplumca bilinmemektedir⁷⁶⁸.

Sonuç olarak, yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında, sınırlayıcı olmadığı belirtilmek üzere WIPO Ortak Tavsiye Kararı’nda da yer verildiği gibi, toplumun ilgili kesimi;

⁷⁶⁵ Yusufoglu, Note sur un Arret Concernant la Radiation d’une Marque Enregistree Initialement par une Autre Personne; s. 451; Yasaman, s. 260’dan naklen.

⁷⁶⁶ Yasaman, s. 260.

⁷⁶⁷ Potansiyel tüketici, marka ile doğrudan değil dolaylı olarak temas kurulması hâlidir. Bu temas, aynı mal ve hizmet için diğer bir markanın kullanılması sırasında olabileceği gibi, reklâm faaliyetleri aracılığıyla da kurulabilir; TPE MİK, s. 138; Çolak, s. 178.

⁷⁶⁸ Yasaman, s. 262.

- (i) markanın ait olduğu mal/hizmet tipinin mevcut ve gelecekteki müşterileri,
- (ii) markanın ait olduğu mal/hizmet tipinin dağıtım kanallarında yer alan kişiler,
- (iii) bu mal/hizmetlerle ilgili iş yapan kimseler olarak belirtilebilir.

3.1.1.1.3.2.2. Tanınmışlık Düzeyi

Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesinde, markanın toplumun ilgili kesiminde sahip olduğu tanınmışlık düzeyi de dikkate alınması gereken kriterlerden biridir. Dolayısıyla tanınmış marka kriterini tatbik etmek için öncelikle malın/hizmetin hitap ettiği çevreyi; daha sonra da bu çevre içinde tanınmışlık düzeyini tespit etmek gerekir⁷⁶⁹. Aksi hâlde, dünyaca tanınan bir markanın dahi Türkiye'nin belli bölgelerinde hiç tanınmaması söz konusu olabileceğinden, markanın tanınmış sayılmaması mümkün olabilir.

Marka koruması mal/hizmetler için öngörülmektedir ve doğal olarak bu mal/hizmetlerin hitap ettiği toplum kesimleri de farklı farklıdır. Bu nedenle tanınmış marka olarak değerlendirmeye alınacak markalar için mal/hizmetleri ne olursa olsun aynı seviyede bir tanınmışlık derecesi aramak uygun bir yaklaşım değildir. Örneğin, “*Piaget*” markası, kitlelere hitap etmemesine ve yüksek kalitesine rağmen “*Malboro*” markası gibi büyük dağıtım ağına sahip değildir. Ancak “*Piaget*” markasının belli bir çevre tarafından bilinmesi bu markanın “*Malboro*” gibi tanınmış olmasını engellememiş ya da “*Yquem*” marka şarap üretiminin sınırlı ve fiyatının çok yüksek olması sebebiyle çok kısıtlı tüketici çevresine hitap etmesine karşın tanınmış marka olarak kabul edilmiştir⁷⁷⁰.

Bu bağlamda, bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilebilmesi için, toplumun ilgili kesiminde bilinip tanınması gerekse de, bunun hangi düzeyde/oranda olması gerektiği, tanınma derecesinin ne olacağı konusunda kesin bir rakam vermek mümkün değildir⁷⁷¹. Örneğin sigara, meşrubat, gazete gibi ürünlerde tanınmışlık oranı yüksek, parfüm mücevheratta daha düşük olabilir⁷⁷². Bazı markalar için yüzde elli yeterli olmayabilirken, bazıları için yüzde otuz bile yeterli olabilir⁷⁷³. Dolayısıyla, önceden belirlenen oranlara göre tanınmışlığın peşinen kabulü doğru olmayacaktır. Somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmesi uygundur.

⁷⁶⁹ Yasaman, s. 258.

⁷⁷⁰ Angers 7 juin 1996, PIBD 1996 619 III 530; Yasaman s. 262'den naklen.

⁷⁷¹ Çolak, s. 178.

⁷⁷² Arkan, s. 105; Yasaman, s. 260.

⁷⁷³ Çağlar, s. 75.

Bu doğrultuda ABAD “*General Motors-Yplon*” kararında; markanın tanınmışlık derecesinin belirlenmesinde markanın hitap ettiği kesimin *belirli bir yüzdesi tarafından bilinmesi* şeklinde bir kriterin önceden kabul edilemeyeceği, hitap edilen kesimin önemli bir bölümü tarafından bilinmesinin yeterli olduğu, ancak “*önemli bir bölüm*”ünden ne anlaşılması gerektiğinin diğer koşulların yardımıyla tespit edileceği belirtilmiştir⁷⁷⁴.

Markaların ulaşmış oldukları tanınmışlık düzeylerini ortaya çıkaran en önemli araçlardan biri, marka için yapılan kamuoyu araştırmalarıdır. Burada önemli olan bu çalışmaların tamamen objektif, profesyonel, bağımsız firmalar tarafından yapılmasını sağlamaktır. Bu konuda OHIM, 2000 yılında verdiği “*Beachlife*” kararında, yüzme giysilerinde kullanılan markanın tanınmışlığına ilişkin yapılan çalışmada, uzman görüşlerini içerecek anketlerin genel olarak en az 300 kişi, diğer anketlerde ise 2000-2500 arası kişiyle görüşme yapılmasının ideal olduğunu belirtmiştir⁷⁷⁵.

Ülkemizdeki uygulamada ise, bir markanın tanınmışlık niteliği bulunup bulunmadığını ve m. 6/5’de yazılı hâllerden birisinin somut olayda söz konusu olup olmadığının tespiti, özel ve teknik bilgiyi gerektiren bir konu olduğu gerekçesiyle bilirkişilere verilmektedir. Ancak bu raporlar sadece bilirkişinin görüşünü içermesi nedeniyle subjektif ve yetersiz görülerek eleştirilmektedir. Bu nedenle, tanınmışlığa ilişkin anketler, ticaret odaları ve meslek örgütlerinden görüş almak gibi kamuoyu araştırmaları, hatta akredite kuruluşlarla işbirliğine gidilerek onların değerlendirmelerinin de göz önüne alınarak karar verilmesi kanaatimizce isabetli olacaktır.

3.1.1.1.3.2.3. Markanın Ayırt Edici Niteliği

Tanınmış marka tespitinde, markanın ayırt edicilik düzeyi de önemli bir kriterdir. Bu anlamda tanınmışlığa konu bir ibarenin, farklı sektörlerde de olsa başkaları adına çok sayıda tescilinin olup olmadığı mutlaka araştırılması gereken bir durumdur.

Tanınmışlığa konu ibarenin başka firmalar adına farklı mal/hizmetlerde tescilli olması, markanın ayırt ediciliğe sahip olmasına ilişkin kriterini zayıflatır. Piyasada aynı ibareyle başka birçok mal/hizmet için kullanılan markaların varlığı, tanınmışlığa ulaşmış markanın tüketici nezdinde refleks olarak markanın tanınmış olduğu mal/hizmete işaret etme ve dolayısıyla kaynak gösterme işlevini yerine getirmesine engel olur.

⁷⁷⁴ C-375/97, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-375/97> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁷⁷⁵ TPE, MİK, s. 141.

Örneğin 1999 tarihli “Duplo” kararında OHIM, markanın tanınmış bir marka olduğunu kabul etmekle birlikte “iki kat, çift” anlamlarına gelen “Duplo” ibaresinin çok da ayırt edici bir ibare olmadığına hükmetmiş ve farklı sınıflarda başvurusu yapılan başka bir “Duplo” markasına karşı yapılan itiraz başvurusunu reddetmiştir⁷⁷⁶.

Bir başka örnek olarak da, “Koç” soyadı verilebilir. Zira “Koç” soyadı Türkiye’de yaygın olarak kullanılmakta ve bu ibareyi kullanan çok sayıda işletme bulunmaktadır. Bu durumda tanınmışlık düzeyi yüksek olmasına rağmen “Koç” markasının başka mal/hizmetle kullanılması durumunda m. 6/5’de yazan hâllerin varlığını peşinen kabul etmek mümkün değildir. Ancak yaratılmış ve ayırt ediciliği yüksek bir sözcük olması durumunda m. 6/5’deki hâller daha kolay ispat edilebilir. Örneğin, aynı gruba ait “Beko” ya da “Sony” markası yaratılmış ve anlamı bulunmayan sözcük olduğu için yüksek ayırt ediciliğe sahiptirler ve 6/5’deki hâllerden birinin varlığını daha rahat ortaya koyabilirler⁷⁷⁷.

3.1.1.1.3.2.4. Tanıtım Faaliyetleri

Tanınmış markanın tespitinde dikkate alınabilecek kriterlerden bir diğeri de, markanın ilgili olduğu mal/ hizmetlere yönelik reklâm amaçlı olan veya olmayan tanıtım faaliyetleridir. Reklâm amaçlı olan tanıtım faaliyetlerinin kapsamına, yazılı ve görsel medya organlarında marka için yapılan çalışmalar girmektedir. Bu faaliyetler; televizyon, radyo reklâmları, gazete ve dergilerde marka için yapılan reklâmlar, el ilânları, broşürler, panolardaki reklâmlar ve benzerleridir. Markanın tanıtımına katkıda bulunan bunlar dışındaki faaliyetler kapsamında ise; markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri, markaya ilişkin yazılı ve görsel medya organlarında çıkmış haberler, sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri gösterilebilir. Ayrıca bir markanın tanıtımı için ülke çapında yayın yapan tv ve radyo kanallarında reklâmların sayısı, yayın saatleri ve sıklığı markanın tanınmışlığı bakımından belirleyicidir. Özellikle uluslararası karşılaşmalar, canlı televizyon programlarında yapılan sanal reklâmlar, sponsorlar izleyici kitlelerinin boyutu nedeniyle önemli tanıtımlardır. Bu nedenle, markanın tanıtımı için, yüksek tirajlı ulusal veya uluslararası gazetelerde, dergilerde ve tv kanallarında, internette yayınlanan reklâmların sıklığı da bir tanınmışlık göstergesidir⁷⁷⁸.

⁷⁷⁶ R 802/1999-1; Opposition Guidelines Part 5 Trademarks With Reputation Article 8(5) CTMR, s. 17; TPE, MİK, s. 140.

⁷⁷⁷ Çolak, s. 315.

⁷⁷⁸ TPE, MİK, s. 140; Yasaman, s. 258; Çolak, s. 181 vd.

3.1.1.1.3.2.5. Markanın Ekonomik Değeri ve Diğer Faktörler

Tek başına yeterli olmasa da, bir markaya biçilen ekonomik değer ne kadar yüksek ise, bu markanın toplum nezdinde belli bir bilinirlik düzeyine erişmiş olduğu kabul edilebilir. Markanın piyasadaki yeri, cirosu, işletmenin önemi, müşteri çevresi gibi unsurların değerlendirilmesi yoluyla markanın değeri bulunur. Dolayısıyla markaya atfedilen değer de bir tanınmışlık göstergesi olabilir⁷⁷⁹.

Bunların yanında somut olayda kullanılabilecek diğer kriterler de, lisans ya da franchise ile açılan şube ve mağaza sayısı olabilmektedir. Ayrıca internet ve cep telefonları uygulamalarıyla markalar geniş kitlelere ulaşarak tanınma derecelerini yükseltebilmektedirler. Bununla birlikte, web sitesi günlük ziyaretçi sayısı, arama motorlarındaki aranma sıklığı gibi kriterler de günümüzde değerlendirilmektedir⁷⁸⁰.

Marka sahibi firmaya ilişkin özellikler de dikkate alınabilecek faktörlerdendir. Buna göre; firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, sahip olduğu dağıtım kanalları, ihraç miktarları ve bunun gibi markanın sahibi firmaya ilişkin diğer bilgiler değerlendirmeye alınabilir. Ancak, markanın firmadan bağımsız ve ayrı bir gelişim gösterebileceği dikkate alınarak, markaya ilişkin unsurların tanınmışlık incelemesinde öncelikli kriterler olması gerekir. Tanınmışlığın tespit edilmesinde, firmanın sahip olduğu ödüllerin, sertifikaların tanınmışlığa konu olan markayla ilgili ödüller dikkate alınabilir⁷⁸¹.

Son olarak, tescilin eskiliğinin de bir markanın tanınmışlığı bakımından önemli olabilmesine karşılık, tanınmış bir marka zaman içinde bu niteliğini kaybedebileceği dikkate alınmalıdır. Örneğin; 1960 yıllarında saat sektöründe çok tanınan “*Lip*” markası bugün bilinmemektedir. Aynı şekilde “*Sahibinin Sesi*” markası gelişen teknoloji karşısında ürünün eskimesi sebebiyle tanınmış olmaktan çıkmıştır⁷⁸². Bu nedenle tanınmışlık tespitinde tescil eskiliği, tek başına bir kriter olarak değerlendirilmemelidir.

3.1.1.1.4. Markanın Türkiye’de Tanınmışlık Düzeyine Ulaştığının Tespiti

Ülkemizde markaların tanınmışlığına ilişkin inceleme TPE tarafından yapılmaktadır. SMK m. 17’de itirazın gerekçeli olarak yapılacağı hükmünden hareketle, tanınmışlığın da sunulacak belgelerle gerekçelendirilmesi zorunluluğu açıktır. Markanın

⁷⁷⁹ TPE, MİK, s. 140; Yasaman, s. 258.

⁷⁸⁰ Çolak, s. 216.

⁷⁸¹ Çolak, s. 183 vd.

⁷⁸² Yasaman, s. 266.

tanınmışlığının tespiti için sunulan bilgi, belge ve kararların Türkiye’deki tanınmışlığı ispat eder nitelikte olması gerekir.

Örneğin Almanya menşeli olan bir marka sahibi, Türkiye’deki tanınmışlığın tespiti için markasına yönelik Almanya’da yürüttüğü tanıtım faaliyetlerini değil, Türkiye’de yürüttüğü tanıtım faaliyetlerini veya yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin Türkiye’de de tüketicilere ulaştığını veya Alman mahkemelerinde değil de, Türk mahkemelerinde markanın tanınmışlığına ilişkin verilmiş kararları sunmalıdır. Aksi takdirde sunulan bu belgeler yeterli görülmeyecektir⁷⁸³.

Öte yandan, bir davada/olayda ispat yükünün kime düşeceği TMK m. 6’da düzenlenmiştir. Buna göre; *“kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.”* Bu durumda markasının toplumda tanınırlık düzeyine ulaşmış marka olduğunu iddia eden marka sahibinin bu iddiasını ispat etmesi gerekmektedir⁷⁸⁴.

Markanın pek çok mal/hizmet grubunda tescilli olması durumunda, tanınmışlığın her mal/hizmet için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Yapılan incelemede markanın tescile bağlanmış olan bazı mal/hizmetler açısından toplumda tanınırlık düzeyine ulaşmış marka olduğunun tespit edilmesi durumunda, tanınmış marka korumasının yalnızca söz konusu mal/hizmetler açısından sağlanması gerekmektedir. Koruma kapsamının farklı mal ve hizmetlere genişletilmesi konusunda ise, m. 6/5’de sayılan koşulların varlığı aranacaktır.

Birden çok unsurlu markalarda, markayı oluşturan esas unsurlardan birinin tanınmış marka olması, aynı esas unsura sahip diğer birden çok unsurlu markanın da tanınmış olduğu anlamına gelmeyecektir. Örneğin, *“Duru”* markasının, temizlik ve kozmetik ürünler ve sabun mallarının bulunduğu sektörde tanınmış olması, *“Duru Activex”* markasının da tanınırlık düzeyine ulaşmış olduğunu kanıtlamaz. Diğer bir ifadeyle, birden çok unsurlu markalarda, unsurlardan birsinin tanınmışlığı, markadaki diğer unsurlara transfer edilemez⁷⁸⁵.

⁷⁸³ TPE, MİK, s. 139.

⁷⁸⁴ Bu konudaki diğer örnek kararlar için bkz. Yargıtay 11 HD., 10.03.2005 T., 2004/4268 E., 2005/2362 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ocak 2016); Yargıtay 11 HD., 09.12.2004 T., 2004/1146 E., 2004/12103 K.; Yargıtay 11 HD., 25.05.2006 T., 2007/2350 E., 2008/3691 K. (yayımlanmamış karar); Yargıtay 11 HD., 23.06.2003 T., 2003/1241 E., 2003/6759 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁷⁸⁵ Yargıtay 11. HD., 16.09.2013 T., 2012/17764 E., 2013/15691 K (yayımlanmamış karar).

Ayrıca kazanılmış hakların korunması ilkesi nedeniyle tanınmışlıktan önce yapılan başvuruların tanınmışlık nedeniyle hükümsüzlüğü istenemez. Bu sadece tanınmışlık kazandıktan sonraki tescil başvuruları için geçerlidir⁷⁸⁶.

TPE Markalar Dairesi Başkanlığı, markanın halk tarafından tanınmışlık düzeyini, markanın herkes tarafından bilinirliğini, malın/hizmetin potansiyel ve fiili kullanıcılarının da ötesinde ulaşmış olduğu tanınmışlığını; bazı bilgi ve belgeler çerçevesinde değerlendirdiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla bir marka sahibinin, markasının toplum düzeyinde tanınmışlığa eriştiğini kanıtlayabilmesi için bazı bilgi ve belgeleri sunması gerekmektedir. Bunlar, markanın tescilinin ve kullanımının süresi ya da markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi, markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsamı, yurt içi ve yurt dışı tescillerinin olup olmadığı, markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı, tanıtım faaliyetlerine ilişkindir⁷⁸⁷.

Bu bilgi ve belgelerin tamamının sunulması şart olmadığı gibi, bazı durumlarda bu belgelerden bir ya da birkaçı, özellikle mahkeme kararı niteliğinde olanlar, yeterli görülebilmektedir. Buna karşın, birçok belge sunulmasına rağmen, TPE veya mahkemede markanın tanınmış olduğuna dair bir kanaat oluşturmaması ya da sunulan bilgi ve belgelerin mal/hizmet içeriğiyle ilgili veya işarete uygun olmaması nedeniyle dikkate alınmaması da söz konusu olmaktadır.

Uygulamada ise son yıllarda TPE Markalar Dairesi Başkanlığı'nın, bazı başvuruları “tanınmış marka” statüsünde TPE siciline kaydettiği görülmektedir. Bu uygulamanın yasal bir gereklilikle değil, kurum içi yöntem olarak oluşturulduğu görülmektedir. Ayrıca Kurum bu tür bir uygulamaya istediği zaman son verebilmekte veya bunun biçimini değiştirebilmektedir⁷⁸⁸. Bu bağlamda, TPE anılan bilgi ve belgeler doğrultusunda kendisine yapılan tanınmışlık başvurularını yaklaşık dört-beş aylık periyodlarla incelemekte; reddedilen başvurular ise, daha sonra belirtilen eksiklikleri tamamlayarak tekrar müracaat konusu yapılabilmektedir. Başvurusu yapılan markanın tanınmışlık düzeyine ulaştığına dair herhangi bir tereddüt bulunmuyorsa, bu başvurular tanınmış marka olarak “T” kodu ve başvuru numarasıyla birlikte TPE tarafından sicile kaydedilmektedir.

⁷⁸⁶ Yargıtay 11. HD., 12.08.2008 T., 2006/1032 E., 2008/1481 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ocak 2016); Yargıtay 11. HD., 15.2.2008 T., 2008/755 E., 2008/2033 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2016)

⁷⁸⁷ İlgili kriterlere ilişkin tam liste için bkz.

<http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/500B9FBD-FDBA-4F34-A822B73C72D84A80.pdf> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁷⁸⁸ Benzer şekilde bkz. Özel Korunan Markalara ilişkin Ankara 2. FSHM, 24.11.2016 T., 2011/102 E., 2011/227 K.; Ankara 1. FSHM, 14.05.2013 T., 2013/41 E., 2013/77 K. (yayımlanmamış karar).

Burada tutulan sicilin amacı, itirazlarda markanın tanınmış olup olmadığına ilişkin önceden bir tespitte bulunarak, bu doğrultuda kararların daha hızlı alınmasını sağlamak ve toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka sahibinin her işleminde tekrar tanınmışlığını tespit ettirme zorunluluğunu bertaraf etmektedir.

Yargıtay'ın kökleşmiş kararlarına göre tanınmışlık bilirkşi incelemesiyle belirlenmektedir⁷⁸⁹. Bununla birlikte tanınmışlık, tespit davasının da konusu olabilir⁷⁹⁰. Ancak Yargıtay'ın yerleşik uygulamasına göre, TPE'ye karşı ileri sürülemeyen itiraz nedenleri davada ileri sürülememekte, tanınmışlık tespitinde önce TPE'ye başvurulması gerekmektedir⁷⁹¹.

TPE'nin tanınmış markalara ilişkin verdiği kararların hükümsüzlüğü konusunda ise Yargıtay'a göre, anılan başvurular mutlak ret nedenleri bakımından incelendikten sonra yayına çıkmadığı ve bu nedenle üçüncü kişilerin itirazına açılmadığı ve prosedüre uygun biçimde gerçekleştirilmediğinden, hükümsüzlüğü istenemeyecektir. Dolayısıyla söz konusu iddianın öncelikle TPE Markalar Dairesi'ne başvuruda bulunarak anılan işaretin gerekli şartları taşımadığından kararın kaldırılması istenmeli, ilgili daire tarafından kabul edilmemesi halinde 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun m. 10 uyarınca YİDK nezdinde itirazda bulunulmalı, itiraz kabul edilmediği takdirde, dava yoluna gidilmelidir. Açılan davanın niteliği ise hükümsüzlük değil, TPE kararının iptali davası olmalıdır⁷⁹².

⁷⁸⁹ Yargıtay 11. HD., 22.12.2008 T., 2007/10797 E., 2008/14327 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2016); Yargıtay 11. HD., 14.06.1999 T., 3271/5256, Arkan, Yabancı Markalar, s. 5 vd.; Yargıtay 11. HD., 24.06.2004 T., 2003/12431 E., 2004/7020 K.

⁷⁹⁰ Yargıtay 11. HD 24.06.2004 T., 2003/12431 E., 2004/7020 K.; Karan/Kılıç, s. 191.

⁷⁹¹ “Ancak, davacının, TPE nezdinde tanınmış marka tescil başvurusu bulunmamaktadır. Ayrıca, davalı kurumun davacıya ait markaların tanınmış olmadığına yönelik kesinleşmiş olumsuz yönde nihai bir kararı da yoktur. Öte yandan, tanınmışlık talebi yönünden TPE'ye başvurmadan doğrudan tescil davası yolu ile bu sonuca ulaşmak istenilmesi markaların tescil sistemine de uygun düşmemektedir. Markanın tanınmışlığı yönünde TPE'ne başvurulup, tescil prosedürü tamamlanmadan, bu yönde nihai bir karar oluşmadan doğrudan açılan tespit davasında hukuki yarar yoktur”; Yargıtay 11. HD., 04.10.2004 T., 2004/49 E., 2004/9168 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁷⁹² Benzer bir durum açısından bkz. Yargıtay 11. HD., 2012/1058 E., 2013/1281 K. ile onanan Ankara 2. FSHM, 24.11.2016 T., 2011/102 E., 2011/227 K. (yayımlanmamış karar)

3.1.1.1.5. Türkiye’de Tanınmışlık Düzeyine Ulaşan Markanın Savunma Markası Olarak Tescili

3.1.1.1.5.1. Savunma Markası Kavramı

Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşan markanın sahibi, markasının başkaları tarafından bir başka sınıfta kullanımı suretiyle, onun ayırt edici karakteri ve şöhretinden yararlanılarak haksız bir yararın sağlanmasını ve markasının itibarına zarar verilmesini engellemek, markasının korumadan yararlanmasını genişletmek, onu bir savunma olarak kullanmak amacıyla, markasını tanınmışlık kazandığı mal/hizmetler yanında farklı mal/hizmetlerde de tescil ettirir⁷⁹³.

Bu anlamda savunma markası, asıl markanın korunması amacına yönelik olarak marka siciline tedbir amaçlı tescil edilen ve tescil edilen sınıfta marka sahibinin kullanma iradesinin olmadığı markalara denir⁷⁹⁴. Böylece ortaya fiilen kullanılmayan mal/hizmet sınıflarında da tanınmış markanın tescil edilmesi ve diğer kişilerin tescilini önleyebilmesi yönüyle savunma markaları ortaya çıkmıştır.

Ancak SMK ile hukukumuzda markaların korunması, usulüne uygun olarak tesciline ve tesciline uygun şekilde kullanımına bağlı olduğundan, tanınmışlık düzeyine ulaşan markaların savunma markaları olarak tescilinde kullanılma iradesi bulunmadığı ve bu nedenle iptaline karar verilip verilmeyeceği hususu tartışmaya açıktır. Ancak bu tartışmaya geçmeden önce, SMK m. 9’da yer verilen “*markaların kullanılma zorunluluğu*” konusuna değinmek uygun olacaktır.

3.1.1.1.5.1.1. Markanın Kullanılması

SMK m. 9’a göre “*tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir*”.

Diğer bir ifadeyle, KHK/556 m. 14’de olduğu gibi SMK m. 9’da da markanın kullanılma yükümlülüğü getirilmiş ve bu yükümlülüğün aralıksız beş yıl boyunca ihlâl edilmesi durumunda markanın iptalinin talep edilebileceği düzenlenmiştir.

⁷⁹³ BOZGEYİK, Hayri: Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C.I, Ankara 2010, s. 461; Adıgüzel, s. 1040.

⁷⁹⁴ Adıgüzel, s. 1036.

Söz konusu hüküm AB Tüzük m. 15 ve AB Direktif m. 16’da aynı şekilde yer almakla birlikte; getirilen bu zorunluluğun sebebi, inhisar hakkı ve bu hakka dâhil, yasaklama yetkisinin sebepsiz yere tanınarak birçok işaretin anlamsız ve yararsız bir şekilde topluma kapatılmasıdır⁷⁹⁵. Dolayısıyla, markanın kullanılma yükümlülüğüne uyulmaması nedeniyle hükümsüz kılınmasında kamu yararı da vardır⁷⁹⁶. Zira markanın sicilden silinmesiyle başka kişiler benzer mal ve hizmetler için bu markayı kendi adlarına tescil ettirmek imkânına kavuşacaklar ve sicilin kullanılmayan markalardan temizlenmesi gerçekleşecektir⁷⁹⁷.

3.1.1.1.5.1.2. Markanın Kullanılmış Sayılma Hâlleri

Markanın tescili için kullanılması gerekmele birlikte, kanun koyucu bazı durumları markanın kullanılmış sayılması için yeterli görmüş ve SMK m. 9/2’de belirtilen hâlleri düzenlemiştir. Bunlar:

- (i) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
- (ii) markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
- (iii) markanın, marka sahibinin izni ile kullanılmasıdır.

Tescilli markanın m. 9 anlamında kullanılmış kabul edilebilmesi için, kullanımın Türkiye Cumhuriyeti coğrafi sınırları içinde gerçekleşmesi gerekir. Ancak ülkenin her yerinde kullanılması şart olmayıp, belirli bir bölgesinde kullanılması yeterli kabul edilmelidir⁷⁹⁸. Ayrıca yurtdışından yayın yapan tv kanalının uydu ve internet üzerinden Türkiye’de izlenebiliyor olması, markanın Türkiye’de kullanıldığının kabulü için yeterli görülmüştür⁷⁹⁹.

SMK’da markanın mal yahut ambalaj üzerinde mutlak surette konulma zorunluğu yoktur. Bu nedenle, alıcının gözünde marka ile mal/hizmet arasında fiziki bağ yaratması sonucunu doğuran kullanımlar da m. 9’a uygun sayılmalıdır⁸⁰⁰.

Markanın tescil edilen şekilden farklı olarak kullanılması kullanma sayılmasa da, kanun koyucu kullanma konusunda bir hoşgörü göstererek, “*farklı unsurlarla birlikte kullanmayı*” markayı kullanma olarak kabul etmiş, ancak bu hoşgörü sınırını “*markanın*

⁷⁹⁵ Bozbel, s. 434, Tekinalp 459.

⁷⁹⁶ Kaya, s. 200.

⁷⁹⁷ SERT, Selin: Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara 2007, s. 87.

⁷⁹⁸ Çolak, s. 894; Çağlar, s. 94.

⁷⁹⁹ Yargıtay 11 HD., 03.03.2011 T., 2009/3437 E., 2011/2191 K., Çolak, s. 894.

⁸⁰⁰ Arkan, s. 146.

ayırt edici karakterinin değiştirilmemesi” olarak belirlemiştir. Ayrıca markanın kullanıldığının kabul edilebilmesi için, tescil edildiği mal ve hizmetlerde “*ciddi biçimde*” kullanılıyor olması veya m. SMK 9/2’de gösterilen durumlardan birinin varlığı gereklidir. Bununla birlikte marka sahibi, beş yıllık kullanmama hâli olsa bile, kullanmamayı mazur gösterecek haklı sebeplerin varlığını ispatlayarak, markanın hükümsüz kılınmasını önleyebilir.

Bu bağlamda, markanın kullanılması konusunda; ayırt edici karakterini değiştirmeden kullanma, ciddi kullanım ve haklı sebep kavramları aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

3.1.1.1.5.1.2.1. Markanın Ayırt Edici Karakterini Değiştirmeden Kullanma

Tescilli bir markanın tescilden doğan korumadan yararlanabilmesi için, tescil edildiği şekilde kullanılması gerekmektedir. Aksi hâlde kullanım, markadan doğan hakkın kapsamı dışında kullanım olur ki, bu da başka hak sahiplerinin hakkını ihlâl edebileceği gibi, belirli bir süre kullanmamaya bağlı olarak da iptal yaptırımına tâbi olur. Bununla birlikte, bu kuralın çok katı şekilde uygulanması hakkaniyetli olmayacağından dolayı; markanın biraz farklı kullanılması kabul edilebilir. Fakat bu farklılığın hangilerinin hukuka uygun, hangilerinin olmadığı tespiti her zaman kolay olmayabilmektedir. Bu noktada, tescilli markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmemesi kaydıyla farklı unsurlarla kullanılması hâlinde markanın kullanıldığı kabul edilmelidir⁸⁰¹.

Markanın ayırt edici karakterinin değiştirilip değiştirilmediği ise, her somut olaya göre tespit edilmeli ve bu tespit de, markanın hitap ettiği müşteri çevresinin anlayışı nazara alınarak yapılmalıdır. Şayet ilgili kesim, bu değişikliği önemli bir farklılık olarak değerlendirmekteyse, bu farklılıkla markayı; yeni, ayrı, bağımsız bir işaret olarak algılamaktaysa, markanın ayırt edici karakterinin değiştiği söylenebilir⁸⁰².

Bu hükmün öngörülmesindeki amaç, marka sahibinin gelecekte, markasını çok çeşitli ihtimallerde işletebilmesi ve rakiplerin benzer markaları tescil ettirmelerini engelleyebilmesini sağlamak olarak ifade edilir⁸⁰³. Ayrıca modernize etme, farklı dil ya da lehçelerin konuşulduğu yerlerde telaffuz ve okunuşu kolaylaştırma gibi nedenlerle

⁸⁰¹ ÇAĞLAR, Hayrettin: Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması, FMR S.2,C. 7, 2007, s. 11; Yasaman, s. 637 vd., Tekinalp, s. 461; Çağlar, s. 95 vd.;Dirikkan, Külfet, s. 254 vd.

⁸⁰² Fezer, s. 177; Ingerl/Rohnke, s. 136; BGH, GRUR 2008, 714 idv; GRUR 2009,772, Çağlar, s. 95’den naklen; Dirikkan, Külfet, s. 254; Yasaman, s. 637 vd.

⁸⁰³ Yasaman, s. 637.

markanın kullanımındaki bazı küçük değişiklikler, ayırt edici karaktere zarar vermediği takdirde kabul edilmelidir⁸⁰⁴.

Markanın küçük ya da büyük harfle yazılması, bazı harfler çıkartarak ya da ekleyerek⁸⁰⁵, eklenen ya da çıkartılan sözcüğün tek başına ayırt edicilik sağlamaması hâlinde sözcük ekleyerek veya eksilterek kullanma⁸⁰⁶, kombin markalarda motifin önemsiz olması hâlinde çıkartılması, malın türünü gösteren ibarenin kullanılmaması ayırt edici karakteri etkilemez⁸⁰⁷.

Bir daire, kare veya üçgen içinde bulunan markanın bu çerçeveler bulunmadan, kırmızı olarak tescil edilmiş markanın bir başka renkte, birbirlerinden tire veya kesme çizgisiyle ayrılan iki sözcüğün bu işaretler olmadan kullanılması markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla kullanılmasıdır. Sözcük markasıyla birlikte malın ambalajında ürün resmiyle birlikte kullanılması, markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmemesine örnektir⁸⁰⁸.

Bununla birlikte, bazı durumlarda tescilli bir markanın ayırt edici karakterinin değiştirilerek kullanılması, SMK m. 6/1 (KHK/556 m. 8/1-b) kapsamında iltibasa da neden olabilir. Örneğin Yargıtay tarafından, “City Cocomis- Cocomir” davasında, “City Cocomis” ibareli markanın kakao kaplı hindistan cevizli çikolata için tescilli olduğu, davalıya ait “mir” ibareli tescilli markanın ise, “Cocomir” olarak değiştirilerek tescilsiz şekilde kullanıldığı, bu şekildeki kullanımın davacı markasıyla iltibas yarattığı ve KHK/556 m. 14 kapsamında (SMK m. 9/2) ayırt edici karakterin değiştirilmeden kullanılması mümkün olsa da ve her ne kadar “coco” sözcüğü ürünün cinsini ifade eden ve ayırt edici karakteri değiştirmeyen bir unsur olarak düşünülse de, tescilli “mir” markasının davalı tarafından “Cocomir” şeklinde kullanılmasıyla, bir başka markayı ihlâl etmesi sonucunu doğurduğu belirtilmiştir⁸⁰⁹.

⁸⁰⁴ Dirikkan, Külfet, 251; Yasaman, s.637 vd.

⁸⁰⁵ “Postafene” markasının “Postafen” olarak yazılması ayırt edici karakterin değiştirilmemiş olduğu kararına karşılık, “Courtant”ın “Kurant” olarak yazılması Alman Federal Mahkemesi’nce farklı kullanım olarak nitelendirilmiştir; Çağlar, Kullanım, s.15’den naklen.

⁸⁰⁶ “Holtkamp” markasının “Holtkampmöbelbeispielhaft” olarak kullanılması üzerine mahkeme “möbelbeispielhaft” ibaresinin “örnek mobilya” anlamına gelmesi nedeniyle tescilli “holtkamp” markasının ayırt ediciliğini değiştirmeyeceğini belirtmiştir, Çağlar, Kullanım, s. 17’den naklen.

⁸⁰⁷ Arkan, s. 151; Yasaman, s. 638.

⁸⁰⁸ Çağlar, Kullanma, s. 17 vd; Bozbel, s. 437.

⁸⁰⁹ Yargıtay 11 HD. 26.06.2008 T., 2007/7097 E., 2008/8609 K.; Noyan, s. 740.

3.1.1.1.5.1.2.2. Ciddi Kullanım

SMK m. 9 markanın kullanılma süresine ilişkin iki farklı olasılığı düzenlemiştir. Birincisi, tescilden itibaren markanın beş yıl süreyle ciddi şekilde kullanılmaması; diğeri ise, ciddi kullanıma beş yıl boyunca kesintisiz ara verilmesidir. Bu beş yıllık süreye ise; *hoşgörü süresi* denilmektedir⁸¹⁰.

Markanın ciddi şekilde kullanılması, KHK/556'da ve SMK'da tanımlanmamıştır. Aynı şekilde mehzaz düzenleme olan AB Tüzük ve Direktif'te de İngilizce karşılığı olarak geçen “*genuine use*” tanımı yoktur.

Ciddi kullanım doktrinde, “*markadan işlevlerine uygun bir tarzda yarar elde edecek, yani markanın malın veya hizmetin piyasada tanınmasını ve diğer işletmelerin mal/hizmetlerden ayrılmasını sağlayacak şekilde ve yoğunlukta, piyasada veya piyasaya hitap eden, piyasayı etkileyen yerlerde kullanılması*” olarak tanımlanmıştır⁸¹¹.

Bu tanıma göre, markanın iptal yaptırımı ile karşılaşmamak için birkaç kere malın veya ambalajının üstüne konulması ciddi kullanım sayılmamalıdır. Ancak markanın, sicilde kayıtlı olan mal gruplarının üst kavramı içinde sayılan ürünler açısından da kullanımı yeterli görünebilir. Giyim eşyası üst kavramı altında sadece t-shirt için markanın kullanılması buna örnektir⁸¹².

“*Ciddi kullanma*”nın aranması nedeniyle, açılacağı tahmin edilen veya duyulan bir davaya engel olma amacına yönelik, göstermelik kullanımlar da kabul edilememektedir⁸¹³. Markanın ciddi kullanımı karşısı, ABAD'ın “*Ajax*” kararında belirtildiği üzere “*sembolik, arızı, geçici ve düzensiz*” kullanmadır⁸¹⁴. Bu durumun tespiti bakımından mal/hizmetin türü, marka kullanımının şekli, kapsamı ve süresinin önem arz etmediği kabul edilmektedir⁸¹⁵.

SMK'da markanın “*marka gibi*” kullanılması hâli düzenlendiğinden, internet alan adlarındaki kullanım açısından somut olayın özelliklerine bakmak gerekir. Eğer markayı taşıyan malların/hizmetlerin tanıtılması amacıyla kurulan internet sitesinin adresi olarak kullanılan alan adıyla marka ayniyet taşıyorsa ve markanın kapsadığı mallar/hizmetler için fiili şekilde kullanılması söz konusu ise, kullanımın var olduğu kabul edilmelidir⁸¹⁶.

⁸¹⁰ Tekinalp, s. 459; Yasaman, s. 647.

⁸¹¹ Bozbel, s. 436, Tekinalp 460.

⁸¹² Dirikkan, Külfet, s. 242; Bozbel, s. 436; Yasaman, s. 637.

⁸¹³ Tekinalp, s. 444.

⁸¹⁴ C- 40/01; <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-40/01> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁸¹⁵ Arkan, s. 147; Tekinalp, s. 389.

⁸¹⁶ Ayrıntılı bilgi için bkz. Yasaman, s. 635.

Ancak alan adı tescili için marka tescil belgesinin sunulması gerektiğinden; mal/hizmet markasına ilişkin alan adının alınabilmesi için marka tescili, filli olarak kullanılan mal/hizmet kapsamından farklı bir sınıfta yapılmışsa, bu durumda markanın fiilen kullanımda olduğundan söz edilemeyecektir.

Ciddi şekilde kullanılmak ve beş yılı aşmamak kaydıyla markanın kullanımına ara verilebilir ancak kullanılmayan süreler birbirine eklenmez. Her bir ciddi kullanım başlangıcı ile yeni bir beş yıllık süre işlemeye başlar. Aralıklarla kullanım hâlinde ise, kullanımın süreyi kesmek amaçlı olmaması gerekmektedir. Ayrıca marka tescilinin yenilenmesi, miras, birleşme, devir geçişi de yeni bir beş yıllık sürenin işlemlerini sağlamamaktadır⁸¹⁷.

3.1.1.1.5.1.2.3. Haklı Sebep

Markanın kural olarak sahibi tarafından kullanılması gerekir. Ancak madde hükmüne göre marka sahibi, haklı sebeplerin varlığı hâlinde markasını beş yılı aşkın bir süre kesintisiz olarak kullanmaması sebebiyle iptaline karar verilmesini engelleyebilir.

Haklı sebep, marka sahibinin kusurlu davranışından kaynaklanmayan ve söz konusu süre boyunca markanın kullanılmasını imkânsız kılan fiili ve hukuki her türlü engeldir. Burada mücbir sebep gibi objektif imkânsızlık hâlleri değil, engelin marka sahibinin iradesi ve etki alanı dışında kalması yeterlidir⁸¹⁸. Örneğin, bir ürünün piyasaya sürülmesi bir yetkili merci iznini gerektiriyorsa, bu iznin verilme sürecinde markanın haklı sebebe dayandırılarak kullanılmadığı kabul edilir⁸¹⁹.

Yargıtay bir kararında, ortaklığın iflâs etmesini markanın kullanılmaması bakımından haklı sebep olarak kabul etmemiştir⁸²⁰. Karara göre, markanın hukuki işlemlere, örneğin, hasılat kirası veya lisansa konu olabilmesi karşısında iflas idaresince markanın kullanımına ilişkin işlem yapılmaması haklı sebebin varlığını kabule engel görülümüştür. Ayrıca yine Yargıtay tarafından, marka sahibinin fabrikasının bulunduğu taşınmazın istimlak edilişi de haklı sebep olarak görülmemiştir⁸²¹.

Lisans sözleşmesi ile markanın kullanımının kişiye bırakılması hâlinde, lisans alanın markayı kullanmamasının marka sahibi yönünden haklı sebep teşkil edip

⁸¹⁷ Yasaman, s. 648; Dirikkan, Külfet, s. 247.

⁸¹⁸ Ayrıntılı bilgi için, bkz. Yasaman s. 649, dn. 95.

⁸¹⁹ Yasaman, s. 650.

⁸²⁰ Yargıtay 11 HD. 09.04.2001 T, 844 E.; 3429 K.; Yasaman 650.

⁸²¹ Yargıtay 11 HD. 08.03.2002 T, 2002/1718 E, 2002/2064 K. (yayınlanmamış karar).

etmeyeceği tespitinde ise; kullanma hakkının saklı tutulduğu lisans sözleşmelerinde (inhisari olmayan lisans) lisans alanın kullanmaması durumunda, marka sahibi kullanımı kendisi gerçekleştirerek hükümsüzlüğü engelleyebilir. Kullanma hakkının saklı tutulmadığı lisans sözleşmelerinde ise (inhisari lisans), işlem temelinin çökmesi nedenine dayanarak fesih yoluna gitmek ve lisans sözleşmesi ile kurulan ilişkiyi çözmek mümkündür⁸²².

Haklı sebep devam ettikçe beş yıllık süre işlemez. Haklı sebep ortadan kalktıktan sonra ise, yeni bir beş yıllık süre işlemeye başlar⁸²³.

3.1.1.1.5.2. Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markanın Savunma Markası Olduğu Sınıflarda İptali

KHK/556 döneminde toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın savunma markası olarak başka sınıflarda da tescilli olması durumunda, kullanılmayan sınıflardaki tescilin KHK/556 m. 14'e (SMK m. 9) dayandırılarak iptal edip edilmeyeceğine ilişkin tartışmalar mevcuttu. Bu başlık altında iptal davasına ilişkin görüşler konumuz sınırları içerisinde hem KHK/556 hem SMK kapsamında incelenmeye çalışılmıştır.

3.1.1.1.5.2.1. Savunma Markalara İlişkin İptal Davaları Hakkında Görüşler

Bir markanın tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka olması ve TPE nezdinde çeşitli mal/hizmet sınıflarına tescil edilmiş olması karşısında; tanınmışlık düzeyine ulaşan marka sahibinin, bu sınıflardan bir veya birkaçında öngörülen beş yıl süreyle kullanma yükümlülüğünü yerine getirmemesi hâlinde, açılan iptal⁸²⁴ davasında, toplumda

⁸²² Yasaman, s. 650.

⁸²³ Dirikkan, Külfet, s. 262.

⁸²⁴ KHK/556 m. 14'de markanın belli süre veya aralıklarla kullanılmaması hâlinde "iptal"den, m. 42/1-c ise markanın kullanılmaması durumunda "hükümsüz" kılınacağından bahsetmekteydi. Ancak hükümsüzlüğün geçmişe etkili olması ve bu durumun marka üzerindeki gayri maddi mülkiyet hakkını olumsuz etkilemesi, Anayasa'ya aykırılık sorununu gündeme getirmiş ve Anayasa Mahkemesi yapılan itiraz üzerine "KHK/556 m. 14'e aykırılık halinde markanın hükümsüz sayılacağı" şeklindeki KHK/556 m. 42/1-c bendinde yer alan ifadeyi iptal etmiştir; Anayasa Mahkemesi, 09.04.2014 T., 2013/147 E., 2014/75 K. Mahkemenin Anayasaya aykırılıkta ileri sürdüğü gerekçenin temelinin, markanın kullanılmamasının yaptırımının "hükümsüzlük" değil, "iptal" olması gerektiği, hükümsüzlük kararı verilmesi hâlinde, markanın başvuru anına kadar geriye gittiğini, kullanılmadığı için hükümsüzlüğüne karar verilen markanın, karıştırılma ihtimali aşamasında hiç dikkate alınmayarak yok sayılacağı, bu durumda ise marka tescil tarihi daha sonra olan tarafın avantajlı duruma geleceği, bunun ise özünde bir mülkiyet hakkı olan marka hakkına sınırlama anlamına geldiği, böyle bir sınırlamanın ise ancak yasa ile getirilebileceği, bu nedenle hükmün Anayasanın m. 91/1'e aykırı olduğu oluşturmaktadır. Bu karardan sonra KHK/556 m. 14 uyarınca beş yılın dolması itibarıyla açılacak olan dava iptal davasıdır. Markanın iptali ile sicilden terkin edilecek ve bu iptal kararı geriye etkili olmayacak, ileriye yönelik sonuç doğuracaktır; Bozbel, s. 439. Ancak SMK'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte söz konusu düzenleme hem m. 9 hükmünde "iptal"e tabi olacağı şeklinde düzenlenmiş, hem de kullanma

tanınmışlık düzeyine ulaşan markanın o sınıftaki tescilinin iptaline karar verilebilecek midir? Yoksa markanın, tanınmış marka niteliğine öncelik mi verilmelidir? Korunma hakkının hukuki niteliği ele alındığında, bu çatışmanın nasıl sonuca bağlanacağı tartışma konusu olmuştur.

Bu tartışmaya ilişkin Yargıtay HGK içtihadında⁸²⁵, “*TPE nezdinde tescilli ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış markaların da, kullanılmayan mal/hizmetler bakımından kısmen iptal edilebileceği*” ifade edilmiştir.

Yargıtay HGK’nın bu yöndeki içtihadına paralel görüşler doktrinde de bulunmaktadır. Bir görüşe göre, tanınmışlık düzeyine ulaşan marka olsa bile, kısmen kullanmama durumu varsa, iptal davası açılabilir. Zira markanın kullanılmaması sebebiyle iptal davası açılmasında özel menfaat yanında kamu menfaati de vardır ve marka sicilinin işgalinin engellenmesi bunun başında gelir⁸²⁶.

Ayrıca ABAD da, *Adidas-Marca Mode*⁸²⁷ arasındaki uyuşmazlığa yönelik verdiği kararında, tanınmış markanın kullanılmadığı mal/hizmetler açısından iptaline karar verilebilmesi gerektiğini ileri sürmüştür⁸²⁸.

Buna karşın, bazı ülke uygulamaları ise, tanınmış markanın tanınmışlık gücü ve kitlelerce öncelikli olarak tercih edilme özelliği nedeniyle, bir savunma markası olarak fiilen kullanılmadığı mal/hizmet sınıflarında iptaline karar verilmemesi ve ayrıca iptali isteyen kişinin hukuki menfaatinin olmadığı şeklindedir. Bu görüşe göre, kullanmama nedeniyle yalnızca belirli mal/hizmetlere ilişkin kısmen iptale karar verilmesi hâlinde, iptal edilen mal/hizmetler bakımından daha sonra yapılacak tescil başvurularının mutlak veya nisbi ret nedenleri ile reddedilmesi söz konusu olabilir. Marka bir şekilde tescil edilse bile, bu sefer de kısmi iptal nedeniyle markası iptal edilen tanınmış marka sahibi, bu hususu bir hükümsüzlük davası açmak suretiyle ileri sürebilir ve bu durum bir kısır döngüye yol açar. Mahkemeler bu şekilde aynı markayla ilgili iptal ve hükümsüzlük davaları ile karşılaşarak ve sonuçta tanınmış markanın hükümsüzlüğünü isteyen kişinin, tanınmış markanın

yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hâli m. 26’da iptal sebebi olarak düzenlenmiş ve bu konuda ortada herhangi bir çelişki kalmamıştır.

⁸²⁵ Yargıtay HGK., 2010/11-695 E., 2011/47 K.,

<http://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=193&t=35370> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁸²⁶ Kaya, s. 203; Sert, s. 63 vd., Bilgili Fatih: Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu, TBB Dergisi, S.74, Ankara 2008, s. 42.

⁸²⁷ C-425/98; <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=425/98&td=ALL> (son erişim tarihi: Eylül 2016).

⁸²⁸ ÖZARMAGAN, Müge: Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi, İstanbul 2008, s. 81 vd.

aynısı veya benzeri olan ve TPE’de iptal edilen tanınmış markanın yerine tescil ettirmek istediği markası bakımından somut bir sonuca ulaşması mümkün olmayacaktır⁸²⁹.

Örneğin Milano Bölge Mahkemesi, tanınmış markanın sadece ona diğer tescilli markalara nazaran gelişmiş bir koruma sağlamadığını, aynı zamanda bu tanınmış markanın tescilli olmasının kullanmama ya da yetersiz kullanma hâlinde de koruyucu bir imkân tanıdığına hükmetmiştir⁸³⁰.

İngiliz hukukunda da, 1994 tarihli Markalar Kanunu m. 17/2 son’da tanınmış markanın savunma markası olarak tescil edilmesi hâlinde, beş yıllık süre içinde kullanılmasa bile, bu markaya karşı iptal davası açılmayacağını öngörülmüştür⁸³¹.

Özetlemek gerekirse, bu tartışmaya neden olan iki ayrı görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre, kamu yararına dayanarak kullanmama nedeniyle markanın iptalini isteyebilmek mümkündür. Diğer görüşe göre ise, tanınmış markanın kullanmama nedeniyle hükümsüzlüğü, onu talep edenin hukuki menfaatinin yokluğu nedeniyle mümkün değildir⁸³². Bununla birlikte söz konusu iptal davalarında, hukuki menfaat ile birlikte iptal davası açan kişinin kötüniyetli olup olmadığının da ayrıca tespit edilmesi gerekir.

3.1.1.1.5.2.2. Savunma Markalarının İptalinde Gözetilen Hususlar

3.1.1.1.5.2.2.1. Hukuki Menfaat

Hukuki menfaatin varlığı, bir dava şartı olup, HMK m. 115 uyarınca dava şartının yoksunluğu, davanın usulden reddine neden olmaktadır. Hukuki menfaatin varlığı için, hukuk düzenince kabul edilmiş meşru bir menfaatin olması, bu menfaatin dava açan hak sahibi ile ilgili olması ve dava açıldığı sırada hâlen var olması gerekmektedir⁸³³.

⁸²⁹ Kaya, s. 205.

⁸³⁰ Tribunale di Milano, 11637/2010 sayılı karar. İtalyan mahkemelerinin, tanınmış bir markanın, İtalyan Fikri Mülkiyet Kanununun m. 27’de yer alan kullanmama nedeniyle hükümsüzlüğe ilişkin kuralın, tanınmış markanın kısmi hükümsüzlüğü için uygulanamayacağına yönelik önceden de kararlar verdiği görülmektedir; Galli Cesare; The Requirement of Genuine Use of Trademarks for Maintaining Protection, AIPPI Report, 22 April 2011, s. 5. Bu kararlar raporda, 08.11.2005 tarihli Roma Mahkemesi, 09.12.2008 tarihli Roma Temyiz Mahkemesi ve 13.10.2010 tarihli Milano Mahkemesi olarak belirtilmektedir; ayrıntılı bilgi için bkz Adıgüzel, s. 1035.

⁸³¹ Backer& Mckenzie Intellectual Property Guide, Australia 2010, s. 5.

⁸³²

⁸³³ KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: Medeni Usul Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2016, s. 314 vd.; PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammed; Medeni Usul Hukuku, 10.Bası, Ankara 2015, s. 291.

Burada tartışma noktası, tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın kullanılmama nedeniyle iptal talebinin kamu menfaatine mi, yoksa kişinin hukuki menfaatine mi dayandığı hususudur.

Bu yönde bazı yabancı ülke mahkeme kararlarına baktığımızda da, tanınmış markanın kullanılmama nedeniyle kısmi iptali açısından hukuki menfaat yokluğuna dair gerekçeler ifade edilmektedir. Örneğin, İsviçre Federal Mahkemesi'nin bir kararında, İsviçre Markalar Kanunu m. 3/2 kapsamında bir markanın tanınmış olmasının, onun İsviçre'de kullanılması gerekliliğini ortadan kaldırdığı, eğer bir marka herkes tarafından bilinen nitelikte ise, kullanılmadığında dahi korunacağı belirtilmiştir. Federal Mahkeme tarafından ayrıca kararda, tanınmış markaya karşı kullanılmama nedeniyle iptal davası açmakta hukuki menfaat olmadığı, çünkü tanınmış bir marka iptal edilse bile, tanınmış marka korumasından yararlanacağı, hâlbuki markanın iptalini talep edenin iptal kararı verildikten sonra menfaatinin doğduğu belirtilmiştir. Bu menfaat, iptal edilen markanın yerine, iptal davasını kazanan kişinin kendi markasının tescil edilmesini istemesidir⁸³⁴.

Doktrinde kamu menfaati yerine, iptali talep eden kişinin hukuki menfaatinin aranması gerektiğini belirten bu görüş; hukuki menfaatin yokluğu ve kendi adına tescilin mümkün olmadığını bilerek sırf karşı tarafa zarar verme kastıyla açılan böyle bir davanın reddini öngörmektedir (TMK m. 2)⁸³⁵.

Ancak Yargıtay HGK görüşüyle paralel olarak kanaatimizce, kullanılmama nedenine dayanılarak açılan iptal davalarında Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşan markaların böyle bir istisnadan yararlanmasına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca tanınmışlık düzeyine ulaşan markalar bakımından, SMK m.6/5 (KHK/556 m. 8/4) kapsamındaki şartları haiz olduğunda farklı sınıflar için sağlanan bir koruma da mevcuttur. Bu nedenle, toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markalara SMK m. 9 (KHK/556 m. 14) hükmünün uygulanmamasına dair bir görüşün peşinen kabul edilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bununla birlikte, kanaatimizce, KHK/556 döneminde savunma markalarının giderek artmasının sebebi TPE'nin tescil aşamalarında nisbi ret nedenleri bakımından keyfi kararlar verebilmesine karşı oluşan güvensizliktir. Marka sahipleri her itiraz karşısında ayrı ayrı sonuçlara ulaşabildikleri için bu tür işlemlerle uğraşmamak adına, ekonomik olarak dayandıkları sürece markalarını her sınıfta tescil ettirmek istemektedirler. Hâlbuki

⁸³⁴ 59 Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung, 4A_371/2010 sayılı karar; Marbach, Eugen; Schweizerisches Immaterialgüter- Und Wettbewerbsrecht, Band. III/1, Markenrecht, 2. Auflage, 2009. s. 236; Adıgüzel s. 1034'den naklen.

⁸³⁵ Çağlar, s. 94 vd; Yasaman, s. 652.

markanın tescili sonrası TPE'nin markanın kullanımına ilişkin belirli aralıklarla sıkı denetimlerde bulunması söz konusu olursa, ne savunma markalarının iptali hususu, ne de bu konudaki tartışmalara gerek kalacaktır. Bu nedenle, SMK ile getirilen düzenlemede marka sahiplerinin kullanıma ilişkin bazı ispat yükümlülükleri getirilmekte (SMK m. 19/2), böylece savunma markalarının bir anlamda denetimi söz konusu olabilmektir⁸³⁶.

SMK'da bu tartışma konusunu sonlandıran bir diğer hüküm de, SMK m. 26/2'dir. Bu düzenlemeye göre markaların iptalini, *ilgili kişilerin* Enstitü'den talep edebileceği belirtilmiştir. Böylece hükümsüzlük talepleri menfaati olanlar tarafından yapılabilecekken (SMK m. 25), iptal talebi ise menfaati olma şartı aranmadan ilgili kişiler tarafından yapılabilecektir.

3.1.1.1.5.2.2.2. Kötüniyet

Tanınımlık düzeyinde ulaşan markaya kullanmama nedeniyle kısmi iptal kararı verildiğinde, kötüniyetli kişilerin tanınmış markanın terkin edildiği sınıflarda kendi adına tescil ettirerek markanın şöhretinden, piyasadaki gücünden haksız olarak kazanç sağlamasına izin verilmiş olacağı görüşü ile; bu haksız kullanım sonucunda tanınmış marka sahibinin emeğinin sömürülmüş, hatta ikinci kullanımın itibarı zedelemesi ve ayırt edicilik gücünü azaltmasına sebep olacağı öne sürülmektedir. Bu bağlamda, marka oluştururken seçenek özgürlüğü bu kadar fazlayken, yeni yaratacağı bir markaya yatırım yapmaktan çekinerek, yatırım ve emek harcanmış tanınmış bir markayı kullanmak için başvuran iradenin teşvik edilmemesi gerekir⁸³⁷.

Her ne kadar tanınmış tescil edilmiş markanın aynısı ve benzerini kullanmak, her zaman ayırt edici niteliğin zedelendiği, itibarına zarar verdiği veya itibarından haksız yararlandığı sonucuna götürmese de⁸³⁸; mahkemece açılan iptal davasında yapılan inceleme, maddedeki tanınmış markaya yönelik ihlâl şartlarının gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini ortaya koyuyorsa, tanınmış marka için kısmi iptal kararı alınmaması daha hakkaniyetli olacağı görüşü mevcuttur. Buna örnek olarak ise, 2002 yılında Rusya'da yaşanan Starbucks olayı gösterilmektedir⁸³⁹.

Tanınmış Starbucks markasının Rusya'da 1997 yılında 30, 32 ve 42. sınıflarda tescil edilmesine rağmen, kahve dükkânları için kullanılmadığı, sadece kahvelerinin küçük

⁸³⁶ Bkz. s.131, dn. 541.

⁸³⁷ Dilmaç, s. 65 vd; Nomer, s. 500.

⁸³⁸ Şenocak, Koruma, s. 174.

⁸³⁹ Adıgüzel, s. 1039.

bir dükkânda satıldığı gerekçesiyle, 2002 yılında açılan kısmi hükümsüzlük davası sonucunda tanınmış markanın kısmi iptaline karar verilmesi üzerine, Rus girişimci Sergey Zuikov, Starbucks markasını kendi adına ve aynı zamanda tanınmış markanın logosuyla birlikte fiilen ticaret hayatında kullanmaya başlamıştır. Haksız kazanç sağlanmasına neden olduğu için Starbucks Coffee Company tarafından başlatılan yasal mücadele 2005 tarihinde kazanılmış ve tanınmış Starbucks markası tekrar gerçek sahibi adına tescil edilmiştir⁸⁴⁰.

Kanaatimizce kötünin tespit, tanınmışlık düzeyine ulaşan markanın kullanımını ispat edememesi nedeniyle ilgili sınıflarda iptali sonrası, iptali talep eden kişinin kendi markasını tescil ettirme aşamasında değerlendirilebilecek bir husustur. Zira iptal davası ayrı, tescil davası ayrı zamanda, ayrı dava konusu olarak açılan iki davadır. Bu nedenle kötüninle ilişkin bir durum söz konusuysa, bu durum marka başvurusunda bulunan kişinin tescil talebinin mutlak ve nisbi ret sebepleri kapsamında değerlendirilmesiyle mümkün olur. Yukarıda örnek olarak verilen Starbucks davası açısından ise, kullanmama tespitinin çok dar tutulmasının bu duruma sebebiyet vermiş, ilişkili-bağılantılı sınıf kapsamının sonraki markanın tescili sırasında göz ardı edilmiş olduğunu düşünmekteyiz. Diğer bir ifadeyle, tanınmış markanın ilişkili olabileceği sınıfta tescile izin verilerek; SMK m. 6/1 hükmüne, hem de SMK m. 6/5 hükmüne aykırı kararlar ile bir zararın ortaya çıkmasına neden olduğu düşünülmektedir.

Önemle altını çizmek gerekir ki, KHK/556 döneminde markanın kullanılmaması nedeniyle iptal talepleri mahkemelere yapılmaktaydı. Ancak SMK ile getirilen yeni düzenleme ile m. 26'ya göre iptal taleplerini değerlendirecek mercii artık TPE olacaktır⁸⁴¹. Ayrıca Enstitü, markanın beş yıllık sürenin dolmasıyla kendisine yapılan iptal talebi tarihi arasında markanın ciddi şekilde kullanıldığını tespit ettirdiği takdirde, bu talebi reddedebilecektir. Buna karşın iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse, talebin Enstitüye sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmayacaktır (SMK m. 26/4).

⁸⁴⁰ Dilmaç, s. 66; Bu konuda bkz.

<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/StarbucksTrademarkVictoryinRussia.aspx> (son erişim tarihi: Ağustos 2016).

⁸⁴¹ Bu hüküm SMK'nın yürürlük tarihinden 7 yıl sonra uygulanmaya başlanacaktır.

3.1.2.2. Haklı Sebep Kavramı

AB Tüzüğü m. 8/5 ve m. 9/1-c ile AB Direktifi m. 5/3-a ve 10/2-c’de yer alan “*without due cause*” yani “*haklı bir sebep olmaksızın*” ifadesine, KHK/556’da yer verilmemiştir. Hâlbuki bu ibare; sonraki markanın kullanımının markanın ayırt edici karakterini zedelemesi; markanın itibarına zarar vermesi; markadan haksız yararlanılması durumlarının istisnasını teşkil etmektedir. Ancak SMK m. 6/5’de yer alan düzenleme AB’deki hükümle uyumlu hâle getirilmiş ve bu üç hâlin gerçekleşmesinde eğer haklı bir sebep var ise, bu hükmün uygulamasının gerçekleşmeyeceği belirtilmiştir.

Bu ibarenin neyi kastettiği açık olmamakla beraber, ABAD tarafından verilen “*Leidseplein Beheer v. Red Bull*” kararında haklı sebep kavramı ve haklı sebebin uygulama alanı hakkında açıklamalar getirilmiştir⁸⁴².

“*Red Bull*”un 1983 yılında markasını tescil ettirmesinden önce, “*The Bulldog*” markasını içeceklerin satışı dâhil olmak üzere iyi niyetle, otel, restoran ve kafe hizmetleri için ticari işletme adı olarak kullanması iddiasına ABAD “*eğer benzer bir işaretin, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önceki bir tarihte kullanıldığı ve işaretin üne sahip markanın kapsadığı mallarla aynı mallara ilişkin kullanımının iyi niyetli olduğu gösterilmişse, tanınmış markanın kapsadığı mallarla aynı olan mallar bakımından üçüncü bir kişinin benzer bir işareti kullanmasına tolerans göstermelidir*” anlamına gelecek biçimde peşinen **yorumlanmaması gerektiğini** ve bu hususlar tespit edilirken,

(i) işaretin, kamunun ilgili kesimince ne derecede benimsendiği ve belirtilen kesim nezdinde ne denli ünlü olduğunun,

(ii) işaretin başlangıçta kullanıldığı mallar/hizmetlerle ve üne sahip markanın tescil edildiği ürün arasındaki yakınlık derecesinin;

(iii) tescilli markayla benzer işaretin, üne sahip markanın tescil edildiği ürün bakımından kullanımının ekonomik ve ticari açılardan öneminin ulusal mahkemeler tarafından dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.

Öte yandan ABAD’ın *Klarein–Claeryn* kararında, ihlâli yaptığı iddia edilen taraf açısından sonraki markanın rüçhan hakkının olduğu ve böylece tanınmış markanın önüne geçtiği ve tanınmış markanın itibarından bir kazanç sağlamadığı durumlarının “*haklı sebep*” olarak gösterilebileceği belirtilmiştir⁸⁴³.

⁸⁴² C-65/12, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-65/12> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁸⁴³ KASEKE, E.; Trademark Dilution: A Comparative Analysis, University of South Africa, 2006. s. 196.

Bundan başka, İngiltere’de “Paco” “Paco Life in Colour” markalarının esas unsuru olan “Paco” ibaresinin sonraki tarihli başvuru sahibinin ilk adı olması sebebiyle markada kullanılması haklı sebep olarak değerlendirilmiştir⁸⁴⁴.

Ancak ABAD, *Dell-Lexdell* kararında⁸⁴⁵, Alexandra Dellmeier’in “Lexdell” ibaresi için “*kendi soyadı olduğu ve 2001 yılında Almanya’da tescil edildiği*” iddialarını haklı sebep olarak görmemiş; üye devletlerden herhangi birinde alınan bir tescilin, tüm Birlik bölgesindeki tescili haklı gösteremeyeceği, soyadın aynen kullanılmadığı, Hamburg Bölge Yüksek Mahkemesi’nin verdiği kararlar, davalının soyadını bu şekilde ayırarak kullanmasını yasakladığı ve bu nedenle bu argümana dayanılamayacağı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir.

SMK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizde, başvuru sahibine başvuru yapma konusunda haklı sebeplerin olduğunu ileri sürebilme imkânı ilk kez tanınmıştır. Böylece kanaatimizce “*haklı sebep*” koşulunun varlığı Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşan marka sahipleri ile bu markaların aynısını veya benzerini kullanan üçüncü kişiler arasında dengeyi sağlamaya hizmet edecektir.

3.2. AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZEDELLENMESİ VE SULANDIRMA İLİŞKİSİ

SMK m. 6/5’de belirtilen söz konusu üç durumun Yargıtay’ın⁸⁴⁶ ve ABAD’ın bazı kararlarında⁸⁴⁷ ve doktrinde bazı yazarlar⁸⁴⁸ tarafından “*sulandırma*” olarak adlandırıldığı görülmektedir. Buna karşın bir başka görüşe göre de, aslında sulandırma kavramı bu hâllerden sadece “*ayırt ediciliğin zedelenmesi*”ne ilişkin bir addır⁸⁴⁹.

Sulandırma kavramının AB hukukunda benimsenmesi sonucu, ABAD kararlarında yer alması ve bu kaynakların hukukumuza olan etkisi ile Yargıtay kararlarında son dönemde bu kavrama açıkça referans verildiği görülmektedir⁸⁵⁰.

⁸⁴⁴ Bainbridge, s. 641.

⁸⁴⁵ C- 641/14,

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168569&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=82573> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁸⁴⁶ Bu doğrultuda bkz, Yargıtay 11 HD. 03.04.2012 T., 2010/5673 E., 2012/5220 K.; Yargıtay 11 HD. 31.10.2012 T., 2011/8943 E., 2012/1700 K. (yayınlanmamış karar).

⁸⁴⁷ CJEU C-425/98, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=425/98&td=ALL> (son erişim tarihi: Ağustos 2016).

⁸⁴⁸ Bkz. Çolak, s. 290 vd.

⁸⁴⁹ BAILEY, Andrew: Trademark Functions and Protection for Marks With a Reputation, journal of IP Law and Practice, 2013/8, No. 1, s. 872; Çolak, s. 290; Akın’a göre, bir markanın sulandırılması, o markanın ayırt edici niteliğinin yani markanın en önemli niteliğinin ortadan kaldırılmasıdır, AKIN Sadettin: Tanınmış Markalar, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2001, s. 14.

⁸⁵⁰ Çampınarlı, s. 95.

Sulandırma, “*dilution*” sözcüğünden dilimize çevrilmiş olup “*bir şeyi daha az güçlü ve değerli yapma süreci veya eylemi*” anlamına gelmekte olup, açıklığa kavuşması için öncelikle bu kavramın çıkış noktası olan ABD hukukuna değinilmesi gerekmektedir.

3.2.1. ABD Hukukunda Sulandırma

3.2.1.1. ABD Hukukunda Sulandırma Kavramı

Markanın sulandırılması (*trademark dilution*) kavramı ilk olarak 1927 yılında Frank Schechter’in “*Marka Korunmasının Akılcı Temeli*” başlıklı makalesinde yer almış; tanınmış bir markanın tüketiciler nezdinde karıştırılması tehlikesi dışında, tanınmış markanın ayırt edici karakterin zedelenmesine karşı da bir koruma getirilmesi gerekliliğinden bahsedilmiştir⁸⁵¹.

Markanın sulandırılması, ABD’de 1995 yılında düzenlenen ve 16 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren *Federal Marka Sulandırma Yasası* (The Federal Trademark Dilution Act) ile yasaklanmıştır.

Amerikan Marka Sulandırma Yasası’nda sulandırma “*karıştırma ihtimali, hata veya aldanma ile marka sahibi ve diğer taraflar arasında rekabetin varlığı ya da yokluğuna bakılmaksızın tanınmış markanın ayırt etme ve belirtme yeteneğinin azaltılması*” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu kavram; markaların karıştırılma ihtimali olmasa da, tanınmış markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılarak, markanın ayırt ediciliğinin bulanıklaştırılmasına veya itibarına zarar verilmesine karşı koruma sağlanması amacıyla yasalaşmıştır⁸⁵².

Bu doğrultuda sulandırma koruması, orijinal markanın benzer marka kullanımları ile akılda kalıcılığının dağılmasını engellenmeyi amaçlar. Zira tanınmış markanın farklı mal/hizmetlerde kullanılmasıyla tanınmış marka giderek “*tekliğini*” yitirir. Bu sebeple tüketici örneğin, “*Toshiba*” marka bisikletin, elektronik cihazlar üreten “*Toshiba*” firması tarafından yapılmadığını fark etse de, *Toshiba* markasının bu şekilde farklı mallar üzerinde sık kullanımı, bu markanın tüketici ile elektronik cihaz firması arasında bağ kurma gücünde azalmaya sebep olacaktır.

⁸⁵¹ ÇOLAK, Uğur: Paris Sözleşmesi 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, FMR 2004, S. 2, s. 30; Dilmaç, s. 113; FHIMA, Ianah Simon: Trademark Dilution in Europe and United States, Oxford University Press 2011, s. 4;

⁸⁵² BOUCHOUX, Deborah: Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights Patents and Tradeseecrets, USA 2009, s. 131.

Bu bağlamda, markaya doğrudan bir tecavüz fiili oluşmasa da, uzun vadede markanın ayırt edici niteliği azalır. Belirtmek gerekir ki, markanın sulandırılması ve marka hakkına tecavüz birbirinden farklı iki kavramdır. Temel fark, tanınmış markanın sulandırılması iddiası, mal/hizmet piyasasında tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali olmadan da ispat edilebilir. Sulandırmanın mevcut olduğu iddiasının kabul edilebilmesi için, sulandırma iddiasında bulunan tanınmış marka sahibi tarafından ispatlanmalıdır. Tespiti gereken hususlar:

- (i) Markanın tanınmış olduğu,
- (ii) Davalının tanınmış markayı kullanarak ticari faaliyet gerçekleştirdiği,
- (iii) Davalı kullanımının markanın tanınmış olma statüsüne ulaşmasının ardından başladığı,
- (iv) Davalı kullanımının markayı tüketicilerin zihninde bulanıklaştırdığıdır.

Marka hakkına tecavüz hâlinde ise, tüketiciler nezdinde karışıklığa sebebiyet verildiği ispat edilmelidir⁸⁵³.

2006 yılında yapılan Federal Marka Sulandırma Revizyon Yasası (The Federal Trademark Revision Act) ile sulandırma kavramı, “*tanınmış bir markanın mal ve hizmetlerini tanımlama ve ayırt etme kapasitesindeki azalma olarak*” ifade edilmiş ve sulandırmayı ölçmeye yönelik tespitlerde; markalar arasındaki benzerlik düzeyi, tanınmış markanın bilinirlik düzeyi, tanınmış markanın ayırt ediciliği, tanınmış markanın sahibinin markası üzerindeki inhisari hakkını ne ölçüde kullandığı, markayı kullananın tanınmış marka ile ilişkilendirilme yaratıp yaratmadığı ve marka ile tanınmış marka arasında herhangi bir fiili ilişkilendirilme olup olmadığı şeklinde kriterler kullanılmasını öngörmüştür⁸⁵⁴.

3.2.1.2. ABD Hukukunda Sulandırma Hâlleri

ABD hukukundaki “Sulandırma Doktrini” kapsamında ilgili korumadan yararlanabilmek için, markanın tanınmış olduğunun sunulan deliller ile ispatlanmasının ilk şart olduğu görülmekle birlikte; ABD hukukunda sulandırmanın iki şekilde meydana

⁸⁵³ Bouchoux, s. 132; Ayrıca bkz. Nabisco Inc. ve PF Brands Inc. davası <http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/1999%20Nabisco%20Abridged.pdf> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁸⁵⁴ FHIMA, lanah Simon: Dilution in the United States and European Union (and Beyond) Part II: Testing for Blurring, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 1 (10), 2006, s. 651.

gelebileceği düzenlenmektedir. Bunlardan birincisi markanın itibarına zarar verilmesi, diğeri ise markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesidir.

3.2.1.2.1. Tanınmış Markanın İtibarına Zarar Verilmesi (Tarnishment)

Bu anlamda meydana gelen sulanma; markanın küçültücü, imaj zedeleyici bir mal/hizmet için kullanımı şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Anılan hâlde, markanın ayırt edici karakteri ile mal/hizmeti belirleyici özelliğini zedelemese de, markanın itibarını azaltan, ününe ve saygınlığına zarar verici kullanımlar söz konusu olur. Markanın itibarını zedeleyici ve hatta küçük düşürücü kullanıma örnek olarak, prestij sahibi tanınmış bir markanın tuvalet kağıdı emtiasında kullanımı verilebilir⁸⁵⁵. Ya da Johnny Walker viski markasının çamaşır suyu için kullanılması da itibarı zedelemeye örnek olabilir⁸⁵⁶.

3.2.1.2.2. Tanınmış Markanın Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi (Blurring)

Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi, mal ve hizmetin özgülenme özelliğinin yitirilmesidir. Tanınmış markanın üçüncü kişilerce farklı mal/hizmetlerde kullanılması ile markanın ticari çekiciliği, piyasadaki satış gücü azalarak markanın sıradanlaşmasına neden olmaktadır. Örneğin ABD’de görülen bir davada, tanınmış bir mücevher mağazası markası olan “*Tiffany*” ibaresinin Boston’da bir restoran adı olarak kullanılması hâlinde, makul düşünen bir müşteri birbiri ile ilgisiz hizmetler olmasından ötürü ve tanınmış mücevher mağazaları markası olarak “*Tiffany*”nin Boston’daki sıradan bir restoranla sponsorluk bağlantısı vs. olmayacağını algılasa da, restoran tarafından *Tiffany* markasının kullanılması, tanınmış marka olan *Tiffany* ibaresinin toplumdaki ayırt ediciliğinin sulandırılmasına neden olabileceği belirtilmiştir⁸⁵⁷.

ABD hukukunda, markanın ayırt edici karakterine zarar verilerek sulandırılmasının tespiti için bazı kriterlerin araştırılması gerektiği belirtmiştir. Bunlar; markaların benzerliği, iki markanın kullanıldığı mal/hizmetlerin benzerliği, ilgili tüketici kesiminin bilgi derecesi ve önceki markanın tanınma derecesidir⁸⁵⁸.

⁸⁵⁵ Çolak, s. 367.

⁸⁵⁶ Çolak, Tanınmış Markalar, s.30.

⁸⁵⁷ Çolak, s. 366 vd.; Bouchoux, s. 132; Dilmaç, s. 119.

⁸⁵⁸ AMead Data Central & Toyota Motor Sales kararı,

<https://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/mead.htm> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

Bu kriterler doğrultusunda dünyaca tanınmış, kahve markası “Starbucks” ile alkol satışı yapan “Mister Charbucks” markası arasındaki uyumsuzlukta mahkeme tarafından; “Starbucks” markasının ayırt edici karakterinin ve tanınma derecesinin yüksek ancak markalar arası benzerliğin düşük olduğu, “Charbucks” markası ile satılan karton bardaklar ile “Starbucks” karton bardakları arasında tasarım ve renk farkı olduğu, 600 tüketici ile yapılan ankette “Charbucks” denildiğinde sadece %30’unun aklına “Starbucks” markası geldiği dikkate alınmış ve davalının “Charbucks” ibaresini “Mister Charbucks Blend” ve “Mr. Churbucks” olarak kullandığı değerlendirilerek alınarak, markaların benzer olmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir⁸⁵⁹.

3.2.2. AB Hukukunda Sulandırma

3.2.2.1. AB Hukukunda Sulandırma Kavramı

Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesiyle getirilen tanınmış marka korumasını farklı mal ve hizmetlere yayan TRIPS m. 16/3 hükmü, kaynağını; ABD Hukukunda yer alan ‘*dilution doktrini*’ nin uluslararası zeminde benimsenmesinden almıştır. Böylece ‘*dilution doktrini*’ TRIPS aracılığıyla üye ülkelerin iç hukuklarına ve bu sayede AB ve Türk Hukukuna da girmiştir⁸⁶⁰.

Sulandırma kavramının hangi durumlara işaret ettiği ise, AB ve ABD hukukunda farklılaşmaktadır. AB Hukuku’nda, ülkemiz düzenlemesinde de olduğu gibi haksız yararlanma (*free-riding*), markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi (*blurring*) ve markanın itibarına zarar verilmesi (*tarnishment*) durumları yer almakta ve bu durumların hepsi sulandırma olarak adlandırılmaktayken; ABD hukukunda sulandırma kavramı daha önce de ifade ettiğimiz gibi sadece markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi (*blurring*) ve markanın itibarına zarar verilmesi (*tarnishment*) durumlarını içerecek şekilde kullanılmaktadır.

3.2.2.2. AB Hukukunda Sulandırma Hâlleri

SMK m. 6/5’de sayılan üç durum AB uygulamasında sulandırma başlığı altında ifade edilmeye başlamıştır. Belirtmek gerekir ki, her ne kadar sulandırma kapsamında sayılan hâlleri farklı değerlendirilse de, ABD-AB ve Türk hukukunda üç durumun

⁸⁵⁹ <http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1649664.html> , (son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁸⁶⁰ Akın, s.14.

içeriğinde herhangi bir farklılık bulunmadığı için aşağıdaki açıklamalarda tekrara girilmekten kaçınılmıştır.

3.2.2.2.1. Tanınmış Markanın Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi (Blurring)

AB hukukunda sulandırmanın en temel hâllerinden birinin markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi olduğu kabul edilmektedir. Bu durum, tanınmış markanın mal/hizmetlerinden tamamen farklı veya tamamen ilgisiz mal/hizmetlerde kullanılmış olsa bile, tanınmış marka ile aynı veya benzer bir markanın kullanımının, tanınmış markanın ait olduğu mal/hizmetlerle özdeşleşme ve bu mal/hizmetlerle ilişkilendirilme durumundaki azalmaya işaret eder.

Tanınmış bir markanın, farklı alanlarda ayırt edici karakterini zedeleyici şekilde kullanılması tüketici açısından markanın kaynak gösterme fonksiyonunda bir azalmaya işaret edeceğinden markanın tüketici tarafından mal/hizmetleri tercih ederken hızlı bir araç olma özelliğini yitirmesine neden olacak ve bu da tüketicinin tercih maliyetini arttıracaktır⁸⁶¹.

Örneğin, kahve hizmetlerinde tanınmış marka “Starbucks”ın kozmetik ürünlerde “Starbuckscolor” olarak kullanılması markanın ayırt edici karakterinde sulandırmaya örnektir.

3.2.2.2.2. Tanınmış Markanın İtibarına Zarar Verilmesi (Tarnishment)

Markanın itibarına zarar verme durumu tanınmış markanın ayırt ediciliğini azaltacak biçimde markanın uygun olmayan ya da kötüleyen çağrışımları içerecek şekilde kullanılmasını oluşturur. Örneğin, *Inta rehberinde*, tanınmış bir markanın aynısının ya da benzerinin aşağılayıcı çağrışımlar yaratacak şekilde kullanılması, tanınmış marka sahibinin felsefesine aykırı bir şekilde veya tanınmış markanın müşterilerini çekmek amacıyla söz konusu markaya saldırgan şekillerde kullanılması markanın itibarına zarar verme ihtimali olarak değerlendirilmiştir⁸⁶².

⁸⁶¹ KURT, Emre: Karşılaştırmalı Açılan Marka Hukukunda Haksız Avantaj Sağlama, Sulandırma ve İtibara Zarar Verme Kavramları, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 8 (30), 2012, s. 113-158., s. 116.

⁸⁶² <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkDilution.aspx> (son erişim tarihi: Aralık 2015).

3.2.2.2.3. Tanınmış Markadan Haksız Yarar Sağlanması (free-riding)

Tanınmış markadan haksız yarar sağlanması, daha çok markanın yatırım fonksiyonunun ihlâlinde söz konusu olur. Zira böyle bir kullanım, başkasının emeği ve yatırımı üzerinden haksız kazanç elde etme sonucunu doğurmaya müsaittir. Bu tarz bir kullanımda markaya verilen zarardan çok, marka hakkına ihlâli gerçekleştiren tarafın elde ettiği haksız kazanç ön plana çıkar⁸⁶³.

3.3. TÜRK HUKUKUNDA AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZEDELLENMESİ

Öncelikle belirtmek gerekir ki, SMK m. 6/5'te belirtilen “*markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi*” kavramındaki “*ayırt edicilik*” ile m. 4'deki “*ayırt edicilik*” kavramı aynı değildir.

SMK m. 6/5'teki ayırt edici nitelik kavramı, m. 4'deki kavramı da içine almakla birlikte, ondan daha geniş kapsamlıdır. Bilindiği gibi, bir markanın ayırt etme gücü, soyut olarak işaretin unsurları çerçevesinde incelenir. Buna karşılık, m. 6/5'de belirtilen ayırt etme gücü, somut olaydaki mal/hizmetin bireyselleştirmesi ile ilgili olup, halkın tanınmış markanın kullanıldığı mal/hizmete yönelmesini sağlayan bir özelliğe sahip olup olmadığı ve böylece diğer markalardan ayırt edilip edilmediğine ilişkin bir tespiti de zorunlu kılar. Bu anlamdaki markanın ayırt etme gücünün istismarından, markanın dikkat çekici özelliğinin kullanılması anlaşılır⁸⁶⁴.

Bununla birlikte tüketici, markayı gördüğünde veya duyduğunda doğrudan akla ilk o tanınmış marka gelmiyorsa, söz konusu markanın ayırt ediciliğinin zedelendiği söylenebilir. Öte yandan tanınmışlığa ulaşmış markanın belirli bir işletme veya mal ile “*derhal*” bağlantı kurma özelliğini yitirmesi de markanın pazarlama etkisinin azalmasını beraberinde getirecektir⁸⁶⁵.

Bir marka ne kadar çok tanınmış ise, ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle sahip olduğu avantajlardan yararlanmak isteyenlerin sayısı o kadar çok olacak ve sonraki marka sahipleri tarafından ayırt edici karakterinin zedelenmesi riski o kadar kuvvetli olacaktır. Örneğin, *Vakko* markasının özdeşleştiği hazır giyim sektöründe kazandığı ayırt edicilik, bu ibarenin üçüncü kişilerce farklı sektörlerde (otomotiv, medikal, konaklama gibi) sıkça kullanılması sonucu azalacak, marka sıradanlaşacak ve çekiciliğini yitirecektir. Bu ise,

⁸⁶³ Kurt, s. 117.

⁸⁶⁴ Dirikkan, s. 199 vd.

⁸⁶⁵ Dirikkan, s. 241 vd.

markanın belli bir kesime hitap etme özelliğini ortadan kaldıracak, firmanın reklâm ve satış gücünün zayıflamasına neden olacaktır⁸⁶⁶.

Buna karşın, tanınmışlığa ulaşmış markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanılması, doğrudan markanın ayırt edici karakterine zarar verileceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu durumdan söz edebilmek için, ayrıca ayırt edici karakterin zarar görmesi veya böyle bir tehlikenin bulunması konusunda değerlendirme yapılmalıdır. Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi koşulu, tanınmışlığa ulaşan markanın ayırt edici karakteriyle aynı paraleldedir. Markanın ayırt edici karakteri ne kadar yüksekse, haksız kullanımlar sonucunda, markanın sahip olduğu bu ayırt edicilik karakterinin ve itibarının zedelenmesi sonuçlarının ortaya çıkması durumu da o kadar kolay kabul edilebilecektir⁸⁶⁷.

Örneğin Yargıtay, sigara markası olan “*Camel*” ‘ın tütün ürünlerinde tanınmışlık düzeyine ulaşmış olmasına rağmen, aynı sözcüğün “*Camel Tours*” ibaresiyle Türkiye’de bir turizm işletmesine verilmesini; deveyi ifade eden “*camel*” sözcüğünün Ortadoğu’yu temsil eden bir işaret olarak yer aldığı ve sigara markası ile bağlantı içinde algılanmadığı gerekçesiyle markanın ayırt edici karakterinin zedelenmeyeceği sonucuna varmıştır⁸⁶⁸.

3.4. TÜRK VE AB HUKUKUNDA AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZEDELLENMESİNE İLİŞKİN İLKE VE KARARLAR

Türk ve AB hukuku uygulamasında genel olarak m. 6/5’deki hâller bir bütün olarak ele alındığından, çalışma kapsamında ayırt edici karakterin zedelenmesi sonucuna ulaşılan kararlar dikkate alınarak ve bu kararlara varılması için göz önünde bulundurulmuş ilkeler sınıflandırılarak aşağıda ifade edilmeye çalışılmıştır⁸⁶⁹.

3.4.1. Türk Hukukunda Ayırt Edici Karakterin Zedelenmesine İlişkin İlke ve Kararlar

3.4.1.1. Somut Delil Sunulması

Yargıtay’ın tanınmışlığa ulaşmış markanın başkaları tarafından farklı mal/hizmetlerde kullanımına ilişkin kararları incelendiğinde, genel olarak markanın

⁸⁶⁶ Çampınarlı, s. 90.

⁸⁶⁷ TPE, MİK, s. 105.

⁸⁶⁸ Arkan, s. 107.

⁸⁶⁹ Ancak bu kararlar KHK/556 döneminde verildiğinden söz konusu madde hükümleri KHK’daki hâliyle ifade edilmiş, parantez içinde ise SMK madde numaralarına yer verilmiştir.

tanınmış olmasını kendiliğinden bir tescil engeli olarak yorumladığını ifade etmiştik⁸⁷⁰. Son yıllarda ise, tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka olma tek başına farklı mal/hizmetler için bir tescil engeli ya da hükümsüzlük nedeni olmaktan çıkartılarak, SMK m. 6/5'e (KHK/556 m. 8/4) uygun şekilde; haksız yararın sağlanması, markanın itibarına zarar verilmesi veya markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi hâllerinin somut olayda varlığı araştırılmaya başlanmış ve objektif delil arayışına gidilmiştir⁸⁷¹.

Örneğin Yargıtay'ın “Bonupan” kararında, “*dosya kapsamı itibarıyla davacıya ait markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle davalı tarafça haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verileceği veya markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceğine ilişkin delil bulunmamasına nedeniyle temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir*” denilmek suretiyle KHK/556 m. 8/4'de (SMK m. 6/5) yazılı hâllerin somut delillerle incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir⁸⁷².

TPE kararlarına baktığımızda da benzer şekilde bir değerlendirme yapıldığı görülmektedir. Örneğin, 20. sınıfta yapılan “Tweet” başvurusuna karşı, 38, 42 ve 45. sınıflarda tescilli ve tanınmış marka olan Twitter'ın itirazı, YİDK tarafından KHK/556 m. 8/4'ün (SMK m. 6/5) uygulanması için sadece tanınmışlığın yeterli olmadığı, m. 8/4'de (SMK m. 6/5) yer alan diğer koşulların gerçekleşebileceğine ilişkin ispat sunulmadığı gerekçeleriyle reddedilmiştir⁸⁷³.

Bu bağlamda kural olarak, TMK m. 6'ya göre iddia sahibi iddiasını kanıtlamakla yükümlü olduğundan itiraz sahibi, itirazında sunacağı belgelerle, başvurusu yapılan markanın tescil edilmesi durumunda markasından dolayı haksız yarar sağlayacağını veya tanınmış markasının itibarını veya ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğuracağını ispat etmelidir⁸⁷⁴.

3.4.1.2. Ciddi Bir Tehlikenin Varlığı

Bir marka tescil başvurusu, toplumda belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek ise, marka sahibinin itirazı üzerine bu başvuru

⁸⁷⁰ Yargıtay 11 HD.;25.10.2007 T, 2006/10222 E., 2007/13328 K. ayrıca bkz. 14.07.2011 T, 2009/953 E, 2011/8923 K. ; 10.06.2008 T, 2007/572 E., 2008/7699 K. (yayımlanmamış karar).

⁸⁷¹ Çolak, s. 368.

⁸⁷² Yargıtay 11 HD. 12.06.2013 T. 2012/9906 E., 2013/12251 K. (Kazancı İçtihat Bankası, son erişim tarihi: Eylül 2015).

⁸⁷³ <http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/284072D0-1B7D-4489-963B-790819C0C0AE.pdf;jsessionid=CBF5F1D447F48345B9AEEA6D5B752C40> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

⁸⁷⁴ TPE, MİK, s. 137.

reddedilecektir. Bunun için güncel bir zararın varlığı şart değildir, gelecekte böyle bir zararın ortaya çıkacağı yönünde mantıklı çıkarımların yapılabilmesi yeterlidir⁸⁷⁵.

Örneğin Yargıtay'ın Pınar kararında, süt ve süt ürünleri sınıfında tanınmış “Pınar” markasının ilgili piyasada tek bulunması, orijinal bir işaret olması, reklâm değerinin yüksek ve gücünün kuvvetli bulunması, hafızalarda iyi bir yer edinmiş, tanınmışlık derecesinin ilgili sektörün dışına da taşınması karşısında 3. sınıfta yer alan temizlik malzemelerinde “Pınar” markasının bir başkası tarafından kullanılmasının, tüketici gözünde hoşgörü ile karşılanmayacağı hem de ayırt edici gücü yüksek olan davacı markasının kaynağını belirtme fonksiyonunu da zayıflatacağı belirtilmiştir. Açıklanan nedenlerle, *“davalının bu eylemiyle zamanla, davacı markasının bulanıklaşması suretiyle ekonomik değerinin zayıflayacağı, bu sebeple, davalı işaretinin piyasada faaliyet göstermeye ve davacı markasının imajını devralıp yer edinmeye başlanmadan evvel engellenmesi gerektiği”* ifade edilmiştir.

Zira davalı işaretinin, davacı markasından istifade ettiğinin, imajını devraldığının veya onu sulandırdığının tam olarak kanıtlanması beklenirse vakit geçmiş olacaktır. Bunun için somut olayda davacı markasının ayırt edici niteliğinde sulandırmanın muhtemel olduğuna yönelik emarelerin dahi engelleme için yeterli olduğuna ve m. 8/4 (SMK m. 6/5) uyarınca davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir⁸⁷⁶.

3.4.1.3. Tanınmış Markanın Ayırt Ediciliği

Markanın farklı mal/hizmetlerde kullanılabilmesinin, markanın ayırt edici karakterine zarar verip vermeyeceğinin tespiti için de, markanın tanınmışlık düzeyi yanında, piyasada bu markanın aynının ya da benzerlerinin kullanıp kullanılmadığı, markanın ne kadar orijinal olduğu, markanın reklâm değeri, hafızalarda yer edinmiş olup olmadığının araştırılması gerekir. Örneğin Yargıtay, “Bingo” davasında markanın çok sayıda kişi tarafından farklı mal/hizmetler için kullanılıyor olması nedeniyle, davacı tarafından tanınmış marka hâline getirilmediğine karar vermiştir⁸⁷⁷. Hâlbuki burada ifade edilmesi gereken tanınmış olduğu iddia edilen markanın tanınmış hâle getirilemediği değil, markanın zayıf olması nedeniyle ayırt ediciliğinin düşük olduğu, bu nedenle de ayırt ediciliğinin zedelenmesinin ve bunun ispatının zorluğu olmalıdır.

⁸⁷⁵ C-383/12, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-383/12%20P> (son erişim tarihi: Ekim 2016), Çolak 310.

⁸⁷⁶ Yargıtay 11. HD., 07.04.2016 T., 2015/8986 E., 2016/3735 K. (yayımlanmamış karar).

⁸⁷⁷ Yargıtay 11. HD., 05.12.1995 T., 1996/614 E., 1997/999 K.; Arkan, s. 107.

Buna karşın, markanın piyasada başkası tarafından kullanılmaması koşulu çok katı biçimde uygulanmamalıdır. Örneğin, Almanya’da şampanya için tescilli “*kupferberg*” markasının, aynı zamanda sadece dar çevre içinde tanınan bir yayınevi tarafından da kullanılıyor olması, “*kupferberg*” markasının tanınmış marka olarak korunmasını engellememiştir⁸⁷⁸.

Tanınmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici durumlara ilişkin değerlendirme yapılırken, başvuru sahibinin, tanınmışlık iddiasındaki markanın çeşitli sektörlerde farklı işletmeler tarafından hâlihazırda kullanılan bir marka olduğunu göstermesi, tanınmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçların ortaya çıkacağına ilişkin iddiaları çürüten bir savunma olarak değerlendirilmelidir. Aynı doğrultuda, itiraz sahibinin diğer sınıflardaki aynı ya da benzer markalar konusunda herhangi bir girişimde bulunmamasını da, tanınmışlık iddiasındaki marka sahibinin tüketicilerin markayı sadece kendi ürünleriyle bağdaştırması konusunda kaygı taşımadığının göstergesi olarak değerlendirmek yerinde olacaktır⁸⁷⁹.

3.4.1.4. Mal ve Hizmet Sınıflarının Ayrı Ayrı Tespiti

Ayırt edici karakterin zarar görmesi veya böyle bir tehlikenin bulunması konusunda değerlendirme yapılırken, mal/hizmet sınıfları somut olayda tek tek incelenmeli ve buna göre kısmi ret kararlarına konu olacak şekilde değerlendirme yapılmalıdır.

Örneğin, “*VIP Önemli Kişilerin Acentesi*” ve “*VIP Arena şekil*” markaları arasında görülen davada KHK/556 m. 8/1-b (SMK m. 6/1) anlamında benzerlik bulunduğu, aralarında “*su temin hizmetleri*” açısından iltibas tehlikesi bulunduğu, “*turizm ve kongre hizmetleri*” alanında davacı markasının tanınmış olduğu, davalı marka başvurusunun “*taşıt ve malları kurtarma hizmetleri, malların depolanması ve paketlenmesi, sandıklanması hizmetleri, çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri*” yönünden kullanımın davacı markasının tanınmışlığından yararlanma, tanınmışlığa veya ayırt ediciliğe zarar verme sonuçları doğurabileceği, davalı marka başvurusunun “*boru hattı ile taşıma hizmetleri, elektrik dağıtım hizmetleri*” yönünden kullanımının, davacı markasının tanınmışlığından yararlanma, tanınmışlığa veya ayırt ediciliğe zarar verme sonuçlarına yol açmayacağı, davalının kötü niyetli bulunmadığı gerekçesiyle YİDK kararının “*su temin hizmetleri, taşıt ve malları kurtarma hizmetleri,*

⁸⁷⁸ BGH 10.11.1965; Arkan, s. 107’den naklen.

⁸⁷⁹ TPE MİK, s. 136 vd.

malların depolanması ve paketlenmesi, sandıklanması hizmetleri, çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri” yönünden kısmen iptaline karar vermiştir⁸⁸⁰.

Söz konusu karar her sınıf bakımından tüm olasılıklara göre ayrı ayrı incelenmiş ve her bir sınıf bakımından KHK/556 m. 8/4’de (SMK m. 6/5) yer alan hâllere ilişkin tespit yapılmıştır. Diğer Yargıtay kararlarının da bu çıtayı düşürmeyecek şekilde verilmesi gerekmektedir.

Hâl böyle olmasına karşın Yargıtay, *Derby - Derbytech* kararında, “*Derby*” markasının “*tıraş bıçakları*” için tanınmış olduğunu, “*Derbytech*” markasının 7. sınıfta “*testere, zımpara makinası, keski makinası, motorlu çim biçme makinası, ziraat alet ve makinaları, makine veya motor ile çekilen ziraat aletleri*” emtiası üzerinde kullanılması durumunda aralarında herhangi bir bağlantı kurulmasının söz konusu olmayacağı, dava konusu markanın kapsadığı mallar ile davacı markasının kapsamındaki tıraş bıçaklarının birbirinden farklı nitelikte mallar olduğu ortalama tüketicilerin davalıya ait malları satın alırken, davacının tıraş bıçağı ürünü ve davacı şirket ile ilişkilendirmelerinin söz konusu olmayacağı, bu nedenle KHK/556 m. 8/4’de (SMK m. 6/5) düzenlenen, haksız bir yararın sağlanması, markanın itibarına zarar verilmesi veya ayırt edici karakterin zedelenmesi gibi koşulların somut olayda gerçekleşmediği gerekçesiyle, başvurunun tescil edilmesine karar vermiştir⁸⁸¹.

Hâlbuki tanınmış marka ile başvuru arasında kesici aletler bakımından, özellikle keskin bıçakların kullanıldığı emtialar için bir ilişkin/bağlantı kurulması kanaatimizce mümkün olup, ilgili sınıfların tek tek bir üste değinilen *VIP* kararındaki gibi ayrı ayrı incelenmesi ve bu doğrultuda KHK/556 m. 8/4’deki (SMK m. 6/5) yazılı hâllerin mevcudiyetinin tespitinin yapılması ile sonuca varılması kanaatimizce daha doğru olurdu.

3.4.1.5. Markalar Arası Benzerlik

Yargıtay tarafından verilen kararların çoğunda açıkça belirtilen durumlardan biri, bir markanın KHK/556 m. 8/4 (SMK m. 6/5) korumasından yararlanabilmesi için önceki marka ile işaret arasında belirgin düzeyde benzerlik ilişkisinin olması gerektiğidir.

⁸⁸⁰ Yargıtay 11 HD. 21.03.2013 T., 2012/1073 E., 2013/1115 K (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi: Ocak 2015).

⁸⁸¹ Yargıtay 11 HD. 08.12.2011 T., 2009/14791 E., 2011/16644 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim tarihi Eylül 2016).

Anılan madde hükmünde de belirtildiği gibi, “sonraki marka tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri” olabilir. Ancak bu husus, KHK/556 m. 8/4’ün (SMK m. 6/5) ihlâli gerekçesi ile başvurulmuş davaların genelinde bir ön koşul olarak değerlendirilmekte; bu koşulun sağlanmaması hâlinde başka bir inceleme konusu yapılmadan dava reddedilmektedir⁸⁸².

Örneğin, Yargıtay “Taç - Taç Xenta301” kararında, markalar arasında orta düzeyde işitsel ve görsel benzerlik bulunduğu, kavramsal benzerlik bulunmadığı, tescil kapsamlarının da tamamen farklı olduğu, taraf markaları arasında KHK/556 m. 8/1-b (SMK m.6/1) anlamında karıştırılma ihtimaline yol açacak ölçüde bir benzerliğin olmadığı, her ne kadar davacının “Taç” unsurlu markaları ev tekstili mallar kapsamında toplum düzeyinde tanınmışlığa ulaşmış ise de, tescil kapsamlarının ve ortalama tüketici kitlelerinin tamamen farklı olması nedeniyle markalar arasında benzerlik bulunmadığı ve KHK/556’nın 8/4 (SMK m. 6/5) maddesindeki koşulların oluşmadığına hükmetmiştir⁸⁸³.

Ancak şunu belirtmek gerekir ki, Yargıtay’ın yaptığı söz konusu değerlendirme karıştırılma ihtimali bakımından KHK/556 m. 8/1-b’de (SMK m. 6/1) yer alan şartlar gözüyle değil, sadece benzerlik açısından yapılmalıdır. Dolayısıyla “Taç” ve “Taç Xenta301” arasında benzerlik bulunması nedeniyle, m. 8/4’de (SMK 6/5) yer alan diğer hâllerin tespitine geçilmesi gerekirken; KHK/556 m. 8/1-b hükmündeki karıştırılma ihtimalinin olmaması nedeniyle KHK/556 m. 8/4’ün uygulanamayacağının ifade edilmesi hükmün amacını kanaatimizce aşmıştır.

3.4.2. AB Hukuku’nda Ayırt Edici Karakterin Zedelenmesine İlişkin İlke ve Kararlar

AB hukukundaki uygulamada, tanınmış markaların nisbi engel olmasına ilişkin kararlarda; gerekçelendirilmelerinin daha detaylı ve derin olduğu, aranan delillerin ise daha somut olması gerektiği görülmektedir. Bu doğrultuda aşağıda, konumuzla ilgili önem arz ettiği düşünülen dört ayrı karar incelemesi yapılmıştır.

⁸⁸² Çampınarlı, s. 95.

⁸⁸³ Yargıtay 11. HD., 07.06.2010 T., E. 2010/14590, K. 2012/6235; Çampınarlı, s. 95; Benzer yönde kararlar için ayrıca bkz. 11. HD., 19.01.2010, E. 2010/6118, K. 2011/17658; 11. HD. , 09.03.2010, E. 2010/7507, K. 2012/8120 (yayınlanmamış karar).

3.4.2.1. Adidas – Fitnessworld Kararı

ABAD’ın sulandırma kavramını en cömert şekilde kullandığı karar *Adidas-Fitnessworld* kararıdır. Bu kararda sulandırma, markanın ayırt edici karakterine zarar verilecek şekilde kullanılması olarak tanımlanmıştır⁸⁸⁴.

Dava konusu, Adidas’ın tanınmış “*üç çizgi logosu*” ile Sydney markası altında “*iki paralel çizgi logolu*” spor ayakkabılarının ihtilafına ilişkindir. Adidas tarafından, markasının sulandırıldığı gerekçesiyle “*iki çizgili logo*” kullanımının yasaklanması talep edilmiştir. İlk derece mahkemesi ise; spor ürünlerinde birçok paralel çizgi içeren şekil markasının kullanılması nedeniyle bu markanın zayıf nitelikte olduğunu, sulanmadan kaynaklı korumanın bu tip zayıf şekillerin iki, üç, beş paralel çizgi benzerleri için genişletilemeyeceği yorumu ile davayı reddetmiştir. Kararın temyiz edilmesi üzerine ABAD, paralel çizgilerin doğası gereği zayıf bir ayırt ediciliğe sahip olduğunu ve bunun sadece Adidas firması tekeline verilecek nitelikte bir şekil olmadığına ve sulandırma hâlinin mevcut olmadığına karar vermiştir⁸⁸⁵.

Bu kararda belirtilen ilkeler ise şu şekildedir:

(i) Direktif m. 5/3-a’da tanınmış markalara getirilen bu korumanın uygulanabilmesi için; markaların benzerliği yeterli olup, *kariştirme ihtimalinin mevcudiyeti* gerekli değildir.

(ii) Önceki markanın ayırt edici karakteri ve tanınmışlığı ne kadar güçlü olursa, zarar görmesi de o kadar kolaydır. Ancak markanın kullanıldığı mal/hizmetlere sonraki markayla karşılaştığında tüketicinin, önceki markayı hatırlaması ayırt edici karakterin zedelendiğini kabule yeterli değildir.

(iii) Eğer marka güçlü ayırt edici niteliğe sahip değilse, tekel altına alınarak bu hüküm kapsamında korunması söz konusu değildir.

3.4.2.2. Swatch- Swatchball Kararı

Sinema/görsel sanatlarla ilgili alet, araçlar ve yayın hizmetler kapsamında yapılan *Swatchball* başvurusuna karşı, Swatch AG’nin karıştırılma ihtimali olduğu itirazını OHIM

⁸⁸⁴ McCarthy, J. T.; Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared, The Trademark Reporter, 94, 2004, s. 1165.

⁸⁸⁵ <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48366&doclang=en> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

markaların içerdiği mal/hizmetler farklı olduğundan yerinde bulmamıştır⁸⁸⁶. OHIM, markanın tanınmışlığa ilişkin yaptığı değerlendirmede aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur:

(i) Tüzük m. 8/5'in ilk koşulu olarak, iki marka arasında benzerlik tespit edilmiştir.

(ii) İkinci koşul olarak, önceki markanın tanınmış marka olduğu taraflarca kabul edilmiştir.

(iii) Üçüncü koşul, iki marka arasında, önceki tanınmış markanın menfaatlerini zedeleyen şekilde bir bağlantı kurulup kurulmadığının tespitidir. Ancak iki markanın birbirine benzer olması, iki marka arasında bağlantı kurulduğu sonucuna varmak için yeterli olmadığında, markalar arasındaki bağlantının varlığı için somut olaydaki ilgili tüm unsurların ele alınması gerekir.

(iv) Somut olayda bağlantının varlığı için gerekli koşullardan; markalar arasındaki benzerlik ve önceki markanın tanınmışlık düzeyinin bulunduğu kabulüne karşın; markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin türünün birbirinden farklı olduğu, farklı dağıtım kanallarının kullanıldığı, birbiri ile ikame edilebilir ve rekabet hâlinde olmadıkları, çok farklı amaçlara yönelik oldukları, aynı pazarlama bölümünde yer almadıkları ve hitap ettikleri tüketici kitlesinin farklı olduğu tespit edilmiştir.

(v) Buna göre tescil başvurusunun içerdiği malların/hizmetlerin hitap ettiği tüketicilerin, önceki tescilden haberdar olmakla birlikte, iki marka arasında bir bağlantı kuramayacakları sonucuna varılmıştır. Markalar arasında bağlantı olmadığının tespitinden sonra, Mahkeme artık Tüzüğün 8/5 maddesinde öngörülen risklerin oluşup oluşmadığının tespiti aşamasına geçilmesine gerek kalmadığını belirtmiştir. Mahkeme tüm bu değerlendirmelerden sonra Swatch AG'nin açtığı davanın reddine karar vermiştir.

Kanaatimizce saat emtiası ile sinema ve görsel sınıflar arasında tüketici gözünde ilişkinin kurulması oldukça zordur. Bununla birlikte, ayırt edici karakterin zedelenip zedelenmediğine ilişkin olarak değerlendirilmesi gereken bir husus da, markanın ayırt ediciliğinin güçlü olup olmadığıdır. “Swatch” ibaresinin Türkiye ve CTM'deki tescillerine baktığımızda, seri marka olarak çok sayıda markasının bulunduğu ve markasının çeşitli sektörlerde farklı işletmeler tarafından kullanılan bir marka olmasını engellemek adına marka sahibinin çaba sarf ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, marka sahibinin bu çabası markasının ayırt edici karakterini daha da güçlendiren bir durum olarak yorumlanmalıdır. Bu nedenle, “Swatchball” tesciline ilişkin kararın, tanınmış markanın ayırt edici karakterini zedelemeye imkân verecek bir netice yaratacağı tarafımızca düşünülmektedir.

⁸⁸⁶ <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-71/14> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

3.4.2.3. Intel- CPM Kararı (Intel-Intelmark)

İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi tarafından görülen *Intel-Intelmark* davasında, markaların birbiriyle ilişkili ya da bağlantılı olup olmadığının tespitinin yorumlanması hakkında yöneltilen soru üzerine, ABAD'ın açıklamaları da OHIM'in *Swatch* kararıyla paraleldedir ancak bu kararda özellikle bağlantı tespitinde önceki tarihli tanınmış markanın ayırt edici karakterinin gücü üzerinde durulduğu görülmektedir⁸⁸⁷. Kararda yer alan ifadeler doğrultusunda aşağıda yer alan tespitlere varılması mümkündür:

(i) Önceki tanınmış marka ile sonraki marka arasında belli düzeyde benzerliğin sonucu olarak Direktif m. 5/3-a ve m. 8/5'de belirtilen zarar tipleri ortaya çıktığında, toplumun ilgili kesimi bu markaları karıştırmasa bile, bunlar arasında bir bağlantı oluşturur. Ancak tek başına böyle bir bağlantının bulunması da, bu hâllerden birinin söz konusu olduğunu ispata yeterli değildir.

(ii) Önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmetler bakımından toplumun ilgili kesiminin, sonraki markanın tescilli olduğu mal/hizmetler bakımından toplumun ilgili kesiminden çok farklı olması ve önceki markanın tanınmış olmasına rağmen, sonraki markanın hedeflediği toplum kesimi tarafından bilinmemesi de söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, iki markanın hedeflediği toplum kesimi birbirinden farklı olduğundan, diğeri ile hiç karşılaşmayabilir ve dolayısıyla markalar arasında bir ilişki kurmayabilir.

(iii) Bu değerlendirme yapılırken, tanınmışlığın ilgili toplum kesiminin ötesine geçip geçemediğini belirlemek için, önceki markanın tanınmışlık gücünü dikkate almak gerekebilir. Aynı doğrultuda, önceki markanın ayırt edici karakteri ne kadar güçlü ise, aynı veya benzer sonraki marka ile karşılaşılan ilgili toplum kesimi, önceki markayı akla getirecektir. Dolayısıyla, çatışan markalar arasında bir bağlantı olup olmadığını değerlendirmek için, önceki markanın *ayırt edici karakterinin gücü* dikkate alınmalıdır.

(iv) Ayrıca önceki markanın ayırt edici karakterinin zedelendiği veya zedelenebileceğinin ispatı için, sonraki markanın kullanılması neticesinde, önceki markanın tescilli olduğu sınıfların ortalama tüketicisinin “*ekonomik davranışlarda bir değişiklik olduğu ya da gelecekte olabileceğine*” dair (sonraki marka sahibinin ticari fayda sağlayıp sağlamadığı dikkate alınmaksızın) delillerin bulunması gerekir.

⁸⁸⁷ C-252/07;

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68996&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350570> (son erişim tarihi: Eylül 2016); ayrıca bkz. Çolak, s. 293 vd.

3.4.2.4. Wolf Kararı



ABAD'ın 2015 tarihli *Wolf* kararında ise⁸⁸⁸; Environmental Manufacturing LLP (başvuru sahibi) solda yer alan logo ile birlikte, 7. sınıfta “*tahta ve yeşil atıkların profesyonel ve sınai işlenmesi için makineler; profesyonel ve sınai ağaç öğütücüler için*” başvurmuş, ancak bu başvuruya 7, 8 ve 12. sınıfta tescilli



markaları sahibi

itiraz etmiştir. İtiraz sahibi ayrıca Fransa'da tescilli markalarının “*motorlu çim biçme makineleri; çim biçme, bahçe işleri ve bahçıvanlıkla ilgili mekanik araçlar ve aletler; el ile kumanda edilen araçlar ve aletler*” ve “*zirai aletler, bahçecilik ve toprak işleme aletleri*” için tanınmışlığa sahip olduğu gerekçesini de öne sürmüştür. OHİM İtirazlar Birimi; malların aynı olmasına rağmen, markaların görsel ve işitsel yönden farklı olduğu, kavramsal açıdan ise sadece sınırlı düzeyde benzerlik olduğu gerekçesiyle ve tanınmışlığa ilişkin somut delil mevcut olmadığından itirazın reddine karar vermiştir.

İtiraz sahibinin karara itirazı üzerine OHİM 2. Temyiz Kurulu, Direktif'in 8/5 maddesine dayalı itirazı kabul etmiştir. Kararda, önceki markaların Fransa, İspanya ve Portekiz'de tanınmışlığa sahip olduğu, markaların benzer, malların aynı olduğu, “*kurt kafası*” şeklinin önceki markaların ayırt edici ve akılda kalıcı unsurunu akla getireceği ve tüketicilerin markaları birbiriyle ilişkilendirebileceği, önceki markaların imajını sulandırabileceği görüşüne varılmış, bu durumda benzerlik kapsamında bir inceleme yapmaya gerek kalmadan itiraz tanınmışlığa ilişkin m. 8/5 kapsamında haklı bulunmuş ve başvuru reddedilmiştir.

Bu karara karşı başvuru sahibi tarafından açılan davada ABAD; sulandırmanın bir koşulu olarak, “*tüketicilerin ekonomik davranışlarında bir değişiklik veya değişiklik riski bulunup bulunmadığını incelemesi gerektiğini ve böyle bir değişimi ispatlayan kanıtlar sunulmadan ayırt edici karakterinin zarar görmesi veya zarar görmesi riski sonucuna varılamayacağı*” kanaatine ulaşarak mahkeme kararını bozmuştur.

Bozma kararı üzerine, itirazı tekrar inceleyen OHİM 1. Temyiz Kurulu, Direktif m. 8/1-b uyarınca markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşmış ve itirazı bu defa söz konusu gerekçe yönünden kabul ederek, aksi yöndeki OHİM İtirazlar

⁸⁸⁸ C-383/12,

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30ddd5b9d8d64002451cbd0aaa1804cc49af.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRc3n0?text=&docid=144485&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=869006> (son erişim tarihi: Ağustos 2016)

Birimi kararını iptal etmiştir. Markalar arasındaki karıştırılma ihtimali başvurunun tümünden reddini gerektirdiğinden, OHİM Temyiz Kurulu, diğer itiraz gerekçesi olan tanınmışlığa ilişkin m. 8/5'e göre tekrar inceleme yapmaya gerek görmemiştir⁸⁸⁹.

ABAD'ın '*Wolf*' kararından çıkarılan ilkeler ise şu şekildedir:

(i) ABAD, Direktif m. 8/5 anlamında "*sulandırma*" sonucuna ulaşabilmek için sunulması gereken delillerin standardının yüksek olduğunu ifade etmektedir.

(ii) Direktif m. 8/5 uyarınca sulandırma iddiasına dayanan itiraz sahipleri iki şeyi kanıtlamak zorundadır. Bunlar, markalarının imaj ve kimliğinin dağılması ve ilgili tüketici kesiminin ekonomik davranışındaki değişikliktir.

(iii) İtiraz sahibinin fiili zararı gösterir kanıt sunması şart olmamakla birlikte, markasına verilecek zarara dair gelecekteki ciddi riskle ilgili kanıtlarla Ofis'i ikna etmelidir.

Bu kararlar birlikte ABAD'ın tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi (sulandırma) iddiasının kabulü için, aradığı ispat standardını yükselttiği görülmektedir. Ülkemizde ise önceki marka tanınmışsa, KHK/556 m. 8/4'de belirtilen (SMK m. 6/5) koşullara ilişkin bu derece bir inceleme veya analiz yapılmadığı görülmektedir.

⁸⁸⁹ Ayrıca bkz. Karadenizli, H. Tolga: Adalet Divanı Tanınmış Markanın Sulandırılması İddiasının İspatını Tartışıyor: '*WOLF*' kararı <https://iprgezgini.org/2015/11/23/adalet-divani-taninmis-markanin-sulandirilmesi-iddiasinin-ispagini-tartisiyor-wolf-karari/> (son erişim tarihi: Ekim 2016).

SONUÇ

Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayırmaya yarayan işarettir. Markanın ekonomik ve hukuki açıdan birçok fonksiyonu bulunmakla birlikte, bunlardan başlıcaları; ayırt etme fonksiyonu, kaynak gösterme fonksiyonu, garanti ve kalite fonksiyonu reklâm ve itibar fonksiyonudur.

Her marka aynı zamanda bir işaretken, her işaret aynı zamanda bir marka değildir. Bir işaretin marka olabilmesi için; ayırt edici olması, grafiksel olarak ifade edilebilmesi ve ayrıca belirli bir mal veya hizmet sınıfı kapsamı içinde yer alması gerekmektedir. Bu durumda ayırt ediciliğin; markanın hem bir unsuru, hem de bir fonksiyonu olduğunu söylemek mümkündür.

Bir işaretin ayırt edici olup olmadığının tespitinde kolaylık sağlayabilecek belli başlı kriterler bulunmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle işaretin bir bütünlüğe sahip olması, malın zorunlu bir parçası olmaması, tescil edileceği mal/hizmet sınıfını tanımlamaması, anlam derecesinin zayıf olmaması, günlük hayatta herkes tarafından kullanılmaması ve diğer markalarla karıştırılma ihtimali yaratmaması gerekir.

Ayırt edici nitelik, soyut ayırt edicilik ve somut ayırt edicilik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Soyut ayırt edici nitelik; bir işaretin, herhangi bir mal/hizmetle ilişkisi olmadan, marka olabilmek için gerekli ayırt ediciliğe sahip olması hâlidir. Somut ayırt edicilik ise, bir işaretin belirli bir mal/hizmet bakımından ayırt edici olup olmamasının tespitidir. Bu ayrıma göre; ilk durumda marka olamayacak işaretler; ikinci durumda ise, yalnız başvuru kapsamındaki mal/hizmetler yönünden marka olarak tescil edilemeyecek işaretler söz konusudur.

Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla; kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi koruma konusunun sicilde açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek her türlü işaret marka olarak tescil edilebilir. Ancak her ne kadar SMK m. 4 ayırt edici olmak ve diğer koşulları sağlamak kaydıyla kokuların marka olarak tescil edilebileceğini öngörse de, teknolojik olarak bu tür tesciller ülkemizde henüz gerçekleştirilmemiştir. Tatlar da aynı nedenlerle hukuki bir engel olmamasına rağmen tescil edilmemektedir.

Bir marka başvurusunun TPE tarafından yapılan incelemede şekli yönden hiçbir eksiği bulunmadığı takdirde, marka tescilinin SMK m. 5’de yer alan mutlak ret nedenleri bakımından uygunluğu resen değerlendirilmektedir. SMK m. 5’de yer alan mutlak ret

nedenlerinin düzenlenme amacı; herhangi bir ayırt etme gücü bulunmayan, ticaret hayatında herkesçe kullanılabilen serbest işaretlerin veya mal/hizmetin niteliği, kalitesi, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltan, genel ahlâka, kamu düzenine, dini değerlere aykırı markaların tescil edilmesini önlemektir. Tescili yasaklanmış bu işaretler başka bir kimseye ait oldukları için değil, ayırt etme gücüne sahip olmadıkları veya herkesin kullanımına açık oldukları gerekçesiyle marka olarak tescil edilememektedirler.

Mutlak ret nedenleri sınırlı sayıda olup, kıyas yoluyla genişletilememektedir. Herhangi bir itiraza tabi olmaksızın, TPE tarafından resen dikkate alınmakta ve bu nedenlerden birinin tespiti halinde marka başvurusu (tescil talep edilen mallar/hizmetler bakımından kısmen ya da tamamen) reddedilmektedir. Mutlak ret nedenlerinin varlığına rağmen, TPE başvuruyu reddetmemişse, SMK m. 17 uyarınca ilgili kişiler tarafından marka başvurusuna yayınından itibaren iki ay içerisinde itiraz edilebilir. Ayrıca başvuru bir şekilde tescil edilmişse, SMK m. 25 kapsamında hükümsüzlüğü talep edilebilir. Bu doğrultuda, mutlak ret nedenlerinin aynı zamanda birer hükümsüzlük nedeni olduğu ifade edilebilir.

Ayırt edicilik kapsamında mutlak ret nedenleri; marka olamayacak işaretler, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler, tanımlayıcı işaretler, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan işaretler, ticaret alanında herkes tarafından kullanılan işaretler ve malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan ya da mala asli değerini veren şekli veya başka bir özelliği içeren işaretler olarak incelenmiş, diğer mutlak ret nedenleri konu kapsamında olmadığından bu çalışmada yer almamıştır.

Her ne kadar ayırt edici nitelikte olmayan işaretlerin marka olarak tescilinin mümkün olamayacağı belirtilse de, başlangıçta ayırt edici nitelik taşımayan bir işaret, tescil tarihinden önce kullanılmış ve bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa, SMK m. 5/2'de belirtildiği üzere tescil edilebilmektedir. Zira SMK m. 5/2'ye göre, bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa, mutlak ret nedenlerine ilişkin SMK m. 5/1-b-c-d bentlerine göre tescil talebi reddolunamamaktadır.

Kullanım yoluyla bir işaretin ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının tespitinde; yoğun markasal kullanım, tanıtım, işaret sahibinin bu konuda harcadığı emek ve çaba, işaretin kullanımın süresi, malın/hizmetin hitap ettiği coğrafi alan ve ilgili çevre değerlendirilmektedir. Ayrıca kamuoyu anketleri, ticaret odaları/birlikleri beyanları, tüketici dernekleri beyanları, işaretle ilgili çeşitli yayın organlarında çıkan haberler,

makaleler, broşürler, eşya numuneleri, işaretin kullanımına ilişkin ciro rakamları, reklâm ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler, işaretin başka yerlerde tescilli olduğunu gösteren belgelerin sunulması, kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanıldığının tespitinde önemlidir.

SMK m. 5/2'ye göre bir işaretin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığının tespiti iki aşamada gerçekleşebilir. Bunlardan ilki, TPE'de yapılan şekli eksiklikleri olmayan bir marka başvurusunun, yapılan inceleme sonucunda SMK m. 5/1-b-c-d bentlerinden birine veya birkaçına dayanarak reddedilmesi durumunda gerçekleşebilir. Bu ret kararı üzerine başvuru sahibi, markasının kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı iddiasında ise, SMK m. 5/2'ye dayanarak karara itiraz edebilir (SMK m. 20). Bu itirazında başvuru sahibi iddiasını, itirazı inceleyecek olan TPE YİDK nezdinde kanıtlamalıdır. Böyle bir iddia veya itiraz olmadığı sürece TPE resen ayırt edicilik kazanıldığını tespit konusu yapamaz. Yapılan itiraz sonucu TPE YİDK da başvuru sahibinin itirazını reddederse, bu defa ikinci aşama olan yargılama safhasına geçilir. Başvuru sahibi YİDK'nın bu kararına itiraz etmek isterse, işarete kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandırdığı iddiasını, mahkeme nezdinde kanıtlamak zorundadır.

Ayırt edici niteliğin kazanılma anına ilişkin olarak KHK/556 döneminde bazı tartışmalar mevcuttu. Ancak SMK'nın bu konudaki tartışma ve mehzaz düzenlemeleri dikkate alarak, hüküm lafzlarındaki boşlukları sona erdirdiği görülmektedir.

Çalışmamızın diğer bir konusu olan “*ayırt edici karakterin zedelenmesi*” kavramı ise, SMK'da Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşan markalara ilişkin nisbi ret sebebinin düzenlendiği m. 6/5 hükmünde yer almaktadır. Söz konusu nisbi tescil engelinin uygulanabilmesi için; tescil engeli olarak ileri sürülen markanın, Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka ile aynı veya benzer olması gerekmektedir. Ayrıca sonraki tarihli başvuru konusu işaretin tescili, Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın ününden haksız yarar sağlanmasına, onun itibarına zarar vermesine veya onun ayırt edici karakterinin zedelenmesine neden olmalıdır. Bu hâllerden birinin mevcudiyetinde, Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın sahibinin itirazı üzerine sonraki tarihli başvuru reddedilecektir.

Yargıtay, “*tanınmış marka*” için açıklanan kıstasların, “*Türkiye’de tanınmışlık düzeyine erişmiş*” marka için de geçerli olduğunu, bu yönden aralarında bir fark bulunmadığını, yasal anlamda tanınmış markalar arasında bir tanınmışlık derecesi mevcut olmadığını, yasada olmayan bir olguya yer verilmek suretiyle, tanınmış markaları derecelere ve basamaklara ayırmanın doğru olmayacağını ifade etmiştir.

Bir markanın tanınmışlığa ulaştığının tespitinde göz önünde bulundurulması gereken kriterler mevcuttur. Bunlar objektif ve sübjektif olarak ikiye ayrılmakta; ilgili coğrafi alan, markanın başka ülkelerde tescili ve yetkili makamlar tarafından verilen kararlar objektif tespit kriterlerini; toplumun ilgili kesimi, tanınmışlık düzeyi, markanın ayırt edici niteliği tanıtım faaliyetleri, markanın ekonomik değeri ve diğer faktörler ise sübjektif tespit kriterlerini oluşturmaktadır.

SMK m. 6/5’de belirtilen tanınmışlık düzeyine ulaşan markadan haksız yarar sağlanması, onun itibarına zarar verilmesi veya ayırt edici karakterinin zedelenmesi hâlleri, Yargıtay ve ABAD’ın bazı kararları ve doktrinde bazı yazarlar tarafından “*sulandırma*” olarak adlandırılmaktadır. Sulandırma, “*dilution*” sözcüğünden dilimize çevrilmiş olup “bir şeyi daha az güçlü ve değerli yapma süreci veya eylemi” anlamına gelmekte olup, çıkış noktası ABD’dir. ABD marka hukukunda sulandırmanın iki şekilde meydana gelebileceği düzenlenmektedir. Bunlardan birincisi markanın itibarına zarar verilmesi, diğeri ise markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesidir. AB Hukuku’nda ise, ülkemiz düzenlemesinde de olduğu gibi haksız yararlanma, markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi ve markanın itibarına zarar verilmesi durumları yer almakta ve bu durumların hepsi sulandırma olarak adlandırılmaktadır.

Özellikle belirtmek gerekir ki, SMK m. 6/5’de yer alan “*markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi*” kavramındaki “*ayırt edicilik*” ile m. 4’deki “*ayırt edicilik*” kavramı aynı değildir. SMK m. 6/5’deki ayırt edici nitelik kavramı, m. 4’deki kavramı da içine almakla birlikte, ondan daha geniş kapsamlıdır. Bir markanın ayırt etme gücü, soyut olarak işaretin unsurları çerçevesinde incelenir. Buna karşılık, m. 6/5’de belirtilen ayırt etme gücü, somut olaydaki mal/hizmetin bireyselleştirmesi ile ilgili olup, halkın tanınmış markanın kullanıldığı mal/hizmete yönelmesini sağlayan bir özelliğe sahip olup olmadığı ve böylece diğer markalardan ayırt edilip edilmediğine ilişkin bir tespiti de zorunlu kılar. Bu anlamdaki markanın ayırt etme gücünün istismarından, markanın dikkat çekici özelliğinin kullanılması anlaşılır. Bununla birlikte tüketici, markayı gördüğünde veya duyduğunda doğrudan akla ilk o tanınmış marka gelmiyorsa, söz konusu markanın ayırt ediciliğinin zedelendiği söylenebilir.

Türk ve AB hukuku uygulamasında genel olarak m. 6/5’deki hâller bir bütün olarak ele alındığından, ayırt edici karakterin zedelendiği sonucuna ulaşılan kararlar dikkate alınarak ve bu kararlara varılması için göz önünde bulundurulan ilkeler belirlenmiştir. Yargıtay’ın tanınmışlığa ulaşmış markanın başkaları tarafından farklı mal/hizmetlerde kullanımına ilişkin kararları incelendiğinde, genel olarak markanın tanınmış olmasını

kendiliğinden bir tescil engeli olarak yorumladığı görülmekteydi. Son yıllarda ise, tanınmışlığa ulaşmış marka olma, tek başına farklı mal/hizmetler için bir tescil engeli ya da hükümsüzlük nedeni olmaktan çıkartılarak; hükmün lafzına uygun şekilde; haksız yararın sağlanması, markanın itibarına zarar verilmesi veya markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi hâllerinin somut olayda varlığı araştırılmaya başlanmış ve objektif delil arayışına gidilmiştir. Bu nedenle, somut delil sunulması önem arz etmektedir. Ayrıca tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek ise, marka sahibinin uğradığını göstereceği güncel bir zararın varlığı şart değildir, gelecekte böyle bir zararın ortaya çıkacağı yönünde mantıklı çıkarımların yapılabilmesi de marka başvurusunun reddi için yeterlidir. Markanın farklı mal/hizmetlerde kullanılabilmesinin, markanın ayırt edici karakterine zarar verip vermeyeceğinin tespiti için de, markanın tanınmışlık düzeyi yanında, piyasada bu markanın aynının ya da benzerlerinin kullanıp kullanılmadığı, markanın ne kadar orijinal olduğu, markanın reklâm değeri, hafızlarda yer edinmiş olup olmadığının da araştırılması gerekir.

KAYNAKÇA

ADIGÜZEL, Burak: Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. M. Polat Soyer'e Armağan, 2013, s. 1019-1044.

AKIN, Sadettin: Tanınmış Markalar, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2001.

AKINTÜRK, Turgut: Medeni Hukuk, İstanbul 2004.

AKİPEK, Jale G./ AKINTÜRK Turgut: Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri- Kişiler Hukuku, 4. Basım, İstanbul 2015.

ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C. 1, Ankara 1997.

ARKAN, Sabih: Marka Hakkına Tecavüz – İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu, BATİDER 2000, C.XX, S. 3 (Kullanılma Zorunluluğu).

ARKAN, Sabih: Yabancı Markaların Türkiye'de Korunması, BATİDER 1999, C. XX, S. 1, s. 5-17 (Yabancı Markalar).

ARSEVEN, Haydar: Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İstanbul 1951.

AYHAN, Rıza/ÖZDAMAR, Mehmet/ ÇAĞLAR, Hayrettin: Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2016.

AYTEMİZ ÖZÜNEL, Ayşe: Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi, Uzmanlık Tezi, Ankara 2010.

BAHATTİN, Hatice; Tüketicinin Satın Alma Kararı Üzerinde Ambalaj Renklerinin Önemi ve Grafik Tasarım Öğrencilerinin Konu Üzerindeki Farkındalığının Ölçülmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013.

BAILEY, Andrew: Trademark Functions and Protection for Marks With a Reputation, journal of IP Law and Practice, 2013/8, No. 1.

BAINBRIDGE, David: Intellectual Property, Eight Edition, 2010.

BATTAL, Ahmet: Türk Patent Enstitüsünün Markalarda İltibasın Önlenmesine İlişkin Yetkisi Yönünden Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/3.

BENTLY Lionel / SHERMAN Brad: Intellectual Property Law, Third Edition, 2008.

BİLGİLİ, Fatih: Marka Hakkının Kötüye Kullanılması, Ankara 2006 (Kötüye Kullanma).

BİLGİLİ, Fatih: Avrupa Topluluğu Uygulamasında Yeni Marka Çeşitlerinin Hukuki Koruma Şartları, Ergun Özsunay'a Armağan, İstanbul 2004 (Koruma Şartları).

BİLGİLİ Fatih; Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu, TBB Dergisi, S.74, Ankara 2008 (Kullanılma Zorunluluğu).

BOUCHOUX, Deborah: Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights Patents and Trade Secrets, USA 2009.

BOZBEL, Savaş: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2015.

BOZGEYİK, Hayri: Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar, Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, C.I, Ankara 2010.

BURTON, H: The UK Trade Marks Act 1994: An Invitation To An Olfactory Occasion, 17(8) European Intellectual Property Review (1995).

CAMCI, Ömer: Marka Davaları, İstanbul 1999 (Marka Davaları).

CAMCI, Ömer: Haksız Rekabet Davaları I, İstanbul 2002 (Rekabet Davaları).

CENGİZ, Dilek: Türk Hukukunda İktibas ve İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, İstanbul 1995.

CHUROVICH, D, D: Scents, Sense Or Cents?; Something Stinks In The Lanham Act, 20 Saint Louis University Public Law Review (2001), s. 293-318.

ÇAĞAN, Mehmet: Sizin Renkleriniz, Birharf Yayınları, İstanbul, Ekim 2005.

ÇAĞLAR, Hayrettin: Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara 2015.

ÇAĞLAR, Hayrettin: Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması, FMR S.2,C. 7, 2007 (Kullanılma).

ÇAMLİBEL TAYLAN, Esin: Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara 2001.

ÇAMPINARLI, Duygu: Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Açısından Markanın Sulandırılması Kavramının İncelenmesi, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, Ankara 2014.

ÇELİK, Metin: Reklamda Tüketicinin Yönlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Tv Ve Sinema Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2000.

ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, İstanbul 2014.

ÇOLAK, Uğur: Paris Sözleşmesi 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, FMR 2004, S. 2, s. 23-70 (Tanınmış Marka).

DİLMAÇ, Şule: Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması, Ankara 2014.

DİRİKKAN, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, 2003.

DİRİKKAN, Hanife: Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul 1998,s. 219-280. (Külfet)

DOĞAN, Beşir Fatih: Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği, FMR 2005/4, s. 37-64 (Soyut Renkler).

DOĞAN, Beşir Fatih: Türk Alman ve AB Hukukuna Göre Marka Olmayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu, FMR 2006/3 (Tescil Edilebilirlik Sorunu).

DOĞAN, Beşir Fatih: Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, Batider, Haziran 2007, CXXIV, S. 1, s. 219-237 (Ayırt Edici Güç).

DOĞAN, Beşir Fatih: Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı, FMR 2008/4, s. 11-22 (Güç Kazanılma Anı).

DÖNMEZ, İrfan: Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, Ankara 1987.

DURMAZ, Ömer: Hızlı Tüketim Ürünlerinin Ambalaj Tasarımlarında Çağrışımsal Öğrenme İle Renk Kararları, Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2009.

EPÇELİ, Sevgi: Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, İstanbul 2006.

ER, Turan Hakkı: Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, 2010.

EROĞLU, Sevilay: Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili, DEÜHFD, C. V, S.1, 2003.

FHIMA, Ianah Simon: Trademark Dilution in Europe and United States, Oxford University Press 2011.

FHIMA, Ianah Simon: Dilution in the United States and European Union (and Beyond) Part II: Testing for Blurring, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 1 (10), 2006, s. 651.

GÜNEŞ, İlhami: Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler, İstanbul 2013.

GÜNEŞ, İlhami: Yanlış veya Yanıltıcı Sloganların Marka Olarak Kullanımı, Reklâmlarda Yer Alması ve Tescilleri, FMR 2008/4, 79-88 (Yanıltıcı Sloganlar).

GÜRCAN, Necmettin Şevket: Ürün Teşhir Standlarında Renk Etkisi: Süpermarkette Bir Deney, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008.

GÜRZUMAR, Osman Berat: Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler, Yargıtay Dergisi, 1994, C. XX, S. 4, s. 501-524.

HAMMERSLEY, F, M, ‘The smell of success: trade dress protection for scents marks’, 2 Marquette Intellectual Property Law Review (1998).

İŞGÖR, Tülay: Sanayide ve Ticarete Markanın yeri ve Önemi, TPE uzmanlık Tezi, Ankara 2001.

JACOB, Sir Robin/ ALEXANDER,Daniel/LANE, Lindsay: A Guidebook to Intellectual Property Patents, Trade Marks, Copyright and Designs, 5th Edition, London, Sweet&Maxwell 2004.

KARAAHMET, Erdoğan/ YALÇINER, Uğur: Marka Tescilinin Temel İlkeleri Ve Uygulamaları, Ankara 2011.

KARADENİZLİ, Başak: Marka Tescilinde Ayırt Edicilik, Tanımlayıcılık ve Yanıltıcılık Değerlendirmelerinin Türkiye ve Yurt Dışındaki Uygulamaları ile Bunların Karşılaştırılması, Uzmanlık Tezi, Ankara 2008.

KARADENİZLİ, Hasan Tolga: Yeni Marka Türleri ve Tescil Edilebilirlikleri, Uzmanlık Tezi, Ankara 2008.

KARAHAN, Sami: Yeni Marka Hukukumuz ve İlgili Mevzuat, Konya 1996 (Mevzuat).

KARAHAN, Sami: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002. (Hükümsüzlük).

KARAHAN, Sami: Ticari İşletme Hukuku, Konya 2015.

KARAHAN, Sami: Tescilsiz Markanın Korunmasında Muafiyet Şartı, FMR 2004/2 (Muafiyet).

KARAHAN, Sami /SULUK, Cahit /SARAÇ, Tahir /NAL, Temel: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, İstanbul 2013.

KARAN, Hakan/ KILIÇ, Mehmet; Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004.

KARASU, Rauf : Ses Markaları, FMR 2007,C.7, S.7, s. 29-59 (Ses Markaları).

KARASU, Rauf: Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları, BATİDER 2008, C. XXV. S. 3.
(Hareket Markaları)

KARAYALÇIN, Yaşar: Ticaret Hukuku Dersleri- Ticari İşletme, 3. Baskı, Ankara 1968.

KASEKE, Elson: Trademark Dilution: A Comparative Analysis, University of South Africa, 2006.

KAYA, Aslan: Marka Hukuku, İstanbul 2006.

KAYIHAN, Şaban: Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, AÜEHFD, C.IV, S.1-2, Haziran 2003.

KENDİLGELİN, Abuzer: Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt V, İstanbul 2006.

KESER, Yıldırım: Marka Hukuku'nda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazandırma, Doktora Tezi, İstanbul 2014, s. 13.

KURT, Emre: Karşılaştırmalı Açından Marka Hukukunda Haksız Avantaj Sağlama, Sulandırma ve İtibara Zarar Verme Kavramları, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 8 (30), 2012, s. 113-158.

KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: Medeni Usul Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2016.

KÜÇÜKALİ, Canan: Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Ankara 2009.

MARTEL, Chislaine: Ben Enerjiyim, Arion Yayınevi, İstanbul 1995.

MCCARTHY, J. Thomas: Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared, The Trademark Reporter, 94, 2004.

MEMİŞ Tekin: Örneklerle Zayıf Marka Kavramı, Fikri Mülkiyet Yıllığı, Ankara 2013, s. 385-422 (Zayıf Marka).

MEMİŞ, Tekin: Mutlak Ret Nedenleri, Fikri Mülkiyet Hukuk Yıllığı Ankara 2012, s. 161-194 (Mutlak Ret Nedenleri).

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

MURATÇAVUŞOĞLU, Hasan: OHIM'e Karşı Procter&Gamble Company, FMR 2002/1, C. 2, s. 137-153.

MUTLUOĞLU, Tarık: Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010.

NOMER ERTAN, Füsun: Tanınmış Marka: NIKE, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999.

NOYAN, Erdal: Marka Hukuku, Ankara 2009.

NUHOĞLU, Rana: Rengin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006.

OCAK, Nazmi: "Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı", Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Ankara, 1998.

OĞUZMAN, Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY, Saibe: Kişiler Hukuku, İstanbul 2013.

OKUTAN NİLSONN, Gül: Sesler, Renkler ve Kokular Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Gülören Tekinalp'e Armağan, S. 1-2, 2003, s. 579-598.

OMAG, Merih Kemal: Marka Hukuku İle Rekabet Hukuku Açısından Marka ve Korunması, M.Ü. Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1991, C. 6, S. 1-3, s. 5-14.

ORHAN, Ali: Yargıtay Kararları Işığında Markalar, İstanbul 2007.

OYTAÇ, Kutlu: Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, İstanbul 2002.

OYTAÇ, Kutlu: Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Kargaşasına Son, FMR (2001/3) (Tanınmış Markalar).

ÖÇAL, Akar: Türk Hukukunda Markaların Himayesi, Ankara 1967.

ÖZARMAĞAN, Müge: Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi, İstanbul 2008.

ÖZDAL, Şule: Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, İstanbul, 2005.

ÖZSUNAY, Ergun: Türk Hukukunda Takma Adın Korunması, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay'ın Hatırasına Armağan, İstanbul 1999, s. 479-480.

ÖZTEK, Selçuk: İlaç Markaları, Kazancı Hukuk Dergisi, S. 4, Aralık 2004.

PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammed: Medenî Usul Hukuku, 10.Bası, Ankara 2015.

SERT, Selin: Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara 2007.

SNOWDEN David: Intellectual Property Dissertation The Registration Of Colours And Scents As Trademarks, April 2002.

STEPHENS, Katharine/HARRISON, Rebecca: Trade marks: Olfactory Application, 29

SULUK Cahit/ Karahan, SAMİ / SARAÇ, Tahir / NAL, Temel: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara 2007.

STIM, Richard: Trademark Law, West Ligal Studies, Canada 2000.

ŞAHİN, Şerife: Sınai Haklarda Ayırt Edici Nitelik, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

ŞENOCAK, Kemal: Soyut Renk Markaları, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, Ankara 2003 (Renk Markaları).

ŞENOCAK, Kemal/ HANEDAN, Refik Cemal: Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. İrfan Baştuğu Anısına Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Özel Sayı İzmir 2005, s. 283-305 (Zil Sesleri).

ŞENOCAK, Kemal: Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması (556 sayılı KHK m.8/IV), Batider, Haziran 2009, C.XXV, S.2, s. 133-176 (Korunma).

ŞUA, Mehmet Fethi: Üç Boyutlu Markaların Hukuki Korunması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2014.

POROY, Reha /YASAMAN, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2012.

TAYLAN ÇAMLIBEL, Esin: Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara 2001

TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012.

TEKİNALP, Ünal: "Ayırt Edici Nitelik Kazanma", Prof. Dr. Fahiman Tekil'in Anısına Armağan, İstanbul 2003 (Ayırt Edici Nitelik).

TEKİNALP, Ünal: Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul 1998, s. 633-644 (Kullanılma).

TRITTON, Guy: "Distinctiveness And Acquired Distinctiveness: The Approach And Territorial Aspects", Era Forum C:13, S:2, 2012 s. 227-239.

ÜLGEN, Hüseyin / HELVACI, Mehmet / KENDİGELEN, Abuzer / KAYA, Arslan / NOMER ERTAN, Füsün: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2015.

VURAL, Fatih: Markaların Efendisi Caner Tunaman, İstanbul 2015.

YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku, İstanbul 2004.

YASAMAN, Hamdi: Tanınmış Markalar, Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, İstanbul 1978. (Tanınmış Markalar)

YASAMAN, Hamdi: Kırmızı Rengin Marka Olarak Alınması Konusunda AB Temyiz Mahkemesi'nin Bir Kararı Üzerine Düşünceler, Marka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukukî Mütalâalar, Bilirkişi Raporları IV, İstanbul 2012 (Kırmızı Renk).

YASAMAN, Hamdi: Marka Olabilecek İşaretler, 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005 İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, 2005 (Sempozyum).

YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku ile ilgili Makaleler-Hukuki Mütalâalar-Bilirkişi Raporları II, Beta Yayınları, İstanbul, 2004 (Bilirkişi Raporları).

YILMAZ, Lerzan: Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul 2008.

YILMAZ, Alper Çağrı: Türk Marka Hukuku Ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri, Ankara 2008.

YÜNLÜ, Levent: Tanınmış Markalar ve Korunması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli 2001.

İNTERNET KAYNAKLARI

<http://www.ab.gov.tr>, Türkiye Cumhuriyet AB Bakanlığı

<http://www.bailii.org>, İngiltere ve İrlanda Yasal Bilgiler Enstitüsü

<http://curia.europa.eu>, ABAD Kararları

<https://cyber.harvard.edu>, Harvard Üniversitesi Berkman Klein Araştırma Merkezi

<http://www.ecta.org>, Avrupa Toplulukları Ticari Marka Derneği

<http://eur-lex.europa.eu>, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi.

<http://www.inta.org>, Uluslararası Marka Derneği

<http://www.kazanci.com/>, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası

<http://www.kararara.com>, Yargıtay Kararları

<http://law.justia.com>, Uluslararası Kanun Araştırma Portalı

<https://euipo.europa.eu>, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi

<http://www.teknolojitransferi.gov.tr>, Teknoloji Transfer Platformu

<http://www.tpe.gov.tr>, Türk Patent Enstitüsü

<http://tr.wikipedia.org>, İnternet Ansiklopedisi

<http://iprgezgini.org>, Fikri Mülkiyet Hukuku Bilgi Aktarım Platformu

<http://uk.trademarkdirect.co.uk>, İngiltere Marka Tescil ve Araştırma Sitesi

<http://www.uspto.gov> , ABD Marka ve Patent Ofisi

KILAVUZLAR

Backer& Mckenzie Intellectual Property Guide, Australia 2010.

Guidelines For Examination In The Office For Harmonization In The Internal Market on Community Trade Marks, Part C, Opposition Section, 2014.

Guidelines For Examination In The Office For Harmonization In The Internal Market On Community Trade Marks, Part B Examination Section 4, Absolute Grounds For Refusal, 2016.

Guidelines For Examination In The The Office For Harmonization In The Internal Market On Community Trade Marks, Part C Opposition Section 2, Identity And Likelihood Of Confusion, 2014.

Guidelines For Examination In The The Office For Harmonization In The Internal Market On Community Trade Marks, Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2C, Likelihood of Confusion-Similarity of Signs, 2014.

Guidelines For Examination In The The Office For Harmonization In The Internal Market On Community Trade Marks, Opposition Guidelines Part 5 Trademarks With Reputation Article 8(5), 2014 .

İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2008.

TPE Marka İnceleme Kılavuzu, 2015.



ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Soyadı, adı : İmirlioğlu, Dilek
Uyruğu : T.C.
Doğum tarihi ve yeri : 1983 Ankara
Medeni hali : Bekar
Telefon : 532 2206909
e-mail : imirlioglu@gmail.com



Eğitim

Derece	Eğitim Birimi	Mezuniyet tarihi
	Gazi Üniversitesi Özel Hukuk	Devam ediyor
Yüksek lisans	Başkent Üniversitesi Özel Hukuk	2007
Lisans	Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi	2005
Lise	Özel Arı Koleji	2000

İş Deneyimi

Yıl	Yer	Görev
.....		

Yabancı Dil

.....

Yayınlar

.....

Hobiler

.....



GAZİ GELECEKTİR...

