



T.C.
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AHMET SELÇUK

MARKA HUKUKUNDA KULLANIMA DAYALI ÖNCELİK HAKKI

Yüksek Lisans Tezi

Fikri Mülkiyet Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Mahmut YAVAŞI

ANKARA 2020



T.C.
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AHMET SELÇUK

170380005

MARKA HUKUKUNDA KULLANIMA DAYALI ÖNCELİK HAKKI

Yüksek Lisans Tezi

Fikri Mülkiyet Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Mahmut YAVAŞI

ANKARA 2020

TEŐEKKÜR

Yüksek lisans öğrenimim süresince her daim yanımda olan danışmanım Sn. Prof. Dr. Mahmut YAVAŐI'ye, değerli görüşleriyle tezime katkıda bulunan hocalarım Sn. Prof. Dr. Mehmet Emin BİLGE ve Sn. Prof. Dr. Rauf KARASU'ya, yine bu süreçte yardımlarını esirgemeyen Ar. Gör. Mustafa BAŐKARA, Ar. Gör. Abdullah ALTINTAŐ, Ar. Gör. Hakan KOÇAK, Ar. Gör. Hasan Utku ŐATIROĐLU hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR.....	i
ÖZET.....	vi
ABSTRACT.....	viii
KISALTMALAR.....	x

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK MARKA VE MARKA HAKKININ KAZANILMASI (DOĞUMU)

1. GENEL OLARAK MARKA.....	1
1.1. Markanın Tanımı.....	1
1.2. Marka Hakkının Niteliği.....	2
1.2.1. Mutlak Haktır.....	2
1.2.2. Gayrimaddi Malvarlığı Haklarındandır.....	2
1.2.3. Sahibine İnhisari İstifade Yetkisi Verir.....	3
1.2.4. Bağımsız Olma, Süreyle Sınırlı Olma, Hukuki İşlemlere Konu Olabilme.....	4
1.3. Markanın Kısa Tarihçesi.....	4
1.4. Markanın İşlevleri (Fonksiyonları).....	6
1.4.1. Köken (Kaynak, Menşe, Orijin) Gösterme İşlevi.....	7
1.4.2. Ayırt Etme İşlevi.....	7
1.4.3. Garanti (Kalite) İşlevi.....	8
1.4.4. Reklam İşlevi.....	12
1.5. Marka Türleri.....	12
1.5.1. Biçimine (Şekline Göre) Markalar.....	12
1.5.2. Kullanım Amacına Göre Markalar.....	13
1.5.3. Tescil Amacına Göre Markalar.....	13
1.5.4. Sahiplerine Göre Markalar.....	15
1.5.5. Tanınmış Olup Olmamalarına Göre Markalar.....	17
1.5.6. Tescil Edilmiş Olup Olmamalarına Göre Markalar.....	17
2. MARKA HUKUKUNDA HAKKIN DOĞUMUNA İLİŞKİN İLKELER.....	17
2.1. Tescil İlkesi ve Ülkesellik Prensibi.....	17
2.1.1. Genel Olarak.....	17
2.1.2. Paris Sözleşmesi'nin 6. Mükerrer 6. Maddesinin Tescil İlkesinin İstisnası Olup Olmadığı Sorunu.....	22
2.1.3. Tescil ve Ülkesellik İlkesinin İstisnaları.....	24
2.1.3.1. Paris Sözleşmesi Anlamındaki Tanınmış Markalar.....	24

2.1.3.2.	Paris Sözleşmesine Üye Ülkelerin Birinde Tescilli Olan Markanın ‘Aynısı’	29
2.1.3.3.	Markanın, Marka Hakkı Sahibinin Temsilcisi veya Acentesi Tarafından İzinsiz Şekilde Kendi Adına Tescil Ettirilmesi Durumu	32
2.2.	Gerçek Hak Sahipliği ve Teklik İlkesi	33
2.3.	Öncelik (Rüçhan) İlkesi (<i>Right of Priority</i>).....	36
2.3.1.	Diğer Hukuk Dallarındaki Öncelik Hakkı Kavramları.....	36
2.3.2.	Marka Hukuku Anlamındaki Öncelik (Rüçhan) Hakkı.....	37
2.3.3.	Başvuru ve Sergiye Dayalı Rüçhan Haklarına İlişkin Sorunlar ve Çözümleri.....	42
2.4.	Müktesep (Kazanılmış) Hak İlkesi.....	45
3.	TÜRK HUKUKUNDA MARKA HAKKININ KAZANILMASI (DOĞUMU)	47
3.1.	551 Sayılı Markalar Kanunu Dönemindeki Düzenleme.....	47
3.2.	MarKHK Dönemindeki Düzenleme	48
3.3.	SMK’daki Düzenleme	50

İKİNCİ BÖLÜM

KULLANIMA DAYALI ÖNCELİK HAKKININ KONUSU: TESCİLSİZ MARKA VEYA TİCARET SIRASINDA KULLANILAN BİR BAŞKA İŞARET

1.	SMK m. 6/3 ANLAMINDAKİ KULLANIMA DAYALI ÖNCELİK HAKKINA KONU İŞARET	53
1.1.	Tescilsiz Marka	53
1.2.	Ticaret Sırasında Kullanılan Bir Başka İşaret	54
1.2.1.	İnternet Alan Adları (<i>Domain Names</i>)	59
1.2.2.	Ticaret Unvanları ve İşletme Adları	62
1.2.3.	Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları	64
1.2.4.	Tasarımlar	68
1.2.5.	Diğer Ayırt Edici Ad ve İşaretler	71
1.2.5.1.	Lakaplar	71
1.2.5.2.	Karakter Ürünleştirmeleri	73
1.2.5.3.	Ticari Sunuş Tarzları (<i>Trade Dress</i>).....	75
2.	İŞARETİN ÖNCELİKLİ KULLANIMI (MARKASAL KULLANIM)	76
2.1.	Genel Olarak.....	76
2.2.	‘Markasal Kullanım’ ile ‘Ticaret Sırasında Kullanım’ Kavramlarının Aynı Olup Olmadığı Sorunu	77
2.3.	Tescilsiz Markaların Ticaret Sırasında Kullanılması Gerekip Gerekmediği Sorunu	78
2.4.	Markasal Kullanım Kavramı	80
2.5.	Tescilsiz İşaretin Kullanılması (Kullanımın Nasıl Olması Gerektiği)	81
2.5.1.	Markanın Kullanımının Süreklilik Arz Etmesi Gerekliliği	82

2.5.2.	İlk Kullanımın İyi Niyetli Bir Kullanım Olması Gerekliliği	83
2.5.3.	Kullanma Süresi	85
2.5.4.	Kullanımın Yurt İçinde Olması Gerekliliği.....	86
2.5.5.	Ciddi Kullanım Kavramı ve SMK m. 6/3 Anlamında Bir Hak Elde Edilmesinden Bahsedebilmek İçin ‘Ciddi Biçimde’ Kullanım Aranıp Aranmadığı Sorunu	88
3. İŞARET ÜZERİNDE HAK ELDE ETMİŞ OLMA VE SONRAKİ MARKANIN KULLANIMINI YASAKLATMA HAKKI.....		93
3.1.	Genel Olarak.....	93
3.2.	İşaret Üzerinde Hak Elde Etmiş Olma Durumu	95
3.3.	Sonraki Markanın Kullanımını Yasaklatma Hakkı	98
3.4.	Sonraki Markanın Kullanımını Yasaklatma Hakkının Hangi Şartlarda Verileceği Sorunu	101
3.4.1.	Karıştırılma Tehlikesine Dayalı Sorumluluk Halleri.....	102
3.4.2.	Karıştırılma Tehlikesine Dayalı Olmayan Sorumluluk Halleri	104
3.4.3.	Türk Marka Hukukunun Kabul Ettiği Esas	105
3.4.4.	SMK m. 6/3’teki Düzenleme.....	106
4. BELLİ BİR BİLİNİRLİĞE (TANINIRLIĞA) SAHİP OLMA		111
4.1.	Genel Olarak.....	111
4.2.	Bilinirliğin Derecesi	115
4.2.1.	Türk ve Alman Doktrinindeki Görüş.....	116
4.2.2.	Ayırt Edicilik Kavramı ve Ayırt Edicilik Kazandırmaya Yetecek Miktarda Bir Kullanım.....	117
4.2.2.1.	Ayırt Edicilik Kavramı	117
4.2.2.2.	Kazanılması Gereken Ayırt Edici Güç Oranı	119
4.2.2.3.	Kazanılması Gereken Ayırt Edici Gücün Coğrafi Kapsamı	120
4.2.3.	AB Marka Hukukundaki <i>More Than Local Significance</i> İfadesi.....	122
4.3.	Değerlendirmemiz	127

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KULLANIMA DAYALI ÖNCELİK HAKKININ KULLANILMASI ve SINIRLARI

1. KULLANIMA DAYALI ÖNCELİK HAKKI SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR 130		
1.1.	SMK Kapsamında Sahip Olunan Haklar	130
1.1.1.	Marka Başvurusuna İtiraz Hakkı	130
1.1.2.	YİDD (Kurul) Kararının İptali Davası Açma Hakkı	132
1.1.3.	Sonraki Markanın Hükümsüzlüğünü İsteme Hakkı	134
1.2.	Önceki Tescilsiz İşaretin Tecavüz Teşkil Eden Sonraki Marka Karşısındaki Durumu.....	139

1.2.1.	Tecavüze İlişkin Davalar ve Tazminat Davasının SMK Bakımından Talep Edilip Edilemeyeceği Sorunu ve SMK 155 Hükümünün Tescilsiz İşaretler Bakımından Uygulanabilirliği.....	139
1.2.1.1.	Tecavüze İlişkin Davalar ve Tazminat Davasının SMK Bakımından Talep Edilip Edilemeyeceği Sorunu.....	139
1.2.1.2.	SMK m. 155 Hükümünün Tescilsiz İşaretler Bakımından Uygulanabilirliği	143
1.2.2.	Sonraki Tescilli Marka Sahibinin Açacağı Tecavüz Davasında Bu Hakkın Def'i Olarak Öne Sürülmesi	148
1.3.	Sonraki Tescilsiz İşaretin Önceki Tescilli Marka Karşısındaki Durumu	150
2.	KULLANIMA DAYALI ÖNCELİK HAKKININ KULLANILMASININ SINIRI: SESSİZ KALMA SEBEBİYLE HAK KAYBI.....	152
2.1.	Genel Olarak.....	152
2.2.	Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybı Kurumunun Unsurları	157
2.2.1.	Sessiz Kalma Kavramı ve Kavramın İçeriği	157
2.2.2.	Kötüniyetli Olmama Durumu (<i>Absence of Bad Faith</i>).....	160
2.2.3.	Sonraki Markanın Varlığından Haberdar Olma (<i>Awareness</i>)	162
2.2.4.	Beş Yıllık Süre (<i>A Period of Five Successive Years</i>)	163
2.3.	Sessiz Kalma Halinin İleri Sürülmesi (Sessiz Kalma Durumu <i>İtiraz</i> mıdır Yoksa <i>Def'i</i> midir?)	165
SONUÇ		169
KAYNAKÇA		177

ÖZET

Tez Adı: Marka Hukukunda Kullanıma Dayalı Öncelik Hakkı

Ülkemizde marka hakkı kural olarak tescil yoluyla kazanılır (tescil ilkesi). Fakat buna rağmen markasını tescilsiz olarak kullanmakta olan kişilerin sayısı hiç de az değildir. Kanunkoyucu tescilsiz olarak kullanılan markaları tamamen korumadan yoksun bırakmamış ve SMK m. 6/3'ü düzenlemiştir. Bu maddeye göre, başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilecektir. Bu marka başvurusunun reddedilmesinin nedeni SMK m. 6/3 kapsamında elde edilen kullanıma dayalı öncelik hakkıdır.

Çalışmanın ilk bölümünde marka hakkı ve çeşitleri konusunda bilgi verildikten sonra marka hukukunda hakkın doğumuna ilişkin ilkelere yer verilerek kullanıma dayalı öncelik hakkının marka hukuku içindeki konumu gösterilmektedir. Bu arada hakkın doğumuna ilişkin diğer ilkelere de yer verilerek bunlarla olan ilişkisini ortaya koymak ve diğer ilkelere ilişkin çeşitli sorunlara çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır. Hakkın doğumuna ilişkin ilkelere yer verildikten sonra hukukumuzda hangi sistemin benimsendiği tartışılmaktadır.

SMK m. 6/3'e bakıldığında maddenin aslında çok açık olmadığı ve uygulanmasında çeşitli sorunlar olduğu görülmektedir. Tezin ikinci bölümü bu sorunlara çözüm bulmak ve maddenin uygulanma esaslarına açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple ilk olarak, SMK m. 6/3 kapsamında özellikle ticaret sırasında kullanılan işaretlerden hangilerinin girdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci olarak, SMK m. 6/3'ün gerekçesinde de ifade edildiği üzere madde kapsamına giren işaretlerin markasal kullanımı, markasal kullanımdan ne anlaşılması gerektiği gibi hususlar ele alınmaktadır. Üçüncü olarak, 'işaret üzerinde hak elde etmiş olma' ve 'sonraki markanın kullanımını yasaklatma hakkı' kavramları üzerinde durulmaktadır. Son olarak SMK m. 6/3'te yer almasa da varlığı doktrinace kabul edilen 'belli bir bilinirliğe sahip olma' şartı incelenmektedir.

Tezin üçüncü ve son bölümünde ise ilk olarak kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibinin hakları incelenmektedir. Sonraki başlıkta önceki tarihli tescilsiz işaretin tecavüz teşkil eden sonraki marka karşısındaki durumu değerlendirilmektedir. Bu başlık altında özellikle, daha önce yargı kararlarıyla kabul edilmiş olan ve SMK ile birlikte ilk kez pozitif

düzenlemeye konu olan önceki tarihli hakların etkisi konusuna değinilmektedir. Daha sonra ilkinin tam tersi durum olan, tescilli marka varken tescilsiz işaretin sonradan kullanılması durumu incelenmiştir. Nihayet çalışmanın son kısmında, kullanıma dayalı öncelik hakkının kullanılmasının sınırı olan sessiz kalma suretiyle hak kaybı konusuna yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tescilsiz marka, kullanıma dayalı öncelik hakkı, gerçek hak sahipliği, önceki tarihli hak, markasal kullanım.



ABSTRACT

Name of the Dissertation: Use-Based Priority Right in Trademark Law

As a rule, a trademark right is acquired through registration in Turkey, principle of registration. However, the number of people who use their trademarks without registration can not to be underestimated. The legislator did not completely deprive the unregistered trademarks of protection and legislated the Article 6/3 of the Industrial Property Code no 6769 (SMK). According to that Article, if rights to an unregistered trademark or to another mark used in the course of trade were acquired before the date of application or of priority (if available), the trademark application will be rejected upon opposition of the sign owner. The reason for rejection of this trademark application is *the Use-Based Priority Right* obtained within the scope of SMK 6/3.

In the first chapter of this work, after giving information about the trademark right and trademark types, the principles regarding the acquisition of the trademark right are given and where the Use-Based Priority Right stands in trademark law is shown. In the meantime, it is aimed to reveal Use-Based Priority Right's relationship with other principles regarding the acquisition of the trademark right and aimed to find solutions to various problems related to other principles. After discussing the principles regarding the acquisition of the trademark right, the first part was completed by discussing which system is adopted in our law.

When looked at the Article 6/3 of SMK, it is seen that the matter is not very clear and there are various problems in its application. The second chapter of this thesis aims to find solutions to these problems and to clarify the principles of application of the Article. In this context, firstly, it is tried to be determined which of the signs used in the course of trade are included in the scope of SMK 6/3. Secondly, as stated in the preamble of SMK 6/3, the issues such as *genuine use* of the signs covered by the Article and what should be understood from the *genuine use*, are discussed. Thirdly, the concepts of '*having rights on the mark*' and '*right to prohibit the use of a subsequent trademark*' are examined. Finally, the '*having a certain recognition*' condition which was accepted by the doctrine, even though it is not included in the SMK 6/3, is examined.

In the third and last chapter of this dissertation, firstly, the rights of the Use-Based Priority Right holder are examined. Following that, the status of the previous unregistered mark against the later trademark which constitutes infringement is evaluated. At this point, the issue of *the effects of the earlier rights*, which was previously accepted by judicial decisions and which is now subject to *lex lata* for the first time together with SMK, is evaluated. Later on, the status of the earlier registered trademark against the subsequent unregistered sign is studied. Finally, in the last part of the study, the issue of *acquiescence* which is the limit of exercising the Use-Based Priority Right, is examined.

Keywords: Unregistered trademark, use-based priority right, real ownership, earlier right, genuine use.



KISALTMALAR

551 sayılı Kanun	: (Mülga) 551 sayılı Markalar Kanunu
AB	: Avrupa Birliđi
ABAD	: Avrupa Birliđi Adalet Divanı
Amblem Yönetmeliđi	: Cođrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliđi
BATİDER	: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
Birlik	: Avrupa Birliđi
Birlik markası	: 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü hükümlerine göre tescil edilmiş marka
bkz.	: bakınız
BTHAE	: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
Bülten	: Türk Patent ve Marka Kurumu'nca yayımlanan Marka Bülteni
c.	: cümle
C.	: Cilt
CJEU	: Court of Justice of European Union
DEÜHFD	: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Direktif	: 2015/2436 sayılı Avrupa Konseyi Direktifi
Divan	: Avrupa Birliđi Adalet Divanı
dn.	: dipnot
DTÖ	: Dünya Ticaret Örgütü
E.	: Esas
E.T.	: Erişim tarihi

edt.	: editör
EUIPO	: European Union Intellectual Property Office
EUTM	: European Union Trade Mark
FSEK	: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
FMR Dergisi	: Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
GCEU	: General Court of European Union
HD	: Hukuk Dairesi
HGK	: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
HMK	: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
INTA	: International Trademark Association
İNÜHFD	: İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
İÜHFM	: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
K.	: Karar
Kanun	: 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
Kurum	: Türk Patent ve Marka Kurumu
Kurul	: Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Kurul
Lanham Yasası	: 1994 tarihli Amerikan Federal Marka Kanunu
m.	: madde
Madrid Anlaşması	: 14.04.1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması
Madrid Protokolü	: Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ile İlgili Protokol
MarKHK	: (Mülga) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
no.	: numara

OHIM	: Office for Harmonization in the Internal Market
Paris Birliđi	: Paris Sözleşmesi'nin birinci maddesine göre kurulan birlik
PatKHK	: (Mülga) 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükümünde Kararname
prg.	: paragraf
s.	: sayfa
S.	: Sayı
SMK	: 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
SMKY	: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Sözleşme	: Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Konvansiyonu (Sözleşmesi)
SÜHFD	: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
TFM	: Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi
TMK	: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
Topluluk	: Avrupa Ekonomik Topluluđu
Topluluk Markası	: Mülga 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü hükümlerine göre tescil edilmiş marka
TPMK	: Türk Patent ve Marka Kurumu
TRIPS Anlaşması	: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi)
TTK	: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Tüzük	: 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü
TÜRKPATENT	: Türk Patent ve Marka Kurumu
vb.	: ve benzeri
vd.	: ve devamı
vs.	: ve saire

WIPO : World Intellectual Property Organisation (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü)

Yay. : yayınları

YİDD : Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi

Yönetmelik : Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik



BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK MARKA VE MARKA HAKKININ KAZANILMASI (DOĞUMU)

1. GENEL OLARAK MARKA

1.1. Markanın Tanımı

Markanın tanımı, bu alandaki temel kanun olan SMK'da doğrudan yapılmış değildir. SMK'nın marka olabilecek işaretler başlıklı 4. maddesinden bir tanım çıkaracak olursak; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilen her tür *işaret* markadır. Bu tanıma göre markanın iki zorunlu unsuru bulunmaktadır. Bunlar, (i) ayırt edici karaktere sahip bir işaret, (ii) bu işaretin marka sicilinde gösterilebilir olmasıdır.

İşaret kelimesi anlam yükletilen şey, anlamlı iz, belirti, gösterge, alamet gibi anlamlara sahiptir. Ancak bu haliyle işaret, hukuki anlamı ile *markadan* fazlasına karşılık gelmektedir; bu nedenle her işaret marka olamayacaktır. Bir işaretin marka olabilmesi için ilgili mal veya hizmetler bakımından *ayırt edici* olması gerekir. Ayırt edicilik unsuru, somut ayırt edicilik ve soyut ayırt edicilik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.¹ Bir işaret akla gelebilecek hiçbir mal veya hizmet için ayırt edici niteliği haiz değilse bu işaret *soyut ayırt edici niteliğe* sahip değildir.²

Buna karşın, *somut ayırt edicilikte* ise işaretin tescile konu mal veya hizmetler bakımından ayırt edici olup olmadığına bakılır. Örneğin "bilgisayar" kelimesi soyut ayırt ediciliğe sahip olmakla birlikte teknolojik ürünler bakımından somut ayırt ediciliğe sahip değildir. SMK m. 4'te ifade edilen ayırt edici nitelik soyut ayırt edici niteliktir. Somut ayırt edici nitelik ise mutlak ret nedenlerini düzenleyen SMK m. 5/1(b)'de düzenlenmiştir.³ Fakat belirtmek gerekir ki somut ayırt ediciliği olmayan işaretler de kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilmektedir. Bu halde, sırf (somut) ayırt edici niteliğe sahip olmadığı gerekçesiyle işaretlerin marka olarak tescil edilmesinden kaçınılamayacaktır (SMK m. 5/2).

¹ İMİRLİOĞLU Dilek, Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018, s.21 vd.

² KARASU Rauf, Ses Markaları, Ankara Barosu FMR Dergisi, Yıl: 2007 Sayı: 2, s. 34.

³ KARASU (SULUK / NAL), Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019, s. 161.

Ayırt edici işaretin marka olarak tescili için ise korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması gerekir. Bu sebeple sicilde gösterilmesine imkân olmayan işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir.

1.2. Marka Hakkının Niteliği

1.2.1. Mutlak Haktır

Marka üzerindeki hak için nispi hak, nispi mülkiyet hakkı gibi kavramlar öne sürülmüş olsa da doktrinde çoğunluğun kabul ettiği görüş, marka hakkının mutlak bir hak olduğudur.⁴ Bu mutlak hak, sahibine izni olmadan markanın kullanılmasını önleme ve yasaklama yetkisini veren ve aynı etkileri olan bir haktır.⁵ Mutlak hak olması hasebiyle herkese karşı ileri sürülebilir.⁶

Marka hakkı, mali yönleri itibariyle mutlak haklar başlığı altında bulunan *malvarlığı hakları* arasında yer alır.⁷ Bir görüşe göre marka hakkı sahibine sınırlı manevi haklar da sağlar.⁸

1.2.2. Gayrimaddi Malvarlığı Haklarındandır

Malvarlığı hakları maddi mallar üzerindeki haklar ve gayrimaddi mallar üzerindeki haklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Marka hakkı bunlardan gayrimaddi malvarlığı hakları kategorisine girmektedir. Zira üzerinde somutlaştığı ürün veya hizmetten bağımsız bir karaktere sahipken aynı zamanda para ile ölçülebilen bir değeri temsil eder.⁹ Gayrimaddi malvarlığı haklarını, maddi (aynı) malvarlığı haklarından ayıran temel özellik soyut olmalarıdır. Bu haklar bir eşya üzerinde somutlaşabiliyor, eşya üzerine yerleşebiliyor olsa da somutlaştığı eşyadan bağımsız bir varlığa ve hukuki rejime sahiptir.¹⁰

⁴ ARSEVEN Haydar, Nazari ve Tatbiki Alameyi Farika Hukuku, İstanbul 1951, s. 15.

⁵ TEKİNALP Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s. 22.

⁶ Fakat marka hukukundaki bu mutlak hakkın, eşya hukukundaki mutlak haktan farklılaştığı yerler vardır. Örneğin eşya hukukunda bir kişi sahibi olduğu otomobili beş yıl boyunca kullanmasa da bu otomobil üzerinde sahip olduğu hakkı herkese karşı ileri sürebilir. Ancak marka hukukunda marka sahibi markasını beş yıl boyunca kullanmamışsa iptal yaptırımı sonucu marka üzerindeki hakkını kaybedebilir. Yine bir marka sahibi, kullanıldığını bildiği benzer markanın kullanılmasına beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, artık markadan doğan münhasır haklarını sonraki marka sahibine karşı ileri süremeyecektir. Sessiz kalma suretiyle hak kaybı adı verilen bu duruma aşağıda 3. Bölümde yer verilmiştir.

⁷ OĞUZMAN / BARLAS, Medeni Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 24. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2018 s. 157.

⁸ TEKİNALP, s. 22. Yazar burada Mülga 556 sayılı MarKHK'nın 9/son fıkrasının 2. cümlesi, 13/2 ve 68. maddelerini örnek göstermiştir.

⁹ KAYA Arslan, Marka Hukuku, Arıkan Yay. İstanbul 2006, s. 34-36.

¹⁰ SULUK (KARASU / NAL), s. 2-3.

Gayrimaddi malvarlığı hakları fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar (telif hakları)¹¹ ve sınai mülkiyet hakları olarak ikiye ayrılmaktadır. Marka hakkı bunlardan sınai mülkiyet hakları kategorisine dâhildir (SMK m. 2/1(1)).

1.2.3. Sahibine İnhisari İstifade Yetkisi Verir

Marka üzerindeki inhisari istifade yetkisinin dayanağı, marka üzerindeki hakkın bir *işgal etme hakkı* olduğu kabulüdür.¹² Şöyle ki, bir işaretin marka olarak tanımlanabilmesi için ayırt edici nitelik taşıması şarttır. Bu şartın gerçekleşebilmesi için ise ilgili işaretin veya benzerinin başkası adına tescil edilmemiş veya tescilli olmamakla birlikte üzerinde başka birinin bir hak elde etmemiş olması gerekir.¹³

Başta herkesin kullanımına açık olan alelaide kelime(ler) veya diğer işaretlerin ekonomik bir değeri yoktur fakat belli bir ürün veya hizmetle ilişkili olarak kullanıldığında bir ekonomik değer kazanırlar. İşte ekonomik değeri olan bu işaretleri ilk kez kullanan veya bunları marka olarak tescil ettiren kişiler bu işaretler üzerinde hak sahibi olurlar.¹⁴ Örneğin ADIDAS kelimesi –tamamen hayal ürünü bir kelime olsa da- başta herkesin kullanımına açıkken, spor ürünleri üzerinde kullanan veya kullanmak için tescil ettiren firma, ADIDAS kelimesi üzerinde hak sahibi olur. Kural olarak herkesin kullanımına serbest olan işaretler, belli mal veya hizmetlerde kullanılmak üzere sahibine münhasır bir hak sağlarlar. Bu münhasır hak SMK bakımından sadece tescilli markalar için geçerlidir. Zira marka tescilinden doğan hakların münhasıran marka sahibine ait olduğu kanunda açıkça ifade edilmiştir (SMK m. 7/2). Tescilsiz marka sahibi ise münhasır yetkisini haksız rekabet hükümlerine göre kullanabilecektir.

Münhasır yetkinin iki görünümü vardır. Bunlardan birincisi, mülkiyet hakkının tabii sonucu olan tasarruf yetkisine (kullanma, yararlanma, tüketme) benzer yetkiler vermesidir.¹⁵ Benzer ifadesi bilinçli olarak kullanılmıştır. Zira marka sahibinin, markası üzerindeki tasarruf yetkisi kanunla sınırlanmıştır. Örneğin eşyanın maliki eşyasını kullanıp kullanmama konusunda tam serbestiye sahip olmasına karşın markanın sahibi markasını kullanmadığında

¹¹ Bu haklar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda düzenlenmiştir.

¹² **YASAMAN Hamdi** (ALTAY/AYOĞLU/YUSUFOĞLU/YÜKSEL), Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004, s. 174.

¹³ **YASAMAN**, C.I, s. 174.

¹⁴ **YASAMAN**, C.I, s. 174.

¹⁵ Marka üzerindeki hakkın mülkiyet hakkına benzer olduğu yönündeki diğer görüşler **BOZGEYİK Hayri**, Marka Hakkının Korunması, 2. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019, s. 9; **KAYA**, s. 39.

iptal yaptırımıyla karşılaşabilir (SMK m. 9).¹⁶ Marka üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunma yetkisi veren inhisari hakkın bu türüne *olumlu marka hakkı* (ya da marka hakkının olumlu etkisi) adı verilebilir.¹⁷

Marka üzerindeki inhisari hakkın diğer görünümü ise üçüncü kişilerin haksız ve izinsiz kullanımlarını engelleme yetkisidir.¹⁸ Bu yetki kapsamında TTK'nın haksız rekabet hükümlerine dayanarak izinsiz kullanımlar engellenebileceği gibi, SMK'ya dayanarak, *tescilli* markanın aynısının veya benzerinin tescil kapsamındaki mal/hizmetlerde kullanılması engellenebilecektir. Bundan başka marka sahibinin, markasının ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılmasına veya hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılmasına engel olmak gibi hakları vardır (SMK m. 7). Marka hakkı sahibinin bu tip haklarına *olumsuz marka hakkı* (ya da marka hakkının olumsuz etkisi) adı verilebilir.¹⁹

1.2.4. Bağımsız Olma, Süreyle Sınırlı Olma, Hukuki İşlemlere Konu Olabilme

Marka hakkına sahip olabilmek için bir ticari işletme işletmek zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla tacir sıfatını haiz olmayan teşebbüsler de marka sahibi olabilir. Ancak markanın bir ticari işletmeye dâhil olup da bu ticari işletmenin devri söz konusu olduğunda bu devir, aksi kararlaştırılmadıkça markayı da kapsar. Zira ticari işletmelerde bütünlük ilkesi geçerlidir (TTK 11).

Marka hakkı süreyle sınırlıdır. Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. On yıllık süre bittiğinde yenileme yapılarak azami bir süre sınırlaması olmaksızın marka koruması sağlanabilir (SMK m. 23). Bir gayrimaddi malvarlığı hakkı olarak marka, hukuki işlemlere konu olabilir; örneğin bir başkasına devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir (SMK m. 148).

1.3. Markanın Kısa Tarihçesi

Eski zamanlarda ticaretle uğraşanlar malları üzerindeki hak sahipliklerini belli edebilmek için üzerlerine işaret koyma yoluna gitmişlerdir. Orta çağdan itibaren ise lonca teşkilatları

¹⁶ KAYA, s. 38.

¹⁷ Doktrinde, *markadan doğan hakkın müspet yönü* ifadesi de kullanılmıştır (ÇAĞLAR Hayrettin, Marka Hukuku Temel Esaslar, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2015, s. 35).

¹⁸ KAYA, s. 37.

¹⁹ Benzer ifadeler için bkz. ÇAĞLAR, s. 35; TEKİNALP, s. 381.

tarafından biraz daha farklı amaçla; istenilen düzeyde olmayan ürünlerin işaretlenmesi amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.²⁰

Bölgesel ticaretin gelişmesi ve Sanayi Devrimi ile desteklenen fabrika üretiminin yükselişiyle birlikte birçok tüccar ürettikleri ürünler üzerine işaretler koymaya başlamıştır. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve yazılı basının gelişmesi ile tüccarlar ürünlerini bu işaretlere atıf yapmak suretiyle tanıtmışlardır. Buna mukabil olarak alıcılar, malların kaynağının doğru bir göstergesi olduğuna inandıkları bu işaretlere güven duymaya başlamışlardır. Zaman içinde tüketicilerin, markaların belli bazı üreticileri ve belli standarttaki ürünleri gösterdiğini anlamalarıyla birlikte markaların mahiyeti, ‘*kaynak (menşe) gösterme*’den ‘*kalite göstergesi olma*’ya evrilmiştir.²¹

Markaların rolüne dair önemli bir başka gelişme de yirminci yüzyılın başlarında meydana gelmiştir. Bu dönemde markalar, kaynak gösterme ve buna bağlı olarak ürünlerin kalitede tutarlılığa sahip olduğunu belirtme fonksiyonu olan işaretler olmaktan ziyade kendi başına değeri olan varlıklar olarak da görülmeye başlanmıştır. Şöyle ki, bazı markaların sahip oldukları ayırt edicilik ve çekicilik özellikleri sayesinde potansiyel alıcıları kendisine çekme yeteneği olduğu söylenmektedir. Başka bir ifadeyle, müşterilerin ilgisini çeken marka, kalite ya da kaynak gösterdiği için değil; reklam yapabilme yeteneği sayesinde bunu başarabilmektedir. Bu noktada marka, tüketici nezdinde ürünlere karşı, “ürünün belirli bir kalitede olacağına olan inanca dayanan” bir arzudan farklı bir arzu doğurmuştur. Bu yönüyle marka, kaynak gösterme aracı olmaktan ziyade pazarlama aracı olarak kullanılmıştır.²²

Markaların işlevindeki yukarıda değinilen bu değişikliği “*işaretten sembole dönüşüm*” şeklinde tanımlayanlar da olmuştur.²³ Bu görüşe göre bir *işaret* olarak marka, otomatik bir cevabı tetikler²⁴ ve ürünün üreticisini gösterme amacına hizmet eder. Buna karşın *sembol* olarak markalar daha geniş bir ilişki ve anlam çağrıştırmaktadır. Burada, ürünü tanımlamak veya ürüne bir kimlik vermek için kullanılmaktadırlar.²⁵ Böylece markalar, gerçek ya da hayal

²⁰ BENTLEY / SHERMAN / GANGJEE / JOHNSON, Intellectual Property Law, 5th Edition, Oxford University Press, 2018, s. 848.

²¹ BENTLEY / SHERMAN / GANGJEE / JOHNSON, s. 848.

²² BENTLEY / SHERMAN / GANGJEE / JOHNSON, s. 848.

²³ Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek için belirtelim ki, bu işaret ya da sembol olma durumu markanın işlevine yönelik bir nitelendirme değildir. Marka olabilecek işaretler konusuyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Yani sicilde gösterilebilir ve ayırt edici olma şartıyla işaretler, semboller, kişi adları, rakamlar, harfler hatta sesler marka olarak tescil edilebilmektedir.

²⁴ Burada kastedilen, tüketicilerin ilgili işaretle karşılaştıkları anda kafalarında ‘bu ürünün üreticisi kimdi?’ sorusunu sormaları ve akabinde de cevabı bulmalarınıdır.

²⁵ Örneğin bir gıda firmasının ürettiği çikolata ürünlerine verdiği isimler.

ürünü olup olmadığı fark etmeksizin, ürünün özelliklerini çağrıştırmaları için tasarlanmış romantik bir araç haline gelmiştir.²⁶

Markanın, mal veya hizmetlerin menşeyini gösterme işlevinin geri plana düşmesine sebep olan başka bir gelişme de lisans sözleşmelerine dayalı üretimin yaygınlaşması ve uluslararası konzerne²⁷ ortaya çıkması sebebiyle markanın arkasındaki işletmelerin anonimleşmesidir.²⁸

Bugün için markalar, kim tarafından üretilmiş olduğunu göstermeksizin belirli bir mal veya hizmeti diğer mal veya hizmetlerden ayırt etmeye yönelmiştir. Bu cihetle marka, işletmeden tamamen bağımsız bir sınai mülkiyet hakkı olarak tanınmaktadır.²⁹

1.4. Markanın İşlevleri (Fonksiyonları)

Marka korumasının gerekliliği ve önemi, markanın işlevlerinin ortaya konulması ve tanımlanmasıyla daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü marka, sahip olduğu ayırt edicilik, köken gösterme, kaliteyi garanti etme, reklam ve diğer fonksiyonları itibarıyla ürünün veya hizmetin sahip olduğu ekonomik değeri artırabilmektedir.

Öğretide markanın işlevleri, birincil ve ikincil işlevleri olmak üzere yapay bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.³⁰ Birincil işlevin, aynı zamanda tüm markalarda bulunması gereken köken (kaynak) gösterme işlevi olduğu; kalite, reklam ve bilgilendirme gibi özelliklerinin ise ikincil işlevleri olduğu ve her markada bulunması zorunlu olmayan işlevler olduğu ifade edilmiştir.³¹

Hukukumuzda bu işlevlerden yalnızca köken gösterme ve ayırt etme işlevleri hukuken korunmaktadır. Markanın ayırt edicilik işlevi aynı zamanda bir işaretin marka olarak nitelendirilebilmesi için taşıması gereken zorunlu bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (SMK m. 4). Diğer yandan SMK'nın 5/1(ç) ve 6/1 gibi ret nedenlerini düzenleyen

²⁶ **DRESCHER Thomas D**, The Transformation and Evolution of Trademarks: From Signals to Symbols to Myth, The Trademark Reporter 82(3), 1992, s. 338.

²⁷ Konzern, hukuken bağımsızlıklarını koruyan teşebbüslerin ortak bir yönetim altında birleşerek oluşturdukları ekonomik bütündür. Kısaca hukuken birbirinden bağımsız fakat ekonomik yönden birlik oluşturan yapıdır. Bu konuda detaylı bilgi için bkz. **BARLAS Nami**, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 4. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016, s. 247 vd.

²⁸ **ÖÇAL Akar**, Türk Hukukunda Markaların Himayesi, s. 17.

²⁹ **ARKAN Sabih**, Marka Hukuku, Cilt: I, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1997, s. 2.

³⁰ **MOHAMMAD A. Naser**, Reexamining the Functions of Trademark Law, 8 Chi. -Kent J. Intell. Prop. 99 (2008), s. 103.

³¹ **MOHAMMAD A. Naser**, s. 103.

maddelerinin dolaylı da olsa markanın bu iki işlevini korumaya yönelik bir amaç taşıdığı görülmektedir.

1.4.1. Köken (Kaynak, Menşe, Orijin) Gösterme İşlevi

Köken gösterme işlevi malın veya hizmetin hangi işletmeye ait olduğu, kim tarafından üretildiği ve piyasaya sunulduğunun marka vasıtasıyla gösterilmesi anlamına gelir.³² Yasaman ve Yusufoglu'nun deyiimiyle, köken gösterme işlevi, mal ile işletme arasındaki bağlantıyı işaret etmektedir. Amaç, mal ile işletme arasındaki bağlantının sağlanabilmesidir.³³

Bir görüşe göre kaynak gösterme işlevi, marka koruması için tek rasyonel temeldir. Çünkü bu işlev, ürünlerin anonim de olsa belirli bir kaynaktan geldiğini tespit etmede ve bu ürünleri diğer ürünlerden ayırt etmede işe yarar.³⁴ Dolayısıyla bu fonksiyon, 'tüketici nezdinde karıştırılma' kriterini esas alarak tüketicileri ürünlerin kaynağı hakkında karıştırma tehlikesine karşı korumaktadır. Bu yolla, ticari marka sahiplerine de fayda sağlamaktadır.³⁵

1.4.2. Ayırt Etme İşlevi

Marka başta malın menşeyini, hangi işletme tarafından üretildiğini ve pazara sunulduğunu göstermekte iken, daha sonraları lisansa dayalı üretim modellerinin geliştirilmesi, ortak markalamanın (*co-branding*) ortaya çıkması ile markanın, işletmeyi göstermekten ziyade malları benzer diğer mallardan ayırt etme fonksiyonu kazandığı görülmektedir.³⁶ Köken gösterme işlevinin bugün için anlamını yitirdiği şeklindeki görüşe³⁷ karşın hala önemini yitirmediğini söyleyen bir görüş de bulunmaktadır.³⁸

³² TEKİNALP, s. 378; ARKAN, C.I, s. 38; KARASU (SULUK / NAL), s. 162; KAYA, s. 59.

³³ YASAMAN / YUSUFOĞLU, C.I, s. 18.

³⁴ Bu ifadeden anlaşıldığı üzere Amerikan doktrininde markanın kaynak gösterme fonksiyonu ve ayırt etme fonksiyonunun iç içe olduğu görüşü ileri sürülmektedir. Bu görüş hukukumuzda da yer almaktadır. Bkz. YILMAZ A. Lerzan, Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, 2. Baskı, Aristo Yayınevi, İstanbul 2017, s. 87.

³⁵ MOHAMMAD A. Naser, s. 103.

³⁶ ARKAN, C.I, s. 38. Arkan burada, ortak markaların kabul edilmesiyle köken gösterme işlevinin ayırt etme işlevine dönüştüğünü ifade etmiştir. Kanımca bu değişime sebep olan ortak markanın (*collective marks*) değil, ortak markalamanın (*co-branding*) hayatımıza girmesidir. Dikkat etmek gerekir ki, ikisi farklı kavramlardır. Ortak markada, markanın her bir sahibinin, markanın tümü üzerinde, markanın diğer sahiplerinin aynı nitelikteki hakları ile sınırlı bir şekilde, ancak bağımsız olarak hak sahipliği söz konusudur (TEKİNALP, s. 372). Buna karşın, ortak markalama, tek bir ürün veya hizmette ortak olarak kullanılan birden çok bağımsız markanın stratejik ittifakını içeren bir pazarlama stratejisidir (EREVELLES / STEVENSON / SRINIVASAN / FUKAWA, An Analysis of B2B Ingredient Co-Branding Relationship, Industrial Marketing Management 37, 2008, s. 940). Daha yalın tanımıyla ortak markalama, tek bir ürün ya da hizmet üzerinde birden fazla markanın kullanıldığı bir genişleme stratejisidir (KARA Aysen, Markalama Stratejilerinden Ortak Markalama (Co-Branding) ve Intel Inside Örneği, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara 2015, s. 67). Ortak markalamanın tanımından da anlaşılacağı üzere markanın asli işlevinde bu tip

Ayırt etme fonksiyonuyla kastedilen aslında bir ürünün veya hizmetin şahsileştirilmesi, isimlendirilmesi ve bu ürüne kimlik kazandırılmasıdır.³⁹ Tekinalp'in ilaç örneğinde olduğu gibi, alıcı ilaçları adı ile aramaktadır, yani artık ilacın markası adı haline gelmiştir. Dolayısıyla marka işletmelerin mallarını birbirinden ayırma vasıtası değil, doğrudan doğruya malları ve hizmetleri birbirinden ayırma vasıtası haline gelmiştir.⁴⁰

1.4.3. Garanti (Kalite) İşlevi

Markanın fonksiyonuna ilişkin ilk görüşler onun köken gösterme amacına hizmet ettiği, daha sonraları ayırt etme işlevinin ön plana çıktığı şekildeyken daha da yakın bir tarihe gelindiğinde markanın aynı zamanda, hem ürünlerin kalitesinin bir işareti hem de sahibinin orijinal ürünü olduğuna dair bir güvence teşkil ettiği görüşü kabul görmüştür. Başka bir ifadeyle, bir marka aynı markayı taşıyan malların nitelik veya özellik bakımından benzer olduğunu garanti eder.⁴¹

Diğer yandan, tüketicilerin endişeleri çoğu zaman üreticinin ticari durumu değil, markaları kendi kişisel kalite ölçütleriyle ilişkilendirebilmektir. Kısacası, bir tüketici bir markayı sevdiği ve sevmediği şeylerle eşleştirmek ister. Bir ürünün kökeni bir tüketiciyi ilgilendiriyorsa, bunun nedeni yalnızca üreticinin ürünlerinin belirli bir kalite düzeyiyle ilişkilendirilmiş olmasıdır.⁴² Özetle markanın kalite (garanti) işlevi tüketicinin ilgili markaya duyduğu güvenin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Ne var ki, belli bir kalite düzeyine sahip olan ürünlerin zaman içerisinde kalitesini düşürdüğü de görülebilmektedir. Belki de bu değişkenlik sebebiyle markanın sahip olduğu bu fonksiyonun hukuki olmaktan çok ekonomik bir yönünün olduğu ve dolayısıyla hukuken

bir değişime sebep olacak husus, yani aynı üründe birden fazla marka kullanılması, köken gösterme işlevini zayıflatıp ayırt etme işlevinin önemini artıracaktır. Gerçekten de ortak (kollektif) markalar ile normal markalar arasında kaynak gösterme işlevi açısından bir fark olup olmadığı hususunda ABAD, her ikisinin de asli fonksiyonunun kaynak gösterme olduğu değerlendirmesini yapmıştır (**ÇOLAK Uğur**, Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018, s. 20).

³⁷ **TEKİNALP**, s. 378.

³⁸ Amerikan Yüksek Mahkemesi önüne gelen bir kararda, davalı çikolatasını başka bir üretici tarafından yapılmış olduğu şeklinde tanımlasa bile, "Baker" markası altında kakao pazarlamasının haksız rekabet teşkil edeceğini ifade etmiştir. Gerekçe olarak Mahkeme, marka yardımı ile ürün seçen bir tüketicinin genellikle aynı marka taşıyan iki ürünün fiziksel kaynağının aynı olup olmadığını düşünmeyi bırakmayacağını belirtmiştir. Dolayısıyla, tüketiciye iki ürünün farklı kökenlere sahip olduğunu söylemek, başka bir markanın kullanımının ihlal oluşturmasını engellemeyecektir (**FLETCHER Patricia K**, Joint Registration of Trademarks and the Economic Value of a Trademark System, 36 U. Miami L. Rev. 297, 1982, s. 311-312).

³⁹ **YILMAZ A. Lerzan**, s. 87.

⁴⁰ **TEKİNALP**, s. 378.

⁴¹ **HANAK Elmer William III**, The Quality Assurance Function of Trademarks, 43 Fordham L. Rev. 363 (1974), s. 363.

⁴² **HANAK**, s. 364.

korunmadığı ifade edilmektedir.⁴³ Ancak ABD marka kanunu olan *Lanham Act* m. 43(a)⁴⁴, ya baktığımızda durum farklıdır. Anılan kanun maddesi özetle şunu söylemektedir:

Mallara veya hizmetlere sahte (uydurma) menşe adı veya herhangi bir gerçeğe aykırı tanım ya da temsil uygulayan (kullanan) ve bunları ticarete kullanan herhangi bir kişi, bu tür yanlış açıklamalar veya temsiller nedeniyle hasar gören veya görmesi muhtemel kişilerin açacakları davalarda sorumlu olacaktır.

Amerikan öğretisinde ilk olarak, *Lanham Act* 43(a) maddesinin markanın garanti fonksiyonunu koruma yolunda etkili bir araç olarak görüldüğü ifade edilmiştir.⁴⁵ İkinci olarak, bu maddeyle ilgili, kapsamının oldukça geniş olmasına karşın, yüksek kaliteli veya belirli nitelikteki mallarla ilişkilendirilen bir markanın, daha düşük kaliteli veya değişen nitelikteki mallara haber verilmeksizin uygulandığında yanlış bir temsil olarak kabul edilebileceği yorumu yapılmıştır.⁴⁶

Amerikan hukukundaki bu düzenleme, SMK’da iptal sebepleri arasında sayılan ‘markanın yanıltıcı hale gelmesi’ (SMK m. 26/1(c)) durumuyla benzerlik göstermektedir. Anılan düzenleme şu şekildedir:

“Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.”

Hukukumuzda SMK m. 26/1(c)’nin uygulama alanının oldukça kısıtlı ve belirsiz olduğu ifade edilmiş, uygulamasına örnek olarak GOAT CHEESE+şekil biçimindeki markanın zamanla koyun peyniri emtiası bakımından kullanılması hali örnek gösterilmiştir.⁴⁷ Bundan başka, Erzincan’da üretilmeyen balın ambalajının üzerine *Erzincan Çiçek Balı* ibaresinin

⁴³ TEKİNALP, s. 379; ARKAN, C. I, s. 38-39.

⁴⁴ Maddenin orijinal metni: “False Designations Of Origin, False Descriptions, and Dilution Forbidden

(a) Civil action

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities,

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.”

⁴⁵ HANAK, s. 368.

⁴⁶ HANAK, s. 368.

⁴⁷ ÇOLAK, 4. Baskı, s. 1009.

konulması, Konya’da üretilmediği halde fasulye emtiası için *Konya’nın Güllü* markasının kullanılması örnekleri de verilmiştir.⁴⁸

Örnekler çoğunlukla malların tescilli olduğu malın niteliği ve coğrafi kaynağıyla ilgilidir; kalitesiyle ilgili bir örneğe rastlanmamıştır. Ancak örneğine rastlanmamış olması, kalite konusunda olumsuz yönde bir değişiklik olduğunda bunun yaptırımsız bırakılabileceği anlamına gelmemelidir. Örneğin uzun yıllar üst düzey kalitede mobilya üreten bir ABC markası, aniden ürettiği mobilyalarda kullanılan ahşabın ya da işçiliğin kalitesini düşürdüğünde bu yaptırımsız mı kalmalıdır? İlgili markanın kaliteli olduğuna güvenerek ürün/hizmet tercihinde bulunan tüketicilerin bu haklı inançları korumasız mı kalacaktır? ABAD bu konuda teşebbüslerin bir sorumluluk altında olduğunu şu sözlerle ifade etmiştir:

*Bir teşebbüsün, ürün ve hizmetlerinin kalitesi nedeniyle müşterilerini koruyacak konumda olması gerekir. [...] Ticari markanın bu rolü (kaliteyi garanti rolünü) yerine getirebilmesi için, markayı taşıyan tüm malların, kalitelerinden sorumlu olan tek bir teşebbüsün kontrolü altında üretildiğini garanti etmesi gerekir. Bu nedenle, ticari markaların, en azından dolaylı olarak, tatmin edici bir tutarlı kalite standardı sağlamak için ticari sorumluluk taşıdığı söylenebilir.*⁴⁹

Türk doktrininde de yanıltıcılığın tespiti bakımından, malın veya hizmetin herhangi bir özelliği konusunda (örneğin kalitesi), tüketicinin gerçekte bulunmayan bir durum hakkında yanlış bir algıya ulaşıp ulaşmadığının saptanması gerektiği ifade edilmiştir. Ardından bu algının ilgili tüketici kesiminin tercihlerine etki edip etmediğinin belirlenmesinin yerinde olacağı söylenmiştir.⁵⁰

Doktrinde belirtilen bu hususun, markanın kalite fonksiyonu bakımından uygulanmasına kanımca hiçbir sakınca yoktur. Üstelik Amerikan hukukundaki benzer bir düzenleme için yukarıda belirtilen yorum yapılmışken ve SMK’daki düzenlemede de açıkça ‘markanın *kalitesi* konusunda halkı yanıltması’ durumu düzenlenmişken, markanın kalite fonksiyonunu hukuken koruma fırsatı değerlendirilmelidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus marka sahibinin tüketicilere kalitede bir değişiklik olduğuna dair bildirimde bulunup bulunmadığıdır.

⁴⁸ GÜNEŞ İlhami, Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2020, s. 536.

⁴⁹ ABAD Dosya no: C-10/89, prg. 13.

⁵⁰ BAHADIR Zeynep, Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Turhan Kitabevi, Ankara 2018, s. 214.

Markanın garanti fonksiyonunun da hukuken korunması gerektiğini destekler nitelikteki bir başka ifade şöyle söylemektedir: “*Markanın, malların benzerlerinden ayırt edilmesini sağlama fonksiyonu, aynı zamanda markayı taşıyan malların, onların kalitesinden sorumlu tutulabilecek tek bir işletme tarafından üretildiğini ve karakteristik özelliklerinin hiçbir aşamada değiştirilmemiş olduğunu da garanti eder.*”⁵¹

Buraya kadar ifade edilenler elbette *garanti markası* dışındaki marka türleri için geçerlidir. Gerçekten de normal markaların garanti ve güven fonksiyonu soyut niteliktedir. Bu sebeple müşterilerin belli markalı mal veya hizmeti tercih etmesi çoğu zaman önceki tecrübelerine dayanmaktadır. Oysa garanti markaları, mal veya hizmetlerin taşıdığı belgelenen bazı özelliklere ilişkin somut güvencelerin varlığına işaret etmektedir.⁵²

Nitekim SMK’ya göre de *garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir* (m. 31/1). Bu sebeptendir ki garanti markasını tescil ettirmek için markanın kullanımına ilişkin usul ve esasları gösteren teknik şartnamenin başvuruyla birlikte sunulması zorunludur (m. 32/1). Garanti markasını teknik şartnamede belirlenen esaslara uygun olarak kullanmayan kişilerin hangi yaptırımlarla karşılaşacağı da yine bu teknik şartnamede belirlenir (m. 32/2).

Diğer yandan garanti ve kalite fonksiyonunun normal markalar bakımından hukuken korunduğu tartışmasız olan bir yönü de vardır ki bu, SMK m. 152/2’de yer alan ve tükenme ilkesinin istisnasını oluşturan *kötüleştirmeye engel olma hakkıdır*.⁵³ Bu hak kapsamında, mal üzerinde kalitesini arttırıcı bile olsa değişiklik yapılmışsa veya mal kötüleştirmeye maruz kalmışsa (malın piyasaya sürüldüğü halinden daha elverişsiz bir hale getirilmişse) marka hakkı sahibi müdahalede bulunabilecek örneğin markalı malların tedavülünü engelleyebilecektir.⁵⁴

⁵¹ **ARKAN Sabih**, Marka Hakkına Tecavüz – İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu? BATİDER, C.XX S.3, Haziran 2000, s. 9.

⁵² **BOZGEYİK Hayri**, Garanti Markasının Marka Hukukundaki Yeri ve Benzer Kavramlarla İlişkisi, İÜHFİM C. LXXI, S. 2, s. 94.

⁵³ **ÇOLAK**, 4. Baskı, s.18; **ARKAN**, C.I, s. 39. Ayrıca tükenme ilkesi ve istisnaları için bkz. **ASLAN Adem**, Türk ve AB Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi, Beta Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 188 vd.

⁵⁴ **GÜLPINAR Mert Kaan**, 556 Sayılı MarKHK Hükümleri Çerçevesinde Marka Hakkının Tüketilmesi İlkesi, Legal Yayıncılık, İstanbul 2014, s. 113-114.

1.4.4. Reklam İşlevi

Markanın işlevleri başlarda köken gösterme ve ayırt edicilik iken sonraları bu işlevlere yenileri eklenmiştir. Bunlardan biri de markanın reklam işlevidir. Reklam işleviyle, bir markanın üzerinde bulunduğu ürünün tüketiciler gözündeki çekiciliği ifade edilmek istenmektedir. Yani burada malı satan markanın kendisidir. Reklam işlevi itibariyle marka, müşterileri kendisine çeken bir ‘ticari mıknatıs’ olarak görülmektedir.⁵⁵

1.5. Marka Türleri

1.5.1. Biçimine (Şekline Göre) Markalar

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 oluşabilir (SMK m. 4/1). Bu düzenleme ile birlikte daha önce mülga MarKHK döneminde kabul edilmiş olan ‘baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilme’ şartı kaldırılmış ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğüyle⁵⁶ uyumlu bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca bu yeni düzenleme ile birlikte geleneksel olmayan marka türlerinin (örneğin koku markaları⁵⁷, 3 boyutlu şekiller, hologram markaları, hareket markaları⁵⁸, doku (his) markaları⁵⁹) tesciline imkân tanınmıştır.

⁵⁵ FLETCHER, s. 321.

⁵⁶ Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark.

⁵⁷ Koku markalarının tescil edilip edilemeyeceği hususunda tartışmalar hala sürmektedir. Hali hazırda EUIPO nezdinde tescil edilmiş yalnızca bir adet koku markası bulunmaktadır. Çoğunluktaki görüş kokunun kimyasal formülünün ibrazının ‘korumanın konusunun açık ve kesin olarak gösterilebilir olması’ şartını sağlamadığı yönündedir. Aynı değerlendirmeler tat markaları bakımından da yapılmaktadır (ÇOLAK, 4. Baskı, s. 86-88). Öte yandan kanımca tat ve koku gibi duyular sübjektif nitelikte olduğundan herkesçe aynı şekilde algılanabilen maddeler değildir. Dolayısıyla bu husus, korumanın konusunun açık ve net şekilde ortaya konmasına engel olmaktadır. Buna karşın bugün olmasa bile, gelişen teknolojinin önümüzdeki yıllarda getireceği yeniliklerle beraber bu markaların pratikte de kolayca tescili mümkün olabilir. Önemli olan teoride bunların tesciline izin verilmesidir ki SMK da bu hususta üzerine düşeni yapmıştır.

⁵⁸ Hareket markaları, işaretlerin hareketleri sonucunda ortaya çıkan iki ya da üç boyutlu resimler dizisidir (KARASU Rauf, Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları, BATİDER, 2008, C. XXV sayı 3, s. 341). Ayrıca hareket markalarının ya da şekil markalarının bir diğer türü mü yoksa farklı bir marka çeşidi mi olduğu net olmasa da, *jest markaları* (yani el-kol hareketlerinden oluşan markalar) da geleneksel olmayan markalar arasındadır (KARADENİZLİ Hasan Tolga, Yeni Marka Türleri ve Tescil Edilebilirlikleri, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, Ankara 2008, s. 167 vd.).

⁵⁹ Dokunma (doku, his) markaları, bir işletmenin ürünlerini diğer işletmelerin ürünlerinden, ilgili ürünün uyandırdığı dokunma hissi yoluyla ayırt etmeyi sağlayan markalar olarak tanımlanmaktadır. Örneğin bir şişenin dış yüzeyinin kadife kaplaması, kabartma yazılar gibi. Almanya Yüksek Mahkemesi bir kararında doku markalarının tescil edilebileceğini belirterek tescili talep edilen işaretin yeterince kesin olmayan biçimde tarif edildiğine kanaat getirerek başvuruyu ve itirazı reddetmiştir (KARADENİZLİ, s. 146-151). O halde koruma konusunun açık ve net olarak ifade edilmesi halinde bu markaların tescili mümkündür. Duyusal doku markaları

SMK'nın 4. maddesindeki sayma sınırlı sayma (*numerus clausus*) şeklinde olmayıp, bütünsel olarak bakıldığında ayırt edici niteliğe sahip olması ve koruma konusunun açık ve net biçimde gösterilmesi şartıyla her tür işaret marka olabilecektir. Bu bağlamda, örneğin mağazaların dekorasyon planlarının da marka olarak tescil ettirilmesi mümkün olabilecektir.⁶⁰

1.5.2. Kullanım Amacına Göre Markalar

Kullanım amaçlarına göre markalar *ticaret* ve *hizmet* markaları olmak üzere ikiye ayrılabilir. *Ticaret markası* bir işletmenin üretimini ya da satışını yaptığı *malları* diğer işletmelerin mallarından ayırmaya yarayan işaret olarak tanımlanmıştır.⁶¹ Açıkça görüldüğü üzere ticaret markaları emtialar üzerinde kullanılan markalardır. Bu sebeple ticaret markası yerine *mal markası* ifadesinin tercih edildiği de görülmektedir.⁶²

Öte yandan hizmet sektörünün gelişmesiyle hizmetler için marka kullanımı başlamış ve hızla yaygınlaşmıştır. Hizmet markalarının, ticaret markalarından daha sonra ortaya çıkmış olması sebebiyle hukuki yönden korunmaları da daha geç olmuştur. Örneğin Paris Sözleşmesi'nin tanınmış markayı düzenleyen 1. mükerrer 6. maddesinde tanınmış markanın yalnızca *mallar* bakımından korunacağı düzenlenmiştir. Diğer birçok maddesinde de yalnızca *mallar* ele alınmıştır. Daha sonra Sözleşme'de 1958-Lizbon'da yapılan değişiklikle hizmet markaları da uluslararası düzeyde korunur hale getirilmiştir. Öte yandan TRIPS'in ilgili hükümlerinde de mal ve hizmetler hep bir arada anılarak hizmet markaları korunmuştur. Netice itibarıyla günümüzde ticaret markası-hizmet markası ayrımı önemini yitirmiştir; *marka* denildiğinde akla hem ticaret markası hem de hizmet markaları gelmektedir. Mal ve hizmet ayrımı sadece markaların tescilinde sınıfların belirlenmesinde kullanılan bir sistem olarak önemini sürdürmektedir.

1.5.3. Tescil Amacına Göre Markalar

Tescil amacına göre markalar; koruma markaları, koruyucu markalar, ihtiyat markaları, engelleme markaları, spekülasyon markaları, seri markalar, parodi markalar olarak alt sınıflara ayrılabilir.

hakkında detaylı bilgi için bkz. HACİMAHMUTOĞLU Sibel, Ticari Form Olarak Duyusal Doku Markaları, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2019.

⁶⁰ YILDIZ Burçak, Mağazaların Dekorasyon Planlarının Marka Olarak Korunması, Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık 2019, s. 1407-1428.

⁶¹ ARKAN, C. I, s. 43.

⁶² KARASU (NAL / SULUK), s. 170.

Koruma markaları, SMK m. 5/1(g-1) bentlerinde düzenlenen, marka tescilinde mutlak ret sebebi olması gereken markalardır. Koruma markaları için TÜRKPATENT tarafından Koruma Markalarına İlişkin Başkanlık Makamı Olur'u yayımlanmıştır. MarKHK zamanında yayımlanmış olan bu metne göre, koruma altına alınan işaret ve adlandırmalar ilgili kişiye sadece bir yazı ile bildirilecek olup, MarKHK hükümlerinde yer almaması nedeniyle herhangi bir Koruma Belgesi verilmeyecektir.⁶³ Buna ilişkin bir hüküm SMK'da da bulunmadığından aynı uygulama geçerliliğini sürdürmektedir. Bu Olur'a göre koruma markası olarak değerlendirilebilecek işaretler şunlardır:

- i. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümrانlığı ile ilgili işaretler ve Devlet tarafından resmi kontrol ve garanti işareti olarak kabul edilmiş işaret ve adlandırmalar.
- ii. Devlete, mahalli idarelere ve diğer kamu tüzel kişilerine ait iktisadi nitelik arz etmeyen işaret ve adlandırmalar; ticaret ve hizmet markası olarak tescil edilemeyecek nitelikteki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışır durumda bulunan derneklere ait işaret ve adlandırmalar; kamu yararı açısından korunması gereken diğer işaretler (siyasi parti amblemleri gibi).

Koruyucu markalar, ise tescilli bir markanın koruma alanını genişletmek, markayı taklit edecek olası rakipleri markadan mümkün mertebe uzak tutmak amacıyla tescil ettirilen ve marka sahibinin korumak istediği markasına ayırt edilemeyecek kadar veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer markalardır.⁶⁴ Tanımı yapan yazarın vermiş olduğu PAPATYA markası için RAPATYA, PARATYA, PAPATYAM örneklerinden mal/hizmet sınıflarının değil, *marka işaretinin* koruma alanının genişletilmesinden bahsettiği anlaşılmaktadır.

İhtiyat markaları ise marka sahibinin tescil edildiği sırada kullanmayı düşünmediği ancak ileride kullanmayı planladığı için tescil ettirdiği markalardır.⁶⁵ Ancak marka hukukunda markayı kullanma zorunluluğu bulunduğu için hem koruyucu markalar hem de ihtiyat markaları kullanılmama sebebiyle iptal yaptırımıyla karşı karşıya kalabilirler.

⁶³ Koruma Markalarına İlişkin Başkanlık Makamı Olur Özeti
(<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/E26C9A49-FDEA-4049-81FD-47E5356A8BAA.pdf>) E.T. 17.06.2020.

⁶⁴ ÇOLAK, 4. Baskı, s. 22.

⁶⁵ ÇOLAK, 4. Baskı, s. 22.

Bir kişinin başkası adına tescilli bir markanın aynısını veya benzerini kasten ve haklı bir sebep olmaksızın, sırf rakibini engellemek amacıyla tescil ettirmesi durumunda bu markalara *engelleme markası* adı verilmektedir.⁶⁶

Spekülasyon markaları ise, marka sahibinin markayı kullanma amacı taşımayıp, markanın ticaretini yapma amacı taşıdığı; yakın gelecekte birileri tarafından kullanılacağı düşünülmüş tescil edilen markalardır. Burada da bir engelleme amacı olup, bu amaç belli bir kişiye değil, muhtemel başvuru sahiplerine, rakiplere yöneliktir.⁶⁷ Hem engelleme markaları hem de spekülasyon markaları kötüniyetli marka tescilinin özel görünümünü oluşturmaktadır.

Seri markalar (marka aileleri), bir markanın kök unsurunu ve temel vasfını korumak suretiyle, asıl unsurun yanına başkaca asli veya tali unsurlar eklenerek oluşturulan; işletmesel köken olarak aileye dâhil diğer markalarla bağlantılı olduğu mesajını veren markalardır.⁶⁸ Örneğin bir giyim & tekstil ürünleri üreten firmanın ABC markasına; ABC Man, ABC Kids, ABC Home gibi markalar eklenmesi.

Parodi markalar, tanımı yapılmamış olsa da nitelikleri itibarıyla ayrı bir tür olarak değerlendirilmeye müsaittir. Bir tanım yapacak olursak, parodi markalar bir markanın mizah, eleştiri, istihza gibi amaçlarla güldürü veya alay etme unsurlarıyla farklılaştırılarak kullanılmış halidir. Günümüzde bazı işletmeler, markalarının gelişmesini sağlamak, bilinirliğini arttırmak, imajını güçlendirmek, markayı anımsatmak gibi amaçlarla kendi markalarının parodilerini yaratmaktadırlar. Bu açıdan parodi markaların olumlu yönü olmakla birlikte, bir marka parodisinin rakipleri kötülemek, imajlarını zedelemek amacıyla yapılması durumunda –güldürü unsuru olsa bile- marka hakkı ihlali söz konusu olabilmektedir.^{69 70}

1.5.4. Sahiplerine Göre Markalar

Sahiplerine göre markalar; ferdi marka, ortak marka, holding markası, garanti markası, coğrafi markalar olarak alt gruplara ayrılmıştır.

⁶⁶ **KARASU Rauf**, Engelleme ve Spekülasyon Markaları, Ankara Barosu FMR Dergisi, Yıl: 2008, Cilt: 8, Sayı:3, s. 18-19.

⁶⁷ **KARASU**, Engelleme Markaları, s. 13.

⁶⁸ **ÇOLAK**, 4. Baskı, s. 295.

⁶⁹ **YATAĞAN ÖZKAN Çiğdem**, Markayla Şaka Olur mu? Marka Parodilerinin Hukuka Uygunluğu Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Sabih ARKAN'a Armağan, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019, s. 1355.

⁷⁰ Smith & Gibbons, parodi markaları bakımından karıştırılma ihtimalinin olup olmadığı değerlendirilirken normalde yapılan değerlendirmeden farklı olarak, kopyalama (taklit etme) niyetinin olup olmadığı hususuna daha az ağırlık verilmesi gerektiğini söylemektedir (**SMITH S. Lars / GIBBONS Llewellyn Joseph**, Mastering Trademark and Unfair Competition Law, Carolina Academic Press, 2013, s. 141).

Ferdi marka, gerçek veya tüzel kişilerin tek başlarına ya da elbirliğiyle sahip oldukları markaya denir. Ferdi markaya elbirliğiyle malik olunmuşsa, pay sahipleri diğerlerinin izni olmaksızın marka üzerinde tek başına tasarrufta bulunamaz zira marka hakkı bir bütündür.⁷¹ Adi şirket tarafından işletilen işletmelerin kullandığı marka elbirliğiyle mülkiyet halindeki markaya örnektir.⁷²

Ortak marka, üretim veya ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir (SMK m. 31/3). Ferdi markadan farklı olarak ortak markanın sahibi, sözleşme ile bir araya gelen teşebbüslerden oluşan grup değil, gruba dâhil kişilerdir.⁷³ Burada gruptan kastedilen, gerçek veya tüzel kişilerin yeni bir tüzel kişilik meydana getirmeden, aynı markayı ayrı ayrı kullanmak üzere sözleşme esasları dâhilinde bir araya gelmesidir.⁷⁴ Dolayısıyla birliğe (gruba) üye olan her bir teşebbüs markanın tümü üzerinde hak sahibi olup markayı tek başına kullanabilir.

Holding markası, ortak markayla çokça karıştırılsa da ortak markadan farklı bir marka çeşididir.⁷⁵ Holding markası birden çok kişi adına tescilli olmayıp genellikle grup işletmeleri üzerinde hâkimiyeti bulunan bir holding adına kayıtlı olan ve bu holding çatısı altında birleşen işletmeler tarafından kullanılan markadır.⁷⁶ Arkan'a göre holding markaları da bireysel (ferdi) marka niteliğindedir.⁷⁷ Örneğin Koç şirketler grubuna ait olan koçbaşı logosu, Sabancı şirketler grubuna ait SA logosu holding markalarına örnektir.⁷⁸

Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir (SMK m. 31/1). Bu 'garanti', mal ve hizmetlerin garanti markasının başvurusunda sunulan teknik şartnamede belirtilen nitelikte olduğuna dair bir taahhüt niteliği taşır.⁷⁹ Garanti markaları diğer markalardan farklı olarak, doğrudan mal ve hizmetlerin ayırt

⁷¹ KARASU (NAL / SULUK), s. 170.

⁷² ARKAN, C. I, s. 45.

⁷³ Marka sahibi grubun kendisi olsa idi bu durumda ferdi markadan bir farkı kalmazdı (ARKAN, C. I, s. 45).

⁷⁴ ARKAN, C. I, s. 45, dn. 48.

⁷⁵ Çolak, holding markası için *grup markası* terimini kullanmıştır (ÇOLAK, 4. Baskı, s. 20). Holding kelimesi ticaret hukukunda şirketler grubu, şirketler topluluğu anlamında kullanıldığından grup markası terimini kullanmak yanlış değildir. Ancak ortak markanın tanımı yapılırken sıkça bir 'grup'tan söz edildiği için karışıklığa mahal vermemek adına holding markası terimini kullanmanın daha uygun olacağı görüşündeyim.

⁷⁶ TEKİNALP, s. 372.

⁷⁷ ARKAN, C. I, s. 46.

⁷⁸ ÇOLAK, 4. Baskı, s. 20; KARASU (SULUK / NAL), s. 171.

⁷⁹ BOZGEYİK, Garanti Markası, s. 92.

edilmesi işlevi görmemekte ve fakat birlikte kullanıldığı diğer markalarla beraber bu markaların tanınmasında ve ayırt ediciliklerinin güçlenmesinde rol oynamaktadırlar.⁸⁰

1.5.5. Tanınmış Olup Olmamasına Göre Markalar

Tanınmış olup olmamasına göre markalar, bir ayırıma göre alelade markalar-tanınmış markalar olarak ikiye ayrılmaktayken⁸¹ daha ayrıntılı biçimde tasnif edildiği de görülmektedir. Bu daha ayrıntılı tasnifte yine alelade marka-tanınmış marka ayrımı bir üst ayırımken, tanınmış markalar da kendi aralarında maruf markalar, ünlü markalar, uluslararası markalar, dünya markaları, herkesçe bilinen markalar vb. sınıflara ayrılmıştır.⁸²

1.5.6. Tescil Edilmiş Olup Olmamasına Göre Markalar

Bu tasnife göre markalar, tescilli marka ve tescilsiz marka olarak ikiye ayrılmaktadır. Daha önce ifade edildiği üzere SMK tarafından sağlanan koruma tescil yoluyla elde edilir (SMK m. 7/1). SMK tarafından tescilsiz markalar için sağlanan koruma, tescilli markalara kıyasla daha sınırlıdır. Tescilsiz markalar SMK dışında, haksız rekabet hükümlerine göre de korunabilmektedir. Tescilsiz marka için SMK'da sağlanan sınırlı koruma ise sonraki markanın tesciline itiraz etme ve tescil edilmişse hükümsüzlük davası açabilmekle sınırlıdır.

2. MARKA HUKUKUNDA HAKKIN DOĞUMUNA İLİŞKİN İLKELER

2.1. Tescil İlkesi ve Ülkesellik Prensibi

2.1.1. Genel Olarak

Tescil, herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme anlamına gelmektedir. Marka hukuku anlamında tescil, marka olarak kullanılmak istenen işaretin marka siciline kaydedilmesi demektir. Tescil ilkesinin kabul edildiği sistemlerde (tescil sistemi), sınai haklar ve dolayısıyla marka üzerindeki haklar kural olarak yetkili makamlarca tutulan sicile (marka siciline) kaydedilmek suretiyle kazanılır ve bu tescil kurucu nitelik taşır.⁸³ Tescilden doğan bu marka koruması, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle sınırlıdır.

⁸⁰ BOZGEYİK, Garanti Markası, s. 92.

⁸¹ KARASU (NAL / SULUK), s. 172.

⁸² Ayrıntılı bilgi için bkz. DİRİKKAN Hanife, Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin Yayıncılık, 2003.

⁸³ CENGİZ Dilek, Türk Hukukunda İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, Beta Yayıncılık, İstanbul 1995, s. 38.

Tescil ilkesi, tarihine baktığımızda, İngiltere’de birçok kez uygulamaya konulmak istense de karmaşık, pahalı ve gereksiz olacağı gerekçesiyle kabul görmemiştir. Fakat nihayetinde, tüccarların marka taklitçiliği söz konusu olduğunda dava açabilmeleri için ispatlamaları gerekli olan ‘bilinirlik’ olgusunu ispatlamada kolaylık sağlaması; üçüncü kişilerin, bir tacirin belli bir işareti kullanma hakkını talep edip etmediğini görebilmelerini sağlaması; gerektiğinde işaretin sahibinin tespit edilmesinde kolaylık sağlaması gibi avantajları görülmüş ve tescil sistemi kabul edilmiştir.⁸⁴

Günümüzde tescil sisteminin, söz konusu tescilli markanın geçerli bir biçimde var olduğunu ve bir sahibinin olduğunu göstermesi; dolayısıyla bu kişinin marka üzerindeki münhasır hakkı tescilli olduğu mal/hizmet sınıflarında kullanma hakkı olduğunu açıkça göstermesi; varsa marka üzerindeki sınırlandırmaları (haciz, rehin vs.) göstermesi gibi bir avantajı vardır. Böylelikle tescil sahibi, bir tecavüz davası söz konusu olduğunda, markasının tescilli olduğu mal/hizmetler için geçerli olduğunu ispatlamak zorunda olmayacaktır.⁸⁵ Buna karşın iddia sahibi, söz konusu markanın aslında hiç tescil edilmemesi gerektiği veya tescil için haiz olması gereken hususları sonradan kaybettiğini ispatla yükümlüdür.⁸⁶

Ülkesellik ilkesi ise, marka hakkı ile bu hakkın bulunduğu ülke arasındaki bağı ifade eder. Bu bağ ile kastedilen; marka hakkının doğumunun, kazanılmasının, hakkın kapsamının, ne şekilde tasarruf konusu olacağını kısacası korumanın içeriğinin o ülke hukukuna göre belirlenmesidir.⁸⁷

Doktrinde ülkesellik prensibinin üç etki alanı olduğu ifade edilmiştir. Bunlar uygulanacak hukukun belirlenmesi, hakkın varlığı ve hakkın etki alanıdır.⁸⁸ Yetkili makam tarafından yapılan tescil, hak sahibine sadece ülke sınırları içinde koruma sağlar. Başka bir ifadeyle, tescilin etkili olacağı coğrafi alan ülke sınırlarıdır. İşte bu, ülkesellik prensibinin üçüncü görünümü olan hakkın etki alanıdır.

⁸⁴ **BENTLEY / SHERMAN / GANGJEE / JOHNSON**, s. 930.

⁸⁵ Bu durum, markanın tescil belgesinde yer alan tüm mal/hizmetler bakımından *ilk görüntü (prima facie) kanıtı* kabul edilerek korunmasıdır (**OYTAÇ Kutlu**, Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Markalar Hukuku, Beta Yay. 1999, s. 17). Markanın, tescil belgesinde sayılan mal ve hizmetler için mutlak kullanım hakkına sahip olduğuna ilişkin *ilk görünüş kanıtı*, aksi ispatlanabilecek bir varsayım olup, kanıtlama yükümlülüğü marka sahibinin haklarını tartışmaya açan üçüncü kişiye aittir (**OYTAÇ Kutlu**, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, Nobel Kitabevi, 2002, s. 81).

⁸⁶ **LAFRANCE Mary**, Understanding Trademark Law, 4th Edition 2020, Carolina Academic Press, s. 79.

⁸⁷ **YASAMAN / YUSUFOĞLU, C. I**, s. 4.

⁸⁸ **PASLI Ali**, Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014, s. 177-194.

Ancak tescil ilkesi ve ülkesellik prensibi birçok hukuk sisteminde de olduğu gibi hukukumuzda mutlak olarak uygulanmamaktadır. Hukukumuzda tescil ilkesi esas olmakla birlikte, marka hakkının kullanım yoluyla da elde edilebileceği kabul edilmiştir.⁸⁹ Buna göre, bir işareti marka olarak ihdas edip onu belirli mal veya hizmetlerle bilinir hale getiren kişi, bu işareti tescil ettirmemiş olsa bile marka hakkını kazanır. Marka hakkını bu yolla kazanan kişi, sonraki markaların tesciline engel olma ve eğer tescil edilmişse bunun hükümsüzlüğünü isteme hakkına sahiptir. Buna marka hukukunda *gerçek hak sahipliği* adı verilmektedir. Doktrinde *kullanıma dayalı öncelik hakkı* olarak da adlandırılmıştır.⁹⁰ İlgili işaret üzerinde hak elde edilebilmesi için işaretin tarih bakımından öncelikli kullanımı gerektiğinden kanımca *kullanıma dayalı öncelik hakkı* adı verilmesinde de bir sakınca yoktur. Önerimize benzer bir ifade olarak *önceye dayalı kullanım* ifadesi de doktrinde kullanılmıştır.⁹¹

Bu terimlerden başka, *eskiye dayalı kullanım nedeniyle üstün ve öncelikli hak*,⁹² *eskiye dayalı gerçek hak sahipliği*⁹³, *öncelik hakkı*⁹⁴, *önceye dayalı hak*,⁹⁵ *önceki hak*,⁹⁶ *önceki tarihli hak*,⁹⁷ *önceye dayalı üstün hak sahipliği*,⁹⁸ *önceki kullanımdan kaynaklanan üstün hak*,⁹⁹ *müktesep hak*,¹⁰⁰ *önceki kazanılmış hak*¹⁰¹ kavramlarının kullanıldığı da görülmektedir. Kanımca bu kavramlardan *gerçek hak sahipliği* ibaresini içerenler anlamca daha geniş bir kavrama tekabül ettiğinden¹⁰² SMK m. 6/3 anlamındaki hakkın tam olarak karşılığı değildir. Yine *üstün hak* ibaresini içerenler de kanımca uygun kavramlar değildir. Zira burada biri

⁸⁹ Türk hukukunda mutlak tescil ilkesinin benimsendiği çoğunluk tarafından ifade edilmekle birlikte bunlar aşağıda Türk Hukukunda Marka Hakkının Kazanılması (Doğumu) başlığı altında tartışılacaktır.

⁹⁰ **BOZGEYİK Hayri**, Markalarda Rüçhan Hakları, Ankara Barosu FMR Dergisi Cilt: 7, Sayı: 2007/1, s. 72.

⁹¹ **GÜNEŞ**, Marka Hukuku, s. 55.

⁹² 11. HD. 02.12.2019, 2019/1049 E. 2019/7730 K.

⁹³ 11. HD. 10.10.2019, 2018/1663 E. 2019/6420 K.

⁹⁴ 11. HD. 07.10.1999, 1999/1724 E. 1999/7608 K.; **YASAMAN**, C. I, s. 422; **BİLGE Mehmet Emin**, Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2014, s. 121; **TEKİNALP**, s. 424

⁹⁵ 11. HD. 25.09.2019, 2018/4582 E. 2019/5811 K.; 11. HD. 13.05.2019, 2018/2275 E. 2019/3674 K.

⁹⁶ **TEKİNALP**, s. 425

⁹⁷ SMK m. 48 (Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının markalarla ilişkisini düzenleyen madde).

⁹⁸ 11. HD. 30.09.2019, 2018/4159 E. 2019/5918 K.

⁹⁹ 11. HD. 24.06.2019, 2018/3160 E. 2019/4776 K.

¹⁰⁰ 11. HD. 26.06.2019, 2018/2806 E. 2019/4859 K. Bununla birlikte, *müktesep hak* kavramı marka hukukunda aşağıda açıklanacağı üzere tescilli markalar bakımından farklı bir anlama daha tekabül ettiğinden ve ayrıca Yargıtay'ın da tescilsiz markalar üzerinden müktesep hak elde edilemeyeceğini ifade etmesi sebebiyle bu kavramı kullanmanın isabetli olmadığını düşünmekteyim.

¹⁰¹ **YASAMAN Hamdi**, Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (edt. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK), BTHAE T. İş Bankası A.Ş. Vakfı Yayınları, Ankara 2017, s. 137.

¹⁰² Gerçek hak sahipliği kavramı olarak daha geniştir ve kullanıma dayalı öncelik hakkını da kapsar. Zira başka bir ülkede yapılan başvuruya dayanarak ülkemizde rüçhanlı başvuru yapan ve bu suretle ülkemizde tescil edilen markanın terkinini veya bir başvurunun reddini sağlayan kişi de gerçek hak sahibidir. Fakat burada kullanıma dayalı bir öncelik hakkı yoktur; gerçek hak sahipliği başka bir ülkedeki marka tescilinden doğmuştur. Keza ülkemizin taraf olduğu Paris Sözleşmesi gereği, bu Sözleşme anlamındaki tanınmış markalar Türkiye'de kullanılmadan da korunabilir. Bu husus da gerçek hak sahipliğinin bir görünüş biçimidir fakat Türkiye'de bir kullanım söz konusu değildir.

diğerine üstünlük sağlayan iki hak yoktur; yalnızca bir hak vardır, o da SMK m. 6/3 kapsamında tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret üzerinde elde edilen haktır. *Öncelikli hak*, *öncelik hakkı* gibi terimleri içeren kavramlar ise SMK'nın 12. maddesinde düzenlenen başka bir ülkedeki başvuruya dayanan rüçhan hakkı ve sergiye dayanan rüçhan hakkı kavramlarıyla karıştırıldığından tercih edilmemelidir. *Önceki tarihli hak* ibaresini içeren kavramlar da SMK m. 6/3'teki hakkı tam olarak karşılamaz çünkü önceki tarihli hak ile kastedilen *tescilli* bir marka da olabilir.

Terimlerdeki bu farklılık ve yeknesaklık sağlayamama durumu yabancı mevzuatta da kendisini göstermiştir. Örneğin 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğünde *earlier rights* ifadesi kullanılmışken (m. 137), TRIPS'te *prior rights* ifadesi kullanılmıştır (m. 16/1).

Tescil ilkesinin istisnalarından *gerçek hak sahipliği ilkesi* ve süreyle sınırlı bir istisnası olarak kabul edilen başvuruya veya sergiye dayanan *öncelik hakkı ilkesi* ayrı bir başlıkta incelenecektir.¹⁰³ Tescil ve ülkesellik ilkesinin diğer istisnaları; (i) Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markalar, (ii) Paris Sözleşmesi'ne göre üye devletlerden birinde tescilli olan markanın *aynısının* tescilsiz olarak korunması, (iii) ticari vekilin geçerli bir sebep olmaksızın diğer ülkelerde tescil ettirmek istediği markalardır.

Tescil ve ülkesellik ilkesinin bir diğer istisnası ise, (iv) aslında gerçek hak sahipliği ilkesinin doğal bir sonucu ve bir uzantısı olan *tescile dayalı kullanım savunmasının* geçersiz olması halidir. Şöyle ki, SMK'dan önceki dönemde, tescilli bir marka hakkı sahibine karşı tecavüz davası açıldığında bu kişi, sahip olduğu tescil belgesini dayanak göstererek meşru bir hakka sahip olduğunu öne sürüp kendisine tecavüz davası açılmayacağını savunmaktaydı. Diğer bir ifadeyle kullanmakta olduğu markasının hâlihazırda tescilli olduğunu, bu kullanımın haklı dayanağının tescil belgesi olduğunu öne sürmekteydi. Bu sebeple, iddia sahibi önce markanın hükümsüzlüğü davası açıp markayı hükümsüz kıldırmak daha sonra tecavüz davası açmak zorunda kalmaktaydı. Hükümsüzlük davalarının ise uzun yıllar sürdüğü dikkate alındığında, bu tescil belgeleri kötüniyetli kişiler elinde *güvenli bir limana* dönüşmüştü.¹⁰⁴

Yargıtay 2013 yılına kadar tescil işlemi tek başına hukuka uygunluk sebebi saymış ve bu tarihten sonra içtihat değişikliğine gitmişse de, konuya ilişkin tartışmalar esas itibariyle SMK'nın 155. maddesinin yürürlüğe girmesiyle son bulmuştur. Anılan maddeye göre *marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine*

¹⁰³ Bkz. 1. Bölüm, 2.2 ve 2.3. no'lu başlıklar.

¹⁰⁴ **SULUK Cahit**, Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil “Güvenli Liman” mıdır? Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013 (edt. Tekin MEMİŞ), Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 403-404.

sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremeyecektir. Böylelikle tescilli marka sahibi artık tescil belgesine dayanarak bu tip bir savunma geliştiremeyecektir.¹⁰⁵

Madde metninde ‘rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahibi’ ifadesi farklı şekilde yorumlanmaya müsait olsa da esasen söylenmek istenen; kullanıma, başvuruya veya sergiye dayanan öncelik hakkı sahibinin açmış olduğu tecavüz davaları kastedilmektedir. Keza SMK ile getirilen bu yenilikle, tescil belgelerinin gerçek hak sahibine karşı artık güvenli bir liman oluşturmaktan çıktığı şeklinde değerlendirilmiştir.¹⁰⁶

Görülmektedir ki kanunun bu maddesinde rüçhan sahibinden kasıt gerçek hak sahipliğidir. Bu vesileyle söylemek gerekir ki, örneğine 155. maddede tekrar rastlamış olduğumuz bu kavram karmaşası giderilmelidir. Sonraki tarihli bir markayla ihtilafa düştüğü durumlarda SMK m. 6/3 anlamındaki ‘gerçek hak sahipliği’ni ifade etmek için ‘kullanıma dayalı öncelik hakkı’ ibaresi; 12. maddede düzenlenen rüçhan haklarında da ‘başvuruya dayalı öncelik hakkı’ ve ‘sergiye dayalı öncelik hakkı’ ibareleri kullanılmalıdır. Böylelikle öncelik hakkı marka hukukunda bir ana başlık olarak görülüp üç alt başlığa ayrılmalı ve bu alt başlıklar da kullanıma dayalı öncelik hakkı, başvuruya dayalı öncelik hakkı ve sergiye dayalı öncelik hakkı olmalıdır.

Kanımca gerçek hak sahipliği ilkesinin bir uzantısı olması hasebiyle ‘tescile dayalı kullanım savunmasının geçersizliği’ tescil ilkesinin bir istisnası olarak kabul edilmelidir. *Önceki Tarihli Hakların Etkisi* başlıklı 155. madde için bu kısımda vereceğim bilgi bu kadarla sınırlı olup, bu madde ayrıca 3. Bölümde 1.2.1.2. no’lu başlık altında incelenecektir.

¹⁰⁵ Bu noktada akıllara şu soru gelmektedir: Davacı açacağı tecavüz davasında sonraki markanın hükümsüzlüğünü de talep etmek zorunda mıdır? Bu soruya ‘hayır zorunda değildir’ şeklinde cevap vermek SMK m. 155’in temel gayesidir. Ancak kanımca pratikteki sonuçlar göz önüne alınarak ‘bu iki davanın birlikte açılması davacının menfaatindedir’ şeklinde cevaplamak daha uygun olacaktır. Zira hükümsüzlük talep etmeden açılan bir tecavüz davası kendisinden beklenen hukuki korumayı tam anlamıyla sağlayamaz. Örneğin tecavüz davasında tecavüz fiillerinin durdurulması talep edilmişse somut olay bakımından durdurulmasına karar verildikten ve hüküm icra edildikten bir süre sonra, sonraki marka sahibi tescilli markasını yine tecavüz teşkil eder şekilde tekrar kullanmaya başlarsa ne olacaktır? Tekrar bir tecavüz davası açılması ve tecavüz teşkil eden her yeni kullanım için bu işlemin sonsuza dek tekrarlanması söz konusu olacaktır. Bu sebeple tecavüz davası hükümsüzlük davası ile birlikte açılmalıdır. ABAD, Topluluk markası sahibinin sonraki tarihli Topluluk markasının önceden hükümsüzlüğünü talep etmeksizin tecavüz davası açabileceğine hükmetmiştir. Gereğe olarak ise 207/2009 sayılı Tüzüğü m. 9/1’in, “marka sahibinin tekeli hakkının, önceden hükümsüzlüğü istenmeksizin sonraki tarihli Topluluk markası sahibini de kapsadığı” şeklinde yorumlanması gerektiğini göstermiştir (kararı aktaran **ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal**, SMK m. 155’in Temel Varsayımları ve Olası Değişkenler Üzerine Düşünceler, BATİDER C. XXXV Sayı: 2 Haziran 2019, s. 77 ve aynı sayfada dn. 50). ABAD’ın bu kararı ilk bakışta görüşümüzle çelişiyor gibi görünse de aslında bir ayrılık yoktur. Bizim söylemek istediğimiz, tecavüz davalarının hükümsüzlük davası ile birlikte açılarak sorunun temelli ortadan kaldırılması ile daha sonra tekrar tecavüz davaları açmaya gerek kalmayacağıdır. Yoksa tecavüz davasının hükümsüzlük talep etmeden açılacağı noktasında bir itirazımız yoktur.

¹⁰⁶ **SULUK (KARASU / NAL)**, s. 9

2.1.2. Paris Sözleşmesi'nin 6. Mükerrer 6. Maddesinin Tescil Ülkesinin İstisnası Olup Olmadığı Sorunu

Paris Sözleşmesi'nin 6. mükerrer 6. maddesine göre, *Birlik ülkeleri hizmet markalarını korumayı taahhüt ederler. Bu tür markaların tescilini yapmaları mecburi olmayacaktır.* Maddenin düzenlenme şeklinden hizmet markalarının tescilsiz biçimde korunacağı anlaşılabilir. Ancak, bu durum maddenin kötü biçimde kaleme alınmış olmasından kaynaklı bir yanlış anlaşılmalıdır. Şöyle ki, Paris Sözleşmesi'nin hükümleri, baştan beri sadece üretilen malların ticari markalarıyla ilgiliydi. Çünkü Sözleşme akdedildiği zamanda hizmet markaları bir 'marka' olarak değerlendirilmemekte ve hukuki olarak korunmamaktaydılar. Hizmet sunumuyla ilgili markaların da eşit derecede önemli olduğu fikri tarihi süreçte daha yavaş gelişmiştir. Nihayet 1958 yılında toplanan Lizbon Revizyon Konferansı'nda eklenen 6. mükerrer 6. madde ile hizmet markalarının yasal olarak korunması mümkün hale gelmiştir. Ancak o zaman bile az sayıdaki Paris Birliği ülkesi bu markalara, tescilli ticari markalara (mallar için) verilen korumayla aynı temelde bir koruma vermiştir.¹⁰⁷

Paris Sözleşmesi'nin 6. mükerrer 6. maddesiyle akit devletlere yüklenen görev hizmet markalarının korunması olup, bunun ne şekilde yapılacağı ise yine akit devletlerin takdirine bırakılmıştır. Başka bir ifadeyle, anılan maddeyle akit devletlere getirilen yükümlülük bu konuda *yasal düzenleme yapma* yükümlülüğü değil, *hizmet markasını koruma* yükümlülüğüdür. Akit devletler, hizmet markalarının korunması konusunda yasa yapmak zorunda kalmayacaklarından -özellikle tescil sadece özel mevzuat temelinde söz konusu olduğundan- bu markaların tescilini sağlamak zorunda olmadıklarını söylemek de mantıklıdır.¹⁰⁸

İşte anılan hükümle anlatılmak istenen budur. Yoksa burada amaç, hizmet markalarının, tescil sistemini benimseyen ülkelerde bu sistemin istisnası olmalarını sağlamak değildir. Sözleşme'nin bu hükmü, hak sahiplerinin, mevcut tüm yasal yollarla ilgili ülkenin

¹⁰⁷ **RICKETSON Sam**, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property A Commentary, Oxford Publishing, 2015, no. 12.29.

¹⁰⁸ **BODENHAUSEN G.H.C.**, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised in Stockholm in 1967, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), s. 123.

yetkili makamları tarafından hizmet markalarının korunmasını doğrudan talep edebilmelerine imkân vermesi sebebiyle ‘kendiliğinden uygulanan’ hüküm olarak değerlendirilmektedir.¹⁰⁹

Sözü edilen Lizbon Konferansı’nda, Konferans Programı, bu tür markaların ekonomik yaşamdaki artan önemini belirtmekle birlikte, aynı zamanda, daha fazla sayıda Paris Birliği ülkesinin bir sonraki revizyona kadar ulusal yasalarında gerekli düzenlemeleri yapmaları için beklenmesinin daha iyi olabileceği, hizmet markalarının korunmasının mevcut revizyona dâhil edilmesinin önerilmesinin erken olabileceğini düşünmüştür. Ne var ki AIPPI ve Uluslararası Üreticiler Odası gibi sivil toplum gruplarından bu tür bir korumanın genişletilmesi için güçlü bir destek gelmesi sonucu nihayet 6. mükerrer 6. madde bu Konferans’ta kabul edilmiştir.¹¹⁰ Kanımca bu düzenlemenin o tarihte gecikmeksizin yapılması uygun olmuştur. Zira az evvel belirtildiği üzere önemli olan akit devletlerin yasal düzenleme yapması değil, yetkili makamları nezdinde hizmet markalarının korunmasına izin vermeleridir.

Bu bağlamda, Konferans’ın Genel Raporu, bu korumanın 'yöntemlerini' akit devletlerin kendilerinin belirleyeceğini vurgulamıştır. Örneğin bunu haksız rekabet yasalarının uygulanması yoluyla yapabileceklerdir.¹¹¹ Mesela SMK’da sadece emtialar bakımından tescilli olan markaların korunacağı, hizmet markalarının kanun kapsamı dışında olacağı düzenlenmiş olsaydı bile, TTK’nın haksız rekabet hükümleri hizmet markalarının korunmasını sağlayacağından ülkemiz Paris Sözleşmesi’nin bu maddesiyle verilen yükümlülüğü yerine getirmiş olacaktı.¹¹²

Sonuç olarak, Paris Sözleşmesi’nin 6. mükerrer 6. maddesi ile hizmet markaları da artık resmen korunmaya başlanmış ve üye ülkeler bunları koruma altına almakla yükümlü hale gelmiştir. Hizmet markalarını iç hukukta korumaya yönelik düzenlemeleri hala yapmamış üye ülkeler bakımından da, bu ülkelerin mahkemeleri nezdinde Paris Sözleşmesi’nin bu hükmünün dayanak olarak alınması mümkündür. Sonuç olarak anılan hüküm tescil ilkesinin istisnası olmayıp sadece hizmet markalarını üye ülkelerde ‘her ne şekilde olursa olsun’ koruma altına almaktır.

¹⁰⁹ **BODENHAUSEN**, s. 123. Yargıtay da benzer şekilde, Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi ile TRIPS’in 16. maddesinin, Anayasamızın 90. maddesi uyarınca doğrudan uygulanmasına mani bir durum olmadığını söylemektedir (11. H.D. 01.07.2015 T. 2015/2322 E. 2015/8775 K.).

¹¹⁰ **RICKETSON**, no. 12.29.

¹¹¹ **RICKETSON**, no. 12.30.

¹¹² Aynı yönde **BODENHAUSEN**, s. 122, b paragrafı.

2.1.3. Tescil ve Ülkesellik İlkesinin İstisnaları

2.1.3.1. Paris Sözleşmesi Anlamındaki Tanınmış Markalar

Ülkesellik prensibinin ve aynı zamanda yine tescil ilkesinin bir başka istisnasını ise tarafı olduğumuz Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesinde düzenlenen tanınmış markalar oluşturmaktadır.¹¹³ Anılan madde şu şekildedir:

Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı veya (markanın) kullanıldığı ülkenin yetkili makamınca, söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olmasıyla ve aynı veya benzeri mallarla ilgili olarak kullanılmasıyla tanınan markanın, herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde reproduksiyonunu, taklit edilmesini veya aşına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re'sen, gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya (tescil edilmişse) iptal etmeyi taahhüt ederler.¹¹⁴ Tescil edilmek istenen markanın esas unsurunun; tanınmış markanın esas unsurunun çoğaltılması, tercümesi şeklinde olması veya bununla karışıklık doğurabilecek taklidinden oluşması durumunda da aynı hükümler uygulanacaktır.¹¹⁵

¹¹³ Hemen belirtelim ki, Türkiye'de tanınmış markalar tescil ilkesinin bir istisnası değildir. Zira SMK m. 6/5'te açıkça "Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye'de ulaştığı tanınırlık düzeyi"nden bahsetmekle, Türkiye'de tanınmış markalar bakımından tescil ilkesinin geçerli olduğu kanunkoyucu tarafından ifade edilmiştir.

¹¹⁴ Bu birinci fıkranın ilk cümlesinin orijinal metni: "The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods." Dolayısıyla "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..." şeklinde başlayan çeviriler kanımca hatalıdır. Buradaki hata orijinal metindeki 'use' kelimesinden sonra konulması gereken virgülün bulunmayışıdır. "Use" kelimesinden sonra virgül konulsa idi anlam daha açık olabilirdi.

¹¹⁵ Metinde geçen 'tanınmış marka' ifadesi yerine, 20.11.1975 tarih ve 15418 sayılı Resmi Gazete'de 'herkesçe bilinen marka' kavramı kullanılmıştır. Bu kavram bazı çalışmalarda tercümelerde de kullanılmıştır. Bkz. **DİRİKKAN**, s. 49; **DİLMAÇ Şule**, Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması, Seçkin Yayıncılık, 2014, s. 71. Fakat doktrinde de ifade edildiği üzere, herkes tarafından bilinen bir markadan söz edebilmek için, ilgili toplumsal çevrede marka konusunda genel bir bilginin bulunması gerekli olup; markanın ülkede yaşayan herkes tarafından bilinme zorunluluğu yoktur. Herkes tarafından bilinen markalar bakımından ilgili toplumsal çevre, markanın kullanıldığı malların güncel ve potansiyel alıcılarıdır (**DİRİKKAN**, s. 57). Bu sebeple yanlış bir algıya yol açmamak adına, 'herkesçe bilinen marka' ifadesi yerine 'tanınmış marka' ifadesini kullanmayı tercih ettik.

Böyle bir markanın iptalinin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekecektir. Birlik ülkeleri, kullanmanın yasaklanması talebinin yapılması için gerekli süreyi tanıyabilirler.¹¹⁶

Kötüniyetli¹¹⁷ tescil edilen veya kullanılan markaların kullanımının yasaklanmasını veya iptalini istemek için süre tespit edilmeyecektir.

Paris Sözleşmesi'nin anılan bu hükmü SMK m. 6/4 hükmünün dayanağı niteliğindedir. SMK m. 6/4'e göre, Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

Paris Sözleşmesi'nin söz konusu maddesini incelediğimizde, ilk olarak *trademark* kavramı üzerinde durmak gerekir. Paris Sözleşmesi'nin Uygulanmasına Dair Kılavuz'da açıkça ifade edildiği üzere *trademark* ibaresi yalnızca ticaret markalarına işaret etmektedir; hizmet markaları düzenlemenin kapsamı dışındadır. Birinci fıkrada geçen “[...] aynı veya benzeri mallarla ilgili olarak [...]” ifadesi de bunu doğrulamaktadır. Buna karşın, (Paris Birliği'ne) üye devletler ilgili hükmü benzer durumlarda hizmet markalarına da uygulamakta serbesttir.¹¹⁸ Nitekim kanunkoyucu, TRIPS m. 16/3'ün gereklerine uyarak SMK'da “[...] aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından [...]” demek suretiyle hizmet markalarını da Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar kapsamına dâhil etmiştir.

¹¹⁶ Tanınmış marka sahibine, uyumsuzluk konusu sonraki markaya karşı bir tepki vermek hususunda yeterli zaman tanıyan bu hüküm üye devletlere, tanınmış marka sahibine en az beş yıllık süre tanınması gerektiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu beş yıllık süre içinde sessiz kalma suretiyle tanınmış marka sahibinin iptal talep etme hakkını kaybettiği iddia edilemeyecektir. Bu haliyle SMK m. 25/6'nın, Paris Sözleşmesi'nin anılan maddesine aykırı olup olmadığı üzerine düşünmek gerekir. SMK 25/6'ya göre, marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen **beş yıl** boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. Bu husus özellikle tanınmış markanın taklidi olan sonraki markanın Türkiye'de tescil tarihinin 'öğrenme' kabul edildiği durumlarda söz konusu olacaktır. Örneğin Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış X markasının ayırt edilemeyecek kadar benzeri Türkiye'de 01.01.2020 tarihinde tescil edilmiş olsun. X markasının sahibi de bu tescilden aynı gün haberdar olsun. Paris Sözleşmesi'nin anılan maddesine göre akit devletler X markasının sahibine, sonraki taklit markanın iptalini istemek için en az beş yıl tanımak zorundadır. Oysa SMK m. 25/6'ya göre ise tescil tarihini sonraki taklit markanın varlığından haberdar olma tarihi kabul ettiğimizde aynı beş yıllık sürenin sonunda, X markasının sahibi dava hakkını kaybetmektedir. Bu durum bakımından SMK m. 25/6'nın Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesinin 2. fıkrasına aykırı olduğu söylenebilir. Öte yandan belirtmek gerekir ki her ne kadar orijinal metinde “*requesting the cancellation of such a mark*” (bu tarz bir markanın iptalini talep etme) ifadesi kullanılmışsa da Türk hukuku açısından uygulanmasına bakacak olursak burada kastedilen SMK anlamındaki markanın hükümsüzlüğünün talep edilmesidir. Nitekim hukukumuzda Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markaların (SMK m. 6/4) korunması, SMK m. 25'in SMK m. 6'ya yaptığı atıf sebebiyle hükümsüzlük talep edilmesi yoluyla sağlanır.

¹¹⁷ Kötüniyet, genellikle, uyumsuzluk konusu işareti tescil ettiren veya kullanan kişinin, tanınmış markadan haberdar olduğu ve muhtemelen bu işaret ile tescil ettirdiği veya kullandığı işaret arasındaki olası karışıklıktan fayda sağlamayı amaçladığı durumlarda ortaya çıkmaktadır (**BODENHAUSEN** s. 93). Dolayısıyla anlaşılmalıdır ki, kötüniyet iddiası her somut olay bakımından münferiden değerlendirilmelidir.

¹¹⁸ **BODENHAUSEN**, s. 90.

Koruma talep edilen ülkedeki tanınırlığın kullanım yoluyla mı sağlanması gerektiği yoksa herhangi bir şekilde tanınmış olmasının mı yeterli kabul edilebileceği hususuna değinmek gerekir. Bir marka, tescil edilmeden önce ve -diğer ülkelerdeki tanıtımın olası yansımaları göz önüne alındığında- bir ülkede kullanılmadan önce de tanınırlık kazanabilir. Bu sebeple 1958'de Lizbon Revizyon Konferansı, korumasının talep edildiği ülkede tanınan bir markanın kullanılmasının böyle bir koruma için gerekli olmayacağı gerekçesiyle bu yöndeki bir teklifi reddetmiştir. Bunun anlamı şudur ki, bir akit devlet, kendi topraklarında kullanılmayan tanınmış markaları korumak zorunda değildir,¹¹⁹ kullanım şartı koşmak ilgili devletin iradesine bırakılmıştır.

Aynı şekilde WIPO ile Paris Birliği'nin 1999 yılında, Tanınmış Markaların Korunmasına İlişkin Hükümler Hakkında Ortak Tavsiye Kararı'nda¹²⁰ da tanınmış markanın korunabilmesi için akit devlette tescilli olması veya kullanılıyor olması şartları aranmamıştır (m. 2/3-i). Bir markanın akit devlette ilgili sektörlerden birinde *tanınmış* olması durumunda o markanın tanınmış marka sayıldığı, sadece *biliniyor* olması durumunda ise tanınmış sayılıp sayılmayacağına akit devlete bırakıldığı kararlaştırılmıştır (m. 2/2-c).¹²¹

Ülkemiz açısından baktığımızda ise bu yönde herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir. Yargıtay bir kararında, tanınmış bir markanın Türkiye'de üretilmese, ithal edilmese ve satılmasa dahi korumadan yararlanacağına aşikâr olduğu gerekçesiyle tanınmış marka ile itibasa mahal veren markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.¹²²

Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markanın menşe ülkede tescilli olmasının gerekip gerekmeyeceği de açıklığa kavuşturulması gereken bir başka sorundur. Kanımca Paris

¹¹⁹ BODENHAUSEN, s. 91.

¹²⁰ **Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks** adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999.

(<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>). E.T. 16.06.2020.

¹²¹ Dolayısıyla bazı tercümelelerde yer aldığı gibi, 'iyi bilinen' kavramını kullanmak anlam karışıklığına yol açabilecektir. Örneğin bir markanın üye devlette *biliniyor* olması halinde tanınmış sayılıp sayılmayacağına üye devlete bırakıldığı ifade edilmişken, *iyi biliniyor* olması durumunda ne olacaktır? İyi biliniyor olma ile tanınmış olma arasındaki fark nedir? Bu tip sorulara mahal vermemek için, *well-known* kelimesinin Türkçe karşılığı olarak bir kalıp haline gelmiş olan 'tanınmış' ifadesini kullanmak kanımca daha uygundur.

¹²² "Bu tür markaların Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer altıncı maddesinden yararlanabilmesi için koruma talep eden markanın Türkiye'de (umumen malum olması) yeterli bulunmaktadır. Umumen malum malın Türkiye'de imal edilmemesi, ithal edilmemesi halinde dahi umumen malum bu malın ülkemize, her zaman getirtilip satılma olasılığı bulunduğundan tanınmış bir markayı hatırlatmak ve onun şöhretinden yararlanmak maksadıyla bu markanın aynı cins mallar üzerine konularak korunması, iyiniyet kurallarına aykırı bulunmuştur (Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN Ticari İşletme Hukuku, Ankara 1968, s.465 vd.)." 11. HD 23.06.2000, 2000/5459 E. 2000/5902 K.

Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markanın menşe ülkesinde tescilli olması gerektiği gibi bir sonuç ilgili maddeden çıkmamaktadır. Şöyle ki, “[...] tescilin yapıldığı veya (markanın) kullanıldığı ülkenin [...]”¹²³ ifadeleri dikkate alındığında söz konusu markanın mutlaka tescilli olması aranmamıştır. İlgili markanın ticarete belirli bir işletmeye ait bir marka olarak tanınması yeterli kabul edilmiştir.¹²⁴

Buna karşın, Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markanın tescilli marka olması gerektiği yorumunu yapabileceğimiz bir düzenleme de bulunmaktadır; TRIPS’in ‘Verilen Yetkiler’ başlıklı 16/3 maddesi de Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markaya gönderme yapmaktadır. Bu maddeye göre, Paris Sözleşmesi'nin (1967) birinci mükerrer altıncı maddesi, uygun düştüğü ölçüde tescilli markanın ait olduğu mal veya hizmetlerden farklı mal veya hizmetler için de uygulanacaktır, ancak şu koşulla ki, markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımı, bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır.¹²⁵ Görüldüğü üzere TRIPS tescilli bir markadan söz etmektedir. TRIPS'in lafzını dikkate aldığımızda Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış marka tescilli bir markadır.

Öte yandan, Paris Sözleşmesi'nde tanınmış markanın tanımı yapılmadığı gibi buna ilişkin kriterlere yer verilmemiştir. Esasen bu, Paris Sözleşmesi tarafından yapılan bilinçli bir tercihin sonucudur. Zira bir markanın tanınmış olup olmadığını tespit etme yetkisi üye ülkelerin idari veya yargısal makamlarına bırakılmıştır.¹²⁶ Bu husus tek başına monografik eserlere konu olacak kadar geniş olduğundan burada yalnızca Tanınmış Markaların Korunmasına İlişkin Hükümler Hakkında Ortak Tavsiye Kararı'nda belirtilmiş olan kıstaslara yer vermekle yetinilmektedir. Anılan metindeki kıstaslar şunlardır:¹²⁷

- i. Markanın ilgili sektörde bilinme ve tanınma derecesi.
- ii. Markanın süre, kapsam ve coğrafi bölge itibarıyla her türlü kullanımı.

¹²³ “[...] the competent authority of the country of *registration or use* [...]”

¹²⁴ **BODENHAUSEN**, s. 92.

¹²⁵ SMK açısından baktığımızda, kanun koyucunun bu düzenlemeye uygun bir düzenleme yapmadığını görmekteyiz. Zira şu an hali hazırda Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markayla sadece aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından bir itiraz sebebi bulunmaktadır. Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerden farklı mal veya hizmet sınıfları bakımından tescil engeli olması (genişletilmiş koruma) ise yalnızca Türkiye’de tescilli tanınmış markalar bakımından geçerlidir (SMK m. 6/5). Ancak yine de usulüne göre yürürlüğe konulmuş bir uluslararası sözleşme niteliğinde olması sebebiyle, TRIPS’in bu hükümlerinin ülkemizde uygulanması gerekmektedir (Anayasa m. 90).

¹²⁶ **BODENHAUSEN**, s. 91.

¹²⁷ **Joint Recommendation on Well-Known Marks**, Part I, Article 2/1(b).

- iii. Markanın kullanıldığı mal veya hizmetlerle ilgili olarak; fuar veya sergilerdeki reklam, tanıtımlar ve sunumlar da dâhil olmak üzere, marka için yapılan promosyonun süresi, kapsamı ve coğrafi çevresi.
- iv. Marka haklarının kullanımı ile ilgili kayıtlar, özellikle yetkili otoritelerce tutulan markanın tanınmışlığına dair kayıtlar.
- v. Markaya atfedilen değer.

Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markanın tanınırlık derecesi hakkında çoğunluk tarafından kabul edilen görüşe göre tanınmış markalar, -belli bir itibara sahip olmaları hasebiyle korunmaya layık bulunan- tescilsiz markalardan daha fazla bir bilinirliğe sahip olmaları gerekirken, ünlü markalara¹²⁸ nispeten daha az bir bilinirliğe sahip olmaları yeterli kabul edilmektedir.¹²⁹

Çeşitli ülkelerde Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markanın tanınmışlık derecesinin %30-%65 arasında değiştiği ifade edilmektedir.¹³⁰ Türk hukuku açısından değerlendirildiğinde yine kesin bir rakam vermek mümkün olmamakla birlikte, Paris Sözleşmesi'nin ilgili hükmünün lafzı ve amacının dikkate alınması gerekir. Özellikle hükmün getiriliş amacının Sözleşme'ye üye ülkelerde kullanılan; ancak korumanın talep edildiği ülkede henüz tescil edilmemiş veya kullanılmaya başlanmamış markaların korunmasına yönelik olduğu dikkate alındığında çok düşük bir tanınmışlık derecesi yeterli kabul edilmemelidir.¹³¹ Bu noktada, ilgili toplumsal çevrenin belirli bir bölgede toplanmış olma durumu hariç olmak üzere, sadece Türkiye'nin belli bir bölgesinde bilinen marka Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka olarak kabul edilmeyecektir.¹³²

Uygulamada çok sık yapılan bir hataya da değinecek olursak, Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markadan söz edebilmek için, bu markanın *yurtdışında* tescilli olması veya kullanılması gerekir. Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi ve dolayısıyla SMK m. 6/4'ün amacı yurtdışında tanınmış markanın bir şekilde yurt içinde de tanınması durumunda kötünietli kişilerin aynı markayı tescil etmesini engelleyebilmektir. Bu sebeple yurtdışında olmaksızın yalnızca *Türkiye'de* tanınmış *tescilsiz* markaların Paris Sözleşmesi

¹²⁸ Dirikkan, markaları tanınmışlık temeline dayalı markalar olarak sınıflandırmıştır. Bunlar tanınmış marka, tescilsiz markalar ve ticaret sırasında kullanılan diğer işaretler, kullanım sonucu ayıt edici nitelik kazanmış işaretler, maruf markalar, ünlü markalar, uluslararası markalar, dünya markaları ve Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalardır (DİRİKKAN, s. 22-47). Ünlü marka, yüksek olağanüstü tanınmışlığı bulunan bir markadır (DİRİKKAN, s. 43).

¹²⁹ KUR Annette / SENFTLEBEN Martin, European Trademark Law, Oxford University Press, 2017, s. 257.

¹³⁰ DİRİKKAN, s. 56, dn. 163.

¹³¹ DİRİKKAN, s. 56.

¹³² DİRİKKAN, s. 60, dn. 173.

anlamındaki tanınmış marka olarak korunması söz konusu değildir. Bu markalar SMK m. 6/3 kapsamında korunabilir.

Ayrıca Türkiye’de *tescilli* tanınmış markanın genişletilmiş korumadan (tescil kapsamı dışındaki mal veya hizmetler bakımından korumadan) yararlanması durumu için, tescil ilkesinin bir istisnası olduğu söylenebilir. Zira kural olarak tescil, sicilde kaydedilen mal ve hizmetler bakımından koruma sağlar. O halde SMK’da, tescil kapsamı dışındaki mal/hizmetler bakımından korunacağı söylendiğinden¹³³, tescilli tanınmış markanın sadece ve sadece tescilli olmadığı sınıflar bakımından tescil ilkesinin istisnası olduğu kabul edilebilir. Genişletilmiş korumadan yararlanabilmek için de haksız bir yararın sağlanması, markanın itibarının zarar görmesi veya ayırt edici karakterinin zedelenmesi hallerinden birisinin söz konusu olması gerekir (SMK m. 6/5).

Sonuç itibarıyla, tescil ilkesinin bir istisnası olan Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markaların SMK kapsamındaki korumadan yararlanması için ülkemizde tanınmış olması yeterli olup, tescilli olması şartı aranmamaktadır.¹³⁴

2.1.3.2. Paris Sözleşmesine Üye Ülkelerin Birinde Tescilli Olan Markanın ‘Aynısı’

Tescil ve tescilin ülkeselliği prensibinin bir başka istisnasını ise Paris Sözleşmesi’nin 4. mükerrer 6. maddesinde düzenlenen ‘Bir Birlik Ülkesinde Tescil Edilen Markaların Birlik Üyesi Diğer Ülkelerde Korunması’ oluşturmaktadır. Anılan madde şöyledir:

Menşe ülkesinde¹³⁵ usulüne uygun olarak tescil edilen her marka, bu maddede belirtilen çekinceler altında, diğer Birlik ülkelerinde, olduğu gibi¹³⁶ başvuru yapmak

¹³³ Tanınmış markaların farklı mal/hizmetler bakımından korunması gerekliliği bir görüşe göre tanınmış markanın sahip olduğu garanti fonksiyonundan kaynaklanmaktadır. Buna göre, tanınmış markaya farklı mal/hizmetler bakımından koruma sağlanması marka sahiplerini yüksek kalitede ürünler üretmesi yolunda teşvik edecektir. Yüksek kaliteli ürünler üretenler de kalite fonksiyonu sayesinde farklı sınıflarda korumadan yararlanacaktır. Bu görüş hakkındaki eleştiriler için bkz. **MOHAMMAD A. Naser**, s. 99 vd.

¹³⁴ Yargıtay da, “...ayrıca *TIGER* figüratif markası Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış olarak tescilli de tescilsiz de himaye göreceğinden (davacının) hukuki bir menfaatinin de bulunmadığı...” şeklinde değerlendirme yapan BAM kararını onayarak tescil ilkesinin istisnası olduğunu kabul etmiştir (11. HD. 29.04.2019, 2018/1600 E. 2019/3260 K.).

¹³⁵ *Başvuru yapanın gerçek ve fiili (real and effective) bir sınai veya ticari müessese sahibi olduğu Birlik ülkesi veya Birlik içinde böyle bir müessesesi olmadığı takdirde ikamet ettiği Birlik ülkesi, Birlik içinde ikametgâhı da olmadığı takdirde vatanında olduğu Birlik Ülkesi, menşe ülkesi olarak kabul edilecektir (A2)*. Bu hüküm Paris Sözleşmesi’ne üye olmayıp da üye ülkelerde ticari veya sınai faaliyet gösteren kişileri de kapsam dâhilinde tutmak için düzenlenmiştir. Fıkra da geçen *gerçek ve fiili* ifadeleri Sözleşme’ye sonradan Brüksel’de yapılan (1897-1900) Revizyon Konferansı’nda eklenmiştir. Bu ifadelerin konuluş amacı Birliğe üye olmayan ülke vatandaşları için de Sözleşme’nin uygulanmasını talep etme hakkının kötüye kullanılmasını engellemektir. Bu

ve korunmak üzere kabul edilecektir. Bu ülkeler nihai tescil işleminden önce yetkili makam tarafından verilmiş olan menşe ülkesindeki tescile ait bir belgenin ibrazını isteyebilirler (A1).

Sözü edilen çekinceler (istisnalar) ise şunlardır:

(1) Bu markaların, korunma talep edilen ülkelerdeki üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklara tecavüz etmesi (B1),

(2) Bu markaların ayırt edici özellikleri olmaması veya münhasıran ticarete ürünlerin cinsini, kalitesini, miktarını, amacını, değerini, menşe yerini veya üretim zamanını göstermeye yarayan veya günlük konuşmalarda dile yerleşmiş olan veya korumanın istendiği ülkedeki iyiniyetli ve alışılmış ticari uygulamalarda kullanılan işaret ve sembollerden ibaret olması (B2),

(3) Bu markaların ahlaka ve kamu düzenine aykırı olması ve özellikle kamuyu yanıltacak mahiyette olması, durumunda (B3).

Paris Sözleşmesi'nin bu maddesinin diğer önemli fıkraları şu şekildedir:

Bir markanın korunabilir olup olmadığı belirlenirken; bütün fiili durumlar ve özellikle markanın kullanılmakta olduğu sürenin uzunluğu göz önünde tutulmalıdır (C1).

Hiçbir marka, sadece 'ayırt edici karakterini değiştirmeyen ve söz konusu menşe ülkede tescil edildiği şekliyle kimliğini etkilemeyen unsurlar açısından' farklı olduğu gerekçesiyle diğer üye ülkelerde reddedilmeyecektir (C2).

Menşe ülkesindeki tescil, 4. maddede belirlenen sürenin sona ermesinden sonra bile olsa, süresi içinde yapılan tescil başvurularında rüçhan hakkı bundan etkilenmeyecektir (F).

Bu maddenin ilk istisnasını oluşturan 'üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklar' ifadesinin kapsamına neler girmektedir? Bodenhausen'e göre bu haklar, ilgili ülkede hali hazırda korunmakta olan markalar ya da ticaret unvanı, telif hakkı vb. haklardır. Ek olarak

nedenle gerçek ve fiili kavramlarının ne anlama geldiğinin tayini, Sözleşme'nin uygulanmasının talep edildiği ülkenin yetkili adli ve idari makamları tarafından yapılacaktır (BODENHAUSEN, s. 34).

¹³⁶ Sözleşmenin orijinal Fransızca metnindeki tabirle *telle quelle*, yani tescilin yapıldığı menşe ülkedeki haliyle, hiçbir değişiklik yapılmadan, orijinal haliyle.

eğer söz konusu marka bir başkasının gizlilik hakkını örneğin adını veya fotoğrafını içeriyorsa bu halde de bu istisna uygulanabilecektir.¹³⁷

Bir markanın, koruma talep edilen diğer ülkede korunabilir olup olmadığının tespitinde hangi durumların göz önünde tutulması gerektiğini düzenleyen C1 maddesi kanımca, bu maddenin istisnalarından olan B1'in kapsamını açıklamak için kaleme alınmıştır. Fıkroda geçen *bütün fiili durumlar* ibaresine örnek olarak uzun bir eşzamanlı kullanım döneminin gösterilebileceği ifade edilmiştir. Bu süre zarfında, çok farklı olmayan iki markanın birlikte kullanılması karışıklığa neden olmamışsa, birinin tescilli veya tescilsiz olarak korunması diğer kazanılmış hakları ihlal etmeyecektir.¹³⁸

Maddenin ilk fıkrasında markanın *olduğu gibi (as is = telle quelle)* korunacağından söz etse de daha sonra C1 fıkrasında menşe ülkedeki tescilli markanın *ayırt edici karakterini ve tescil edildiği biçimindeki kimliğini değiştirmeyen*, özetle esaslı olmayan değişikliklerin de koruma kapsamında olacağı düzenlenmiştir. Anılan değişikliklere örnek olarak bir markanın belirli öğelerinin, menşe ülke dışındaki ülkelerde tescil edilmesi amacıyla uyarlanması veya tercüme edilmesi gösterilebilir.¹³⁹

Maddenin F fıkrasına göre bu maddenin uygulanması, 4. madde tarafından tanınan öncelik (rüçhan) hakkını etkilemez. Aşağıda görüleceği üzere¹⁴⁰, Paris Birliği'nin herhangi bir ülkesinde marka tescili için yapılan *ilk* başvuruya dayanarak, diğer ülkelerde altı ay içinde benzer başvurular bakımından 4. madde rüçhan (öncelik) hakkı tanımaktadır. Bu öncelik hakkından yararlanabilmek için, ilk başvurunun yapıldığı ülkede başvurunun tescille sonuçlanıp sonuçlanmadığı önemsizdir. Buna karşın, menşe ülkedeki bir ilk (veya başka bir) başvuru, bu ülkede markanın tescili ile sonuçlanırsa bu marka, herhangi bir zaman sınırı olmaksızın, Birliğin diğer ülkelerinde, *olduğu gibi* korunmalıdır. Fakat bu markanın tescili için öncelik hakkının tanınması 4. maddeye bağlıdır.¹⁴¹

¹³⁷ BODENHAUSEN, s. 115.

¹³⁸ BODENHAUSEN, s. 118.

¹³⁹ BODENHAUSEN, s. 119.

¹⁴⁰ 1. Bölüm, 2.3. no'lu başlık.

¹⁴¹ BODENHAUSEN, s. 121.

2.1.3.3. Markanın, Marka Hakkı Sahibinin Temsilcisi veya Acentesi Tarafından İzinsiz Şekilde Kendi Adına Tescil Ettirilmesi Durumu

Paris Sözleşmesi'nin 6. mükerrer 6. maddesine göre Paris Birliği ülkelerinden birisinde bir marka sahibinin acentesi veya temsilcisi¹⁴², marka sahibinin izni olmaksızın markanın kendi adına tescili için bir veya daha çok sayıda Birlik ülkesine başvurduğunda, bu acente veya temsilci haklı bir gerekçe göstermediği takdirde, marka sahibi yapılan bu tescil başvurusuna itiraz etme veya iptalini isteme ya da ülkenin yasaları izin veriyorsa söz konusu tescilin kendisine devredilmesini isteme hakkına sahip olacaktır. Yine aynı maddeye göre marka sahibi, markasının acentesi veya temsilcisi tarafından kullanılmasına izin vermemişse, bu kişiler tarafından kullanımına itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Görülmektedir ki, ortada bir tescil veya tescil başvurusu olmasa bile marka sahibi izinsiz kullanımlara da müdahale edebilmektedir.

Madde kapsamında akıllara ilk gelebilecek soru maddede geçen bu *haklı gerekçelerin* neler olduğudur. Bir öneriye göre, marka sahibi, acentesinde veya temsilcisinde, markayı terk ettiği veya ilgili ülkede hak elde etmekle ilgilenmediği yönünde bir kanaat uyandırmışsa ortada haklı gerekçe olduğu kabul edilmelidir.¹⁴³

Sözleşme bağlamında bir başka sorun da, maddenin uygulanabilmesi için, acente veya ticari temsilcinin tescil ettirmek istediği markanın mutlaka ilgili markanın *aynısı* mı olması gerektiğidir. Bu hususla ilgili Paris Sözleşmesi'nde bir açıklık yoktur. Bir görüş, Sözleşme'nin orijinal metninde '*the*' artikelinin kullanıldığından bahisle tescil ettirilmek istenen markanın ilgili markayla aynı olması gerektiğini söylemektedir. Karşı görüş olarak ise markanın benzerleri bakımından da maddenin uygulanması gerektiği, zira markanın ayırt ediciliği değiştirilmeden ufak eklemeler veya değişiklikler yapılarak taklit edilmesi ve mal/hizmet sınıflarının da ilişkili (benzer) olması halinde ilgili tüketici kesiminin başvurucunun markasını 'yetkili' (lisanslı) marka olarak algılayabileceği söylenmiştir.¹⁴⁴ Bu tartışma Sözleşme bağlamında söz konusu olsa da hukukumuz açısından SMK'daki düzenleme açıktır. SMK m. 6/2'de, markanın *aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin*

¹⁴² Yasaman bu maddeyi incelerken ticari temsilci ifadesini kullanmıştır (YASAMAN, C. I, s. 403). Fakat doktrinde, temsilci kavramının dar bir hukuki anlamda kullanılmaması gerektiği, örneğin ilgili markayı taşıyan ürünü dağıtan kişilerin (distribütörlerin) de temsilci sayılabileceği ifade edilmiştir (BODENHAUSEN, s. 125). Paris Sözleşmesi'nin orijinal metninde de temsilcinin ticari temsilci olup olmadığına değinilmeksizin yalnızca *representative* ifadesi kullanıldığından biz de yalnızca *temsilci* ifadesini kullanmaktayız.

¹⁴³ BODENHAUSEN, s. 126-127.

¹⁴⁴ KUR / SENFTLEBEN, s. 260.

kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir ifadesine yer verilmiştir.

Paris Sözleşmesi'nin 6. mükerrer 6. maddesi hem SMK m. 6/2'de hem de SMK m. 10'da düzenlenerek iç hukuka aktarılmıştır. Her iki düzenlemede de marka sahibinin yabancı uyruklu olması durumu açıkça düzenlenmese de, Anayasa m. 90 göz önüne alındığında Paris Sözleşmesi'nin bu hükmünün tescil ilkesinin istisnası olduğunu kabul etmek gerekecektir.

2.2. Gerçek Hak Sahipliği ve Teklik İlkesi

Dar anlamıyla marka hakkının kullanım yoluyla kazanılması anlamına da gelen gerçek hak sahipliği ilkesinin temeli, en geniş anlamıyla, bir kişinin sahibi olmadığı bir markayı kendi adına tescil ettiremeyeceği veya tescil ettirse bile korumadan yararlanamayacağı fikrine dayanmaktadır.¹⁴⁵ Bu bağlamda, Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış marka sahibi ve ülkemizde rüçhanlı başvuru yapmış kişi de gerçek hak sahibi sayılabilir. Çünkü bu kişiler ülkemizde üçüncü kişiler tarafından yapılan başvurulara itiraz etme ve tescilleri hükümsüz kılma yetkisine sahiptir.

Tescilsiz marka, sahibine sonraki markanın tesciline itiraz etme ve hükümsüzlük davası açma gibi haklar sağlamaktadır. Bu sebeple tescilsiz markanın başkası adına tescil edilmesi durumunda bu tescil, müseccel marka sahibine başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlar. Gerçek hak sahibinin hükümsüzlük davası açıp markayı hükümsüz kıldıracağı zaman dilimine kadar tescile bağlı olan hak sahipliği devam eder.¹⁴⁶ Yani gerçek hak sahipliği ilkesi, tescil ilkesini kabul eden sistemlerde tescil ilkesinin bir istisnası niteliğindedir.

Teklik ilkesi ise esasında gerçek hak sahipliği ilkesinin bir sonucudur. Çünkü gerçek hak sahipliği, öncekinin yanında ikinci bir bağımsız ve münferit hakkın varlığına izin vermez. Bu kuralın temelinde yatan düşünce, aynı markanın birden çok kişi tarafından kullanılmasının halk nezdinde aldatıcı veya yanıltıcı olabileceği düşüncesidir.¹⁴⁷

Teklik ilkesi, bir markanın istisnasız her durumda tek bir kişiye ait olacağı şeklinde de anlaşılmalıdır. Zira SMK m. 5/3, marka sahibinin muvafakatine bağlı olarak, markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek benzerinin farklı kişiler adına da tescil edilmesine izin vermektedir. Bu yönüyle verilen muvafakat marka hukukunda teklik ilkesinin bir istisnasını oluşturmaktadır. Marka hukukunda birlikte var olma (*co-existence*) şeklinde ifade edilen bu

¹⁴⁵ SULUK (KARASU / NAL), s. 9.

¹⁴⁶ İlgili Yargıtay kararları için bkz. SULUK (KARASU / NAL), s. 8 dn. 7.

¹⁴⁷ TEKİNALP, s. 381.

durum, bu çalışmanın bir parçasını oluşturan sessiz kalma yoluyla hak kaybının bir sonucu olan birlikte var olma durumundan farklıdır. Zira bu ikinci durumda tescilsiz marka sahibinin birlikte var olma yolunda bir iradesi söz konusu değildir.

Teklik ilkesinin birlikte var olma durumundan başka istisnalarının da olduğu Yargıtay tarafından kabul edilmiştir. Örneğin Yargıtay HGK bir kararında, “*ayırt edici nitelik kazanmış olan markalar bakımından getirilen bu korumanın, Paris Sözleşmesi’nin yukarıda anılan 6. maddesinin birinci mükerrer hükmüyle koruma altına alınmış olan tanınmış markalar bakımından evleviyetle geçerli olacağı açıktır. Dolayısıyla tanınmış marka sahibi, daha önce tescil edilmiş markanın silinmesini istemeden de, bu markanın kendi adına tescili isteminde bulunabilecektir.*”¹⁴⁸ şeklinde ve kanımca oldukça tartışmalı bir karara imza atmıştır.

SMK’ya göre, Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış marka sahibine verilen hak, markasıyla aynı veya benzer markaların tesciline karşı gelebilme; eğer sonraki marka tescil edilmişse hükümsüzlüğünü isteyebilmektir (SMK m. 6/4, SMK m. 25). Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış marka sahibinin beş yıllık hak düşürücü süre içinde sonraki markanın hükümsüzlüğü davası açma imkânı vardır. Marka sahibi bu imkânı kullanmamışsa, tanınmış markasını tescilli marka sahibi izin vermedikçe Türkiye’de kullanması veya tescil ettirmesi artık mümkün olmamalıdır.

Nitekim Yargıtay yukarıdaki içtihattan yaklaşık iki buçuk yıl sonra verdiği bir başka kararda “[...] kamu düzenine ilişkin bu düzenlemenin karşısında, başkası adına tescil edilmiş olan bir markayı oluşturan işaret üzerinde öncelik hakkı olan kişinin sicilde kayıtlı markanın hükümsüzlüğünü isteyebileceği gibi, isterse böyle bir davayı açmaya zorlanmaksızın kendi adına da aynı veya benzeri işaretin mükerrer olarak tescilini isteyebileceği düşüncesi kabul edilemez.”¹⁴⁹ şeklinde hüküm kurmuştur.

Gerçek hak sahipliği, AB mevzuatında 2017/1001 sayılı Marka Tüzüğü’nün 9. maddesinde de genel bir ifadeyle düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre, *bir AB markası üzerindeki haklar tescilden başka bir şekilde elde edilmemelidir ve markanın tescili, özellikle marka ayırt edici olmadığına, hukuka aykırı olduğunda ve önceki haklarla (earlier rights) çatıştığına reddedilmelidir.*

Madde içeriğinden bu önceki hakkın ne olduğu anlaşılmasa da Tüzüğün diğer maddelerine bakıldığında (örneğin m. 8, m. 46/1(c)), bu önceki hak, tescilli veya tescilsiz bir marka; bir

¹⁴⁸ Yargıtay HGK 19.11.2003, 2003/11578 E. 2003/703 K. (ÇOLAK, 4. Baskı, s. 425’ten naklen).

¹⁴⁹ 11. HD. 02.03.2006, 2005/1359 E. 2006/3136 K. (ÇOLAK, 4. Baskı, s. 425’ten naklen).

teelif hakkı, endüstriyel tasarım hakkı, kişinin fotoğrafı ve ismini ifade etmektedir. Telif hakkı, tasarım hakkı ve kişinin ad ve fotoğrafının da bir öncelik hakkı olduğu Tüzüğün 60/2 maddesinde doğrudan düzenlenmiştir. Ancak tescilsiz markaların da bir öncelik hakkına konu olduğunu dolaylı biçimde anlaşılmaktadır. Şöyle ki, Tüzüğün ‘AB Markasının Kullanımının Yasaklanması’ başlıklı 137/1 maddesi şunu ifade etmektedir:

Bu Tüzük, Üye Devletlerin yasaları uyarınca var olan madde 8 veya madde 60(2) anlamındaki önceki hakların (earlier rights), sonraki tarihli bir AB markasının kullanılması suretiyle ihlal edildiği iddiasında bulunma hakkını etkilemeyecektir¹⁵⁰ (137/1, cümle 1).

Tüzüğün 137. maddesi içinde bahsi geçen 8. maddesinde ise hem tescilli markalar hem de tescilsiz markalar nispi ret sebebi olarak düzenlenmektedir. Anılan 8. maddenin 4. fıkrasına göre:

Belli bir bilinirlikten fazlasına sahip, tescilli olmayan bir marka veya ticaret esnasında kullanılan bir başka işaret sahibinin itiraz etmesi halinde, başvurusu yapılan marka, Birlik mevzuatı uyarınca veya üye devlet yasalarının izin verdiği ölçüde tescil edilmeyecektir:

- (a) Topluluk markasının tescil başvurusu veya rüçhan tarihinden önce bu işaretler için hak kazanılmışsa,*
- (b) işaret sahibine sonraki markanın kullanımını yasaklatma hakkı veriyorsa.*

O halde görülmektedir ki, AB marka hukuku, Tüzükteki bu düzenleme ile tescilsiz markaları da korumakta, onlara önceki hak statüsü vermektedir. Benzer şekilde, TRIPS’in ‘Bahşedilen Haklar’ başlıklı 16/1 maddesi de tescilin marka sahibine sağladığı hakları ve bu hakkın sınırlarını belirtmiştir:

Tescilli bir ticari markanın sahibi, rızası olmadan üçüncü kişilerin markayla aynı veya benzer olan mal veya hizmetler için aynı veya benzer işaretleri ticarete kullanmasını karıştırılmaya neden olacağı durumlarda engelleme hakkına münhasıran sahiptir (1.cümle).

Aynı mal veya hizmetler için aynı işaret kullanılması durumunda, karıştırılma olasılığının olduğu varsayılır (2. cümle).

¹⁵⁰ Maddenin orijinal metni: *This Regulation shall, unless otherwise provided for, not affect the right existing under the laws of the Member States to invoke claims for infringement of earlier rights within the meaning of Article 8 or Article 60(2) in relation to the use of a later EU trade mark.*

*Yukarıda açıklanan haklar mevcut herhangi bir önceki hakka (prior rights) halel getirmez ve Üyelerin kullanım esasına göre hak ihdas etme imkânını etkilemez*¹⁵¹(3. cümle).

Sonuç olarak, hem AB Marka Tüzüğü hem de TRIPS, tescilsiz markaya önceki hak statüsü vererek, sonraki tarihli bir marka başvurusunun tesciline itiraz etme imkânı vermiş, tescilli markanın önceki hakka üstünlük kuramayacağı ifade edilmiştir.

2.3. Öncelik (Rüçhan) İlkesi (*Right of Priority*)

2.3.1. Diğer Hukuk Dallarındaki Öncelik Hakkı Kavramları

Fikri mülkiyet hakları ve dolayısıyla marka hakkı, hukukun diğer alanlarının aksine kendisine özgü (*sui generis*) niteliklere ve kavramlara sahiptir. Marka hukukunda öncelik (rüçhan hakkı) da bu kavramlardan bir tanesidir.

Öncelik hakkı, medeni hukukta borçlandırıcı işlem ile tasarruf işlemi arasındaki farklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki, bir kişi değişik tarihlerde aynı konuda birden çok borçlandırıcı işlem yapmışsa, bunlar arasında ifa yükümlülüğü yönünden eşitlik ilkesi geçerlidir. Tarih itibariyle daha önce yapılmış olan borçlandırıcı işlemin daha sonraki tarihlilere hiçbir önceliği yoktur. Oysa tasarruf işlemlerinde öncelik ilkesi geçerlidir.¹⁵² Örneğin taşınmaz malın mülkiyetinin devri sonucunu doğuran bir tasarruf işlemi yapıldıktan sonra, malikin bu mal üzerindeki mülkiyet hakkı bir başkasına geçtiği ve sona erdiği için aynı kişinin aynı taşınmazın mülkiyetini sonradan bir başkasına daha devretmesi mümkün değildir. İşte buna öncelik ilkesi adı verilir. Bu ilke gereğince tarih itibariyle ilk sırayı alan tasarruf işlemi daha sonrakilere öncelik taşır.¹⁵³

Türk Dil Kurumu'na göre 'üstünlük', 'öncelikli' anlamlarına gelen *rüçhan* kelimesi ise, medeni hukukta İİK m. 206 anlamında alacağa özgü imtiyazları ifade etmektedir.¹⁵⁴

Şirketler hukukundaki anlamıyla rüçhan hakkı¹⁵⁵ ise, anonim şirketlerde, pay sahibine yeni pay alma hakkı tanıyan ancak bu alım hakkının çıkarılan yeni paylar ile mevcut paylar

¹⁵¹ Maddenin orijinal metni: *The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.*

¹⁵² EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2019, s. 187, no. 493.

¹⁵³ EREN, 24. Baskı, s. 183, no. 479.

¹⁵⁴ EREN, 24. Baskı, s. 1051, no. 2888.

arasındaki orantı nispetinde olan, sübjektif, paya bağımlı ve nispi bir haktır.¹⁵⁶ “Paya bağılı bir hak olan rüçhan hakkı, sadece pay sahipliği mevki tarafından kullanılan sübjektif, nispi nitelikte ve bir malvarlığı hakkıdır. Ancak müktesep bir hak değildir. Çünkü sınırlamak ve kaldırmak mümkündür.”¹⁵⁷

Karıştırılmaması gereken bir başka durum da, medeni hukuktaki önalım hakkının markada kullanılması durumudur. Bilindiği üzere önalım hakkı, hukuki işlem (sözleşmeden veya vasiyetname yoluyla) ya da kanundan doğmaktadır (yasal önalım hakkı). İşte kanundan doğan bir önalım hakkı da SMK m. 148’de düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, sınai mülkiyet hakkının birden fazla sahibi olması durumunda sahiplerden birinin kendisine düşen payı tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşların önalım hakkı vardır.

SMK kapsamındaki bu yasal önalım hakkı kanundan doğan bir hak olması sebebiyle marka siciline şerh edilmeye ihtiyaç duyulmaksızın marka üzerinde paylı mülkiyet ilişkisinin kurulmasıyla doğar.¹⁵⁸ Bu hakkın kullanılması için ise önalım olayının gerçekleşmesi gerekir ki bu olay 148. maddeye göre marka sahiplerinden birinin kendisine düşen payı tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satmasıdır. Satış işleminden başka, ihtiyari arttırma ile yapılan satışlar,¹⁵⁹ karma bağışlama sözleşmeleri ile alım ve geri alım haklarının uygulanması bakımından da yasal önalım hakkının kullanılabilmesi mütalaa edilmiştir.¹⁶⁰ Bizim bu çalışmada incelediğimiz kurum ise, marka hukukuna özgü olan öncelik hakkıdır. Bu öncelik hakkı, marka üzerindeki paylı mülkiyet hakkının diğer pay sahipleri tarafından öncelikli olarak elde edilmesi anlamında değildir.

2.3.2. Marka Hukuku Anlamındaki Öncelik (Rüçhan) Hakkı

Medeni hukuktaki öncelik ve rüçhan kavramları farklı farklı anlamlara karşılık gelse de, marka hukukunda aynı anlamda kullanılan öncelik ve rüçhan kavramları çoğunlukla tescil

¹⁵⁵ Rüçhan hakkına eş anlamlı bir kavram olarak “yeni pay alma hakkı” terimi de kullanılmaktadır. Nitekim TTK m. 461/3’te “yeni pay alma hakkı” kavramı kullanılmışken bir sonraki fıkrada tekrar rüçhan hakkı kavramı kullanılmıştır. Aynı yönde değerlendirme için bkz. **TÜRKMEN Emre**, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Yeni Pay Alma Hakkına Genel Bir Bakış, DEÜHFD, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel Sayı-2017, s. 2317 dn. 1.

¹⁵⁶ **ÖZSUNGUR Fahri**, Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu, Hacettepe HFD, 4(2) 2014, s. 147.

¹⁵⁷ **ADIGÜZEL Burak**, Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkının Sınırlanması veya Kaldırılması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVIII, Y. 2014, Sayı 1, s. 2.

¹⁵⁸ **GÜLLÜ Gözdenur**, Yasal Önalım Hakkının Markada Uygulanması, Yetkin Yayınları, Ankara 2020, s. 62.

¹⁵⁹ Buna karşın cebri arttırma yoluyla satışlarda önalım hakkının kullanılamaz (SMK m. 148/3, son cümle).

¹⁶⁰ **GÜLLÜ**, s. 102-105.

aşamasında karşımıza çıkmaktadır. Daha önce ifade edildiği üzere, ülkesellik prensibi gereği sınai haklar yalnızca tescilli oldukları ülkelerde korunmaktadır. Bu sebeple hak sahipleri markalarının diğer ülkelerde de korunmasını arzu ediyorlarsa ilgili ülkelerde de tescil ettirmeleri gerekecektir. Bu durum ise pratikte, başvuru evraklarının dili, başvuru ücretinin yatırılması gibi birçok zorluğa sebebiyet verecek mahiyettedir.

İşte bu zorlukları aşmak ve yurtdışında yapılacak tescil işlemlerini kolaylaştırmak adına uluslararası sözleşmeler bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlileri *14.04.1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması* ve *27.06.1989 tarihli Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ile İlgili Protokoldür*. Bu iki metin, markaların milletlerarası tesciline ilişkin Madrid Sistemi'ni oluşturmaktadır. Ülkemiz Madrid Anlaşması'na taraf olmasa da, Madrid Anlaşması ile İlgili Protokol'e taraftır.¹⁶¹

Madrid Protokolü, bir yandan Madrid Anlaşması'na taraf olmayan ABD, İngiltere ve Japonya gibi sanayi ülkelerini sisteme dâhil etmek, diğer yandan devletlerarası kuruluş niteliğindeki AB'nin üye olmasını sağlamak suretiyle Madrid Sistemi ile Birlik Markaları arasında bir bağlantı kurulmasını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmıştır.¹⁶²

Madrid Protokolü kapsamında yapılan bir uluslararası başvuru, Kurum'a doğrudan yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğurur. Bu başvuru, uluslararası başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır (SMK m. 14/1). Yani teşebbüsler, Madrid Protokolü'ne dayanarak WIPO'nun Uluslararası Bürosu'na tek bir başvuruda bulunmak suretiyle markalarını birden fazla ülkede tescil ettirebilir. Fakat yapılan uluslararası başvuru doğrudan yeknesak biçimde korunan bir marka hakkının doğumunu garanti etmez. Uluslararası başvuru sadece koruma talep edilen üye ülkenin marka ofisine doğrudan yapılan başvurunun yerini tutar. İlgili ofis, başvurusu yapılan markanın kendi ülkesinde korunup korunmayacağına karar verme yetkisine sahiptir.¹⁶³

Diğer taraftan, hak sahipleri her zaman uluslararası tescil yolunu tercih etmeyebilirler. Bazen de önce belli ülke(ler)de tescil ettirerek markalarının pazardaki başarısını test etmek ve daha sonra diğer ülkelerde tescil ettirmek isteyebilirler. Geçen bu zaman zarfında markadan haberdar olan veyahut da hiç habersiz birisi yurtdışında markayı kendi adına tescil ettirmek

¹⁶¹ 22.08.1997 tarih ve 23088 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Protokolün şu an itibarıyla 106 üyesi bulunmaktadır

(https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=8). E.T. 16.06.2020.

¹⁶² **KIRCA İsmail**, Markaların Milletlerarası Tescili (Madrid Sistemi), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2005, s. 2.

¹⁶³ **KIRCA**, s. 2.

için başvuruda bulunabilir. Bu durum ise hak sahipliği ihtilaflarına ya da hak kayıplarına yol açabilmektedir.

Bu tip durumları önlemek adına uluslararası anlaşmalar ile *öncelik (rüçhan) ilkesi* benimsenmiştir. Bu ilkeye göre, ilgili sözleşmeye taraf bir ülkede başvuruda bulunan kişi, yine sözleşmeye taraf başka ülkelerde belli süreler içinde başvuru konusunda *öncelik (rüçhan) hakkından* yararlanacaktır.¹⁶⁴ Başka bir ifadeyle rüçhan hakkı, markayı tescil ettirme konusunda sahip olunan bir öncelik hakkıdır. Bu hak, önceki tarihli bir başvurudan (başvuru rüçhanı) veya markanın bunu taşıyan mal ya da hizmetler üzerinde öncelikle sergilenmesinden doğar (sergi rüçhanı).¹⁶⁵ Rüçhan hakkının etkisi bağlamında rüçhan tarihinin, başvuru tarihi etkisi doğurduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.¹⁶⁶ Bir görüşe göre, başvuru rüçhanı marka hakkını *coğrafi alan*, sergi rüçhanı ise *zaman* bakımından genişletmekte ve güçlendirmektedir.¹⁶⁷

Diğer yandan, rüçhan hakkının *tescil ilkesinin süreyle sınırlı bir istisnası* olduğunu söylemek de mümkündür. Çünkü rüçhan hakkı üye ülkelerden birinde ilk tescil talebinden itibaren *altı ay içinde* markanın başkası adına diğer bir üye ülkede tescil edilmesine mani olur. Diğer bir ifadeyle, ilgili marka rüçhan hakkı kapsamında diğer ülkelerde, anılan süre içerisinde tescilsiz olarak korunur.

Benzer şekilde üçüncü bir kişi ilgili markaya altı aylık süre içindeki kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandırdığını veya önceki kullanıma bağlı olarak kendi lehine bir hak tesis edildiğini iddia edemez. Başka bir ifadeyle menşe ülkedeki başvuru ile rüçhanlı başvuru arasındaki sürede markanın sadece kullanılmış olması üçüncü kişiler yararına bir hak doğurmaz.¹⁶⁸

Öncelik (rüçhan) hakkını düzenleyen uluslararası sözleşmelerden en önemlisi, tarafı olduğumuz Paris Sözleşmesi'dir. Bu Sözleşme'nin 4. maddesi rüçhan hakkını (*right of priority*) düzenlemektedir. Anılan maddenin birinci fıkrasına göre, *Paris Sözleşmesi'yle kurulan Birliğe üye ülkelerden birinde marka başvurusunu usulüne uygun yapmış bir kişi (veya kanuni halefleri), diğer üye ülkelerde söz konusu markanın tescili hususunda tespit edilen süre içinde öncelik (rüçhan) hakkından yararlanacaktır.* Bu süre aynı maddenin (C1)

¹⁶⁴ Bu sebeple söz konusu ilkeye "*başvuruya dayalı öncelik hakkı*" adı vermekte de kanaatimce bir sakınca yoktur. İlkeyi bu şekilde isimlendirmek, tescilsiz işaretler üzerinden kazanılan öncelik hakkından (kullanıma dayalı öncelik hakkından) ayırt edilmesini de sağlayacaktır.

¹⁶⁵ **BOZGEYİK**, Rüçhan Hakları, s. 51.

¹⁶⁶ **SULUK (KARASU / NAL)**, s. 10.

¹⁶⁷ **BOZGEYİK**, Rüçhan Hakları, s. 51.

¹⁶⁸ Buna 'rüçhan hakkının koruyucu etkisi' adı verilmiştir (**BOZGEYİK**, Rüçhan Hakları, s. 75-76).

fikrasında altı ay olarak belirlenmiştir. Bu rüçhan hakkı elbette *aynı* marka ve *aynı* mal/hizmet sınıfları için geçerli olacaktır (SMK m. 12/1).¹⁶⁹

Yine Paris Sözleşmesi'nin 'Belirli Uluslararası Sergilerde Geçici Koruma' başlıklı 11. maddesine göre Birlik ülkeleri, üye ülkelerden birinde açılan resmi veya resmi olarak tanınan uluslararası sergilerde sergilenen ürünlerde kullanılan markalara, kendi mevzuatına uygun olarak, geçici koruma sağlayacaklardır. Ancak sağlanan bu geçici koruma, 4. madde ile sağlanan süreyi aşmayacaktır. Daha sonra, sergiye dayanarak rüçhan hakkı için başvurulduğunda ilgili üye ülkenin yetkili makamı rüçhan hakkı talep edebilme süresinin, ürünlerin sergiye koyulduğu tarihten itibaren başlayacağını kararlaştırabilir.

Paris Sözleşmesi'nin 11. maddesi geçici bir korumadan bahsetse de, 2. fıkrasında "rüçhan hakkı için başvurulursa" (*if, later, the right of priority is invoked...*) ifadesi kullanıldığından bu geçici korumadan kastedilenin sergiye dayalı rüçhan hakkı olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekten de Paris Sözleşmesi'nin 11. maddesine göre üye ülkelerin, kendi ulusal mevzuatlarınca sağlayacakları bu geçici korumanın farklı anlamlara gelebileceği ancak üye ülkelerce yapılacak düzenlemeyle verilecek olan öncelik hakkının aşağı yukarı 4. maddedekine benzer bir öncelik hakkı olacağı ifade edilmiştir.¹⁷⁰

Bir başka ihtimal olarak *geçici korumadan* kastedilenin, üçüncü kişilerin kazanılmış haklarına karşı, sergileyen lehine bir 'öncelikli kullanım hakkı' (*right of prior use*) tanınması olduğu da ifade edilmiştir.¹⁷¹ Ancak birazdan görüleceği üzere kanun koyucumuz bu geçici korumayı öncelikli kullanım hakkı olarak değil, markanın tescili konusunda öncelik hakkı olarak düzenlemiştir (SMK m. 12/3). Gerçekten de rüçhan hakkına sahip olursa bile hak sahibinin markayı tescilsiz kullanma önceliğinden söz edilemez. Zira rüçhan hakkı, markayı öncelikli kullanma hakkı vermez; sadece öncelikli başvuru ve dolayısıyla öncelikli tescile imkân sağlar.¹⁷²

TRIPS, doğrudan öncelik (rüçhan) hakları ile ilgili bir düzenleme yapmamışsa da, "*Fikri Mülkiyet Haklarının Kazanılması, Korunması ve İlgili Taraflar Arası Usuller*" başlıklı 62/3 maddesinde, Paris Sözleşmesi'nin (1967) 4. maddesinin, gerekli değişiklikler yapılmış

¹⁶⁹ Ancak bu ayniyet şartını sınırlayan bir durum vardır. Bu durum, menşe ülkede tescil edilmiş markanın kimliğini ve ayırt edici karakterini değiştirmeyen ufak farklılıklar nedeniyle tescil başvurusunun reddedilemeyeceğini düzenleyen 4. mükerrer 6. maddesinin (C2) fıkrasıdır. Bir görüşe göre Paris Sözleşmesi'nin bu maddesi rüçhan haklarına da uygulanmalıdır (YASAMAN / YUSUFOĞLU, s. 792 dn. 19'da anılanlar).

¹⁷⁰ BODENHAUSEN, s. 150.

¹⁷¹ BODENHAUSEN, s. 150.

¹⁷² BOZGEYİK, Rüçhan Hakları, s. 72.

olarak hizmet markalarına da uygulanacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla Paris Sözleşmesi'nin başvuruya dayalı rüçhan hakkına ilişkin esasları TRIPS için de aynen geçerlidir.

Kanunkoyucu, Paris Sözleşmesi ve TRIPS uyarınca yüklenen bu yükümlülüklerini yerine getirmek ve yine SMK'nın mehası olan 2015/2424 sayılı Tüzükle değişik 207/2009 sayılı Tüzükteki (şu an yürürlükteki 2017/1001 sayılı Tüzük) düzenlemelere yakınlaşmak gayesiyle SMK'nın 12. maddesini kaleme almıştır.

Anılan maddeye göre, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'na taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumunda ticari müessesesi¹⁷³ bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı aylık süre içinde, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamında aynı marka ve aynı mal veya hizmetler için Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi için ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi alınması şarttır (SMK m. 12/1-Başvuruya Dayalı Rüçhan Hakkı).

SMK m. 12/2'de, kanunkoyucunun öncelik hakkına verdiği önemin bir göstergesi olarak, Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'na taraf olmayan herhangi bir devlette yapılan usulüne uygun marka başvurularının da ülkemizde rüçhan hakkından yararlanacağı düzenlenmiştir. Başka bir deyişle, maddenin ikinci fıkrası ile rüçhan hakkının uygulama alanı Paris Sözleşmesi'ne ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'na taraf olmayan devletleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Başvuruya konu markanın kullanılacağı mal veya hizmetleri Türkiye'de açılan ulusal ya da uluslararası sergilerde ya da Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'na taraf devletlerde açılan resmî ya da resmî olarak tanınan uluslararası sergilerde markayla birlikte teşhir eden ve markanın tasdikli örneğini ibraz eden 3. maddede belirtilen gerçek veya tüzel kişiler, teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye'de aynı markanın tescili için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır (SMK m. 12/3-Sergiye Dayalı Rüçhan Hakkı). Kanunkoyucu, her ne kadar TRIPS'te ve Paris Sözleşmesi'nde yer

¹⁷³ Ticari müessese TTK 12 anlamındaki bir ticari işletme değildir. Bu kavram esnaf işletmesi-ticari işletme ayrımı dikkate alınmaksızın her iki grupta yer alan işletmeleri de kapsayacak biçimde kullanılmıştır (BOZGEYİK, Rüçhan Hakları, s. 52 dn. 4).

verilmemiş olsa da, modern marka hukukunun gereklerine uygun olarak, sergi rüçhanını hizmet markalarını da kapsar şekilde düzenlemiştir.¹⁷⁴

Özetlemek gerekirse, üç farklı öncelik hakkı bulunmaktadır. Bunlar kullanıma dayalı öncelik hakkı, başvuruya dayalı öncelik hakkı ve sergiye dayalı öncelik hakkıdır. Bu hakları bir başka tasnife tabi tutmak gerekirse, kullanıma dayalı öncelik hakkı, doğrudan marka hakkının kazanılması; diğer ikisi ise tescil başvurusu yapma hakkının kazanılması hususunda işlerlik kazanmaktadır.¹⁷⁵ Fakat bu son iki öncelik hakkı ilgili markanın tescil edileceği şeklinde bir garanti vermez.

2.3.3. Başvuru ve Sergiye Dayalı Rüçhan Haklarına İlişkin Sorunlar ve Çözümleri

Başvuru ve sergi rüçhanını kabul eden hukuk sistemlerinde, A ülkesindeki sergi rüçhanına dayanarak B ülkesinde başvuru yapmış bir kişi, daha sonra B ülkesindeki bu başvuru rüçhanına dayanarak C ülkesinde başvuru yaparsa, bu iki öncelik hakkı kümülatif olarak uygulanacak mıdır sorusu gündeme gelebilir. Yani A ülkesinde açılan sergide markasını teşhir eden kişi buradaki öncelik hakkına dayanarak altı ay içinde B ülkesinde tescil başvurusu yaptıktan sonra, bu kez de B ülkesindeki tescil başvurusuna dayanarak altı ay içinde C ülkesinde başvuru yapabilecek midir? Bu kişiye toplamda on iki aylık süre verilebilir mi? Bu sorun, özellikle, öngörülen geçici korumanın ‘başka bir öncelik hakkı’ şeklinde anlaşıldığı durumlarda gündeme gelebilecektir.

Paris Sözleşmesi’nin 11. maddesinin 2. fıkrası, 4. maddesindeki ‘öncelik hakkı’ ile 11. maddesindeki ‘geçici koruma’ arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Anılan fıkranın ilk cümlesi 4. maddenin öngördüğü öncelik sürelerinin uzatılmayacağını ifade etmektedir.¹⁷⁶ Bununla birlikte, bu hükmün ikinci cümlesi, koruma ve önceliğin talep edildiği ülke yetkililerine belirli

¹⁷⁴ Paris Sözleşmesi’nin sergi rüçhanını düzenleyen 11. maddesinde yalnızca “*sergilenen ürünler*” (... *in respect of goods exhibited* ...) ifadesi kullanılmıştır; açılan sergide markanın kullanıldığı ‘hizmetler’den bahsedilmemiştir. 1958 yılında Lizbon Revizyon Konferansı’nda, Sözleşme’nin 1. maddesinin 2. fıkrasında ‘markalar’ (ticaret markaları) kelimesinden sonra gelmek üzere ‘hizmet markaları’ ifadesinin geleceğini kararlaştırmıştır. Ancak aynı ifade 4. maddeye eklenmemiştir. Bunun anlamı şudur ki; üye devletler, hizmet markalarına öncelik hakkı tanımakla yükümlü olmamakla birlikte arzu ederlerse bu yönde bir düzenleme yapmakta özgürdürler (**BODENHAUSEN**, s. 37). Öte yandan TRIPS’in 62/3 maddesinde ise Paris Sözleşmesi’nin (1967) başvuru rüçhanını düzenleyen 4. maddesinin gerekli değişiklikler yapılarak hizmet markalarına da uygulanacağı belirtilmiştir (*Article 4 of the Paris Convention (1967) shall apply mutatis mutandis to service marks.*). Dolayısıyla tarafı olduğumuz bu iki sözleşmede de sergi rüçhanının hizmet markalarını kapsamadığı anlaşılmaktadır.

¹⁷⁵ Benzer şekilde bir görüş tarafından da ‘başvuru ve tescilde öncelik ilkesi’ olarak adlandırılmıştır (**ERGÜN Mevci**, Fikri Mülkiyet Hukuku 1. Cilt, Legem Yayıncılık, Ankara 2020, s. 36).

¹⁷⁶ Aynı yönde **BOZGEYİK**, Rüçhan Hakları, s. 64: “Sergilenen marka için sonradan bir de tescil başvurusu yapılmışsa rüçhan süresi değişmez, bu durumda başvuru değil, ilk sergileme tarihi dikkate alınır”.

miktarda özgürlük bırakmaktadır. Buna göre, sergi, ilk başvurudan önce gelirse, 4. madde kapsamındaki başvuruya dayalı rüçhanın öncelik süresi uzatılmadan mal/hizmetin ilk sergilendiği tarihten itibaren sayılabilir.¹⁷⁷

Bir başka sorun ise rüçhan hakkına dayanarak bir başka ülkede başvuru yapıldığı takdirde, ilk başvuru yapılan ülkedeki başvuru tarihinden önce aynı işaret için bir hak elde edilmişse (kazanılmış bir hak varsa) bu durumda ne olacaktır. Konu ile ilgili düzenleme Paris Sözleşmesi'nin 4. maddesinin B bendinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, *öncelik hakkına temel teşkil eden ilk başvuru tarihinden önce üçüncü kişilerce kazanılmış haklar, üye ülkelerin iç mevzuatına göre saklıdır.* Yani, öncelik hakkı yalnızca Paris Birliği'nin bir ülkesindeki ilk ulusal başvuru tarihinde ortaya çıktığı için, ulusal düzenlemeler uyarınca bu tür bir başvuru tarihinden önce üçüncü kişilerin kazanılmış haklarını etkileyemez. Paris Birliği ülkelerinden birinde kazanılan bu tür hakların diğer akit devletlerde de herhangi bir etkisi olup olmayacağı, ikincisinin (korumanın talep edildiği ikinci ülkenin) iç mevzuatına bağlı olacaktır.¹⁷⁸

Bir önceki paragrafta incelenen durum rüçhan hakkının doğmasından önce (ilk başvuru yapılan ülkedeki başvuru tarihinden önce) aynı işaret için bir hak elde edilmesi durumudur. Bu durumdan farklı olarak, ilk başvuru yapılan ülkedeki başvuru tarihinden (rüçhan hakkının doğduğu tarihten) sonra fakat rüçhan talebinin bir başka ülkede öne sürülmesinden önce ilgili ülkede aynı işaret için başvuru yapılmışsa durum ne olacaktır? Örneğin, İspanya'da 01.01.2020 tarihinde ilk başvuru yapılmış, bu başvurunun vermiş olduğu rüçhan hakkına dayanarak 30.05.2020 tarihinde de Türkiye'de başvuru yapılmış olsun. Fakat yine Türkiye'de bir başkası 10.01.2020 tarihinde iyiniyetli biçimde aynı marka için başvuruda bulunup 15.05.2020 tarihinde tescil ettirmiş olsun. İspanya'daki başvurunun sahibi rüçhan belgesiyle birlikte süresi içinde 30.05.2020'de Türkiye'de tescil talebinde bulunduğunda ne olacaktır?

Olay iki ihtimal üzerinden değerlendirilebilir. İlk olarak 10.01.2020 tarihli başvurunun henüz başvuru aşamasında olduğu (yani henüz tescil edilmediği) varsayıldığında zaten ortada bir sorun yoktur, SMK m. 12/6 hükmü açıktır. Bu maddeye göre rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten sonra üçüncü kişiler tarafından yapılan ve rüçhan hakkına konu olan marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer

¹⁷⁷ BODENHAUSEN, s. 151-152.

¹⁷⁸ BODENHAUSEN, s. 42-43.

olan ve aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetleri kapsayan başvurular reddedilir.¹⁷⁹ Bu sebeple Kurum 30.05.2020 tarihinde rüçhanlı başvuruyu aldığında 10.01.2020 tarihli başvuruyu reddedecektir.

İkinci olarak iyiniyetli olan 10.01.2020 tarihli başvurunun 15.05.2020 tarihinde tescil edilmiş olduğu varsayılırsa, bu durumda SMK m. 12/6'nın uygulanma imkânı yoktur. Bu madde başvuru aşamasındaki markaların reddedileceğini söylemektedir. O halde tescil işleminden sonra rüçhan hakkına sahip olan marka başvurusu 30.05.2020'de Kurum'a ulaştığında Kurum, 15.05.2020 tarihinde tescil edilen markanın hükümsüzlüğüne karar verip daha sonra rüçhan hakkına sahip olan markayı mı tescil edecektir? Cevap olumsuzdur, Kurum'un markanın hükümsüzlüğüne karar verme yetkisi yoktur; hükümsüzlüğe mahkemeler karar verir (SMK m. 25/2).

Mevcut durumda¹⁸⁰ ilgili kişiler, rüçhan hakkı sahibi ve hatta Kurum'un kendisi hükümsüzlük davası açarak markanın terkinini sağlamalıdır. Hükümsüzlüğün hangi maddeye dayandırılması gerektiği konusunda ise, SMK m. 12/6'ya dayanma imkânı yoktur. Zira hükümsüzlük halleri arasında bu madde sayılmamıştır. Kanımca çözüm, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlik halini düzenleyen m. 5/1-ç ile aynılık veya benzerlik durumunu düzenleyen m. 6/1'e dayanmaktır. Ancak m. 6/1 gerekçe gösterildiğinde yalnızca *aynı* olma durumu kapsamında hükümsüzlük istenebilir, *benzer* olma durumu hükümsüzlük gerekçesi olmamalıdır. Zira en başta da söylediğimiz gibi rüçhan hakkı markanın *aynısı veya ayırt edilemeyecek derecede benzeri* için kullanılır.

¹⁷⁹ Kanımca bu düzenlemenin dayanağı Bozgeyik'in de ifade ettiği gibi rüçhan hakkının yenilik doğuran bir hak olması hasebiyle kullanılmakla başkaca bir işleme gerek duymaksızın diğer marka başvurularını hükümsüz hale getirmesidir (**BOZGEYİK**, Rüçhan Hakları, s. 71). Rüçhanlı başvuruların diğer başvuruları geçersiz hale getirmesi kural olarak geçmişe etkilidir; rüçhan hakkından etkilenen başvurular yapıldıkları tarih itibarıyla hükmünü yitirir (**BOZGEYİK**, Rüçhan Hakları, s. 74). Fakat bu durumda da rüçhanlı marka için koruma geçmişe etkili olarak başlamaz, başvuru tarihi itibarıyla başlar. Rüçhanın tek etkisi önceden yapılan marka başvurusunu hükümden düşürmektir (**BOZGEYİK**, Rüçhan Hakları, s. 72).

¹⁸⁰ MarKHK döneminde böyle bir sorun ortaya çıkmamaktaydı. Çünkü MarKHK m. 25/2'de "rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren üçüncü kişiler tarafından yapılacak rüçhan hakkına konu olan tescil başvurusunun mal veya hizmetler itibarıyla kapsamındaki başvurular ve bunlar adına yapılacak marka tescilleri hüküm ifade etmez" denilmekteydi. Yani rüçhan süresi içinde rüçhanlı başvuru geldiğinde yapılmış olan tesciller de kendiliğinden hükümsüz hale gelmekteydi. Fakat bu düzenleme SMK'da yer almamıştır. Kanımca gerekçesi doktrinde de ifade edildiği üzere (**BOZGEYİK**, Rüçhan Hakları, s. 73), altı aylık süre içinde yapılacak bir başvuruya istinaden tescil işlemlerinin tamamlanmasının mümkün olmaması ve dolayısıyla rüçhan hakkının tescilleri hükümsüz kılma fonksiyonunun anlamını yitirmesidir. Kanımca bu düzenlemenin SMK'ya alınmaması isabetli olmamıştır. Çünkü Kurum'un marka başvuruları anlamında iş yükü yoğunluğunun az olduğu ve yapılan başvuruya itiraz gelmediği durumlarda altı aylık süre içerisinde markanın tescil edilmesi mümkün olabilecektir.

Ayrıca yukarıda yer verildiği üzere,¹⁸¹ Paris Sözleşmesi'nin 4. mükerrer 6. maddesine göre menşe ülkedeki bir ilk (veya başka bir) başvuru, bu ülkede markanın tescili ile sonuçlanırsa bu marka, rüçhan talep etme süresine tabi olmaksızın, Birliğin diğer ülkelerinde, “olduğu gibi” korunmaktadır. Dolayısıyla rüçhan hakkının doğduğu başvuru tescil ile sonuçlanmışsa Paris Sözleşmesi'nin bu maddesine dayanarak da hükümsüzlük istenebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus menşe ülkedeki tescilin, Türkiye'deki tescilden önce yapılmış olması gerektiğidir. Çünkü Paris Sözleşmesi'nin ilgili maddesine göre, *bu markaların, korunma talep edilen ülkelerdeki üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklara tecavüz etmesi* halinde korunması söz konusu değildir (4. mükerrer 6. madde, fıkra B/1). Özetle şartlar sağlanırsa, rüçhan hakkı ile ulaşılmak istenen sonuca Paris Sözleşmesi'nin bu hükmü vasıtasıyla da ulaşılabilir.

Son olarak, rüçhan hakkının bir başkasına devredilip devredilemeyeceği hususuna değinmek gerekirse, SMK'da bu konuda bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Paris Sözleşmesi'nin 6/3 maddesinde yazıldığı üzere üye bir ülkede tescilli marka, markanın ilk tescil edildiği ülke de dâhil olmak üzere diğer Birlik ülkelerinde tescil edilen markalardan bağımsızdır. Bu bağımsız karakteri sebebiyle marka sahibi markasının diğer ülkelerde tescilini talep etme hakkını bir başkasına devredebilir.¹⁸²

Ayrıca rüçhan hakkı da marka hakkı gibi bir ekonomik değer haline gelebilir. Bu değer, ilk başvuru veya sergi sahibinin şahsına ilişkin belli bazı özellikler sebebiyle ortaya çıksa da, onun malvarlığına ilişkin bir haktır. Uygulamada devire ilişkin birtakım sorunların ortaya çıkması, rüçhan hakkının bağımsız bir ekonomik değer olarak müstakilen devrine engel değildir.¹⁸³

2.4. Müktesep (Kazanılmış) Hak İlkesi

SMK'da yer almayan fakat yüksek mahkeme içtihatlarında¹⁸⁴ kabul edilen bir ilke olan müktesep hak ilkesi, bir tanıma göre bir teşebbüse ait olan tescilli markanın, bu teşebbüsün daha sonraki marka başvuruları için kazanılmış hak teşkil etmesidir.¹⁸⁵

¹⁸¹ Bkz. 1. Bölüm, 2.1.3.2. no'lu başlık.

¹⁸² YASAMAN / YUSUFOĞLU (AYOĞLU / YÜKSEL), Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, Cilt II, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004, s. 786.

¹⁸³ BOZGEYİK, Rüçhan Hakları, s. 62.

¹⁸⁴ 11. HD. 19.09.2008, 2007/7547 E. 2008/10251 K.; 11. HD 14.11.2008, 2008/11505 E. 2008/12839 K.; 11. HD. 11.04.2016, 2015/9368 E. 2016/3905 K.; 11. HD. 02.05.2017, 2015/15608 E. 2017/2544 K. (aktaran KARASU (NAL / SULUK), s. 219 dn. 183).

¹⁸⁵ KARASU (NAL / SULUK), s. 219.

Yargıtay kararları incelendiğinde de görülebileceği üzere, müktesep hak, niteliği itibariyle çoğunlukla bir teşebbüse ait seri markaların varlığı durumunda ortaya çıkmaktadır. Başvuru konu marka, başvuru sahibinin kendi kök markalarından sonra, ancak yeni marka başvurusundan önceki bir marka ile benzer olsa bile, başvuru sahibinin önceki markalarından dolayı kazanılmış hak nedeniyle yeni markasının tescili mümkün olabilir.¹⁸⁶

Yargıtay içtihatlarına göre müktesep hak kurumunun işletilebilmesi için şu üç koşulun bir arada bulunması gerekir:¹⁸⁷

- i. Kazanılmış hak teşkil eden markanın tescilli olarak uzun süre kullanılması¹⁸⁸, yani kullanım ve tescilin taraflar arasında artık çekişme konusu olmaktan çıkmış olması.
- ii. Marka başvurusunun, kazanılmış hak teşkil ettiği ileri sürülen markanın (ilk markanın) asli unsurunu muhafaza ediyor olması ve bu markadan uzaklaşmadan oluşturulması.
- iii. Sonraki başvurunun içerdiği mal/hizmetlerin ilk markanın kapsadığı mal/hizmetlerle aynı olması.

Yine bazı Yargıtay kararlarına göre, tescil başvurusu yapılan markaların aşağıdaki şartları taşıması halinde müktesep hak kurumundan yararlanabileceği ifade edilmiştir:

- i. İşletmesel köken itibariyle önceki tescilli markaları ile bağlantılı olduğu mesajını açık biçimde veren markalar olması.
- ii. Önceki markaların serisi olarak algılanmasında tereddüt bulunmayan markalar olması.¹⁸⁹
- iii. Önceki markanın hükümsüzlük tehdidi altında bulunmaması.
- iv. Yeni marka başvurusu ile başkaları adına tescilli markalara da yanaşılmaması.¹⁹⁰

Müktesep hak kavramı, Yargıtay'ın bazı kararlarında tescilsiz marka hakkını ifade etmek için de kullanılmaktadır.¹⁹¹ Ancak bu konuda yerleşik bir içtihat yoktur. Yargıtay bir başka kararında tescilsiz markalar üzerinde müktesep hakkın varlığından söz edilemeyeceğini söylemektedir:

¹⁸⁶ ÇOLAK, 4. Baskı, s. 313.

¹⁸⁷ KARASU (NAL / SULUK), s.219-220.

¹⁸⁸ Yargıtay, "davacının 2011/40932 sayılı MOTTO DESIGN ibareli markasının 16.08.2012 tarihinde tescil edilip başvuru tarihinin ise 13.05.2011 olduğu, dava konusu başvurunun tarihi gözetildiğinde anılan markanın başvuru konusu ibare üzerinde davacıya bir müktesep hak sağlamadığı [...]." gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararı kaldırarak yeniden hüküm kuran BAM kararını onamıştır (11. HD. 27.11.2019, 2019/601 E. 2019/7550 K.).

¹⁸⁹ 11. HD. 08.01.2020, 2019/1888 E. 2020/158 K.

¹⁹⁰ 11. HD. 21.10.2019, 2018/5853 E. 2019/6499 K.

¹⁹¹ 11. HD. 26.06.2019, 2018/2806 E. 2019/4859 K.

“...davacının önceki markaları olan ve müktesep hak teşkil ettiği kabul edilen markaların 16. sınıf “malların perakendeciliği” hizmeti açısından tescilli olmadığı gözden kaçırılarak, bu sınıf hizmetler yönünden dahi davacının müktesep hakkının olduğuna dair gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın temyiz başvurusunda bulunan davalılar yararına bozulması gerekmektedir.”¹⁹²

3. TÜRK HUKUKUNDA MARKA HAKKININ KAZANILMASI (DOĞUMU)

Marka hakkının doğumu konusunda temel olarak iki sistem bulunmaktadır. Bunlar, Anglo-Amerikan hukuk sistemini benimseyen ülkelerde geçerli olan *kullanma yoluyla hak kazanılması* ile Almanya-Avusturya ve diğer bazı kuzey ülkelerinde geçerli olan *tescil yoluyla hak kazanılmasıdır*. Kullanım yoluyla hak kazanılması esasının benimsendiği sistemlerde de tescil söz konusu olabilmesine rağmen bu tescil kurucu değil, bildirici niteliktedir.¹⁹³

Bu iki temel sisteme ek olarak, her iki sistemin de dezavantajlarını ortadan kaldırmak üzere geliştirilen bir sistem daha vardır ki buna *karma sistem* adı verilmiştir. Aşağıda Türk marka hukukundaki mülga ve yürürlükteki mevzuat ışığında hangi sisteme dâhil olduğumuz tarafımda değerlendirilmektedir.

3.1. 551 Sayılı Markalar Kanunu Dönemindeki Düzenleme

Tekinalp'e göre 551 sayılı Markalar Kanunu'nun yürürlükte olduğu dönemde ülkemizde karma bir sistem uygulanmıştır. Anılan kanunun 3. maddesinde “*Bu kanundaki haklardan faydalanabilmek için markanın Sanayi Bakanlığınca tescil edilmiş olması şarttır. Tescil edilmemiş bulunan markalar ancak genel hükümlere göre himaye görür.*” ifadesine yer verilmiştir. Bu ifadeden anlaşılmaktadır ki, tescil sistemi kabul edilmiş ve fakat kullanıma dayalı hak sahipliği (gerçek hak sahipliği) de dışlanmamıştır.

Tescil ilkesinin benimsendiği ancak kullanıma dayalı hak sahipliğinin de dışlanmadığı hususu, anılan kanunun 15. maddesi tarafından da doğrulanmaktadır. Buna göre, “*bir markayı ilk defa tescil ettiren kimse o markanın hakiki sahibi sayılır. Şu kadar ki, başka şahıs, aynı emtia için aynı markayı daha önce fiilen ihdas ve istimal ettiğini ve piyasaca mâruf hale*

¹⁹² 11. HD. 10.10.2019, 2018/5338 E. 2019/6437 K.

¹⁹³ TEKİNALP, s. 355.

getirdiğini tescil edilmiş marka sahibine karşı iddia ve bu iddiasını dâva veya karşılık dâva suretiyle ispat etmek hakkını haizdir.”

3.2. MarKHK Dönemindeki Düzenleme

MarKHK döneminde, “*Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.*” şeklinde bir düzenleme yapılmıştı (m. 6). Tekinalp MarKHK dönemi için tescil ilkesinin benimsendiğini söylemektedir. Gerekçesini ise iki temel argümana dayandırmıştır.

İlk olarak MarKHK’nın “*Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.*” ifadesini MarKHK m. 9/3 ile birlikte yorumlayarak marka korumasının tescile bağlandığını yani marka hakkının tescil ile iktisap edildiğini söylemiştir.¹⁹⁴ İkinci olarak ise MarKHK’nın, markayı ihdas eden kişinin markanın gerçek sahibi olduğu şeklinde ifade edilen gerçek hak sahipliği ilkesini terk ettiğini ifade etmiştir.¹⁹⁵

Tescil ilkesini benimseyen sistemlerde bir kişi, aynı markayı aynı mal/hizmetler için daha evvel fiilen ihdas ve istimal ettiğini ve piyasada maruf hale getirdiğini tescilli marka sahibine karşı iddia etmek ve bu iddiasını dava yoluyla ispat etmek hakkına sahip değildir. Fakat yine Tekinalp’e göre, eğer bir markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden veya rüçhan tarihinden önce bir işaret üzerinde hak elde edilmişse bu durumda MarKHK m. 42/1’e dayanarak hükümsüzlük davası açılacaktır.¹⁹⁶

Oysa MarKHK’da da, 551 sayılı Kanun’da benimsenen esasa paralel olarak, tescilsiz bir işaret üzerinde hak kazanılması durumunda sonraki markanın tesciline itiraz edilebileceği (m. 8/3) ve eğer marka tescil edilmişse hükümsüz kılınmasının mahkemeden istenebileceği (m. 42/1-b) düzenlenmiştir. Her ne kadar 551 sayılı Kanun’da olduğu gibi gerçek hak sahibinin öncelik hakkını açacağı bir dava ile doğrudan ispatlayabileceği MarKHK’da düzenlenmemişse de, kanun koyucu gerçek hak sahibine hükümsüzlük davası açma hakkı bahşederek nihai olarak aynı sonuca ulaşılmasına imkân vermiştir. Sonuçta gerçek hak sahibinin amacı kendi markasıyla aynı/benzer olan markanın varlığının ortadan kaldırılmasıdır.

¹⁹⁴ TEKİNALP, s. 381.

¹⁹⁵ TEKİNALP, s. 382.

¹⁹⁶ TEKİNALP, s. 382. Ayrıca tescil aşamasında (marka henüz tescil edilmemişken) gerçek hak sahibinin başvuruya itiraz etme hakkı da vardır (MarKHK m. 6/3).

Marka korumasının tescil yoluyla elde edilmesi hususunda ise 551 sayılı Kanun'daki *"Bu kanundaki haklardan faydalanabilmek için markanın Sanayi Bakanlığınca tescil edilmiş olması şarttır."* ifadesi, MarKHK'da *"Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir."* şeklinde ve esasen amaçsal olarak hiç de farklı olmayan bir tarzda ifade edilmiştir.

Kanımca burada kanun koyucunun iradesi marka hakkının doğumunu mutlak olarak tescile bağlamak değil ve fakat bu MarKHK'nın sağladığı korumadan yararlanmanın ancak tescille mümkün olduğunu bildirmektir. Keza Çağlar'a göre de, Türk hukukunda markanın kullanılabilmesi için tescil zorunlu olmamakla birlikte, markanın tescili MarKHK tarafından sağlanan özel korumanın marka sahibinin menfaatine olması sebebiyle önem arz etmektedir.¹⁹⁷ Yasaman da benzer şekilde tescilin, bir hakkın kullanılması ve ona sağlanacak koruma ile ilgili bir olgu olduğunu; hakkın tescille doğması veya tescilden önce doğmasının ayrı bir olgu olduğunu söylemektedir.¹⁹⁸

Arkan'a göre MarKHK ile getirilen sistem 551 sayılı Kanun'dan çok da farklı değildir ve MarKHK ile getirilen sistem, ilk kullanma sistemi ile yumuşatılmış tescil sisteminden oluşan karma bir çözümü benimsemiştir.¹⁹⁹ 551 sayılı Kanun'da benimsenen esasın MarKHK'da devam ettirilmesi sebebiyle bu dönemde de karma sistemin benimsendiğini söylemek kanımca da daha doğru olacaktır.

Öğretideki başka bir görüşe ve Yargıtay'a göre de karma sistemin benimsendiği görülmektedir. Bu görüşe göre, tescilin hukuki niteliği, markanın eskiden beri kullanılagelip gelmediğine göre değişkenlik gösterebilir.²⁰⁰ Tescil edilen marka tescilden önce, eskiden beri kullanılagelmiş ise tescil bildirici etkiye; yok eğer marka daha önce kullanılmamış, ilk defa tescille hak elde edilmişse tescil kurucu etkiye sahiptir. Yargıtay da bu konuda aynı görüşe sahiptir:

*"Marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir. Buna gerçek hak sahibi denilir ve bu tescil açıklayıcı etkiye sahiptir. Buna mukabil, bir markayı ihdas ve istimal etmeksizin seçip tescil ettiren kimsenin bu tescili kurucu etkiye sahiptir."*²⁰¹

¹⁹⁷ ÇAĞLAR, Marka Hukuku, s. 37.

¹⁹⁸ YASAMAN, C. I, s. 406.

¹⁹⁹ ARKAN, C. I, s. 129.

²⁰⁰ ÇOLAK, 4. Baskı, s. 417.

²⁰¹ 11. HD. 6.6.1999, 1998/1734 E. 1999/5146 K.

3.3. SMK'daki Düzenleme

Markaya sağlanan koruma, marka olarak kullanılacak işaretin TÜRKPATENT tarafından tutulan markalar siciline tescili yoluyla da elde edilir. Bu husus SMK'da “*Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.*” şeklinde hüküm altına alınmıştır (SMK m. 7/1). Bu maddeden anlaşıldığı üzere burada düzenlenen marka hakkının mutlaka tescil yoluyla elde edilmesi değil, SMK ile sağlanan koruma unsurlarının elde edilmesidir.

MarKHK'dakine benzer olarak, SMK m. 6/3'te başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine marka başvurusunun reddedileceği düzenlenmektedir. Görüldüğü üzere SMK'da marka hukukunda gerçek hak sahipliği ilkesine de yer verilmiştir.

Tescil ilkesini hatırlayacak olursak tescil, marka hakkının konusunun açık ve kesin olarak üçüncü kişilerce kolayca bilinebilmesine imkân tanıyan idari bir işlemdir. Ancak marka hakkının sadece bu idari işlemle elde edileceğini kabul ederek tescil sistemini katı bir biçimde uygulamak, bir markayı tescilsiz olarak ilk defa kullanıp tanıtmış ve ekonomik bir değer haline getirmiş olan kişinin hakkını, sadece tescile dayanan kişinin hakkına feda etmek anlamına gelecektir. Bu adaletsiz sonuca yol açmamak için tescil sistemi ile ilk kullanma sistemi arasında yer alan karma sistemler getirilmiştir.²⁰² İşte Türk marka hukukunda SMK m. 7/1 ile SMK m. 6/3'ün birlikte varlığı göz önüne alındığında karma sistemin geçerli olduğu kabul edilmelidir.

Yukarıda MarKHK bakımından yapılan tartışmalar aynen burada da geçerli olmakla birlikte şunu da ekleyelim ki, mutlak tescil sisteminin kabul edildiği yerlerde, tescil edilmiş bir marka daha önce başkaları tarafından tescilsiz olarak kullanılmış olsa dahi, ilk defa tescil ettirmiş olan kişi bu hakkını herkese karşı ileri sürebilir; markayı ilk defa kullanmış olan kişi ne ilgili kanuna göre ne de haksız rekabet hukukuna göre koruma talep edemez.²⁰³

Öte yandan, tescile dayalı bir sistem benimseyen Amerikan federal marka hukuku doktrininde bir görüş daha da ileri giderek, Lanham Yasası'nın tescilli markanın kullanılmaması halinde tescilden doğan münhasır hakları korumayacağını gerekçe gösterip Amerikan marka hukukunun ‘*kullanıma dayalı bir sistem*’ (*use-based system*) olduğunu iddia

²⁰² CENGİZ, s. 40.

²⁰³ CENGİZ, s. 38.

etmiştir. Bu görüşe göre yine de tescil, sadece tescilsiz kullanım tarafından sağlanan münhasır hakların çok ötesine geçen önemli avantajlar sağlamaktadır.²⁰⁴

Federal tescil, başvuru tarihinden sonra ülke genelinde koruma sağlayarak, ülke genelinde etkili olan bir 'öncelik hakkı' vermektedir. Bu öncelik hakkı tescil sahibi markasını yurt genelinde kullanmasa bile yurt genelinde etkilidir. Doğrusu bu öncelik hakkı, marka sahibi tescil esnasında markasını kullanmamış olsa da ülkenin herhangi bir yerinde yakın gelecekte kullanma niyeti olduğunda kazanılır. Buna karşın tescilsiz marka üzerindeki münhasır haklar ise marka sahibi markayı gerçekten kullandığında kazanılır.²⁰⁵

Hukumumuzda da markanın kullanılması ile ilgili aynı esaslar kabul edilmiştir. Tescil ile hedeflenen hak sahipliğinin gösterilmesinin yanı sıra markanın hukuka uygun olarak kullanıldığı veya kullanma niyetinin olduğunun duyurulmasıdır. Ayrıca yine benzer olarak markanın kullanılmaması sebebiyle iptali de (SMK m. 9/1 ve SMK m. 26/1-a) söz konusu olabilmektedir.

Tüm bu benzerliklere rağmen Amerikan doktrinindeki gibi kullanıma dayalı bir sistemimiz olduğunu söylemek tescil ilkesinin tamamen reddedildiği şeklinde anlaşılabilirliği için tercih edilmemelidir. Buna karşın yukarıda açıklanan tüm sebeplerle tescil ilkesinin mutlak surette uygulandığını söylemek de mümkün değildir. Sonuç olarak ülkemiz marka hukukunda *karma sistemin* uygulandığı kanaatindeyiz.

²⁰⁴ **BEEBE Barton**, "Is the Trademark Office a Rubber Stamp?" (2012). *New York University Law and Economics Working Papers*. Paper 291. s. 753.

²⁰⁵ **BEEBE**, s. 754.

İKİNCİ BÖLÜM

KULLANIMA DAYALI ÖNCELİK HAKKININ KONUSU: TESCİLSİZ MARKA VEYA TİCARET SIRASINDA KULLANILAN BİR BAŞKA İŞARET

Marka hukukunda marka hakkının kazanılması bakımından tescil ilkesinin bir istisnası olarak gerçek hak sahipliği ilkesi kabul edilmiştir. Kullanıma dayalı öncelik hakkı olarak da ifade ettiğimiz bu durum TRIPS'in 16. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre “[...] Yukarıda açıklanan haklar mevcut herhangi bir önceki hakka (prior rights) halel getirmez ve Üyelerin kullanım esasına göre hak ihdas etme imkânını etkilemez.” (m. 16/1, 3. cümle). TRIPS’e taraf olan devletler ve devletler üstü kuruluşlar da bu hükmü iç hukuklarına aktarma yoluna gitmişlerdir.

Örneğin SMK'nın mehzazı olan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 8/4'e göre, üye devletler tescilsiz markaları korumakla yükümlüdür. Ancak bu korumanın kapsamı ve usulü üye ülkelerin iç hukuk düzenlemelerine bırakılmıştır. Anılan maddeye göre, “*Belli bir bilinirlikten fazlasına sahip, tescilli olmayan bir marka veya ticaret esnasında kullanılan bir başka işaret sahibinin itiraz etmesi halinde, başvurusu yapılan marka, Birlik mevzuatı uyarınca veya üye devlet yasalarının izin verdiği ölçüde tescil edilmeyecektir.*”²⁰⁶

AB Marka Tüzüğü'ne benzer olarak Türk ulusal mevzuatında ise konuyla ilgili tek hüküm SMK m. 6/3'tür. Bu düzenlemeye göre, “*başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.*” Bu hüküm gerçek hak sahibinin eskiye dayalı kullanımını tescilden üstün tutarak gerçek hak sahibinin korunmasını amaçlamaktadır.²⁰⁷

Pozitif hukuk tescilsiz markanın korunması için işaret üzerinde *hak elde edilmesinin* yeterli olduğunu söylemektedir. Buna karşın tescilsiz işaret üzerinde hak elde edilebilmesi için hangi şartların yerine getirilmesi gerektiği kanunda belirtilmemiştir. Bu sebeple, bu

²⁰⁶ Maddenin orijinal metni: “Upon opposition by the proprietor of a non-registered trade mark or of another sign used in the course of trade of more than mere local significance, the trade mark applied for shall not be registered where and to the extent that, pursuant to Union legislation or the law of the Member State governing that sign [...]”

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN>) E.T. 06.07.2020.

²⁰⁷ ÇOLAK, 4. Baskı, s. 333.

hususla ilişkin deęerlendirmelerin SMK'nın mehzarı olan mülga 2015/2424 sayılı Tüzükle deęişik 207/2009 sayılı Tüzük (şu an yürürlükte olan 2017/1001 sayılı Tüzük) ile yargı uygulamaları doęrultusunda yapılması isabetli olacaktır.²⁰⁸ Bu bölümde tescilsiz işare²⁰⁹ üzerinde hak elde edilmesinin şartları ve son bölümde de bu hakkın sonuçları incelenecektir.

1. SMK m. 6/3 ANLAMINDAKİ KULLANIMA DAYALI ÖNCELİK HAKKINA KONU İŞARET

1.1. Tescilsiz Marka

Tescilsiz markalar, tescil işlemine konu olmamış markalardır. Bundan başka tescilli marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi ve fakat fiilen kullanmaya devam etmesi halinde de tescilsiz bir markanın varlığından söz edilebilir. Son olarak, koruma süresi bitmiş olan tescilli bir markanın yenilenmemesi sebebiyle de tescilsiz hale gelmesi mümkündür (SMK m. 28). Aşağıda sayılan durumlarda tescilsiz markanın SMK m. 6/3 kapsamında korunması gerekir.

1. Durum: Marka hakkı sahibinin bu hakkından vazgeçmesi durumunda, tescilsiz hale gelen marka için artık SMK kapsamında sadece m. 6/3'e göre koruma talep edilebilecektir. Tabi burada da işare²⁰⁹ üzerinde hak elde etmiş olma, belli bir bilinirliğe sahip olma gibi şartların sağlanması gerekir. Örneğin bir kişi hali hazırda kullanmadığı fakat kullanmayı planladığı bir işareti marka olarak tescil ettirmiş, daha sonra 1 ay gibi kısa bir süre sonra hakkından vazgeçmiş ise henüz bir marka hakkının kazanılmış olacağından söz etmek güç olacaktır. Bu bakımdan aşağıda diğer başlıklarda incelenecek olan bilinirlik, kullanma gibi hususların bu kapsamda dikkatle uygulanması gerekir.

2. Durum: Koruma süresi biten bir markanın, hemen o an SMK kapsamındaki korumadan çıkmış olduğu söylenemez. Zira SMK m. 6/8, koruma süresi sona ermiş markaya (şarta bağlı da olsa) bir koruma sağlamaktadır. Anılan maddeye göre, *tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın*

²⁰⁸ SMK'nın mehzarı olan yasal düzenleme esasen 2015/2424 sayılı Tüzük'le deęişik mülga 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü olmakla birlikte, bu Tüzüğün çalışmamızla ilgili olan maddeleri, şu an yürürlükte olan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğünde de aynen korunduğundan doğrudan 2017/1001 sayılı Tüzüğe atıf yapılmıştır.

²⁰⁹ Çalışmamızın konusunu tescilsiz markalar oluşturmaktadır ve esasen SMK m. 6/3'te kendisine yer bulan "ticaret sırasında kullanılan işare²⁰⁹" kavramı markayı da kapsamaktadır. Bu nedenle her defasında tescilsiz marka ve tescilsiz işare²⁰⁹ demek yerine bazı yerlerde yalnızca "tescilsiz işare²⁰⁹" kavramını kullanacağız.

kullanılmış olması şartıyla reddedilir. Benzer bir hüküm garanti markaları ve ortak markalar bakımından özel olarak düzenlenmiştir. Fakat buradaki süre 3 yıl olarak belirlenmiştir (SMK m. 6/7).

Bu fıkralardan anlaşıldığı üzere tescilli markanın koruma süresi sona ermiş olsa bile, bu tarihten itibaren iki yıl (ortak marka ve garanti markası için üç yıl) boyunca haksız rekabet hükümleri dışında koruyan özel bir düzenleme mevcuttur. Dolayısıyla koruma süresi biten tescilli bir marka, belirtilen iki ve üç yıllık süreler zarfında SMK m. 6/3 kapsamında değil, m. 6/8 (ortak marka veya garanti markası ise m. 6/7) kapsamında itiraza dayanak gösterilmelidir.²¹⁰

Burada pratik açıdan hangi fıkraya dayanıldığıнын bir önemi yoktur. Çünkü her iki fıkrada da markasal kullanım aranmaktadır.²¹¹ Fakat birazdan görüleceği üzere ticaret sırasında kullanılan diğer işaretler bakımından hangi fıkra kapsamına girdiği, markasal kullanımın aranıp aranmaması bakımından önem arz edecektir.

1.2. Ticaret Sırasında Kullanılan Bir Başka İşaret

SMK m. 6/3'te tescilsiz marka yanında ticaret sırasında kullanılan tescilsiz işareten de söz edilmektedir. Buna karşın, ticaret sırasında kullanılan işaretlerin neler olduğu kanunda belirtilmemiştir. İşaret; anlam yükletilen şey, belirti, gösterge, alamet olarak tanımlanmıştır.²¹² Ancak birinci bölümde de belirttiğimiz gibi tek başına 'işaret' kavramı marka işareten fazlasına karşılık gelmektedir. Bu nedenle ticaret sırasında kullanılan işaretin de sınırlarının çizilmesi gerekir. Bir kere bu işaretlerin tıpkı markada olduğu gibi ayırt edici olması gerekir. Zira ayırt ediciliği olmayan sıradan bir işaretin korumaya değer bir yönü yoktur. İkinci olarak ise SMK 6/3 madde gerekçesine göre bu işaretlerin de markasal olarak kullanılmış olması gerekir.

Markasal kullanımın ne olduğu sonraki başlıkta inceleneceği için burada sadece ticaret sırasında kullanılan işaretin markasal kullanımının aranmasının gerekçesi tartışılmaktadır.

²¹⁰ Benzer şekilde Brezilya'da bir yargı kararında, marka sahibinin markasını yenilememişse de kullanmaya devam ettiği ve sonuç olarak markasını terk etmediği sonucuna varılarak tescilsiz marka olarak korunduğuna hükmedilmiştir (**KASZGAR FEKETE Elisabeth**, Use of Unregistered and Registered Trademarks: The Brazilian System, INTA Trademark Reporter, Vol.104, s. 1256).

²¹¹ Bkz. madde gerekçeleri. Bu çalışmada SMK'nın madde gerekçelerinde (**ŞAHİNLER BAYKARA / YAVUZ / ALICA**, Sınai Mülkiyet Kanunu, Seçkin Yay. Ankara 2017) künyeli eserden faydalanılmıştır. Madde gerekçesinde veya maddenin kendisinde markasal kullanma şartı yazılı olmasa da, bir markanın elbette markasal kullanılması aranacaktır, aranmalıdır. Zaten markanın kullanılmasından kastedilen de markanın işlevlerine uygun kullanımınıdır. Bunun için bkz. 2. Bölüm, 2. İşaretin Öncelikli Kullanımı (Markasal Kullanım) başlığı.

²¹² TDK Büyük Türkçe Sözlük (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts).

Kanunda düzenlendiği yer (m. 6/3) itibariyle söz konusu işaretler, ‘*Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenleri*’ başlığı altında bulunmaktadır. Nispi ret nedenleri ise tescili istenen markanın önceki markayla olan aynılığı veya benzerliği ya da önceki markanın itibarına zarar verecek nitelikte olması gibi gerekçelere dayanmaktadır. Daha genel bir ifadeyle, tescili istenilen markanın, redde mesnet önceki markayla olan ilişkisi konu alınmaktadır. Dolayısıyla ticaret sırasında kullanılan işaretlerin de markasal bir yönünün, markasal bir karakterinin olması gerekmektedir ki, tescili istenen markayla kesişen bir özelliği olabilsin. Aksi takdirde bu işaretlerin tescili istenen markayla karıştırılması veya ona bir şekilde zarar vermesi²¹³ mümkün olmayacağından söz konusu düzenleme anlamını yitirecektir. Keza ticaret sırasında kullanılan bu işaretler haksız rekabet hukuku, ticaret unvanının korunmasına ilişkin hükümler gibi kendilerine özgü bazı yasal düzenlemeler kapsamında da korunabilmesine karşın SMK m. 6/3 kapsamındaki koruma bunların markasal yönüne ilişkindir.

Markasal kullanım ve ayırt edicilik unsurlarından sonra ticaret sırasında kullanılan işaret kavramına nelerin dâhil olduğunun tespiti gerekir. Bir görüşe göre, ‘ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret’ kavramının içine ticari amaçlı kullanılan –cins, vasıf, kalite vb bildirenler hariç- tanımlayıcı²¹⁴ ve ayırt edici her türlü işaret girmektedir. Bu anlamda ticaret sırasında kullanılan işaret kavramının eser isimlerini, internet alan adlarını, mağazaların dekorasyon planlarını (*layouts/get ups*) da kapsayacak kadar geniş olduğu ifade edilmektedir. Dahası, işletmeyi tanımlayıcı nitelikte olan *işletme binasının* veya *çalışanların üniformasının tasarımını* bile kapsayabileceği ifade edilmiştir. Buna gerekçe olarak ise başlı başına bir ticari ad olmasalar bile işletmeyi tanımlama (köken gösterme) yönünde markalara benzer biçimde *ikincil bir anlam* taşımaları gösterilmiştir.²¹⁵

Bu *ikincil anlamdan* kastedilen, kullanım sonucu elde edilen ayırt ediciliktir.²¹⁶ Kanımca bu görüş, ticaret sırasında kullanılan işaretin neden markasal olarak kullanılması gerektiğini de açıklar niteliktedir. Çünkü ifade edilmeye çalışıldığı üzere, işaret artık ayırt edici bir nitelik kazanarak markanın işlevlerine benzer işlevler yerine getirmektedir.

²¹³ Örneğin ayırt edici karakterini zedelemesi, tanınırlığından haksız yararlanması, itibarını zedelemesi, karıştırılmaya sebep olması gibi.

²¹⁴ Burada bahsedilen tanımlayıcılık işaretin kullanıldığı mal veya hizmetleri tanımlayıcılık değildir, işaretin köken gösterme işlevi anlamında mal veya hizmetin kaynağını tanıtmaktır (*identify*).

²¹⁵ KUR / SENFTLEBEN, s. 242.

²¹⁶ HACİMAHMUTOĞLU, s. 134; Trademark Protection in Europe, 2015, s. 6.

(https://www.bardehle.com/uploads/files/Trademark_Protection.pdf) E.T. 22.06.2020.

Dolayısıyla bu başlık altında ve aşağıda alt başlıklarda sayılan tüm işaretler ayırt edicilik kazanmış olması şartıyla SMK m. 6/3 kapsamında korunacaktır.²¹⁷

Arkan'a göre ise ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret kavramına haksız rekabet hükümleri dışında *özel olarak korunamayan bütün işaretler* dâhil edilmelidir.^{218 219} Bu görüşün gerekçesi ise; bir tanıtma işaretini (örneğin logo) ilk defa kullanan kişinin haksız rekabet hükümlerine göre elde ettiği hakka üstünlük tanınmış ve ilgiliye bu hakkına dayanarak sonraki markanın tesciline itiraz edebilme imkanı verilmiş olmasıdır.²²⁰ Yasaman ise aksi görüştedir. Yazara göre bir işareti ilk defa kullanıp onu tanıtan kişinin meydana getirdiği bu ekonomik değerden başkalarının yararlanmasının önlenmesi, haksız rekabet hukukunun değil, marka hukukunun kabul ettiği bir ilkedir.²²¹

Kanımcı burada kastedilen 'somut olay bakımından' haksız rekabet hükümleri dışında özel düzenlemelerle korunamayan bir işarettir. Örneğin coğrafi işaretleri ele alırsak, normalde coğrafi işaretler tescil edilmek suretiyle SMK'da özel olarak korunuyorken (SMK m. 44) tescilsiz coğrafi işaretler SMK'da özel bir düzenlemeyle korunmamaktadır. Bu durumda tescilli coğrafi işaret için SMK m. 6/3'e başvurma imkânı yokken tescilsiz coğrafi işaret için vardır.

Aksi yönde düşündüğümüzde yani sadece 'soyut olarak' haksız rekabet hükümleri dışında özel bir düzenlemeyle korunmayan işaretlerin SMK m. 6/3 kapsamında korunacağını düşündüğümüzde bu defa anılan hükmün uygulama alanı oldukça daralacaktır. Örneğin

²¹⁷ **TEKİNALP**, s. 423.

²¹⁸ Burada bir parantez açmak gerekir ki, ilgili sınıai hakka haksız rekabet hükümlerinin uygulanabilmesi, fikri mülkiyet mevzuatının sağladığı haklara eşdeğer bir korumanın sağlandığı anlamına gelmemektedir. Yine, fikri mülkiyet mevzuatı kapsamında korumayı hiç talep etmemiş veya koruma elde edememiş ya da koruma süresi sona ermiş hakların kendiliğinden otomatikman haksız rekabet korumasından yararlanmaya başlayacağı söylenemez. Somut olay bakımından hakkın niteliği itibariyle korunabilir olup olmadığı haksız rekabet hukuku ilkeleri çerçevesinde tespit edilecektir. (**ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal**, Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, BTHAE T. İş Bankası A.Ş. Vakfı Yayınları, Ankara 2014, s. 117-118). Ancak bu çalışma kapsamında aşağıda ele alınacak hak türlerinin hiç tescil edilmemiş olması ya da tescilliye tescilsiz duruma gelmesi halinde de haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunmasının mümkün olduğu açıktır. Örneğin tescilsiz markalar ve tasarımlar, TTK m. 55/1(a,4) "başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak" bendi kapsamında mütalaa edilmiştir (**ERDİL Engin**, Haksız Rekabet Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s. 146 vd; **BOZGEYİK Hayri / ER Sefa**, Tasarımlar İçin Kümülatif Koruma, TFM Dergisi, Yıl: 2019 C.5 S. 1, s. 30). Yine, tescil edilmeyen coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının haksız rekabet hükümlerine göre korunabilmesi mümkündür (**POROY Reha / YASAMAN Hamdi**, Ticari İşletme Hukuku, 18. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2019, s. 504).

²¹⁹ Benzer görüş Çin Yüksek Mahkemesi tarafından da benimsenmiştir: "*Mahkeme, Marka Kanununda sayılan önceki hakları özel hükümleri uyarınca korur. Marka Kanununun sessiz olduğu durumlarda, meşru haklar Medeni Hukukun Genel İlkeleri ve diğer yasa ve yönetmelikler uyarınca korunacaktır.*" (**LEE Jyh-An / MEHAFFY** Thomas, Prior Rights in the Chinese Trademark Law, *European Intellectual Property Review*, Volume 37, Issue 10, 2015, s. 675).

²²⁰ **ARKAN**, C. I, s. 109, dn. 172.

²²¹ **YASAMAN**, C. I, s. 406.

tescilsiz tasarımlar, tescilsiz coğrafi işaretler, tescilsiz ticaret unvanları, SMK m. 6/3 kapsamında korunamayacaktır. Oysa doktrinde MarKHK m. 8/3'ün (SMK m. 6/3) kapsamında marka hukuku dışında kalan bazı hakların da girdiği kabul edilmiştir. Bunlar coğrafi işaretler, işletme adları, alan adları ve benzeri işaretlerdir.²²²

Ayrıca ifade etmek gerekir ki, SMK'nın 6/6. maddesine göre *tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir*. Dolayısıyla burada sayılanlar bakımından SMK m. 6/3'e gitmeye gerek yoktur. SMK 6/6'nın gerekçesinde ifade edildiği üzere fıkra da yer alan fikri mülkiyet hakkı kavramı sınıai mülkiyet haklarını da kapsamaktadır. Ayrıca fıkra da sözü edilen ticaret unvanı ile fikri mülkiyet hakları, *tescilli* ticaret unvanı ve *tescilli* fikri mülkiyet haklarıdır.²²³ Altını çizerek belirtelim ki; ticaret unvanı, işletme adı veya diğer fikri mülkiyet haklarının tescilli olup olmadığı hususu bu noktada çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü bir ad veya işaretin SMK m. 6/6'da belirtilen hak türlerine girmesi halinde hak sahipleri, ilgili hak türünün markasal olarak kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın yapılan marka başvurusuna itiraz edebileceklerdir.²²⁴ Buna karşın SMK m. 6/3'te markasal kullanım şartı aranmaktadır.

Bir başka husus olarak, akıllara kümülatif bir korumanın mümkün olup olmadığı sorusu gelebilir. Kümülatif koruma, hak sahibinin, şartlarını sağlamak koşuluyla fikri mülkiyet mevzuatına veya haksız rekabet mevzuatına ya da konuyu düzenleyen diğer mevzuata dayanarak koruma talep etmesidir. Yani burada bir netice-i talep yığılması söz

²²² **TEKİNALP**, s. 423. Aksi yönde **KAYA**, s. 155 dn. 186. Kaya'ya göre MarKHK m. 8/3 (SMK m. 6/3)'teki düzenleme geniş yoruma imkân verecek tarzda kaleme alınmışsa da, bu hüküm eski 551 sayılı Markalar Kanunu m. 15'e paralel bir düzenlemedir. Dolayısıyla Yargıtay'ın diğer ticari adları MarKHK m. 8/3 (SMK m. 6/3) kapsamında değerlendiren kararları isabetsizdir. Fakat kanımca, burada MarKHK'yı düzenleyen kanunkoyucu zaten hükmün geniş yorumlanmasını istemektedir. 551 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği zaman ticaret unvanı veya işletme adlarının ayırt etme ya da köken gösterme işlevi günümüzdeki kadar ön planda olmayabilir. Fakat daha sonra MarKHK'nın kaleme alındığı tarihte bu adların markasal yönü ön plana çıkmışsa kanun koyucunun markasal etkisi olan işaretleri de korumak istediği düşünülebilir. Bu sebeple anılan görüşe katılmamaktayız.

²²³ Kanun maddesinde veya gerekçesinde bu hakların tescilli olması gerektiği yazmasa da doktrinde tescilli olması gerektiğini söyleyen yazarlar bulunmaktadır. **ARKAN**, C. I, s. 110: "*Bu anlamda sınıai mülkiyet hakkı özellikle ticaret siciline tescil edilmiş ticaret unvanı, işletme adı ile 554 sayılı KHK'ya göre tescil edilmiş tasarımları kapsar.*" Aynı yönde **YASAMAN**, C. I, s. 422; **ÇOLAK**, 4. Baskı, s. 409.

²²⁴ **KARASU (SULUK/NAL)**, s. 201; **DİRİKKAN**, s. 26, dn. 77: "*...KHK 8/V. maddesinde tescil başvurusu yapılmış markanın başkasına ait bir kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınıai mülkiyet hakkını kapsamaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusunun reddedileceği belirtilmiştir. Kaldı ki, KHK 8/III'te tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan başka bir işaretten söz edildiğinden, markaya özgü kullanılan bir işaretin zorunlu bulunmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır.*" Buna karşın Bilge unvan sahibinin MarKHK m. 8/5 (SMK m. 6/6) kapsamında sonraki marka kullanımına karşı gelebilmenin temel şartının unvanın kullanımından markasal bir hakkın doğmuş olması olduğunu ifade etmiştir. Bu markasal hak, markasal kullanımdan doğabileceği gibi markasal bir kullanım olmasa da unvan kullanımının markasal etki doğurduğu sektörlerde (örn. hizmet sektörü) söz konusu olabilir (**BİLGE Mehmet Emin**, Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas, TFM 2015/2, s. 19).

konusudur.²²⁵ Bu kapsamda, marka sahibi SMK uyarınca koruma talep edebileceği gibi, haksız rekabet hukukuna da başvurabilir. Zira bu düzenlemeler yarışma içerisinde olup kümülatif olarak uygulanabilirler.²²⁶

Fakat buna karşın, tescilli olmayan markalar SMK hükümlerinden (m. 6/3 hariç) yararlanamazlar.²²⁷ Dolayısıyla tescilsiz bir markanın da bir fikri mülkiyet hakkı olduğundan bahisle SMK m. 6/6'nın uygulanması mümkün değildir. Benzer şekilde örneğin SMK m. 6/6 kapsamında korunabilen fikri mülkiyet hakları ayrıca SMK m. 6/3 kapsamında 'ticaret sırasında kullanılan başka bir işaret' olarak korunamaz. Aksi kabul, kanunkoyucunun abesle iştiğal ettiği anlamına gelir. Özetle bahsedilen bu kümülatif koruma SMK'nın maddeleri arasında değil, farklı kanunlar bakımından geçerlidir.

Yukarıda, ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin ne olduğuna ilişkin açıklanan görüşler birbiriyle çelişen görüşler değildir, aksine ilki hangi işaretlerin ticaret sırasında kullanılan bir işaret olarak kabul edilebileceğini söylerken, ikinci görüş bu işaretlerin kapsamını göstermektedir. Öte yandan, haksız rekabet hükümleri dışında özel olarak korunamayan *bütün* işaretlerin bu kapsama girmesi SMK m. 6/3'ün kapsamını oldukça genişletiyor olsa da her geçen gün yeni bir türü ortaya çıkan ayırt edici işaretler karşısında güncelliğin korunmasını sağlayarak bunların korunmasına imkân tanımaktadır.

Madde metninde her ne kadar bir *işaretten* bahsedilmiş olsa da madde kapsamına, web sitesi tasarımları, mağaza dekorasyon planları gibi tek bir işareten oluşmayan ticari sunuş tarzlarının (*trade dress*) da girdiği görülmektedir. Bir görüşe göre patent, faydalı model, tasarım gibi sınai haklar genellikle sanayide kullanılmakla birlikte, bu kullanım sanayide kullanmakla sınırlı kalmışsa bunları ticaret alanında tanıtıcı işaret olarak nitelendirmek

²²⁵ **SULUK Cahit / ORHAN Ali**, Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku Cilt III: Tasarımlar, Seçkin Yay. Ankara 2008, s. 117.

²²⁶ **YASAMAN / AYOĞLU**, s. 495; Şehirali Çelik de aynı görüştedir. Yazara göre fikri mülkiyet mevzuatı ile haksız rekabet hükümleri arasında özel hüküm-genel hüküm ilişkisi yoktur, aksine birbirini tamamlayan kısmen kesişen kısmen de ayrışan düzenleme alanlarına sahiptirler. İki hukuk dalının da koruma şartları ve yöntemleri birbirinden farklıdır. Bunun doğal sonucu olarak da haksız rekabet hükümlerine başvuru imkânı, fikri mülkiyet korumasından bağımsızdır (**ŞEHİRALİ ÇELİK**, Tasarımlar s. 116-117). Suluk ise aksi yönde, fikri mülkiyet mevzuatı ile haksız rekabet mevzuatı arasında özel hüküm-genel hüküm ilişkisi olduğunu savunmaktadır. Yazara göre kümülatif koruma ilkesi uygulanırken genel hüküm-özel hüküm ilişkisi dikkate alınmalıdır. Aksi halde haksız rekabet koruması, fikri mülkiyet korumasına bir alternatif olarak ortaya çıkıp bu korumayı işlevsiz ve anlamsız hale getirecektir. Öte yandan yazarın karşıt görüşe yaklaştığı bir nokta da vardır; haksız rekabet hükümleri, fikri mülkiyete ilişkin *sui generis* düzenlemelerin yanında, ikinci derecede değil, gereğinde ve *şartları varsa* doğrudan ve birinci derecede uygulanır (**SULUK Cahit**, Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Tescilsiz Sınai Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri İle Korunması, FMR Dergisi, Sayı: 2014/1, s. 186-187). Bilge de yukarıda anılan hukuki düzenlemelerin yarışma içerisinde olduğunu ve kümülatif olarak uygulanabileceklerini, TTK 55/1-a,4 gerekçesinin de bu şekilde yorum yapmaya müsait olduğunu belirtmiştir (**BİLGE**, Ticari Ad, s. 27).

²²⁷ **BİLGE**, Ticari Ad, s. 43.

gerekmez. Çünkü bu durumda söz konusu sınaî hakların mal ve hizmetleri tanıtıcı özelliği bulunmamaktadır. Ancak söz konusu haklar ticaret hayatında da kullanılıyor ve mal ve hizmetleri ayırt etme özelliğini taşıyorsa bu durumda tescili talep edilen markaya karşı itiraz hakkının varlığını kabul etmek gerekir.²²⁸

Kanımcı patentler ve faydalı modellerin mal ve hizmetleri tanıtıcı yönü çoğunlukla zayıf olsa da tasarımlar için aynı şey söylenemez. Tasarımların ayırt edici ve tanıtıcı yönü de ön plana çıkmaktadır. Bu noktada aşağıda, ticaret sırasında kullanılan işaretlerden SMK m. 6/3 kapsamına girmesi muhtemel olanların başlıcaları incelenecektir. Bu işaretlerin, Arkan'ın haksız rekabet hükümleri dışında özel olarak korunamama görüşü²²⁹ temel alınarak, SMK m. 6/3 anlamında korunup korunmaması gerektiği incelenecektir.

1.2.1. İnternet Alan Adları (Domain Names)

İnternet alan adları 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nda tanımlandığı haliyle, internet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan adlardır.

5809 sayılı Kanuna dayanılarak “.tr” uzantılı internet alan adları yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere İnternet Alan Adları Yönetmeliği yayımlanmıştır.²³⁰ Yönetmelikte alan adı sahibinin hak ve yükümlülükleri; alan adını tahsis süresi boyunca kullanma, alan adı tahsisini yenileme, alan adından feragat etme, hizmet aldığı kayıt kuruluşunu değiştirme şeklinde düzenlenmiş fakat internet alan adıyla benzer alan adlarının veya markaların kullanımı halinde buna karşı itiraza ilişkin bir hüküm yer almamıştır.

İnternet alan adlarıyla ilişkili bir düzenleme de SMK m. 7/3(d)'de bulunmaktadır. Anılan düzenleme şöyledir:

“Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:

[...] d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.”

²²⁸ ARSLAN İbrahim, Tescilsiz Markaların Korunması, SÜHFD, Cilt 16, Sayı 1, Yıl 2008, s. 36-37.

²²⁹ ARKAN, C. I, s. 109, dn. 172.

²³⁰ Resmî Gazete Tarihi: 07.11.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27752

Bu fıkra esasen markayı korumaktadır çünkü burada markanın benzerinin internet alan adı olarak kullanılmasının yasaklanabileceği düzenlenmiştir. Anılan fıkroda “işaret” kelimesi kullanılmış olsa da burada kastedilen markadır. Nitekim madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere bu bentte markanın internette kullanılması hali düzenlenmiştir. Gerçekten de hak ve yetkisi olmadığı halde başkasına ait bir markanın aynı veya benzerinin internet alan adı olarak kullanılması marka hakkının ihlalidir.²³¹ Madde başlığının “*Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı ve İstisnaları*” şeklinde olması da bunu doğrulamaktadır.

Bizim açıklığa kavuşturmak istediğimiz husus ise internet alan adının SMK m. 6/3 anlamında bir öncelik hakkı olup olamayacağıdır. Başka bir deyişle, ticaret sırasında kullanılan bir işaret olarak internet alan adı hakkına dayanarak sonraki markanın tesciline itiraz hakkı verip vermeyeceğidir. SMK’da internet alan adının bir öncelik hakkı olduğuna ilişkin açık bir hüküm veya SMK m. 7 kapsamında korunabilen bir hak olduğuna ilişkin bir hüküm yoktur.

Buna karşın, şüphesiz ki bir kişi veya teşebbüsü tanıtmaya ve kaynak gösterme yolunda, alan adına harcanan emeğin korumasız bırakılması düşünülemez. İnternet alan adının bir fikri mülkiyet hakkı olarak SMK m. 6/6 kapsamında korunabilmesinin önü açıktır. Zira artık günümüzde alan adları fikri mülkiyet hukukundaki “işaret”in veya “tanıtma vasıtası”nın anlamını yüklenip bir malvarlığı değeri kazanmıştır.²³² Dolayısıyla artık günümüzde internet alan adlarının bir fikri mülkiyet hakkı olarak SMK m. 6/6 kapsamında korunabileceği şeklinde bir değerlendirme yapılabilir.

Peki, alan adlarının SMK m. 6/3 kapsamında korunması mümkün müdür? Bu sorunun cevabı yine, alan adlarının özel olarak korunup korunmadığına göre belirlenir. Fakat hemen belirtelim ki, alan adı hakkına koruma sağlayacak özel bir hüküm yoktur. Alan adı hakkının korunması doktrinde asli koruma (haksız fiil hükümlerine göre) ve tali koruma (tanıtma işaretleri hukuku hükümlerine göre) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Asli korumanın, alan adının tanıtma ve ayırt etme fonksiyonunun dışında *iktisadi değer* ve *şahsiyet* unsuru bakımından gerekli olduğu ifade edilmiştir. Buna karşın tali koruma ise alan adının sahip olduğu tanıtma ve ayırt etme yönüne ilişkindir.²³³

²³¹ **SULUK (KARASU/NAL)**, s. 389.

²³² **TEKİNALP**, s. 25. Aksi görüşte olan Karan/Kılıç ise “[...] ancak sınai mülkiyet hakkı vermeyen işaret sahipleri 3. fıkra korumasından yararlanır. Örneğin İnternet’teki ticaret sırasında kullanılan bir alan adı [...]” demek suretiyle alan adlarını fikri mülkiyet hakkı olarak değerlendirmemiştir (**KARAN/KILIÇ**, s. 206-207 no. 8.5.2.2.2).

²³³ **ÖĞÜZ Sefer**, İnternet Alan Adı Haklarının Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018, s. 345 vd.

Bu tali koruma; *adin korunmasına* ilişkin hükümler, *ticaret unvanının korunmasına* ilişkin hükümler, *haksız rekabet* hükümleri, *SMK'nın markayı koruyan* hükümleri olarak belirtilmiştir.²³⁴ Fakat burada belirtelim ki, bir alan adının markayı koruyan hükümler kapsamında korunabilmesi için marka olarak tescil edilmiş olması gerekir. Yani burada alan adının SMK hükümleri kapsamında korunmasından kastedilen alan adının aynı zamanda bir tescilli marka olmasıdır.

Alan adının, adın korunmasına ilişkin hükümler çerçevesinde korunması ise bu alan adının bir medeni ada dayanması durumunda söz konusu olmaktadır. Yani burada alan adının bir medeni ad olması hali söz konusudur.²³⁵ Alan adının, ticaret unvanının yerini tutmak amacıyla kullanılması halinde ticaret unvanının korunmasına ilişkin hükümlerden faydalanabileceği ancak bunun için kişi veya işletmeyi bir ticaret unvanı gibi tanıtma kudretine sahip olması gerektiği ifade edilmiştir.²³⁶

Bunlar dışında, doktrinde sayılan alan adı korumasına ilişkin hükümlerin tamamı genel hüküm niteliğindedir ve bu korumalar esasen alan adının aynı zamanda bir tescilli marka veya bir medeni ad vb. olmasından kaynaklıdır. Oysa alan adları, asli fonksiyonu olan tacir olup olmama ayrımı yapılmaksızın kişi veya organizasyonları tanıtması ve ferdileştirmesi bakımından haksız rekabet hükümleri dışında özel olarak korunmamaktadır. Dolayısıyla internet alan adları ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret olarak SMK m. 6/3 kapsamına girebilmektedir.

SMK m. 6/3 kapsamına girebilmek için aranan markasal kullanım koşuluna alan adları bakımından örnek vermek gerekirse aşağıdaki iki durumda internet alan adının markasal kullanıldığı söylenebilir:

- i. Markayı taşıyan malların tanıtılması amacıyla kurulan internet sitesinin alan adı markayla aynı ise. (Bu durumda alan adı ile fiilen kullanılan ürünler üzerindeki markanın ayniyeti söz konusudur.)²³⁷
- ii. Özellikle internette perakende satış hizmeti veriliyorsa, web sitesinde verilen hizmetin alan adıyla ilişkilendirildiği durumlarda.

²³⁴ OĞUZ, s. 347-353.

²³⁵ OĞUZ, s. 348.

²³⁶ OĞUZ, s. 349.

²³⁷ YASAMAN / YÜKSEL, C. I, s. 635.

1.2.2. Ticaret Unvanları ve İşletme Adları

Ticaret sırasında kullanılan işaret ibaresinden akla ilk gelen kavramlardan ikisi de şüphesiz ki ticaret unvanı ve işletme adıdır. Çünkü ticari faaliyet yürütenler, tacir olmanın bir sonucu olarak ticaret unvanı seçmek ve bunu tescil ettirmekle yükümlüdür (TTK m. 18 ve m. 40). Ticaret unvanı tacirin ticari işlerinde kullandığı adıdır; tacirlere özgü, bir taciri diğer tacirden ayırmaya yarayan bir tanıtma işaretidir.²³⁸

İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adlara ise işletme adı denir. TTK'ya göre işletme adı kullanmak zorunlu olmasa da uygulamada işletme adı kullanmayan tacir yok denecek kadar azdır. İşletme adı kullanan tacirlerin işletme adını tescil ettirmeleri gerekir (TTK m. 53). TTK'da tescilli işletme adları hakkında da 38, 45, 47, 50, 51 ve 52 nci maddelerin uygulanacağı düzenlendiğinden aşağıda ticaret unvanıyla ilgili ifade edilecek hususlar, işletme adı hakkında da geçerli olacaktır.

Türkiye'deki ticaret unvanları ve işletme adlarına geçmeden önce, tarafı olduğumuz Paris Sözleşmesi'nin yüklediği sorumluluk gereği, üye devletlerdeki unvan ve işletme adlarının SMK m. 6/3 kapsamında bir öncelik hakkı olup olmadığına değinmek gerekmektedir. Paris Sözleşmesi'nin 8. maddesinde, *markanın bir parçasını oluşturup oluşturmadığına bakılmaksızın ve herhangi bir başvuru veya tescil yükümlülüğü aranmaksızın ticari adların (trade names) Birlik üyesi ülkelerde korunacağı* hüküm altına alınmıştır. Madde metninde geçen *trade names* ibaresinin yalnızca ticaret unvanlarını kapsamadığı, ticarete kullanılan diğer ayırt edici adları da kapsar şekilde genel olarak kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Zira ticari ad kavramının ülkeden ülkeye değişeceği, korunması talep edilen bir adın ticari ad olup olmadığı, bu korumanın talep edildiği ülkede çözülmesi gereken bir mesele olduğu ifade edilmektedir.²³⁹

İlgili sözleşme maddesi ticari adların korunacağını düzenlemiş fakat bu korumanın kapsamına değinmemiştir. Ancak ticari adlara tanınan korumanın genel olarak, ticari adla aynı veya karıştırmaya sebep olacak kadar benzer marka ve ticari ad kullanımlarına karşı tanınacağı ifade edilmiştir. Yabancı ticari adlara verilen koruma, Sözleşme'nin 2. maddesinde yer alan ulusal işlem ilkesi gereği, ulusal ticaret adlarına verilen korumaya eşit olmalıdır.

²³⁸ BOZER Ali / GÖLE Celal, Ticari İşletme Hukuku, BTHAE T. İş Bankası AŞ Vakfı, Ankara 2017, s. 159.

²³⁹ BODENHAUSEN, s. 133.

Bununla birlikte, bir ülke, tescilli olan ticari adlarla tescilli olmayan ticari adlara farklı koruma verirse, ilgili ülkede tescilli olmayan yabancı ticaret adlarına tescilli olmayan ulusal ticari adlara verilenden daha fazla koruma vermek zorunda değildir. Dolayısıyla tescilsiz bir ticari ad, tescilsiz yerli ticari adlarda olduğu gibi SMK m. 6/3 kapsamında korunmalıdır. Yine bu doğrultuda bir ticari adın, başka ticari adlara veya markalara karşı korunabilmesi için halk nezdinde karıştırılma ihtimali şartı aranıyorsa, yabancı ticari adın kullanılması (markasal kullanım) ve ülke çapında belli bir ölçüde tanınır olması şartı aranabilir. Aksi halde karıştırılma ihtimalinden söz edilemeyecektir.²⁴⁰

SMK m. 6/3'ün kapsamına giren ticaret unvanı tescilsiz ticaret unvanıdır. Şöyle ki; MarkHKH döneminde “*Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsamı halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.*” şeklinde bir düzenleme yapılmıştı. Ticaret unvanı, korunacak süjeler arasında ayrıca sayılmadığından fikri mülkiyet hakları içinde değerlendirilip koruma talep edilebiliyordu. Ancak SMK m. 6/6'da, “*Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait [...] ticaret unvanını, [...] içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.*” denilmek suretiyle ticaret unvanlarının korunacağı ayrıca düzenlenmiştir. Kanunkoyucu ticaret unvanını hem m. 6/3'te hem de m. 6/6'da düzenleyerek abesle iştigal etmiş olamayacağına göre tescilsiz ticaret unvanı sahibi SMK m. 6/6'ya değil, m. 6/3'e dayanarak itirazlarını ileri sürebilecektir.²⁴¹

Hatırlatalım ki, TTK'ya göre her tacirin ticaret unvanı kullanması (TTK m. 39) ve bu unvanı tescil ettirmesi zorunludur. Aksi halde tescil ettirmemenin cezası idari para cezasıdır (TTK m. 40; TTK m. 51/2). Unvanın tescil mecburiyeti ve tescil ettirmemenin yaptırımını varsa da bir ticaret unvanı tescil edilmemiş olsa bile haksız rekabet hükümleri çerçevesinde hukuki korumadan faydalanabilir.²⁴²

Aşağıda markasal kullanım başlığında detaylı olarak görüleceği üzere tescilsiz ticaret unvanı sahibinin sonraki marka kullanımına karşı hak iddia edebilmesi için unvanını markasal olarak kullanmış olması ve işaret üzerinde markasal hak elde etmiş olması gerekir. Çünkü unvan sahibinin sonraki marka kullanımına karşı gelebilmesinin temel şartı, unvanın kullanılmasından *markasal bir hakkın* doğmuş olmasıdır. Dolayısıyla ticaret unvanı markasal

²⁴⁰ BODENHAUSEN, s. 134.

²⁴¹ Aynı yönde DİRİKKAN, s. 26, dn. 77.

²⁴² KARAYALÇIN Yaşar, Ticaret Hukuku Dersleri - I. Giriş-Ticari İşletme, Güzel İstanbul Matbaası, Ankara 1957, s. 269-270; CAĞLAR Hayrettin / BAHTİYAR Mehmet, Ticaret Unvanının Korunması, SÜHFD, Cilt 14, Sayı 2, Yıl 2006, s. 125.

olarak kullanılmamış veya faaliyet konusu itibariyle markasal bir etkinin kendiliğinden doğacağı söylenemiyor ise sonraki markanın kullanımına karşı gelinemez.²⁴³

Ticaret unvanının markasal kullanılması hususunda ise, ticaret unvanının kullanıldığı faaliyet alanı kapsamında (hizmet sektörü gibi) unvan olarak kullanılsa bile markasal etkinin doğacağı faaliyet konuları bulunmaktaysa, bu sektördeki kullanımların markasal kullanım olduğu söylenebilecektir.²⁴⁴ Bunlara ek olarak, sonraki marka kullanımının ihlal oluşturduğunu iddia edebilmek için tescilsiz unvanın markasal olarak kullanıldığı faaliyet alanı ile sonraki markanın tescil edilmek istendiği mal veya hizmetlerin aynı veya benzer olması gerekir.²⁴⁵

Bir görüşe göre de, tescil edilmek istenen marka işaretinin, korunmak istenen unvanın esas unsurunun *benzerini* içermesi gerekir. Marka başvurusunun, ticaret unvanını *birebir* içermesi durumunun SMK m. 6/6 kapsamına girdiği ifade edilmiştir.²⁴⁶ Biz bu görüşe katılmıyoruz. Çünkü SMK m. 6/3 ya da m. 6/6 kapsamına girecek işaretlerin tespiti, işaretler arasındaki ayniyet/benzerlik kıstasına göre yapılmamalıdır. Bu ölçüt karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde kullanılır. Sonraki markaya karşı korunan ticari adın hangi maddeye dayanılarak korunacağını tespiti, bu hakkın tescilli olup olmadığına göre belirlenmelidir. Zira daha önce belirtildiği üzere SMK m. 6/6'da unvan sahibine tanınan hak, SMK m. 6/3'ten farklı olarak tescilden doğmaktadır. Dolayısıyla unvan sahibi, unvanını markasal kullanmamış olsa bile işaretin kapsadığı faaliyet alanlarında unvan tescilli olduğu sürece bu hakkını ileri sürebilmelidir.

1.2.3. Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları

Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, belli özelliklerine göre menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir (SMK m. 34/1).

²⁴³ BİLGE, Ticari Ad, s. 150.

²⁴⁴ BİLGE, Ticari Ad, s. 151.

²⁴⁵ BİLGE, Ticari Ad, s. 150.

²⁴⁶ Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu (2015), s. 152

(<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf;jsessionid=4AC15D69FE822C835F429E4B25A0AAFB>) E.T. 20.06.2020

Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması hâlinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır:

- i. Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması,
- ii. Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması (SMK m. 34/3).

Bir ürüne ilişkin coğrafi işaret koruması ve geleneksel ürün adı koruması SMK çerçevesinde tescil yoluyla elde edilir (SMK m. 44/1, m. 45/1). Fakat diğer tüm sınai mülkiyet haklarından farklı olarak, tescil edilen coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakkı tescil ettirene inhisari hak sağlamaz (SMK m. 44/7, m. 45/4). Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları sicilde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösteren herkes tarafından kullanılabilir. Bu kişiler, tescil ettirene, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına yönelik üretim ve pazarlama faaliyeti gösterdiklerine dair bildirimde bulunur (SMK m. 46/1).

Coğrafi işaretlerin, sonraki bir marka başvurusuna karşı korunmasına ilişkin Kanun'da iki hüküm bulunmaktadır. Bunlardan ilki SMK'nın mutlak ret nedenlerini düzenleyen maddeleri arasında yer almaktadır (SMK m. 5/1-i). Bu maddeye göre, *tescilli coğrafi işareten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler* marka olarak tescil edilemez.^{247 248} Madde gerekçesinde koruma kapsamının, *tescilli coğrafi işaretin ilgili olduğu mal veya hizmetler* gözetilerek belirleneceği söylenmiştir.²⁴⁹ Görüldüğü üzere bu fıkra yalnızca tescilli coğrafi işaretleri kapsamaktadır. Geleneksel ürün adlarını ise marka başvurusuna karşı koruyan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

²⁴⁷ Bu düzenleme mehaz 2017/1001 sayılı Tüzük'teki 8/6. maddeye karşılık gelmektedir. Ancak fark şudur ki, mehaz Tüzük'te tescilli coğrafi işaret bir nispi ret nedeni olarak düzenlenmiştir. Çağlar da, nispi ret nedeni olarak düzenlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Yazar, madde gerekçesindeki "...*müstakil bir sınai mülkiyet hakkı olan coğrafi işaretlerin korunması amaçlanmıştır*" ifadesinden hareketle, diğer müstakil sınai mülkiyet haklarının (patent, tasarım, faydalı model vs.) neden mutlak ret nedeni olarak değil de nispi ret nedeni olarak düzenlendiğini eleştirmiştir (**ÇAĞLAR Hayrettin**, Sınai Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler, Başkent Üni. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1 Ocak 2017, s. 142). Karasu ise coğrafi işaretlerin bireysel olmayıp, kolektif nitelik taşıdığı ve diğer haklara nazaran kamu menfaatini daha çok ilgilendirdiği gerekçesiyle düzenlemenin yerinde olduğunu ifade etmektedir (**KARASU (SULUK / NAL)**), s. 182).

²⁴⁸ Tescilli coğrafi işareten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretlerin hangi durumlarda marka tescili için ret sebebi olabileceği konusunda detaylı bilgi için bkz. Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu (2019), s.361 vd. (<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-3FE0065055A2.pdf>) E.T: 20.06.2020.

²⁴⁹ Kanımca gerekçedeki "hizmetler" kelimesi sehven yazılmıştır. Zira coğrafi işaretler, hizmetler için tescil edilemez. Kanun'un kendi ifadesiyle, coğrafi işaret, *ürünü* gösteren işarettir.

İkinci düzenleme ise SMK'nın ikinci kitabı olan Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları başlığı altında yer almaktadır (SMK m. 48). Bu maddeye göre *coğrafi işaretin tescilinden sonra 44. maddede belirtilen biçimlerde veya tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetler için kullanılmak üzere yapılan marka başvurusu reddedilir, tescil edilmiş ise dava yoluyla hükümsüz kılınabilir.*²⁵⁰ Bu madde yalnızca coğrafi işaretleri düzenlemiştir; geleneksel ürün adlarını düzenlememiştir. Madde gerekçesine göre, bu düzenleme ile tescilli bir coğrafi işaret varken bu coğrafi işaret ile *aynı* ibareli bir marka başvurusunun yapılması halinde bu başvurunun reddedilmesi; tescil edilmiş ise hükümsüz kılınabilmesi amaçlanmıştır.

Özetle, tescilli coğrafi işaretler özel olarak düzenlenerek korunmaktayken; geleneksel ürün adları tescilli olsalar bile kendilerine özgü özel hükümlerle marka başvurusuna karşı korunmamaktadırlar. Bu noktada geleneksel ürün adlarının SMK m. 6/6 kapsamında korunabilme imkânı üzerine düşünmek gerekir. Bilindiği üzere SMK m. 6/6'nın koruma alanı; kişi ismi, ticaret unvanı, fotoğraflar, telif hakkı veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkıdır. Geleneksel ürün adları bunlar içinde fikri mülkiyet hakları kategorisine girebilecek midir?

Pozitif düzenlemeye baktığımızda SMK m. 2/1(ı)'da geleneksel ürün adları bir sınai mülkiyet hakkı olarak sayılmamıştır. Benzer şekilde AB hukukunda da sınai mülkiyet hakkı olarak kabul edilmemektedir. Buna sebep olarak, geleneksel ürün adlarına ilişkin düzenlemelerin belirli bir coğrafi alana özgü olmayan ve tüm üreticilerin kullanımına açık olan üretim tekniklerini düzenlemek amacıyla kabul edilmiş olması gösterilmiştir.²⁵¹ Öğretide bir görüş bu durumu, geleneksel ürün adlarını coğrafi işaretlerle karşılaştırarak haklı olarak eleştirmiştir. Bu görüşe göre, bir hak tipinin herkesin kullanımına açık olması ve tescil sahibine tekel hakkı vermemesi ilgili hakkın sınai mülkiyet hakkı olarak nitelendirilmemesine gerekçe oluşturamaz. Bu sebeple geleneksel ürün adlarına sınai hak niteliği tanımak, hak sahiplerini etkin biçimde korumak anlamında yerinde olacaktır.²⁵²

Öyleyse geleneksel ürün adlarının da bir fikri mülkiyet hakkı olduğu kabulünden hareketle ve coğrafi işaretlerin de zaten Kanun tarafından fikri mülkiyet hakkı olarak tanınması sebebiyle bu iki hak türünün de tescilli olduğu hallerde SMK m. 6/6 kapsamında

²⁵⁰ Bu maddenin 3. fıkrasında ise bu defa markayı koruyucu bir düzenleme yapılmıştır: *Tescilli bir markanın sahip olduğu itibar, ün ve kullanım süresi de göz önünde bulundurularak bu marka ile aynı veya benzer olması sebebiyle markanın varlığına zarar verici veya gerçek kaynağı konusunda yanıltıcı olacak nitelikteki adların coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı olarak tesciline, önceki tarihli hak sahibinin itirazı üzerine izin verilmez* (SMK m. 48/3).

²⁵¹ **YILDIZ Burçak**, Sınai Mülkiyet Kanunu Açısından Geleneksel Ürün Adları, İnÜHFD- Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2018, s. 37.

²⁵² **YILDIZ**, Geleneksel Ürün Adları, s. 37-38.

korunacağı söylenebilir. Buna karşın tescilsiz coğrafi işaretler ve tescilsiz geleneksel ürün adları ise SMK m. 6/3 kapsamında korunabilecektir.

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının, hiç tescil işlemine konu olmaması halinde tescilsiz olmaları söz konusu olabilirken²⁵³, tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçilmesi (SMK m. 52) sonucunda hakkın terkin edilmesi halinde de tescilsiz olarak fiilen hayatlarına devam etmeleri mümkündür. Bu durumda ortada resmi bir ‘kullanım denetimi’ mekanizmasının (SMK m. 49) olduğundan bahsetmek güç olsa da üretici grupları tescilde kullanım için belirtilen şartlara uymak suretiyle fiilen kullanmaya devam edebilirler.²⁵⁴

Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını tescil ettiren, tescilin sağladığı haklarından ve kullanımın denetimiyle ilgili sorumluluklarından vazgeçebilir. Vazgeçme talebi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanır. Bültendeki yayımı takip eden üç aylık süre içerisinde tescil başvurusunda bulunma hakkına sahip olanlar (36. maddede sayılanlar) tarafından tescil ettiren kişiye ilişkin değişiklik talebinde bulunulması hâlinde, bu talep 43 üncü madde hükümleri çerçevesinde incelenir. Üç aylık süre içerisinde tescil ettiren kişiye ilişkin değişiklik talebinde bulunulmaması hâlinde, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı tescilli üç aylık sürenin sonunda Kurum tarafından sicilden terkin edilir (SMK m. 52). Bu durumda coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı tescilsiz hale gelmiş olur. İşte bu durumda ilgili kişiler tescilsiz biçimde kullanılan bir coğrafi işaret veya geleneksel ürün adına dayanarak SMK m. 6/3 kapsamında marka başvurusuna itiraz edebilirler.

²⁵³ Aksi yönde bir görüş olarak, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescilinin kurucu etki doğurduğu, başka bir ifadeyle gerçek hak sahipliği ilkesinin coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları bakımından kabul edilmediği ifade edilmiştir. Gerekçe olarak ise SMK m. 33/1, m. 44/1 ve m. 45/1 maddeleri gösterilmiştir (ERGÜN, C. 1 s. 331). Bu maddeler özetle coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı korumasının SMK çerçevesinde tescil ile elde edileceğini düzenlemektedir. Oysa bu düzenlemelerle ifade edilmek istenen hakkın doğumu değil, *SMK ile sağlanan korumanın* tescil ile doğumudur. Daha önce belirtildiği üzere, aynı esas markalar için de geçerlidir. SMK m. 7’de bu Kanun’la sağlanan korumanın tescil yoluyla elde edileceği yazılır.

²⁵⁴ Bu durumda artık coğrafi işaret veya geleneksel ürün adına ilişkin *amblem* kullanılmamalıdır. Zira amblem coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının 6769 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak tescil edilmiş olduğunu gösteren işareti ifade eder (Amblem Yönetmeliği m. 3/1-a). SMK Yönetmeliğindeki tanımıyla amblem, *coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının 6769 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak tescil edilmiş olduğunu gösteren ve Kurum tarafından oluşturulan; tescil edildiği adla birlikte ürün veya ambalajı üzerinde kullanılan ya da niteliği gereği ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılmadığı durumlarda kolayca görülebilecek şekilde hak sahibi kullanıcılar tarafından uygulanan [...] işarettir* (SMKY m. 3/1-a). Amblem nasıl olması gerektiği Amblem Yönetmeliği’nde ve ekinde gösterilmiştir. Yine bu yönetmeliğe göre tescilli adın türüne göre Ek-1’de yer alan amblemlerden uygun olanı kullanılır ve amblem üzerinde değişiklik yapılamaz (m. 4/5). Amblem, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını kullananlar tarafından Kurum’un resmi internet sitesinden temin edilir (m. 5). Kullanımı denetleyen merci, amblem kullanımını da denetler (SMKY m. 45/3). Görüldüğü üzere amblem, *tescilli* coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bakımından ve Kurum tarafından belirlendiği şekliyle kullanılabilir. Her ne kadar Kanun’da veya yönetmeliklerde bir yaptırım öngörülmemiş ise de, tescilsiz olanların amblem kullanma yetkisi yoktur.

1.2.4. Tasarımlar

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür (SMK m. 55/1). Kısaca tasarım, ürünlerin görünümleridir. Tasarımlar SMK hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması hâlinde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olmaları hâlinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur (SMK m. 55/4).²⁵⁵

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler hâlinde yenilenmek suretiyle toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilir (SMK m. 69/1). Tescilsiz tasarımların koruma süresi ise, koruma talep edilen tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren üç yıldır (SMK m. 69/2).

Tescilsiz tasarım koruması SMK’da süreyle sınırlı (üç yıl) da olsa özel olarak düzenlendiği için, bunların ayrıca genel hükümler çerçevesinde hangi şartlarda korunacağı ayrı bir tartışma konusudur.²⁵⁶ Fakat bu değerlendirmeler bir yana, bizim için önemli olan husus üç yıl boyunca SMK’nın hükümlerinden yararlanabiliyor olmasıdır.²⁵⁷ Tescilli tasarımlar, bir fikri mülkiyet hakkı olarak özel düzenlemeyle korunduğundan SMK m. 6/6 kapsamına gireceği muhakkaktır. Tescilsiz tasarımlar bakımından ise, özel olarak korunduğu bu üç yıl boyunca, sonraki marka başvurusuna karşı SMK m. 6/6 kapsamında korunması gerekmektedir.²⁵⁸

²⁵⁵ Dolayısıyla diğer sınai mülkiyet haklarında olduğu gibi SMK tarafından sağlanan korumanın yalnızca tescil yoluyla elde edilebileceği kuralı tasarımlar için geçerli değildir. Tescilsiz tasarımlar da –tescilli tasarımlara nispeten daha dar ve süreyle sınırlı da olsa- SMK kapsamında korunur.

²⁵⁶ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. **ŞEHİRALİ ÇELİK**, Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, BTHAE T. İş Bankası A.Ş. Vakfı Yayınları, Ankara 2014 ve **SULUK Cahit**, Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Tescilsiz Sınai Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri İle Korunması, Ankara Barosu FMR Dergisi, Sayı: 2014/1.

²⁵⁷ Tabii belirtmek gerekir ki, tescilsiz tasarıma bahsedilen koruma tescilli tasarıma göre daha dar kapsamlıdır. Üçüncü kişiler, *tescilli* tasarım sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz ya da bu tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunamaz (SMK m. 59/1). Fakat *tescilsiz* tasarım, sahibine birinci fıkrada belirtilen fiilleri engelleme hakkını sadece korunan tasarımın aynısının veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerinin *kopyalanarak alınması hâlinde* verir (SMK m. 59/2). Yani tescilsiz tasarım hakkı sahibi açacağı bir davada sonraki tasarımın, kendi tasarımından kopyalanarak alındığını ispat etmelidir.

²⁵⁸ EUIPO Marka Rehberi’nde, tasarımların bir fikri mülkiyet hakkı olarak korunduğu ancak tanıtıcı ad (*business identifiers*) ya da ticari işaret (*trade sign*) olmadıkları gerekçesiyle Tüzüğün 8/4 maddesi (SMK m. 6/3’ün mehzazı) kapsamında “ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret” değeri taşımadığı ifade edilmiştir. Rehber’de, Tüzüğün 8/4 maddesinin, ticari işaret (*commercial sign*) niteliğinde olmayan patent, tasarım, telif hakkı gibi öncelikli olarak tanımlayıcı işlevi olmayan sınai mülkiyet haklarını kapsamadığı ifade edilmiştir.

(<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1789796/trade-mark-guidelines/3-2-3-other-signs-used-in-the-course-of-trade>) E.T. 20.06.2020. Fakat ileride, İşaretin Öncelikli Kullanımı (Markasal Kullanım) başlığında da değineceğimiz üzere SMK m. 6/3 kapsamındaki tüm işaretler markasal yönü (dolayısıyla köken gösterici, ayırt edici yönü) olan işaretlerdir. Rehber’de ifade edilen de bu husustur. Yani işaretin markasal bir yönünün olması

Tescilsiz tasarımlar bakımından –SMK’daki üç yıllık koruma dışında- özel bir düzenlemenin olup olmadığı konusunu da irdelemek gerekir. Konuyu özellikle FSEK kapsamında ele alırsak, bu kanun uyarınca eser üzerinde bir hak elde edebilmek için bir tescil prosedürü de şart koşulmamıştır; eser sahibi eseri meydana getirme fiili sonucu olarak *ipso iure* eser sahipliğinden doğan hakları iktisap etmiş olacaktır.²⁵⁹ Öte yandan SMK’nın kendi ifadesiyle, *Bu Kanun kapsamında sağlanan tasarım koruması, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda aranan şartları taşıması hâlinde söz konusu Kanunla öngörülen korumaya hâlel getirmez.* Dolayısıyla, acaba tasarımların FSEK kapsamındaki koruması özel bir koruma olarak değerlendirilebilir mi? Örneğin endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri (FSEK m. 2/3) ve tekstil, moda tasarımları (FSEK m. 4/1(4)) FSEK’te eser olarak düzenlenmiştir.

Kanımsızca bir *eser* olarak FSEK kapsamında korunan tasarımların özel bir korumadan yararlandığını söylemek çok güçtür. Bir kere doktrinde ifade edildiği üzere FSEK’te benimsenen, eser olabilmeyen şartı olan “sahibinin hususiyetini taşıma” olgusu, SMK’da yenilik ve ayırt edicilik kavramlarına göre daha subjektif bir kavramdır. İkincisi FSEK’te bir tescil sistemi olmadığından ispat meselesi bakımından sorunlu bir koruma bahşedecektir. Üçüncüsü FSEK, eserleri sadece taklide karşı korurken, SMK bağımsız olarak geliştirilen çalışmalara karşı da korur.²⁶⁰ Bu hususlar göz önüne alındığında FSEK’teki korumanın özel bir koruma olduğunu söylemek pek de mümkün değildir. Benzer şekilde, FSEK’e göre daha sonraki tarihli olan ve daha modern diyebileceğimiz İngiliz Telif Tasarım ve Patent Kanunu (CDPA 1988) bile, özellikle ‘tescilsiz tasarım hakları’ kapsamında korunan üç boyutlu tasarımlar için telif korumasını sınırlı biçimde uygulamayı amaçlamaktadır.²⁶¹

Özetle, SMK m. 6/3 kapsamına giren tasarımlar şunlardır:

- i. Tescilliye koruma süresi biten ve yenilenmeyen tasarımların (SMK m. 80/1-a) kullanılmaya devam edilmesi halinde bu tasarımlar,

gerekir. Tasarımlar bir işaret olmayıp ürünlerin görünüm şekli olsa da bazı tasarımlar tıpkı işaretler gibi ayırt edici ve köken gösterici yani markasal etkiler gösterebilir. *Burberry* markasının ünlü desen tasarımı buna örnek olarak verilebilir. Suluk da tasarımların markadaki ayırt edicilik özelliğini taşıyabileceğini ifade etmiştir (**SULUK Cahit**, Tasarımların Kümülatif Olarak Korunması, Ankara Barosu FMR Dergisi, Yıl: 2001 Sayı: 3, s. 46). Bu sebeple EUIPO Marka Rehberi’ndeki görüşe katılmıyoruz.

²⁵⁹ **ÖZTAN Fırat**, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2008, s. 236.

²⁶⁰ **SULUK Cahit**, Tasarım Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003, s. 587. Bağımsız olarak geliştirilen çalışmalardan kasıt ilgili tasarımın varlığından haberdar olunmadan meydana getirilen tasarımlardır. Örneğin birbirine benzeyen iki eser, birbirinden bağımsız olarak (taklit edilmeden) meydana getirilmiş ise her ikisi de FSEK kapsamında himaye görürken, birbirinden bağımsız olarak meydana getirilen tasarımlar SMK kapsamında aynı anda korunamaz, önce tescil ettiren kişi korumadan yararlanır (**SULUK**, Tasarım Hukuku, s. 587). Bu kuralın istisnası ise SMK m. 60- “önceki kullanımdan doğan hak” kurumudur.

²⁶¹ **BENTLEY / SHERMAN / GANGJEE / JOHNSON**, s. 807.

- ii. Tescilli tasarım hakkı sahibinin hakkından vazgeçmesi (SMK m. 80/1-b) halinde tescilsiz biçimde kullanılmaya devam edilen tasarımlar,
- iii. İlk kez Türkiye’de kamuya sunulan tescilsiz tasarımların üç yıllık koruma süresinin sona ermesinden sonra bu tasarımlar.
- iv. Kamuya ilk sunuluşu Türkiye’de olmayan tescilsiz tasarımlar.

Kanaatim yukarıda sayılanların SMK m. 6/3 kapsamına girdiği yönünde olsa da, özellikle (i) ve (iii). maddede anılan tasarımlar bakımından doktrinde tartışmalar vardır. Bir görüşe göre, kanunda tasarımlara ilişkin öngörülen azami koruma süresi (yirmi beş yıl) dolduktan sonra tasarımlar ne haksız rekabet hukukuna göre ne de başka genel hükümlere göre korunmalıdır. Bu süre sona erdikten sonra şu ya da bu şekilde bir korumanın sürmesi, tasarım üzerinde tekelleşmeye sebep olabilecektir. Öte yandan süreyle sınırlı bir hakkı, süreye tabi olmayan haksız rekabet korumasına almak tasarım korumasıyla da bağdaşmaz ve bu durum tasarım tescilinin önemini azaltır.²⁶²

Kanunkoyucunun gayesi de bu görüşü destekler niteliktedir. Çünkü 69. maddenin gerekçesinde de ifade edildiği üzere, *koruma süresinin sınırsız olması, korunan tasarımın kamuya mal olmasını engelleyeceği için toplumun bu tasarımdan faydalanma imkânını zorlaştıracaktır. Bu dengenin sağlanması amacıyla tescilli tasarımların korunması için en fazla yirmi beş yıl olacak şekilde bir koruma süresi belirlenmiştir.* Başka bir ifadeyle, kanun koyucu yirmi beş yıllık bir süre öngörerek kamu menfaatlerini de gözetmiş, bu süre zarfından sonra tasarımın kamuya mal olduğunu ifade etmiştir. Bu sebeple, yukarıdaki dört durumda da (SMK m. 6/3 olsun ya da haksız rekabet hükümleri olsun) tescilsiz tasarımlara sağlanan koruma yirmi beş yıllı sınırlı olmalıdır. Tescilli ya da tescilsiz tüm tasarımlar, bu sürenin ardından ne haksız rekabet hükümlerine göre ne de SMK m. 6/3’e göre bir hak süjesi olabilir.

Buna karşın doktrinde, tasarımların yirmi beş yıllık süreden sonra da korunması gerektiği yönünde görüş de vardır. Bu görüşe göre sınırlı koruma süresi sonunda tasarım sahibinin bütün haklarını topluma terk etmenin yeterli bir gerekçesi yoktur. Aynı şekilde tasarım sahibinin tasarımı için harcamış olduğu emek ve masrafların karşılığını fikri mülkiyet korumasıyla elde etmiş ve böylece yatırımının geri dönüşünü almış olması da korumanın tamamen sona ermesini yeterince açıklamaz. Ayrıca süresi dolan tasarım korumasının devam etmesi, bireysel menfaatlerin toplumsal menfaatlere tercih edildiği anlamına da

²⁶² SULUK, Kümülatif Koruma, s. 65.

gelmemektedir. Çünkü bu görüşe göre tasarım koruması sona erdikten sonra devam edecek olan koruma yine bir tasarım koruması değildir.²⁶³

1.2.5. Diğer Ayırt Edici Ad ve İşaretler

1.2.5.1. Lakaplar

Diğer ayırt edici ad ve işaretler denildiğinde belki de akla ilk gelen kavramlardan biri lakaplardır. Lakap, sözlüklerde “bir kimseye, bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad” olarak tanımlanmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında lakaplar, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanması sebebiyle ayırt edicilik fonksiyonunu yerine getirmektedir.

Eskiye nazaran azalmakla birlikte günümüzde hala ticari faaliyette bulunan bir kısım kişilerin lakaplarıyla anıldığı ve tanındığı da bilinmektedir. Başka bir ifadeyle markanın işlevlerinden olan tanıtmaya ve ayırt etme fonksiyonunu lakaplar da üstlenebilmektedir. Peki, o halde lakaplar SMK m. 6/3 anlamında ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret olarak korunmalı mıdır? Yargıtay’ın bu soruya cevabı olumludur:

Davacı vekili, müvekkilinin TPMK nezdinde 2015/11747 sayılı ile "NRLNURELLA" ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, başvurunun TPMK resmi markalar bülteninde yayınlandığını, davalı [...] vekilinin 2015/64449 sayılı "nurella" ibareli markasını gerekçe göstererek yaptığı itirazın kabul edilerek, başvurularının reddine karar verildiğini, bu ret kararına karşı yeniden inceleme taleplerinin bu kez TPMK YİDK'nın 2016-M-10296 sayılı kararı ile nihai olarak reddedildiği oysa davalının hak iddia ettiği lakap ile müvekkilin markasının aynı olmadığını, söz konusu ismin sadece lakap olduğunu, markasal bir kullanımın söz konusu olmadığını, davalının "NURELLA" marka tescil başvurusunun müvekkili markasından sonra olduğunu, [...] ileri sürerek TPMK YİDK'nın 2016-M-10296 sayılı kararının iptali ile marka başvurusunun müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı TPMK vekili [...] söz konusu başvurunun davacının reddedilen başvurusundan sonra yapılmış olsa da "Nurella" markası açısından [...]’ın gerçek hak sahibi olduğunu, 556 sayılı KHK'nın 8/3 bendi uyarınca bir işaret marka olarak tescil ettirilmesine rağmen bu işaret üzerinde markayı tescil ettiren kişiye nazaran bir

²⁶³ BOZGEYİK/ER, s. 32.

öncelik hakkı ya da marka hukuku dışında korunması gereken bir hak var ise bu haklara dayanılarak markanın tesciline itiraz edilebileceğini [...] diğer davalının kendisine ait "NURELLA" markası sebebiyle 556 sayılı KHK'nin hem 8/3 hem de 8/5 maddeleri ve kötüniyet sebebiyle itiraz hakkı bulunduğunun açık olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı [...] vekili [...] Nurella" markasının 2007 yılında yaratıldığını ve yoğun şekilde kullanıldığını, markanın Türkiye genelinde herkes tarafından bilinen tanınmış bir marka olduğunu, [...] Google üzerinden "Nurella" kelimesi araştırıldığında müvekkili ile ilgili haberlerin yer aldığını ve müvekkilin "Nurella" isminin reklam çalışmalarında kullanıldığını, bu kullanım ile tanınırlığının iyice arttığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece [...] her ne kadar davacının marka başvurusu redde mesnet marka başvurusundan önce olsa dahi, davalıya ait "NURELLA" ibaresinin ortalama tüketici nezdinde tanınmış düzeyde olması nedeniyle 556 sayılı KHK'nin 8/4 maddesinden yararlanacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesince, [...] TPMK YİDK'nın karar verdiği tarihte, hatta dava tarihinde "Nurella" ibareli tescilli bir markası bulunmadığı, bu nedenle 556 sayılı KHK'nin 8/1.b ve 8/4.maddelerinin somut olayda uygulanma ihtimalinin olmadığı, bu nedenle mahkemenin 8/1.b ve 8/4.maddeleri yönünden davanın reddine karar vermesinin doğru olmadığı, fakat [...] davalının "nurella" ibaresini davacıdan daha önce kullandığı ve 8/3. madde kapsamında öncelik hakkının bulunduğu tartışmasız olduğu, davalı [...]ın TV programları ve internet ortamında bu ibareyi davacının başvuru kapsamı olan giyim sektöründe tanıttığı, bilinirlik kazandırdığı, kendisinin de ünlü bir modacı olduğu anlaşılma, [...] Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 17.10.2017 tarih ve 2017/8 E. - 2017/432 K. sayılı kararın kaldırılmasına, davanın anılan yeni gerekçelerle reddine karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. [...] usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.²⁶⁴

²⁶⁴ 11. HD. 07.10.2019, 2018/4864 E. 2019/6262 K.

1.2.5.2. Karakter Ürünleştirmeleri

Diğer ad ve işaretler başlığı altına, kendisine fikri mülkiyet dünyasında yer aramakta olan *karakter ürünleştirmeleri (character merchandising)* de girmeli midir? Öncelikle tanımını yapacak olursak Tekinalp'e göre karakter ürünleştirmesi, toplumda belli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış; gerçek veya kurgusal (fantezi ürünü) bir karakterin, adın, sembolün, bir toplulukla özdeşleşmiş renklerin, işaretin, lakabın veya bir söylemin, bir mal ya da hizmetle özdeşleşmeden, onun markası olmadan mal veya hizmetin pazarlanmasında kullanılmasıdır. Örneğin tutunmuş bir dizinin *taş fırın erkeği*, *light erkek* adlandırmalarını; showman'lerin, stand-up'çuların adlarını ve resimlerini taşıyan ürünler karakter ürünleştirmesine örnek verilmiştir.²⁶⁵

Yine *Simpsons* televizyon dizisinin karakterlerinin tişörtlere basılması, *Bugs Bunny*, *Tweety*, *Tom ve Jerry* gibi çizgi film karakterlerinin fotoğraflarının nevresimlere, yastık kılıflarına bastırılması hatta doğrudan bu karakterlerin kendisinin figür olarak üretilmesi; bir zamanlar meşhur bir söylem olan *Oğlum Bak Git!* ifadesinin giysilerde, camlara yapıştırılan *sticker*larda kullanılması karakter ürünleştirmesine kanımca örnek verilebilir. Kısacası karakter ürünleştirmesine konu olan şey, bir gerçek ve kurgusal karakterin adı, görünüşü, sesi gibi karakterin tanınmasına imkân veren her türlü semboldür.²⁶⁶

Ürünleştirilen şey bir gerçek kişinin fotoğrafı veya adı olduğunda, kişiliğin korunmasına ilişkin düzenlemelerin, kişinin kendi kişilik hakkını ticarete konu etmesine izin verip vermeyeceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Fakat bu sorunun etik-ahlak boyutunun ise son yıllarda ağırlığını yitirdiği, ünlü bir kişinin ününden bu şekilde yararlanmasının haklılık temelleri olduğu ifade edilmiştir.²⁶⁷

Karakter ürünleştirmesine konu hakların hukukumuzda nasıl korunacağına gelince öncelikle bu karakterler üzerindeki hakların niteliğini tespit etmek gerekir. Gerçek kişilerin, ticarileştirilmiş olan bu karakter üzerinde sahip olduğu hakkın *kişilik hakkı* olduğuna şüphe yoktur. Bilindiği üzere kişilik hakları Medeni Kanun'umuzun 23-27. maddeleri kapsamında korunabilmektedir.

Kurgusal karakterlere baktığımızda ise kurgusal bir karakterle ilişkilendirilen haklar için mali hakları ve kullanma haklarını içeren bir *mülkiyet hakkı* olduğu ifade edilmektedir.

²⁶⁵ TEKİNALP, s. 30.

²⁶⁶ **Character Merchandising Report** prepared by the International Bureau, WIPO, 1994, s. 4.

²⁶⁷ TEKİNALP, s. 30-31.

Bu hak, kurgusal bir karakteri (adını, fotoğrafını, görünümünü vs.) kullanma hakkını, bu kullanımdan kaynaklanan semereleri alma hakkını ve imha etme hakkını içerir.²⁶⁸ Bundan başka, bir karakterle ilişkilendirilen hakların, çeşitli şekillerde yasal korumadan yararlanabileceğini de unutmamak gerekir. Örneğin nadir de olsa bir gerçek²⁶⁹ ya da kurgusal karakterin²⁷⁰ adı, fotoğrafı, silüeti marka ya da tasarım olarak tescil edilmektedir.

Öte yandan bir sinema eserinin, örneğin Harry Potter filminin adı FSEK kapsamında korunabilmektedir (m. 83).²⁷¹ Yine örneğine çokça rastlanan karikatür tiplmelerinin de (örneğin *Fırat, Bahattin* gibi) FSEK kapsamında korunması mümkündür (m. 4/1, bent 7 ve 8).²⁷² Dolayısıyla bunlar bir telif hakkı olarak SMK m. 6/6 kapsamında korunmalıdır.

Tüm bu sayılanlar dışında, haksız rekabet hükümleri dışında özel olarak korunamayan karakterler ise SMK m. 6/3 kapsamında korunmalıdır. Çünkü her ne kadar bu karakterler üzerinde mülkiyet hakkı olduğu kabul edilse de, bu haklar gayrimaddi nitelikte olduğundan maddi varlıkların mülkiyetinde olduğu gibi zilyetlik olgusundan yararlanamayacaklar ve dolayısıyla mülkiyet hakkının üçüncü kişilere karşı açıklanmasında ve korunmasında

²⁶⁸ **Character Merchandising Report**, s. 10.

²⁶⁹ Örneğin sanatçı Cem Yılmaz'ın 2000'li yılların başındaki imajı ve adı 2003 14275 tescil numarası ile marka olarak tescil edilmiştir.

²⁷⁰ Çizgi film karakteri *Bugs Bunny*, Warner Bros. Entertainment şirketi adına 115702 tescil numarası ile TÜRK PATENT nezdinde marka olarak kayıtlıdır.

²⁷¹ Buna karşın EUIPO Marka Rehberi'nde telif haklarının Tüzüğü'nün 8/4 maddesi kapsamında (SMK m. 6/3 mehzatı) korunamayacağı ifade edilmiştir (<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1789796/trade-mark-guidelines/3-2-3-other-signs-used-in-the-course-of-trade>). E.T. 20.06.2020.

Telif haklarının çoğunlukla markasal bir yönü yoktur. Fakat Tüzüğü'nün 8/4 maddesi kapsamında bir koruma ancak işaretin markasal kullanılması durumunda mümkündür. Yine Rehber'de, telif haklarına benzer olarak, bir kitap, dergi isminin; sinema, dizi isimlerinin üye devlet yasalarınca, köken gösteren bir ticari işaret olarak korunuyor olması durumunda Tüzüğü'nün 8/4 maddesi kapsamına girebileceği ifade edilmiştir.

(<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1789466/trade-mark-guidelines/3-2-3-4-titles>) E.T. 20.06.2020.

Kendi hukukumuz açısından bakacak olursak esasen telif korumasından yararlanan bu adların markasal kullanılmasına da gerek yoktur. Zira SMK, mehzat Tüzük'ten farklı olarak, 6/6. maddesinde markasal kullanılıp kullanılmadıklarına bakılmaksızın sırf telif hakkı olmaları hasebiyle marka tesciline itiraz sebebi olarak düzenlemiştir. Buna karşın mehzat Tüzük, telif haklarını sadece hükümsüzlük nedeni olarak düzenlemiştir (m. 60/2), itiraz sebepleri arasında düzenlememiştir. İşte, başkasına ait bir telif hakkının bir ret sebebi olarak öne sürülebilmesi Tüzük'te ancak 8/4 kapsamında mümkündür ki bu durumda da ilgili telif hakkının markasal kullanımı aranacaktır. Bu bakımdan SMK, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarına verdiği değer konusunda mehzatı olan Tüzüğe kıyasla önde görünmektedir.

²⁷² Ağırlıklı olarak Kara Avrupası hukuk sistemlerince benimsenen görüşe göre çizgi karakterlerin, içinde yer aldıkları eserden bağımsız bir eser olarak korunabileceği kabul edilmektedir. Çizgi karakterlerin korunması hususunda bkz. **YILDIZ Ozan Ali**, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Çizgi Roman, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017, s. 62 vd.

zorluklar yaşanacaktır. Bunların kaydının yapılabilecekleri bir sicil de bulunmadığından SMK m. 6/3 kapsamında değerlendirilmeleri en sağlıklı çözüm olacaktır.²⁷³

1.2.5.3. Ticari Sunuş Tarzları (*Trade Dress*)

İşletme binasının veya çalışanların üniformasının tasarımı, web sitesi tasarımları, mağaza dekorasyon planları gibi tek bir işaretten oluşmayan ticari sunuş tarzları (*trade dress*) gibi fikri hakların ticaret sırasında kullanılan işaretler olarak SMK m. 6/3 kapsamında yer alması mümkündür.

Trade dress (ticari sunuş tarzı), hem bir ürünün kendisini hem de bu ürünün ambalajını (paketini) içeren özel bir marka biçimi olarak ifade edilmektedir. Bundan başka *trade dress* kavramı, hizmetlerin pazarlanmasında belli bir fiziki görünüşün örneğin restoranların tasarımını da içine alabilmektedir. Çünkü doğası gereği ürünün/hizmetin ya da bunların ambalajlarının fiziksel tasarımında, yerleşiminde veya ortamında vücut bulan *trade dress*, aidiyet yaratan bu tasarımın (dekorasyonun) kaynak göstermesini amaçlamaktadır. Ayrıca bu ticari sunuş tarzlarının yeterince ayırt edici olması gerektiği de ifade edilmiştir.²⁷⁴

SMK'da malların veya ambalajlarının biçiminin marka olabileceği zaten 4. maddede açıkça belirtilmiştir. Burada *trade dress* kapsamına giren mağazaların ve restoranların tasarımlarının marka olarak tescil edilip edilemeyeceğine bakmak gerekir. Yıldız, SMK'nın 4. maddesindeki *şekiller* kelimesinin mehz AB Marka Tüzüğündeki *design* kelimesinin yanlış tercümesi olduğunu ifade etmiş ve bu itibarla açıkça sayılmış olmasa da, hukukumuzda tasarımlar ve bu kapsamda mağaza dekorasyon planlarının marka olarak tescil edilebileceğini ifade etmiştir.²⁷⁵ Bu planların tescilsiz biçimde ayırt edici nitelikte (markasal olarak) kullanılması durumunda SMK m. 6/3 kapsamında himaye göreceği söylenebilir. Aşağıdaki

²⁷³ Aynı yöndeki bir görüşe göre, Michael Jordan ve Yao Ming gibi tanınmış spor yıldızları, adlarına ve fotoğraflarına bağlı kişilik haklarından yararlanır. Bir tescile itiraz sürecinde bu hakların sahipliğini iddia etmek, bunların marka olarak tescil edilmesini engelleyebilir (LEE / MEHAFFY, s. 676).

²⁷⁴ SMITH / GIBBONS, s. 41 vd. Yasaman da bir hukuki mütalaasında aynı hususa dikkat çekmiştir: “Burada önemli olan husus, böyle bir kullanım sonucu ayırt edicilik sağlayan unsurların varlığı, bunların benzeşip benzeşmediği ve sonucunda iltibasa sebebiyet verip vermediğidir. Dolayısı ile fast food restoranlarındaki yerleşik kullanımların dışında, bu kullanıma ayırt edicilik sağlayan restoran içi görsel unsurların incelenmesi gerekmektedir.” (YASAMAN Hamdi, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları IV, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s. 185).

²⁷⁵ YILDIZ Burçak, Mağazaların Dekorasyon Planlarının Marka Olarak Korunması, Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019, s. 1416-1417.

görselde Yıldız'ın da anılan çalışmasında yer verdiği, Apple Inc. Şirketi tarafından tescil ettirilen bir mağaza dekorasyon planı markası görülmektedir²⁷⁶:



Bu marka ABD Marka ve Patent Ofisi (USPTO) tarafından perakende satış hizmetleri (International Class 35) bakımından tescil edilmiştir.²⁷⁷

2. İŞARETİN ÖNCELİKLİ KULLANIMI (MARKASAL KULLANIM)

2.1. Genel Olarak

Tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret üzerinde hak elde etmenin ilk şartı, bu işareti oluşturup (meydana getirip) onu kullanmaktır. SMK m. 6/3'ün gerekçesinde söz konusu marka veya ticaret sırasında kullanılan işaretin, markasal kullanımının aranacağı ifade edilmiştir. Bununla birlikte ilgili işaretin kullanımından markasal bir etki doğuyorsa, bunu da markasal kullanım kabul etmek gerekir.²⁷⁸

Tescilsiz işaret üzerinde SMK m. 6/3 anlamında bir hak kazanılabilmesi için markasal kullanımın olması gerektiği konusunda bir tartışma yoktur. Asıl tartışma, bu markasal kullanımın -uygulamada yerleşmiş adıyla- 'ciddi kullanım' şeklinde olması gerekliliği noktasında ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle kullanıma dayalı öncelik hakkı elde edilebilmesinde bahsedilen bu kullanım SMK m. 9 anlamındaki 'ciddi kullanım' mı olmalıdır? Aşağıda markasal kullanım kavramı incelenip diğer sorulara da cevap aranacaktır.

²⁷⁶ Görsel ABAD'ın C-421/13 no'lu dosyasından alınmıştır (paragraf 9). (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/) adresinden ulaşılabilir.

²⁷⁷ Tescil no: 4277914.

²⁷⁸ İşaretin kullanımından her zaman markasal etkinin doğduğu söylenemez. Örneğin bir ticaret unvanının markasal etkiden izole kullanımı mümkündür. Eğer tacir, piyasada satıcı olarak yer almıyor, hammadde veya ara maddeler üretiyor, doğrudan tüketici ile muhatap olmuyor, fason üretim yapıyor ve unvanından farklı bir marka ile ürünlerini pazarlıyorsa, kullanım özellikleri de dikkate alınarak markasal etkisi olmayan bir unvansal kullanımdan söz edilebilir (BİLGE, s. 130).

2.2. ‘Markasal Kullanım’ ile ‘Ticaret Sırasında Kullanım’ Kavramlarının Aynı Olup Olmadığı Sorunu

SMK m. 6/3’ün madde gerekçesinde bu madde kapsamındaki işaretlerin markasal kullanılması gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Kanun’da markadan başka bir işaretin ticaret sırasında kullanılması gerektiği söylenirken, tescilsiz marka için aynı ortaç (sıfat fiil) kullanılmamıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, ticaret sırasında kullanım ile markasal kullanım kavramlarının aynı kavramlar olup olmadığı noktasında bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bir görüşe göre ticaret sırasında kullanma ile marka hukukuna özgü kullanım (markasal kullanım) kastedilmektedir.²⁷⁹ Diğer bir ifadeyle markanın “ticaret mevkiine” konulmasıdır.²⁸⁰

Bir başka görüşe göre, bir işaretin ticarete kullanılmasından kasıt onun marka hukukuna özgü kullanımı değildir. Zaten kanunkoyucu marka yanında ayrıca bir *işareten* bahsetmekle her ne amaçla olursa olsun ticarete kullanılan işaretlere koruma sağlamak istemiştir.²⁸¹ Bu itibarla işaretin ticaret sırasında *herhangi bir şekilde* kullanılmış olması MarkHK m. 8/3 (SMK m. 6/3)’e dayalı bir hakkın ileri sürülebilmesi için yeterlidir. Zira bu görüşe göre *bir başka işaretin* mal/hizmeti köken itibariyle diğerlerinden ayırt etmek amacıyla (yani markasal biçimde) kullanılmış olması koşulu yoktur.²⁸²

İkinci görüş için değerlendirmemiz şudur ki, her iki olgunun farklı olduğuna katılmakla birlikte, her ne amaçla olursa olsun (markasal ya da değil) ticarete kullanılan işaretlere koruma sağlamak istendiği görüşüne katılmamaktayız. Çünkü burada mevzu bahis olan bir marka hakkıdır. Kanunkoyucunun ticarete kullanılan herhangi bir işareti, markayı konu alan bir başlık altında düzenlemek istediği şeklinde bir yorum yapmak güçtür.

AB marka hukukunda da, Tüzüğün 8/4 maddesi anlamında, “ticaret esnasında kullanım” ile “markanın kullanımı” değerlendirmesinde aynı kriterlerin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmaktadır. ABAD, her iki kavramın farklı değerlendirme esaslarına

²⁷⁹ BİLGE, Ticari Ad, s. 164; TEKİNALP, s. 423-424; KAYA, s. 155.

²⁸⁰ TEKİNALP Ünal, Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Prof. Dr. Kenan TUNÇOMAĞ’a Armağan, Beta Yay. İstanbul 1997, s. 467.

²⁸¹ KARAN Hakan / KILIÇ Mehmet, Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Turhan Kitabevi, Ankara 2004, s. 207.

²⁸² ARKAN Sabih, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 8/III maddesi ile İlgili Bir İnceleme, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Yıl: 2002 C.XXI Sayı:4, s. 104 no. 3.

tabi olduğunu belirtmektedir.²⁸³ Doktrinde ise Tüzüğün 8/4 maddesindeki ‘işaretin ticaret sırasında kullanımı’nın (Tüzüğün 9/2 maddesi²⁸⁴ ve Direktifin 10/2 maddesi bağlamındaki ticaret sırasında kullanım anlayışına uygun olarak) “ekonomik çıkar elde etme saikiyle ticari faaliyetlerde kullanılması” şeklinde anlaşılması gerektiği ifade edilmiştir.²⁸⁵

Kanaatimiz, markasal kullanım ile ticaret sırasında kullanım kavramlarının farklı kavramlar olduğu yönündedir. Ticaret sırasında kullanım, işaretin ekonomik çıkar sağlamak amacıyla ticari faaliyetlerde kullanılması anlamına gelmekteyken markasal kullanım işaretin ayırt etme ve kaynak gösterme işlevini yerine getiren kullanımdır. Bu kullanım, ekonomik çıkar elde etme amacı dışında da gerçekleşebilir. Tam tersi de söz konusu olabilir; örneğin yukarıda ticaret unvanını incelerken gördüğümüz üzere unvanlar ticaret sırasında kullanıldığı halde markasal etki doğurmayabilir. Bununla birlikte SMK m. 6/3 kapsamındaki korumadan yararlanabilmesi için ticaret sırasında kullanılan diğer işaretlerin gerekçede de belirtildiği üzere markasal olarak kullanılması gerekir.

2.3. Tescilsiz Markaların Ticaret Sırasında Kullanılması Gerekip Geremediği Sorunu

Markasal kullanım ile ticaret sırasında kullanım farklı şeyler olduğuna göre tescilsiz markaların da ticaret sırasında kullanılması gerekecek midir? Yoksa ticaretle hiçbir bağlantısı olmayan bir teşebbüs veya kuruluş tescilsiz işaretini markasal olarak kullandığında bu yeterli olacak mıdır? Bu konuda da farklı görüşler bulunmaktadır.

Çolak, gerçek hak sahipliğine dayanılarak bir markanın hükümsüzlüğünün talep edilebilmesi için bu markanın ticari faaliyetlerde kullanılmış olmasının zorunlu olmadığını söyleyerek bir Yargıtay kararına işaret etmiştir.²⁸⁶ Yargıtay ilgili kararında bir kamu kuruluşu olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün eskiden beri düzenlediği yat yarışlarının “Boğaziçi Kupası” adıyla kendisi tarafından organize edildiği iddiasına dayanarak “Bosforous Cup Sailing Competition” ibareli markanın hükümsüzlüğüne karar veren yerel mahkeme

²⁸³ ABAD bir kararında, 40/94 sayılı Marka Tüzüğü’nün 8/4 maddesinin (SMK’nın 6/3 maddesinin mehzarı olan 2017/1001 sayılı Tüzüğün 8/4 maddesi) “ciddi kullanım”la alakalı olmadığını; ayrıca itirazın incelenmesinde kullanım kanıtı mevzusunu düzenleyen m. 43/(2) ve m. 43/(3)’ün de bu tip (tescilsiz) işaretler bakımından ciddi kullanım kanıtı aramadığını ifade etmiştir (C-96/09 sayılı Anheuser-Busch v. Budvar kararı prg. 143). Ciddi kullanım kavramı hakkındaki görüşümüz için bkz. aşağıda 2.5.5 no’lu başlık.

²⁸⁴ 2017/1001 sayılı Tüzüğün “AB Markasıyla Verilen Haklar” başlıklı 9/2 maddesi SMK’nın “Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı ve İstisnaları” başlıklı 7. maddesinin mehzarıdır. 2015/2436 sayılı Direktifin 10/2 maddesi de “Marka Tarafından Verilen Haklar” başlığına sahip olup Tüzüğün anılan maddesiyle aynı esasları düzenlemektedir.

²⁸⁵ KUR / SENFTLEBEN, s. 247.

²⁸⁶ ÇOLAK, 4. Baskı, s. 334.

kararını onamıştır.²⁸⁷ Böylelikle Yargıtay, ticari faaliyet göstermeyen kişilerin de tescilsiz marka üzerinde hak sahibi olabileceğini kabul etmiştir. Aynı şekilde kar amacı gütmeyen kuruluşların, ticari işletme işletmeyen dernek ve vakıfların da markalarının olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu kurumlar, ticaret sırasında olmasa bile markalarını kullanmakta, tescil ettirmektedirler.

Bozgeyik, kullanımın ticari nitelik taşımasını SMK m. 7/3 kapsamına giren fiiller –ki bunlar *tescilli* markaya tecavüz oluşturan fiillerdir- bakımından şart olduğuna dikkat çekerek markasal kullanımın, ayrıca ve her zaman ticari (ekonomik) nitelik taşıması gerektiğini ifade etmiştir. Yazarın verdiği ‘taklit malların bedelsiz dağıtılması’ örneğinde kullanım, doğrudan ticari ve kazanç sağlama amaçlı olmasa da markasal niteliktedir.²⁸⁸

Tekinalp ise, “[...] tescilsiz dahi olsa, bir işaret veya markanın ticari hayatta kullanılıyor olması şartı ile daha sonra aynı markanın tescil edilmesine itiraz ve dolayısıyla aynı kararnamenin 42/b maddesine göre hükümsüzlük iddiasında bulunabilme imkânı tanınmıştır.” şeklindeki Yargıtay kararına²⁸⁹ yer vermiştir. Bu karar için “İşte MarkHKK m. 8(3) bu hali düzenlemektedir.” diyerek aksi yönde görüş belirtmiştir. Yani yazara göre hem markalar hem de diğer işaretler açısından ticaret sırasında kullanılma şartı vardır.²⁹⁰ Aynı yöndeki bir başka görüşe göre de, önceye dayalı tescilsiz kullanımın markasal üstünlük sağlayabilmesi için ticari kullanımının ispatlanması gerekmektedir.²⁹¹

Kanımcıca markanın ticaret sırasında kullanılması yaygın bir durum olmakla birlikte, Yargıtay’ın Boğaziçi Kupası kararı²⁹² da göz önüne alarak tescilsiz markanın mutlaka ticaret sırasında kullanılması gerektiğini şart koşturmak gerekir. Nitekim SMK’nın 4. maddesinde de *işletme* yerine *teşebbüs* kavramı kullanılarak markanın işletmeden bağımsız bir unsur olduğuna dikkat çekilmiştir. Marka, günümüzde işletmeden bağımsız bir sınai mülkiyet hakkı olarak kabul edilmektedir.²⁹³

²⁸⁷ 11. HD. 19.02.2008, 2006/10328 E. 2008/1851 K.

²⁸⁸ **BOZGEYİK**, s. 35.

²⁸⁹ 11. HD. 29.01.1999 tarih ve 5372/256 Esas sayılı kararı.

²⁹⁰ **TEKİNALP**, s. 421-422. Ayrıca aynı yerde bkz Yargıtay 11. HD 4.10.2010, 2009/3298 E. 2010/9702 K. sayılı ilamı. Anılan kararda özetle tanınmış olmayan ve Türkiye’de tescil edilmemiş ve ticarete kullanılmamış bulunan EXEL markasının sahibinin, tescilli EXCEL markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebini reddetmiştir. “Çünkü EXEL tanınmış değildir ve Türkiye’de kullanılmamıştır.” Aynı yönde **KAYA**, s. 155.

²⁹¹ **GÜNEŞ**, Marka Hukuku, s. 150.

²⁹² 11. HD. 19.02.2008, 2006/10328 E. 2008/1851 K.

²⁹³ Hatta daha da ileri giden bir eleştiri yapmak gerekirse, günümüz itibarıyla artık markanın tanımını, sadece “teşebbüs”, “mal” veya “hizmetler”le ilişkilendirerek yapmamak gerekir. Marka, ayırt edici ve tanıtıcı bir işaret olması hasebiyle ürün veya hizmetten bağımsız olarak bir kişinin ticari olmayan faaliyetlerini de kapsar biçimde tanımlanmalıdır. Örneğin Youtube içerikleri üreten bir Youtuber herhangi bir ekonomik-ticari faaliyet

2.4. Markasal Kullanım Kavramı

Doktrinde markasal kullanımın çeşitli tarifleri yapılmıştır. Arkan'a göre markasal kullanma, markanın kanunda öngörülen işlevlerinin gerektirdiği şekilde kullanılmasıdır.²⁹⁴ Markanın asli işlevleri ilk bölümde de ifade edildiği üzere ayırt edicilik ve köken göstermedir. Ancak bu işlevlerden sadece ayırt ediciliğe kanunda işaret edilmiştir (m. 4). O halde markasal kullanım, bir işareti diğerlerinden ayırt etmeye yarayacak şekilde kullanmaktır. Bu bağlamda markasal kullanımın, tüketicinin zihninde marka (işaret) ile mal/hizmetler arasında bağlılık yaratmaya yönelik olması gerekir.²⁹⁵ Tekinalp de aynı görüşte olmakla birlikte, yazarın tanımlarında ayırt etmeye yarayan bu işaretin 'ticaret alanına konulması' hususu da vurgulanmaktadır.²⁹⁶ Benzer bir görüş tarafından da, markanın ayırt edicilik işlevine uygun şekilde, ondan ekonomik anlamda fayda elde etmeye yönelik kullanılması gerektiği söylenmiştir.²⁹⁷

Arkan'a göre, "*marka hukukuna özgü kullanma, işaretin mal veya ambalajın üzerine konulmasını veya hizmetle birlikte kullanılmasını gerektirir. Başka bir deyişle işaretin sadece iş evrakı, reklam ve ilanlarda kullanılmış olması bu anlamda markasal kullanma sayılamaz.*"²⁹⁸ Yazarın atıf yaptığı kaynaktaki görüşü de dikkate aldığımızda, 'sadece iş evrakı, reklam ve ilanlarda kullanılmış olması' durumundan, işaretin ticaret mevkiine konulmadan kullanılmasının kastedildiği anlaşılmaktadır. O halde, örneğin bir tacirin ticari mektubunun antetinde markasını kullanması, markasal kullanım olarak kabul edilebilecektir.

Bu kullanımlar dışında işaretin fiyat listelerinde, kataloglarda, prospektüslerde, reklam afişlerinde, ilanlarda, servis arabalarında, personel kıyafetlerinin üzerinde kullanılması markasal kullanım olarak değerlendirilmiştir. Markanın eser adlarında, kitap ya da haber içeriğinde kullanılması markasal kullanım olarak kabul edilmemiştir.²⁹⁹

Kanımcıca bir işaretin markasal kullanıldığını söyleyebilmek için onun markanın asli işlevi olan ayırt etmeye yarayacak biçimde kullanılması esas alınmalıdır. Geriye kalan tüm

göstermese de, ürettiği içeriklerin kendisi tarafından üretildiğini belli etmek amacıyla (yani bir tanıtma vasıtası olarak) marka kullanabilmektedir.

²⁹⁴ **ARKAN Sabih**, Marka Hukuku, C. II, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1998, s. 146; **YASAMAN / YÜKSEL**, C.I, s. 633. Bu yazarlar da markasal kullanım için 'markanın temel işlevine uygun kullanma' ifadesini tercih etmişlerdir.

²⁹⁵ **ARKAN**, C. II, s. 146.

²⁹⁶ **TEKİNALP**, s. 459; **TEKİNALP**, Tescilsiz İşaretler, s. 467.

²⁹⁷ **KAYA**, s. 198.

²⁹⁸ **ARKAN**, KHK 8/III, s. 104, no. 3

²⁹⁹ **ÇOŞĞUN Gizem**, Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması, Seçkin Yay. Ankara 2018, s. 29-30.

ekonomik-ticari kıstaslar ikincil olarak değerlendirilebilir. Yargıtay'ın "Boğaziçi Kupası" kararında olduğu gibi ekonomik bir çıkar, ticari bir faaliyet olmasa da markasal kullanım mümkündür.

2.5. Tescilsiz İşaretin Kullanılması (Kullanımın Nasıl Olması Gerektiği)

SMK'nın 'Markanın Kullanılması' başlıklı 9. maddesinde tescilli markanın kullanılması yükümlülüğü ele alınmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasında ise markayı kullanma kabul edilen durumlar sayılmıştır. Bu madde her ne kadar tescilli markanın kullanılmasını konu alıyorsa da tescilsiz markalar bakımından da kıyasen uygulanmasında bir sakınca yoktur. Çünkü bahsettiğimiz üzere, tescilsiz marka üzerindeki hak *ilk kullanma yoluyla* elde edilmektedir. Bu kullanım marka hukukuna özgü bir kullanım olacağından m. 9'daki normlar tescilsiz işaretler bakımından da geçerli olacaktır.

Anılan maddeye göre, *aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:*

- a) *Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.*
- b) *Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.*

Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir (SMK m. 9/3). Başkası tarafından sahibinin izniyle kullanım, çoğunlukla marka lisansı verilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda yalnızca lisans sözleşmesinin varlığından bahisle markanın kullanıldığını söylemek mümkün olmayacaktır. Marka kullanımından bahsedebilmek için lisans alanın veya tescilsiz markayı sahibinin izniyle kullanan kişinin markayı SMK m. 9'da belirtilen esaslara uygun olarak kullanması gerekir.³⁰⁰

Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması da kullanma kabul edilen durumlardandır.³⁰¹ Bu halde marka işaretinin mal veya ambalajının üzerine yerleştirilmesi işlemi Türkiye'de yapılmalıdır. Malın Türkiye'den yurtdışına markasız olarak gönderilip orada markalama işlemi yapılması halinde durumun net olmadığı ifade edilmektedir.³⁰²

³⁰⁰ ÇOŞĞUN, s. 31; DİRİKKAN, s. 25, dn. 76.

³⁰¹ MarKHK'nın iptal edilen 14. maddesinde markayı taşıyan malın *ithalatı* da markayı kullanma olarak kabul edilmişti. Ancak bu durum SMK'da yer almamaktadır.

³⁰² ÇOLAK, 4. Baskı, s. 968.

2.5.1. Markanın Kullanımının Süreklilik Arz Etmesi Gerekliliği

SMK'nın 9. maddesinin ilk fıkrasında markanın kullanılması yükümlülüğü düzenlenmiştir. Fıkra, ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen tescilli markanın iptaline karar verileceği söylenmektedir.

Tescilli markalar sahiplerine markanın aynısının veya benzerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının engellenmesi de dâhil inhisari yetkiler vermektedir. İşte tescil edilmiş markaların sahipleri tarafından kullanılmaması durumunda bu marka üçüncü kişiler tarafından da kullanılmayacağından marka sicilleri adeta terk edilmiş markalar çöplüğüne dönmektedir.

İşte SMK m. 9 hükmünün amacı sahibi tarafından kullanılmayan markanın üçüncü kişilerce de kullanılmaması gibi istenmeyen bir sonucu ortadan kaldırmak, piyasanın ve diğer teşebbüslerin de markadan istifade edebilmesini sağlamak, kullanılmayan markaların sağlıklı rekabet ortamını bozmasını engellemektir, markayı gerçekten kullanacak olanların hak sahibi olmasını sağlamaktır.³⁰³

SMK m. 9, her ne kadar tescilli markalar için düzenlenmiş olsa da, bu maddenin gayesi olan kullanımın süreklilik arz etmesi hususu tescilsiz markalara uygulanmalıdır. Zira bir markanın tescil edilmesindeki gaye onun kullanılacağı yönündeki inançtır. Bu durumda marka hakkı tescille doğar ve sahibi markasını kullanmaya başlar. Oysa kullanıma dayalı öncelik hakkında hak zaten kullanımla doğmuştur ve bu öncelik hakkına dayalı yapılan itirazlar, tescilsiz markanın kullanımına devam edileceği varsayımından hareketle yapılmaktadır. Bir kişi tescilsiz markasını kullanmayacak ise sonraki markaların tesciline itiraz etmesinde bir hukuki yarar yoktur. Dolayısıyla tescilli markanın kullanılmasına ilişkin esaslar tescilsiz işaretler bakımından da geçerli olmalıdır. Buna göre markasını tescilsiz biçimde kullanan bir kişi markasının kullanımına haklı bir neden³⁰⁴ olmaksızın beş yıl boyunca ara vermişse artık tescilsiz markadan doğan haklarını öne sürememelidir.

Kullanıma ara verilmesiyle ilgili olarak eklemek gerekir ki, işaret üzerinde hak elde edildikten sonra ara ara kullanılmışsa, aradaki kullanılmayan süreler birleştirilmez. Kanunda

³⁰³ **KARACA Osman Umut**, Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanılmamanın Sonuçları, 2. Baskı, Lykeion Yayınları, Ankara 2018, s. 32-33.

³⁰⁴ 'Markayı kullanmamada haklı sebeplerin varlığı' hali, yayıma itiraz aşamasında kullanım ispatı talep edilmesini düzenleyen 19. maddede yer almaktadır. Haklı sebepten, marka sahibinin iradesi dışında gelişen olayların anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir. Örneğin doğal afetler, savaş hali, ekonomik güçlükler, ithalat kısıtlamalarının getirilmesi, hammadde kıtlığı, üretim ya da makinelerin yenilenmesi, talep yokluğu gibi durumlar (**SERT Selin**, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007, s. 74).

açıkça bu sürenin kesintisiz olması gerektiği yazılıdır. Marka tekrar kullanılmaya başlandığında beş yıllık süre kesilir ve sıfırlanır. Ayrıca ara ara kullanımın ciddi bir kullanım olması gerekir; sırf süreyi kesmek amaçlı yapılan kullanımlar sürenin kesilmesi için yeterli değildir.³⁰⁵

2.5.2. İlk Kullanımın İyi Niyetli Bir Kullanım Olması Gerekliliği

Tescilsiz marka hakkının kullanım yoluyla elde edilmesinde, tescil prosedüründe ve tescilli markalarda olduğu gibi bir ret nedenleri incelemesi bulunmamaktadır. Hal böyle olunca tescilsiz olarak kullanılan markaların kötüniyetle kullanılmış olmaları da ihtimal dâhilindedir. Tescilsiz markanın kötüniyetle ihdas ve istimal edilmiş olması durumunda iyiniyetli olmayan bir kullanımdan bahsedilebilir. Bu halde esasen tescilsiz işaret üzerinde bir markasal hak elde edildiğinden de bahsedilemez.

İyiniyetli olmayan kullanım, önceki tarihli *tescilli* markanın taklit edilmesi suretiyle gerçekleşebileceği gibi, bilhassa taklit edilmeye çalışılan markanın da *tescilsiz* bir marka olduğu durumlarda meydana gelebilir. Zira bu durumda önceki marka da tescilsiz bir marka olduğundan SMK kapsamında herhangi bir haktan da faydalanamayacaktır. Örneğin ülkenin bir bölgesinde tescilsiz bir şekilde kullanılan markanın aynısı veya benzeri uzak bir coğrafi bölgede kötüniyetli biçimde kullanılabilir. Burada kullanıma dayalı gerçek hak sahibi, taklit edilen markanın sahibi olduğundan sonraki tescilsiz marka üzerinde hak kazanıldığından bahsedilemez.

Tescilsiz marka üzerinde kullanım yoluyla hak elde eden kişinin bu kullanımının iyiniyetli olması gerektiği sonucuna şu genel kuraldan da ulaşılabilir: Bir hakkın (mesela marka hakkının) kazanılması için gerekli olan unsurların (örneğin marka siciline tescil) mevcut olmamasına karşın iyiniyetle hareket eden kimse iyiniyetli olması sayesinde o hakkı geçerli biçimde kazanmış olur.³⁰⁶ Bu bağlamda, marka hukukumuzda tescil esas, tescilsiz kullanım istisna olduğundan tescilsiz işaret üzerinde hak kazanılması için iyiniyetli hareket edilmesi gerekir.³⁰⁷ *İyiniyet* ise bir kimsenin normalde kazanamayacağı bir hakkı, bu hakkı

³⁰⁵ KAYA, s. 201.

³⁰⁶ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ KARAMAN, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku 1. Cilt, Beta Yayıncılık, İstanbul 2011, s.153.

³⁰⁷ Hakların kazanılması hususunda bazı hallerde iyiniyetin belirli bir anda mevcut olması aranırken bazı durumlarda da bir süre devam etmesi gerekir (OĞUZMAN / BARLAS, s. 256). Tescilsiz bir marka üzerinde hak kazanılması bir anda değil, belli bir zaman zarfında gerçekleşeceği için iyiniyetli olma halinin de bir süre devam ediyor olması gerekir. Örneğin bir kişinin tescilsiz markayı iyiniyetli biçimde ihdas edip kısa bir süre kullandıktan sonra kendi markasıyla aynı veya benzer daha önceki tarihli bir tescilsiz markanın varlığından haberdar olması ve buna rağmen kendi markasını kullanmaya devam etmesi halinde iyiniyetli olduğunu

kazanmasına engel teşkil eden husustaki mazur görülebilecek bir bilgisizliği ve yanlış bilgisi sebebiyle kazanabilmesine olanak sağlayan duruma verilen isimdir. Başka bir deyişle iyiniyet hakkın kazanılmasına engel teşkil eden bir husustaki mazur görülebilen bir bilgisizlik veya yanlış bilgidir.³⁰⁸

İyiniyet kavramının marka hukuku açısından görünümüne de açıklık getirmek gerekir. Öncelikle belirtelim ki TMK m. 3/1'e göre, "*Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır.*" Diğer bir deyişle kanun esas itibariyle herkeste iyiniyetin mevcut olduğunu kabul eder. Medeni Kanun, m. 3/1 hükmündeki anlam itibariyle iyiniyete bir karine niteliği verir. İyiniyetin karine niteliği ise özellikle ispat yükü bakımından önem taşır. Şöyle ki, TMK m. 6 uyarınca kural olarak herkes hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. Fakat bu kurala sıkı sıkıya bağlı kalınsaydı iyiniyet iddiasında bulunan kimseye de iyiniyetini ispat etme yükü düşecekti.³⁰⁹ Bu durumda bu kişinin iyiniyetli olmadığını iddia eden kimse, bu iddiasını ispat etmek zorunda kalacaktır. Yani hakkı kazanan kişinin iyiniyetli olmadığını ispat, karşı tarafa düşmektedir.

Bir kimsenin herhangi bir hak kazanırken iyiniyetli olmadığını, yani hakkın kazanılmasını engelleyen hususları bilerek hareket ettiğini ispat etmek imkânsız olmasa bile son derece güçtür. Çünkü bu, tamamen içsel ve ruhsal olan bir olgunun kanıtlanması demektir. Bunun güçlüğünü göz önünde tutan kanunkoyucu, ispat yükü kendisine düşen tarafın durumunu oldukça hafifletmiştir. Zira TMK m. 3/2'ye göre bu taraf, karşı tarafın kötünietli olduğunu ispat edecek değildir. Onun ispat edeceği husus, iyiniyet iddiasında bulunan karşı tarafın hal ve şartların gerekli kıldığı dikkat ve özeni göstermemiş olduğudur, yani bilgisizliğinin bizzat kendi kusurundan kaynaklanmış olduğudur. Kısacası ispat edilecek husus, karşı tarafın bilgisizliğinin hoş görülebilecek bir bilgisizlik olmadığıdır.³¹⁰ Hal böyleyken marka hukukunda iyiniyeti ispat etmek imkânsız olmasa bile son derece güçtür.

Açıklanan sebeplerle tescilsiz marka sahibinin iyiniyetli olduğu her somut olay bakımından ayrıca değerlendirilmelidir. Bundan başka marka sahibinin iyiniyetli olmadığını kabul edildiği belli başlı durumlar da vardır. Bunlar kötünietli marka tescilleridir. Kötünietli marka tescil halleri Alman hukukunda; engelleme, spekülasyon, transfer, savunma, ihtiyat markaları olarak ayrıntılı biçimde incelenirken hukukumuzda genel bir

söylemek güçtür. Ayrıca bu gibi durumlarda markayı kullanan kişi bir tacirse, basiretli davranma yükümlülüğü de göz önüne alınmalıdır.

³⁰⁸ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ KARAMAN, s. 153.

³⁰⁹ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ KARAMAN, s. 161.

³¹⁰ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ KARAMAN, s. 161.

kavram olarak ele alınmıştır.³¹¹ Ayrıca vekil markaları, tuzak markaları, aynı markanın çok kez tescili, hileli markalar, serbest işaretlerin kötüniyetle marka olarak tescili, ortak markaların kötüye kullanılması halleri de marka hakkının kötüye kullanımı olarak sayılmıştır.³¹² Bu marka türleri daha çok markaların tescili aşamasında yani tescilli markalar bakımından söz konusu olsa da, tescilsiz markaların da yukarıda sayılan biçimde ve amaçlarla tescilsiz şekilde kullanılması mümkündür. Bu tarz kullanımlar iyiniyetli kullanım olmadığından tescilsiz işaret üzerinde hak elde edildiği de söylenemez.

2.5.3. Kullanma Süresi

Tescilsiz markanın kullanılması gereken asgari süre konusunda kanunda herhangi bir hüküm yoktur. Hukukumuzda SMK m. 6/3 bakımından işaret üzerinde hak elde edilmesi için bir süre öngörülmemiş ve içtihat edilmemiş olsa da aşağıda görüleceği üzere SMK m. 6/3 anlamında hak elde etmek için ayırt edici nitelik kazandırmaya yetecek miktarda kullanımın varlığı yeterli kabul edildiğinden³¹³ bu konuda aranan kullanım süresi kıyasen SMK m. 6/3 bakımından da aranabilir.

Tekinalp, işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmesi için gerekli sürenin beş yıl civarında olduğu ve bu sürenin kullanıma doğrudan etki eden faktörlerle iki yıl civarına inebileceğini ifade etmiştir.³¹⁴ Arkan ise bu zaman dilimi için önceden herhangi bir ölçü konulamayacağını fakat işaretin yoğun reklam kampanyası eşliğinde uzun süre kullanılması gerektiğini söylemiştir.³¹⁵

Örnek kabilinden söylemek gerekirse, Brezilya marka hukukunda tescilsiz bir markaya dayanarak sonraki marka tesciline itiraz edebilmek için başvuru tarihinden önceki en az altı ay boyunca markasını kullanmış olma şartı aranmaktadır.³¹⁶

Kanımca da tescilsiz markanın kullanıma dayalı öncelik hakkının elde edilmesini sağlamaya yetecek uzunlukta kullanılması gerekir.³¹⁷ Bu süre her somut olayın özelliğine göre değerlendirilmelidir.

³¹¹ **KARASU**, Engelleme Markaları, s. 12. Ayrıca bu marka türleri için bkz. 1. Bölüm, 1.5.3. Tescil Amacına Göre Markalar.

³¹² Bu konu hakkında detaylı bilgi için bkz. **BİLGİLİ Fatih**, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Seçkin Yay. Ankara 2006.

³¹³ Bkz. 2. Bölüm, 4.2.2. no'lu başlık.

³¹⁴ **TEKİNALP Ünal**, Ayırt Edici Nitelik Kazanma, Prof. Dr. Fahiman Tekil'in Anısına Armağan, Beta Yay. İstanbul 2003, s. 185 (aktaran **İMİRLİOĞLU**, s. 195).

³¹⁵ **ARKAN**, C. I, s. 83.

³¹⁶ **KASZAR FEKETE**, s. 1263.

2.5.4. Kullanımın Yurt İçinde Olması Gerekliliği

Tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret üzerinde bir hak sahipliğinden bahsedebilmek için bu işaretin kullanımının Türkiye’de olması gerekir. Birinci bölümde bahsedildiği üzere tescilin ülkeselliği prensibi esastır. O halde tescilsiz bir markanın da Türk hukuku bakımından himaye görebilmesi için evleviyetle Türkiye içinde kullanılmış olması gerekir.³¹⁸

Konuya ilişkin olarak Yargıtay, tescilsiz markaya dayanılarak marka başvurusuna yapılan itirazın YİDK tarafından reddedilmesi üzerine açılan YİDK kararının iptali ve markanın hükümsüzlüğü istemli bir davada,

“Ancak söz konusu işaret üzerindeki kullanımın, [...] içinde ve yerelden daha geniş bir coğrafyada, nizasız, fasılasız ve yoğun bir şekilde kullanılmış olması gerekir. İşaretin yurtdışındaki kullanımları, işareti kullanan kişiye yurtiçinde herhangi bir öncelik hakkı vermez. Keza işareti taşıyan mal ve hizmetlerin, yurtdışına çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına pazarlanmış olması da, yurtdışındaki internet sitesine Türkiye’den alıcıların ulaşabiliyor olması da işaret sahibine KHK’nın 8/... maddesi uyarınca yurtiçinde her hangi bir öncelik hakkı bahşetmeyecektir.

Somut olayda, Mahkemece davacı tarafın [...] içinde herhangi bir ticari işletmesi, satış ve pazarlaması olmadığı halde, sadece davacı tarafın yurtdışındaki hizmetlerinin, yurtdışına çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da pazarlandığı ve müşterileri arasında olduğu gerekçesiyle herhangi bir öncelik hakkı verilmesi söz konusu olamayacağı halde aksi gerekçeyle, KHK’nın 8/... maddesi uyarınca davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.”

ifadelerine yer vererek ilk derece mahkemesi kararını onayan BAM kararının bozularak kaldırılmasına karar vermiştir.³¹⁹

Bu içtihatla ifade edilen kullanımın SMK m. 9/2(b)’de düzenlenen “markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması” durumuyla karıştırmamak gerekir. Yargıtay kararında ifade edilen durum Türkiye’de tescilli olmayan ve kullanılmayan yabancı bir markayı taşıyan ürünlerin yurtdışına çıkan Türk vatandaşlarına satılması veya yurtdışındaki internet sitesine alıcıların ulaşabiliyor olması durumudur. Markanın sadece

³¹⁷ Aynı yönde **BİLGE**, Ticari Ad, s. 166.

³¹⁸ Başta Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markalar olmak üzere birinci bölümde sayılan istisnalar saklıdır.

³¹⁹ 11. HD, 13.02.2019, 2017/3943 E, 2019/1154 K.

ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ise kanunda açıkça izin verilen bir durumdur.

Yukarıda yer verilen bu karar yurt içinde kullanım bakımından isabetli olsa da internette kullanım bakımından isabetli olmamıştır. Şöyle ki, Türkiye’de tescili olmayan ve kullanılmayan yabancı bir markayı taşıyan ürünlerin yurtdışına çıkan Türk vatandaşlarına satılması durumunda markanın Türkiye’de kullanılmış sayılamayacağı açıktır. Bununla beraber internet üzerinden yapılan satışlar bakımından Yargıtay’ın görüşüne katılmak mümkün görünmemektedir. Zira olayda yurtdışındaki internet sitesine Türkiye’den alıcıların ulaşabildiği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan internet sitesinin yurtdışındaki bir sunucudan yayın yapıp yapmadığının bir önemi yoktur. Keza TÜRKPATENT’in uygulamasında da internet üzerinden satış yapılması halinde marka ve mal/hizmet bağlantısının açık şekilde kurulduğu ilgili web sitesinin görselleri de markanın kullanıldığı yönünde delil olarak kabul edilmektedir.³²⁰

Benzer durum TV yayınları bakımından da söz konusudur. Yargıtay bir başka kararında internet üzerinden yapılan TV yayınları ve uydu yayınlarının Türkiye’den izlenebilmesi durumunda TV yayınında ve internet sitelerinde marka kullanımının varlığını kabul etmiştir:

“[...] aynı şekilde davacıya ait televizyon yayınlarının www.sky.co.uk, www.sky.com, www.skyspors.com, www.skynews.co.uk, www.skyone.co.uk ve www.skymovies.com adresindeki internet sitelerinde de kullanıldığı, Türkiye’den günde 646.216 ziyaretin gerçekleştirildiği dolayısıyla televizyon yayıncılığının artık sadece ilgili ülkede hizmet binası temin ederek donanım ve personel yardımıyla vericiler ve aktarıcılar oluşturularak, o ülkenin yayınlarını denetleyen kuruluştan lisans alarak ya da o ülkenin dijital yayın platformlarında veya kablo TV şebekelerinde yer alarak yapılmasının şart olmadığı, televizyon yayınlarının sadece klasik yöntemlerle gerçekleştirilmediği, bundan böyle yayıncılık kavramının tüm dünyada internet üzerinden yapılan yayınları da içerdiğinin kabul edilmesinin gerektiği, bu şekilde kullanımın 556 sayılı KHK’nin 14. maddesinde yer alan kullanım olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.[...]”³²¹

³²⁰ Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka Kullanım İspatı Kılavuzu (2017), s. 12
(<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/06BC31D4-EDDC-411A-9E47-332F344B27F6.pdf>) E.T. 20.06.2020.

³²¹ 11. HD. 03.03.2011, 2009/3437 E. 2011/2191 K.

Sonuç itibariyle markanın internet ortamında kullanılmasını (ayırt etme, köken gösterme, reklam vb. işlevine uygun olarak) Türkiye'deki tüketicilere ulaşması şartıyla markasal kullanma saymak gerekir.

MarKHK'nın iptal edilen 14. maddesinde bulunan fakat SMK'da yer almayan, 'markayı taşıyan malın ithalatı' durumunu da markayı yurt içinde kullanma olarak değerlendirmek gerekir. Ayrıca bu hususun neden SMK'ya alınmadığı anlaşılamamaktadır. Zira doktrinde de ifade edildiği gibi işletmeler zaman zaman marka işaretini taşıyan ürünleri yurt dışında fason olarak ürettirip Türkiye'de pazarlayabilmektedir.³²² Yurtdışında üretilip Türkiye'ye ithal edilen malların markayı taşıması durumunda marka kullanılıyor kabul edilmelidir. Sırf malların Türkiye dışında üretiliyor olması markanın kullanılmaması şeklinde yorumlanamaz.³²³ Sonuçta mallar Türkiye pazarına girmekte, diğer mallar gibi Türkiye'de kullanılmaktadır.

2.5.5. Ciddi Kullanım Kavramı ve SMK m. 6/3 Anlamında Bir Hak Elde Edilmesinden Bahsedebilmek İçin 'Ciddi Biçimde' Kullanım Aranıp Aranmadığı Sorunu

Markanın kullanılması kavramının yanı sıra bir de *ciddi kullanım* kavramı mevzuatımızda mevcuttur. Ciddi kullanım kavramı marka hukukumuzun tartışmalı meselelerinden birisi olmuştur. Örneğin MarKHK döneminde iptal edilen 'Markanın Kullanılması' başlıklı 14. maddesinde³²⁴ yalnızca *kullanma* ifadesine yer verilirken, 'Hükümsüzlük Halleri' başlıklı 42. maddenin³²⁵ yine iptal edilen c bendinde *ciddi biçimde kullanma* kavramı kullanılmıştı.

SMK dönemine geldiğimizde, bu kez hem 'Markanın Kullanılması' başlıklı 9. maddesinde, hem 'İptal Halleri ve İptal Talebi' başlıklı 26. maddede hem de yayıma itiraz

³²² ÇOLAK Uğur, Türk Marka Hukuku, 3. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016, s. 865.

³²³ TEKİNALP, s. 461.

³²⁴ AYM'nin 2016/148 E. 2016/189 K. 14.12.2016 tarihli kararı ile MarKHK'nın iptal edilen 14. maddesi: "Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir:

- a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
- b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
- c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
- d) Markayı taşıyan malın ithalatı."

³²⁵ AYM'nin 2013/147 E. 2014/75 K. 9.4.2014 tarihli kararı ile MarKHK'nın iptal edilen 42/1-c maddesi: "14 üncü maddeye aykırılık. (Ancak, 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkeme davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almaz.)"

aşamasında kullanım kanıtı talep edilmesini düzenleyen 19. maddede *ciddi kullanım* kavramına yer verilmiştir. Özetle SMK'da markanın kullanımını düzenleyen tüm maddelerinde *ciddi kullanım* kavramı kullanılmıştır. Böylelikle MarKHK döneminde olduğu gibi normal kullanım/ciddi kullanım ayırımına mahal vermeyecek bir düzenlemeye gidilmiştir.

Fakat bu kez de *ciddi kullanım* kavramı SMK'nın anılan maddelerinde yer almasına rağmen bu kavramdan ne anlaşılması gerektiği kanunda yazmamaktadır. O halde bu kavramı tespit etmek için mehzaz mevzuata ve doktrindeki görüşlere bakmak gerekir.

SMK m. 9'un mehzazlarından olan 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin 'Markanın Kullanılması (*Use of Trademark*)' başlıklı 16. maddesinde *genuine use* kavramı kullanılmıştır. Aynı şekilde 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 'AB Markasının Kullanılması' başlıklı 18. maddesinde de *genuine use* ifadesi yer almaktadır. Bu kavram da anılan Direktif ve Tüzük'te tanımlanmamış, nelerin *genuine use* olduğu belirtilmemiştir.

Yine 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nde ifade edildiği üzere, Birlik markalarının ya da onlardan önce tescil edilmiş herhangi bir markanın *gerçekten kullanıldığı (actually used) durumlar dışında* korunmasını haklı çıkaracak bir gerekçe yoktur.³²⁶ Markanın kullanma yükümlülüğüne dayanak arz eden bu cümlede görüldüğü üzere bu kez de *actual use* kavramı karşımıza çıkmaktadır. Fakat bunun da tanımı yapılmamıştır.

AB doktrinine baktığımızda ise markanın kullanımı, doğrudan *genuine use* başlığı altında incelenerek bu kavram genel kullanım kriterleri (*general use criteria*) ve *genuine use*'un³²⁷ özel kriterleri (*specific criterion of genuine use*) başlıklarına ayrılmıştır.³²⁸

Genel kriterler başlığı altında öncelikle, markanın mal ve hizmetlerle ilgili olarak ticarete yer alması gerektiği³²⁹ ifade edilmektedir. Ayrıca bu kullanım, markanın temel işlevlerinden olan köken gösterme işlevine uygun olarak yapılmalıdır. Kısaca bunlara değinecek olursak, ABAD'a göre, bir marka kullanımının ticaret esnasında kullanma olarak

³²⁶ Metnin orijinali: "There is no justification for protecting EU trade marks or, as against them, any trade mark which has been registered before them, except where the trade marks are actually used." (resital no.24).

³²⁷ Burada *genuine use* kavramının içeriği henüz netleşmediğinden bu şekilde ifade etmek istedik.

³²⁸ Bkz. **KUR / SENFTLEBEN**, European Trade Mark Law, Oxford 2017.

³²⁹ Daha önce ifade ettiğim üzere, markanın ticaret dışında da kullanıldığı vaki olduğundan markanın kullanımından bahsedebilmek için mutlaka ticaret esnasında kullanılması şart değildir. Markasal kullanım, ticaret sırasında kullanım ile kesişebilen farklı bir kavramdır. Aynı şekilde her ticaret sırasında kullanım markasal kullanım değildir. Zaten bu sebeple markasal kullanımdan söz edebilmek için markanın ticaret sırasında kullanımının köken gösterme işlevini yerine getirir şekilde olması gerektiği ifade edilmektedir. Neticeten, tekrar ifade edelim ki, markanın kullanılmasından bahsedebilmek için mutlaka ticaret sırasında kullanılması gerektiği şeklindeki görüşlere katılmıyoruz.

kabul edilebilmesi için, şahsi (özel) iş olarak değil de ekonomik çıkar sağlamak amacıyla ticari faaliyetler bağlamında olması gerekir.³³⁰

ABAD, *genuine use* kavramının tanımını da veren bir kararında şöyle demektedir: Marka, temel işleviyle yani (mal veya hizmetler için bir pazar oluşturmak veya oluşturulan bu pazarı korumak amacıyla) tescilli olduğu mal veya hizmetlerin menşeinin aynı olduğunu garanti eden bir işlevle kullanıldığında ortada bir *genuine use* vardır.³³¹ Markanın ticaret sırasında ve mal/hizmetlerle ilgili olarak kullanılmasından başka *genuine use*, piyasadaki mal veya hizmetlerin ticari kaynağını belirlemek amacıyla kullanılmasını gerektirir. Başka bir deyişle, marka menşe göstergesi olarak kullanılmalıdır.³³² O halde *genuine use*, markanın köken gösterme işlevine uygun olarak kullanıldığı durumları karşılayan bir kavramdır. Bu sebeple *genuine use* ifadesini doğrudan markanın işlevlerine uygun kullanım yani *markasal kullanım* olarak tercüme etmek gerekir.

AB doktrinindeki yoruma uygun olarak, Karan ve Kılıç'a göre de MarKHK'nın mehzazı olan 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün³³³ 15. maddesinde "işlevine uygun surette kullanım"ı ifade etmek üzere *genuine use* tabiri kullanılmıştır. Yazarlara göre bu sebeple *genuine use* ifadesini *ciddi* veya *gerçek kullanım* şeklinde tercüme etmemek gerekir.³³⁴

Genuine use'un (markasal kullanımın) özel kriterlerine baktığımızda ise öncelikle ABAD, *genuine use*'un (markasal kullanımın), markanın *gerçekten (fili, eylemli, hakiki) kullanımı (actual use)* anlamına geldiğini söylemiştir.³³⁵ Keza 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nde de açıkça belirtildiği üzere markalar, mal/hizmetleri ayırt etme ve tüketicilerin bilinçli seçim yapmasını sağlama amaçlarını ancak pazarda gerçekten kullandıklarında yerine getirirler (31. resital, 1. cümle).³³⁶ Ayrıca yine aynı Direktif'te ifade edildiği gibi, tescilli bir marka yalnızca gerçekten kullanıldığı sürece korunmalı ve daha önceki bir tescilli

³³⁰ ABAD Dosya no: C-236/08-238/08, prg. 50.

³³¹ ABAD Dosya no: C-40/01, prg. 36 ve 43.

³³² **KUR / SENFTLEBEN**, s. 461 no. 6.154.

³³³ Bu tüzük daha sonra 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü tarafından ilga edilmiş, bu tüzük de 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü tarafından ilga edilmiştir. Fakat markanın kullanılmasıyla ilgili maddelerinde *genuine use* kavramı tüm tüzüklerde aynen geçerli biçimde kullanılmıştır.

³³⁴ **KARAN / KILIÇ**, s. 316 no. 14.5.

³³⁵ ABAD Dosya no: C-40/01 prg. 35.

³³⁶ Metnin orijinali: *Trade marks fulfil their purpose of distinguishing goods or services and allowing consumers to make informed choices only when they are actually used on the market.*

marka, markasal olarak kullanıma sokulmamışsa, sahibinin daha sonraki bir markaya karşı çıkmasına veya geçersiz kılmasına izin vermemelidir (32. resital 1. cümle).³³⁷

ABAD *genuine use*'u (markasal kullanımı) değerlendirirken markanın ticari kullanımının *gerçek (real)* olup olmadığını belirlemek gerektiğine işaret etmiştir.³³⁸ Bu kapsamda kullanımın gerçek bir kullanım olup olmadığını değerlendirirken, özellikle mal veya hizmetler için pazarda bir pay oluşturmak veya oluşturulan payı korumak amacıyla yapılan bu kullanımın ilgili ekonomik sektörde gerekli ve yeterli olması aranır.³³⁹ Bir başka ifadeyle, markanın *gerçek kullanımından* söz edebilmek için marka kullanımının ilgili mal veya hizmete pazarda bir yer edindirecek nitelikte olması gerekir. Fakat bunu her zaman markanın çok yoğun bir şekilde kullanımı olarak anlamamak gerekir.

Gerçek kullanım değerlendirmesinde, söz konusu mal veya hizmetin karakteristiği, ilgili pazarın özellikleri, marka kullanımının bölgesel kapsamı ve hacmi, markanın kullanım sıklığı ve düzeni gibi ölçütleri içeren olay bazlı değerlendirme yapılmalıdır. Bu doğrultuda ilgili pazarda mal veya hizmetin özellikleri dikkate alındığında kullanımın nicel bakımdan her daim ciddi (kayda değer) olması gerekmez. Gerçek bir ticari amaca hizmet ettiği sürece, markanın asgari derecede kullanımı ve tek bir müşteriye yönelik satışlar bile markasal kullanım (*genuine use*) için yeterli olabilir.³⁴⁰ Görüldüğü üzere AB marka hukukunda *genuine use* kavramı, markanın gerçekten (fiili) kullanımını amaçlayan biçimde, markasal kullanım olarak kullanılmaktadır.

Buna karşın Türk hukukunda *genuine use* kavramı (ya da yanlış tercümesiyle *ciddi kullanım* kavramı) çoğunlukla yanlış yorumlanarak, sadece markanın kullanım yoğunluğunu ifade eden bir kavrammış gibi algılanmaktadır. Örneğin Yargıtay'ın bir kararında, “*BANDIRA BANDIRA isimli markanın hükümsüz kılındığı tarihten sonra da davalı şirket tarafından 556 sayılı KHK'nın aradığı anlamda ciddi, yoğun, etkin bir biçimde kullanılmadığı kanaatine ulaşılmaması nedeniyle [...] sayılı markanın hükümsüzlüğünün ardından yapılan işbu davaya konu marka başvurusunun, gerçekte kullanılmayıp yedekleme amacıyla yapıldığı ve kötüniyetli olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne [...]*” şeklinde ifade yer almaktadır.³⁴¹

³³⁷ Metnin orijinali: *Consequently, a registered trade mark should only be protected in so far as it is actually used and a registered earlier trade mark should not enable its proprietor to oppose or invalidate a later trade mark if that proprietor has not put his trade mark to genuine use.*

³³⁸ Hatırlanacağı üzere yukarıda 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 24. Resitalinde de markanın gerçekten kullanıldığı durumlar dışında korunmaya değer olmadığı ifade edilmişti.

³³⁹ ABAD Dosya no: C-40/01 prg. 38.

³⁴⁰ ABAD Dosya no: C-40/01 prg. 39.

³⁴¹ 11. HD. 21.10.2019, 2018/5329 E. 2019/6503 K.

Yargıtay'ın diğer kararlarında “ciddi markasal kullanım”³⁴², “etkin kullanım”³⁴³ gibi SMK m. 9’da söylenmek istenenin kapsam bakımından dışına çıkan ifadeler kullanılmıştır. Oysa madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere, *maddede söz konusu olan kullanım, markanın tescil edildiği amaç dâhilinde, işlevine uygun yani ticari hayatın içinde markanın fonksiyonlarının yerine getirilmesi için Türkiye’de kullanımudur. İngilizce’de “genuine use” biçiminde tarif edilen bu kullanım doktrin ve içtihatla “ciddi biçimde kullanım” olarak yerleşmiştir. Bu nedenle sırf üçüncü kişilerin markayı iptal ettirmesini önlemek amacıyla, markanın evraklar ve ilanlar aracılığıyla kullanılması ve benzeri durumlar madde kapsamında kullanım olarak mütalaa edilmeyecektir.*³⁴⁴ Bu sebeple tekraren söylemek gerekirse *genuine use* kavramı, markanın gerçekten (fiili) kullanımını içerir biçimde, markasal kullanım olarak anlaşılmalıdır. O halde, markanın gerçek (fiili, eylemlî) kullanımını içermeyen kullanımlar, markasal kullanım olmayacaktır.

Bu başlık altında en başta, asıl tartışmanın, tescilsiz işaretin markasal kullanımının “ciddi kullanım” şeklinde olup olmadığı noktasında yoğunlaştığını ifade etmiştik. Ancak incelememiz sonucu ciddi kullanım ifadesinin yanlış tercüme sebebiyle ortaya çıktığı anlaşıldığından soruyu, ‘tescilsiz işaret üzerindeki markasal kullanımın yoğunluğu ne olmalıdır’ şeklinde revize etmek gerekir. Zira uygulamada da cevabı aranan soru budur. ABAD, *Colloseum Holding* kararında bu soruya cevap vermiştir. Divan bu kararda, bir markanın markasal kullanıldığının (*genuine use*) kabulü için aranan koşulların, kullanım yoluyla ayırt edici karakter edinilmesine ilişkin koşullara benzer olduğunu söylemiştir.³⁴⁵ Bu nedenle ‘*kullanım yoluyla ayırt edici karakter kazanma*’yı değerlendirmek için kullanılan kriterler, markasal kullanımın (*genuine use*) değerlendirilmesi bağlamında eşit olarak geçerlidir. *Genuine use* ifadesi de markayı işlevlerine uygun şekilde kullanmak anlamına geldiğinden, ayırt edici nitelik kazandırmaya yetecek bir kullanım tescilsiz markalar için yeterli olacaktır.³⁴⁶

³⁴² 11. HD. 20.01.2020, 2019/2634 E. 2020/551 K.

³⁴³ 11. HD. 11.11.2019, 2018/4883 E. 2019/7053 K.

³⁴⁴ Gerekçede kullanım kavramının ‘markanın işlevlerine uygun kullanım’ olarak değerlendirilmesine ve uygulamadaki hatalı algının da farkında olunmasına rağmen maddenin kendisinde niçin ‘ciddi kullanım’ ifadelerine yer verildiği anlaşılamamıştır. Madde metninde yalnızca ‘markasal kullanım’ ibaresine yer vermek daha isabetli olurdu.

³⁴⁵ ABAD Dosya no: C-12/12, prg. 34.

³⁴⁶ Ayırt edicilik kazandırmaya yetecek kullanım, 2. Bölüm, 4.2.2. no’lu başlıkta incelenmiştir.

3. İŞARET ÜZERİNDE HAK ELDE ETMİŞ OLMA VE SONRAKİ MARKANIN KULLANIMINI YASAKLATMA HAKKI

3.1. Genel Olarak

MarKHK döneminde, “*Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez:*

a) *Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,*

b) *Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa.”*

şeklinde bir düzenleme yapılarak, “*işaret üzerinde hak elde etme*” ve “*sonraki markanın kullanımını yasaklama hakkını elde etmiş olma*” durumları ele alınmıştır.

Buna karşın SMK’da, “*Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.*” şeklinde ifade tek bir cümlede düzenlenmiştir. SMK’nın mehzazı olan 2017/1001 sayılı Tüzüğün 8/4 maddesindeki düzenlemenin MarKHK’daki düzenlemeyle aynı olmasına karşın, bu değişikliğin neden yapıldığına dair herhangi bir açıklama ne kanun gerekçesinde ne de doktrinde yapılmıştır. Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra yapılan bilimsel toplantılarda, MarKHK m. 8/3(b)’de yer alan ve (a) bendinden farkı konusunda tereddütlere yol açtığı söylenen “*belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa*” şeklindeki hükmün SMK’ya alınmadığı ifade edilmiştir.³⁴⁷

Kanımca bir ihtimal, buna sebep olarak, işaret için hak elde edilmişse zaten sonraki markanın kullanımını yasaklama hakkı verdiği dolayısıyla iki ayrı cümlede düzenlemenin abesle iştiğal olacağı düşünülerek ifadeler SMK’da tek bir cümlede toplanmış olabilir. Başka bir ifadeyle, işaret üzerinde elde edilen hakkın, sonraki markanın kullanımını yasaklama hakkını doğal olarak bünyesinde barındırdığı yorumu yapılmış olabilir. MarKHK m. 8/3’te iki

³⁴⁷ YASAMAN, Temel Yenilikler, s. 138.

bent halinde sayılan durumların birbirine virgöl ile bağlanmaları sebebiyle bunların aslında tek bir itiraz nedeni teşkil ettiği şeklindeki görüş³⁴⁸ de bu ihtimali destekler niteliktedir.

Aynı şekilde, MarKHK hükmü iki ayrı bentte düzenlenmiş olsa da itiraz sebebinin aslında tek olduğu; bunun da ihdas ve istimal edilen ve sahibine yasaklama hakkı bahşeden bir öncelik hakkı olduğu ifade edilmiştir.³⁴⁹ Bu nedenle MarKHK'daki düzenleme, SMK'da tek bir cümle ile ifade edilmiş ve bir görüşe göre içeriği bulanık olan bu ek şarta yer verilmemiştir.³⁵⁰

Başka bir görüşe göre de MarKHK m. 8/3(a) bendi, varılmak istenen tüm amacı karşılamakta, bu nedenle de (b) bendi gereksiz kalmakta idi. Zira bir işaret için, hangi hukuki sebepten dolayı olursa olsun, elde edilmiş olan bir hak, sahibine sonraki işaretin kullanılmasını yasaklama yetkisini zaten verecektir.³⁵¹ İkinci olarak yine bu görüşe göre, MarKHK'da bu şekilde bir düzenleme olmasının sebebi, bir işaret için hak elde edilmiş olmasına rağmen bu hakkın yasaklama yetkisi vermediği bir halin daha önceleri var olmasıdır. Bu hal, MarKHK'nın 7/2 maddesinin değiştirilmeden önceki halinde yer almıştır.³⁵² Anılan fıkra kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanan markaların tescil başvurularının reddine ilişkin bazı kısıtlamalar getirmektedir. Yapılan değişiklikten sonra tescilsiz marka sahibine yasaklama yetkisi veren durumun ortadan kalktığını yazar şu şekilde ifade etmiştir:

“Değişiklikten önce fıkra 7. maddenin (b) bendine atıf yapılmaktaydı. Bu ise başka markalarla aynı veya benzer olması nedeniyle normalde tesciline itiraz edilebilecek bir markanın, kullanma sonucu ayırt edici nitelik kazanması durumunda tesciline itiraz edilememesine neden olmaktaydı. Bu durumda tescile itiraz edemeyen marka hakkı sahibi 8. maddenin 3. fıkrasındaki (a) bendi kapsamında bir hakka sahip olsa bile (b) bendinde aranan yasaklama yetkisine sahip olamıyordu. Fakat 556 Sayılı MarKHK m.7 f.2'de (b) bendine yapılan atıf kaldırılınca, bir marka veya işaret üzerinde bir hak bulunup da bu hakkın yasaklama yetkisi vermediği hiçbir hal kalmamış, söz konusu kararnamenin m.8 f.3 fıkrasındaki (b) bendi gereksiz kalmıştır.”³⁵³

³⁴⁸ KARAN / KILIÇ, s. 205-206.

³⁴⁹ KAYA, s. 153. Karşı yönde TEKİNALP, s. 422.

³⁵⁰ GÜNEŞ, Marka Hukuku, s. 148.

³⁵¹ BİLGE Nurullah, Türk Hukukunda Tescilsiz Markaların Korunması, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010, s. 50.

³⁵² 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5194 Sayılı Kanunun 13. maddesiyle yapılan değişiklik kastedilmektedir.

³⁵³ BİLGE Nurullah, s. 51.

Yazarın bu görüşü, sonraki markanın kullanımını yasaklama hakkının verildiği bir sebebe işaret etmesi bakımından isabetlidir. Fakat kanımca işaret üzerinde hak elde etmekle doğrudan sonraki markanın kullanımını yasaklama hakkı verdiğini söylemek, tescilsiz işaret sahibine verilen bu yetkinin sınırını çizmemek anlamına gelir. Yukarıda, (a) bendinden farkı anlaşılmadığı söylenen husus aslında budur. Bunun yerine ilk olarak işaret üzerinde hak elde edilmesi durumunu daha sonra bu hakkın hangi durumlarda yasaklama hakkı verdiğini de ayrıca incelemek gerekir.

3.2. İşaret Üzerinde Hak Elde Etmiş Olma Durumu

SMK m. 6/3 hükmü, “işaret üzerinde hak elde edilmiş olması” şartını aramaktadır ancak bunun ne anlama geldiği ve hangi durumlarda hak elde edilmiş olacağı belirtilmemiştir. Öğretide çeşitli görüşler bulunmaktadır.

Birinci görüşe göre, bir işaretin marka gibi kullanılması yoluyla tescilden önce üzerinde hak elde edilebilmesi, onun marka olarak işlevlerinin ortaya konulması (markasal kullanımı) sayesinde gerçekleşmektedir.³⁵⁴ Tescilsiz işaret üzerinde hak kazanabilmek için işaretin markasal kullanımının arandığını söyleyen bu görüş, işaretin belli bir tanınırlığa (bilinirliğe) ulaştırılması hakkında bir yorum yapmamıştır. O halde bu görüşe göre bilinirlik kazandırılmadan yalın bir markasal kullanım tescilsiz işaret üzerinde hak elde etmeye yetecektir.

İkinci görüşe göre işaret üzerinde hak elde edilmesinden kastedilen işaretin, hak iddia eden kişi tarafından ilgili piyasada belli bir seviyede bilinir hale getirilmiş olmasıdır.³⁵⁵ Zira SMK m. 6/3'te işaretin ticari hayatta kullanılması yeterli görülmeyle bu işaret için itiraz hakkına sahip olunabilmesi için üzerinde hak kazanılmış olması şart koşulmuştur. İşte buradaki *hak elde etmiş olma* durumu da, ‘*ticaret sırasında kullanımdan daha fazlası*’nı ifade etmektedir.³⁵⁶

Üçüncü görüşe göre söz konusu işarete kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazandıran kişi o işaret üzerinde hak sahibidir. Bu görüşe göre kanunkoyucu, işareti ticarete kullanmak suretiyle ayırt edici hale getiren gerçek hak sahibini korumak istemiştir.³⁵⁷ Burada

³⁵⁴ GÜNEŞ, Marka Hukuku, s. 150.

³⁵⁵ KARASU (SULUK / NAL), s. 197; UZUNALLI Sevilay, Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2019, s.76

³⁵⁶ BİLGE, Ticari Ad, s. 165.

³⁵⁷ KARAN / KILIÇ, s. 206; YASAMAN, C. I, s. 405.

mevzu bahis olan ayırt edicilik, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğerlerinininkinden ayırt etme, farklılaştırma, kendisini onunla tanıtmış olma anlamındaki somut ayırt ediciliktir.

İkinci ve üçüncü görüşler her ne kadar farklı görüşler gibi görünse de kanımca aslında madalyonun iki yüzü gibidirler. Çünkü bir işaretin belli mal veya hizmetler bakımından ayırt edici nitelik kazanması çoğu zaman o işaretin ilgili mal veya hizmetler bakımından bilinir hale getirilmesi sonucu mümkün olacaktır. Nitekim Arkan, başvuruya itiraz imkânının kullanılabilmesi için işareti ilk kullanan kişinin MarKHK m. 7/2 (SMK m. 5/2) anlamında ‘maruf’ hale getirmesi gerektiğini ifade etmiştir.³⁵⁸

Dördüncü bir görüş tarafından, MarKHK m. 8/3 (SMK m. 6/3) ile aynı yönde bir hüküm olarak MarKHK m. 7/2 (SMK m. 5/2) gösterilmiştir.³⁵⁹ Buna göre 7. maddeye (SMK m. 5) göre tasviri işaretler, yani ayırt edici niteliği bulunmayan işaretler kullanım yoluyla tescil engelini aşarak marka tescilini elde edebilecektir.³⁶⁰ Ancak MarKHK m. 7/2 (SMK m. 5/2) hükmünü konumuzla bağdaştırmak güçtür.

MarKHK’nın yürürlükte olduğu dönem içinde ve 2004 yılından önce eserlerini yazmış olan müellifler muhtemelen şu sebeple bu yorumu yapmış olabilirler; bilindiği üzere MarKHK 7. maddesi 26.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5194 sayılı Kanunla değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikten önce MarKHK 7/2. maddesi, “*bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (b), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez*” hükmünü içermekteyken anılan değişiklikten sonra fıkradaki (b) bendi çıkarılarak (a) bendine atıf yapılmıştır.

Çıkarılan (b) bendi, *aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markaları düzenlemektedir*. Yani bu değişiklikten önce tescilsiz bir işaret kullanma sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa, sahibine, işaretin aynısını veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini, başkası adına tescilli olsa bile kendi adına tescil ettirme hakkı vermektedir.³⁶¹ Tescilsiz işaretler üzerinde elde edilen hakkı, kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırmayla ilişkilendiren görüşü ancak bu şekilde açıklamak mümkündür.

³⁵⁸ ARKAN, C. I, s. 110.

³⁵⁹ YASAMAN, C. I, s. 407; TEKİNALP, s. 423.

³⁶⁰ BAL Fatih, Marka Hukukunda Eskiye Dayalı Kullanım, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara 2015.

³⁶¹ TEKİNALP, s. 423.

Bu deęişiklikten sonra MarKHK'da (ve Őimdi de SMK'da) byle bir durum sz konusu deęildir. SMK'daki mevcut dzenlemede, yalnızca *somut ayırt edicilięi olmayan iŐaretler, tasviri iŐaretler ve herkesçe kullanılan iŐaretlerin* kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmaları halinde tescil edilebileceęi ifade edilmiŐtir. Bu sebeple artık SMK m. 6/3 anlamında hak elde etmiŐ olma durumunu, SMK m. 5/2'deki ayırt edici nitelik kazanma sebebiyle 'tescil hakkı elde etme' durumunu birbirine karıŐtırmamak gerekir.

Bilge, MarKHK m. 8/3 (SMK m. 6/3) hkmnde ifade edilen iŐaretin zaten ayırt edici nitelięi bulunan bir iŐaret olduęunu ifade etmiŐtir. Bu sebeple ayırt edici nitelięi bulunmayan bir iŐarete dayanarak MarKHK m. 8/3 (SMK m. 6/3) kapsamında itiraz hakkının kullanılması mmkn deęildir. nk zaten ayırt edici nitelięi olmayan bir iŐaretin sonradan bir baŐkası adına marka olarak tescili mmkn olmayacaęından, byle bir baŐvuruya itirazda da MarKHK m. 8/3'e (SMK m. 6/3'e) dayanmak mmkn deęildir. Bu yzden MarKHK m. 8/3 (SMK m. 6/3) koŐullarını aıklarken MarKHK m. 7/2 (SMK m. 5/2) anlamında ayırt edicilik kazanma (somut ayırt edicilik) ile baęlantı kurulması isabetsizdir.³⁶²

Kanımcı Bilge'nin SMK m. 6/3 koŐullarını aıklarken SMK m. 5/2 anlamında ayırt edicilik kazanma olgusu ile baęlantı kurulmasının yersiz olduęu grŐ isabetlidir. Pek tabii, ayırt edici bir iŐaret, rneęin daha nce kimsenin kullanmadıęı VESTEL kelimesi, SMK m. 6/3 kapsamında bir hakkın konusu olabileceęi gibi; baŐta ilgili mal/hizmetler bakımından tanımlayıcı olup kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmıŐ bir kelime de SMK m. 6/3 kapsamına girebilir. Sonuta Kanun'un bu maddesinde ayırt edici nitelięin en baŐından beri olması gerektięi ynnde bir ifade yoktur. SMK m. 6/3 ayırt edici nitelięi dzenlememekte, nceki kullanımları konu edinmektedir.

Ayrıca kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanan iŐaretleri yalnızca tescilsiz iŐaretler zerindeki gerek hak sahiplięi bakımından ele almak hatalıdır. Zira henz ayırt edici nitelięi olmayan iŐaretlerin tescili iin baŐvurulmuŐ olabilir. Bu durumda *baŐvuru anı* itibariyle ilgili iŐaret zerinde bir markasal hak olmadıęından gerek hak sahiplięi sz konusu deęildir. Fakat baŐvurudan nce kullanılmak Őartıyla, tescil baŐvurusu yapılan ayırt edici nitelikten yoksun iŐaretlerin de *baŐvuru tarihinden sonra* ayırt edici nitelik kazanması halinde tescili mmkndr. Bu hususun hukukumuzda dzenlenmemesi eŐitli problemlere neden olsa da³⁶³ Alman hukukunda zel bir hkmle dzenlenmiŐtir. Alman Marka Kanunu m. 37/2'ye gre,

³⁶² BİLGE, Ticari Ad, s. 166.

³⁶³ Bu konuda bkz. DOęAN BeŐir Fatih, Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gcn Kazanılma Anı, Ankara Barosu FMR Dergisi, Sayı: 2008/4.

“başvuru anında mevcut bir tescil engelinin başvuru hakkında verilecek son karar anına kadar ortadan kalkması ve başvuru sahibinin başvuru tarihini, ayırt edici gücün kazanıldığı tarih olarak değiştirilmesine rıza göstermesi durumunda başvuru reddedilemez.” Başvuru tarihinin ayırt edici gücün kazanıldığı tarihe çekilmesine öncelik hakkının ertelenmesi adı verilmektedir.³⁶⁴

Ayırt edici niteliğe sahip olmayan serbest işaretler bakımından kullanıma dayalı öncelik hakkının (yani gerçek hak sahipliğinin) kazanıldığı an, işaretin kullanım sonucu ayırt edici güç kazandığı andır.³⁶⁵ Bu “an” ise bir üst paragraftaki açıklamadan görüldüğü üzere marka başvurusundan sonraki bir tarih olabilir. Dolayısıyla kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanan markaları doğrudan tescilsiz markalarla ilişkilendirmek, yalnızca bu kapsamda değerlendirmek yanlıştır. Zira anlatılan durumda başvurudan önce kullanım olsa da marka hakkı tescille doğmuştur.

Kanımla SMK m. 5/2 ve m. 6/3 arasındaki ilişki olsa olsa *kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandırmadaki kullanım ile SMK m. 6/3 anlamında tescilsiz işaret üzerinde hak kazanmak için gerekli olan kullanımın* kapsamı bakımından söz konusu olabilir. Dolayısıyla “SMK m. 6/3 kapsamında bir hak elde etmiş olmak için işarete ayırt edici nitelik kazandırmış olmak gerekir” diyen görüşler, ayırt edici nitelik kazandırmaya yetecek bir kullanım ve bunun sonucu bilinirlik elde etmeyi yeterli görmektedir. O halde işaret üzerinde hak elde etmiş olma hususu yine birinci görüşün ifade ettiği gibi piyasada belli bir bilinirlik kazandırma olgusu üzerinde toplanmaktadır. Netice itibarıyla en azından ayırt edicilik kazandırmaya yetecek bir tanınırlık elde etmek gerektiği açıktır. Tanınırlık derecesine ilişkin görüşler ilerleyen kısımlarda incelenecektir.³⁶⁶

3.3. Sonraki Markanın Kullanımını Yasaklatma Hakkı

MarKHK'nın 8/3 maddesinin muadili olan SMK'nın 6/3 maddesinde “*belirtilen işaretin, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını vermesi*” durumu düzenlenmemiştir.³⁶⁷ Doktrinde gerekçe olarak işaret üzerinde elde edilmiş olan hakkın doğal

³⁶⁴ EKEY L. Friedrich/KLIPPEL Diethelm, Kommentar zum Markenrecht, Heidelberg 2002, §8 Rn.56,63 (DOĞAN, Kazanılma Anı, s. 15'ten naklen).

³⁶⁵ DOĞAN, Kazanılma Anı, s. 15.

³⁶⁶ Bkz. 2. Bölüm, 4.2. no'lu başlık ve devamı.

³⁶⁷ Sonraki markanın kullanımını yasaklatma hakkını sadece SMK'dan kaynaklanan bir yasaklatma hakkı olarak anlamamak gerekir. Esasen tescilsiz işaret sahibinin sonraki markanın veya başka bir işaretin kullanımını yasaklatma hakkı SMK kapsamında yoktur. Tescilsiz işaret sahibi bu hakkını haksız rekabet hükümlerine göre kullanabilir. Bu başlık altında da ifade edildiği gibi mehz Tüzük, kullanımın yasaklatılabileceği halleri

olarak sonraki işaretin kullanımını da yasakladığı öne sürülmüştür ancak biz bu görüşe katılmamaktayız. SMK'nın mehası olan AB Marka Tüzüğünde MarKHK'daki düzenlemeyle benzer düzenleme hala geçerlidir. Bu sebeple sonraki markanın kullanımını yasaklama hakkını ayrıca incelemek gerekir.

AB marka hukukunda öncelik hakkının, hak sahibine sonraki markanın kullanımını yasaklatma hakkı verip vermeyeceği konusunda ulusal hukuk ve AB hukuku şeklinde ikili bir değerlendirme yapılmıştır. Buna göre, öncelik hakkının hukuki etkilerini (yani yasaklatma hakkı verip vermeyeceği hususunu) belirlemek AB hukukunun görevi; sonraki markanın kullanımını yasaklama hakkını hangi ölçüde ve ne şartlar altında vereceğini belirlemek ise ulusal hukukun görevidir.³⁶⁸ Gerçekten de mehas 2017/1001 sayılı Tüzükte tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan bir işaretin sahibinin itirazı üzerine başvurusu yapılan markanın tescil edilmeyeceği düzenlenmiş, ancak bu işaretin, sahibine sonraki markanın kullanımını hangi durumlarda yasaklatma hakkı vereceğinin düzenlenmesini üye devletlere bırakılmıştır (Tüzük m.8/4).³⁶⁹ ³⁷⁰ ABAD da aynı yönde olmak üzere anılan Tüzüğün 8/4 maddesindeki (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen koşulların, itiraza dayanak gösterilen işareti düzenleyen yasalar (yani üye devletlerin yasaları) tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiğini söylemektedir.³⁷¹

Aslında doktrinde içeriğinin anlaşılacağı söylenen husus tam olarak budur. Yani mehas AB Marka Tüzüğü'ndeki düzenleme bu normun içeriğini belirleme yetkisini üye devletlere bırakmışken bunu düzenlemek yerine içeriğinin net olmadığını söyleyerek SMK'da bu bende yer verilmemiştir. Benzer şekilde MarKHK döneminde mehas 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 8/4 maddesi yanlış bir anlaşılmanın sonucu olarak doğrudan tercüme edilerek iç hukukumuza aktarılmıştır. Oysa Tüzük anılan maddesinde sadece yol gösterici olma amacını taşımaktadır.

düzenleme işini üye ülkelere bırakmıştır. Bu sebeple tescilsiz işaret sahibinin bu yetkisi SMK ya da TTK veya başka bir kanunla düzenlenebilecektir.

³⁶⁸ KUR / SENFTLEBEN, s. 251.

³⁶⁹ Bu durumu Tüzüğün anılan maddesindeki "Üye devletin yasalarının izin verdiği ölçüde" ifadesinden anlıyoruz (...where and to the extent that, pursuant to Union legislation or the law of the Member State governing that sign...).

³⁷⁰ Örneğin ABAD bir kararında uygulanacak hukuk olan İngiliz hukukuna atıf yaparak tescilsiz işaretin sadece itibarına zarar verilmesi durumuna yer vermişken (ABAD Dosya no: T-123/16, prg. 57-58), başka bir kararında uygulanan Alman hukukuna atıf yaparak hem karıştırılma ihtimalinin varlığı hem de ayırt ediciliğinin zarar görmesi gibi durumlarda sonraki markanın haksız kullanımının yasaklanabileceğine hükmetmiştir (ABAD Dosya no: T-85/14, Infocit v OHIM - DIN DINKOOL). Bu karar için bkz. 2. Bölüm 3.4.4. no'lu başlık.

³⁷¹ ABAD Dosya no: T-727/14, prg. 23-24.

Sonuç itibariyle, hangi durumlarda SMK m. 6/3'ün tescilsiz marka sahibine, tescile karşı gelme imkânı verdiği hala belirsizdir. Örneğin sonraki markanın tescilsiz işaretle *aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer* olduğu durumlarda mı, yoksa -biraz daha geniş kapsamlı olarak- *benzer* olduğu durumlarda mı karşı gelme imkânı verdiği belirsizdir. Yoksa tescilsiz markanın ayırt edici niteliğine zarar veren sonraki bir markanın tescil başvurusu yapıldığı durumlarda mı itiraz hakkı kullanılacaktır?

AB marka hukukunda genel olarak üye devletlerin konu ile ilgili düzenlemelerinde, ilgili tüketici kesiminin, sonraki marka altında sunulan malların ticari kaynağı ile ilgili olarak yanlış algılama riskine maruz kalması durumunda, sonraki markanın kullanımının yasaklanabileceği yönünde benzerlikler görülmektedir.³⁷² Nitekim hukukumuzda da SMK kapsamındaki birçok ret nedeni karıştırılma tehlikesine dayalıdır. Bununla beraber, bu değerlendirmeyi düzenleyen standartlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilecektir. Örneğin eğer öncelik hakkı sonraki markanın kullanımını yasaklatma hakkı veriyorsa hangi şartlar altında verdiğini, bu hakkın kullanılmasının zamanla sınırlanıp sınırlanmayacağını, bu hakkın başka yasal zeminlerde kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek ulusal hukukun inhisarındadır.^{373 374}

Hukukumuzda, AB hukukuna uyumlu olarak tescilsiz işaret üzerinde de kullanma yoluyla hak kazanılabileceği ve bu hakkın sonraki markanın tescil başvurusuna itiraz etmeye ve eğer tescil edilmişse markanın hükümsüzlüğünü talep edebilmeye imkân verdiği açıktır (SMK m. 6/3 ve m. 25/1). Diğer taraftan bu yasaklatma hakkının hangi şartlar altında verildiği veya hakkın kullanılması açısından bir zaman sınırlaması olup olmadığı hususlarında ise herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Aşağıdaki başlıklarda bu hususlar tartışılacaktır.

³⁷² **KUR / SENFTLEBEN**, s. 251.

³⁷³ **KUR / SENFTLEBEN**, s. 252.

³⁷⁴ Ülkemiz AB üyesi bir ülke olmadığından AB hukuku ülkemiz adına tabii olarak bağlayıcı değildir. Dolayısıyla yukarıda ifade edildiği gibi AB hukukunun düzenlemeleri ve iç düzenlemelerimiz gibi ikili bir ayırım yapmak da söz konusu olmayacaktır. Buna karşın, ülkemizin AB'ye üyelik sürecinde mevzuatların yakınlştırılması adına, 207/2009 sayılı Tüzükte değişiklik yapan 2015/2424 sayılı Tüzük (şu an yürürlükteki 2017/1001 sayılı Tüzük) mehz düzenleme olarak belirlenmiş ve SMK buna uygun olarak kaleme alınmıştır. Bu nedenle sonraki markanın kullanımını yasaklatma hakkı SMK'da yer almadığından bu kıstasın uygulanmayacağını söylemek yerine -sonraki markanın kullanımını hangi durumlarda yasaklama hakkına sahip olduğumuzu tartışarak- bu kriteri de uygulamak daha uygun olacaktır. Ek olarak, Kanun'umuzda yer almayan hususların AB içtihatları ekseninde değerlendirilmesi SMK'nın doğru yorumlanması konusunda da yardımcı olacaktır.

3.4. Sonraki Markanın Kullanımını Yasaklatma Hakkının Hangi Şartlarda Verileceği Sorunu

Doktrinde yasaklatma hakkının, tanınmışlık düzeyi çok yüksek bir dünya markasından kaynaklı öncelik hakkına sahip olunması, Madrid Protokolü'ne göre elde edilmiş uluslararası bir tescilden veya mülga 551 sayılı Markalar Kanunu'ndan³⁷⁵ kaynaklandığı ifade edilmiştir.³⁷⁶ Fakat kanımca sonraki markanın kullanımını yasaklatma hakkının verildiği durumlar bunlarla açıklanamaz. Bu üç durum, işaret üzerinde hak elde edildiği durumları göstermektedir. Burada cevabı aranan soru ise, hangi durumlarda tescilsiz işaret üzerindeki hakka dayanarak tescil başvurusuna itiraz edilebileceği veya hükümsüzlük davası açılabilirliği sorusudur. Bu noktada kanımca yapılması gereken, SMK m. 6/3'te de, SMK 5/1(ç), 6/1, 6/2, 6/4, 6/5, 6/7 ve 6/8 maddelerinde olduğu gibi bir sorumluluk hali düzenlemektir.³⁷⁷

Marka hukukunda, marka hakkının ihlaline ilişkin olarak, *kariştirilme tehlikesine dayanan (confusion based trademark liability)* ve *kariştirilme tehlikesine dayalı olmayan (non-confusion based trademark liability)*³⁷⁸ sorumluluk halleri şeklinde iki temel teori öne sürülmektedir.³⁷⁹ Kariştirilme tehlikesine dayalı olmayan ihlal halleri, markanın sulandırılması (*dilution*) kavramı etrafında şekillenmekte ve kendi içinde lekeleme (*tarnishment*), bulandırma (*blurring*), haksız yararlanma (*free-riding*) olarak alt kategorilere

³⁷⁵ Tekinalp'e göre Mülga 551 sayılı Markalar Kanunu'na göre elde edilmiş bir "önceki hak" MarKHK m. 8/3 (SMK m. 6/3) anlamında yasaklamamanın dayanağını oluşturabilir. Şöyle ki, MarKHK'nın geçici 2. maddesi "Hizmet markalarını fiilen kullananların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç oniki ay içinde, söz konusu hizmet markasını kullandıklarını kanıtlayacak resmi belgeleri de eklemek suretiyle hizmet markasının tescilini talep edebilecektir. Enstitü, on iki aylık süre dolduktan sonra, hizmet markası sahiplerinin taleplerini ilk kullanım tarihlerini de dikkate alarak değerlendirir." hükmünü içermektedir. Tekinalp'e göre hizmet markası dışında da 551 sayılı Markalar Kanunu zamanında kullanma ile bir işaret üzerinde elde edilmiş olan hak, o işaretin bir başkası tarafından marka olarak tesciline engel olmaya dayanak oluşturur (TEKİNALP, s. 425).

³⁷⁶ TEKİNALP, s. 424-425.

³⁷⁷ SMK m. 6/3'tekine benzer bir sorun SMK m. 6/6'da da vardır. Bu maddede, tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvurunun reddedileceği ifade edilmiştir. Fakat sayılan hakların tescil edilmek istenen markayla aynı veya benzer mi olması gerektiği, yoksa bu hakları esas unsur olarak mı içermesi gerektiği belirtilmemiştir. Yani burada da açıkça bir sorumluluk sebebi olarak kabul edebileceğimiz bir durum yoktur. Örneğin başkasına ait bir telif hakkını ele alalım. Bu telif hakkı bir eserin adı olsun, mesela Pal Sokağı Çocukları (FSEK m. 83'te bir eserin ad ve alametlerinin de korunduğu ifade edilmiştir.) Şimdi, telif hakkı sahibi, tescil başvurusu yapılan markanın bu kitap ismini aynen içermesi halinde mi SMK m. 6/6'daki hakkını kullanabilecektir, yoksa kitap ismiyle ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu (mesela Bal Sokağı Çocukları) durumlarda mı kullanabilecektir? Aynı sorun özellikle ticaret unvanları bakımından da geçerlidir. Bu gibi sorunlar kanımca SMK m. 6/6'nın da tadil edilmesini gerektirmektedir.

³⁷⁸ Bu sorumluluk haline doğrudan *dilution based liability* (sulandırmaya dayalı sorumluluk) adı da verilmektedir.

³⁷⁹ DINWOODIE B. Graeme / JANIS D. Mark, Trademarks and Unfair Competition Law and Policy, 4. Edition, Wolters Kluwer Law & Business, 2014, s. xvii-xviii.

ayrılmaktadır.³⁸⁰ Bu sorumluluk halleri hem AB mevzuatında hem de SMK'da, *markaların tescil aşamasında ret sebebi olarak ve marka tescilinden doğan haklara tecavüz teşkil eden haller* olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

3.4.1. Karıştırılma Tehlikesine Dayalı Sorumluluk Halleri

Karıştırılma tehlikesi³⁸¹ kavramının tanımı farklı kaynaklarda çeşitli biçimlerde yapılmıştır. En yalın biçimiyle karıştırılma tehlikesi, bir markanın şekil, görünüş, ses, genel izlenim itibarıyla diğerine benzer olduğu için ilgili tüketici kesiminde önceki marka olduğu zannını uyandırma tehlikesidir.³⁸² Belirtmek gerekir ki bir sorumluluk halinin doğması için karıştırılma tehlikesinin varlığı yeterlidir; fiilen karıştırılmış olması gerekmez. Bu ifade bilinçli bir tercihin sonucudur zira karıştırılmanın fiilen mevcut olması marka korumasını oldukça daraltacaktır.³⁸³

Karıştırılma tehlikesinde asıl olanın ortalama tüketicinin algılaması olduğu görüşü çoğunluktadır. SMK m. 7/1(b) ve m. 6/1'de her ne kadar "*halk tarafından*" ibaresi kullanılmış olsa da bundan kastedilen bütün toplum değil, ilgili toplumsal çevredir.³⁸⁴ Karıştırılma tehlikesinin muhatapları, başka bir ifadeyle 'karıştırılma tehlikesinin belirlenmesinde referans alınacak çevre' ise mal veya hizmetin hitap ettiği kitleye göre üç gruba ayrılmıştır. Bunlar; (i) her kesimden alıcılar, (ii) özel bir veya birkaç alıcı grubu, (iii) uzmanlık sahibi alıcı grubudur. İlk durumda ortalama tüketici kesimi dikkate alınır. İkinci durumda bu özel alıcı grubunun izlenimleri dikkate alınmalıdır. Bu gruplardan her biri kendi içinde farklı yetenekteki kimselerden oluşursa da bu kişilerden orta yetenekte olanların etkilenimleri göz önüne

³⁸⁰ Büyükkılıç, sulandırmaya karşı korumanın ortaya çıkış amacını da göz önünde tutarak, sulandırma teşkil etmesine rağmen haksız avantaj sağlamanın söz konusu olmadığı hallere de rastlamanın mümkün olduğunu ifade etmiştir. Bu sebeple haksız yarar elde etme ve sulandırma kavramlarının iki ayrı ihlal hali olduğu ifade edilmiştir (BÜYÜKKILIÇ Gül, Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019, s. 17-22).

³⁸¹ Bazı kaynaklarda "karıştırma tehlikesi" olarak da adlandırılmaktadır. Ancak söz konusu tehdit markaya yönelmiş olduğundan yani tehlike tüketiciler bakımından değil, marka hakkı bakımından söz konusu olacağından "karıştırılma tehlikesi" şeklindeki bu edilgen ifadeyi kullanmak kanımca daha uygundur.

³⁸² TEKİNALP s. 436.

³⁸³ TEKİNALP s. 438.

³⁸⁴ KÜÇÜKALİ Canan, Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009, s. 117. Tekinalp ise aksi yönde görüş belirtmiş, karıştırmanın sadece halk yönünden olması gerektiğini savunmuştur. Yazara göre, ilgililerin veya işin uzmanlarının ya da dikkatli kişilerin söz konusu işaretleri karıştırmamaları söz konusu tecavüz eylemini ortadan kaldırmaz (TEKİNALP, s. 437). Yargıtay da Tekinalp'le aynı görüştedir:

"556 sayılı KHK'nın 8/1-b maddesinde de belirtildiği üzere bir markanın bir başka marka ile benzer olup olmadığının tespitinde "halk" tarafından karıştırılma ihtimali dikkate alınır. Halk tarafından karıştırılma ihtimalinde ölçü ise; bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halk olduğunun göz önünde tutulmasıdır. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde ve herhangi bir sebeple bağlantı kurma ihtimalidir." (HGK 11.04.2019, 2017/67 E, 2019/444 K.).

alınır.³⁸⁵ Üçüncü durumda ise uzman alıcıların uzmanlıkları ölçüsünde göstermeleri gereken özen dikkate alınmalıdır.³⁸⁶ Gerçekten de sadece belli bir tüketici kesimine hitap eden mal veya hizmetlerde toplumun tamamının markalar üzerindeki izlenimini dikkate almak karıştırılma ihtimalinin varlığı konusunda yanıltıcı sonuçlara da yol açabilecektir. Örneğin dizel motorların kızdırma bujisi emtiası bakımından toplumun tamamını referans almaya imkân yoktur. Bu emtianın alıcı kitlesi motor ustaları, yedek parça satıcıları gibi teknik kişilerdir.

Karıştırılma tehlikesi esas itibariyle iki farklı görünüme sahiptir. Bunlardan birincisi, tüketicinin almayı düşündüğü mal veya hizmeti aldığını zannederek başka bir işletmenin mal veya hizmetini alma tehlikesiyle karşı karşıya olmasıdır. İkincisi ise, işaretleri birbirinden ayırt etmesine rağmen benzerlikleri nedeniyle bu markaların, aralarında idari ya da ekonomik bir bağlantı olan işletmelere ait seri markalar olduğu yanlışlığına kapıldıkları durumda ortaya çıkar.³⁸⁷ Bu son duruma işletmede (kökende) yanıltma adı da verilmektedir.³⁸⁸

Karıştırılma tehlikesinin unsurları, *işaretlerin aynılığı veya benzerliği ile mal/hizmetlerin aynılığı veya benzerliği*dir. Mal veya hizmetlerin *aynılığı* ile kastedilen durum zaten açıktır. İşaretler arasındaki *benzerlik* ise işaretlerin görsel, işitsel, kavramsal benzerliklerinden kaynaklanmaktadır. Fakat mal veya hizmetlerin *benzerliği* konusunda aynı açıklıktan bahsetmek mümkün değildir. Konu tek başına monografik eserlere konu olacak kadar derin olmasına rağmen özetle şu kriterlere göre değerlendirilir: Mal ve hizmetlerin kullanım amacı ve alanlarının benzerliği, ticari pazara ulaşmasında kullanılan satış yollarının benzerliği, birbirleriyle rekabet eder nitelikte bulunmasından kaynaklanan benzerlik, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmasından kaynaklanan benzerlik, malların mağazalarda aynı reyonda veya rafta bulunmasından kaynaklanan benzerlik, malların fiziksel görünümünün benzerliği vb.³⁸⁹

Önemle vurgulanması gereken husus ise, mal ve hizmetlerin aynı Nice sınıfı altında yer alması, her durumda mal ve hizmetlerin birbirlerine benzediği veya ilişkilendirilebilir nitelikte olduğu anlamına gelmeyeceğidir. Örneğin 19. sınıfta akvaryum kumları yer aldığı gibi beton, taş veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller de yer almaktadır. Bunların aynı tür ürünler olmadığı açık olmakla birlikte benzer olduklarını söylemek de mümkün

³⁸⁵ CENGİZ, s. 31.

³⁸⁶ EPÇELİ Sevgi, Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, Legal Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 48.

³⁸⁷ KÜÇÜKALİ, s. 20.

³⁸⁸ SMK m. 6/1'de yer alan "ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali" ifadesinden bu ikinci durum kastedilmektedir.

³⁸⁹ Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu (2015), s. 120.

görünmemektedir. Sınıflandırma sistemi bu anlamda belirleyici olamasa da benzerlik değerlendirmesinde bir kriter olarak görülmektedir.³⁹⁰

3.4.2. Karıştırılma Tehlikesine Dayalı Olmayan Sorumluluk Halleri

SMK'nın mehzazı olan AB Marka Tüzüğü'nde karıştırılma tehlikesine dayalı ret sebeplerine ve ihlal hallerine yer verildiği gibi karıştırılma tehlikesine dayalı olmayan ret sebebine (2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/5) ve ihlal haline (2017/1001 sayılı Tüzük m. 9/2-c) de yer verilmiştir.

Karıştırılma tehlikesine dayalı olmayan sorumluluk halinin temelindeki fikir, marka sahibi tarafından belirli bir imaja sahip bir marka oluşturmak için yapılan yatırımın korunmasıdır. Bu sorumluluk türünde, karıştırılma tehlikesine dayanan sorumluluk halinden farklı olarak tüketicilerin karıştırmaya karşı korunmasına veya daha genel anlamıyla piyasanın düzgün işlemlerine odaklanmak yerine markanın teklifinin ve çekiciliğinin korunması amaçlanmaktadır.³⁹¹

AB marka hukukunda sulandırmaya dayalı marka ihlali değerlendirmesi, karıştırılma tehlikesine dayalı ihlal değerlendirmesinden daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Şöyle ki bir markanın 2017/1001 sayılı Tüzüğü'nün m. 9/2-c anlamında sulandırmaya karşı korunabilmesi için belli bir üne, itibara (*reputation*'a) sahip olması gerekir. Tüzüğü'nün m. 9/2(a) ve (b) hükümlerinden farklı olarak (c) bendinde bu şartın öngörülmesinin sebebi bu bent kapsamındaki korumanın aynı benzer veya farklı sınıflarda olup olmadığına bakılmaksızın (genişletilmiş koruma) sağlanmasıdır.³⁹² Bu eşik koşul sağlandıktan sonra aynı veya benzer işaretler ve rekabetçi bağlamda olup olmadığına bakılmaksızın bu işaretin kullanıldığı tüm mal ve hizmetler bakımından koruma söz konusu olacaktır.³⁹³

Tüzüğü'nün 9/2(c) maddesi, üç ihlal durumuna işaret etmektedir. Bunlar, ayırt edici karaktere zarar verme (*blurring*, bulandırma), itibarına zarar verme (*tarnishment*, lekeleme) ve itibarından veya ayırt edici karakterinden haksız yarar elde etme (*free-riding*) halleridir. Bu

³⁹⁰ PASLI Ali, Marka Hukukunda Ürün Benzerliği, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2018, s. 60.

³⁹¹ KUR / SENFTLEBEN, s. 337.

³⁹² KUR / SENFTLEBEN, s. 341.

³⁹³ KUR / SENFTLEBEN, s. 337-338. Buna karşın karıştırılma tehlikesine dayalı bir sorumluluk hali olan Tüzüğü'nün 9/2(b) maddesinde belirli bir üne sahip olma şartı aranmadan aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanılan aynı veya benzer işaretlerin ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali olduğu durumlarda kullanımını yasaklama hakkı kullanılabilir.

üç durumu içine alan genel bir terim olarak markanın sulandırılması (*dilution*) terimi kullanılmaktadır.³⁹⁴

Bulandırma ve lekeleme durumlarından bahsedebilmek için üne sahip olan bir markaya zarar verilmiş olması gerekir. Buna karşın haksız yarar elde etme durumu ise bir sebepsiz zenginleşme türü olarak görülebilir, çünkü yetkisiz bir üçüncü kişinin markadan haksız olarak elde ettiği faydalara odaklanır. Bu kavramsal farklılıklara rağmen, üç farklı ihlal türü birbirinin alternatifini oluşturmaktadır.³⁹⁵ Yani Tüzüğün 9/2(c) maddesindeki korumadan yararlanabilmek için şartlardan birini sağlamak yeterlidir. Örneğin markanın zarar gördüğü iddiası ispatlanamazsa, avantajın markadan haksız bir şekilde elde edildiğini iddia etmek yeterlidir.

3.4.3. Türk Marka Hukukunun Kabul Ettiği Esas

AB marka hukuku öğretisinde, herhangi bir karışıklığa yol açmasa bile sonraki markanın, önceki marka üzerinden haksız avantaj sağladığı hallerde veya sadece karışıklığa yol açmasının yeterli olduğu hallerde öncelik hakkı sahibinin sonraki markanın kullanımını yasaklayabileceğinin düzenlenmesi ulusal mevzuata bırakılan alanlara örnek olarak gösterilmiştir.³⁹⁶

Türk marka hukukunda ise hem karıştırılma tehlikesine dayanan hem de karıştırılma tehlikesine dayalı olmayan ret nedenleri ve tecavüz halleri kabul edilmiştir. Karıştırılma tehlikesine dayanan ret nedenleri SMK'nın 5/1(ç), 6/1, 6/2, 6/4, 6/7 ve 6/8. maddelerinde; tecavüz hali ise (SMK m. 29'un 7. maddeye yaptığı atıf sebebiyle) 7/2-b maddesinde düzenlenmiştir.

Karıştırılma tehlikesine dayalı olmayan ihlal hali (yine SMK m. 29'un m. 7'ye yaptığı atıf nedeniyle) SMK m. 7/2(c)'de, ret sebebi ise SMK m. 6/5'te (Türkiye'de tanınmış markalar) düzenlenmiştir. 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

³⁹⁴ ÇOLAK, 4. Baskı, s. 368 ve aynı yerde dn. 1131.

³⁹⁵ KUR / SENFTLEBEN, s. 340.

³⁹⁶ KUR / SENFTLEBEN, s. 252.

hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilecektir.

Bu maddede, *aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu* ifadesine yer verildiğinden bahisle karıştırılma tehlikesine dayalı ret nedeni olduğu iddia edilse de durum böyle değildir. Çünkü bu maddeyi karakterize eden hususlar haksız yarar sağlanması, markanın itibarının zarar görmesi ve ayırt edici karakterinin zedelenmesidir. Bu üç unsurdan birinin varlığı maddenin uygulanabilme şartıdır. Kanımca aynı ya da benzer olma durumu bu üç halin uygulama alanını sonsuz şekilde açık bırakmamak adına düzenlenmiştir. Zaten ortada bir ayniyet veya benzerlik olmaması durumunda bu üç tecavüz halinin varlığından bahsetmek de pek mümkün olmayacaktır. Zira tamamen farklı bir markanın bir başkasının ününden haksız biçimde yararlanması neredeyse imkânsızdır. Sonuç olarak bu üç unsurun varlığının, maddenin uygulanabilmesi için şart olmasından mütevellit, SMK 6/5 karıştırılma tehlikesine dayalı olmayan bir ret nedenidir. SMK 7/2(c) de bu ret nedeninin marka hakkına tecavüz teşkil eder biçimde kullanılması halini düzenlemektedir.

3.4.4. SMK m. 6/3'teki Düzenleme

İnceleme konumuz olan SMK m. 6/3 bakımından durum belirsizdir. Acaba sonraki markanın tesciline karşı gelinebilmesi için tescil başvurusu yapılan marka ile önceki tescilsiz işaret arasında karıştırılmaya yol açacak bir benzerlik bulunmalı mıdır? Yoksa karıştırılma tehlikesine dayalı olmayan ret nedenlerinde olduğu gibi farklı sorumluluk nedenlerinin varlığı (örneğin markanın ayırt ediciliğine zarar vermesi) tek başına yeterli midir? Örneğin bir görüşe göre kullanımı engellemek için unvan veya işletme adı ile marka arasında karıştırılma tehlikesinin bulunması gerekir.³⁹⁷

SMK m. 6/3'te bir açıklık olmamakla birlikte doktrinde tescilsiz işaret ile tescili talep edilen marka arasında ayniyet veya benzerlik olması gerektiği ifade edilmiştir.³⁹⁸ Yargıtay da başvurusu yapılan marka ile itiraz edenin kullandığı ve ayırt edici hale getirdiği işaret arasında *ayniyet, benzerlik ve(ya) iltibas tehlikesinin* bulunması gerektiğini söylemektedir.³⁹⁹ Arkan da MarkHKH döneminde yazmış olduğu eserinde, itiraz imkânının tescilsiz işaretin aynısının yanı

³⁹⁷ YASAMAN, C. I, s. 422.

³⁹⁸ KARAN / KILIÇ, s. 206 no. 8.5.2.1. Aynı yöndeki bir başka görüşe göre, tescilsiz marka sahibine de tescilli marka sahibi gibi itiraz etme imkânı tanındığının kabul edilmesi gerekir. Tescilsiz marka sahibi de SMK m. 6/1'de öngörülen şekilde itiraz hakkına sahiptir. Yani tescilsiz markanın benzerinin, aynı ya da benzer mal/hizmetlerde tesciline itiraz edilebilecektir (SAVAŞ Taner/SAYGIN Murat, Türk Patent ve Marka Kurumu Uygulamaları ve Yargıtay Kararları Işığında Marka Tescil Süreci, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020, s. 130).

³⁹⁹ 11. HD. 13.10.2003, 2003/2883 E. 2003/9171 K.

sıra ayırt edilemeyecek derecede benzerlerinin tescil ettirilmek istenmesi halinde de tanınması gerektiğini ifade etmiştir.⁴⁰⁰ Diğer yandan eğer sınıflar arasında bir değerlendirme yapmak gerekirse, tescilsiz işaretin mal veya hizmet sınıfı söz konusu olmadığından işaret sahibince işaretin fiilen kullanıldığı faaliyet alanının tescili talep edilen markanın sınıfıyla olan aynılığı veya benzerliğine bakılması gerekir.⁴⁰¹

Kanımca tüm bu değerlendirmeler Türk hukukunda nispi ret nedenlerini düzenleyen SMK m. 6'nın birçok fıkrasında marka işaretlerinin “aynı veya benzer” olmasından söz edildiği için yapılmıştır. Başka bir ifadeyle nispi ret nedenlerinin çoğunlukla karıştırılma tehlikesine dayanması sebebiyle yapılmıştır. Fakat kanunda bir açıklık bulunmadığından mevzuat AB mevzuatı ve buna ilişkin mahkeme kararlarından yardım alarak konuyu tetkik etmek gerekir.

Konuyla ilgili olarak yol gösterici bir ABAD kararı şöyledir:

*Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Angola) firması, 25 Şubat 2011 tarihinde kelime markası olan **DINKOOL** işaretini 7,9 ve 11. sınıflarda topluluk markası olarak tescil ettirmek üzere OHIM'e (şimdiki adıyla EUIPO'ya) başvurmuştur. Başvuru 8 Nisan 2011 tarihinde Topluluk Marka Bülteninde yayımlanmıştır.*

25 Mayıs 2011 tarihinde davalı yan tarafında davaya katılan (DIN — Deutsches Institut für Normung eV yayıma itiraz etmiştir. İtiraz,

- **DIN** ibareli, 1-34. (bu sınıflar da dâhil olmak üzere) sınıflar arasındaki tüm sınıflarda, Almanya'nın da dâhil olduğu birçok Avrupa ülkesinde tescilli bir uluslararası markaya ve
- Almanya'da ticaret esnasında kullanılan **DIN** ibareli; endüstriye, devlete ve topluma bir hizmet olarak normlar, standartlar ve teknik kuralların geliştirilmesi faaliyetinde kullanılan tescilsiz bir markaya dayanmaktadır.

İtiraza dayanak düzenlemeler 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 8/1(b), 8/4 ve 8/5. maddeleridir (şu an yürürlükteki 2017/1001 sayılı Tüzüğü'nün aynı maddeleri).

⁴⁰⁰ ARKAN, C. I, s. 109.

⁴⁰¹ Aynı yönde BİLGE, Ticari Ad, s. 166; GÜNEŞ, Marka Hukuku, s. 150; ÇOLAK, 4. Baskı s. 334.

Yayıma itirazları inceleyen OHİM İtiraz Dairesi, 26 Nisan 2012 tarihinde itirazın reddine karar vermiştir. Katılan davalı 13 Haziran 2012’de itirazın reddine ilişkin kararı OHİM Temyiz Kurulu’na temyiz etmiştir. OHİM Temyiz Kurulu, İtiraz Dairesinin kararını iptal etmiş ve başvurusu yapılan Topluluk Markasının tescilini tümünden reddetmiştir.

OHİM Temyiz Kurulu bu kararında, tescil başvurusu yapılan markanın 9 ve 11. sınıflardaki mallarının, tescilsiz işaretin fiilen kullanıldığı faaliyet alanlarıyla benzer olmamasına rağmen, Alman Marka Kanunu’nun 15/3. maddesine⁴⁰² göre, DINKOOL markasının haklı bir gerekçe olmaksızın ticarete kullanılmasının önceki marka DIN üzerinden haksız yarar sağlayabileceği gerekçesi ile itirazı kabul etmiştir.

Davacı, OHİM Temyiz Kurulu’nun vermiş olduğu kararın iptali ve markasının tescili istemli açmış olduğu davada, markasını tescil ettirmek istediği emtia sınıflarının, tescilsiz markanın fiilen kullanıldığı faaliyet alanından farklı olduğunu ve haklı gerekçe olmaksızın kullanımın önceki marka üzerinden haksız yarar sağlamayacağını iddia etmiştir.

ABAD Genel Mahkeme önünde görülen bu davada mahkeme öncelikle, bir üye devlette korunan bir işaretin, sonraki bir ticari markanın kullanımını yasaklama hakkına ne ölçüde izin verdiği sorusunun, ilgili ulusal yasalar ışığında incelenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

*Mahkeme, değerlendirmesinde, OHİM Temyiz Kurulu nezdindeki ihtilaf konusunun, **DIN** ibareli ticari işaretin Alman Marka Hukukuna göre, sahibine sonraki markanın kullanımını yasaklatma hakkı verip vermediği noktasında yoğunlaştığını belirtmektedir. Bu noktada Temyiz Kurulu kendi değerlendirmesinde, Alman Marka*

⁴⁰² Alman Markalar Kanunu m. 15’in 2. ve 3. fıkraları şöyledir:

“(2) Üçüncü kişilerin izinsiz biçimde, ticari adı (*commercial designation*) veya buna benzer başka bir işareti, korunan adla karıştırılmaya yol açacak şekilde kullanması yasaklanacaktır.

(3) Ticari ad Almanya’da tanınırlık kazanmış bir ticari adsa, üçüncü kişilerin ticari ad veya buna benzer bir işareti kullanması karıştırılma ihtimali olmasa bile yasaklanacaktır şu kadar ki, haklı bir gerekçe olmaksızın bu kullanım (önceki) ticari adın ayırt ediciliğine veya itibarına zarar verici veya ondan haksız yarar sağlayacak olsun.”

Alman Markalar Kanununun İngilizce metni için bkz:

(http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/englisch_markeng.html#p0112) E.T. 20.06.2020.

Kanunu m. 5/1'in ticari işaretler (business signs) de dâhil olmak üzere ticaret sırasında ayırt edici işaret olarak kullanılan işaretleri koruduğunu belirtmektedir.

Devamında da ifade edilmiştir ki, Alman Marka Kanunu m.15/2,3'e göre, hak sahibi aşağıdaki hallerde bir ticari adın veya benzer başka bir işaretin⁴⁰³ yetkisiz⁴⁰⁴ kullanımını yasaklayabilir:

- *Aralarında karıştırılma ihtimali varsa,*
- *Aralarında karıştırılma ihtimali olup olmadığına bakılmaksızın önceki işaret Almanya'da tanınırlık kazanmışsa ve bu kullanım önceki tescilsiz işaretin ayırt ediciliğine ve itibarına zarar verecek veya ondan haksız bir yarar sağlayacaksa.*

*Bu bilgiler ışığında Temyiz Kurulu, somut olayda ilgili faaliyet alanında **DIN** ibareli önceki işaretin Almanya'da tanınırlık kazandığını; işaretler arasındaki benzerlik dikkate alındığında ilgili halk kesiminin **DINKOOL** ibaresi altında üretilen ürünlerin **DIN** standartlarına göre üretildiği düşüncesine kapılabileceğini, bu durumun da önceki tescilsiz işaret üzerinden haksız bir yarar sağlayacağını tespit etmiştir.*

Genel mahkeme, davalı katılanın üst paragrafta yer alan vakianın aksini ispat edememekle ve OHİM Temyiz Kurulu'nun değerlendirmesinde hukuka bir aykırılık bulunmamakla, Temyiz Kurulu kararının iptali ve markanın tescil edilmesi istemli bu davanın reddine karar vermiştir. (ABAD Dosya no: T-85/14 - Infocit v OHİM - DIN (DINKOOL))

Bu içtihadattan görüldüğü üzere Alman Markalar Kanunu'nda tescilsiz işaret sahibinin sonraki markanın kullanımını yasaklatma hakkı iki durumda söz konusudur:

- *İşaretler arasında karıştırılma ihtimalinin bulunması halinde,*
- *Karıştırılma ihtimali olmasa bile önceki tescilsiz işaret Almanya'da tanınırlık kazanmışsa sonraki markanın (haklı bir neden olmaksızın) kullanımının önceki tescilsiz işaretin ayırt ediciliğine veya itibarına zarar verecek olması ya da ondan haksız yarar sağlayacak olması durumunda.*

⁴⁰³ Alman Markalar Kanunu'nun kapsamı yalnızca markalar olmayıp diğer işaretleri de içerdiğinden bu tarz bir ifade kullanılmıştır. Biz bu ifadeyi kendi hukukumuz açısından sonraki marka olarak anlayabiliriz.

⁴⁰⁴ Alman Markalar Kanunu'nun İngilizce metninde her ne kadar "yetkisiz" (*unauthorised*) kullanım ifadesi yer alsada bunu "haklı bir sebebe dayanmama hali" olarak anlamak daha uygun olacaktır. Çünkü bu ifade esasen, T-85/14 sayılı içtihadın orijinal metninde de kullanılan "*without due cause*" ifadesinin karşılığıdır.

Alman Markalar Kanunu'ndaki bu düzenlemenin adeta, SMK m. 6/5'te düzenlenmiş olan Türkiye'de tescilli tanınmış markaların korunmasına yönelik hüküm ile diğer nispi ret nedenlerinde yer alan karıştırılma tehlikesi durumunun sentezi olduğu görülmektedir.

O halde şöyle bir çıkarım yapmakta sakınca yoktur; tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir işaret Türkiye çapında tanınmış ise karıştırılma tehlikesine dayalı olmayan ihlal hallerinde olduğu gibi sulandırmaya karşı da korunmalıdır. Yani bu durumda Türkiye genelinde ulaşılan bir tanınmışlık söz konusu olduğundan aynı, benzer, farklı sınıflarda olmasına bakılmaksızın tescilsiz marka sahibi aynı veya benzer işaretin tesciline karşı gelebilecektir. Yok eğer Türkiye çapında tanınmışlık kazanmamış ise tescilsiz işaretle aynı veya benzer işaretin aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanılması halinde yasaklama hakkı kullanılabilir.⁴⁰⁵

Türkiye'de tanınmış tescilsiz markaların genişletilmiş korumadan yararlanabilmesi için tanınmış olması tek başına yeterli değildir. Toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka farklı mal/hizmet sınıfları için genişletilmiş marka korumasına *per se* kavuşmamaktadır.⁴⁰⁶ Alman Markalar Kanunu'nda olduğu gibi üç ihlal durumundan birinin gerçekleşmesi şarttır. Bu durumlar yukarıda ifade edildiği gibi⁴⁰⁷, ayırt edici karaktere zarar verme, itibarına zarar verme ve itibarından ya da ayırt edici karakterinden haksız yarar elde etme durumlarıdır.

Türk marka hukuku uygulamasında Alman Markalar Kanunu'nda benimsenen esasların benimsenmesi halinde Türkiye'de tescilsiz olan ve fakat tanınmış marka olarak değerlendirilebilecek markaların karıştırılma ihtimali aranmaksızın korunabilmesine imkân tanınmış olacaktır. Önerimiz, SMK m. 6/3'te (aynı şekilde SMK m. 6/6'da) yapılacak yeni bir düzenlemeyle bir sorumluluk sebebi öngörülerek durumun açıklığa kavuşturulmasıdır.

⁴⁰⁵ Aynı yönde bkz. **GÜNEŞ İlhami**, Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015, s. 110-111.

⁴⁰⁶ **ŞENOCAK Kemal**, Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Korunması, BATİDER Cilt: XXV Sayı:2, Haziran 2009, s. 147. Ayrıca yazarın çalışmasında ele aldığı konu MarKHK m. 8/4-Türkiye'de *tescilli* tanınmış markalar olsa da bu konudaki esaslar Türkiye'de tanınmış *tescilsiz* markalar için de geçerli olmalıdır. Zira MarKHK m. 8/4 (SMK m. 6/5) hükmü ile korunan değer, markanın tanınmışlığıyla kendini gösteren işletmesel emek ve maddi harcamalardır. Anılan hükümle tüketiciler değil, tanınmışlık düzeyine ulaşan marka sahibi korunmaktadır (aynı yerde s. 135).

⁴⁰⁷ Bkz. 2. Bölüm, 3.4.2 no'lu başlık.

4. BELLİ BİR BİLİNİRLİĞE (TANINIRLIĞA) SAHİP OLMA

4.1. Genel Olarak

Markalar hakkında düzenlenen ilk kanun olan 551 sayılı Markalar Kanunu m. 15'te “[...]başka şahıs, aynı emtia için aynı markayı daha önce fiilen ihdas ve istimal ettiğini ve piyasada mâruf hale getirdiğini tescil edilmiş marka sahibine karşı iddia [...] etmek hakkını haizdir.” demek suretiyle tescilsiz bir marka üzerinde hak kazanılmasını fiilen ihdas ve istimal etme (ortaya çıkarma ve kullanma) ve bunu maruf hale getirmiş olma şartlarını dolaylı bir ifadeyle de olsa aramıştır. Buna karşın, tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan başka bir işaretin korunabilmesi için herkesçe bilinir olma, tanınır olma şartı ne MarKHK’da ne de SMK’da yer almıştır.

Bu şartın aranmasının temel sebebi tescilsiz markanın korunabilmesi için hukuken korunması gereken bir ekonomik değere sahip olması gerektiği düşüncesinden ileri gelmektedir.⁴⁰⁸ Bunun doğal sonucu olarak da ilgili markanın asgari bir bilinirlik düzeyine sahip olması aranmaktadır. Gerçekten, bir kimsenin bir markayı salt ilk defa kullanmaya başlaması ile o marka üzerinde önceye dayalı hak sahibi olduğunu kabul etmek mümkün görünmemektedir. Diğer bir ifadeyle tescilsiz bir markaya koruma sağlanmasının sebebi onu ilk defa kullanmış olması değildir. Aksine bu korumayı haklı kılacak daha temel ve ciddi bir gerekçe olmalıdır. Bu gerekçe, tescilsiz olarak kullanılan markanın belirli bir yer, bölge veya piyasada bilinir hale gelmesidir.⁴⁰⁹

Bir başka görüşe göre korunmaya layık bulunan bu ekonomik değer, aslında marka tarafından temsil edilen *itibar*⁴¹⁰. Bu görüşe göre mülkiyetin konusu itibarın ta kendisidir; marka ise bu itibarın faydalarını toplamak için bir araçtır.⁴¹¹ İtibarın, ilgili markanın belli bir tanınırlık seviyesine ulaşmasıyla kazanıldığı göz önüne alındığında bu görüş yukarıdaki diğer görüşü destekleyen bir konumdadır.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere pozitif hukuk açısından bilinirlik şartına mülga 551 sayılı Markalar Kanunu’ndan sonra ne MarKHK’da ne de SMK’da yer verilmiştir. Hal böyle olunca yargı kararlarına konu olan uyuşmazlıklarda da tescilsiz markanın korunabilmesi için

⁴⁰⁸ CENGİZ, s. 49.

⁴⁰⁹ Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu (2015), s. 131

⁴¹⁰ İtibar kavramı için görüş sahibinin kaleme aldığı orijinal metinde *goodwill* ifadesi kullanılmıştır. İngilizce sözlüklerde *goodwill*, ölçülebilir bir varlık olarak kabul edilen, bir işletmenin yerleşik itibarı olarak tanımlanmaktadır.

⁴¹¹ BONE Robert. (2006). Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law. Boston University Law Review. Boston University. School of Law. 86, s. 26.

bu şartın aranıp aranmayacağı tartışılır olmuştur. Doktrinde buna ilişkin çeşitli görüşler mevcuttur. Aşağıda yer verilen görüşler MarKHK döneminde kaleme alınmış olsa da SMK'da da benzer bir düzenleme olduğundan, yani bu konuda herhangi bir açıklık olmadığından, hala geçerlidir.

Karan/Kılıç'a göre, MarKHK'da maruf hale getirme şartına açıkça yer verilmediği ve kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırılmasının yeterli olduğu gerekçesiyle maruf hale getirilmesine gerek yoktur. Zira tescilsiz işaret üzerinde hak elde edebilmek için ayırt edici hale getirilmesi yeterlidir.⁴¹² Uzunalli da görüşünü işaret üzerinde hak elde edilmesi temelinde açıklamış fakat Karan/Kılıç'tan farklı olarak işaretin piyasada bilinir hale getirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.⁴¹³

Yasaman'a göre tescilsiz markaya belli bir ayırt edicilik başka bir deyişle bilinirlik kazandırılması gerekir. Bu bilinirlik '*belli bir oranda*' olmalıdır.⁴¹⁴ Ancak eserinde yer vermiş olduğu bir Yargıtay kararından anlamaktayız ki, Yasaman'ın bahsettiği bu '*belli oranda bilinirlik*', maruf hale getirme seviyesinde değildir.⁴¹⁵ Anılan Yargıtay kararında şu ifadeler yer almaktadır:

“556 sayılı KHK'nın 8/3. maddesi hükmününün tescilli markaların yanı sıra tescil edilmemiş markaların korunmasına olanak sağladığı, anılan maddenin markayı tescil ettirmeden kullanan kimseyi her şart ve halde korumayı amaçladığı, burada 551 sayılı Markalar Kanunu'nun 15/2. maddesinde aranılan “maruf hale getirme” şartının dahi gerekli görülmeden daha geniş bir koruma sağladığı, “Cyrillus” markasının Türkiye'de davacı adına kayıtlı değilse de, 1995'ten itibaren piyasada fiilen kullanılması ve TTK'nın 57/5. maddesi uyarınca korunan bir ticaret unvanı teşkil etmesi sebebiyle sahibi davacıya koruma hakkı sağladığı...” (11. HD. 28.05.2002, 2002/2411 E. 2002/5314 K.).

Arkan'a göre bir kişinin kullanmakta olduğu tasviri işaretin (veya karıştırılmaya yol açacak derecede benzerinin) sonradan bir başkası tarafından marka olarak tescil ettirilmek istenmesi halinde itiraz imkânının kullanılabilmesi için işareti ilk kullanan kişinin bu işareti

⁴¹² KARAN / KILIÇ, s. 206 no. 8.5.2.2.1. ve s. 207 no. 8.5.2.2.2.

⁴¹³ UZUNALLI, s. 76.

⁴¹⁴ YASAMAN, C. I, s. 406-407.

⁴¹⁵ Karasu da aynı yönde, işaretin tanınmış hale gelmesinin gerekli olmadığını ancak ilgili piyasada belli bir seviyede bilinir olması gerektiğini ifade etmiştir (KARASU (NAL/SULUK), s. 197).

MarKHK m. 7/2⁴¹⁶ (SMK m. 5/2) anlamında maruf hale getirmiş olması koşulu aranmalıdır.⁴¹⁷ Anılan madde normalde mutlak tescil engelleri kapsamında olan fakat kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanarak tescil engelini aşan markaları düzenlemektedir. Bu sebeple Arkan burada kanımca, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanılmasına yetecek kapsamda bir kullanımın ve bu kullanım sonucu elde edilen tanınırlığın, tescilsiz işaretler bakımından da aranması gerektiğini ifade etmek istemiştir.

Bilge, tescilsiz işaret üzerinde hak elde edilmesi için ilgili piyasada hangi kapsamda kullanılmış olması gerektiğinin belirsiz olduğunu ancak tanınmışlık veya geniş anlamda bir bilinirlik gerekmediğini ifade etmiştir. Yazar ayrıca MarKHK m. 8/3 koşullarını açıklarken ayırt edicilik kazanma ile bağlantı kurulmasını yersiz bulduğundan⁴¹⁸ “*ayırt edicilik kazanma*”, “*tanınmışlık*”, “*bilinirlik*” gibi kavramlar kullanılmaması gerektiğini; bunlar yerine “*kullanımın belli bir kapsama ulaşması*” veya “*kullanımın dar bir çevreyle sınırlı kalmaması*” kavramlarına ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.⁴¹⁹

Yargıtay ise bu konuda iki farklı tutum sergilemiştir. Yargıtay’ın birinci yaklaşımı, Yasaman’ın görüşünün altında yer verildiği üzere marufiyetin aranmadığı yönündedir. İkinci yaklaşım ise bilinirlik şartının, MarKHK m. 8/3’te (SMK m. 6/3’te) zımnen mevcut olduğudur.⁴²⁰ Bu görüşün temel dayanağı, doğal olarak, marka üzerindeki öncelik hakkının, o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye ait olduğu gerçeğidir. Nitekim Yargıtay da doksanlı yıllarda aynı yönde içtihat oluşturmuş ve günümüzde de bu içtihadını takip etmiştir:

“İlk derece mahkemesince, KHK’nın 7. maddesine göre bir hükümsüzlük sebebinin bulunmadığı, “Milk Shake” ibaresinin özgün bir marka olduğu, herkesçe kullanılacak bir marka olmadığı, bir markanın iki sahibinin olamayacağı, davalının, davacıdan çok önce markayı ihdas ve istimal edip, piyasada maruf hale getirdiği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Bu karara karşı davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

⁴¹⁶ İlgili madde şu şekildedir: “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 tescili reddedilemez.”

⁴¹⁷ **ARKAN**, C. I, s. 110.

⁴¹⁸ Bu görüşün isabetli olduğunu ifade ettiğimiz yer için bkz. 2. Bölüm, 3.2. İşaret Üzerinde Hak Elde Etmiş Olma Durumu.

⁴¹⁹ **BİLGE**, s. 166.

⁴²⁰ TÜRK PATENT’in Marka İnceleme Kılavuzu’na (2015) göre de “piyasada maruf hale getirme” şartından söz edilmemiş olsa da bu şartın “zımnen” madde hükmünde yer aldığını kabul etmek gerekir (s. 131). Aksi yönde, yani maruf hale gelmiş olma şartının aranmadığı yönündeki görüş için bkz. **ARKAN**, C. I, s. 109-110.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesince, [...] Milk Shake markası üzerinde eskiye dayalı kullanım ve tescil karşısında gerçek hak sahibin davalı şirket olduğu gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir. [...] İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığına anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun [...] Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin [...] Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.”⁴²¹

Yargıtay’ın bu kararını bir kenarda tutarsak, özetle doktrinde, tescilsiz işaret üzerinde hak elde etmenin şartı olarak bir bilinirlik olması gerektiğinden bahsedilmiş; bu bilinirliğin ayırt edicilik kazandırmaya yetecek miktarda bir bilinirlik olması gerektiği ve tanınmışlık seviyesinde olmasa da kullanımın belli bir kapsama ulaşması gerektiği şeklinde görüşler öne sürülmüştür.

Bizim değerlendirmemiz ise markanın hukuken korunması gereken ekonomik bir değere sahip olması gerekliliğinden hareketle, tescilsiz markanın dar bir çevreyle sınırlı kalmayan, belli bir bilinirliğe sahip olması gerektiği şeklindedir.⁴²² Fakat bu bilinirlik tanınmış markalarda olduğu gibi bir bilinirlik değildir. Dolayısıyla yukarıda yer alan iki Yargıtay kararına da katılmak mümkün değildir. Bu itibarla, SMK m. 6/3 kapsamında sahip olunması gereken bilinirlik bir ‘marufiyet’ boyutunda değildir. Zira ‘maruf’ kelimesi sözlükte ‘herkesçe bilinir’ anlamına gelmektedir.

Belli bir bilinirliğe sahip olma şartının varlığını kabul etmek hakkaniyetin de gereğidir. Kanun koyucunun SMK m. 6/3’teki asıl gayesi tescilsiz markayı ilk defa kullanıp bilinir hale getiren kişinin markasına yapmış olduğu yatırımları, harcamış olduğu emek ve sermayeyi korumaktır.

Dahası bu görüşün geçerli olması gerektiğini savunmak tescil ilkesinin de bir gerekliliği ve sonucudur. Zira marka hakkına tanınan korumanın tescil ile elde edileceği düzenlendikten sonra tescilsiz bir markaya sade bir kullanımla koruma sağlanacağını öne

⁴²¹ 11. HD 23.09.2019, 2018/4161 E. 2019/5632 K. Aynı yönde diğer kararlar için bkz: 11. HD 26.05.2014, 2014/3133 E. 2014/9731 K.; 11. HD 06.07.1999, 1998/1734 E. 1998/146 K.

⁴²² Bu bilinirliğin bir önceki başlıkta açıklandığı üzere kullanım yoluyla elde edilebileceği doktrinde hâkim olan görüş olsa da, Alman hukukunda tescilsiz markalar için sağlanan korumadan yararlanabilmek için markanın mutlaka kullanılması gerekmediği, markanın kullanılmadan da ilgili tüketici kesimince yeterli ölçüde tanınabileceği, bu bağlamda kullanma suretiyle tanınmanın kavramsal bir unsur olmadığı ifade edilmiştir (**DİRİKKAN**, s. 25-26, dn. 76). Tescilsiz işaretin kullanılması gerekliliğindeki amaç da zaten tanınırlık kazandırmak olduğu için Alman doktrinindeki görüşün yanlış olduğu söylenemez. Nitekim çoğu zaman tanınırlık (bilinirlik), kullanma suretiyle kazanıldığı için kullanma ve bilinirlik durumları örtüşecektir.

sürmek tescil sisteminin önemini zayıflatacak ve tescilsiz marka sahiplerini markalarını tescil ettirmeme yolunda teşvik edecektir.

4.2. Bilinirliğin Derecesi

Bilinirliğin kapsamına ve derecesine ilişkin detaylı ölçütler koyan yargı kararları bulunmamaktadır. Aynı şekilde, SMK'da markaların bilinirlik seviyesine ilişkin bir ölçüt olmadığından mehaz 2017/1001 sayılı Tüzükte'ki düzenlemeden ve ABAD kararlarından yardım almak en makul çözüm olacaktır. ABAD'ın *Colloseum Holding* kararı⁴²³ konumuz bakımından önemli bir karardır. Bu kararda, ayırt edici karakter kazandırmaya yetecek kapsamda kullanım için gerekli şartların, markasal kullanımın varlığını kabul edebilmemiz için gerekli olan şartlara denk olduğu söylenmektedir.⁴²⁴ Bu yargının dayanağı kanımca hem markasal kullanımın hem de ayırt edicilik özelliğinin aynı amaca, yani bir mal veya hizmetin menşeyini gösterme, diğerlerinden ayırt etme amacına hizmet ediyor oluşudur. Ayrıca SMK m. 6/3'ün gerekçesinde de markasal kullanım arandığından, asgari bilinirlik düzeyinin, ayırt edicilik kazandırmaya yetecek derecede bir bilinirlik olduğunun sağlanmasını yapmaktayız.

Kanımca *Colloseum Holding* kararında belirtilen ayırt edicilik kazandırma olgusu cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, coğrafi kaynak belirten ve ticaret sırasında herkesçe kullanılan (herkesin kullanımına açık) işaretler dışında kalan işaretler bakımından ele alınmıştır. Zira bu sayılanlar üzerinde tek bir kişinin hak sahibi olduğuna kanaat getirebilmek için ilgili tüketici kesiminin neredeyse tamamına yakınının ilgili işareti belli mal/hizmetlerle özdeşleştirilmesi gerekir. Dolayısıyla ilerleyen sayfalarda ayırt edicilik kazandırmaya yetecek kullanım ifadelerinde, ilgili işaretin herkesin kullanımına açık olmayan bir işaret olduğu varsayılmıştır.⁴²⁵

⁴²³ ABAD Dosya no: C-12/12.

⁴²⁴ Orijinal metni: "Therefore, the requirements that apply to verification of the genuine use of a mark, within the meaning of Article 15(1) of Regulation No 40/94, are analogous to those concerning the acquisition by a sign of distinctive character through use for the purpose of its registration, within the meaning of Article 7(3) of the regulation." (prg. 34).

⁴²⁵ Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse örneğin "Kebabçı" kelimesi yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri bakımından; "Gümüş" kelimesi kuyumculuk eşyaları bakımından; "Okul" kelimesi eğitim-öğretim hizmetleri bakımından ilgili sektörde herkesin kullanımına açık olması gereken kelimelerdir. Buna karşın örneğin "Gümüş" kelimesi fotoğrafçılık hizmetleri veya tercüme hizmetleri gibi çok farklı konularda tek bir kişinin inhisarına bırakılabilir niteliktedir. Bu sebeple "Gümüş" kelimesinin kuyumculuk eşyaları veya bunların alım-satımı hizmeti bakımından kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığının kabulü için ilgili tüketici kesiminin büyük çoğunluğu tarafından biliniyor olması gerekirken örneğin fotoğrafçılık hizmetleri bakımından daha düşük seviyede bir bilinirlik aranmalıdır. Dolayısıyla ABAD, *Colloseum Holding* kararında "ayırt edici karakter kazandırmaya yetecek kapsamda kullanım için gerekli şartların, markasal kullanımın varlığını kabul edebilmemiz için gerekli olan şartlara denk olduğu" açıklamasını yaparken herkesin kullanımına açık olması gerekmeyen bir işaretin belli mal veya hizmetlerle özdeşleşmiş olması; o mal ve hizmetler bakımından ayırt edici

Aşağıda önce Türk ve Alman doktrinindeki görüşlere yer verilecek daha sonra asgari şart olarak kabul ettiğimiz ayırt edicilik kazandırmaya yetecek düzeyde kullanım, daha sonra AB Marka Tüzüğünde ifade edilen *more than local signifiçance* kavramı incelenecektir.

4.2.1. Türk ve Alman Doktrinindeki Görüş

Bir görüşe göre tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin kanunda belirtilen korumadan yararlanabilmesi için sadece bölgesel değil, yurt çapında tanınmış olması gerekmektedir. Bu görüşe göre bu gereklilik, MarKHK'daki "*daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa*" ifadesinden anlaşılmaktadır. Zira tescilsiz işaretin sahibi sonraki markanın kullanılmasını, ancak yurt çapında yasaklama hakkını haizse kullanabilecektir.⁴²⁶

Bu yargının gerekçesini ise temelde tescilsiz işaret sahibinin zararı veya zarar görme tehlikesi oluşturmaktadır. Şöyle ki; tescilsiz işaret sahibinin haksız rekabet hükümlerine göre koruma talep ettiği, bu hükümler çerçevesinde yasaklama hakkını kullanmak istediği varsayılırsa; TTK m. 56 uyarınca ancak müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatlerinin zarar görmesi veya böyle bir tehlikeyle karşılaşması durumunda haksız rekabet davaları açabilecektir. Dolayısıyla tescilsiz işaret sahibinin işaretini son derece sınırlı bir coğrafi alanda kullanması yeterli olmayacaktır. Zira bu durumda işaret sahibi, işareti son derece sınırlı bir coğrafi alanda tanıttığı için çok uzak bir bölgedeki başka bir kullanım zarar veya zarar tehlikesi oluşturmamaktadır.⁴²⁷

Bu görüş esasen haksız rekabet hükümleri ile SMK hükmü arasında kıyas yapmaktadır. Buna göre, nasıl ki ekonomik menfaati zarar gören veya zarar görme tehlikesi altında olan kişi haksız rekabet koruması talep edebiliyorsa, tescilsiz işareti zarar gören kişi de SMK'daki korumadan yararlanabilmelidir. Tescilsiz işaretin itibari veya ekonomik değerinin

olması durumunu kastetmektedir. Nitekim kararın 34. paragrafında 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 7/3. maddesine yer verilmiştir. Anılan 7/3. madde ise yine 7. maddenin 1. fıkrasının (b) –herhangi bir ayırt ediciliği olmayan işaretler, (c) –cins, çeşit, vasıf, kalite bildiren işaretler ve (d) – ticarete herkesçe kullanılan işaretler bentlerine atıf yapmaktadır. Mevzubahis karar ise, pantolonların arka cebinin kenarında konumlanan kırmızı dikdörtgen şeklindeki pozisyon markasını konu almaktadır. Kararın 14. paragrafında da belirtildiği üzere bu marka, 40/94 sayılı Tüzüğün 7/3 maddesi uyarınca kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması sonucu tescil edilmiştir. Dolayısıyla anlaşılmaktadır ki kararda m. 7/3'e yapılan göndermede cins, çeşit, vasıf, kalite bildiren işaretler veya ticarete ilgili sektörde herkes tarafından kullanılan işaretler değil; bunlar dışında kalan herhangi bir somut ayırt ediciliği olmayan işaretler kastedilmiştir. Özetle çalışmamızın ilerleyen kısımlarında ayırt edicilik kazandırmaya yetecek kullanımda, herkesin kullanımına açık olması gerekmeyen bir işaretin somut ayırt ediciliği dikkate alınmıştır.

⁴²⁶ DİRİKKAN, s. 29 ve aynı sayfada dn. 86.

⁴²⁷ DİRİKKAN, s. 29 dn. 86.

zarar görebilme tehlikesi ise üst paragrafta belirtildiği gibi ancak bu işaretin yurt çapında bilinir olmasına bağlıdır.

Bu tür işaretlerin hangi toplumsal çevrede belli bir bilinirliğe ulaşması gerektiği konusunda, işaretin kullanılmakta olduğu mal/hizmetlerle *ilgili toplumsal çevrenin önemsiz sayılmayan bir bölümünde* tanınmış olması gerektiği öne sürülmüştür.⁴²⁸ Alman hukukunda “*ilgili toplumsal çevrenin önemsiz olmayan bir kısmı*”, “*alıcı çevresinin dikkate değer bir kısmı*”, “*tüketicilerin tamamen önemsiz olmayan bir kısmı*” gibi ifadeler de kullanılmıştır.⁴²⁹

Alman hukukunda ayırt edici niteliği haiz ve serbest işaret niteliği⁴³⁰ bulunmayan işaretler bakımından Alman Markalar Kanunu (Warenzeichengesetz) §25’te yer alan tescilsiz marka koruması için aranan oranların burada da geçerli olması gerektiği ve ilgili toplumsal çevrede %16 ila %25’lik bir oranın yeterli olacağı; işaretin serbest işaret niteliğinde olması durumunda ise daha yüksek bir oranın aranması gerektiği ifade edilmektedir. Bundan başka, %25 oranında bilinmenin yeterli olacağı, asgari %20’nin markayı bilmesi gerektiği görüşleri de vardır.⁴³¹ Fakat Dirikkan, her halükarda bu tanınmışlık derecesinin MarKHK m. 7/2 (SMK m. 5/2) anlamında ayırt edicilik kazanma yönünden gerekli tanınmışlık düzeyinin altında olması gerektiğini ifade etmiştir.⁴³²

4.2.2. Ayırt Edicilik Kavramı ve Ayırt Edicilik Kazandırmaya Yetecek Miktarda Bir Kullanım

4.2.2.1. Ayırt Edicilik Kavramı

Ayırt edicilik en yalın tabiriyle bir işaretin insanların belleğinde yer etmesidir.⁴³³ Ayırt edici niteliğin işlevleri markanın da asli işlevlerini oluşturmaktadır. Ne de olsa marka, ayırt edici niteliği olan işarete verilen addır. Bu kapsamda ayırt edici niteliğin işlevleri mal veya

⁴²⁸ DİRİKKAN, s. 30. ‘*İlgili toplumsal çevre*’nin referans alınma sebebi ise tescilsiz işaretin korunmaya değer ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığını tespit edebilmektir. Zira söz konusu ilgili çevre tescilsiz işareti belirli bir teşebbüsün markası veya işareti olarak kabul ettiği takdirde işaretin ayırt edici nitelik kazanmış olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. İlgili toplumsal çevreden anlaşılması gerekenin, ticari hayatta mal/hizmetle ilgisi olan veya bu mal/hizmetlerin muhatabı olan kişiler olduğu ifade edilmiştir. Bu doğrultuda tüketiciler, üreticiler, satıcılar ve hatta malı işleyenler ilgili toplumsal çevreyi oluşturmaktadır (DİRİKKAN, s. 31).

⁴²⁹ DİRİKKAN, s. 31 dn. 90.

⁴³⁰ Serbest işaret kavramı, ilgili sektörde faaliyet gösteren herkesin kullanımına açık işaretleri ifade eder. Bunlar üzerinde ayırt edicilik kazandırılmadıkça marka hakkı tesis edilemez (BOZGEYİK, s. 126-127). Herkesin kullanımına açık olması gereken tür, cins, vasıf, kalite, miktar belirten tanımlayıcı işaretler ve ticaret alanında herkes tarafından kullanılan işaretler serbest işarettir.

⁴³¹ DİRİKKAN, s. 31. dn. 90.

⁴³² Biz Dirikkan’ın bu görüşüne, Colloseum Holding (ABAD Dosya no: C-12/12) kararındaki görüşü doğru bulduğumuz için katılmıyoruz.

⁴³³ TEKİNALP, s. 365.

hizmetin kökenini göstermek ve muadillerinden ayırt etmektir. Ancak ilk bölümde markanın tarihsel gelişimini işlerken bahsettiğimiz üzere, artık markanın mal ve hizmetleri muadillerinden ayırt etme özelliği daha ön plandadır. Şöyle ki, örneğin X marka dondurmaya çok beğenen kişiler işletmesini tanımasalar bile marka aracılığıyla bu X ürününe itibar gösterip diğerleri arasından seçebilirler.

Tekinalp ayırt edicilik özelliğini '*kavram*'dan hareketle açıklamıştır. Mallar ve hizmetler kavram açısından aynıdır. Mesela araba, ütü, peynir kelimeleri kavramsal açıdan aynı iken bunları birbirinden ayıran A ve B işaretleridir, A peynirleri B ütüsü gibi.⁴³⁴ Kanımca Tekinalp burada, sadece ürünün/hizmetin kendi adı olan kelimeler bakımından ayırt ediciliğin ne olduğunu anlatmıştır. Örneğin tek bir renkten oluşan ayırt edici niteliği olmayan bir işaret *kavram teorisi* ile açıklanamaz. Misal, yeşil bir ürün veya hizmetin adı değildir.

Bir işaret ya en başından beri ayırt edicidir ya da kullanım sonucu bu niteliğe erişebilir. Örneğin bir otel için, otelin bulunduğu konumu iyi bir şekilde simgeleyen bir işaretin (mesela otelin bulunduğu dağın ya da gölün iyi tasarlanmış bir resmi) baştan itibaren ayırt edici nitelikte olduğu ifade edilmiştir.⁴³⁵ Buna karşın, en başta ayırt edici niteliği olmayan örneğin tek bir renk, kullanım sonucu belli bir mal veya hizmet için ayırt edici hale gelebilir. Nitekim *Milka* çikolatalarının mor rengi ayırt edici nitelik kazandığı gerekçesi ile tescil edilmiştir.⁴³⁶

Ayırt edici niteliğin kazanılmasında rol oynayan diğer etkenler olarak, işaretin malın veya hizmetin (kavramın) adına yakın olup olmadığı, kavramı akla getiren kelimelerden olup olmadığına bakılmalıdır. Malın veya hizmetin öne çıkan özelliklerini çağrıştıran işaretlerin ayırt edici gücünün yüksek olduğu ifade edilmiştir. Yine anlamsız kelimelerin ve ilgili mal/hizmete yabancı (uzak) kelimelerin de ayırt edici gücü yüksektir.⁴³⁷

Kullanım yoluyla kazanılmış bir ayırt edicilik değerlendirmesi yaparken; söz konusu markanın pazardaki payı, kullanımın yoğunluğu, coğrafi olarak yayıldığı alan, kullanımın uzun süredir devam edip etmediği, ticaret ve sanayi odaları ile diğer ticari birliklerin değerlendirmeleri, işareti taşıyan mal veya hizmetin belli bir işletmeden geldiğini ayırt edebilen ilgili kitlenin miktarı göz önünde bulundurulmalıdır.⁴³⁸

⁴³⁴ **TEKİNALP**, s. 366.

⁴³⁵ **TEKİNALP**, s. 365.

⁴³⁶ **KARASU (NAL / SULUK)**, s. 183.

⁴³⁷ **TEKİNALP**, s. 367.

⁴³⁸ **KUR / SENFTLEBEN**, s. 194, no. 4.265.

4.2.2.2. Kazanılması Gereken Ayırt Edici Güç Oranı

Kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanma hali büyük bir istisnai durum olduğu için uygulamasının dar kapsamda olması gerektiği vurgulanmaktadır.⁴³⁹ ABAD'ın ayırt edici nitelik kazanılması konusunda emsal niteliğindeki *Chiemsee* kararında Alman içtihat hukukuna yapılan gönderme önemlidir. Bu kararda herkesin kullanımına serbest bırakılması gereken tanımlayıcı ifadelerin kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazanabilmesi için, ilgili halk kesiminin % 50'sinden fazlasının bu işareti, belli bir işletmenin ayırt edici işareti olarak tanımlaması gerektiği ifade edilmiştir.⁴⁴⁰

Öte yandan, Almanya'da bir markanın toplumun genelinde %80 oranında bilinmesi halinde *ünlü marka* olduğu, %40 oranında biliniyor olması halinde ise *tanınmış marka* olduğu kabul edilmektedir. Fransa'da ise Almanya'ya nazaran tanınmış marka için daha düşük bir bilinirlik oranı aranmıştır. Araştırma sonucunda toplumun %20'lik bir kesimi tarafından markanın bilindiğinin tespit edilmesi hâlinde, tanınmışlığın mevcut olduğuna karar verilmektedir.⁴⁴¹

Elbette ayırt edicilik kazanmak için önceden belli bir oran söylemek veya kararlaştırmak mümkün değildir. Fakat yukarıdaki sayısal değerler göz önüne alındığında -yol gösterici olması açısından ifade edersek- ilgili kesimin en az %25-%30'luk diliminde biliniyor olması halinde işaretin ilgili mal/hizmetler bakımından ayırt edici nitelik kazandığı söylenebilir.

Nitekim TÜRKPATENT uygulamasında da lila rengi ile bir ürünün özdeşleşmesinde %31'lik bir oran yeterli bulunmuştur:

“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 çikolata veya ineği" diyen kişi sayısı 418 olmuştur (%31). [...] Araştırmanın devamında ise, markayı bilemeyen kişilere doğrudan yönlendirme yapılmış (ürün adı yani çikolatalı bar, çikolatalı gofret vb) ve sonuç olarak tüketicilerin toplamının

⁴³⁹ KUR / SENFTLEBEN, s. 194, no. 4.264.

⁴⁴⁰ ABAD Dosya no: C-108/97.

⁴⁴¹ ABACIOĞLU VİSKUŞENKO Melis, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markaların Koruma Kapsamı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2019, s. 35.

%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 tüm açıklamalar çerçevesinde, Kurulumuz "Lila Rengi"nin başvuru sahibi firma ile özdeşleştiği, bu firmanın "milka ve milka ineği figürlü" markalarını refleksif olarak çağrıştırdığı ve bu doğrultuda yoğun kullanım promosyon çalışmaları neticesinde anılan rengin ayırt edicilik kazandığı kanaatine ulaşmıştır.”⁴⁴²

4.2.2.3. Kazanılması Gereken Ayırt Edici Gücün Coğrafi Kapsamı

Bilinirlik düzeyinin aranması gereken coğrafi kapsam konusunda, örneğin ülkemiz açısından düşünürsek, sadece birkaç şehri içine alan bir coğrafi bölge mi yoksa ülkemizin yedi coğrafi bölgesinden birinde mi ya da ülke genelinde mi olması gerektiğini açıklığa kavuşturmak gerekir. Bir görüşe göre sadece bir ya da birkaç bölgede markanın ayırt edici güç kazanması yeterli değildir; ülke genelinde birçok bölgede olması gerekir. Bu ayırt edicilik gücünün ulusal düzeyde aranmasının sebebi, sadece belli bölgelerde kazanılan ayırt edici gücün tescil için yeterli kabul edilmemesidir. Zira tescil, markaya ulusal düzeyde bir koruma sağlar.⁴⁴³

Fakat kıyas yaptığımız husus olan SMK m. 5/2'den farklı olarak, inceleme konumuz olan SMK m. 6/3 bakımından tescilsiz marka sahibinin bir marka tescil başvuru yoktur.⁴⁴⁴ Dolayısıyla sonraki markanın tesciline itiraz etme ve (eğer tescil edilmişse) hükümsüzlük davası açabilme hakkının kullanılması bakımından ulusal düzeyde bir ayırt edicilik kazanılmasını şart koşturmak kanımca ağır bir şart olacaktır.

Bu yorumlardan başka, hukukumuzda coğrafi kapsam bakımından ayrıntılı inceleme yapılan kararlara rastlanmadığından ABAD kararları ışığında değerlendirip kıyas suretiyle

⁴⁴² TPE YİDK, 2008-M-1454 sayılı, 14/03/2008 tarihli (yayımlanmamış) kararı. (aktaran **ÖZÜNEL AYTEMİZ Ayşe**, Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi, TPE Markalar Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara 2010, s. 66).

⁴⁴³ **DOĞAN Beşir Fatih**, Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, BATİDER C.XXIV S. 1 Haziran 2007, s. 230. Dirikkan'ın bu konudaki farklı yaklaşımı için bkz. 2. Bölüm 4.2.1 no'lu başlık.

⁴⁴⁴ Fakat elbette SMK m. 6/3 anlamında kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibi tescilsiz olarak kullandığı markasını tescil ettirmek isteyebilir. Bu durumda ayırt ediciliğin kazanıldığı coğrafi alan için daha geniş bir bölge hatta ulusal düzeyde ayırt edici nitelik kazanmış olması aranabilir.

çözümüne gitmek zarureti doğmuştur. Aşağıda durum incelenip ülkemiz bakımından değerlendirme en son başlıkta yapılacaktır.

AB Marka Hukukuna baktığımızda, durum öncelikle üye devletlerde konuşulan dillerin farklılıkları göz önüne alınarak ele alınmıştır. Özellikle kelime markaları bakımından, eğer bir işaret bir veya birkaç üye devletin resmi dilinde ayırt edici değilse, ayırt edicilik incelemesinin bu devletlere odaklandığı açıktır.⁴⁴⁵ Çünkü örneğin Almanca’da ilgili mal veya hizmetler bakımından tanımlayıcı olan bir kelime İspanyolca bakımından ayırt edici olabilir.

Fakat söz konusu işaret (örneğin bir renk veya ürünün kendi şeklinden oluşan bir marka), AB genelinde bir ayırt ediciliğe sahip değilse, kullanım sonucu ayırt ediciliğin her yerde yani her üye devlette eşit olarak tesis edilmesi gerektiği söylenmiştir. İlk başlarda ABAD bu nedenle, sadece sınırlı sayıda üye devlet ile ilgili olarak sunulan kanıtları, ayırt edicilik kazanılması bakımından yetersiz görerek reddetmiştir.⁴⁴⁶

Ancak daha sonraları AB’ye üye ülkelerin sayısının artması sebebiyle her üye devlet bakımından kazanılmış bir ayırt edici özellik tesis etmenin neredeyse imkânsız hale geleceği endişeleri de artmıştır. Ayrıca her üye devlet için ayrı ayrı kazanılmış ayırt edici karakter kanıtı aramanın Birlik markalarının üniter (bölünmez) karakteri ile çelişeceği görüşü öne çıkmıştır.⁴⁴⁷ Bu doğrultuda ABAD *Lindt Sprüngli* kararında,⁴⁴⁸ kullanım yoluyla ayırt edici karakter elde etmenin, sadece AB’nin ilgili coğrafyası (yani işaretin ayırt edici niteliğe sahip olmadığı kısmı) bakımından kanıtlanması gerekmesine rağmen, her bir üye devlet için kanıt talep edilmesinin mantıksız olacağını ifade etmiştir.⁴⁴⁹

Fakat *Lindt Sprüngli* kararından sonra bile, markanın *AB çapında veya en azından dikkat çekici biçimde ve geniş ölçüde yaygın*⁴⁵⁰ bir medyada gösterilmiş olması asgari şart olarak görülmektedir. Böylece ilgili halk kesimi işareti görecektir ve aşına hale gelecektir. Bir veya daha fazla üye devletin hiçbirinde bu tür yaygın tanıtımın yokluğu sebebiyle herhangi bir

⁴⁴⁵ KUR / SENFTLEBEN, s. 202 no. 4.286.

⁴⁴⁶ KUR / SENFTLEBEN, s. 203-204 no. 4.288.

⁴⁴⁷ KUR / SENFTLEBEN, s. 204 no. 4.289.

⁴⁴⁸ ABAD Dosya no: C-98/11 P.

⁴⁴⁹ Prg. 67.

⁴⁵⁰ Atıf yaptığımız orijinal metinde, çevirimizdeki ‘yaygın’ kelimesine karşılık ‘ubiquitous’ ifadesi yer almaktadır. *Ubiquitous* kelimesi sözlükte “aynı zamanda her yerde bulunan”, “aynı anda birden fazla yerde olan”, “her yerde var olan”, “yaygın” anlamlarına gelmektedir. Çeviride insicamı bozmamak adına kısa olan terim tercih edilerek ‘yaygın’ olarak tercüme edilmiştir. Fakat ifade edilmek istenen görüş dikkate alındığında, söz konusu medyanın aynı zamanda her yerde bulunan, yani, Birlik genelinde yayın yapan bir medyayı kastettiği anlaşılmaktadır.

kullanım yapılmamışsa, markanın korunmasına engel teşkil eden bir durumun AB'nin önemli bir bölümünde meydana geldiği ve bu engelin aşılamadığı sonucuna varılmalıdır.⁴⁵¹

Örneğin, *Lindt Sprüngli* kararında olduğu gibi, işaret Kuzey ve Batı Avrupa'nın bazı bölümlerinde önemli ölçüde kullanılmasına rağmen Güney veya Doğu Avrupa'da kullanılmadan⁴⁵² tescil edilir ise bu, işaretin köken gösterme açısından hiçbir anlamı olmayan, sadece hayali ve dekoratif olarak algılandıkları bölgelerde benzer şekillerin kullanılmasının önlenmesi anlamına gelir ki bu durumun amacını aştığı ifade edilmiştir.⁴⁵³

Bununla birlikte, AB'nin yirmi sekiz üye devlete genişletilmesiyle, AB genelinde bir kazanılmış ayırt edici nitelik sağlamanın pratikte aşılamaz bir engel olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle Birlik Markası (EUTM) sistemini değerlendiren Max Planck Çalışması, AB'nin '*büyük bir kısmında*' uzun yıllar boyunca ayırt edici olmayan bir işaretin münhasır tartışmasız kullanımının, kazanılmış ayırt ediciliğin 'aksi ispatlanmadıkça doğru sayılan bir kanıtı' olarak değerlendirilmesi gerektiği önerisinde bulunmuştur.⁴⁵⁴

4.2.3. AB Marka Hukukundaki *More Than Local Significance* İfadesi

Mehaz 2017/1001 sayılı Tüzüğün kullanıma dayalı öncelik hakkını düzenleyen 8/4 maddesinde bilinirlik durumu, "*yalnızca yerel (bölgesel) önemden fazlasına sahip olan ticaret sırasında kullanılan işaret*"⁴⁵⁵ ifadesi kullanılarak düzenlenmiştir.

Significance kelimesi İngilizce sözlüklerde önem, değer, anlam, ağırlık, ehemmiyet anlamlarına karşılık gelmektedir. SMK'da mehaz Tüzük'ten farklı olarak *significance* kavramına veya bununla ilişkilendirilebilecek herhangi bir kavrama yer verilmemiştir. Yani SMK'da, niteliksel koşul olarak belirli bir itibara sahip olunması şartı aranmamaktadır. Dolayısıyla SMK m. 6/3 kapsamındaki işaretlerin sonraki markanın kullanımını yasaklatma hakkı vermesi şartı ile niteliksel unsur olarak itibarının da bulunması zorunluluğu yoktur. Ancak bu, tescilsiz marka veya işaretin tanındığı çevrede itibarının bulunmayacağı anlamına gelmez.⁴⁵⁶

Nitekim marka hukukunda markanın öneminin ve itibarının ölçüsü bir bakıma markanın bilinirliği ile ilgilidir. Çünkü markanın önemi onun bir tanıtma vasıtası olarak

⁴⁵¹ KUR / SENFTLEBEN, s. 205-206 no. 4.291.

⁴⁵² Kanımca 'kullanım yoluyla ayırt edicilik ve bilinirlik kazandırılmadan' tescil edilmesi durumu kastedilmiştir.

⁴⁵³ KUR / SENFTLEBEN, s. 205-206 no. 4.291.

⁴⁵⁴ KUR / SENFTLEBEN, s. 206 no. 4.292.

⁴⁵⁵ "*Sign used in the course of trade of more than mere local significance*"

⁴⁵⁶ DİRİKKAN, s. 30 dn. 89.

bilinirliğiyle (tanınırlık seviyesiyle) doğrudan alakalıdır. Dolayısıyla burada bahsedilen *significance* ifadesini markanın bilinirliği olarak anlamak gerekir.

Tüzük'te geçen yerel (*local*) tanınırlık ifadesindeki 'yerel' AB'ye üye ülkelerin her birini kastetmektedir. Zira AB Marka Tüzüğü açısından *bölgesel tanınırlık* koşulu Avrupa Birliği düzeyinde değerlendirilmesi gereken bir koşuldur. Bu koşulun AB çapında yorumlanmasıyla; ulusal yasalardaki, önceki işaretin yalnızca yerel nitelikte bir korumaya sahip olup olmadığını ya da ulusal sınırlar kapsamında korunup korunmadığını belirleyen kurallardan ayırt edilmesi amaçlanmıştır.⁴⁵⁷ Başka bir ifadeyle, üye devletten üye devlete farklılık gösterebilecek kurallar bertaraf edilmiş ve bu kavramın AB hukuk düzeninde özerk ve yeknesak biçimde yorumlanması hedeflenmiştir. Örneğin İtalyan Fikri Mülkiyet Kanunu'na göre yalnızca bölgesel korumadan yararlanabilen tescilsiz markalar, sonraki tarihli bir markanın tescili karşısında korunmazlar. Anglosakson hukuk sistemlerinde de benzer biçimde, yalnızca yerel tanınırlığa sahip tescilsiz markaların, bu markaların *aynılarının* başka bir bölgede kullanılmasını yasaklatmasına ve dahi tesciline itiraz edebilmesine olanak tanınmamıştır.⁴⁵⁸

AB hukukunda hangi durumlarda yerel (bölgesel) bilinirlikten fazlasına sahip olduğu konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. 2013 yılında verilen bir ABAD kararı şu şekildedir:

Dava konusu uyuşmazlık, Amerika menşeli *Anheuser-Busch* şirketinin "Bud" ibareli markayı Topluluk Markası olarak tescil ettirmek istemesi üzerine Çek Cumhuriyeti menşeli *Budvar* isimli şirketin bu tescil başvurusuna itiraz etmesi sonucu doğmuştur. *Budvar* itirazında, önceki tarihli "Bud" ibareli markasını ve 40/94 sayılı Marka Tüzüğü'nün 8/4 maddesi⁴⁵⁹ kapsamında Menşe Adlarının Korunmasına İlişkin Lizbon Anlaşması hükümleri uyarınca Fransa, İtalya ve Portekiz'de korunan "Bud" ibareli menşe adını gerekçe göstermiştir. OHIM Temyiz Kurulu, "Bud" ibaresinin coğrafi işaret olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle *Budvar*'ın itirazını reddetmiştir.

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (GCEU), OHIM Temyiz Kurulu'nun ret kararını, "Bud" ibareli menşe adının hükümsüz kılınmadığı sürece geçerli olacağı ve üye devletlerin sınırları içinde korunacağı gerekçesiyle bozmuştur.

⁴⁵⁷ KUR / SENFTLEBEN, s.247 no. 4.388.

⁴⁵⁸ KUR / SENFTLEBEN, s. 247 dn 818.

⁴⁵⁹ Şu an yürürlükteki 2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/4.

Genel Mahkeme, ilk olarak, *significance* şartının, işaretin önemi olarak anlaşılması gerektiğini; işaretin kullanımının önemi olarak anlaşılmaması gerektiğini, ikinci olarak ise, işarete verilen korumanın coğrafi kapsamının önemli olduğunu beyan etmiştir. ABAD her iki hususa da katılmamıştır.

ABAD'a göre, koruma sadece yerel olduğunda işaretin de sadece yerel öneme sahip olduğu kabulü doğru ise de bunun mefhumu muhalifinden 'işaretin korunduğu bölgenin yerel olarak nitelendirilemeyecek büyüklükteki bir bölge olmasından, Tüzüğün 8/4. maddesinde belirtilen şartları sağladığı' anlamı çıkarılmamalıdır.

Zira Tüzük m. 8/4'te aranan şartların amacı, ticaret sırasında kullanılan ve yeterli öneme (değere) sahip olmayan işaretlerin yeni Topluluk Markalarının tesciline engel olmasını önlemek; bu itiraz hakkını ilgili pazarda gerçek bir varlık gösterebilen işaretlere vermektir.⁴⁶⁰ Bu bağlamda, hiçbir durumda bir işaretin yalnızca belli bir bölgede korumaya sahip olduğu gerekçesiyle itiraz hakkına sahip olduğu peşinen kabul edilmemelidir.⁴⁶¹

Ekleme gerekir ki, ABAD bu kararında, 'yerel bilinirlikten fazlası' gerekliliğinin, Topluluk Markasının başvuru veya rüçhan tarihi itibarıyla değerlendirilmesi gerektiğini de ifade etmiştir.⁴⁶²

2016 yılında yapılan yenilikle birlikte, coğrafi işaretler yerel veya bölgesel önemleri göz önüne alınmaksızın 2017/1001 sayılı Tüzük'te nispi ret nedeni (m. 8/6) olarak yer almıştır. Coğrafi işaretler bakımından mesele hallolmuş olsa da ABAD'ın bu içtihadı Tüzüğün 8/4. maddesi kapsamına giren diğer işaretler bakımından geçerliliğini koruyacaktır. Yani bu işaretler –ulusal hukuklarda böyle bir koşul öngörülmemiş olsa bile- önemsiz sayılmayacak bir ölçüde (*more than de minimis*) kullanılmalıdır.⁴⁶³

GCEU'nun bu tutumu, kullanımı sadece belirli bir bölgeyle sınırlı kalmış olan bir Portekiz ticaret unvanını konu alan bir kararında da kendisini göstermiştir. Ticaret unvanları Portekiz yasalarına göre bölgesel kısıtlamalar olmaksızın korunurken, GCEU bir işaretin öneminin coğrafi ve ekonomik boyutları açısından incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu sebeple sadece 'işaretin sahibine ulusal sınırlar içinde münhasır bir hak kazandırdığı' gerçeği,

⁴⁶⁰ Kanımca, "pazarda gerçek bir varlık gösterebilen işaretler" ifadesi ile söz konusu markanın *markasal kullanımı (genuine use)* kastedilmektedir.

⁴⁶¹ **KUR / SENFTLEBEN**, s. 248 no. 4.389.

⁴⁶² **KUR / SENFTLEBEN**, s. 248-249 no. 4.389.

⁴⁶³ **KUR / SENFTLEBEN**, s. 249 no. 4.390.

tek başına Tüzüğün 8/4 maddesi anlamında yerel bilinirlikten daha fazlasına sahip olduğunu kanıtlamak için yeterli değildir.⁴⁶⁴

İngiliz Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından verilen bir kararda yine önceki tarihli bir ticaret unvanı ile Birlik markası arasındaki uyumsuzluk ele alınmaktadır:⁴⁶⁵ 'COMPASS' markası 1996'dan beri İngiltere'de ve aynı zamanda Topluluk düzeyinde de tescilli bir marka iken, 'COMPASS LOGISTIC' 1995'ten beri tescilsiz biçimde kullanılmaktadır. Her iki işaret de danışmanlık hizmetleri alanında kullanılmaktadır. Davalı COMPASS LOGISTIC sahibi, ticaret unvanı üzerinde kullanım yoluyla *geçerli bir öncelik hakkı (valid prior right)* elde ettiğini iddia etmiştir.

1995 yılından itibaren davalının ticari faaliyetleriyle ilgili olarak 'COMPASS LOGISTIC' unvanının kullanımının gerçekten Topluluk markasına üstün gelip gelmediğini inceleyen yargıç, işaretin bilinirliği ile ilgili olarak, konuya Topluluk perspektifinden bakılması gerektiğini ifade etmiştir. Kararda verilen örneklerden, markanın AB genelinde olmasa da, birkaç üye devlette kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu yargılamada, işaretin kullanımının lojistik danışmanlık pazarının sadece küçük bir alanı içinde ve az sayıda potansiyel müşteri arasında bilinir olduğu anlaşılmıştır. Böylece 'bu ulusal pazarla ilgili olarak bile, davalı son derece küçük bir aktör' olarak tanımlanmıştır. Bu sebeple Topluluk markası COMPASS'ın Tüzüğün 8/4 maddesi anlamında uyumsuzluğa konu edilip kullanımının engellenemeyeceğine karar verilmiştir.

İngiliz Yüksek Adalet Mahkemesi'nin bu kararı ile ilgili olarak '*yerel önemden fazlası*'nı bulmak için önerilen eşiğin, bir üye devletin sınırlarını aşması gerektiğini söylemesi sebebiyle biraz abartılı olduğu doktrinde ifade edilmiştir. Bu görüşe göre GCEU, hiçbir zaman (Tüzük m. 8/4 anlamındaki) önceki işaretin uluslar üstü öneme (bilinirliğe) sahip olması koşulunu aramamıştır. Tabi bir işaretin birkaç üye devlette veya Birlik üyeleri arasındaki ithalatta kullanılması sonucu yerel bilinirlikten fazlasına sahip olduğu haller saklıdır.⁴⁶⁶

Yargı önüne gelen vakaların çoğunda Tüzük m. 8/4 uyarınca ret gerekçesi olarak gösterilen işaretler, yalnızca koruma talep ettikleri üye devlette kullanılmaktadır. Örneğin,

⁴⁶⁴ KUR / SENFTLEBEN, s. 249 no. 4.390.

⁴⁶⁵ Karar no: [2004] EWHC 520 (Ch). (<http://www.oami.europa.eu/pdf/natcourt/compass.pdf>) E.T. 10.07.2020.

⁴⁶⁶ KUR / SENFTLEBEN, s. 250-251, no. 4.394; Örneğin uyumsuzluk konusu işaret Avusturya, Benelux, Fransa, Almanya, İtalya ve İsveç'te kullanılarak yerel bilinirlikten fazlası şartını sağlamıştır (KUR / SENFTLEBEN, s. 251, dn. 832).

Tresplain Investment davasında,⁴⁶⁷ “*Golden Elephant (şekil)*” ibareli Birlik markasının tesciline, İngiltere’de *passing off hukuku*⁴⁶⁸ uyarınca sonraki işaretin kullanılmasını yasaklama hakkına sahip olduğu iddia edilen bir işarete dayanarak itiraz edilmiştir.

OHIM Temyiz Kurulu, davacının gerçekten de Birlik Markası başvurusunun yapıldığı sırada, İngiltere’ye ithalat ile Çinli ve Taylandlı gıda işletmelerine satış da dâhil olmak üzere gerçek ve ciddi ticari faaliyetlerde işareti kullandığını tespit etmiştir. Bundan başka Londra’da ve komşu şehirler Kent ve Bedfordshire’da işaretin kullanıldığı, sunulan kanıtlardan açıkça ortaya çıkmıştır. İtiraz sahibi ayrıca, İngiltere’nin Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow ve Bristol gibi diğer büyük şehirlerindeki müşterilere pirinç satışı yaptıklarını teyit eden resmi beyanname sunmuştur. Bunun üzerine OHIM Temyiz Kurulu, söz konusu pirinç satışlarının Birleşik Krallık’a ithal edilen toplam pirinç pazarına kıyasla küçük olmasına rağmen, *yerel önemden daha fazlasına* sahip olma gerekliliğinin karşılandığına karar vermiştir. OHIM’in bu kararı GCEU tarafından sonra da Divan tarafından onaylanmıştır.⁴⁶⁹

Sadece yerel (bölgesel) tanınmışlığa sahip olmanın sonuçları üzerinde de kısaca durmak gerekir. Sadece yerel tanınmışlığa sahip olan bir tescilsiz işaretin sonraki Birlik markası için hükümsüzlüğe ve tescil aşamasında itiraza dayanak olamayacağı açıktır.⁴⁷⁰ Bundan başka 207/2009 sayılı Tüzüğün 110. maddesi (2017/1001 sayılı Tüzük m. 137), ‘yerel tanınırlıktan fazlası’ şartını sağlayamayan önceki tescilsiz işaret ile Topluluk markasının çatışmasından nasıl bir sonuç doğacağı hususunu ulusal hukuklara bırakmıştır.⁴⁷¹ Yani tescilsiz işaret sahibinin öncelik hakkına sahip olduğu coğrafi bölgede bu hak bakımından münhasır bir hakka sahip olup olmayacağı ulusal hukuk tarafından kararlaştırılacaktır.

⁴⁶⁷ ABAD Dosya no: C-159/13.

⁴⁶⁸ *Passing off (taklitçilik* olarak tercüme edilebilir), bir haksız fiil çeşididir ve marka hukukunun müşterek hukuktaki görünüş şekli olarak tanımlanabilir. *Passing off* hukuku; markaların, işaretlerin, materyallerin ve tacirin diğer tanıtıcı işaretlerinin kapsamı itibarıyla marka hukukundan daha geniş bir konseptte sahiptir. Örneğin ticari itibar (*business goodwill*) -ki bu itibar aynı zamanda ticarete kullanılan belli bir isim veya markayla da ilişkili olabilir- *passing off* kurallarına göre korunabilir. (BAINBRIDGE David, Intellectual Property Law, Fourth Edition, 1999, s. 598).

⁴⁶⁹ KUR / SENFTLEBEN, s. 251 no. 4.395.

⁴⁷⁰ Buna karşılık *tescilli* bir ulusal işaretin başvurusu yapılan Birlik markasına karşı itiraz sebebi olması mümkündür.

⁴⁷¹ KUR / SENFTLEBEN, s. 253 no. 4.399. Tüzük m. 137: 1. *This Regulation shall, unless otherwise provided for, not affect the right existing under the laws of the Member States to invoke claims for infringement of earlier rights within the meaning of Article 8 or Article 60(2) in relation to the use of a later EU trade mark. Claims for infringement of earlier rights within the meaning of Article 8(2) and (4) may, however, no longer be invoked if the proprietor of the earlier right may no longer apply for a declaration that the EU trade mark is invalid in accordance with Article 61(2).*

2. *This Regulation shall, unless otherwise provided for, not affect the right to bring proceedings under the civil, administrative or criminal law of a Member State or under provisions of Union law for the purpose of prohibiting the use of an EU trade mark to the extent that the use of a national trade mark may be prohibited under the law of that Member State or under Union law.*

Buna göre, *yerel tanınmışlıktan fazlasına sahip olma* kriterini AB hukuku bakımından sağlayamayan tescilsiz işaretlerin, üye devletlerin ulusal hukukları tarafından, ulusal sınırlar içerisinde sonraki Topluluk markasının kullanımını yasaklayacak güce sahip olduğu hüküm altına alınabilir.⁴⁷² Başka bir ifadeyle, tescilsiz işaretler, tescilli ulusal markaların aksine Birlik markasının tesciline engel olamazken veya hükümsüzlüğüne zemin teşkil edemezken; ulusal hukuk izin verdiği takdirde tescil edilmiş bir Birlik markasının tescilsiz işaretin kullanıldığı bölgede kullanılmasını engelleyebilecektir.⁴⁷³

Türk hukukunda da benzer şekilde sadece sınırlı bir bölgede bilinen tescilsiz işaretlerin sonraki markanın tescilini engelleyemeyeceği kabul edilmektedir. Fakat bu tarz bir tescilsiz işaret, sahibine hiçbir engelleme ile karşılaşmadan bundan sonra da kullanılması ve (sonraki markanın tescil edilmesi durumunda) tescilli marka sahibi tarafından engellenmemesi şeklinde koruma sağlar. Kısacası, tescil engeli oluşturacak derecede bilinir olmayan tescilsiz marka yine de sınırlı bir korumadan faydalanır.⁴⁷⁴

4.3. Değerlendirmemiz

Tescilsiz marka veya ticarete kullanılan bir başka işaretin bilinirliğe sahip olması gerektiği sonucuna ulaşılmış daha sonra bu bilinirliğin asgari oranı ve bu oranın aranması gereken coğrafi kapsam ele alınmıştır.

Bilinirlik derecesi konusunda yukarıda görüşlerine yer verdiğimiz yazarlara katılmaktayız. Yazarlardan Bilge, Karasu ve Karan/Kılıç tescilsiz işaret için marufiyet (herkesçe bilinir olma) derecesinde bir bilinirlik aranmadığını söylemekte; Arkan da aynı doğrultuda olmak üzere, bu bilinirliğin ayırt edici nitelik kazandırmaya yetecek derecede bir bilinirlik olmasının yeterli olacağını ifade etmektedir.⁴⁷⁵

⁴⁷² **KUR / SENFTLEBEN**, s. 253 no. 4.399.

⁴⁷³ Bir görüşe göre daha gerçekçi bir çözüm olarak, üye devletler, belirli bir coğrafi bölge ile ilgili olarak önceki tescilsiz işaret sahibinin münhasır hak sahibi olduğunu kararlaştırmak yerine işaretin her iki teşebbüs tarafından eş zamanlı kullanılmasına izin veren birlikte var olma rejimi benimsenmelidir. Yine aynı görüşe göre, bu rejimin benimsenmesi halinde ise işareti kullanan her iki teşebbüs tarafından veya yalnızca biri tarafından karıştırılmayı önleyecek koruyucu tedbirler alınmalıdır. 207/2009 sayılı Tüzüğün 110. maddesinde (2017/1001 sayılı Tüzük m.137) bu tarz bir çözümü engelleyen bir hüküm de yoktur (**KUR / SENFTLEBEN**, s. 253 no. 4.400).

⁴⁷⁴ **DİRİKKAN**, s. 30.

⁴⁷⁵ Arkan'ın bu görüşü doğru olmak birlikte görüşünü ifade ederken kullandığı *maruf* kelimesi kanımca anlatmak istediğiyle örtüşmemektedir. Zira maruf kelimesi TDK'nın Büyük Türkçe Sözlüğü'ne göre herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı anlamlarına gelmektedir. Oysa ifade ettiğimiz gibi SMK m. 6/3 kapsamındaki bir işaretin herkesçe bilinmesi aranmamaktadır.

Alman marka hukukunda ilgili halk kesiminin asgari %20, %25, %16 ila %25'lik dilimleri gibi oranlar verilmiştir.⁴⁷⁶ Ayrıca söz konusu işaretin herkesin kullanımına açık olan tanımlayıcı işaretlerden olması durumunda kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanabilmesi için bilinirlik oranının en az %50 olması gerektiği ifade edilmiştir.⁴⁷⁷ Tanımlayıcı işaretler dışında kalan işaretler için ilgili kesimde %50 oranında bilinirlik aranmamalıdır. Zira tanınmış marka için bile ilgili halk kesiminin %40'ı tarafından biliniyor olmasının yeterli sayıldığı vaki olduğundan⁴⁷⁸ bu oran kanımca yüksektir. Çünkü iki kişiden birinin bir markayı belli mal ve hizmetlerle ilişkilendiriyor olması o markanın tanınmış olduğu anlamına gelmelidir. Bu sebeple TÜRK PATENT uygulamasında da olduğu gibi %25-%30'luk bir oran yeterli kabul edilmelidir.

Coğrafi kapsam olarak ise ülke genelinde ayırt edicilik kazanmış olması gerektiği ifade edilse de SMK m. 6/3 kapsamında ülke genelinde kazanılmış bir ayırt edicilik şart koşulmamalıdır. Kullanım yoluyla ayırt ediciliğin kazanılmasında AB marka hukuku da yol gösterici değildir. *Lindt Sprüngli* kararında⁴⁷⁹ ayırt ediciliğin AB'nin ilgili coğrafyası bakımından kanıtlanması gerektiği yönünde karar verilmesine rağmen bu karardan sonra bile ayırt ediciliğin AB çapında, AB genelinde veya AB'nin büyük kısmında aranması gerektiği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır.

Öte yandan AB marka hukukunda, bilinirliğin coğrafi kapsamına işaret eden '*more than local significance (yerel bilinirlikten fazlası)*' şartının amacı, sadece bir bölgede (örneğin sadece bir üye ülkede ya da üye ülkenin bir bölgesinde) var olan ve yalnızca bu bölgede önem arz eden bir işaretin sonraki Topluluk Markasının tesciline engel olmasını önlemektir. Fakat maalesef bu ilkeye göre verilen kararlarda da bir tutarlılık görülmemektedir. *Compass v. Compass Logistic* kararında⁴⁸⁰ verilen örneklerden markanın AB genelinde olmasa da birkaç üye devlette kullanılmış olması ve böylelikle bilinir olması gerektiği anlaşılmaktadır. Buna karşın *Tresplaine Investment* davasında⁴⁸¹ İngiltere'nin büyük şehirlerinde yapılan pirinç satışlarının Birleşik Krallık'a ithal edilen toplam pirinç pazarına kıyasla küçük olmasına rağmen yerel bilinirlikten fazlasına sahip olma gerekliliğinin karşılandığı söylenmiştir. Yani markanın tek bir üye devlette kullanımı bile yeterli olabilmektedir.

⁴⁷⁶ DİRİKKAN, s. 31 dn. 90.

⁴⁷⁷ ABAD Dosya no: C-108/97.

⁴⁷⁸ ABACIOĞLU VİSKUŞENKO, s. 35.

⁴⁷⁹ ABAD Dosya no: C-98/11 P.

⁴⁸⁰ Karar no: [2004] EWHC 520 (Ch). (<http://www.oami.europa.eu/pdf/natcourt/compass.pdf>) E.T. 10.07.2020

⁴⁸¹ ABAD Dosya no: C-159/13.

Avrupa Birliđini ekonomik aıdan tek bir lke dolayısıyla tek bir pazar olarak deęerlendirdiđimizde AB hukukunda kabul edilen esasların lkemizde de kıyasen uygulanabileceđi sylenebilir. rneđin AB'ye ye bir devlet, bu ortak pazarın bir blgesi gibi dřnlebilir. Bundan hareketle, rneđin yalnızca Akdeniz blgesinde tanınan bir tescilsiz iřaret, sonraki bir marka bařvurusuna yapılan itiraza dayanak teřkil edebilecektir ya da *Tresplain Investment* davasında⁴⁸² rneđine rastlandıđı gibi ticaret hacmi yksek birkaç ilde kullanılması ve ayırt edicilik kazandırılması yeterli olacaktır.

⁴⁸² ABAD Dosya no: C-159/13.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KULLANIMA DAYALI ÖNCELİK HAKKININ KULLANILMASI ve SINIRLARI

1. KULLANIMA DAYALI ÖNCELİK HAKKI SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

1.1. SMK Kapsamında Sahip Olunan Haklar

1.1.1. Marka Başvurusuna İtiraz Hakkı

Tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret kavramının ilk olarak düzenlendiği yer, SMK'nın nispi ret sebeplerini düzenleyen 6. maddesinin 3. fıkrasıdır. Anılan fıkra göre *başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.*

SMK m. 6/3'ten doğan kullanıma dayalı öncelik hakkının tescil prosedürü içerisinde ilk olarak kullanılabilirdiği yer marka başvurusuna itiraz işlemidir. Bu kapsamda, tescil başvurusu yapılan bir markanın SMK m. 6/3'ten kaynaklanan kullanıma dayalı bir öncelik hakkına halel getirdiğini iddia eden kişi, *ilgili kişi*⁴⁸³ sıfatıyla marka başvurusunun Bülten'de yayımlanmasından itibaren iki ay içerisinde bu başvuruya itiraz edebilir (SMK m. 18/1).

İtiraz, yazılı ve gerekçeli olarak Kurum'a yapılır. İtiraz gerekçelerinin birinci fıkrada belirtilen süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır (SMK m. 18/2). Kurum, başvuru sahibinden itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmesini ister. Kurum gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. Görüşlerin veya istenilen ek bilgi ve belgelerin süresinde Kurum'a sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir (SMK m. 19/1).

⁴⁸³ Buna karşın, marka başvurusunun yayımlanmasından sonra *herkes*, marka başvurusunun 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hariç diğer bentleri kapsamında tescil edilemeyeceğini belirten yazılı ve gerekçeli görüşlerini markanın tesciline kadar Kurum'a sunabilir. Ancak bu kişiler, Kurum nezdinde işlemlere taraf olamaz (SMK m. 17/1).

Burada SMK ile getirilen bir yenilik olan kullanım kanıtı meselesinin SMK m. 6/3 kapsamında uygulanma ihtimalini irdelemek gerekir. Bilindiği üzere SMK'nın 6. madde(sinin) 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 içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanılmaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir (SMK m. 19/2). Madde gerekçesine göre, bu düzenleme ile tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanılmasının sağlanması ve yayıma itiraz müessesesinin afaki veya kötüniyetli bir şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Her ne kadar Kanun'un 19/2. maddesinde, kullanım kanıtının Kanun'un 6/1 maddesi kapsamında yapılan itirazlar bakımından istenebileceği ve her ne kadar gerekçede amacın tescilli markaların piyasada etkin kullanılmasının amaçlandığı yazsa da; SMK m. 6/3 bakımından da bir değerlendirme yapmak gerekir. Zira ülkemizde tescilsiz olarak kullanılan markaların sayısı hiç de azımsanamayacak sayıdadır. Piyasada etkin olarak kullanılmayan tescilsiz markaların redde gerekçe olması haksızlıklara yol açacaktır.

Ayrıca hatırlatmak gerekir ki, ikinci bölümde ifade edildiği üzere tescilsiz işaretler bakımından da bir kullanma yükümlülüğü vardır.⁴⁸⁴ Eğer amaç, piyasada etkin biçimde kullanılmayan bir markanın tescile engel olmasını engellemekse kullanım kanıtını sadece m. 6/1 kapsamındaki itirazlarda değil, SMK m. 6/3 kapsamında ve hatta diğer bazı nispi ret sebepleri kapsamında⁴⁸⁵ yapılan itirazlara da uygulamak gerekir. Nitekim yayıma itirazın incelenmesi başlıklı 19/2. maddenin mehzarı olan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 47/2. maddesinde kullanım kanıtının istenebilmesi, belli bir ret sebebiyle sınırlandırılmamıştır.

Önerimiz, kullanım kanıtının m. 6/3 kapsamındaki itirazlar bakımından da uygulanması gerektiğidir. Tabi bu durumda tescilli bir marka söz konusu olmadığından, kanunda ifade edildiği gibi *başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye'de en az beş yıldır tescilli*

⁴⁸⁴ Bkz. 2. Bölüm, 2.5.1. no'lu başlık.

⁴⁸⁵ Örneğin SMK m. 6/2, m. 6/5, m. 6/6 (özellikle ticaret unvanı ve diğer fikri mülkiyet hakları bakımından) uygulanması gerekir. SMK m. 6/4 bakımından kullanım kanıtı istenemez çünkü zaten bu kapsamdaki bir markanın Türkiye'de kullanılmış olması zorunlu değildir (bkz. 1. Bölüm, 2.1.3.1. no'lu başlık). SMK m. 6/8 bakımından markanın itiraz gerekçesi olabilmesi için zaten fıkrada belirtilen iki yıllık süre içinde kullanılmış olması gerekmektedir. SMK m. 6/7'de aynı düzenlemenin niçin yapılmadığı ise merak konusudur.

olması şartı aranmayacaktır. Bunun yerine doğrudan tescilsiz markanın, başvuru veya rüçhan tarihinden önce bir müddet fiili olarak kullanıldığına dair kanıt istenebilir. Çünkü ikinci bölümde de ifade ettiğimiz gibi tescilsiz işaret üzerinde hak elde edebilmek için kesin bir kullanım süresi tayin etmek imkânsızdır.⁴⁸⁶ Çok kısa sürede yapılan yoğun kullanım ile hak elde edilebileceği gibi uzun zaman da alabilir.

Nihayet itirazın incelenmesi neticesinde markanın, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir. Aksi hâlde itirazın reddine karar verilir (SMK m. 19/3).

Fakat yayıma itirazı reddedilmiş olan kişi bu ret kararına karşı bu kez de *karara itiraz* yoluna başvurabilir (SMK m. 20/1). Şekli eksiklik içermeyen itirazlar, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi (YİDD) bünyesinde bulunan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından incelenir (SMK m. 21/1). Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda, itiraz yoluna başvuran kişinin itirazı da reddedilirse bu kez dava yoluna başvurulabilir. Çünkü Kurul'un vermiş olduğu bu karar Kurum'un nihai kararı niteliğindedir (SMK m. 21/4).

1.1.2. YİDD (Kurul) Kararının İptali Davası Açma Hakkı

Kurul tarafından verilen kararlardan menfaatinin zarar gördüğünü iddia eden kişiler, konumuz özelinde tescil başvurusuna itiraz eden ve bu itirazı reddedilen kişi, YİDD kararının iptali davası açabilir. Bu davada görevli ve yetkili mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'dir (SMK m. 156/1-2).

YİDD kararlarının iptali davalarında mahkeme, tescile itiraz aşamasında Kurum'a yapılan itirazlar çerçevesinde bir değerlendirme yapacağından, dava dilekçesinde itiraz sebeplerinden farklı sebepler belirtilse bile bu sebepler inceleme konusu yapılamaz. Gerçekten de *itiraz sebepleriyle bağlılık ilkesi* gereğince iptal davasının konusunu yalnızca itiraz sebepleri oluşturacaktır.⁴⁸⁷

YİDD kararının iptali davası açılması, sürmekte olan marka tescil işlemlerini durdurmaz.⁴⁸⁸ Ancak Kaya'ya göre mahkemece verilecek bir tedbir kararı ile tescil

⁴⁸⁶ Bkz. 2. Bölüm, 2.5.3. no'lu başlık.

⁴⁸⁷ KAYA, s. 178-179; KARAN/KILIÇ, s. 157-158; KALE Serdar, Marka Davalarında Yargılama Usulü, Adalet Yayınevi, Ankara 2020, s. 293.

⁴⁸⁸ KAYA, s. 179; KALE, s. 290.

işlemlerinin durdurulması mümkündür.⁴⁸⁹ Burada söz konusu olan bir tescilsiz marka olduğu için ihtiyati tedbire ilişkin şartların dikkatle incelenmesi gerekir.

Öncelikle ihtiyati tedbir talep edenin bu talebini dayandırdığı, maddi hukuk anlamında bir hakkın varlığı şarttır.⁴⁹⁰ Dayandığımız hak bir tescilli marka olsa idi, bunu ispatlamakta bir zorluk yoktu. Fakat tescilsiz bir markaya dayandığımızda, bunu YİDD karar iptali davasında ihtiyati tedbir talep ettiğimiz aşamada ispat etmek kolay olmayacaktır. Kaldı ki, tescilli marka bakımından bile tescil, marka hakkının şeklen geçerli olduğuna delalet etse de maddi hukuk bakımından hakkın mevcudiyetini garanti etmeyeceği, fakat yine de sicilde adı yazanın hak sahibi olduğuna ilişkin bir karine kabul edildiği hatırlanmalıdır.⁴⁹¹

İhtiyati tedbir kararının, maddi hakkın varlığı incelenmeksizin verilebileceği yönünde bir görüş⁴⁹² olsa da tedbir talep eden tarafın, davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etme zorunluluğu (HMK m. 390/3) göz önüne alındığında buna katılmak mümkün değildir. Bu itibarla, tescilsiz bir marka hakkına dayanarak ihtiyati tedbir talebinde bulunulmuşsa, tescilsiz marka hakkının da yaklaşık olarak ispat edilmesi gerekir.⁴⁹³

İhtiyati tedbir sebeplerine baktığımızda; *dava konusu kullanımın, (1) ülke içinde kendi sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte olduğunu veya (2) gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartının arandığını* görmekteyiz (SMK m. 159/1). Aslında konumuz bakımından düşünüldüğünde, YİDD karar iptali davasında talep edilen tedbirin konusu ‘tescil işlemlerinin durdurulması’ olduğundan yukarıda sayılan sebeplerle tam olarak örtüşmediği anlaşılmaktadır. Çünkü marka, tescil aşamasındayken henüz ortada bir kullanımın olmadığı veya bu yönde ciddi çalışmaların yapılmadığı durumlarla karşılaşılabilmesi yüksek bir ihtimaldir. Mesela marka başvurusunu yapan kişi markasını geleceğe yatırım olarak yapmış olabilir.

SMK m.159’un 2. fıkrası da bu örtüşmeme durumunu destekler niteliktedir: “*İhtiyati tedbirler özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır: a) Davacının sınai mülkiyet*

⁴⁸⁹ SMK’nın ihtiyati tedbiri düzenleyen 159. maddesi şu şekildedir: *Bu Kanun uyarınca dava açma hakkı olan kişiler, dava konusu kullanımın, ülke içinde kendi sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, verilecek hükmün etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir* (SMK m. 159/1).

⁴⁹⁰ **DEREN-YILDIRIM Nevhis**, Haksız Rekabet Hukuku ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku’nda İhtiyati Tedbirler, 2. Baskı, Alkım Yayınevi, İstanbul 2002, s. 42.

⁴⁹¹ **DEREN-YILDIRIM**, s. 44.

⁴⁹² **ERİŞİR Evrim**, Geçici Hukuki Korumanın Temelleri ve İhtiyati Tedbir Türleri, On İki Levha Yay. İstanbul 2013, s. 181’den naklen **LEİPOLD**, s. 83.

⁴⁹³ **KALE**, s. 230.

hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin önlenmesi ve durdurulması. b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen tecavüze konu ürünlere, bunların üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalara [...] el konulması ve bunların saklanması. c) Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi.”

SMK’da düzenlenen bu tedbir sebepleri; ihtiyati tedbir türlerinden, teminat amaçlı ihtiyati tedbir ile ifa amaçlı (özellikle bir alt türü olan müdahalenin men’ine yönelik) ihtiyati tedbir başlıkları altına girmektedir.⁴⁹⁴ Buna karşın YİDD karar iptali davasında talep edilen ‘tescil işlemlerinin durdurulması tedbiri’ ise kanımca *düzenleme amaçlı ihtiyati tedbirler* sınıfına girer. Nitekim bu tip ihtiyati tedbirlere tüzel kişilerin vermiş oldukları kararların iptaline yönelik inşai davalarda başvurulabilir.⁴⁹⁵

Öte yandan, sırf YİDD karar iptali davasındaki tedbir talebiyle SMK m. 159’daki sebeplerin örtüşmediği gerekçesiyle tedbir talebini reddetmek kanımca yanlış bir karar olacaktır. Keza ihtiyati tedbirlerle ilgili SMK’da hüküm bulunmayan hususlarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır (SMK m. 159/3). Bu sebeple SMK kapsamında YİDD karar iptali davasında tescil işlemlerinin durdurulması tedbirinin istenemeyeceği kabul edilse bile bu talep HMK uyarınca yapılabilir.

Son olarak YİDD karar iptali davalarının etkileri ile ilgili olarak şunlar söylenebilir. SMK’da açıkça belirtilmiş olmasa da iptal davalarının tabiatı gereği, mahkemece verilen karar inşai etki yaratır, yani kararın kesinleşmesiyle birlikte Kurum’un tesis ettiği kararın tüm neticeleri ortadan kalkar.⁴⁹⁶ Ayrıca YİDD kararlarının iptali davalarında verilen kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez (SMK m. 162).

1.1.3. Sonraki Markanın Hükümsüzlüğünü İsteme Hakkı

Yukarıdaki iki başlıkta, kullanıma dayalı öncelik hakkına dayanarak bir marka tescil başvurusuna itiraz edilebileceğini, yapılan itirazın reddedilmesi durumunda Kurum’un nihai kararı niteliğinde olan YİDD kararının iptali için dava açılabilirliğini ifade ettik.

Bu aşamada, kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibi tarafından açılan YİDD karar iptali davasının kabul edilerek tescil başvurusunun olumsuz sonuçlanması durumunda bir sorun yoktur. Fakat YİDD karar iptali davası reddedilip marka tescil edildiğinde kullanıma dayalı

⁴⁹⁴ İhtiyati tedbir türleri için bkz. **DEREN-YILDIRIM**, s. 80-90.

⁴⁹⁵ **DEREN-YILDIRIM**, s. 94.

⁴⁹⁶ **YASAMAN**, C. II, s. 943; **KAYA**, s. 179; **KALE**, s. 289; Çağlar ise YİDD kararının iptali davasının etkisini tek başına değerlendirmemiş, -bir sonraki başlıkta açıklayacağımız üzere- hükümsüzlük talebi ile birlikte ileri sürüldüğü durumu dikkate alarak markanın terkin edileceğini ifade etmiştir (**ÇAĞLAR**, s. 92).

öncelik hakkı sahibinin başvurabileceği bir hukuki çare daha bulunmaktadır: hükümsüzlük davası açmak.⁴⁹⁷

SMK'nın 25/1 maddesinin 6. maddesine yapmış olduğu atıf sebebiyle, hak sahibi olduğunu iddia eden kişiler tescil aşamasındayken markanın tesciline engel olamamışsa, daha sonra hükümsüzlük davası açmak suretiyle sonraki markanın hükümsüz kılınmasını sağlayabilir. Bu itibarla kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibi de SMK (m. 25/1'in yaptığı gönderme sebebiyle) m. 6/3'e dayanarak açacağı bir hükümsüzlük davası ile istediği sonuca ulaşabilecektir.

Tescilsiz markaya dayanarak açılan hükümsüzlük davasında sadece tescilsiz markanın kullanıldığı mal ve hizmetler bakımından hükümsüzlük istenebilir:

“Mahkemece, uyulan bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, davacının 08.08.2004 tarihinden itibaren “...” ibareli markasını program ismi olarak tescilsiz biçimde kullandığı, bu kullanım nedeniyle markanın bilinir hale geldiği, marka üzerinde öncelik hakkının davacıya ait olduğu, 556 sayılı KHK'nın 8/3. maddesi ile specialite prensibi gereğince sadece benzer veya aynı sınıflar yönünden markanın hükümsüzlüğünün istenilebileceği, 2011/01547 sayılı “...” , 2011/07913 sayılı “...” , 2011/07917 sayılı “...” markalarının “Spor, kültür ve eğlence hizmetleri, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri”, yönünden itibasın olduğu gerekçesi ile anılan hizmet yönünden markaların kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.”⁴⁹⁸

Hükümsüzlük davasının davacısı Kanun'da menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları olarak sayılmıştır (SMK m. 25/2). Konumuz bağlamında menfaati olan kişi SMK m. 6/3'e dayanarak kullanıma dayalı öncelik hakkı olduğunu iddia eden kişidir. Hükümsüzlük davasının davalısı ise, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı olan kişiler veya hukuki halefleridir. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez (SMK m. 25/3).

Burada akıllara gelebilecek bir soru, tescil başvurusuna itiraz edip itirazı reddedilen hak sahibinin açmış olduğu YİDD karar iptali davasında verilen hükmün, açılacak olan hükümsüzlük davası bakımından kesin hüküm teşkil edip etmeyeceğidir. Çünkü bu durumda *aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması* şartına aykırılık halinden dava

⁴⁹⁷ Elbette hükümsüzlük davası açma hakkı tescil aşamasında tescile itiraz etme veya YİDD karar iptal davası açma haklarına bağlı değildir. Bu süreçleri takip etmeden de doğrudan hükümsüzlük davası açılabilir.

⁴⁹⁸ 11.HD. 27.11.2018, 2017/1726 E. 2018/7412 K.

şartı yokluğu sebebiyle davanın usulden reddine karar verilebilir (HMK m. 114/1-i). Öğretide bir görüşe göre YİDD kararının iptali davasında verilen hükmün, hükümsüzlük davası bakımından kesin hüküm teşkil etmemesi gerekir.⁴⁹⁹ Gerekçe olarak HMK'nın kesin hüküm başlıklı 303/1. maddesi işaret edilmiştir. Bu maddeye göre *bir davaya ait şekli anlamda kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddi anlamda kesin hüküm oluşturabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması gerekir.*

Bu görüşü hemen kabul etmeden önce HMK 303/1'de sayılan hususları sırayla incelemek gerekir. (1) İlk olarak taraflara baktığımızda; YİDD karar iptali davasının tarafları hak iddiasında bulunan kişi ile Kurum iken, hükümsüzlük davasının tarafları hak iddiasında bulunan kişi ile dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişi veya hukuki halefleridir.⁵⁰⁰

(2) İkinci olarak dava sebepleri⁵⁰¹ bakımından; YİDD karar iptali davasının konusu olan vakıalarla hükümsüzlük davasının konusu olan vakıaların çoğu zaman ortak olduğu göz önüne alındığında bu şart kolaylıkla sağlanmaktadır. Dolayısıyla ilk davanın sonucunun kesin hüküm teşkil edip etmeyeceği çoğunlukla 1. ve 3. unsurların değerlendirilmesi sonucu belli olacaktır.

(3) Üçüncü olarak inceleyeceğimiz *ilk davanın* (YİDD karar iptali davasının) *hüküm fıkrası ile ikinci davaya* (hükümsüzlük davası) *ait talep sonucunun aynı olması* durumunu (yani *davaların konularının aynı olması* durumunu⁵⁰²) ise iki ihtimale binaen incelemek gerekir.

İlk ihtimalde, YİDD karar iptali davasında sadece kararın iptali istenmiş olabilir. Bu durumda ilk davanın (YİDD karar iptali davasının) hüküm fıkrası ile hükümsüzlük davasının talep sonucu birbirinden farklı olacaktır. Bu durumda ilk davanın (YİDD karar iptali

⁴⁹⁹ KALE, s. 290.

⁵⁰⁰ Hükümsüzlük davasını açabilecek kişiler sadece ilgili hak sahibi değildir; menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları da hükümsüzlük davası açabilir (SMK m. 25/2). Ancak biz konumuz bağlamında öncelik hakkı sahibi olduğunu iddia eden kişi üzerinden ele aldık.

⁵⁰¹ “*Dava sebeplerinden kasıt, davada dayanılan vakılardır. Kesin hüküm haline gelen vakıalar ile yeni davadaki vakıaların aynı olması halinde dava sebeplerinin aynı olması şartı gerçekleşmiş olur.*” (YILMAZ Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2013, s. 1343).

⁵⁰² YILMAZ Ejder, s. 1342.

davasının), daha sonra açılacak bir hükümsüzlük davası için kesin hüküm teşkil etmeyeceği açıktır.⁵⁰³

İkinci ihtimalde, YİDD karar iptali davasında (marka bu esnada tescil edilmişse) hükümsüzlük de talep edilmiş olabilir. Başka bir ifadeyle, YİDD karar iptali davası ile hükümsüzlük davası terditli dava biçiminde açılmış olabilir⁵⁰⁴ (HMK m. 111). Bu durumda YİDD kararının iptali talebi ile hükümsüzlük talebi arasında bir aslilik-feri'ilik ilişkisi olduğundan⁵⁰⁵ mahkeme öncelikle YİDD kararının iptali talebini değerlendirecektir.

⁵⁰³ Buna karşın YİDD karar iptali davasının sonradan açılacak hükümsüzlük davası bakımından güçlü bir takdiri delil teşkil ettiğini kabul etmek gerekir. Gerçekten de mutlak ya da nispi ret sebeplerinden bir veya birkaçının iptal davasının konusu olduğu durumlarda, hükümsüzlük davasında yeniden tahkikatı gerektirecek bir husus bulunmayabilir. Zira mutlak veya nispi ret nedenlerinin varlığı mahkemece daha önce tartışılmış ve bu konuda hüküm tesis edilmiştir. Bu durumda YİDD karar iptali davasının hükümsüzlük davası bakımından güçlü bir takdiri delil teşkil etmesi hukuk istikrarı ve usul ekonomisi açısından önemlidir (**KALE**, s. 291).

⁵⁰⁴ Normalde YİDD karar iptali davası ile hükümsüzlük davasının *davalıları* farklı olduğu için bu davaların terditli dava şeklinde açılması mümkün değildir. Zira HMK'nın *Terditli Dava* başlıklı 111. maddesinde davacının, *aynı davalıya* karşı birden fazla talebi olduğu durumlarda terditli dava açılabileceğini söylemektedir. Fakat uygulamada tescil başvurusuna yapılan itirazın YİDD tarafından reddedilmesi üzerine marka tescil edildiği için (tabii burada YİDD karar iptali davası açıldığı sırada markanın tescil edilmiş olduğunu varsayıyoruz) Kurum'a husumet yöneltilecek iptal talebiyle birlikte hükümsüzlük de talep edilmektedir. Kanımca HMK'nın anılan maddesiyle uygun düşmemesine rağmen usul ekonomisi ilkesi gereğince böyle bir uygulamaya gidilmiştir. Nitekim Yargıtay bir kararında “[...] *Enstitü aleyhine açılan dava sonucu verilecek karar sonucu itibarıyla marka başvurusuna itiraz edilen dava dışı [...] Şti'nin marka haklarını etkileyeceğinden bu tür davada husumetin Enstitü ile birlikte bu kişiye de yöneltilmesi zorunlu bulunmaktadır. [...] yine davacı vekiline yukarıda adı geçen şirkete karşı da ayrı bir dava açılması için önel verildikten sonra açıldığı takdirde her iki davanın birleştirilerek incelenmesi ve hâsıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekecektir.*” şeklinde hüküm kurmuştur (11. HD. 10.07.1997 tarih, 1997/4836 E. 1997/5634 K. aktaran **KAYA**, s. 180, dn. 222). Daha sonra karar düzeltme istemi üzerine 11. HD, “*davanın TPE'nin kararının iptaline ilişkin bulunduğu, böyle bir davanın TPE aleyhine ikame edilip neticelendirilmesi gerektiği, müdahilin (marka tescil başvurusu) davada taraf yapılmasının zaruri olmadığı*” yönünde karar vermiştir (06.03.1998, 126 E. 1456 K.). Arkan kanımca da haklı olarak, 11. HD'nin ilk uygulamasını uyuşmazlığın tek aşama içinde ve hızlı biçimde çözümlenmesi açısından daha uygun bulmuştur (**ARKAN**, C. II, s. 162 dn. 26). Yani özetle, uygulamada davanın sadece Kurum aleyhine açılması halinde davacıya, marka sahibi aleyhine dava açması için süre verilmekte ve sonra da her iki dava birleştirilmektedir (**KAYA**, s. 180). Fakat bu sefer de davaların farklı yargı çevrelerindeki mahkemelerde açılması durumunda birleşmeleri mümkün olmayacağından (HMK m. 166/1 uyarınca davaların birleşebilmesi için aynı yargı çevresinde olmaları gerekir) uygulamada usul ekonomisine uygun olarak en baştan birlikte açılmaktadır. Sonuç olarak, böyle bir durumda davacı, Kurum ile birlikte sicilde marka sahibi olarak gözüken kişiyi de davalı olarak göstermelidir.

⁵⁰⁵ “*İptal ve hükümsüzlük davaları terditli olarak birlikte açılabilir; ihtiyati tedbir kararı alınmadıkça, açılan bir iptal davası markanın tescilini engellemez; açılan iptal davasına rağmen marka tescil olunursa, hükümsüzlük davasına devam olunur*” 11. HD. 26.04.2004, 2003/10337 E. 2004/4474 K. (**KARAN/KILIÇ** s. 442'den naklen).

“*Dairemizin yerleşik içtihatları uyarınca ve mahkemece de kabul edildiği üzere TPE YİDK kararının iptali için dava açılırken, yargılama sırasında başvuru marka olarak tescil edilir ise hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemi ile terditli dava açılması mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde açılan hükümsüzlük davası, mahkeme kabulünün aksine, TPE YİDK kararının iptali davasına sıkı sıkıya bağlı bir dava olmayıp, TPE YİDK kararının iptali davasından bağımsız, ayrı bir davadır.*” (11. HD. 04.03.2015, 2014/17363 E. 2015/2897 K).

Mahkeme YİDD kararının hukuka aykırı olduğuna karar verirse YİDD kararını iptal edecektir. Bu durumda iptal davasının geçmişe etkili inşai hüküm doğurması sonucu, marka geçmişe etkili olarak terkin edilir.⁵⁰⁶

Mahkeme, YİDD kararının hukuka uygun olduğunu değerlendirirse iptal davasını reddedip, fer'i talep olan hükümsüzlük talebini incelemeye geçecektir. Fakat YİDD karar iptali davasının konusu olan vakıalarla hükümsüzlük davasının konusu olan vakıaların çoğu zaman ortak olduğu göz önüne alınırsa, bu durum, YİDD kararının iptalini gerektirecek sebeplerden başka bir hükümsüzlük sebebinin olması halinde söz konusu olabilecektir.⁵⁰⁷ İşte böyle bir sebebin varlığı halinde mahkeme hükümsüzlük talebini inceleyip karara bağladığında, artık bu hüküm fıkrası ile daha sonra açılacak bir hükümsüzlük davasının talep sonucu aynı olacağından kesin hüküm teşkil ettiği söylenebilir. Ancak böyle bir durumda bile, sonradan hükümsüzlük gerekçesi oluşturabilecek yeni delil veya vakıalar ortaya çıkmış ise yine hükümsüzlük davası açılabilir.⁵⁰⁸

Özetle iki durumda YİDD karar iptali davası, daha sonra açılacak bir hükümsüzlük davası için kesin hüküm oluşturmaz: 1-YİDD karar iptali davasının hükümsüzlük davası ile terditli dava şeklinde açılmadığı durumlarda. 2-Terditli dava şeklinde açılmış olduğu durumlarda asli talebin reddedilmesi üzerine, fer'i talep olan hükümsüzlük hakkında karar verildikten sonra hükümsüzlük sebeplerine ilişkin yeni vakıaların ortaya çıkması durumunda.⁵⁰⁹

Öte yandan öğretilerdeki başka bir görüş YİDD kararının iptali için açılan davanın da reddedilmesi ve bu kararın kesinleşmesi üzerine aynı nispi ret sebebine dayanarak hükümsüzlük davası açılmayacağını söylemektedir.⁵¹⁰

Son olarak, hükümsüzlük davalarının etkisine baktığımızda, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanun'la sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır. Fakat bu durumun iki

⁵⁰⁶ KALE, s. 292.

⁵⁰⁷ KALE, s. 292-293.

⁵⁰⁸ “İşte, davacının Kurum nezdinde yaptığı ve YİDD tarafından reddedilen itiraz sebepleri, iptal davasının konusu olabileceğinden aynı sebeplerin daha sonra hükümsüzlük davasının da konusu olabilmesi mümkün değildir. Çünkü bu sebepler mahkemece değerlendirilip karara bağlanmıştır. Hükümsüzlük davasına konu olabilecek sebepler, iptal davasına ve dolayısıyla itiraza konu olmayan sebeplerdir.” (KALE, s. 293).

⁵⁰⁹ Belirtmek gerekir ki, eğer YİDD karar iptali davası kesinleşmeden hükümsüzlük davası açılırsa, YİDD karar iptali davasının sonradan açılacak hükümsüzlük davası için kesin hüküm oluşturduğu durumlar bakımından, bu kez de derdestlik itirazı gündeme gelebilecektir (HMK m. 114/1-1). Yani kesin hükme ilişkin esaslar aslında derdestlik bakımından da geçerlidir. Aralarındaki fark; derdestlik durumunda dava görülüyor iken kesin hükümde dava bitmiş, yargı son sözünü söylemiş durumdadır. (YILMAZ Ejder, s. 1342).

⁵¹⁰ ARKAN, C. I, s. 118.

istisnası vardır: (1) Hükümsüzlük kararından önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar. (2) Hükümsüzlük kararından önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler. Hükümsüzlük kararlarının geriye dönük etkisi bu iki durumu etkilemez. Fakat bu durumlarda bile marka sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklıdır (SMK m. 27/3).

Markanın hükümsüzlüğüne veya iptaline ilişkin kesinleşmiş kararlar, herkese karşı hüküm doğurur (SMK m. 27/5). Hükümsüzlük veya iptal kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir ve durum Bülten’de yayımlanır (SMK m. 27/7). Ayrıca hükümsüzlük davalarında verilen kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu kural, ilamın ferileri hakkında da uygulanır (SMK m. 162).

1.2. Önceki Tescilsiz İşaretin Tecavüz Teşkil Eden Sonraki Marka Karşısındaki Durumu

1.2.1. Tecavüze İlişkin Davalar ve Tazminat Davasının SMK Bakımından Talep Edilip Edilemeyeceği Sorunu ve SMK 155 Hükümünün Tescilsiz İşaretler Bakımından Uygulanabilirliği

1.2.1.1. Tecavüze İlişkin Davalar ve Tazminat Davasının SMK Bakımından Talep Edilip Edilemeyeceği Sorunu

Kullanıma dayalı öncelik hakkının konusu olan tescilsiz bir işaretin, sonraki markanın kullanımını yasaklatma hakkı verip vermeyeceği tescilsiz markanın sahibine münhasır hak (tekel hakkı) verip vermeyeceğine göre değişir. Çünkü üçüncü kişilerin izinsiz ve yetkisiz kullanmasını engelleme hakkı tekel hakkının bir sonucudur.⁵¹¹ Bir işaretin tescilli olup olmadığına bakılmaksızın, işaret üzerinde kazanılan markasal hakkın (marka hakkı) sahibine münhasır yetkiler verdiği ise şüphesizdir. Bu sebeple söz konusu *tescilsiz* marka da olsa, tecavüz oluşturan kullanımları ve diğer fiilleri yasaklama hakkını bahşeder. Mesele, bu hakkın SMK kapsamında kullanılıp kullanılamayacağıdır.⁵¹²

⁵¹¹ Aynı yönde **ALICA Türkay**, Önceki Tarihli Hakların Etkisi, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (edt. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK), BTHAE T. İş Bankası A.Ş. Vakfı Yayınları, Ankara 2017, s. 681.

⁵¹² Hatırlatalım ki, tescilsiz marka sahibinin münhasır haklarından olan ‘marka başvurusuna itiraz etme’ (m. 6/3) ve ‘tescil edilen benzer markanın hükümsüzlüğünü isteme’ (m. 25/1) hakları SMK’da düzenlenmiştir. Yani bu iki hak tescilsiz marka için SMK tarafından da tanınmıştır.

Yasal düzenlemelere baktığımızda SMK'nın 29. maddesi marka hakkına tecavüz sayılan fiilleri düzenlemektedir. Bu maddede dört bent halinde tecavüz halleri sıralanmış, bunlardan (a) bendi Kanun'un 7. maddesine atıf yaparak, 7. maddedeki kullanımların sahibinin izni olmaksızın yapılmasının marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini söylemiştir.

Atıf yapılan 7. maddenin başlığı 'Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı ve İstisnaları' şeklindedir. Maddenin 2. fıkrasında marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, önlenmesini talep edebileceği fiiller sayılmadan önce '*SMK ile sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde edileceği*' ve '*marka tescilinden doğan hakların münhasıran marka sahibine ait olduğu*' ifade edilmiştir.

Yedinci maddenin geri kalanında tecavüz teşkil eden fiillere karşı sadece *tescilli* markanın korunduğuna dair bir ibare olmasa da, 7. maddenin kenar başlığı ve birinci fıkrası ile ikinci fıkranın ilk cümlesi dikkate alındığında, 7. madde kapsamındaki yasaklama hakkının sadece *tescilli* marka sahipleri bakımından mevcut olduğu anlaşılmaktadır.

Tecavüz hallerini düzenleyen 29. maddenin 1. fıkrasında, 7. maddeye atıf yapan (a) bendi dışındaki (b), (c) ve (ç) bentlerinde de söz konusu tecavüz hallerinin yalnızca *tescilli* markaya ilişkin olduğuna dair bir ifade yoktur. 29. maddenin 1. fıkrasında sadece "*aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılır*" ibaresi yer almaktadır. Hal böyle ise de, Kanun'un genel lafzına baktığımızda 29. maddede ifade edilen 'marka hakkı'ndan *tescilli* marka üzerindeki hakkın; 'tecavüz halleri'nden ise *tescilli* markaya yapılan tecavüz hallerinin kastedildiği anlaşılmaktadır.

Nitekim doktrinde de *tescilsiz* markayla iltibas yaratacak fiillerin veya daha geniş ifadeyle tecavüz teşkil eden hallerin marka hakkının ihlali (m. 29) değil, şartları varsa haksız rekabet oluşturduğu söylenmiştir. Bu noktada, *tescilsiz* markalar bakımından SMK kapsamındaki özel koruma sadece marka tesciline itiraz ve hükümsüzlük davası açma yetkisi olarak düzenlenmiştir.⁵¹³

Tescilsiz markaya tecavüz halinde, mütecaviz eylemlerin sonlandırılmasının ve diğer önlemlerin SMK kapsamında değil, haksız rekabet hükümleri kapsamında talep edilebilmesi kanımca da isabetli bir düzenleme ve kabuldür. Zira aksini kabul halinde, yani *tescilsiz* marka sahibine SMK kapsamında sonraki markanın kullanımını yasaklatma hakkı verirsek bu defa

⁵¹³ **BOZGEYİK**, s. 8. Aynı yönde **YASAMAN**, C. I, s. 4; **ÇOLAK**, 4. Baskı, s. 577; **DİRİKKAN**, s. 29. Ayrıca her ne kadar 29. maddede sayılan haller *tescilli* marka bakımından geçerli olsa da kanımca, haksız rekabet koruması uygulanırken *tescilsiz* markaya tecavüz sayılan hallerin tespiti ve tanımlanması bakımından örnek teşkil edebilir.

da tescilli markalara sağlanan korumayla aralarında bir fark kalmayacak ve tescil sistemi anlamsız hale gelecektir.⁵¹⁴

SMK'nın Beşinci Kitabının Birinci Kısmı olan *Ortak Hükümler* başlığı altında sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin mahkemeden talep edebileceği hususlar düzenlenmiştir (m. 149). Bunlar; fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti, muhtemel tecavüzün önlenmesi, tecavüz fiillerinin durdurulması, tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini gibi TTK'nın haksız rekabet hükümlerinde düzenlenen taleplere benzer taleplerdir. Bunlardan başka fikri mülkiyet haklarına uygulanabilen diğer kanunlarda olmayan özel hukuki himaye halleri de SMK'da düzenlenmiştir. Bu haller şunlardır:

- Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulması (m. 149/1-d).⁵¹⁵
- El konulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması (m. 149/1-e).⁵¹⁶
- Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere el konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası (m. 149/1-f).⁵¹⁷
- Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi (m. 149/1-g).⁵¹⁸

TTK'da tazminat davaları bakımından haksız rekabet sebebiyle zarar gören kişi, kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini, TBK'nın 58. maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat verilmesini talep edebilir (TTK m. 56/1-d,e). Hâkim, zarar ve ziyanın

⁵¹⁴ Bu başlık altında buraya kadar ifade edilenler marka hakkına tecavüzün hukuki boyutu idi. Fakat tecavüzün cezai boyutuna baktığımızda da durum aynıdır. SMK'nın 30. maddesi tartışmaya yer vermeyecek şekilde açıkça, bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye'de tescilli olması şarttır ifadesine yer vermiştir (SMK m. 30/5). O halde, tescilsiz bir markaya tecavüz halinde SMK kapsamında değil, TTK m. 62 kapsamında cezai takibat yapılabilir.

⁵¹⁵ Bu bendin muadili TTK m. 61/2'de düzenlenmiştir. Fakat SMK'dan daha dar kapsamdadır: "*Ayrıca, hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturmaya hâlinde cezayı gerektiren haksız rekabet konusu mallara, ithalat veya ihracat sırasında hak sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde el konulabilir.*"

⁵¹⁶ Bu bendin muadili TTK'da düzenlenmemiştir.

⁵¹⁷ Bu bendin muadili TTK m. 56/1-c'de sadece "araçların ve malların imhası" bakımından düzenlenmiştir. "Cihaz ve makinelerin şekillerinin değiştirilmesi" ve "üzerlerindeki markaların silinmesi" ise sadece SMK kapsamında tanınan talep haklarıdır.

⁵¹⁸ Bu bendin muadili TTK m. 59'da düzenlenmiştir (kararın ilanı).

karşılığı olarak haksız rekabet sonucunda davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına da karar verebilir (TTK m. 56/1-e, c.2).

SMK’da tazminat 150. maddede düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre, *sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür* (SMK m. 150/1). *Hak sahibinin uğradığı zarar, fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı kapsar* (SMK m. 151/1). Yoksun kalınan kazanç ise, zarar gören hak sahibinin seçimine göre m. 151/2’de belirtilen üç değerlendirme usulünden biri ile hesaplanır. Bundan başka SMK kapsamında, sınai mülkiyet hakkının itibarı zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat istenebilir (SMK m. 150/2). Kısaca *itibar tazminatı* olarak ifade edilen bu tazminat hak sahibinin uğradığı zarardan ayrı olarak istenen bir tazminattır.

Görüldüğü üzere SMK’da düzenlenen tazminatlar; fiili kayıp, yoksun kalınan kazanç ve itibar tazminatı olmak üzere üç farklı kalemde talep edilebilmektedir.⁵¹⁹ İtibar tazminatının maddi ve manevi tazminattan farklı bir tazminat olarak mütalaa edildiği⁵²⁰ göz önüne alınırsa bu tazminat kalemlerine bir de manevi tazminat eklendiğinde toplamda dört farklı tazminat talebi mümkün olacaktır. Buna karşın TTK’nın haksız rekabet hükümlerini düzenleyen maddelerinde yalnızca maddi ve manevi tazminat talep edilebilmesi mümkündür. Özetle SMK diğer kanunlara göre sınai mülkiyet hakkı sahibine daha geniş talep hakları tanımıştır.

Bu geniş haklar kanundaki ifadeye göre *sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibine* tanınmıştır (SMK m. 149/1). Sınai mülkiyet hakkı ise SMK’nın 2/1-(1) bendine göre *markayı, coğrafi işareti, tasarımı, patent ve faydalı modeli* kapsamaktadır. Ancak bunların tescilli ya da tescilsiz olduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Yukarıda yapılan değerlendirme sonucu anlaşıldığı üzere SMK’da düzenlenen ‘tecavüz halleri’nden *tescilli* markaya yapılan tecavüz hallerinin kastedildiği anlaşılmaktadır. O halde doğal olarak bu tecavüz hallerine dayanan dava ve tazminat hakları da tescilli marka bakımından mümkündür. Bu durumun sağlanması, SMK’da düzenlenen dava ve tazminat haklarının incelenmesi ile yapılmıştır. Zira yukarıda SMK tarafından bahşedilen ve haksız rekabet hükümlerince bahşedilen hakların karşılaştırmasını yapmaktaki amaç da bunu ispatlamaktır. Gerçekten de, tescil sistemini benimseyen SMK’nın, TTK’ya nazaran oldukça geniş olan bu talep haklarını sadece tescilli markalara bahşettiği konusunda şüphe duyulmaması gerekir.

⁵¹⁹ Çolak, maddi tazminatı, fiili zarar ve yoksun kalınan kârın toplamı olarak mütalaa etmiştir (ÇOLAK, 4. Baskı, s. 772). Kanımca bu yorum doğrudur. Zira “*maddi tazminatın amacı, zarar verici olay meydana gelmese idi, zarar gören, malvarlığı açısından hangi durumda bulunacak idiyse, o durumun yeniden kurulmasıdır.*” (EREN, s. 682). Yoksun kalınan kazancın talep edilmesinde de durum aynıdır. Tecavüze konu olay vuku bulmasaydı hak sahibi o kazancı elde edecekti.

⁵²⁰ TEKİNALP, s. 504-505; KAYA, s. 300; ÇOLAK, 4. Baskı, s. 818-819; KARAN/KILIÇ, s. 533.

1.2.1.2. SMK m. 155 Hükümünün Tescilsiz İşaretler Bakımından Uygulanabilirliği

SMK'nın marka hakkına tecavüz konusuna ilişkin bir maddesi vardır ki, bu madde her ne kadar lafzında tescilli markaları işaret ediyor olsa da, tescilsiz markalara da uygulanmalıdır. Bu madde SMK'nın "*Önceki Tarihli Hakların Etkisi*" başlıklı 155. maddesidir. Anılan maddeye göre *marka, patent veya tasarım*⁵²¹ *hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.*

Anılan madde, daha önce yalnızca PatKHK'da düzenlenirken SMK ile birlikte markalar ve tasarımlar için de uygulanmaya başlamıştır. Madde gerekçesine göre *maddeyle, başkasının sınai mülkiyet hakkına tecavüz ettikleri tespit edilen kişilerin, o sınai mülkiyet hakkından daha sonraki bir tarihte kendi adlarına yapılan tescile dayanmalarının önü kapatılmıştır. Sonraki tarihli tescil, bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmemiştir. Böylece aradaki kullanımların şartları gerçekleşmişse hakka tecavüz oluşturacağı ve her ne kadar davalı taraf adına tescil mevcut olsa da bu dönemdeki kullanım için de şartları varsa tazminat sorumluluğunun doğacağı kabul edilmiştir.*

Maddenin uygulamadaki geçmişine baktığımızda, sorunun temelleri, tescilli veya tescilsiz bir marka ile sonraki tarihli tescilli bir marka arasındaki uyumsuzluklara dayanmaktadır. Böyle bir çatışmanın varlığı durumunda Yargıtay, önceki tarihli marka sahibinin bu markadan doğan haklarını sonraki marka sahibine karşı ileri sürülebilmesini, sonraki markanın hükümsüz kılınması ve terkin edilmesi şartına bağlamıştır: "*Tescilli bir markanın kullanımı hukuka uygundur. Tescilli markanın kullanımı, anılan marka bir hükümsüzlük kararıyla sicilden terkin olunmadıkça marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet yaratmaz, kullanımı durdurulamaz.*"⁵²²

Bu düşünce, temelde marka tescilinin mutlak surette meşru olduğu kabulüne dayanmaktadır ki bu sebeple eleştiri konusu olmuştur. Zira tescile tanınan mutlak tekeli

⁵²¹ Sayılan *sonraki tarihli* haklar arasında coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları olmaması, bu hakların sahibine tekeli hak tanımayan nitelikleriyle açıklanmıştır. Faydalı modeller ise SMK m. 145/1 gereğince SMK m. 155'in kapsamındadır (ŞEHİRALİ ÇELİK, SMK 155, s. 79-80). Buna karşın önceki tarihli haklar için Kanun'da bir sınırlama yapılmamıştır. *Önceki tarihli* hak olarak coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları ile sonraki tarihli marka, patent ve tasarım haklarının çatışması mümkündür (ALICA, Önceki Tarihli Haklar, s. 713).

⁵²² ALICA, Önceki Tarihli Haklar, s. 673-674.

koruma tescilin hukuka uygun olarak gerçekleştirildiği ve tescil sahibinin de gerçek hak sahibi olduğu varsayımına dayanır. Bu iki husus bakımından tescil, tescil sahibine ve tescil konusu lehine aksi ispatlanabilen bir karine yaratmaktadır.⁵²³

Tescil olgusuna mutlak ve kat'i bir koruma sağlayan bu uygulama nedeniyle sonraki markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden tecavüz davası açma imkânı olmamıştır. Bu uygulama çeşitli AB ülkelerinde de devam ederken daha sonraları İspanyol mahkemelerinin çatışan tescillere ilişkin uyuşmazlıkları ABAD önüne getirmesiyle konu açıklığa kavuşmuş;⁵²⁴ Divan, Topluluk markası sahibinin sonraki tarihli Topluluk markasının önceden hükümsüzlüğünü talep etmeksizin tecavüz davası açabileceğine hükmetmiştir. Gerekçe olarak ise 207/2009 sayılı Tüzük m. 9/1'in, "marka sahibinin tekeli hakkının, önceden hükümsüzlüğü istenmeksizin sonraki tarihli Topluluk markası sahibini de kapsadığı" şeklinde yorumlanması gerektiğini göstermiştir.⁵²⁵ Bu görüş ülkemiz hukukunda da benimsenmiş ve nihayet SMK m. 155 kaleme alınmıştır.

SMK'nın 155. maddesinde yer alan öncelik hakkının içeriğini belirlemek gerekir. Bu noktada madde kapsamına öncelik hakkına konu olarak tescilsiz markaların ve ticaret sırasında kullanılan diğer tescilsiz işaretlerin girip girmediği saptanmalıdır. Yukarıda, çalışmamızın 1. Bölüm'ünde ifade edildiği gibi, 155. maddede geçen "*daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahipleri*" ifadesi farklı şekillerde yorumlanmaya müsait olsa da rüçhan sahibinden kastedilen gerçek hak sahipleridir.⁵²⁶ Bu gerçek hak sahibi, önceki *tescilli* markanın sahibi olabileceği gibi *tescilsiz* bir marka üzerinde hak sahibi olan kişi de olabilir. Gerçekten de öğretide, MarKHK ve SMK yürürlükte değilken bile kabul edilen görüşe göre iki marka arasında çatışma olduğu durumlarda, tescilli markaya karşı, marka tescilli olmayan kişinin markayı daha önce kullanıp maruf hale getirdiği için üstün bir hakkı olduğu kabul edilmiştir.⁵²⁷

Öğretide bir görüş de, SMK m. 155 hükmünün önceki tarihli hakkın niteliğinden ziyade, *sonraki tescilin savunma aracı ol(a)maması* hususuna odaklanmış olma ihtimalini değerlendirmiştir. Bundan hareketle, eğer maddenin esas amacı tescilin bir savunma aracı olarak öne sürülememesi ise, bu maddenin uygulanması önceki tarihli hak tescilsiz olsa bile gündeme gelecektir. Bu durumda öncelik ilkesi söz konusu olduğundan, hakkın kazanılma

⁵²³ ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal, Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine -SMK m. 155 Vesilesiyle Bir İnceleme- BATİDER, C. XXXIV Sayı: 2 Haziran 2018, s. 75.

⁵²⁴ ŞEHİRALİ ÇELİK, SMK 155, s. 74.

⁵²⁵ ŞEHİRALİ ÇELİK, SMK 155, s. 77 ve aynı yerde dn. 50.

⁵²⁶ Bu konuda kavram karmaşasına çözüm olarak önerimiz için bkz. 1. Bölüm, 2.1.1. no'lu başlık.

⁵²⁷ DÖNMEZ İrfan, Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, 2. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 1992, s. 35.

şekli değil, *kazanılma anı* ve önceki markanın sonraki tarihli markanın kullanımını *yasaklatma yetkisi* dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.⁵²⁸

Aynı görüşün bir diğer yorumuna göre, SMK'da tescilsiz haklara tecavüz halleri düzenlenmemiş olsa da, diğer kanunlara tabi olan bu hakları tamamen bir kenara atmadığı, tescil sürecinde ve hükümsüzlük davaları kapsamında düzenlediği dikkate alınmalıdır. Özellikle SMK m. 6/3 bağlamında tescilsiz işaret üzerinde elde edilen “hak”, zaten sonraki tarihli tescile karşı öncelikli bir konumdadır. SMK m. 155 nezdinde önemli olan da *elde edilmiş* ve niteliği itibarıyla sonraki tescile konu markanın kullanımını *yasaklatma yetkisi veren* bir hakkın varlığıdır.⁵²⁹

Diğer taraftan SMK m. 155 hükmünde önceki hak ifadesinden kastedilenin marka, patent, tasarım gibi sınai haklar olduğu hususunda şüphe olmasa da tescilsiz ticaret unvanı, işletme adı veya diğer ayırt edici adların bu kapsama girip girmediği üzerine de düşünmek gerekir. Bunun için önce SMK m. 155'in genel olarak ticaret unvanı, kişi ismi, telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını da kapsayıp kapsamadığı üzerinde durmak gerekir.

Bilindiği üzere SMK m. 6/6, sayılan bu hakları tescile itiraz sebebi ve hükümsüzlük sebebi olarak düzenlemektedir. Bizim de katıldığımız bir görüşe göre, bu hakların sadece tescil engeli ve hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenip, bunlara ilişkin tecavüz hallerinin düzenlenmemesi bunların daha sonra tescil edilmiş haklara karşı korunmamaları gerektiğinden değil; bu hakların SMK'nın düzenleme alanı içinde yer almamalarından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple önceki tarihli bir hak FSEK, TMK, TTK gibi yasal düzenlemeler kapsamında korunuyor ise, sonraki tescilli hakka konu kullanımın önceki hakları koruyan kanunlar kapsamında tecavüz sayılması durumunda –hukuk sisteminin birliği dikkate alınarak- SMK m. 155'in bu korumaya engel olacak şekilde yorumlanmaması gerekir.⁵³⁰ Bu yorumdan hareketle, ticaret sırasında kullanılan ayırt edici ad ve işaretlerin de TTK'da haksız rekabet hükümlerine göre korunduğu göz önüne alındığında, bunlara ilişkin açılan tecavüz davaları SMK m. 155 dışında tutulmamalıdır.⁵³¹ Dolayısıyla kullanıma dayalı

⁵²⁸ ŞEHİRALİ ÇELİK, SMK 155, s. 93.

⁵²⁹ ŞEHİRALİ ÇELİK, SMK 155, s. 94-95.

⁵³⁰ ŞEHİRALİ ÇELİK, SMK 155, s. 96-97. Aynı yönde GÜNEŞ, Marka Hukuku, s. 333.

⁵³¹ Bu noktada geleneksel ürün adları bakımından bir parantez açmak gerekir. SMK'da düzenlenen haklardan geleneksel ürün adlarına SMK 155. madde uygulanmaz. Çünkü ‘Geleneksel Ürün Adlarına Uygulanacak Hükümler’ başlıklı 164. maddede 155. madde sayılmamıştır. Kanımca bunun gerekçesi SMK m. 48/5 hükmü olabilir. Anılan hükme göre, “Bu Kanun kapsamında geleneksel ürün adlarına sağlanan koruma, başta coğrafi işaretler ve markalar olmak üzere diğer sınai mülkiyet hakları kapsamında kazanılmış haklara halel getirmez.” Bir görüşe göre bu düzenleme geleneksel ürün adlarının sınai mülkiyet hakkı niteliği taşıyor oluşunun sonucudur. Bir marka, coğrafi işaret ya da başka bir sınai mülkiyet hakkı daha sonra geleneksel ürün adı olarak

öncelik hakkı sahibinin SMK kapsamında mümkün olmasa da, haksız rekabet hükümlerine dayanarak açmış olduğu tecavüz davalarında SMK m. 155 uygulanmalıdır.

Yukarıda açıklamalar ve izah edilen sebeplerden ötürü bu konuda önerimiz, 155. maddede “gerçek hak sahibinin” ifadesine yer verilerek gerçek hak sahibinin açacağı tecavüz davaları bakımından, sahip olunan sınai mülkiyet hakkının savunma gerekçesi olarak öne sürülemeyeceği düzenlenmelidir. Maddeye bu eklemenin yapılması, maddenin açıklığını arttıracak ve asıl amacı olan *tescilin bir savunma amacı olamaması* hususunu vurgulayacaktır.

Konuyla ilgili bir başka husus olarak, SMK m. 155’te ifade edilen tecavüz davasını, talep konuları bakımından kanımca ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Bilindiği üzere, sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği çeşitli talepler 149. maddede sayılmıştır. Bunlar arasında tecavüzün önlenmesi, durdurulması olduğu gibi tecavüz sebebiyle tazminat talepleri de vardır.

İşte bunlar arasında, tazminat bakımından 155. maddenin gerekçesine katılmadığını ifade etmek isterim. Daha doğrusu gerekçede geçen “*tescil mevcut olsa da, bu dönemdeki kullanım için de tazminat sorumluluğunun doğacağı*” şeklindeki ibareye ancak çekinceyle birlikte katılmamız mümkündür. Şöyle ki, SMK’da düzenlenen tazminat sorumluluğu da bir haksız fiil sorumluluğudur.⁵³² Bilindiği üzere bu sorumluluk halinde kusurun varlığı aranır.⁵³³ Eğer sonraki tescilin sahibi bu tescili yaptırmakta kusurlu ise öncelik hakkı sahibinin açacağı tazminat davalarında *tescile dayalı kullanım savunması* yapamayacağı zaten açıktır.

Tazminata hükmedilmesi bakımından kusur şart olmakla birlikte kusurun kasıt veya ihmal derecesinde olmasının bir önemi yoktur. Kusurun derecesi ve niteliği ancak tazminat miktarının belirlenmesi noktasında önem taşır.⁵³⁴

Sonraki tescil sahibi, markasını önceki markanın varlığına rağmen kusuru olmaksızın⁵³⁵ da tescil ettirmiş ve kullanmış olabilir. Bu durumda açılan tecavüz davalarında

tescil edilse dahi bunların söz konusu tescilden etkilenmeyeceği kanun koyucu tarafından açıkça ifade edilmiştir (YILDIZ, Geleneksel Ürün Adları, s. 56). Karıştırılmaması için ifade edelim ki, SMK m. 155’in geleneksel ürün adlarına uygulanmaması, bunların *sonraki tarihli hak* olması durumunda geçerlidir. Önceki tarihli hak olduğu durumlarda, örneğin geleneksel ürün adı daha sonra bir marka olarak tescil edilmişse bu durumda SMK m. 155 uygulanabilir.

⁵³² ÇOLAK, 4. Baskı, s. 771.

⁵³³ Tazminat davalarının tecavüzün durdurulması ve men talepli davalardan temel farklarından biri de budur. Tazminata hükmedebilmek için mütecavizin kusuru (ve haksız fiile ilişkin diğer şartlar) aranırken, diğer davalar bakımından tecavüzde bulunanın kusuru ve zarar koşulu aranmaz (TEKİNALP s. 497; ARKAN, C. II, s. 234; YASAMAN, C. II, s. 1121).

⁵³⁴ AYDIN Fatih, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında Marka Hukukunda Tazminat, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2017/133, s. 522.

tazminata hükmedilmemesi gerekir. Sonuçta böyle bir durumda markanın geçerli bir tescile dayanarak kullanılması söz konusudur. Tamamıyla haksız ve yetkisiz bir kullanım söz konusu değildir. Bu sebeple tescile dayanarak kullanılan bir marka gerekçe göstererek tazminat talep etmek, davalının kusurunun olmadığı durumlar bakımından hakkaniyete aykırı sonuçlara sebep olabilir.⁵³⁶ Burada sorumluluk, tescilli de olsa başkasının hakkına tecavüz teşkil eden markanın sahibinde olduğu kadar, bu markayı tescil eden idari otorite⁵³⁷ ve (somut olayın durumuna göre)⁵³⁸ en başta tescil başvurusuna itiraz etmeyen önceki tarihli marka sahibi tarafından birlikte omuzlanmalıdır.

Öğretide aksi görüşte olanlar da vardır. Bir görüşe göre, tazminat talepleri yönünden sonraki tescilli marka sahibinin kusuru her somut olayda tartışılabilir. Ancak bu durumda bile marka hakkına ihlal olup olmadığı incelenerek bu haksız tescilden doğan zararların tazmininin dahi istenmesi mümkün olmalıdır.⁵³⁹

Sonuç itibarıyla kanımca sonraki tescil sahibinin kusurunun olmadığı durumlarda tazminat davası açılmışsa tescile dayalı kullanım savunması yapılabilir. Aksini kabul halinde yani tescil mevcut olsa da bu dönemdeki kullanım için her zaman tazminat sorumluluğunun doğacağını kabul etmek, sonraki tescilin her zaman kusurlu biçimde (çoğunlukla kasten) yapılmış olduğu anlamına gelecektir.

⁵³⁵ Bu noktada kusurlu olmaksızın tescil ettirme durumunun ‘kötüniyetli olmayan tescil’ şeklinde anlaşılması olasıdır. Fakat kanımca bu yorumu yapmak her koşulda doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Zira *bilme, niyet, kasıt* gibi kavramlar kötüniyetli marka başvurularının sübjektif unsurunu oluşturur. Bu hususlar değerlendirmede kötüniyetli tescilin varlığına emare teşkil edebilmektedirler ancak kötüniyetin varlığının ana ve kurucu koşulu değildirler. Ayrıca sübjektif şartların vazgeçilebilir özellikte olduğu da ifade edilmektedir. (**BİLGİLİ**, s. 100-101). Bu hususlar göz önüne alındığında marka tescilinde kötüniyet kavramının kusur kavramından daha geniş olduğu görülmektedir. Öte yandan kanımca somut olay bağlamında kötüniyetli marka başvurusunun objektif şartları (nitel, nicel, zamansal şartlar) sağlandığında, kusur unsuru (örneğin engelleme kastı) kötüniyet kavramıyla örtüşecek biçimde kullanılabilir (Ayrıca kötüniyetli marka başvurusunun objektif şartları için bkz. **BİLGİLİ**, s. 97 vd.).

⁵³⁶ Öğretide bir görüşe göre, tescil sisteminin varlığı göz önüne alındığında ve iletişimin günümüzde geldiği sofistiktir ortam her bilgiye kolayca erişim imkânı tanıdığından bilmeme savunmaları dayanaksız kalacaktır. Ayrıca TTK m. 18/2 tacirlere basiretli davranma yükümlülüğü de getirmiştir (**GÜNEŞ**, Marka Hukuku, s. 334). Gerçekten de önceki tarihli hak bir *tescilsiz* marka olsa da günümüz koşullarında aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birbirinden habersiz olması zayıf bir olasılıktır. Bu nedenle sonraki tarihli markanın kötüniyetli olmaksızın tescil edildiğini söyleyebilmek çoğu durumda zordur.

⁵³⁷ 551 sayılı Markalar Kanunu döneminde, daha önce tescil edilmiş bir marka varken sonradan başkası adına da tescil edilmiş olması hali, doğrudan doğruya (o dönemde tescil prosedürünü yürütme konusunda yetkili makam olan) “Bakanlığın idari tasarrufundaki hata” olarak değerlendirilmiştir (**DÖNMEZ**, s. 37). Başka bir ifadeyle, sorumluluğun idari otoritede olabileceği daha önceden de kabul edilmiştir. Günümüzde özellikle mutlak ret nedenleri kapsamında (SMK m. 5) hali hazırda tescilli markanın varlığına rağmen sonraki tarihli marka reddedilmeyip tescil edilmişse TÜRK PATENT’in sorumlu olup olmadığı üzerine düşünülmelidir.

⁵³⁸ Örneğin önceki tarihli marka sahibi sonraki tarihli marka başvurusuna itiraz etmemiş olabilir.

⁵³⁹ **ÇOLAK**, 4. Baskı, s. 670-671.

1.2.2. Sonraki Tescilli Marka Sahibinin Açacağı Tecavüz Davasında Bu Hakkın Def'i Olarak Öne Sürülmesi

Tescilsiz işaretin, sonraki tarihli tescilli markayla karşı karşıya geldiği durumlarda sonraki marka sahibi tescilli marka hakkına dayanarak kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibinin bu kullanımını engellemek isteyebilir. İşte böyle bir durumda tescilsiz marka sahibine karşı açılan bir tecavüz davasında kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibi, *gerçek hak sahipliği ve eskiye dayalı kullanım savunması* yapabilir.⁵⁴⁰

Yargıtay uygulamasına göre, kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibi sonraki markanın başvurusuna itiraz etmemiş, hükümsüzlüğü için dava açmamış olsa bile sahip olduğu öncelik hakkını savunma gerekçesi olarak öne sürebilir. Yani sonraki tescilli marka sahibi, tescilsiz işareti önceki kapsamı ile kullanmaktan men edemez.⁵⁴¹ Ayrıca kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibinin bu hakkını def'i olarak kullanabilmesi için tescilli marka sahibine karşı bir hükümsüzlük davası açmaya zorlanması da hakkaniyete aykırı bulunmuştur.⁵⁴²

Her ne kadar sessiz kalma suretiyle hak kaybı kurumu⁵⁴³ hükümsüzlük davaları açısından öngörülmüş olsa da (SMK m. 25/6) temeli dürüstlük kuralına (TMK m. 2) dayandığından diğer dava hakları bakımından da kullanılabilir. Bu bağlamda halihazırda tescilsiz bir marka varken bu markanın aynısı veya benzeri bir başkası tarafından tescil edilmişse; sonraki tescilli marka sahibi önceki tescilsiz işarete, kendi tescilinden itibaren başlamak üzere beş yıl boyunca tecavüz davası açmamışsa bu hakkını kaybettiği kabul edilmelidir. Bu durumda beş yıl sonra açılan bir tecavüz davasında sessiz kalma suretiyle hak kaybı söz konusu olacağından, gerçek hak sahipliği savunması yapmaya bile gerek kalmadan uyuşmazlık halledilebilir.

Aynı durum tescilsiz marka sahibi bakımından da geçerlidir. Sonraki tarihli markanın tesciline beş yıl boyunca sessiz kalan gerçek hak sahibi artık hükümsüzlük ve tecavüz davası açma hakkını kaybedecektir. Her ne kadar şirketler hukukunu konu alan bir uyuşmazlık olsa

⁵⁴⁰ ÇOLAK, 4. Baskı, s. 654 vd; GÜNEŞ, Marka Hukuku, s. 196.

⁵⁴¹ 11. HD. 21.11.2006, 2005/8931 E. 2006/1058 K. Aslında böyle bir durumda önceki tescilsiz marka sahibinin sessiz kalması durumu söz konusudur. Önceki marka sahibi sonraki kullanıma sessiz kaldığı için hükümsüzlük davası açma hakkını kaybetmiştir. İşte böyle bir durumda bile sonraki marka sahibinin önceki marka sahibinin kullanımını engelleyemeyeceği 2017/1001 sayılı Tüzüğün 61/3 maddesinde düzenlenmiştir:

"[...] the proprietor of a later EU trade mark shall not be entitled to oppose the use of the earlier right, even though that right may no longer be invoked against the later EU trade mark."

⁵⁴² 11. HD. 23.02.2009, 2007/12960 E. 2009/1979 K.

⁵⁴³ Bkz. 3. Bölüm 2 no'lu başlık.

da, aşağıdaki Yargıtay kararında marka hukukunda sessiz kalma suretiyle hak kaybına ilişkin nitelikli bir değerlendirme yapılmıştır:

“Esasen hukuki bir engel bulunmamakla birlikte, Yargıtay "sessiz kalma nedeniyle hak kaybı" kurumunu marka hukukunun dışındaki sair alanlarda uygulamamakta oldukça dikkatli ve hassas davranmıştır. Marka hukukundaki genel uygulamada ise, tescilli bir markanın varlığına rağmen, bu markanın üçüncü kişiler tarafından hak sahibinden izinsiz olarak uzun süredir kullanılması, bu markaya yatırım yapılması ve bu eylem davacı tarafından biliniyor olduğu halde uzun yıllar sessiz kalınarak ve dava açılmayarak, keza dava açılmayacağı yolunda davalıda güven oluşturduktan sonra, marka hakkına tecavüz davası⁵⁴⁴ açmasının hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği temel mantığı üzerine kuruludur. Ancak bu olayların hiçbirinde, markayı kullanan kişinin bir sahtecilik yaparak bu hakka sahip olması söz konusu olmadığı gibi, marka sahibi de tescilli markasını kaybetmemekte, markayı kullanan kişi sadece bunu kullanma hakkı elde etmektedir. Hatta kendisine sessiz kalınan davalının, markayı ayrıca kendi adına tescil ettirme hakkı kazanması da söz konusu olmamaktadır.”⁵⁴⁵

Kanımca kararın son cümlesinin sonraki tescilli markaya sessiz kalan tescilsiz marka sahibine de uygulanması mümkündür. Gerçekten AB Marka Hukuku'nda da sonraki tarihli Topluluk markasının kullanımına, yarattığı çatışmanın bilinmesine karşın, beş yıl boyunca karşı gelinmemişse artık Topluluk markasına karşı hükümsüzlüğe ilişkin talepler ileri sürülemeyecektir.⁵⁴⁶ Sonraki markanın tescilinden itibaren beş yıl içinde hükümsüzlük ve tecavüz davası açmayan gerçek hak sahibinin aynı markayı kendi adına tescil ettirmesi de teklik ilkesi gereğince mümkün değildir. Fakat kararda da benzeri ifade edildiği gibi, bu durumda gerçek hak sahibi tescilsiz markası üzerindeki hakkını kaybetmemektedir, sadece her iki marka da birlikte var olmaktadır.

Önceki tescilsiz marka sahibinin yine tescilsiz işaret üzerindeki hakkını def'i olarak öne sürebilmesinin yanı sıra öne sürebileceği bir başka def'i de *kullanmama def'i*dir. Kanun kullanmama def'inin tecavüz davalarında ileri sürülebileceğini düzenlemiştir (SMK m. 29/2). Buna göre, dava tarihinde Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla sonraki tescilli

⁵⁴⁴ Kararda *hükümsüzlük davası* değil, *tecavüz davası* denilerek SMK m. 25/6'nın sadece hükümsüzlük davalarına münhasır olarak uygulanmaması gerektiğine dikkat çekilmiştir.

⁵⁴⁵ 11. HD. 28.11.2017, 2016/6325 E. 2017/6651 K.

⁵⁴⁶ **KUR / SENFTLEBEN**, s. 253, no. 4.401. Anılan eserde belirtilen madde mülga 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 110. maddesidir. Bu madde aynen 2017/1001 sayılı Tüzüğün 137. maddesine alınmıştır.

marka sahibi açmış olduğu tecavüz davasının dava tarihinden önceki beş yıl boyunca markasını kullanmamışsa, önceki tescilsiz marka sahibi bunu def'i olarak öne sürebilir.

Özetle sessiz kalınan tüm durumlar için ortak sonuç, tescilli ve tescilsiz markanın bundan böyle birlikte var olmaya devam edeceğidir; sessiz kalmanın kullanıma dayalı öncelik hakkının kaybına yol açacağı düşünülmemelidir. Sessiz kalma sadece birlikte var olmaya yol açar.⁵⁴⁷ Tekinalp'e göre de kazanılmış haklar bir yana, sessiz kalmak suretiyle (dava) hakkın(ın) yitirilmesi sonucunda da çift marka durumu ortaya çıkmaktadır.⁵⁴⁸

1.3. Sonraki Tescilsiz İşaretin Önceki Tescilli Marka Karşısındaki Durumu

Hakları karşılaştırırken karşımıza çıkacak bir diğer durum da ortada tescilli bir marka varken daha sonra aynı veya benzer tescilsiz bir işaretin markasal olarak kullanılması durumudur. Bu halde ortada sonraki tarihli bir tescil ya da başvuru olmadığından tescile itiraz veya hükümsüzlük davası açmak söz konusu olmayacaktır. Tescilli marka sahibi bu durumda tescilsiz markanın kullanımının yasaklatılmasını isteyebilir (SMK m. 7), tecavüze ilişkin diğer davaları açabilir (SMK m. 29 ve m. 149) ve markası tescilli bir marka olduğu için cezai takibat yapabilir (SMK m. 30).

Bir ihtimal olarak sonraki tarihli tescilsiz marka sahibi, aynı veya benzer önceki tarihli tescilli bir markadan habersiz olarak iyiniyetle tescilsiz markasını kullanmaya başlamışsa ve bu işaret üzerinde hak elde etmeye yetecek kapsamda kullanmışsa, önceki tescilli markaya rağmen hak elde etmesi mümkün müdür? Marka hukukunda markanın sağladığı münhasır hak ve teklik ilkesi gereğince bu soruya doğrudan *mümkündür* şeklinde cevap vermek güçtür. Ancak kanımca belli şartlar altında sonraki tescilsiz işaret üzerinde hak elde edilebilmesi mümkündür. Bunun için önceki tescilli işaret sahibinin sonraki tescilsiz işaretin kullanımına sessiz kalması gerekir. Bu durumda sonraki tescilsiz işaret sahibi işaretini kullanmaya devam edebilir.⁵⁴⁹ Fakat dikkat etmek gerekir ki, işaret üzerinde elde ettiği hak yalnızca bu işaretin 'kullanımına' ilişkindir. Gerçek hak sahipliğinde olduğu gibi sonraki markayı hükümsüz kıldırarak tescilsiz işareti kendi adına tescil ettiremez.⁵⁵⁰ Çünkü ortada gerçek hak sahipliği yoktur. Tescil ettirmek istemesi durumunda sonraki marka ile önceki tescilsiz marka *aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer* ise Kurum SMK m. 5/1(ç) uyarınca başvuruyu zaten

⁵⁴⁷ KUR / SENFTLEBEN, s. 478, no. 6.212.

⁵⁴⁸ TEKİNALP, s. 419.

⁵⁴⁹ Yani her iki marka da birlikte var olmaya devam ederler.

⁵⁵⁰ Önceki tescilli marka sahibinin sonraki markanın tesciline muvafakat etmesi hali saklıdır (SMK m. 5/3).

reddedecektir. Söz konusu markalar yalnızca *benzer* ise bu durumda da önceki marka sahibi zaten SMK m. 6/1'e dayanarak itiraz edebilir.

Sonraki tescilsiz işaret sahibinin, kendisine sessiz kalınması durumunda tescil hakkı kazanmayacağı Yargıtay tarafından kabul edilmiştir: “[...] Hatta kendisine sessiz kalınan davalının, markayı ayrıca kendi adına tescil ettirme hakkı kazanması da söz konusu olmamaktadır.”⁵⁵¹ Bunun sebebi, teklik ilkesinin yanı sıra kanımca sessiz kalma durumunun yalnızca sonraki tescilsiz markanın ‘kullanımı’ bakımından söz konusu olmasıdır. Sonraki tescilsiz marka tescil edilmek istendiğinde ortaya yeni bir vakıa çıkmaktadır.

Son olarak değinilmesi gereken husus, her iki markanın da *tescilsiz* olarak var olması durumudur. Bu durumda bir tescil başvurusu olmadığından başvuruya itiraz; tescilli bir marka olmadığından da hükümsüzlük davası açabilme imkânı yoktur. Yani bu durumda SMK kapsamında bir hukuki çare bulunmamaktadır. Taraflar haksız rekabet hükümlerine göre yasaklatma hakkını kullanabilir.

Fakat bir ihtimal olarak her iki tescilsiz marka sahibi de uzak coğrafyalarda markalarını birbirinden habersiz, iyiniyetli olarak kullanmış ve bilinirlik kazandırmış olabilir. Bu durumda her ikisinin de birlikte var olmaya devam edeceği söylenebilir. Nitekim ABAD, bir kararında davacının kendi markasını kullanarak ona bir itibar/prestij (*goodwill*) kazandırdığını ifade etmiş; bu durumda markanın halka yanlış takdim edilmesi (*misrepresentation*)⁵⁵² söz konusu olmadığından dava açılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. İşaretler arasındaki benzerlikten dolayı ilgili halk kesiminde karıştırılmaya yol açsa bile durum aynıdır. Akabinde ifade edilmiştir ki, ulusal içtihat hukukundan da açıkça anlaşılacağı üzere, tacirlerin aynı veya benzer işaretleri eş zamanlı olarak İngiltere’de kullanması halinde, gerçek durum bakımından her iki tarafın da yanlış takdimden (*misrepresentation*) dolayı sorumlu olduğu söylenemez.⁵⁵³

⁵⁵¹ 11. HD. 28.11.2017, 2016/6325 E. 2017/6651 K.

⁵⁵² Bu kavram, ‘markanın kökeni (ait olduğu işletme) konusunda halkı yanıltacak şekilde kullanılması’ şeklinde de tercüme edilebilir.

⁵⁵³ ABAD Dosya no: C-76/11, prg. 60-61.

2. KULLANIMA DAYALI ÖNCELİK HAKKININ KULLANILMASININ SINIRI: SESSİZ KALMA SEBEBİYLE HAK KAYBI

2.1. Genel Olarak

Kullanıma dayalı öncelik hakkına dayanarak sonraki markanın hükümsüzlüğünü isteyebilme hakkının kullanılması açısından bir zaman sınırlaması olup olmadığı konusunda sessiz kalma sebebiyle hak kaybı kurumu karşımıza çıkmaktadır. Sessiz kalma sebebiyle hak kaybı kurumu marka hukukuna özgü olmayıp tüm sınai mülkiyet hakları ve hatta diğer tüm medeni hakların kullanılması bakımından geçerli olan ve dayanağını dürüstlük kuralından (TMK m. 2) alan bir ilkedir.

‘Hak kaybı’ ile kastedilen, ilgili sınai mülkiyet hakkının kaybı değil, dava hakkının kaybedilmesidir.⁵⁵⁴ Diğer bir ifadeyle burada bahsedilen hak kaybı sonraki markanın hükümsüzlüğünü isteyebilme ve kanımca kullanılmasının yasaklanması hakkının da kaybedilmesidir. Dolayısıyla sınai mülkiyet hakkı sona ermemekte ve bu sessiz kalma durumundan da yalnızca ilgili müteceviz kişiler faydalanabilmektedir.⁵⁵⁵

Belirtmek gerekir ki, öncelik hakkı sahibinin, SMK’da sadece sonraki markanın hükümsüzlüğünü isteyebilme hakkının kullanılmasında süre sınırlaması düzenlenmiştir; sonraki markanın kullanımını yasaklatma hakkının kullanılması (tecavüz davaları) bakımından ise bir süre sınırlaması olup olmadığı konusunda bir açıklık yoktur. Bu hususta bir kanun hükmü bulunmamakla birlikte öğretide farklı görüşler vardır. Bir görüş, markayı tescilsiz kullananlara karşı tecavüz davasının açılması için açıkça bir süre öngörülmediğinden bunlara dürüstlük kuralının uygulanacağını söylemektedir.⁵⁵⁶

Başka bir görüşe göre, Yargıtay marka hakkına tecavüz durumunda sessiz kalınması halinde tecavüze ilişkin davaların açılması bakımından da hak kaybına uğranacağı yönünde görüş benimsemiştir.⁵⁵⁷ Gerçekten Yargıtay, internet alan adı terkinin talepleri bakımından bile sessiz kalma suretiyle hak kaybı kurumunun geçerli olacağını ifade etmiştir. Buna göre,

⁵⁵⁴ Ancak aşağıda açıklanacağı üzere, dava hakkının kaybı ile birlikte sınai mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkilerin de kaybedilmesi söz konusu olacaktır. Bkz. aşağıda 3. Bölüm, 2.3. no’lu Hakkın İleri Sürülmesi başlığı.

⁵⁵⁵ **SULUK (NAL/KARASU)**, s. 18. Yazarın isabetli olan bu görüşüne karşın, sessiz kalma nedeniyle hak kaybı müessesesini “hakkın sona ermesine ilişkin ilkeler” başlığı altında kaleme alması kanımca isabetli olmamıştır. Yazarın kendisinin de belirttiği gibi sona eren marka hakkı değil, müteceviz fiilin engellenmesini talep etme hakkıdır.

⁵⁵⁶ **GÜNEŞ**, Marka Hukuku, s. 401.

⁵⁵⁷ **ÇOLAK**, 4. Baskı, s. 870. Yargıtay kararları: 11. HD. 12.11.2012, 2011/11189 E. 2012/17956 K.; 11. HD. 26.12.2012, 2011/12623 E. 2012/19165 K (aktaran **ÇOLAK** 4. Baskı, s. 878).

marka hakkına tecavüz oluşturan bir internet alan adının tescil tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen marka sahibi alan adının terkinin için talepte bulunmamış ise artık bu hakkını dava yoluyla ileri süremez.⁵⁵⁸

Bu konuda Mevaz 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'ne baktığımızda Tüzüğün 137. maddesi, *öncelik hakkı sahibinin kullanıldığını bildiği çekişme konusu markanın kullanılmasına beş yıldan fazla bir süre boyunca karşı gelmemişse sonraki markaya karşı ileri sürülebilecek hakların artık ileri sürülemeyeceğini ve dolayısıyla Tüzüğün 61. maddesine göre bu hakkın sona erdiğini* söylemektedir.⁵⁵⁹ Madde metninde geçen *hak*, Tüzüğe göre sonraki markanın hükümsüzlüğünü isteyebilme hakkıdır. Tüzüğün 137. maddesinde önce “kullanılmasına karşı gelmemişse” ifadesi kullanılıp sonra aynı madde içinde (61. maddeye yapılan gönderme ile birlikte) “hükümsüzlük iddiasında bulunmamışsa” ifadesine yer verilmiştir. Anlaşılmaktadır ki, Tüzük sonraki markanın kullanılmasına karşı gelme eylemini sonraki markanın hükümsüzlüğünü talep etme şeklinde tanımlamaktadır.⁵⁶⁰ Dolayısıyla mevaz AB Tüzüğü de tecavüze ilişkin davaların açılmasının süreyle sınırlı olup olmadığı noktasında yol gösterici olamamaktadır.

SMK'ya göre, marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötünietli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyecektir (SMK m. 25/6). *Hükümsüzlük Halleri ve Hükümsüzlük Talebi* başlığı altında düzenlenen bu kuralın, aynı maddenin 1. fıkrasında Kanun'un 6. maddesine yapılan gönderme sebebiyle tescilsiz işaret sahipleri hakkında da uygulanacağı anlaşılmaktadır. Mevaz 2017/1001 sayılı Tüzük'ün “*Sessiz Kalma Sonucu Sınırlandırma*”⁵⁶¹ başlıklı 61. maddesinin

⁵⁵⁸ ÇOLAK, 4. Baskı, s. 879.

⁵⁵⁹ Kur/Senftleben, bu hakkın sona erdiğini ifade ederken “[...] so that the claim is forfeited [...]” ifadesini kullanmıştır. *Forfeit* kelimesi anlam itibarıyla “ceza olarak kaybetmek”, “ihmalden dolayı kaybedilen şey”, “bir hakkından mahrum kalmak” gibi kavramlara karşılık gelmektedir. Dolayısıyla bu ifade, sessiz kalma nedeniyle hak kaybı kurumunun çalışma prensibini kavrama bakımından yerinde olmuştur (KUR / SENFTLEBEN, s.253).

⁵⁶⁰ Çolak aksi yönde, bu durumun Tüzük'te hem hükümsüzlük talep etme hem de kullanıma karşı çıkma bakımından düzenlendiğini iddia etmektedir (ÇOLAK, 4. Baskı, s. 870 dn. 2284). Oysa düzenlemede açık bir şekilde sadece hükümsüzlük talebinde bulunamaz demektir:

“Where the proprietor of an EU trade mark has acquiesced, for a period of five successive years, in the use of a later EU trade mark in the Union while being aware of such use, he shall no longer be entitled on the basis of the earlier trade mark to **apply for a declaration that the later trade mark is invalid** in respect of the goods or services for which the later trade mark has been used, unless registration of the later EU trade mark was applied for in bad faith.” (Tüzük m. 61/1).

⁵⁶¹ Kavramın Tüzükteki karşılığı “Limitation in Consequence of Acquiescence”dir. *Acquiescence* kelimesi İngilizce'de razı olma, kabul etme, zımnî muvafakat, sessiz kalma, kabullenme, göz yumma, yasal hakkından feragat gibi anlamlara sahiptir. Biz SMK'nın tercih etmiş olduğu *sessiz kalma* ifadesini kullanıyoruz ancak

ilk fıkrasında ise, *Birlik markası* sahibinin sessiz kalması hali düzenlendikten sonra ikinci fıkrada *önceki ulusal marka* sahibi ve Tüzüğün 8/4. maddesinde düzenlenen *başka bir önceki işaret* sahibinin sessiz kalması hali açık bir biçimde düzenlenmiştir.

AB marka hukukunda, sessiz kalmaya ilişkin hükümlerin *itiraz edilemezlik kuralına (incontestability clause)* yaklaşan bir işlevi yerine getirdiği ifade edilmektedir.⁵⁶² Sessiz kalma nedeniyle hak kaybı kuralı, markası potansiyel bir hükümsüzlük veya tecavüz davasına maruz kalma tehlikesi altında bulunan sonraki hak sahibinin bu emniyetsiz durumuna hukuki güvenlik sağlamaktadır.⁵⁶³ Markasına yatırım yapmak isteyen kişilerin önceki bir markaya dayanılarak öne sürülecek bir hükümsüzlük tehdidinden korunması gerekmektedir. Gerçekten de uzun süre sessiz kalarak sonraki kullanıma herhangi bir itirazda bulunmayacağı izlenimi yaratan önceki marka sahibinin uzun zaman sonra hükümsüzlük veya tecavüz davası açması ihtimal dâhilindedir. Geçen zaman zarfında markasına yatırım yaparak onu tanınır hale getiren, ayırt edicilik kazandıran ve bu yolda emek harcayan sonraki marka sahibini böyle bir tehditten korumak için ise önceki hak sahibinin hükümsüzlük isteme hakkını sınırlandırmak gerekir.

Hukumumuzda mülga yasal düzenlemelere bakıldığında, 551 sayılı Markalar Kanunu'nda sessiz kalma suretiyle hak kaybı durumunun düzenlenmiş olduğu görülmektedir: “*Bir markayı ilk defa tescil ettiren kimse o markanın hakiki sahibi sayılır. Şu kadar ki, başka şahıs, aynı emtia için aynı markayı daha önce fiilen ihdas ve istimal ettiğini ve piyasaca mâruf hale getirdiğini tescil edilmiş marka sahibine karşı iddia ve bu iddialarını dâva veya karşılık dâva suretiyle ispat etmek hakkını haizdir. Bu hak, markanın tesciline veya kullanıldığına ıtıla tarihinden itibaren 6 ay ve her halde tescilin ilânından itibaren üç yıl geçmekle düşer*” (m. 15). Görülmektedir ki 551 sayılı Kanun altı ay ve üç yıl olmak üzere SMK'dan daha kısa süreler öngörmüştür.

acquiescence kelimesinin hangi anlamının dikkate alınacağı hakkın kullanımında önem arz ettiği için bu husus ileride 2.2.1. no'lu başlık altında ayrıca incelenecektir.

⁵⁶² İtiraz edilemezlik kuralı, sigorta hukukunda poliçelere konulan bir kloz (ibare) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir itiraz edilemezlik (ödemeden kaçınılamazlık) klozu, hayat sigortası poliçelerinin çoğunda, sağlayıcının belirli bir süre geçtikten sonra sigortalı tarafından yanlış beyan verildiği gerekçesiyle sigorta kapsamını geçersiz kılmasını önleyen bir maddedir. Tipik bir itiraz edilemezlik (ödemeden kaçınılamazlık) klozu, bir sözleşmenin bir yanlışlık nedeniyle iki veya üç yıl sonra geçersiz sayılmayacağını belirtir.

(<https://www.investopedia.com/terms/i/incontestability-clause.asp>) E.T. 21.06.2020.

⁵⁶³ KUR / SENFTLEBEN, s. 474.

MarKHK’da ise sessiz kalma durumuna -tanınmış markaların hükümsüzlüğünün istenmesi dışında- açıkça bir hukuki sonuç bağlanmış değildir.⁵⁶⁴ Hal böyle ise de sessiz kalma halinde hak sahibinin sonraki markanın hükümsüzlüğünü isteyemeyeceği dürüstlük kuralı (TMK m. 2) gereğince kabul edilmekteydi. Zira bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz (TMK m. 2/2). Dolayısıyla marka hakkı ihlal edilen kişi dava hakkını kabul edilebilir bir süre içinde kullanmalıdır. Aksi davranış hak sahibinin dava hakkını kullanamamasına yol açabilir.⁵⁶⁵ Yargıtay da MarKHK döneminde sessiz kalma nedeniyle hak kaybı kurumunun dürüstlük kuralına dayandığı noktasında aynı esasları benimsemiştir:

“Uzun süreli sessiz kalma suretiyle hak kaybı, TTK’da düzenlenmiş değildir. Bu durum Dairemiz uygulaması ile hukukumuzda yerleşmiş olup, yasal dayanağı da TMK’nin 2. maddesidir. Sessiz kalma yolu ile hak kaybının oluşması için öncelik hakkı sahibinin kullanımdan haberdar olması gerekmekte ise de sessiz kalmanın kaç yıl sonra hak kaybına yol açacağı ile ilgili kesin bir süre vermek mümkün değildir. Burada önemli olan öncelik hakkı sahibinin sonraki kullanıma bir süre katlanmış olmasıdır. Bu itibarla bu sürenin belirlenmesinde somut olayın özelliklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu sürenin belirlenmesinde de esas alınacak olan dürüstlük kuralıdır. Sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilirken, öncelik hakkının sahibinin sonraki tescil veya kullanımdan haberdar olduktan sonra izlediği yol ve sergilediği tavır önemlidir. Bu durumda, davalının tescilsiz ticaret unvanı kullanımının başlangıcı nazara alınarak bu tarihten itibaren tespit ve dava tarihine kadar geçen süre belirlendikten sonra işbu davanın açılmasının TMK’nin 2. maddesi kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmesi gerekirken, mahkemece resen dikkate alınması gereken bu husus tartışılmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.”⁵⁶⁶

⁵⁶⁴ MarKHK’da hükümsüzlük hallerini düzenleyen 42. madde, 7. maddeye (mutlak ret nedenleri) ve 8. maddeye (nispi ret nedenleri) atıf yapmaktadır. Bu maddelerde sayılan hallerde hükümsüzlüğün istenebileceği düzenlenmiş ancak bu istem herhangi bir süreyle sınırlanmamıştır. Bunun tek istisnası ise tanınmış markalar bakımından düzenlenmiş idi: “Ancak, 7 nci maddenin (i) bendinde belirtilen tanınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekir (42/1,a).” MarKHK m. 7/(1) bendinin Anayasa Mahkemesi’nin 27/5/2015 tarihli ve E. 2015/33, K. 2015/50 sayılı kararı ile iptal edilmesi ile de bu kural uygulamasını yitirmişti.

⁵⁶⁵ YASAMAN, C. II, s. 856.

⁵⁶⁶ 11. HD. 21.12.2017, 2016/6803 E. 2017/7532 K.

SMK'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte mülga 551 sayılı Markalar Kanunu döneminde olduğu gibi hükümsüzlük talep edebilme hakkının kullanılması süreyle sınırlandırılmış ancak bu kez süre, mehzaz Tüzük'te yer aldığı gibi beş yıl olarak belirlenmiştir.

Çolak'a göre SMK m. 25/6 hükmü, 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 61/1. maddesinin ve 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin 9. maddesinin eksik olarak tercüme edilerek iç hukuka alınmış halidir. Anılan maddeler incelendiğinde, sessiz kalma sonucu yalnızca sonraki markanın hükümsüzlüğünün istenemeyeceği hususunun düzenlendiği görülmektedir.⁵⁶⁷ SMK'da da aynı esas geçerlidir. Bu bakımdan kanımca herhangi bir eksik tercüme yoktur.

Buna karşın Direktif'in 29. resitalinde, sonraki markanın hükümsüzlüğünün istenemeyeceği ve kullanımına karşı gelinemeyeceği ifade edilmiştir. Anılan resital maddesine göre "*Hukuki güvenilirlik için şunu sağlamak önemlidir ki; önceki marka sahibi olarak çıkarlarına hanel getirmeksizin, sonraki marka başvurusu kötüniyetli olmadıkça, kendi markasından sonraki bir markanın kullanımını önemli bir süre tolere eden kişi sonraki markanın hükümsüzlüğünü isteyemez veya kullanımına karşı gelemez.*" Direktif'in 29. resitali bu şekilde kaleme alındıktan sonra aynı Direktif'in 9. maddesinde ise sessiz kalma durumunda sonraki markanın sadece hükümsüzlüğünün istenemeyeceği düzenlenmiş, kullanıma karşı gelinemeyeceği hususunda bir ifadeye yer verilmemiştir. Bunun bir eksiklik mi yoksa bilinçli bir tercih mi olduğu noktasında bir bilgi bulunmamaktadır. Kanımca bir ihtimal olarak Direktif'te hükümsüzlük talep edilip sonuca ulaşıldığında zaten kullanımına karşı gelinmiş olacağından böyle bir düzenleme yapılmıştır. Ancak bu durumda sonraki markanın *tescilsiz* olarak kullanılıyor olabileceği ihtimali hiç göz önüne alınmamış olmaktadır.

SMK'da ise Direktif ve Tüzüğe paralel olarak yalnızca hükümsüzlüğün talep edilmesiyle sınırlı olarak düzenleme yapılmıştır. Esasen Direktif'in ana başlığında da yer aldığı gibi bu Direktif'in amacı üye devletlerin markaya ilişkin mevzuatlarını yakınlaştırmaktır. Bir sunuş niteliğinde olan resital kısmında marka hukukuna ilişkin uyulması gereken genel ilkelere yer verilerek gerekli düzenlemeleri yapmak üye devletlere bırakılmıştır.

⁵⁶⁷ Anılan hükümlerin her ikisinin de orijinal metninde "[...] proprietor/he shall no longer be entitled on the basis of the earlier trade mark to apply for a declaration that the later trade mark is invalid [...]" (hak sahibinin önceki markaya dayanarak sonraki markanın hükümsüzlüğünü talep edemeyeceği) ifadesi yer almaktadır.

Direktif'in 29. resitalinde *hükümsüzlüğünü talep edememe* ile *kullanıma karşı gelememe* ifadeleri arasında “veya” bağlacı kullanılarak kanımca üye devletlere seçenек tanınmış olabilir. Bu bağlamda, SMK'da da sadece hükümsüzlük talebiyle sınırlı bir düzenleme yapılması kanunkoyucu tarafından tercih edilmiştir ve sonuç olarak SMK'da sessiz kalma suretiyle hak kaybı yalnızca hükümsüzlük talebine mahsus olarak düzenlenmiştir. Ancak bu düzenlemenin isabetli olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü amaç sonraki marka sahibini dava tehdidinden kurtarmaksa tecavüz davası açma hakkının kullanılması da süreyle sınırlandırılmalıdır.

2.2. Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybı Kurumunun Unsurları

2.2.1. Sessiz Kalma Kavramı ve Kavramın İçeriği

Hangi durumların sessiz kalma olduğu kanunda belirtilmemiştir. Hak sahibinin sessiz kalmadığından bahsedebilmek için mutlaka hükümsüzlük davası açmış olması mı gerekir? Yoksa ihtarda bulunması, bu kullanıma razı olmadığını beyan etmesi gibi eylemler sessiz kalmadığını ifade etmek için yeterli midir? Bu konuda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.

AB marka hukukunda, sessiz kalma koşulunun tanımının Tüzük'te veya Direktif'te yapılmadığı görülmektedir. Yasal bir tanımın yokluğu karşısında sessiz kalma kavramının *kullanıma devam etmesine izin verme (allow to continue)*⁵⁶⁸ veya *önlememe (not prevent)* şeklinde anlaşılabilceği belirtilmektedir.⁵⁶⁹ Öte yandan ABAD, *Budějovický Budvar* kararında⁵⁷⁰ *sessiz kalma (acquiescence)* kavramının *rıza (consent)* ile özdeş kavramlar olmadığını, aynı kefeyle konulamayacağını ifade etmiştir.⁵⁷¹

O halde doktrinde yapılan tanımı, *kullanıma devam etmesine izin verme* anlamında değil de, *kullanılmasını hoş görme* veya daha da uygun olan *önlememe* şeklinde anlamak daha uygun olacaktır. Aksi halde kullanıma *izin verme* ifadesi, özü itibariyle rıza göstermeyi de kapsayan bir anlama sahip olduğundan anılan ABAD kararıyla çelişecektir. ABAD *Budějovický Budvar* kararının devamında sessiz kalan kişinin davranışlarına ilişkin olarak şu ifadeleri kullanmıştır: *Sessiz kalan kişinin özelliği, pasif olması ve varlığından haberdar*

⁵⁶⁸ *Allow* kelimesi sözlükte izin vermek, müsaade etmek, kabul etmek, hoş görmek, olanak sağlamak gibi anlamlara karşılık gelmektedir.

⁵⁶⁹ KUR / SENFTLEBEN, s. 475.

⁵⁷⁰ ABAD Dosya no: C-482/09, prg. 43.

⁵⁷¹ Buna karşın, Yargıtay'a göre ise sessiz kalma hali, “zımnen icazet” şeklinde anlaşılmalıdır (11. HD. 03.02.2000, 1999/8169 E. 2000/1726 K. aktaran BATTAL Ahmet, Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Hakkın Kötüye Kullanılması, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XVIII, BTHAE T. İş Bankası Vakfı Yayınları, Ankara 2001).

*olduğu istenmeyen bir durumu gidermek için alması mümkün olan önlemleri almayı reddetmesidir. Sessiz kalma kavramı ise, sessiz kalan kişinin karşı çıkabilecek konumda olduğu bir durumla karşı karşıya kaldığında hareketsiz kalmasını belirtir.*⁵⁷²

AB doktrinine göre bu kavram, *iradi bir hareketsizlik (voluntary inactivity)* gerektirir. Böyle bir iradi hareketsizlikten bahsedebilmek için ise öncelik hakkı sahibinin sonraki markaya karşı önlemler alabilecek durumdayken, onun var olmasına ve gelişmesine müsaade etmiş olması gerekir. Sessiz kalma nedeniyle hak kaybı kurumunun işletilebilmesi için, uyuşmazlık konusu sonraki markanın uzun süreli ve esaslı kullanımına hareketsiz kalınması, önceki marka sahibinin sonraki markanın kullanımını engelleyemediği bir durumun sonucu olmamalıdır. Diğer bir ifadeyle bu hareketsizlik bir zorunluluk halinin sonucu olmamalıdır. Örneğin sicilde ortak kayıt ve eş zamanlı kullanıma izin veren bir mahkeme kararından doğabilecek bir zorla kabul durumu; uyuşmazlık konusu işaretin birlikte (eş zamanlı, *concurrent*) kullanılmasına yol açan bir öncelik hakkı sınırlandırması bu hallere örnek verilebilir.⁵⁷³

Bu yargıya göre örneğin mahkeme kararıyla aynı markanın iki farklı kişi adına tesciline karar verilmişse bu kararın temyiz edilmesi halinde kesin hüküm verilene kadar geçen sürede diğer markanın kullanımı karşısındaki hareketsizlik sessiz kalındığı anlamına gelmeyecektir. Hukukumuzda da aynı esas kabul edilmiştir; hükümsüzlük davası açmada geciken kişinin gecikmede haklı bir nedeni olduğu durumlarda hak kaybından söz edilemeyecektir. Bu durumda mütecaviz kişi, gecikmede haklı bir neden bulunmadığını ve gecikme nedeniyle kendisinin önemli derecede zarara uğrayacağını ispat yükü altına girer.⁵⁷⁴

Kara Avrupası hukuk sistemindeki bir görüşe göre, iradi hareketsizlik durumu, *‘bir tarafın uzun süre hareketsiz kalmak suretiyle diğer tarafın sonraki markayı kullanmaya devam edebileceğine dair güven ve inanç durumu yarattığı bir yarı sözleşme’* şeklinde de anlaşılabilir.⁵⁷⁵ İradi hareketsizliğin yarı-sözleşme karakterine sahip olduğu kabul edilirse, önceki marka hakkının devri durumunda, sessiz kalma nedeniyle hak kaybı olgusunun da bu marka hakkıyla beraber devredildiği söylenebilecek midir?

Bir görüşe göre, marka hakkının yeni sahibi ile eski sahibi arasındaki ilişkiye katı sözleşmesel bir yaklaşımla bakılırsa, devralanın durumunun bu sınırlandırmadan

⁵⁷² Prg. 44-45.

⁵⁷³ KUR / SENFTLEBEN, s. 476.

⁵⁷⁴ SULUK (NAL/KARASU), s. 18.

⁵⁷⁵ KUR / SENFTLEBEN, s. 476.

etkilenmemesi gerekir; zira devralan bu yarı-sözleşmesel ilişkinin tarafı değildir. Ancak yine aynı görüşe göre bu tarz bir yaklaşım *itiraz edilemezlik* kuralının bulunmadığı yerlerde hukuki güvenilirlik sağlamayı amaçlayan kuralların amacına ulaşmasını engeller.⁵⁷⁶

Bu görüş kanımca haklı olmakla birlikte hukukumuzda genel geçer olarak *itiraz edilemezlik* gibi bir kural bulunmadığından mevzuaya sessiz kalma durumunun yarı-sözleşmesel niteliği açısından yaklaşmak pek mümkün görünmemektedir. Neyse ki ülkemiz doktrinindeki görüş, devirle birlikte marka hakkının tamamen ve mevcut şekliyle devralana geçeceğini ve marka hakkının yanında devir konusu marka ile ilgili hakların da devralana geçeceğini söylemektedir.⁵⁷⁷ Bu ifadedeki ‘mevcut şekliyle’ ibaresi, marka hakkı devredildiğinde marka üzerindeki sınırlamaları⁵⁷⁸ da kapsadığından devralanın durumu bu kısıtlamadan etkilenecektir. Yani devralan kişi de devraldığı markadan doğan hakları, önceki sahibin sessiz kaldığı kişiye karşı kullanamayacaktır.

Bundan sonra sorulması gereken soru önceki marka sahibinin bu sessiz kalma haline son vermek için ne tür önlemler alması, ne tür davranışlarda bulunması gerektiğidir. AB marka hukuku doktrininde uyuşmazlık konusu işaretin kullanımına karşı çıkmanın yalnızca bir beyan boyutunda kalması durumunda bu kullanıma karşı sessiz kalındığının varsayılacağı ifade edilmektedir. İcrai tedbirlerin yokluğunda tek başına bir muhalefet beyanının, söz konusu kullanımın fiili olarak kabul edilmesini engellemeyen boş bir tehdit olarak görülmesi muhtemeldir.⁵⁷⁹ İcrai bir hareketin olması gerekliliği konusunda ABAD da, önceki hak sahibinin başlatacağı idari bir eylemin veya işlemin ya da bir davanın sessiz kalma sonucu hak kaybına uğranmasını engelleyeceğini ifade etmiştir.⁵⁸⁰ Yargıtay da benzer bir karara imza atmıştır:

“...davalıya gönderilen ihtar, tespit dosyası, davalı tarafından yapılan marka başvurusuna davacı tarafça yapılan itiraz ve dava tarihi nazara alındığında somut olayda sessiz kalma nedeniyle hak kaybından ve MK'nin 2. maddesine aykırılıktan söz edilemeyeceğinin anlaşılmasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.”⁵⁸¹

⁵⁷⁶ KUR / SENFTLEBEN, s. 477.

⁵⁷⁷ ÜNAL Mücahit, Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007, s. 71.

⁵⁷⁸ Bu sınırlamadan kastedilen kuvvetle muhtemel rehin, haciz, lisans vs. olsa da marka hakkının sessiz kalma suretiyle üçüncü bir kişiye karşı kullanılamaması durumunu da kapsadığı söylenebilir.

⁵⁷⁹ KUR / SENFTLEBEN, s. 476.

⁵⁸⁰ ABAD Dosya no: C-482/09, prg. 49.

⁵⁸¹ 11. HD. 04.10.2018, 2016/12374 E. 2018/6007 K.

2.2.2. Kötüniyetli Olmama Durumu (*Absence of Bad Faith*)

Kanunda “[...] sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça [...]” ibaresi kullanılarak sessiz kalmaya bağlanan hak kaybı sonucunun bir istisnası düzenlenmiştir. Sonraki tescilin kötüniyetli olduğu durumda sessiz kalma suretiyle hak kaybı söz konusu olmayacaktır.

Buradaki kötüniyet kavramının açıklanması hususunda, marka tescilinde ret sebepleri ile iptal hallerinde düzenlenen kötüniyete ilişkin genel kuralların rehber alınabileceği ifade edilmiştir. Öte yandan konu özelinde değerlendirmek gerekirse, muhtemel uyumsuzluk konusu bir markanın varlığının bilinmesi tek başına kötüniyetin varlığını destekleyen bir unsur değildir. Aksi kabul halinde, kötüniyet hali, sonraki marka sahibinin bireysel bilgi düzeyine bağlı olarak değerlendirilecektir⁵⁸² -ki bu kanımca istenen bir sonuç değildir.

Hukumumuzda ise kanunda aranan kötüniyetli olmama durumu, yasal dayanağını TMK m. 3’ten almaktadır. Diğer bir ifadeyle, SMK m. 25/6’da yer alan kötüniyetli olma durumu, TMK m. 3’te yer alan “[...] Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.” şeklindeki temel kuralın marka hukukunda sessiz kalma yoluyla hak kaybı kurumuna bir yansımasıdır. Yargıtay da bir kararında bu hususa yer vermiştir:

“[...] Marka hukukundaki genel uygulamada ise, tescilli bir markanın varlığına rağmen, bu markanın üçüncü kişiler tarafından hak sahibinden izinsiz olarak uzun süredir kullanılması, bu markaya yatırım yapılması ve bu eylem davacı tarafından biliniyor olduğu halde uzun yıllar sessiz kalınarak ve dava açılmayarak, keza dava açılmayacağı yolunda davalıda güven oluşturduktan sonra, marka hakkına tecavüz davası açmasının hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği temel mantığı üzerine kuruludur. Ancak bu olayların hiçbirinde, markayı kullanan kişinin bir sahtecilik yaparak bu hakka sahip olması söz konusu olmadığı gibi, marka sahibi de tescilli markasını kaybetmemekte, markayı kullanan kişi sadece bunu kullanma hakkı elde etmektedir. Hatta kendisine sessiz kalınan davalının, markayı ayrıca kendi adına tescil ettirme hakkı kazanması da söz konusu olmamaktadır.

Kendisinden beklenen özen ve dikkati göstermeyen, kendisi dürüstlük kuralına uymayan kişiler, başkalarının dürüstlüğüne aykırı bu davranışa karşı sessiz kalma

⁵⁸² KUR / SENFTLEBEN, s. 479.

nedeniyle hak kaybına uğradığını ileri süremezler. TMK m. 3'te yer alan 'Kanunun iyiniyete sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.' Kanun, dürüstlük kuralına aykırı tutum ve davranışı himaye etmez. Öte yandan, hukukun genel ilkelerinden biri de 'Hiç kimse kendi kusuruna dayanarak başkalarından hak talep edemez' (Kimse kendi kanunsuzluğundan faydalanamaz/Nemo auditur propriam turpitudinem allegans) ilkesidir."⁵⁸³

Yargıtay, kanunun kötünüyetin korunmayacağı yönündeki açık düzenlemesiyle çelişerek, markayı sonradan tescil ettiren kimse kötünüyetli olsa bile, belli bir süre geçmekle önceki hak sahibinin sessiz kalma sebebiyle dava açma hakkını kaybettiği şeklinde bir karar vermiştir.⁵⁸⁴ Aşağıdaki karar davalının kötünüyetli olmasına rağmen reddedildiği için kanımca isabetli olmamıştır:

"[...] birleşen dava yönünden ise; birleşen davacının fiili kullanıma dair sunduğu delillerinden tescilsiz marka olarak "BEKTAŞLAR" ibaresine, uzun süreli bir kullanımla taşımacılık sektöründe belli bir ayırt edicilik kazandırdığı,

02.07.1999 tarihinde tescil edilen 196913 sayılı markanın hükümsüzlüğü konusunda 5 yıllık hak düşürücü dava açma süresi 02.07.2004 tarihinde dolduktan çok sonra huzurdaki davanın açıldığı, hükümsüzlük talebinin ancak markanın tescilinde kötünüyet varsa dinlenebileceği,

davacının 556 sayılı KHK'nın 8/3 maddesi anlamında bir öncelik hakkının olduğu, bu durumun marka tescil ettirilirken davalının bilgisi dahilinde bulunduğu, bu durumda marka tescilinin kötünüyetli olduğunun kabul edilebileceği, bununla birlikte davalı şirketin ilk marka tescilinden yaklaşık 16 yıl sonra bu davanın açıldığı, davalının markayı 39.sınıf hizmetler için tescil ettirmekle yetinmediği, tescilden itibaren yoğun ve yaygın biçimde markayı kullandığı, bu kullanımların davacının bilgisi dahilinde olduğu,

marka sahibi davalının 1998/9275 sayılı marka üzerinde artık korunması gereken bir hukuki durum kazandığı, birleşen davacının da, sessiz kalmak suretiyle bu markanın

⁵⁸³ 11. HD. 28.11.2017, 2016/6325 E. 2017/6651 K.

⁵⁸⁴ Yüksek Mahkeme aynı görüşü MarKHK döneminde de benimsemişti. Bkz. 11. HD. 14.06.2012, 2010/8788 E. 2012/10516 K.

*hükümsüzlüğünü isteme hakkını yitirdiği [...] gerekçesiyle asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmiştir.*⁵⁸⁵

Görüldüğü üzere Yargıtay bu kararında, önce beş yıllık dava açma süresinin dolması halinde hükümsüzlük talebinin yalnızca marka tescilinde kötüniyet varsa dinlenebileceğini belirtmiş sonrasında ise davayı reddederek adeta kötüniyete korunması gereken hukuki bir durum kazandırmış ve kanunun açık hükmüyle çelişmiştir.

2.2.3. Sonraki Markanın Varlığından Haberdar Olma (Awareness)

Kanunda, “*Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde [...]*” ifadesi kullanılarak sonraki markanın kullanımından haberdar olunması şartını aramıştır. Sonraki markanın kullanımından haberdar olmayan önceki hak sahibinin sessiz kalmış olduğundan bahsetmek mümkün değildir.

Haberdar olma kavramının içeriğini tespit etmek zor olsa da bu kavramın tamamen subjektif bir değerlendirmeye bırakılmaması hukuki güvenilirlik açısından önem taşımaktadır. Başka bir ifadeyle önceki tarihli marka sahibinin bilgisi yalnızca öznel bir teste tabi tutulmamalıdır. Aksi takdirde sonraki marka sahibinin, önceki marka sahibini resmi yollardan bilgilendirmediği sürece önceki tarihli marka sahibinin markanın varlığından haberdar olduğunu iddia etmek oldukça zorlaşacaktır.⁵⁸⁶

Sonraki markanın kullanımından haberdar olma durumunun tespitinde ise çeşitli faktörler rol oynayabilir. Örneğin bireysel piyasa koşulları, sonraki marka sahibinin markasını kullanımının kapsamı vs. göz önüne alındığında bu kullanımın önceki marka sahibinin dikkatinden kaçmasının çok zor olacağı söylenebilir. Ancak bu kullanımın bölgesel boyutu daha hassas bir değerlendirmeyi gerektirir. AB marka hukuku açısından düşünüldüğünde örneğin bir topluluk markası sahibi, iç pazarda da olsa kendi ticari faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgeden uzak bir yerdeki markanın kullanımından haberdar olmayabilir.⁵⁸⁷

Kanımcı bu durum pek tabii tescil ilkesinin benimsendiği hukuk sistemlerinde çoğunlukla sonraki tarihli markanın *tescilsiz* olması durumunda geçerli olabilecektir. Zira tacirin basiretli davranma yükümlülüğü gereğince marka sicilini kontrol etmesi ve markasıyla aynı veya benzer markaların olup olmadığını bilmesi gerekir veya en azından bilmesi

⁵⁸⁵ 11. HD, 07.10.2019, 2018/4866 E. 2019/6259 K.

⁵⁸⁶ KUR / SENFTLEBEN, s. 478.

⁵⁸⁷ KUR / SENFTLEBEN, s. 478.

beklenir. Kanunda geçen “[...] veya bilmesi gerektiği hâlde [...]” ifadesi de bu savımızı destekler niteliktedir.

2.2.4. Beş Yıllık Süre (A Period of Five Successive Years)

Kanunda, “Marka sahibi [...] bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa [...]” ifadesi kullanılarak hareketsiz kalma halinin kesintisiz (birbirini izleyen) beş yıl sürmesi şartı aranmıştır. Ancak kanımca beş yıllık kati bir sürenin öngörülmesi uygun olmamıştır. Zira bu beş yıllık süre kötünietli uygulamalara yol açabilecektir. Örneğin sonraki markanın kullanıldığını bilen önceki marka sahibi 4 yıl 11 ay 29 gün bekledikten sonra, sırf karşı tarafın yatırımlarını zarara uğratmak amacıyla sürenin dolmasına bir gün kala dava açarsa bu durumda hakkın kötüye kullanılması söz konusu olabilecektir.

Mülga 551 sayılı Markalar Kanunu döneminde üç ay ve iki yıllık süreler öngörülmüş; buna karşın bir sonraki yasal düzenleme olan MarKHK’da herhangi bir süre öngörülmemiş, sessiz kalma yoluyla hak kaybında sessiz kalınan sürenin dürüstlük kuralına göre tayin edileceği içtihatlarla benimsenmiştir.

Yargıtay MarKHK döneminde yargılamasına başlanan bir davada sürenin tespiti açısından dürüstlük kuralının uygulanması gerektiğini şu ifadelerle belirtmiştir:

“Uzun süreli sessiz kalma suretiyle hak kaybı, gerek [...]’da ve gerekse 556 sayılı KHK’da düzenlenmiş değildir. Bu durum Dairemiz uygulaması ile hukukumuzda yerleşmiş olup, yasal dayanağı da TMK’nın 2. maddesidir. Sessiz kalma yolu ile hak kaybının oluşması için öncelik hakkı sahibinin sonraki markadan veya kullanımdan haberdar olması gerekmekte ise de sessiz kalmanın kaç yıl sonra hak kaybına yol açacağı ile ilgili kesin bir süre vermek mümkün değildir. Burada önemli olan öncelik hakkı sahibinin sonraki kullanıma bir süre katlanmış olmasıdır. Bu itibarla bu sürenin belirlenmesinde somut olayın özelliklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sürenin belirlenmesinde de esas alınacak olan dürüstlük kuralıdır.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilirken, öncelik hakkının sahibinin sonraki tescil veya kullanımdan haberdar olduktan sonra izlediği yol ve sergilediği tavır önemlidir. Bu durumda, davalının markasal kullanımları ve başlangıcı nazara alınarak bu tarihten itibaren dava tarihine kadar geçen süre belirlendikten sonra davacının markaya tecavüz ve haksız rekabete dayalı talepleri yönünden işbu davanın açılmasının TMK’nın 2. maddesi kapsamında kalıp

kalmadığının değerlendirilmesi gerekirken, [...] yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın temyiz eden davalı yararına bozulması gerekmiştir.”⁵⁸⁸

SMK ile birlikte, 2017/1001 sayılı Tüzüğün 61. maddesine uygun olarak sessiz kalma halinin birbirini izleyen beş yıl boyunca sürmesi gerektiği düzenlenmiştir. Anılan Tüzük’te “*a period of five successive years*” ifadesine yer verilmiştir.

ABAD’ın *Budějovický Budvar* kararında⁵⁸⁹ bu beş yıllık sürenin 2017/1001 sayılı Tüzüğün 54. maddesinde ve 2015/2436 sayılı Direktif’in 9. maddesinde belirtilen bütün şartların yerine getirilmesiyle başlayacağı ifade edilmiştir. Bunları saymak gerekirse ilk olarak, sonraki tarihli marka ilgili üye devlette tescilli olmalıdır. Sonraki tarihli markanın yalnızca kullanılıyor oluşu (bu marka sonraki bir aşamada tescil edilse bile) yeterli değildir.⁵⁹⁰ İkinci olarak sonraki tarihli markanın tescil başvurusu iyiniyetli olarak yapılmış olmalıdır. Üçüncü olarak sonraki tarihli marka tescilli olduğu üye devlette sahibi tarafından kullanılıyor olmalıdır. Dördüncü olarak, önceki marka hakkı sahibinin sonraki markanın tescil edildiğini ve tescilden sonra kullanıldığını biliyor olması gerekir.⁵⁹¹

Öte yandan, önceki tarihli markanın ilgili üye devlette tescilli olması sessiz kalma nedeniyle hak kaybı süresinin başlaması için bir ön şart olarak aranmaz. Aksi kabul halinde daha erken başvuru tarihine veya rüçhan tarihine sahip henüz tescil edilmemiş markalar ile Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markaların kapsam dışı kalmasına sebep olacaktır.⁵⁹²

Birbirini izleyen beş yıl (*five successive years*) kavramı ile ilgili olarak değinilmesi gereken bir başka nokta ise, bu beş yıllık süreçte sonraki markanın kullanımının *sürekli* olması gerektiğidir.⁵⁹³ Gerçekten de bir sessiz kalma halinden bahsedebilmek için öncelikle ortada bir kullanım olmalı ve bu kullanım da süreklilik arz etmelidir. Zira sessiz kalma durumu anlık bir tepki değil, zamana yayılmış bir hareketsizliktir.

Buna ek olarak, sonraki markanın kullanılmasına bir süreliğine ara verildiği durumlarda önceki marka sahibinin sessiz kaldığından bahisle hükümsüzlük davası açabilme hakkını kaybedeceğini söylemek hakkaniyete aykırı olacaktır. Sonraki marka sahibinin,

⁵⁸⁸ 11. HD. 04.10.2018, 2016/9390 E. 2018/6006 K.

⁵⁸⁹ ABAD Dosya no: C-482/09.

⁵⁹⁰ Bu durum AB marka hukukunun kendine özgü yapısı dikkate alındığında geçerli olabilir. Fakat biz, kendi hukukumuz açısından sessiz kalma nedeniyle hak kaybının *tescilsiz* markalar için de geçerli olması gerektiğini yukarıda ifade etmiştik (bkz. 3. Bölüm, 1.3. no’lu başlık). Yani sonraki tescilsiz markanın önceki markanın varlığına rağmen kullanıldığı durumlarda da önceki marka sahibi beş yıl boyunca sessiz kalmışsa artık sonraki tescilsiz markanın kullanılmasına karşı gelememelidir.

⁵⁹¹ ABAD Dosya no: C-482/09, prg. 62.

⁵⁹² **KUR / SENFTLEBEN**, s. 477.

⁵⁹³ **KUR / SENFTLEBEN**, s. 477.

markasını ne kadar süreyle kullanmaması beş yıllık sürenin kesintiye uğramasına sebep olacağı sorusunun cevabı ise henüz ABAD içtihatlarında açıklığa kavuşturulmamıştır.⁵⁹⁴

2.3. Sessiz Kalma Halinin İleri Sürülmesi (Sessiz Kalma Durumu *İtiraz* mıdır Yoksa *Def'i* midir?)

Sessiz kalma suretiyle hak kaybı konusunda değinilmesi gereken bir husus da SMK m. 25/6 hükmünün bir def'i mi yoksa bir itiraz mı olduğudur. Bu hususta iki türlü değerlendirme şekli akla gelmektedir. Bunların ilki, önceki ve sonraki marka sahipleri (ve diğer tüm üçüncü kişiler) arasında bir '*yapmama*' şeklinde olumsuz edim içeren borç ilişkisi olduğundan⁵⁹⁵ hareketle borç ilişkilerindeki savunma halleridir. İkincisi ise hakkın kötüye kullanılması yasağının (TMK m. 2/2) uygulanmasıdır.

İlk olarak, kanımca bu sorunun cevabı, sessiz kalma durumunun bir zamanaşımı mı yoksa hak düşürücü süre mi olduğuna göre belirlenebilir. Şöyle ki, sürenin dolumuna kadar hakkın kullanılmaması durumunda hakkın sona ermesine yol açan süreler *hak düşürücü süre* denir. Bu durumda hakkın düşmesi sadece zamanın dolmasından değil, aynı zamanda hak sahibinin öngörülen süre içinde hareketsiz kalmasından kaynaklanmaktadır.⁵⁹⁶ *Zamanaşımı* ise belli bir süre içinde hakkını talep etmemiş bulunan alacaklının alacağını dava yoluyla elde etme olanağını kaybetmesidir.⁵⁹⁷ *Zamanaşımı* esasen alacak hakları bakımından söz konusu olsa da, kanunlarda bazen dava yoluyla kullanılan ve nitelikleri icabı hak düşürücü süreye tabi olmaları gereken bazı yenilik doğuran haklar için de kabul edilmiştir.⁵⁹⁸

Konumuz itibarıyla sonraki marka sahibi ile önceki marka sahibi arasında klasik anlamda bir alacak ilişkisi bulunmadığından zamanaşımı kavramının olaya tam uymadığı ilk bakışta söylenebilir. Fakat önceki marka sahibi ile sonraki marka sahibi arasında bir '*izinsiz kullanmama*' edimini içeren borç ilişkisi olduğu yorumunu yaptığımızda, önceki marka sahibi izinsiz kullanmama ediminin alacaklısıdır. Yani sonraki marka sahibi izinsiz kullanmama borcu altındadır. Bu borç süreyle sınırlı bir borç değildir; marka var olduğu sürece devam eder. O halde buradaki zamanaşımı, (izinsiz kullanma fiili ortaya çıktıktan sonra) '*izinsiz kullanmama*' ediminin ifasını talep etme bakımından söz konusudur.

⁵⁹⁴ KUR / SENFTLEBEN, s. 478.

⁵⁹⁵ Yapmama edimleri hukuki işlemde (çoğunlukla sözleşmeden) doğabileceği gibi hukuki işlem dışında doğrudan kanundan da doğabilir. Özellikle mutlak haklar karşısında hukuk düzeni herkese hitap eden yapmama yükümlülükleri öngörmüştür. Bu edimler borçlunun ekonomik girişim özgürlüğünü sınırlamaktadır (EREN, s. 107 no. 289).

⁵⁹⁶ OĞUZMAN / BARLAS, s. 243 no. 796.

⁵⁹⁷ REİSOĞLU *Safa*, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 2014, s. 424.

⁵⁹⁸ OĞUZMAN / BARLAS, s. 244 no. 798.

Sorun, SMK m. 25/6 hükmünün hak düşürücü süre mi yoksa zamanaşımı mı olduğunu tespit etmektir. Çolak'a göre kanunda her ne kadar sessiz kalma halinden bahsediliyor olsa da düzenleme esasen hükümsüzlük davaları bakımından hak düşürücü süre niteliğindedir.⁵⁹⁹ Kanımca kanunkoyucunun burada bir dava hakkının kaybını düzenlediği hususunda şüphe yoktur. Ancak burada fikri mülkiyet haklarının tekelci niteliği göz önüne alındığında bu dava hakkı kaybının maddi hukuk açısından da nispi bir hak kaybı oluşturduğu görülmektedir.⁶⁰⁰ Çünkü bu durumda önceki marka sahibi, markasından doğan tekel hakkının verdiği yetkileri, davalıya karşı (yani sonraki marka sahibine karşı) artık maddi hukuk açısından da öne sürememektedir. Bunu şuradan anlıyoruz ki, sessiz kalma suretiyle hak kaybı kurumu markanın hükümsüzlüğü davaları bakımından düzenlenmiştir.⁶⁰¹ Yani kanunkoyucu burada önceki marka sahibinin sonrakini hükümsüz kıldırmasını engelleyerek sonraki markanın hukuka uygun olarak hayatına devam etmesini arzulamıştır. Bu halde önceki marka sahibi dava dışı yollarla da kullanımı engelleyemeyecek, her iki marka da birlikte var olmaya devam edecektir.

Bu değerlendirmeler ışığında sessiz kalma suretiyle hak kaybı durumunun bir hak düşürücü süre olduğu sonucu çıkmaktadır. Gerçekten de tekraren ifade etmek gerekirse hak düşürücü sürenin geçmesi hakkı tamamen ortadan kaldırır; oysa zamanaşımı süresinin geçmesi borçluya (davalıya) def'i imkânı sağlar, hakkı kendiliğinden sona erdirmez.⁶⁰² Neticeten SMK m. 25/6 hükmü, bir hak düşürücü süre olması sebebiyle *itiraz* niteliğindedir.

İkinci değerlendirme noktamız ise hakkın kullanılmasında dürüstlük ilkesinin uygulanmasıdır. Bu değerlendirmemiz, hükümsüzlük davası açma hakkının dürüstlük kuralına aykırı şekilde kullanılmasına dayanmaktadır.⁶⁰³ Dürüstlük kuralı ise hakkın kötüye kullanılması yasağı ile bir madalyonun iki yüzü gibi birbirine bağlıdır.⁶⁰⁴ Hakkın kötüye kullanılması yasağı, dürüstlük kuralının bir uygulama biçimidir.⁶⁰⁵ Bu sebeple sessiz kalma

⁵⁹⁹ ÇOLAK, 4. Baskı, s. 870. Çolak bunu ifade etmesine rağmen sessiz kalma durumunu bir def'i olarak tanımlamıştır (aynı yerde s. 891).

⁶⁰⁰ Kaybedilen bu hak, sonraki markanın varlığına engel olma, onun kullanılmasına engel olma hakkıdır. Bu durum elbette fikri mülkiyet hukukunun *sui generis* karakterinden kaynaklanmaktadır.

⁶⁰¹ Tecavüz davaları bakımından da sessiz kalma suretiyle hak kaybı kurumunun geçerli olması gerektiği yönündeki görüşümüz hala geçerlidir.

⁶⁰² ANTALYA Gökhan O. / TOPUZ Murat, Medeni Hukuk Cilt I, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019, s. 216.

⁶⁰³ Aynı yönde IŞIK Egemen, Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017, s. 202; YURTOĞLU CAN Mücella, Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı, Turhan Kitabevi, Ankara 2016, s. 84.

⁶⁰⁴ OĞUZMAN / BARLAS s. 261.

⁶⁰⁵ OĞUZMAN / BARLAS, s. 288.

suretiyle hak kaybı kurumunun hakkın kötüye kullanılması ilkesine dayandığını söylemek yanlış olmaz.

SMK'dan önce herhangi bir süre öngörülmediğinden sessiz kalma hali hakkın kötüye kullanılması (TMK m. 2/2) ekseninde değerlendirilmekteydi - ki kanımca doğrusu da buydu. Bir başka deyişle uzun süre sessiz kaldıktan sonra hükümsüzlük davası açma hakkı, hakkın kötüye kullanılması kurumu ile sınırlandırılmıştı.

SMK ile birlikte beş yıllık süre düzenlenerek aslında yine bir bakıma hakkın kötüye kullanılmasının, bu beş yıllık sessiz kalma halinden sonra söz konusu olacağı düzenlenmiştir. Gerçekten de, SMK'dan önceki dönemdeki Yargıtay kararlarına bakıldığında sessiz kalma suretiyle hak kaybindan söz edebilmek için çoğunlukla beş yıllık sürenin öngörüldüğü görülmektedir. Nihayet 2015 tarihli bir HGK kararı ile bu sürenin beş yıldan az olmayacağı kararlaştırılmıştır.⁶⁰⁶ Mehaz AB Tüzüğü'nün etkisiyle de zaten içtihatla benimsenmiş olan bu beş yıllık süre Kanun'da yerini almıştır.

Hakkın kötüye kullanılmaması kuralı (TMK m. 2/2) emredici nitelikte bir düzenlemedir. Bunun ileri sürülmesinin bir def'i olduğu yönünde görüşler olsa da çoğunluktaki görüş hâkim tarafından re'sen dikkate alınması gerektiği yönündedir.⁶⁰⁷ Bu durum, kuralın bir kamu düzeni kuralı niteliği taşımasından kaynaklanmaktadır.⁶⁰⁸

Hakkın kötüye kullanılmasının unsurlarından olan *hakkın dürüstlük kurallarına aykırı biçimde kullanılmasının* bir görünüş biçimi de, hak sahibinin hakkını kullanmasının önceki davranışlarıyla çelişmesi halidir.⁶⁰⁹ Gerçekten de sessiz kalma suretiyle hak kaybinda, hak sahibi sonraki markaya uzun bir süre hükümsüzlük davası açmayarak artık bu davayı açmayacağı yönünde bir kanaat uyandırmıştır. Belirlenen sürenin geçmesi ile artık dava açma hakkını kullanması önceki davranışıyla (sessiz kalma davranışıyla) çelişeceğinden hakkın kötüye kullanılması söz konusu olacaktır.

Sonuç itibariyle sessiz kalma suretiyle hak kaybının temeli hakkın kötüye kullanılmaması ilkesi olduğundan ve bu da hâkim tarafından re'sen dikkate alınacağından sessiz kalmanın bir *itiraz* olduğu anlaşılmaktadır.

⁶⁰⁶ HGK 18.02.2015, 2013/11-1358 E. 2015/870 K.

⁶⁰⁷ KILIÇOĞLU Ahmet M, Medeni Hukuk, 3. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2019, s. 110; OĞUZMAN/BARLAS, s. 287 no. 899.

⁶⁰⁸ KILIÇOĞLU, s. 118.

⁶⁰⁹ KILIÇOĞLU, s. 113.

Yukarıdakilere ek olarak farklı bir görüş ise, itiraz ve def'i kavramlarının tanımından ve içeriğinden yola çıkarak sessiz kalma durumunun *itiraz* olduğunu ifade etmiştir. Buna göre davacının hakkına tecavüz eden davalı (yani sonraki marka sahibi) sessiz kalma savunmasını yaparken def'ide olduğu gibi bir hakkın varlığını kabul eden tutumdan ziyade, hakkın sona erdiğini ileri sürmektedir.⁶¹⁰

⁶¹⁰ IŞIK, s. 202.

SONUÇ

Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Bu işaret üzerindeki hak sahipliği kural olarak marka siciline tescil edilmek suretiyle kazanılmaktadır. Marka hukukunda buna tescil ilkesi adı verilmektedir. Fakat kanunkoyucu SMK m. 6/3'te tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret sahibine sonraki markanın tesciline itiraz edebilme ve hükümsüzlük davası açabilme imkânı tanıyarak marka hakkının tescilsiz biçimde elde edilebileceğini dolaylı da olsa kabul etmiştir. Bu durum tescil ilkesinin istisnasını teşkil etmektedir.

Tescilsiz marka üzerindeki hak, marka işaretinin ilk kullanımı (tarih itibariyle öncelikli kullanımı) yoluyla kazanılmaktadır. Bu sebeple SMK m. 6/3 kapsamındaki bu hakkı *kullanıma dayalı öncelik hakkı* olarak adlandırmaktayız. Doktrinde bu hususa *gerçek hak sahipliği ilkesi* adı da verilmektedir fakat esasen gerçek hak sahipliği kavramı bir üst kavramdır. Gerçek hak sahipliği ilkesi, tescil ilkesini esas alan sistemlerde başta kullanıma dayalı öncelik hakkı kavramı olmak üzere tescil ilkesinin istisnalarını kapsamaktadır. Örneğin, başka bir ülkede yapılan başvuruya dayanarak ülkemizde rüçhanlı başvuru yapan ve bu suretle ülkemizde tescil edilen markanın terkinini veya bir başvurunun reddini sağlayan kişi de gerçek hak sahibidir. Keza ülkemizin taraf olduğu Paris Sözleşmesi gereği de bu Sözleşme anlamındaki tanınmış markalar Türkiye'de kullanılmadan da korunabilir. Bu husus da gerçek hak sahipliğinin bir görünüş biçimidir fakat Türkiye'de bir kullanım söz konusu değildir.

Öte yandan doktrinde ve yargı kararlarında SMK m. 6/3 kapsamındaki bir işaret üzerinde elde edilen hakkı ifade etmek için; *eskiye dayalı kullanım nedeniyle üstün ve öncelikli hak, eskiye dayalı gerçek hak sahipliği, önceye dayalı hak, önceki hak, önceki tarihli hak, önceye dayalı üstün hak sahipliği, önceki kullanımdan kaynaklanan üstün hak, önceki kazanılmış hak, öncelik hakkı* gibi kavramlar da kullanılmıştır. Kanımca bu kavramlardan *gerçek hak sahipliği* ibaresini içerenler yukarıda ifade edildiği gibi anlamca daha geniş bir kavrama tekabül ettiğinden SMK m. 6/3 anlamındaki hakkın tam olarak karşılığı değildir. Yine *üstün hak* ibaresini içerenler de kanımca uygun kavramlar değildir. Zira burada biri diğerine üstünlük sağlayan iki hak yoktur; yalnızca bir hak vardır, o da SMK m. 6/3 kapsamında tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret üzerinde elde edilen haktır. *Öncelikli hak, öncelik hakkı* gibi terimleri içeren kavramlar ise SMK'nın 12.

maddesinde düzenlenen başka bir ülkedeki başvuruya dayanan rüçhan hakkı ve sergiye dayanan rüçhan hakkı kavramlarıyla karıştırıldığından tercih edilmemelidir. *Önceki tarihli hak* ibaresini içeren kavramlar da SMK m. 6/3'teki hakkı tam olarak karşılamaz çünkü önceki tarihli hak ile kastedilen *tescilli* bir marka da olabilir.

Doktrin ve yargı kararlarındaki bu kavram karışıklığı SMK'nın 155. maddesinde de kendisini göstermiştir. Anılan maddede '*daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahipleri*' ifadesi kullanılsa da asıl ifade edilmek istenen *gerçek hak sahipleri*dir. İşte bu kavram karmaşasına çözüm getirmek adına, SMK m. 6/3 kapsamındaki bir işaret üzerinde elde edilen hakka *kullanıma dayalı öncelik hakkı* adı verilmesini önermekteyiz. Böylelikle başvuruya dayalı öncelik (rüçhan) hakkı (SMK m. 12/1) ve sergiye dayalı rüçhan hakkı (SMK m. 12/3) kavramlarından ayrılmış olacaktır. Nitekim kullanıma dayalı öncelik hakkı, doğrudan marka hakkının kazanılması; diğer ikisi ise tescil başvurusu yapma hakkının kazanılması hususunda işlerlik kazanmaktadır. Aradaki farkı başka bir deyişle ifade etmek gerekirse; başvuru ve sergiye dayalı öncelik hakkına sahip olunması ilgili markanın mutlaka tescil edileceği yani marka hakkının kazanılacağı şeklinde bir garanti vermemektedir.

SMK m. 6/3'te düzenlenen kullanıma dayalı öncelik hakkından başka tescil ilkesinin diğer istisnaları, tarafı olduğumuz Paris Sözleşmesi'nden de kaynaklanmaktadır. Bunlardan ilki Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markalardır. Bu markalar ayrıca nispi ret sebebi olarak SMK m. 6/4'te de düzenlenmiştir. İkincisi Paris Sözleşmesi'ne üye ülkelerden birinde tescilli olan markanın 'aynısı'nın ülkemizde tescil gerekmeksizin korunması durumudur. Üçüncüsü, markanın, marka sahibinin acentesi veya temsilcisi tarafından izinsiz şekilde kendi adına tescil ettirilmek istenmesi halinde ilgili marka ülkemizde tescilli olmasa bile marka sahibinin bu başvuruya itiraz edebilmesi durumudur. Tescil ilkesinin SMK'da düzenlenen süreyle sınırlı istisnaları ise başvuruya dayanan rüçhan hakkı (SMK m. 12/1) ile sergiye dayanan rüçhan hakkıdır (SMK m. 12/3).

Marka hukukunda hakkın kazanılmasına ilişkin *tescil sistemi*, *ilk kullanma sistemi* ve *karma sistem* olmak üzere üç farklı sistem bulunmaktadır. Doktrinde, Türk hukukunda marka hakkının kazanılması bakımından kabul edilen esasın tescil sistemi olduğunu ifade eden görüşler vardır. Fakat yine doktrinde ifade edildiği üzere mutlak tescil sisteminin benimsendiği yerlerde tescil edilmiş bir marka daha önce başkaları tarafından tescilsiz olarak kullanılmış olsa bile, ilk defa tescil ettirmiş olan kişi bu hakkını herkese karşı ileri sürebilir; markayı ilk defa kullanmış olan kişi ne ilgili kanuna göre ne de haksız rekabet hukukuna göre

koruma talep edemez.⁶¹¹ Oysa hukukumuzda tescil ilkesinin yukarıda ifade edilen istisnalarının mevcudiyeti göz önüne alındığında tescilsiz markalara da koruma sağlandığı görülmektedir. Bu sebeple kanaatimiz ülkemizde karma sistemin kabul edildiği şeklindedir.

Tescil ilkesinin istisnalarından olan kullanıma dayalı öncelik hakkının (SMK m. 6/3) konusu tescilsiz marka ve ticaret sırasında kullanılan bir başka işarettir. Ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret kavramına nelerin girdiği kanunda belirtilmemiştir. Doktrinde bu kavramın kapsamına haksız rekabet hükümleri dışında özel düzenlemelerle korunamayan işaretlerin girdiği söylenmektedir. Bu görüşten hareketle tescilsiz ticaret unvanı, tescilsiz işletme adı ve hâlihazırda özel bir düzenlemeyle korunmayan internet alan adlarının bu kapsamda olduğu ifade edilmektedir. Bunlardan başka kanımca tescilsiz coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları, tescilsiz tasarımlar, lakaplar, karakter ürünleştirmeleri ve ticari sunuş tarzları da bu kapsama girmektedir. Sayılan tüm bu işaretlerin ortak özellikleri ayırt edici olmaları ve markasal olarak (veya markasal etki doğuracak şekilde) kullanılıyor olmalarıdır.

Tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan işaretin *markasal* kullanılması gerekliliği SMK m. 6/3'ün gerekçesinde ifade edilmiştir. İşaretin markasal kullanılması ile ticaret sırasında kullanılması kavramlarının aynı kavramlar olup olmadığı noktasında görüş birliği bulunmamaktadır. Kanaatimiz iki kavramın birbirinden farklı olduğu yönündedir. Ticaret sırasında kullanım, işaretin ekonomik çıkar sağlamak amacıyla ticari faaliyetlerde kullanılması anlamına gelmekteyken markasal kullanım, ayırt etme ve kaynak gösterme işlevini yerine getiren kullanımdır. Bu kullanım ekonomik çıkar elde etme amacı dışında da gerçekleşebilir. Bu itibarla *ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret* kavramına dahil olan işaretler doğal olarak ticarete kullanılıyor olsa da, tescilsiz markaların mutlaka ticarete kullanılması gerekmez.

SMK m. 6/3 gerekçesinde yer alan *markasal kullanım* ifadesinin yanı sıra Kanun'da *ciddi kullanım* kavramı da yer almaktadır. Bu durum, uygulamada SMK m. 6/3 kapsamındaki markanın kullanımının 'ciddi kullanım' şeklinde mi olması gerektiği sorusuna neden olmaktadır. Esasen bu, *genuine use* kavramının, *ciddi kullanım* şeklinde yanlış tercümesinden kaynaklanmaktadır. ABAD, *genuine use* kavramının tanımını da veren bir kararında şöyle demektedir: Marka, temel işleviyle yani mal veya hizmetler için bir pazar oluşturmak veya oluşturulan bu pazarı korumak amacıyla tescilli olduğu mal veya hizmetlerin menşeinin aynı

⁶¹¹ CENGİZ, s. 38.

olduğunu garanti eden bir işleyle kullanıldığında ortada bir *genuine use* vardır.⁶¹² Markanın ticaret sırasında ve mal/hizmetlerle ilgili olarak kullanılmasından başka *genuine use*, piyasadaki mal veya hizmetlerin ticari kaynağını belirlemek amacıyla kullanılmasını gerektirir. Başka bir deyişle, marka menşee göstergesi olarak kullanılmalıdır. O halde *genuine use*, markanın köken gösterme işlevine uygun olarak kullanıldığı durumları karşılayan bir kavramdır. Bu sebeple *genuine use* ifadesini doğrudan markanın işlevlerine uygun kullanım yani *markasal kullanım* olarak tercüme etmek gerekir. Yine ABAD, markasal kullanımın (*genuine use* 'un), markanın gerçekten (fiili, eylemli, hakiki) kullanımını (*actual use*) anlamına geldiğini söylemektedir. Keza 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nde de açıkça belirtildiği üzere markalar, mal/hizmetleri ayırt etme ve tüketicilerin bilinçli seçim yapmasını sağlama amaçlarını ancak pazarda *gerçekten kullanıldıklarında* yerine getirirler (31. resital, 1. cümle). Bu sebeple *genuine use* kavramı (ya da yanlış tercümesiyle *ciddi kullanım* kavramı) sadece markanın kullanım yoğunluğunu ifade eden bir kavram olarak anlaşılmalıdır.

SMK m. 6/3 kapsamındaki marka veya ticaret sırasında kullanılan işaretin ilk kullanımını iyiniyetli olmalıdır. Bu kullanım işaret üzerinde hak elde etmeye yetecek uzunlukta olmalı ve kullanım süreklilik arz etmelidir. Aksi halde, kullanıma uzun süre ara verilmesi tescilsiz markanın terk edildiği anlamına gelebilir. Kullanım yurt içinde olmalıdır fakat markanın internette veya yurtdışında kullanıldığında da Türkiye'den tüketicilere ulaşması durumunda, yurtiçinde kullanılması şartını sağladığı kabul edilmelidir.

SMK m. 6/3'e dayanarak sonraki markanın tesciline itiraz edebilmek, madde kapsamındaki *işaret için hak elde edilmiş olma* şartına bağlanmıştır. Bu hak, tescil başvurusu yapılan sonraki markanın başvuru veya rüçhan tarihinden önce kazanılmış olmalıdır. Fakat Kanun'da hangi durumlarda hak elde edilmiş olacağı belirtilmemiştir. Doktrinde bir işaretin markasal olarak kullanılması, işaretin piyasada belli bir seviyede bilinir hale getirilmesi, işaretin kullanım sonucu belli mal ve hizmetler bakımından ayırt edici hale getirilmesi durumlarında hak elde edildiği ifade edilmektedir. Kanımca bu durumların birlikte varlığı halinde tescilsiz marka veya ticarete kullanılan işaret üzerinde hak elde edilmiş olacaktır.

MarKHK döneminde *işaret için hak elde edilmiş olma* şartına ek olarak, itiraza dayanak markanın, *sonraki markanın kullanımını yasaklama hakkını vermesi* şartına yer verilmiş idi. SMK'da bu şartın kaldırılmış olmasının gerekçesi öğretide; içeriğinin net olmadığı, MarKHK'da yer alan bu iki şartın iki ayrı bentte düzenlense de aslında itiraz

⁶¹² ABAD Dosya no: C-40/01, prg. 36 ve 43.

sebebinin tek olduđu, bir işaret için hangi hukuki sebeple olursa olsun elde edilmiş olan bir hakkın, sahibine sonraki işaretin kullanılmasını yasaklama yetkisi verdiği şeklinde ifade edilmiştir. Kanımca bu yorumlar, tescilsiz işaret sahibine verilen yetkinin sınırını çizmemek anlamına geleceğinden isabetli değildir.

Öte yandan MarKHK'nın me hazı olan mülga 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğünde olduğu gibi SMK'nın me hazı olan mülga 207/2009 sayılı Tüzükte de (aynı şekilde şu an yürürlükteki 2017/1001 sayılı Tüzükte) *işaret üzerinde hak elde edilmiş olması* ve bu işaretin *sonraki markanın kullanımını yasaklama hakkı veriyor olması* şartlarına aynen ver verilmiştir. Bu sebeple *sonraki markanın kullanımını yasaklama hakkını vermesi* şartının içeriğinin anlaşılamadığını söylemek yerine AB marka hukuku ekseninde değerlendirmek gerekir. Nitekim AB doktrininde de ifade edildiği üzere, kullanıma dayalı öncelik hakkının hukuki etkilerini (yani yasaklatma hakkı verip vermeyeceği hususunu) belirlemek AB hukukunun görevi; sonraki markanın kullanımını yasaklama hakkının hangi ölçüde ve ne şartlar altında verileceğini belirlemek ise ulusal hukukun görevidir. ABAD da aynı yönde olmak üzere Tüzüğün 8/4 maddesindeki (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen *işaret için hak elde etmiş olma* ve *sonraki markanın kullanılmasını yasaklama hakkını vermesi* koşullarının, itiraza dayanak gösterilen işareti düzenleyen yasalar, yani üye devletlerin yasaları tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiğini söylemektedir.⁶¹³

Aslında doktrinde içeriğinin anlaşılmadığı söylenen husus budur. Yani me haz AB Marka Tüzüğü'ndeki düzenleme bu normun içeriğini belirleme yetkisini üye devletlere bırakmışken bunu düzenlemek yerine içeriğinin net olmadığı söylenerek SMK'da bu bende yer verilmemiştir. Benzer şekilde MarKHK döneminde me haz 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 8/4 maddesi yanlış anlaşılma sonucu, doğrudan tercüme edilerek iç hukukumuza aktarılmıştır. Oysa Tüzük, anılan maddesinde sadece yol gösterici olma amacını taşımaktadır. Bu noktada kanımca yapılması gereken SMK m. 6/3'te sonraki markanın kullanılmasını yasaklama hakkı veren bir sorumluluk sebebi düzenlemektir. Bu sorumluluk sebebi karıştırılma tehlikesine dayalı olabileceği gibi karıştırılma tehlikesine dayalı olmayan bir sorumluluk hali de olabilir (örneğin tescilsiz işaretin ayırt ediciliğine zarar verilmesi, itibarına zarar verilmesi, tanınmışlığından haksız yarar elde edilmesi gibi). SMK m. 6/3'te bir sorumluluk hali düzenlendikten sonra bu sorumluluğa aykırı nitelikteki marka başvurularına itiraz edilebilecek veya böyle bir marka tescil edilmişse hükümsüzlük davası açılacaktır.

⁶¹³ ABAD Dosya no: T-727/14, prg. 23-24.

Böylelikle sonraki markanın kullanılmasını yasaklama hakkının mahiyeti belirlenmiş ve sınırı çizilmiş olacaktır.

SMK m. 6/3'te belirtilmese de, doktrinde maddenin uygulanabilmesi için madde kapsamındaki işaretin belli bir bilinirliğe ulaştırılmış olması gerektiği kabul edilmektedir. Bu bilinirlik tanınmış markaların sahip olduğu bilinirlik boyutunda olmasa da belli bir kapsama ulaşmış olmalıdır. Bu bilinirliğin asgari derecesi ise, işaretin ilgili mal ve hizmetler bakımından ayırt edicilik kazanmasına yetecek derecede bilinirliktir. Bu noktada önceden kesin bir oran vermek mümkün değilse de ABAD kararları, TÜRKPATENT uygulaması ve Alman doktrinindeki çeşitli görüşler dikkate alındığında ilgili tüketici kesiminin %25-%30'luk bir kısmında bilinir olması yeterli olabilecektir. Söz konusu işaret, ilgili mal/hizmet bakımından tanımlayıcı veya herkesin kullanımına açık bırakılması gereken işaretlerdense bu defa ilgili tüketici kesiminin %50'sinden fazlasının işaretin belli bir teşebbüse ait olduğunu bilmesi gerekir. Bilinirliğin coğrafi kapsamı bakımından tüm ülke genelinde kazanılmış bir ayırt edicilik aranmamalıdır. Bir ya da birkaç bölgede veya ticaret hacmi yüksek birkaç ilde kullanılması, somut olayın özellikleri de göz önüne alınarak, yeterli kabul edilmelidir.

SMK m. 6/3 kapsamındaki kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibi, bu hakkına dayanarak, bir tescil başvurusuna itiraz edebilir (SMK m. 18). İtirazı reddedilirse bu ret kararına karşı da Kurum nezdinde itiraz edebilir (SMK m. 20). Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi bünyesindeki Kurul, itiraz hakkında yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda Kurum'un nihai kararını verir. Bu karara karşı da Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde iptal davası açılabilir. Hak sahibi, marka başvurusuna itiraz etmemiş ve marka tescil edilmişse doğrudan hükümsüzlük davası açma hakkı da vardır (SMK m. 25/1).

Kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibi, SMK m. 6/3'e dayanarak tescile itiraz etmiş, itirazı reddedilmiş, bunun üzerine YİDD karar iptali davası açmış ve bu dava da reddedilmişse, sadece şu iki durumda hükümsüzlük davası açılabilir: (1) YİDD karar iptali davasının hükümsüzlük davası ile terditli dava şeklinde açılmadığı durumlarda. (2) Terditli dava şeklinde açılmış olduğu durumlarda asli talebin reddedilmesi üzerine, fer'i talep olan hükümsüzlük hakkında karar verildikten sonra hükümsüzlük sebeplerine ilişkin yeni vakıaların ortaya çıkması durumunda. Çünkü bu iki durum dışında YİDD karar iptali davası daha sonra açılacak bir hükümsüzlük davası bakımından kesin hüküm teşkil edecektir.

Tescile itiraz ve hükümsüzlük davası açmak dışında tescilsiz marka veya ticarete kullanılan işaret sahibinin bir diğer hakkı da, sonraki marka sahibinin açacağı tecavüz davasında bu hakkını def'i olarak öne sürebilmesidir. Bu durum özellikle ortada tescilsiz bir marka mevcutken bu markanın veya benzerinin üçüncü kişi tarafından tescil ettirilmesi durumunda ortaya çıkar. Tescilsiz marka sahibi sonraki markaya karşı Kanun'dan doğan haklarını kullanmayıp sessiz kaldığında bile tescilli marka sahibi tescilsiz markayı önceki kapsamı ile kullanmaktan men edemez. Kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibinin bu hakkını def'i olarak öne sürebilmesi için tescilli marka sahibine karşı bir hükümsüzlük davası açması da gerekmez.

SMK m. 6/3 anlamında kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibi SMK kapsamında tecavüze, tazminata ve diğer koruma yollarına ilişkin taleplerde bulunamaz. Çünkü Kanun'da açıkça bu Kanun'la sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde edileceği ifade edilmektedir (SMK m. 7/1). Fakat kanımca SMK m. 155, kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibi için de uygulanmalıdır. Anılan maddeye göre; marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez. Maddede, “*daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahipleri*”nden bahsediyor olsa da bununla kastedilen gerçek hak sahipleridir. Keza doktrinde de, SMK m. 155 hükmünün önceki tarihli hakkın niteliğinden ziyade, *sonraki tescilin savunma aracı ol(a)maması* hususuna odaklanmış olma ihtimali değerlendirilmiştir. Bundan hareketle, eğer maddenin esas amacı tescilin bir savunma aracı olarak öne sürülememesi ise, bu maddenin uygulanması önceki tarihli hak tescilsiz olsa bile gündeme gelecektir.⁶¹⁴ Bu sebeple, kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibinin SMK kapsamında mümkün olmasa da, haksız rekabet hükümlerine dayanarak açmış olduğu tecavüz davalarında SMK m. 155 uygulanmalıdır.

Kullanıma dayalı öncelik hakkının kullanılması sınırsız değildir; kaynağını dürüstlük kuralından alan *sessiz kalma sebebiyle hak kaybı* kurumu burada da uygulama alanı bulmaktadır. ‘Hak kaybı’ ile kastedilen marka üzerindeki hak değil, dava hakkının kaybedilmesidir. Başka bir deyişle sessiz kalma durumundan yalnızca ilgili mütecaviz kişiler faydalanabilmektedir. Kanunda sessiz kalma durumunun yalnızca hükümsüzlük davası açabilme hakkının kaybedilmesi bakımından düzenlendiği görülmektedir. Fakat kanımca bu kurumun dayanağı dürüstlük kuralı olduğundan, tecavüz davaları bakımından da geçerli

⁶¹⁴ ŞEHİRALİ ÇELİK, SMK 155, s. 93.

olmalıdır. Öte yandan sessiz kalma durumu için kesin bir sürenin (beş yıllık sürenin) öngörölmüş olması kanımca isabetli olmamıştır. Çünkü sonraki markanın varlığından haberdar olan önceki marka sahibinin hükümsüzlük davası açmak için sürenin son gününe kadar beklemesi kötüniyetli bir davranış oluşturabilecektir.



KAYNAKÇA

- 1) **ABACIOĞLU VİSKUŞENKO Melis**, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markaların Koruma Kapsamı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2019.
- 2) **ADIGÜZEL Burak**, Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkının Sınırlanması veya Kaldırılması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVIII, Y. 2014, Sayı 1.
- 3) **AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ KARAMAN**, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku 1. Cilt s.153, Beta Yayıncılık, İstanbul 2011.
- 4) **ALICA Türkay**, Önceki Tarihli Hakların Etkisi, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (edt. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK), BTHAE T. İş Bankası A.Ş. Vakfı Yayınları, Ankara 2017, s.673-674. (Anılış: Önceki Tarihli Haklar)
- 5) **ANTALYA Gökhan O. / TOPUZ Murat**, Medeni Hukuk Cilt I, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019.
- 6) **ARKAN Sabih**, Marka Hukuku, Cilt: I, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1997. (Anılış: C. I)
- 7) **ARKAN Sabih**, Marka Hukuku, Cilt: II, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1998. (Anılış: C. II)
- 8) **ARKAN Sabih**, Marka Hakkına Tecavüz – İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?, BATİDER, C.XX S.3, Haziran 2000. (Anılış: Markasal Kullanım)
- 9) **ARKAN Sabih**, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'nın 8/III maddesi ile İlgili Bir İnceleme, BATİDER, Yıl:2002 C.XXI Sayı:4. (Anılış: KHK 8/III)

- 10) **ARSEVEN Haydar**, Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İstanbul 1951.
- 11) **ARSLAN İbrahim**, Tescilsiz Markaların Korunması, SÜHFD, Cilt 16, Sayı 1, Yıl 2008.
- 12) **ASLAN Adem**, Türk ve AB Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi, Beta Yayıncılık, İstanbul 2004.
- 13) **AYDIN Fatih**, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında Marka Hukukunda Tazminat, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2017/133.
- 14) **BAHADIR Zeynep**, Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Turhan Kitabevi, Ankara 2018.
- 15) **BAINBRIDGE David**, Intellectual Property Law, Fourth Edition, 1999.
- 16) **BAL Fatih**, Marka Hukukunda Eskiye Dayalı Kullanım, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara 2015.
- 17) **BARLAS Nami**, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 4. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016.
- 18) **BATTAL Ahmet**, Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Hakkın Kötüye Kullanılması, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XVIII, BTHAE T. İş Bankası Vakfı Yayınları, Ankara 2001.
- 19) **BEEBE Barton**, "Is the Trademark Office a Rubber Stamp?" (2012). New York University Law and Economics Working Papers. Paper 291.
- 20) **BENTLEY L. / SHERMAN B. / GANGJEE D. / JOHNSON P.** Intellectual Property Law, 5th Edition, Oxford University Press, 2018.
- 21) **BİLGE Mehmet Emin**, Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2014. (Anılış: Ticari Ad)

- 22) **BİLGE Mehmet Emin**, Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas, TFM Dergisi 2015/2.
(Anılış: İltibas)
- 23) **BİLGE Nurullah**, Türk Hukukunda Tescilsiz Markaların Korunması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010.
- 24) **BİLGİLİ Fatih**, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006.
- 25) **BONE Robert**. (2006). Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law. Boston University Law Review. Boston University. School of Law. 86.
- 26) **BODENHAUSEN G.H.C.**, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised in Stockholm in 1967, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI).
- 27) **BOZER Ali / GÖLE Celal**, Ticari İşletme Hukuku, 4. Bası, BTHAE T. İş Bankası AŞ Vakfı, Ankara 2017.
- 28) **BOZGEYİK Hayri**, Garanti Markasının Marka Hukukundaki Yeri ve Benzer Kavramlarla İlişkisi, İÜHFMC. LXXI, S.2. (Anılış: Garanti Markası)
- 29) **BOZGEYİK Hayri**, Marka Hakkının Korunması, 2. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019.
- 30) **BOZGEYİK Hayri**, Markalarda Rüçhan Hakları, Ankara Barosu FMR Dergisi Cilt: 7, Sayı: 2007/1. (Anılış: Rüçhan Hakları)
- 31) **BOZGEYİK Hayri / ER Sefa**, Tasarımlar İçin Kümülatif Koruma, TFM Dergisi, Yıl: 2019 C.5 S.1.
- 32) **BÜYÜKKILIÇ Gül**, Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019.

- 33) **CENGİZ Dilek**, Türk Hukukunda İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, Beta Yayıncılık, İstanbul 1995.
- 34) **ÇAĞLAR Hayrettin**, Marka Hukuku Temel Esaslar, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2015. (Anılış: Marka Hukuku)
- 35) **ÇAĞLAR Hayrettin**, Sınai Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler, Başkent Üni. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S.1 Ocak 2017. (Anılış: Önemli Yenilikler)
- 36) **ÇAĞLAR Hayrettin / BAHTİYAR Mehmet**, Ticaret Unvanının Korunması, SÜHFD, Cilt 14, Sayı 2, Yıl 2006.
- 37) **ÇOLAK Uğur**, Türk Marka Hukuku, 3. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016. (Anılış: 3. Baskı)
- 38) **ÇOLAK Uğur**, Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018. (Anılış: 4. Baskı)
- 39) **ÇOŞĞUN Gizem**, Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.
- 40) **DEREN-YILDIRIM Nevhis**, Haksız Rekabet Hukuku ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku'nda İhtiyati Tedbirler, 2. Baskı, Alkım Yayınevi, İstanbul 2002.
- 41) **DINWOODIE B. Graeme / JANIS D. Mark**, Trademarks and Unfair Competition Law and Policy, 4. Edition, Wolters Kluwer Law & Business, 2014.
- 42) **DİLMAÇ Şule**, Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması, Seçkin Yayıncılık, 2014.
- 43) **DİRİKKAN Hanife**, Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin Yayıncılık, Mart 2003.

- 44) **DOĞAN Beşir Fatih**, Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı, Ankara Barosu FMR Dergisi, Sayı: 2008/4. (Anılış: Kazanılma Anı)
- 45) **DOĞAN Beşir Fatih**, Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, BATİDER C.XXIV S.1 Haziran 2007. (Anılış: Ayırt Edici Güç)
- 46) **DÖNMEZ İrfan**, Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, 2. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 1992.
- 47) **DRESCHER Thomas D**, The Transformation and Evolution of Trademarks: From Signals to Symbols to Myth, The Trademark Reporter 82(3), 1992.
- 48) **EKEY L. Friedrich/KLIPPEL Diethelm**, Kommentar zum Markenrecht, Heidelberg 2002, §8 Rn.56,63.
- 49) **EPÇELİ Sevgi**, Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, Legal Yayıncılık, İstanbul 2006.
- 50) **ERDİL Engin**, Haksız Rekabet Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.
- 51) **EREN Fikret**, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2019.
- 52) **EREVELLES Sunil / STEVENSON Thomas H. / SRINIVASAN Shuba / FUKAWA Nobuyuki**, An Analysis of B2B Ingredient Co-Branding Relationship, Industrial Marketing Management 37, (2008).
- 53) **ERGÜN Mevci**, Fikri Mülkiyet Hukuku 1. Cilt, Legem Yayıncılık, Ankara 2020.
- 54) **ERİŞİR Evrim**, Geçici Hukuki Korumanın Temelleri ve İhtiyati Tedbir Türleri, On İki Levha Yay. İstanbul 2013.
- 55) **FLETCHER Patricia K**, Joint Registration of Trademarks and the Economic Value of a Trademark System, 36 U. Miami L. Rev. 297, 1982.

- 56) **GÜLLÜ Gözdenur**, Yasal Önalım Hakkının Markada Uygulanması, Yetkin Yayınları, Ankara 2020.
- 57) **GÜLPINAR Mert Kaan**, 556 Sayılı MarKHK Hükümleri Çerçevesinde Marka Hakkının Tüketilmesi İlkesi, Legal Yayıncılık, İstanbul 2014.
- 58) **GÜNEŞ İlhami**, Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015. (Anılış: Önceye Dayalı Haklar)
- 59) **GÜNEŞ İlhami**, Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2020. (Anılış: Marka Hukuku)
- 60) **HACİMAHMUTOĞLU Sibel**, Ticari Form Olarak Duyusal Doku Markaları, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2019.
- 61) **HANAK Elmer William III**, The Quality Assurance Function of Trademarks, 43 Fordham L. Rev. 363 (1974).
- 62) **İŞİK Egemen**, Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.
- 63) **İMİRLİOĞLU Dilek**, Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018.
- 64) **KALE Serdar**, Marka Davalarında Yargılama Usulü, Adalet Yayınevi, Ankara 2020.
- 65) **KARA Ayşen**, Markalama Stratejilerinden Ortak Markalama (Co-Branding) ve Intel Inside Örneği, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara 2015.
- 66) **KARACA Osman Umut**, Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Sonuçları, 2. Baskı, Lykeion Yayınları, Ankara 2018.

- 67) **KARADENİZLİ Hasan Tolga**, Yeni Marka Türleri ve Tescil Edilebilirlikleri, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara 2008.
- 68) **KARAN Hakan / KILIÇ Mehmet**, Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Turhan Kitabevi, Ankara 2004.
- 69) **KARASU Rauf / SULUK Cahit / NAL Temel**, Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019.
- 70) **KARASU Rauf**, Ses Markaları, Ankara Barosu FMR Dergisi, Yıl: 2007 Sayı:2. (Anılış: Ses Markaları)
- 71) **KARASU Rauf**, Engelleme ve Spekülasyon Markaları, Ankara Barosu FMR Dergisi, Yıl: 2008, Cilt:8, Sayı:3. (Anılış: Engelleme Markaları)
- 72) **KARASU Rauf**, Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları, BATİDER, 2008, C. XXV sayı 3.
- 73) **KARAYALÇIN Yaşar**, Ticaret Hukuku Dersleri - I. Giriş-Ticari İşletme, Güzel İstanbul Matbaası, Ankara 1957.
- 74) **KASZNAR FEKETE Elisabeth**, Use of Unregistered and Registered Trademarks: The Brazilian System, INTA Trademark Reporter, Vol.104.
- 75) **KAYA Arslan**, Marka Hukuku, Arıkan Yayıncılık, İstanbul 2006.
- 76) **KILIÇOĞLU Ahmet M**, Medeni Hukuk, 3. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2019.
- 77) **KIRCA İsmail**, Markaların Milletlerarası Tescili (Madrid Sistemi), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2005.
- 78) **KUR Annette / SENFTLEBEN Martin**, European Trademark Law, Oxford University Press, 2017.

- 79) **KÜÇÜKALİ Canan**, Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009.
- 80) **LAFRANCE Mary**, Understanding Trademark Law, 4th Edition, 2020, Carolina Academic Press.
- 81) **LEE Jyh-An / MEHAFFY Thomas**, Prior Rights in the Chinese Trademark Law, European Intellectual Property Review, Volume 37, Issue 10, 2015.
- 82) **MOHAMMAD A. Naser**, Reexamining the Functions of Trademark Law, 8 Chi. -Kent J. Intell. Prop. 99 (2008).
- 83) **OĞUZ Sefer**, İnternet Alan Adı Haklarının Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.
- 84) **OĞUZMAN Kemal / BARLAS Nami**, Medeni Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 24. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2018.
- 85) **OYTAÇ Kutlu**, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, Nobel Kitabevi, 2002. (Anılış: Markalar Hukuku)
- 86) **OYTAÇ Kutlu**, Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Markalar Hukuku, Beta Yay. 1999. (Anılış: Mukayeseli Markalar Hukuku)
- 87) **ÖÇAL Akar**, Türk Hukukunda Markaların Himayesi, 1967.
- 88) **ÖZSUNGUR Fahri**, Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu, Hacettepe HFD, 4(2) 2014.
- 89) **ÖZTAN Fırat**, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2008.
- 90) **ÖZÜNEL AYTEMİZ Ayşe**, Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi, TPE Markalar Dairesi Başkanlığı Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara 2010.

- 91) **PASLI Ali**, Marka Hukukunda Ürün Benzerliği, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2018. (Anılış: Ürün Benzerliği)
- 92) **PASLI Ali**, Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014. (Anılış: Uluslararası Antlaşmalar)
- 93) **POROY Reha / YASAMAN Hamdi**, Ticari İşletme Hukuku, 18. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2019.
- 94) **REİSOĞLU Safa**, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 2014.
- 95) **RICKETSON Sam**, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property A Commentary, Oxford Publishing, 2015.
- 96) **SAVAŞ Taner / SAYGIN Murat**, Türk Patent ve Marka Kurumu Uygulamaları ve Yargıtay Kararları Işığında Marka Tescil Süreci, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020.
- 97) **SERT Selin**, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007.
- 98) **SMITH S. Lars / GIBBONS Llewellyn Joseph**, Mastering Trademark and Unfair Competition Law, Carolina Academic Press, 2013.
- 99) **SÖZER Bülent**, Deniz Ticareti Hukuku-1, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017.
- 100) **SULUK Cahit**, Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Tescilsiz Sınaf Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri İle Korunması, FMR Dergisi, Sayı:2014/1. (Anılış: Tescilsiz Sınai Ürünler)
- 101) **SULUK Cahit**, Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil “Güvenli Liman” mıdır? Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013 (edt. Tekin MEMİŞ), Yetkin Yayınları, Ankara 2015. (Anılış: Güvenli Liman)

- 102) **SULUK Cahit**, Tasarım Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003. (Anılış: Tasarım Hukuku)
- 103) **SULUK Cahit**, Tasarımların Kümülatif Olarak Korunması, Ankara Barosu FMR Dergisi, Yıl:2001 Sayı:3. (Anılış: Kümülatif Korunma)
- 104) **SULUK Cahit / ORHAN Ali**, Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku Cilt III: Tasarımlar, Seçkin Yay. Ankara 2008.
- 105) **ŞAHİNLER BAYKARA Yasemin / YAVUZ Levent / ALICA Türkay**, Sınai Mülkiyet Kanunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017.
- 106) **ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal**, Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, BTHAE T. İş Bankası A.Ş. Vakfı Yayınları, Ankara 2014. (Anılış: Tasarımlar)
- 107) **ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal**, Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine -SMK m.155 Vesilesiyle Bir İnceleme- BATİDER, C. XXXIV Sayı:2 Haziran 2018. (Anılış: Tescilin Anlamı)
- 108) **ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal**, SMK m.155'in Temel Varsayımları ve Olası Değişkenler Üzerine Düşünceler, BATİDER, C.XXXV Sayı:2 Haziran 2019. (Anılış: SMK 155).
- 109) **ŞENOCAK Kemal**, Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Korunması, BATİDER C.XXV Sayı:2, Haziran 2009.
- 110) **TEKİNALP Ünal**, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.
- 111) **TEKİNALP Ünal**, Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Prof. Dr. Kenan TUNÇOMAĞ'a Armağan, Beta Yay. İstanbul 1997. (Anılış: Tescilsiz İşaretler)

- 112) **TEKİNALP Ünal**, Ayırt Edici Nitelik Kazanma, Prof. Dr. Fahiman Tekil'in Anısına Armağan, Beta Yay. İstanbul 2003. (Anılış: Ayırt Edicilik)
- 113) **TÜRKMEN Emre**, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Yeni Pay Alma Hakkına Genel Bir Bakış, DEÜHFD, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ'a Armağan, C. 19, Özel Sayı-2017.
- 114) **UZUNALLI Sevilay**, Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2019.
- 115) **ÜNAL Mücahit**, Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007.
- 116) **YASAMAN Hamdi / ALTAY Sıtkı / AYOĞLU Tolga / YUSUFOĞLU Fülürya / YÜKSEL Sinan**, Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004. (Anılış: C. I)
- 117) **YASAMAN Hamdi / ALTAY Sıtkı / AYOĞLU Tolga / YUSUFOĞLU Fülürya / YÜKSEL Sinan**, Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, Cilt II, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004. (Anılış: C. II)
- 118) **YASAMAN Hamdi**, Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (edt. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK), BTHAE T. İş Bankası A.Ş. Vakfı Yayınları, Ankara 2017. (Anılış: Temel Yenilikler)
- 119) **YASAMAN Hamdi**, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları IV, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012. (Anılış: Bilirkişi Raporları IV)
- 120) **YATAĞAN ÖZKAN Çiğdem**, Markayla Şaka Olur mu? Marka Parodilerinin Hukuka Uygunluğu Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Sabih ARKAN'a Armağan, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019.
- 121) **YILDIZ Burçak**, Sınai Mülkiyet Kanunu Açısından Geleneksel Ürün Adları, İnÜHFD- Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2018. (Anılış: Geleneksel Ürün Adları)

- 122) **YILDIZ Burçak**, Mağazaların Dekorasyon Planlarının Marka Olarak Korunması, Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık 2019. (Anılış: Dekorasyon Planları)
- 123) **YILDIZ Ozan Ali**, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Çizgi Roman, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.
- 124) **YILMAZ A. Lerzan**, Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, 2. Baskı, Aristo Yayınevi, İstanbul 2017.
- 125) **YILMAZ Ejder**, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.
- 126) **YURTOĞLU CAN Mücella**, Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı, Turhan Kitabevi, Ankara 2016.

İNTERNET KAYNAKLARI

- 1) Character Merchandising Report prepared by the International Bureau, WIPO, 1994. (Anılış: Character Merchandising Report)
(https://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/wo_inf_108.pdf)
E.T. 20.06.2020
- 2) Koruma Markalarına İlişkin Başkanlık Makamı Olur Özeti
(<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/E26C9A49-FDEA-4049-81FD-47E5356A8BAA.pdf>) E.T. 17.06.2020
- 3) Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999 (Anılış: Joint Recommendation on Well-Known Marks)
(https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_833-accessible1.pdf) E.T. 16.06.2020

- 4) Trademark Protection in Europe, 2015.
(https://www.bardehle.com/uploads/files/Trademark_Protection.pdf) E.T. 22.06.2020
- 5) EUIPO Trade Mark Guidelines
(<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786689/trade-mark-guidelines>) E.T.
20.06.2020
- 6) Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu (2015).
(<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf;jsessionid=4AC15D69FE822C835F429E4B25A0Aafb>)
E.T. 20.06.2020
- 7) Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu (2019).
(<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-3FE0065055A2.pdf>) E.T. 20.06.2020
- 8) Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka Kullanım İspatı Kılavuzu (2017).
(<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/06BC31D4-EDDC-411A-9E47-332F344B27F6.pdf>) E.T: 20.06.2020
- 9) EU TRADE MARK REFORM Comparative Document – Regulation (EC) 207/2009 (as amended) and Regulation EUTMR 2017/1001
(https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/DGWPLR/EUTMR_as_amended_en.pdf) E.T. 22.06.2020
- 10) U. S. TRADEMARK LAW FEDERAL STATUTES
(https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf) E.T.
22.06.2020
- 11) Alman Markalar Kanunu
(http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/englisch_markeng.html#p0112)
E.T. 20.06.2020

12) (<https://www.investopedia.com/terms/i/incontestability-clause.asp>) E.T. 21.06.2020

13) sinerjimevzuat.com

14) karartek.com

15) <https://karararama.yargitay.gov.tr>

16) <https://curia.europa.eu>

17) <https://euipo.europa.eu/>

18) <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>

19) <https://www.resmigazete.gov.tr/>

20) <https://sozluk.gov.tr/?kelime=>

21) <https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce>

22) <https://www.tbmm.gov.tr>

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER:

Adı Soyadı : Ahmet SELÇUK

Doğum Tarihi : 1994

Doğum Yeri : Ankara

EĞİTİM BİLGİLERİ:

Yüksek Lisans : Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
(2017-2020)

Lisans : Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2013-2017)

KURS ve SEMİNERLER

Rekabet Hukuku Staj Programı (2019)

Rekabet Kurumu

Yapay Zekâ Eğitim Kampı (2018)

Türkiye Barolar Birliği Gençlik İletişim Birimi & Gazi Üniversitesi Uluslararası Hukuk Topluluğu

Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programı (2017)

Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü