

T.C.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Yüksek Lisans Tezi

Burçin KAYA

İSTANBUL, 2008

T.C.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Yüksek Lisans Tezi

BURÇİN KAYA

Tez Danışmanı: YARD. DOÇ. DR. EMİN CEM KAHYAOĞLU

İSTANBUL, 2008

T.C.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

Tezin Adı: Markanın Hükümsüzlüğü

Öğrencinin Adı Soyadı: Burçin KAYA

Tez Savunma Tarihi: 09.09.2008

Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak gerekli şartları yerine getirmiş olduğu Enstitümüz tarafından onaylanmıştır.

Unvan, Ad ve SOYADI

Enstitü Müdürü

İmza

Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak gerekli şartları yerine getirmiş olduğunu onaylarım.

Unvan, Adı ve SOYADI

Program Koordinatörü

İmza

Bu Tez tarafımızca okunmuş, nitelik ve içerik açısından bir Yüksek Lisans tezi olarak yeterli görülmüş ve kabul edilmiştir.

Jüri Üyeleri

Unvanı, Adı ve SOYADI

Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Emin Cem KAHYAOĞLU

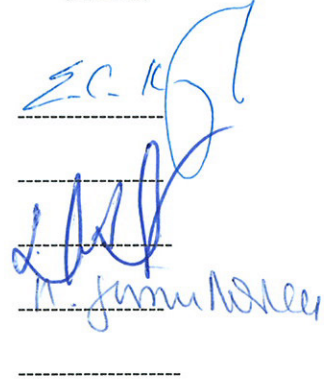
Ek Danışman:

Üye: Yard. Doç. Dr. Üner DAĞ

Üye: Doç. Dr. N. Füsun NOMERERTAN

Üye:

İmzalar



ÖZET

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Burçin KAYA

Özel Hukuk Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Emin Cem KAHYAOĞLU

Haziran, 2008, 106 Sayfa

Tescilli markaların korunması ülkemizde 556 sayılı KHK ile sağlanmaktadır. KHK' da marka olabilecek işaretler, bunların tescili, tescil taleplerine yapılan itirazlar ve tescil edilmiş markaların hükümsüzlükleri başlıca ele alınan hususlardır. Tezimizin konusunu oluşturan markanın hükümsüzlüğü kavramı, TPE tarafında tescil edilen bir markanın tescilden önce var olan hükümsüzlük hallerinden birini taşıması veya daha sonradan gerekli nitelikleri kaybetmesi halinde mahkemece sicilden terkinine karar verilmesidir. Bir işaretin marka olabilmesi için KHK mad. 5' teki nitelikleri taşıması gereklidir. Burada sayılan haller tahdidi değildir. Nitekim uluslararası sözleşmelerde de marka olabilecek işaretlerin sınırı geniş tutulmuştur.

Marka başvuruları için KHK' nın 7. maddesinde mutlak red nedenleri, mad. 8' de de nispi red nedenleri sayılmıştır. Mutlak red nedenlerinin varlığı halinde bu durum TPE tarafından re'sen ele alınır. Nispi red nedenlerinin varlığında ise ilgililerin itirazı olmadan red sebebi olarak ele alınmaz. KHK mad. 7 veya 8' deki hallerin varlığına rağmen bir işaret marka olarak tescil edilmişse, 42. maddenin a ve b bentleri gereğince ve mad. 43' te sayılan kişiler tarafından hükümsüzlük davası açılabilir. Tescilden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük halleri ise 42. maddenin c, d, e ve f bentlerinde sayılmıştır. Bu durumda da ilgililer tarafından mahkemeden markanın hükümsüzlüğü talep edilebilir. KHK' da davanın süresiyle ilgili herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte Yargıtay, tanınmış markalar için öngörölmüş 5 yıllık sürenin burada da uygulanması görüşünü benimsemiştir. Son olarak diyebiliriz ki; bir markanın hükümsüzlüğü yalnızca mahkemeden istenebilir. TPE' nin kendiliğinden ya da başvuru üzerine bir markanın hükümsüzlüğüne karar vermesi mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler: Marka, KHK, Hükümsüzlük

ABSTRACT

INVALIDITY OF TRADEMARK

Burçin KAYA

Main Discipline of Private Law

Supervisor: Assistant Prof. Dr. Emin Cem KAHYAOĞLU

June, 2008 Number of pages of the thesis: 106

Protection of registered trademarks are provided in our country by the Law No 556. Signs which can be trademark, registering of them, appeals to applications and invalidity of registered trademarks are mainly handled points in the Law No 556. The concept of invalidity of trademarks, that forms subject of thesis, is a decision of a court about a trademark registered by TPE which has invalidity circumstances before registering or which loses the necessary qualities after registering. To be trademark, a sign must have to qualifications specified in the article 5. These are not restricted. Indeed, it's also considered extensive in the international agreements.

In the article 7 absolute reasons and in the article 8 relative reasons are listed for trademark applications. In case of presence of absolut reasons, TPE handles the situation per se. In case of presence of relative reasons, there must be an appeal by persons concerned, to be handled by TPE. Despite the presence of reasons in the articles 7 or 8, if a sign is registered as a trademark, there can sue according to the article 42a-b, by specified persons in the article 43. Invalidity circumstances that appear after registering are specified in the article 42c-d-e-f. In case of this, persons concerned can also demand invalidity of trademark from the court. In conjunction with no provision in the Law No 556 about tender period, Yargıtay adopted the period of 5 years which is also prescribed for well known trademarks in the Law No: 556. In conclusion we can say that, invalidity of a trademark, can be demanded only from a court. TPE is not able to decide about invalidity of a trademark pers e or upon an application.

Keywords: Trademark, Law No 556, Invalidity

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR	V
GİRİŞ	1
BİRİNCİ BÖLÜM	
MARKA	
1. MARKA KAVRAMI, TÜRLERİ VE FONKSİYONLARI	3
1.1. Kavram	3
1.2. Markanın Türleri	4
1.3. Markanın Fonksiyonları	7
1.3.1. Ayırt Etme Fonksiyonu	7
1.3.2. Menşe Gösterme Fonksiyonu	8
1.3.3. Garanti Fonksiyonu	8
1.3.4. Tanıtım Fonksiyonu	9
1.3.5. İtibar Fonksiyonu	10
2. MARKA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KAZANILMASI	10
2.1. Hukuki Niteliği	10
2.2. Marka Hakkının Kazanılması	12
3. MARKA MEVZUATI	14
3.1. Ulusal Mevzuat	14
3.2. Uluslararası Mevzuat	15
3.2.1. Paris Sözleşmesi	15
3.2.2. Madrid Sözleşmesi Ve İlgili Protokol	16
3.2.3. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Kuruluş Sözleşmesi	17
3.2.4. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluş Sözleşmesi ve Eki TRIPS	17
3.2.5. Nis Sözleşmesi	18

3.2.6. Viyana Sözleşmesi	19
3.2.7. Marka Kanunu Sözleşmesi – TLT (TradeMark Law Treaty)	19
4. MARKA OLARAK TESCİL EDİLEBİLECEK İŞARETLER	19
4.1. Kişi Adları	22
4.2. Sözcükler	23
4.3. Şekiller	25
4.4. Harfler ve Sayılar	26
4.5. Üç Boyutlu Cisimler	26
4.6. Renkler	28
4.7. Sesler ve Melodiler	29
4.8. Kokular	30

İKİNCİ BÖLÜM

HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ

1. GENEL OLARAK	32
2. TESCİLDEN ÖNCE VAR OLAN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ	34
2.1. Mutlak Red Nedenlerine Dayalı Hükümsüzlük Halleri (mad. 7)	35
2.1.1. KHK mad. 5 Kapsamına Girmeyen İşaretler	35
2.1.2. Aynı Veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler	35
2.1.3. Tasviri İşaretler	39
2.1.4. Belirli Bir Meslek Ve Ticaret Grubuna Ait İşaretler	41
2.1.5. Malın Doğal Yapısından Ve Teknik Zorunluluktan Doğan İşaretler	42
2.1.6. Halkı Yanıltıcı İşaretler	43
2.1.7. Yetkili Mercilerden İzin Alınmamış İşaretler ile Halka Mal Olmuş Tarihi Ve Kültürel İşaretler	44
2.1.8. Tanınmış Markalar İle Aynı İşaretler	46
2.1.9. Dini Değerleri Ve Sembolleri İçeren İşaretler İle Kamu Düzenine	

Ve Genel Ahlaka Aykırı İşaretler	49
2.1.10 Ayırt Edici Nitelik Kazanan İşaretler	50
2.2. Nispi Red Nedenlerine Dayalı Hükümsüzlük Halleri (mad. 8)	53
2.2.1. Aynı Olan Ve Aynı Mal Ve Hizmetleri Kapsayan İşaretler	53
2.2.2. Benzer Olan Ve Benzer Mal Ve Hizmetleri Kapsayan İşaretler	53
2.2.3. Ticari Vekil Veya Temsilci Tarafından Tescil Edilen İşaretler	59
2.2.4. Başka Birine Ait Tescilsiz Marka Veya Ticaret Sırasında Kullanılan Diğer İşaretler	60
2.2.5. Farklı Mal Ve Hizmetlerde Kullanılsa Bile Tanınmış Markayla Aynı Olan İşaretler	63
2.2.6. Şahsi, Telif Ve Sınai Hakları İhlal Eden İşaretler	65
2.2.7. Sona Eren Ortak Marka Veya Garanti Markası İle Aynı Veya Benzer Olan İşaretler	67
2.2.8. Koruma Süresinin Dolmasından Sonra Yenilenmeyen Markanın Aynı Veya Benzeri Olan İşaretler	68
3. TESCİLDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ	69
3.1. Markanın Kullanılmaması	69
3.2. Markanın Mal Ve Hizmetler İçin Yaygın Ad Haline Gelmesi	75
3.3. Markanın Halkı Yanıltıcı Hale Gelmesi	76
3.4. Ortak Markanın Veya Garanti Markasının Teknik Yönetmeliğe Aykırı Kullanılması	77
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	
HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI	
1. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASININ ÖZELLİKLERİ	79
2. DAVANIN TARAFLARI	81
2.1. Davacılar	81

2.1.1. Zarar Gören Kişiler	82
2.1.2. Cumhuriyet Savcıları	84
2.1.3. İlgili Resmi Makamlar	85
2.2. Davalı	86
3. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINDA SÜRE	89
4. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME	92
5. HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ ETKİLERİ	94
6. ULUSLARARASI TESCİLLİ MARKALARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ	97
SONUÇ	99
KAYNAKÇA	101

KISALTMALAR

ABD	: Ana Bilim Dalı
bkz.	: Bakınız
C.	: Cilt
Dan.	: Danıştay
dpn.	: Dipnot
E.	: Esas
FHM	: Fikri Mülkiyet Hukuku
FSEK	: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
HD.	: Hukuk Dairesi
HGK	: Hukuk Genel Kurulu
HUMK	: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
ICANN	: Internet Corporation For Assigned Names And Numbers
K.	: Karar
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
mad.	: Madde
MK.	: Medeni Kanun
mük.	: Mükerrer
ODTÜ	: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
OHIM	: Office for Harmonization in the Internal Market
RG.	: Resmi Gazete
s.	: Sayfa
S.	: Sayı

TPE	: Türk Patent Enstitüsü
TRIPS	: Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
TSE	: Türk Standartları Enstitüsü
TTK	: Türk Ticaret Kanunu
UDRP	: Uniform Domain Name Dispute Policy
vd.	: Ve Devamı
WIPO	: World Intellectual Property Organization
WTO	: World Trade Organization
Yarg.	: Yargıtay
YİDK	: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu
Yön.	: Yönetmelik

GİRİŞ

Küreselleşme, bugün bütün dünya ülkelerinin içinde bulunmaktan kaçamadığı, birbirlerine çok uzak ülkelerin bile, herhangi birinde meydana gelen bir gelişmeden kolayca etkilenmesini ve bunun sonucu olarak ta dünyanın git gide büyük bir köy haline gelmesini sağlayan bir olgudur.

Küreselleşmenin önemli sonuçlarından biri olarak; bir ülkede meydana gelen siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmelerin diğer ülkelere de yansması artık geçmişe nazaran daha kolay ve çabuk gerçekleşmektedir. Özellikle ekonomik alandaki gelişmeler, çok uluslu şirketlerin ortaya çıkması ve rekabet hızı, küçük çapta olan çekişmelerin dünya pazarına yayılmasını sağlamıştır. Ticari alanda pazar payını etkileyen, işletmelerin kaderini belirleyen belki de en önemli faktör markalaşma olmuştur. Tüketici nezdinde bir markanın iyi izlenim bırakması, o markanın güvenilir ve kaliteli ürünler veya hizmetler sunmasına ve reklamının iyi yapılmasına bağlıdır diyebiliriz.

Markaların bu kadar önem kazanması ve özellikle son çeyrek yüzyılda markalaşmanın artması hukuk bilimi açısından da bu alanın gelişmesini sağlamıştır. Özellikle uluslararası alanda yapılan marka çalışmaları ve Türkiye' nin de bu çalışmalara paralel düzenlemeleri, marka hakkının önemini göstermektedir. Tezimizde ele aldığımız markanın hükümsüzlüğü konusu, bir markanın tescil edilmeden önce marka olabilecek vasıfları taşıyıp taşıyamaması veya tescil edildikten sonra gerekli vasıfları koruyup koruyamaması ile ilgilidir. Bir marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' nin 7. maddesinde sayılan mutlak red nedenleri veya 8. maddede sayılan nispi red nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilmişse veya tescilinden sonra mad. 42/I-c, d, e ve f ' de belirtilen hükümsüzlük hallerinden birinin kapsamına girerse mahkemeden hükümsüzlüğü talep edilebilir.

Tezin birinci bölümünde marka kavramı, hukuki niteliği, fonksiyonları, ilgili mevzuatı ve marka olabilecek işaretleri ele alarak konuyla ilgili ön bilgi olmasını amaçladık. Hükümsüzlük hallerini incelediğimiz ikinci bölümde konuyu, tescilden önce

var olan ve tescilden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük halleri olarak ikiye ayırdık. Konuyu bu şekilde incelememizin sebebi daha anlaşılır hale gelmesini amaçlamaktır. Üçüncü bölümde ise, hükümsüzlük davası ele alınarak, davanın özellikleri, tarafları, hangi sürelerde açılacağı ve etkileri ile son olarak uluslararası tescilli markaların hükümsüzlüğünü inceledik. 89/104 sayılı Yönerge ve TRIPS başta olmak üzere uluslararası mevzuatın hükümlerine de yer vererek yerel ve uluslararası düzenlemelerin paralelliği ve ayrıldıkları noktalara dikkat çekmek istedik.

Ülkemiz uygulamasının daha iyi anlaşılabilmesi açısından daha çok Yargıtay kararları ele alınmıştır. Bununla birlikte yabancı mahkemeler tarafında verilen kararlara da yer verdiğimiz incelememiz, uluslararası uygulamanın aslında çok ta farklı olmadığını göstermektedir. Marka hukukunun birçok kaynağının olmasına rağmen hükümsüzlük konusunda sayılı eserin olması sebebiyle, yapmış olduğumuz bu incelemenin marka hukukuna bir nebze de olsa katkısının bulunmasını ümit etmekteyiz.

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA

1. MARKA KAVRAMI, TÜRLERİ VE FONKSİYONLARI

1.1. Kavram

Doktrindeki bazı yazarlara göre 556 sayılı KHK' da markanın doğrudan tanımlaması yapılmamıştır, fakat KHK' nın "markanın içereceği işaretler" başlıklı 5/I. maddesinde dolaylı yoldan markanın tanımının da yapılmış olduğu görülmektedir¹. Farklı bir görüşe göre ise marka dolaylı yoldan değil KHK' nın 5. maddesinde bizzat tanımlanmıştır². Sözü geçen maddeye göre marka; "bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir".

Amerika Birleşik Devletleri' nde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunu düzenleyen Lanham Act' a göre marka; ürünün üreticisi veya perakende satıcısı tarafından kullanılan, müşterilerin ürünü tanıması ve rakip firmaların ürünlerinden ayırt etmesine yarayan sözcük, isim, sembol, aygıt ve bunların kombinasyonundan oluşan her türlü işaret olarak tanımlanmıştır³. Bir görüşe göre ise marka; bir ürün veya hizmetin tek kaynağını veya finansörünü gösteren sözcükler ve diğer işaretler olarak tasvir edilmiştir⁴. İngiliz hukukunda ise marka ile ilgili yasal tanım, 1938 tarihinde kabul edilen ve hükümleri günden güne yetersizleşmesine rağmen 60 yıl boyunca yürürlükte kalan Trade Marks Act⁵ (TMA-Markalar Kanunu)' tan sonra 89/104 nolu Avrupa

¹ARKAN, Sabih; Marka Hukuku, C. 1, Ankara 1997, s. 35; Aynı yönde görüş için bkz; TEKİNALP, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2005, s. 343; DİRİKKAN, Hanife; Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003, s. 5

²YASAMAN, Hamdi; Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi, C. 1, 1. Bası, İstanbul 2004, s. 16

³EPSTEIN, Michael A.; Epstein on Intellectual Property, 5. Edition, New York 2006, Bölüm: 7, s. 5, Ayrıca bkz: HALPERN, Sheldon W. / NARD, Craig Allen / PORT, Kenneth L. ; Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent and Trademark, The Hague 1999, s. 277

⁴BLAIR, Roger D. / COTTER, Thomas F. ; Intellectual Property, Economic and Legal Dimensions of Rights and Remedies, New York 2005, s. 32

⁵PHILLIPS, Jeremy / FIRTH, Alison ; Introduction to Intellectual Property Law, 4. Edition, s. 308

Konseyi Yönergesi⁶ ni baz alan 1994 tarihli Trade Marks Act ile yeniden yapılmış olup, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, şema ile (grafiksel açıdan) ifade edilebilen işaret olarak tanımlanmıştır⁷. Bütün bu tanımlara baktığımızda ortak görüş markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin diğerlerinden ayrılması sonucunu doğuran ve ticari hayatta kullanılan bir işaret olduğudur. Markayı en kısa ve anlatıcı şekilde tanımlamak gerekirse; “sınai mülkiyet haklarından birini oluşturan bir ticari değer olup⁸, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir⁹” diyebiliriz.

1.2. Markanın Türleri

556 sayılı KHK’ nın “Tanımlar” başlıklı 2/a maddesinde markaların ortak markalar ve garanti markaları dahil ticaret markaları veya hizmet markalarını ifade edebileceği belirtilerek markanın türleri gösterilmiştir¹⁰. Kullanım amacına göre markalar sınıflandırıldığında; ticaret markaları ve hizmet markaları olarak ikiye ayrılırlar. 556 sayılı KHK’ nın Uygulama Şekli Gösterir Yönetmelik’ in 8. maddesine göre, bir işletmenin imalatı ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaret ticaret markası, 9. maddesine göre ise bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret hizmet markası olarak tanımlanmıştır.

⁶Avrupa Birliği markalar ile ilk mevzuat uyumlaştırma işlemlerine 21 Aralık 1988 tarihinde Komisyon’ un üye devletlerde mevcut bulunan ticari marka hükümlerini uyumlaştırmak için çıkardığı “89/104 sayılı Üye Devletlerdeki Ticari Markalara İlişkin Yasal Düzenlemelerin Uyumlaştırılmasına Yönelik Birinci Konsey Yönergesi” ile başlamıştır. Bkz; **ÖZCAN, Mehmet** ; Avrupa Birliği’ nde Fikri ve Sınai Haklar, Ankara 1999, s. 178

⁷**WILSON, Caroline**; Intellectual Property Law In A Nutshell, 1. Edition, London 2002, s. 28

⁸**CAMCI, Ömer** ; Marka Davaları, İstanbul 1999, s. 127; Ayrıca bkz; **ŞANAL, Osman** ; İçtihatlı Açıklamalı Markalarda Hükümsüzlük Davaları, 2. Bası Ankara 2006, s. 11

⁹**YASAMAN, Şerh**, C. 1, s. 16

¹⁰**GÖZLÜKAYA, Fatma** ; 556 Sayılı KHK Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk ABD. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi (Teze www.yok.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz)

Tanımından da anlaşılacağı üzere, ticaret markaları mallar üzerinde kullanılan işaretlerdir¹¹. Hizmet markaları ise, örneğin; eğitim-öğretim, sağlık, güvenlik, bankacılık vs. gibi faaliyet alanlarında hizmet veren işletmeler tarafından kullanılırlar¹².

Markalar sahiplerine göre sınıflandırıldığında ise bireysel (ferdi) marka, ortak marka ve garanti markası olarak üçe ayrılabilirler. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından münferiden ve müstakilen kullanılan markalara ferdi marka denir¹³. Bireysel marka tanım olarak KHK' da yer almamaktadır. Fakat marka hukuku sistemi bireysel marka üzerine kurulduğundan¹⁴ KHK' nın hükümlerinin bireysel markalar hakkında olduğunu¹⁵ söylemek yanlış olmaz. Bireysel markalar müşterek (paylı) mülkiyete konu olabildiği gibi iştirak halinde (elbirliği) mülkiyete de konu olabilirler. Bireysel markanın birden fazla kişiye ait olması onu bu statüden çıkarmaz. Bireysel markada tayin edici unsur marka üzerindeki mutlak hakkın bir veya birkaç kişiye ait olması ve bu kişilerin iştirak halinde ve müşterek mülkiyet hükümleri dahilinde marka üzerinde mutlak hak sahibi olmaları ve bütün hakları kullanmalarındır¹⁶.

Ortak markalar¹⁷ ise KHK' nın 55/I ve Yönetmeliğin 6. maddesinde; üretim veya ticaret veya hizmet işlemlerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret olarak tanımlanmıştır. Bir görüşe göre ortak marka; birden çok işletmenin adına müseccel, markanın her bir sahibinin, markanın tümü üzerinde, markanın diğer sahiplerinin aynı nitelikteki hakları ile sınırlı bir şekilde ancak bağımsız olarak hak sahibi olduğu markadır. Mesela aynı gruba dahil üç bira şirketinin biralarını aynı marka altında pazarlamaları gibi¹⁸. Bir başka örnek vermek gerekirse; bir sözleşme çerçevesinde bir araya gelen kişilerin “Güneşli” markasını, ayrı ayrı ürettikleri çadır, yelken bezi ve otomobil örtüleri

¹¹YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 21; Ayrıca bkz; ARKAN, Marka, C. 1 s. 44

¹²YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 22; Ayrıca bkz; ARKAN, Marka, C. 1 s. 44-45

¹³ŞANAL, s. 15; ARKAN, Marka, C. 1, s. 44

¹⁴YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 22

¹⁵Bkz; ŞANAL, s. 15, dpn. 41

¹⁶TEKİNALP, FMH, s. 352

¹⁷Ortak markalar hakkında detaylı bilgi için bkz; KARAHAN, Sami ; Ortak Marka, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN' e Armağan, C: 1, İstanbul 2007, s. 1097 vd.

¹⁸TEKİNALP, FMH, s. 353

üzerinde kullanmayı kararlaştırmaları halinde “Güneşli” markası, ortak markadır¹⁹. Holding markaları ise görünüşte ortak marka olarak algılanabilse de aslında bireysel markadırlar. Holding markalarında markanın sahibi doğrudan doğruya holding şirkettir. Bu sebeple holding markası bireysel markadır²⁰.

Markaların sahiplerine göre sınıflandırmasında son olarak garanti markasını karımıza çıkmaktadır. KHK’ nın 54. maddesi ve Yön.’ in 7. maddesinde; marka sahibinin kontrolü altındaki birçok işletme tarafından kullanılan ve o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaret olarak tanımlanmıştır²¹. Bu tür markalar belirli ve tek tip amaca hizmet eder. Diğer mal veya hizmetlerin belirli standartları taşıdığını göstermek amacıyla oluşturulur ve tescil olunurlar²². Garanti markalarına örnek vermek gerekirse ülkemizde TSE markası, uluslararası alanda ise ISO 9000 ve ISO 9001 en bilinen garanti markalarındandır.

Markaları tanınmış olup olmamalarına göre sınıflandırdığımızda ise KHK hükümlerine göre tescil edilmiş alelade markalar²³ ile ne KHK ' da ne de Paris Sözleşmesinde tanımı bulunan fakat KHK ve Sözleşmede adı geçen tanınmış markalar olarak ikiye ayırabiliriz. Burada önemli olan husus tanınmış markanın ne olduğu ve diğer markalardan nasıl ayırt edileceğidir. Marka bazen ticari ortamda ve o mal ile ilgilenen alıcılar çevresinde, üstüne konulan malın simgesi olur. Buna karşılık, eğer marka bu çevreler dışında da aynı mallar bakımından tanınırsa, markanın tanınmış marka derecesine yükseldiği söylenebilir²⁴. Tanınmış bir markadan söz edebilmek için niceliksel kriter olarak markanın bilinmesi ve niteliksel kriter olarak markanın belirli bir itibara sahip olması şeklinde iki unsurun bulunması gereklidir diyebiliriz²⁵. Yargıtay tanınmış markayı, “bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite,

¹⁹ **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 45

²⁰ **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 46

²¹ Benzer tanım ve garanti markasıyla ilgili detaylı bilgi için bkz; **KARAHAN, Sami** ; Garanti Markası, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (FMHD), C: 1, S: 2, İstanbul 2006, s. 17 vd.

²² **HALPERN/NARD/PORT**, s. 292

²³ **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 23

²⁴ **YASAMAN, Hamdi** ; Tanınmış Markalar, Ord. Prof. Dr. Halil ARSLANLI' nın Anısına Armağan, İstanbul 1978, s. 695, ve dpn. 16, Yazarın aynı makalesi için bkz; **YASAMAN, Hamdi** ; Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, İstanbul 2004, s. 4 vd.

²⁵ **DİRİKKAN**, Tanınmış Marka, s. 89

kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost düşman ayırımı yapılmadan, coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım” olarak tarif etmiştir²⁶.

Tanınmış marka ile maruf markayı birbirine karıştırmamak gerekir. Maruf marka denince daha çok belli bir ticari muhit içinde tanınan ve belli bir alıcı çevresi dışına çıkamayan markalar ifade edilmektedir²⁷. Gerçek anlamda tanınmış markalar, içinde bulunduğu ticari alan dışında da herkes tarafında bilinen ve güvenilen markaları ifade eder. Fakat şunu da ifade etmek gerekir ki; bir markanın tanınmış sayılabilmesi için, markanın üzerine konulduğu malın ve hizmetin yöneldiği tüketici çevresinde veya ilgili sektörde tanınması yeterlidir²⁸. Dünya markasını da temelde tanınmış marka olmakla birlikte çok daha büyük kitlelere hitap etmesiyle tanınmış markadan farklılık oluşturur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi tanınmış bir markadan söz edebilmemiz için sadece içinde bulunduğu ticari alanda yüksek oranda bilinirlik ve ayırt edicilik kazanması yeterlidir. Oysa dünya markası denilince adından da anlaşılacağı üzere küresel anlamda çok büyük tanınmışlık, güven ve ayırt edicilik kazanılması gereklidir. Her tanınmış marka dünya markası olmayabilir. Örneğin; CASPER markası ülkemizde bilgisayar markası olarak bilinen tanınmış bir markadır. Fakat IBM veya DELL denilince akla ilk olarak bu alanda birer dünya markası oldukları gelir. Nitekim, COCA COLA, MERCEDES, FORD, CARTIER gibi markalar birer dünya markasıdır ve ait oldukları mal ve hizmetler bütün dünyada satılan, satılmasa bile bilinen markadırlar²⁹.

1.3. Markanın Fonksiyonları

1.3.1. Ayırt Etme Fonksiyonu

Markanın en önemli fonksiyonu söz konusu mal veya hizmetleri diğerlerinden ayırt etmeye yaramasıdır. Markanın bu özelliği nedeniyle bir kimse istediği bir işaretin

²⁶Yarg. 11. HD. , 13.03.1998, 1997/5647 E. , 1998/1704 K. , EYÜBOĞLU, Samiye ; Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C: 1, S: 2, Ankara 2001, s. 114; Ayrıca bkz; KAYIHAN, Şaban ; Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 7, S. 1-2, Erzincan 2003, s. 425; ŞANAL, s. 21

²⁷YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 24

²⁸YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 24

²⁹TEKİNALP, FMH, s. 387

marka olarak tescilini isteyemez. Bu durum bir kimsenin işareti marka olarak serbestçe seçmesine engel oluşturmaktadır. Kişi ancak kendi mal veya hizmeti için seçeceği işaretin diğerlerinden ayırt edilebilir olması durumunda bu işareti marka olarak tescil ettirebilecektir³⁰. Markanın ayırt etme fonksiyonu, kullanıldığı mal ve hizmetleri diğer benzerlerinden ayırt etmek ve marka ile tekrar karşılaşıldığında ayırt etme vakiasının tekrarlanmasını sağlamaktır³¹.

1.3.2. Menşe Gösterme Fonksiyonu

Markanın ayırt etme fonksiyonu ile sıkı bağlantı içinde bulunan menşe gösterme fonksiyonu, belirli bir mal veya hizmetin hangi işletmeden kaynaklandığının, marka tarafından belirlenmesini ifade etmektedir³². Burada amaç mal ile malı üreten, piyasaya arz eden veya hizmeti sunan işletme arasındaki bağın tüketiciler nezdinde kurulmasıdır³³. Eğer marka birden fazla işletme tarafından kullanılırsa, markanın işletmeleri ayırt etme fonksiyonu zayıflar. Amaç, mal ile işletme arasındaki bağlantının kurulmasıdır. Bu durumda mal ile işletme arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için, markanın kullanılması gerekmektedir. Şayet marka, söz konusu işletme tarafından artık kullanılmıyorsa, marka ile işletme arasındaki bağın koptuğunu söyleyebiliriz³⁴.

1.3.3. Garanti Fonksiyonu

Markanın, mal veya hizmetin kalitesini garanti etme fonksiyonundan da söz edebiliriz. Ancak hukuk düzeni, marka sahibine, aynı marka altında üretilen malların veya verilen hizmetlerin her zaman aynı kalitede olmasını ve kalitenin bozulmamasını sağlama yükümünü yüklememiştir³⁵. Fakat ekonomik açıdan düşündüğümüzde marka kalitesinin markanın şöhreti açısından büyük önemi vardır. O markalı ürünü veya hizmeti satın alan tüketiciler ürünün veya hizmetin kalitesinden ne kadar memnuniyet duyarlarsa, bir sonraki tercihlerinde de aynı kaliteye ulaşmak için daha önce denedikleri ve zihinlerinde kaliteli olarak vasıflandırdıkları ürüne yöneleceklerdir. İşte bu sebeple,

³⁰ŞANAL, s. 3

³¹DİRİKKAN, Tanınmış Marka, s. 12

³²DİRİKKAN, Tanınmış Marka, s. 12-13

³³ŞANAL, s. 4

³⁴YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 18

³⁵ARKAN, Marka, C. 1, s. 38

her ne kadar hukuki açıdan marka sahibine kaliteyi garanti etme yükümlülüğü getirilmese de, markanın ekonomik ve pazar değeri açısından dolaylı olarak bu yükümlülüğün varlığından söz edebiliriz. Önemli bir fonksiyon olan garanti fonksiyonu, tüketicinin belirli ürünleri, kaynağı farklı olan diğer ürünlerden ayırt etmesini sağlar³⁶. Garanti markalarını ise bu durumdan ayrı tutabiliriz. Çünkü garanti markalarında, üzerinde bulunduğu malların belirtilen niteliklere haiz olduğunun garanti edilmesi söz konusudur. Son olarak diyebiliriz ki; ekonomik açıdan mal veya hizmetin belirli bir kalite düzeyinde tutulması zorunluluğu; aslında satış politikasının başarılı olmasının, fiyat rekabetinden çok, kalite ve imaj rekabeti olmasından ortaya çıkmaktadır³⁷.

1.3.4. Tanıtım Fonksiyonu

Bir markayı taşıyan malın iyi bir şekilde tanıtılması, müşteri çevresinin genişlemesi açısından çok önemlidir³⁸. Tanıtım fonksiyonunun marka için önemli bir ekonomik değer olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki; markanın tanınmışlık düzeyinin yükselmesi, işletmenin müşteri çevresini genişletir. Böylece marka, müşteri çevresi ile işletme arasında güçlü bir bağlılık yaratır ve işletmenin en güçlü reklam ve müşteri kazanma aracı haline gelir³⁹. Bir markanın tanıtılması geniş müşteri çevresi kazanmanın en etkili yollarındandır⁴⁰. Tanıtım fonksiyonu da garanti ve ayırt etme fonksiyonları ile sıkı bağ içindedir. Şöyle ki; yukarıda da belirttiğimiz gibi bir markanın müşteri çevresince diğerlerinden farklı olarak algılanabilmesi için ayırt edici olması, satılan ürünün veya verilen hizmetin diğerlerine nazaran kaliteli olması markanın bilinirliğini, o ürünlerin veya hizmetlerin tercih edilebilirliğini artırmaktadır. Bu bağlamda ayırt edici nitelik kazanmış ve kalitesi tüm müşteri çevresi tarafından onaylanan bir markanın ekonomik ve pazar değeri de bu oranda artmaktadır. Bu da söz konusu işletme ve işletmenin ürünleri veya hizmetleri açısından önemli bir tanıtım sağlamaktadır.

³⁶ **MICHAELS, Amanda/NORRIS, Andrew** ; A Practical Guide To Trade Mark Law, 3. Edition, London 2002, s. 2

³⁷ **DİRİKKAN**, Tanınmış Marka, s. 15

³⁸ **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 20

³⁹ **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 39

⁴⁰ **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 20

1.3.5. İtibar Fonksiyonu

Doktrinde itibar fonksiyonu, aynı zamanda alıcıyı çekme fonksiyonu olarak ta tanımlanmaktadır⁴¹. Müşteri çevresi tarafından bilinen, güvenilen markalar aynı zamanda o müşteri çevresi tarafından itibar edilen markalardır. Müşterileri nezdinde kalite ve güvenin göstergesi olan bu markalar, müşterilerinin aldanmasını veya karışıklığa düşmelerini engeller⁴². Bunun sonucu olarak ta, müşteri çevresi tarafından güven kazanmış, işletmeye itibar kazandıran markalar, benzer mal ve hizmetlerde de kullanıldığında, müşteri çevresi tarafından aynı talep ve güveni sağlamaya devam ederler. Bu durum markanın itibar fonksiyonundan kaynaklanmaktadır. Örnek vermek gerekirse; VAKKO hazır giyim alanında en bilinen ve itibar edilen markalardandır. Söz konusu markanın parfüm-koku alanında da üretimi bulunmaktadır ve müşteri çevresince bu ürünlere de itibar edilmektedir.

2. MARKA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KAZANILMASI

2.1. Hukuki Niteliği

Marka üzerindeki hak mutlak nitelikte bir haktır. Bu yönüyle marka hakkı hak sahibinin marka üzerindeki inhisari iktidar ve yetkilerini ifade eder. Bu nedenle hak sahibi, sahip olduğu bu yetkiyi, kendi haklarına tecavüz eden herkese karşı ileri sürebilir⁴³. Marka hakkı, sahibine hakkın konusu üzerinde doğrudan egemenlik sağlar⁴⁴. Marka hakkı sahibinin bu mutlak hak içerisinde malvarlıksal menfaatleri ve kişisel menfaatleri vardır. Bunlara malvarlıksal haklar ve kişisel haklar da denir⁴⁵.

Marka hakkı gayri maddi bir haktır. Bununla birlikte hukuki tasarruflara konu olması doğasındandır. Marka hakkı devredilebildiği gibi, rehin ve lisans sözleşmelerine konu olabilir, miras yolu ile intikal edilebilir ve hacedilebilir. Fakat markanın devredilmeyip yalnızca kullanım amacıyla bir başkasına izin verildiği durumlarda,

⁴¹YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 20

⁴²WILSON, s. 26

⁴³ŞANAL, s. 28

⁴⁴AYAN, ÖZGE ; Marka Hakkının Kazanılmasında İyiniyetin Rolü, Prof. Dr. Fikret EREN' e Armağan, Ankara 2006, s.167

⁴⁵TEKİNALP, FMH, s. 358

marka hakkı yine kullanıma izin veren marka sahibinde kalmakta, izin alarak markayı kullananın marka üzerinde herhangi bir inhisari hakkı bulunmamaktadır⁴⁶. İnhisari lisans sözleşmesine konu olan marka hakkı ise, sözleşmede aksine hüküm yoksa sözleşme süresince lisans alan dışında lisans veren tarafından dahi kullanılamaz. Marka hakkı, gayri maddi mutlak bir hak olarak, devir, rehin, teminat gösterilme, hacedilebilme, miras yoluyla intikal gibi durumlara konu olabilse de maddi mallara özgü zilyetlik için aynı şeyi söyleyemeyiz. Marka hakkının zilyetliği söz konusu olamaz⁴⁷.

Marka hakkının yalnızca bir sahibi olur. Buna tek sahiplik ilkesi denir. Aksi, halkın yanıltılmasına ve aldatılmasına sebebiyet verir⁴⁸. Burada kastedilmek istenen hakkın tekliğidir. Yoksa marka hakkına müşterek ve iştirak halinde mülkiyet şeklinde birden fazla kişinin sahip olmasına engel yoktur. Burada paydaşlar tek bir hak sahibi olarak bütünsel ele alınır ve markanın özünden doğan hakları tek başlarına kullanamazlar. Örneğin paydaşlardan sadece biri markanın tamamını devir edemez başkasına lisans veremez. Diğer paydaşların da onayını almak zorundadır. Fakat müşterek mülkiyette herkesin pay oranı belli olduğundan, kişiler kendi payları üzerinde marka hakkının özüne dokunmayan tasarruflarda bulunabilirler; paylarını devredebilirler, rehin sözleşmesine vs. konu edebilirler. Payın tek başına lisans sözleşmesine konu olması ise marka hukukunun ilkelerine aykırıdır. Ancak diğer paydaşların da paylarını bu doğrultuda kullanmaları halinde marka hakkı bir bütün olarak lisans sözleşmesine konu edilebilir. Aynı gruba dahil işletmelerin de belli bir markayı (ortak marka) kullanmasını tek sahiplik ilkesinin dışında tutabiliriz. Örneğin;

⁴⁶ŞANAL, s. 29; Yazarın bu konuda örnek verdiği Yarg. 11. HD. 03.04.2001, 2001/752 E. , 2001/3930 K. sayılı kararı; “Davacı şirket, noterlikçe düzenlenen muvafakatnameyle tek taraflı olarak tescilli markasının, davalı şirketçe kullanılmasına rıza göstermiş, bir süre sonra da ihtarname ile verdiği bu izinden feragat edip izni geri aldığını bildirmiştir. Kural olarak bir hak devredilmeyip, yalnızca kullanımı için başkasına veya koşulsuz izin verilmişse, şartları oluştuğunda asıl hak sahibinin bu izni geri almak hak ve yetkisi vardır. Çünkü hakkın özü kendine aittir.”

⁴⁷Bu konuda Yarg.' in verdiği örnek karar için bkz; ŞANAL, s. 28, dpn. 96 , Yarg. 11. HD. 09.03.2000, 1999/8623 E. , 2000/2232 K. “Marka ve ayırt edici ad ve işaretler, bir eşya niteliğini haiz olmadığından zilyetliğe de konu olamazlar. Bunun sonucu olarak ta üzerinde zilyetlik oluşturulabilen menkullerden sayılması da mümkün değildir, dolayısıyla menkul mallarda sınırlı İİK. 86. maddesi, markalar bakımından uygulama alanı bulamaz: 556 sayılı KHK' nın markaların haczine ilişkin hükümleri uygulanır”.

⁴⁸TEKİNALP, FMH, s. 358

Anadolu Grubuna dahil bira üretim ortaklıklarının EFES PİLSEN markasını kullanması gibi. Çünkü bu durumda halkı yanıltıcı ve aldatıcı bir durumdan söz edemeyiz⁴⁹.

2.2. Marka Hakkının Kazanılması

Marka hakkının ne zaman kazanıldığı hususunda iki ayrıma gitmekte fayda vardır. Şöyle ki; markalar tescilli ve tescilsiz markalar olarak incelediğimizde hakkın doğumu konusunda farklılıklar oluşmaktadır. 556 sayılı KHK ' da marka hakkının kazanılması tescil ile mümkün görülmekte⁵⁰, doktrinde ise marka üzerindeki hakkın tescille değil ilk defa kullanma ile doğduğunu savunan yazarlara da rastlanılmaktadır⁵¹.

Markaların Korunması Hakkında KHK' da her ne kadar markanın sağladığı hakların tescil ile oluştuğu belirtirse de kanaatimizce burada markanın KHK kapsamında korunmasından bahsedilmektedir. Şöyle ki; bu KHK' nin amacı, adından da anlaşılacağı üzere tescilli markaların korunmasıdır ve marka hakkına sahip olan kişilerin bu haklarını tescil ettirerek yasal korunmadan yararlanmasıdır. Marka hakkının tescil ile kazanılması görüşünde markanın tescili, hakkın kazanılması açısından kurucu nitelik taşır⁵². Şöyle ki; bir markanın tescil edilmesiyle birlikte, markayı tescil ettiren kişi lehine bir sahiplik karinesi doğar⁵³. Kişi, tescil ile oluşan bu sahiplik karinesine dayanarak tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerle ilgili olarak markanın aynısının bir başka kişi tarafından kullanılmasını yasaklayabileceği gibi tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerin aynı veya benzerleri için tescilli marka ile karıştırılması ihtimali bulunan aynı veya benzeri bir işaretin kullanılmasına da engel olabilir⁵⁴. Burada marka hakkının tescil ile oluştuğu esas kural, ilk defa kullanma esas ise istisna kabul edilmiştir. Oysa; marka hakkının tescil ile değil de ilk defa kullanma ile doğduğu savunulan görüşte tescil işlemi kurucu değil bildirici bir etkiye sahiptir⁵⁵. Bu görüşte ilk defa kullanma, markanın ticari alanda ilk defa kullanılmasıyla gerçekleşebileceği gibi

⁴⁹TEKİNALP, FMH, s. 358

⁵⁰Bu yönde düşünen yazarlar için bkz; AYAN, s. 169, dpn. 11

⁵¹AYAN, s. 169, dpn. 12

⁵²SERT, Selin ; Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara 2007, s. 16

⁵³POROY, Reha / TEKİNALP, Ünal ; Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Haluk TANDOĞAN' ın Hatırasına Armağan (1925-1988), Ankara 1990, s.336

⁵⁴ARKAN, Marka, C. 1, s. 124

⁵⁵SERT, s. 17

yetkili kuruluşa yapılan tescil başvurusuyla da gerçekleşebilir. Başvuru tarihi ilk defa kullanılan tarih kabul edilir⁵⁶. İlk defa kullanılmaya başlanmış ve henüz tescil edilmemiş bir markanın KHK kapsamında olmadığı açıktır. Tescil edilmemiş bir marka ancak TTK' nın haksız rekabete ilişkin hükümleri (mad. 56-65) ile korunabilir. Fakat 556 sayılı KHK' da marka hakkının tescil ile kazanılması ilkesi benimsenmiş olsa da, bu duruma bir takım istisnalar getirilerek tescilsiz markaların da KHK kapsamında korunmasına olanak sağlanmıştır. Örneğin; KHK mad. 8/III' e göre, tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret sahibinin başvuru veya rüçhan tarihinden önce o işaret için hak elde etmiş olması veya mad. 7/I' da belirtilen Paris Sözleşmesi' nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış markalar⁵⁷ bu istisnaların başında gelir. Bu gibi hallerde, tescilden önce söz konusu ayırt edici işaret için hak kazanmış ve tescil ettirmemiş hak sahibi ile markasını TPE nezdinde tescil ettirmemiş tanınmış marka sahibi, markanın tesciline itiraz edebilecekleri gibi marka tescil edilmişse, tescilli markanın hükümsüzlüğünü de mahkemeden isteyebilmektedir. Burada işaret üzerindeki hakkın tescilden önce doğması halinde, önceki hakkın üstün tutulduğunu söyleyebiliriz⁵⁸. Türkiye' de tescil edilmemiş tanınmış marka sahibi, izni olmadan aynı mal ve hizmetler için başkası adına yapılan bir tescili engelleyebileceği gibi, tanınmış markanın başkası adına tescil edilmesi toplumda ulaştığı tanınırlık nedeni dolayısıyla haksız bir yarar sağlanmasına sebep olacaksa veya markanın itibarına zarar verecekse, farklı mal veya hizmetler için de tescil talebi reddedilir⁵⁹.

Yukarıda anlatılanlar ışığında KHK' nın her ne kadar marka hakkının kazanılmasında tescil sistemini benimsediği söylesek te, markanın tescil edilmeden de KHK kapsamında korunabildiği, bu gibi hallerde ayırt edici işaret olarak markayı ilk kullananın marka hakkına sahip olduğu göz ardı edilmemelidir. İşte bu durumda tescilin hak sahipliği açısından bildirici fakat KHK kapsamında korunabilirliği açısından ise kurucu niteliğe sahip olduğunu söylemek daha doğru olur. Nitekim mad. 8/III' teki ifadelerden de anlaşılacağı üzere kanun koyucu; tescilden önce bir başkasının işaret

⁵⁶ **ELIAS, Stephen / STIM, Richard** ; Patent, Copyright & Trademark, 6. Edition, USA 2003, s. 385

⁵⁷Tanınmış Markaların korunması ile geniş bilgi için Bkz; **DİRİKKAN**, Tanınmış Marka, s. 159 vd. ; **KAYIHAN**, s. 423-448; **YASAMAN**, Tanınmış Markalar, s. 701-708; **YASAMAN**, Makaleler-Mütalaalar, s. 11-17

⁵⁸**YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 183

⁵⁹**TEKİNALP**, FMH, s. 359

üzerinde hak kazanmış olmasını marka hakkının kazanılması açısından kurucu nitelik olarak değerlendirmiştir.

3. MARKA MEVZUATI

3.1. Ulusal Mevzuat

Markalar hakkındaki ilk ulusal düzenleme 1872 tarihli Alamet-i Farika Nizamnamesidir. Bu Nizamname, 1888 tarihli “Fabrikalar Malumatı ile Eşyayı Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname” ile yürürlükten kaldırılmıştır. 1965 yılında 551 sayılı Markalar Kanunu kabul edilinceye kadar yürürlükte kalan son Nizamname ve 1872 tarihli ilk Nizamnamenin kaynakları 1857 tarihli Fransız Kanunu'dur⁶⁰. 551 sayılı Kanunun kabulünden önce yürürlükte bulunan düzenlemelerin o günün şartlarında yetersiz ve gelişmelere oranla geride kalması, ayrıca Lozan Antlaşması ile, Paris Sözleşmesi ve Madrid Anlaşması gibi Uluslararası anlaşmalara katılmayı taahhüt eden ülkemizde, bu anlaşmalarda benimsenen esaslara uygun bir marka mevzuatının oluşturulması için 1937 yılında dönemin Adalet Bakanlığı'na bir takım girişimlerde bulunulmuşsa da olumlu bir sonuca ulaşılamamıştır⁶¹. Nitekim 1965 yılında kabul edilip yürürlüğe giren 551 Sayılı Markalar Kanunu Cumhuriyet Dönemi Türkiye' sinin markalar hakkındaki ilk müstakil düzenlemesidir ve 27.06.1995 tarihinde 22326 sayılı RG.' de yayınlanarak yürürlüğe giren 556 sayılı KHK ile yürürlükten kalkmıştır.

1980' li yıllarda, sınavi mülkiyet haklarının çağdaş düzenlemelere göre yeniden düzenlenmesi konusunda çalışmalara başlanmış, 06.03.1995 tarih ve 1/95 sayılı Avrupa Topluluğu – Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı'ndan sonra bu çalışmalar hız kazanmıştır⁶². Söz konusu kararda taraflar, fikri, sınavi mülkiyet haklarının, yeterli ve etkin biçimde korunması ile uygulanmasının sağlanmasına verdikleri önemi ifade etmişler ve bu alanda Türkiye tarafından yapılması gerekenleri sıralamışlardır.⁶³ Türkiye ' nin Avrupa Birliği' ne' dahil olma çabalarının bir gereği olarak Gümrük Birliği' ne geçiş ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ile ilişkiler paralelinde 1994 yılında

⁶⁰YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 2; ARKAN, Marka, C. 1, s. 13

⁶¹ARKAN, Marka, C. 1, s. 14

⁶²YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 2

⁶³ARKAN, Marka, C:1, s. 18

Türk Patent Enstitüsü (TPE) kurulması AB' ye uyum sürecinde 556 sayılı KHK' nın temelini atmıştır⁶⁴. Bunu takiben 05.11.1995 tarih ve 22454 sayılı RG. İle yayınlanan “556 sayılı KHK' nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik' te de 1999, 2002 ve 2004 tarihlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır⁶⁵.

3.2. Uluslararası Mevzuat

3.2.1. Paris Sözleşmesi

Sınai mülkiyetin korunmasına yönelik ilk sözleşme olarak 1883 yılında sadece 11 ülkenin katılımıyla imzalanmış⁶⁶, bugün itibariyle yaklaşık 170 ülkenin üyesi haline geldiği bir sözleşme halini almıştır. Paris Sözleşmesi 20.03.1883 tarihinde kabul edilmiş Uluslararası bir sözleşme olmasına rağmen bugünkü düşünsel mülkiyet hukukunda hala önemli bir yere sahiptir. Daha sonra bu alanda imzalanan sözleşmelerin Paris Sözleşmesine uyumlu olmaları aranmıştır⁶⁷. Sözleşme, 1990 tarihinde Brüksel' de, 1991' de Washington' da, 1925' te La Haye' de, 1934' te Londra' da, 1958' de Lizbon' da ve en son 14 Temmuz 1967 tarihinde Stockholm' de değişikliklere uğramıştır⁶⁸.

Paris Sözleşmesi patentler, faydalı modeller, tasarımlar, markalar, ticaret ünvanları, coğrafi ad ve işaretler ile haksız rekabete ilişkin hükümler içermektedir⁶⁹. Ülkemiz bu sözleşmeye, 29.05.1930 tarihinde yayımlanan 01.02.1930 tarih ve 1619 sayılı Onay Kanununun 1/A maddesine dayanarak üye olmuştur⁷⁰. Türkiye, Sözleşmenin Stockholm Metnine 1975 yılında, 1-12. maddelerine çekince koyarak dahil olmuş ve bu çekinceyi de 1994 yılında kaldırmıştır⁷¹. Stockholm Metni ile genel kurulu, Paris Sözleşmesi üye ülkelerin oluşturduğu ve tüzel kişiliği haiz bir “Birlik” oluşturulmuştur. Genel kurul dışında Birliğin organları; Yürütme Komitesi, Uluslararası

⁶⁴**DEMİROĞLU, Mehmet** ; Patent Mevzuatı ve Uygulamaları, İstanbul Ticaret Odası, Avrupa Birliği' nde Marka ve Tasarım Koruma Yolları Seminer Kayıtları, Yayın No: 2003-46, s.37

⁶⁵**YASAMAN, Şerh**, C. 1, s. 3

⁶⁶**PINAR, Hamdi** ; Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Haklarının Önemi ve Türkiye, İstanbul 2004, İstanbul Ticaret Odası Yayın No. 2004-71, s. 74

⁶⁷**KESKİN, Serap** ; Fikri (Düşünsel) Mülkiyet Haklarında Patent ve Markanın Ceza Normları ile Korunması, Ankara 2003, s.22

⁶⁸**NOYAN, Erdal** ; Marka Hukuku, Ankara 2004, s.75

⁶⁹**PINAR**, Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Hakları, s. 74

⁷⁰**NOYAN**, s. 75

⁷¹**KESKİN**, s. 23

Büro ile uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla tarafların isterlerse başvurabilecekleri Uluslararası Adalet Divanı'dır. Sözleşmenin temel ilkeleri; üye ülkelerin vatandaşları arasında ayrımcılığı yasaklayan milli muamele/eşit işlem ilkesi ve sınai haklara tanınan rüçhan hakkıdır⁷².

3.2.2. Madrid Sözleşmesi ve İlgili Protokol

Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Sözleşmesi' ni Paris Sözleşmesi' nden sonra markalar alanındaki en önemli sözleşme olarak nitelendirebiliriz⁷³. 1891 yılında Madrid' te imzalanan bu anlaşma da 1900 yılında Brüksel' de, 1911' de Washington' da, 1925' te La Haye' de, 1934' te Londra' da, 1957' de Nis' te ve 1967 yılında Stockholm' de değişikliklere uğramıştır⁷⁴.

Türkiye 1930 yılında 1619 sayılı kanunla Sözleşmenin 1925 tarihli La Haye metnine katılmıştır⁷⁵. 1955 yılında Türkiye bu sözleşmeden çekilmiştir. Gerekçe olarak; çok sayıda yabancı markanın Türkiye' de korunmasına karşılık bu olanaktan yararlanabilecek yeterli Türk markasının mevcut olmaması ve yabancı markaların Türkiye' de tescilsiz korunması dolayısıyla meydana gelen döviz kaybı gösterilmiştir⁷⁶. Buna karşılık Türkiye, 22.08.1997 tarihli ve 23088 sayılı RG.' de yayımlanan Bakanlar Kurulu' nun 07/9731 sayılı kararıyla, 27.06.1989 tarihinde Madrid' te kabul edilen Madrid Protokolü' ne taraf olmuştur⁷⁷. Madrid Sözleşmesi ile getirilen sistemden memnun olmayan İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerin de girişimleri ile WIPO yönetiminde kabul edilen Protokol⁷⁸ ile Madrid Sözleşmesi' ne üye olmayan ülkelerin Protokol' e üye olabilmesi ile uluslararası marka tescilinde bütünlük sağlanması amaçlanmaktadır. Bu anlamda Protokol, Madrid Sözleşmesini tamamlayıcı niteliktedir⁷⁹.

⁷²**PINAR**, Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Hakları, s. 74

⁷³**KESKİN**, s. 27

⁷⁴**ARKAN**, Marka, C. 1 s. 32; Ayrıca Bkz; **KESKİN**, s. 27, **TEKİNALP**, FMH, s. 75

⁷⁵**TEKİNALP**, FMH, s. 75

⁷⁶**ARKAN**, Marka, s. 32; **PINAR**, Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Hakları, s. 75; **TEKİNALP**, FMH, s. 75

⁷⁷**NOYAN**, s. 78

⁷⁸**KOYUNCU, Gülhüda Şerife** ; Markanın Türkiye' de Tescili ve Uluslararası Tescil, Prof. Dr. Ergon A. ÇETİNGİL ve Prof. Dr. Rayegan KENDER' e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s. 842

⁷⁹**PINAR**, Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Hakları, s. 76

Madrid Protokolü, başvuruların Fransızca dışında İngilizce de yapılabileceğini kabul etmekle beraber, Uluslararası tescil için öncelikle ulusal kurumda marka tescil mecburiyeti yerine sadece başvuruyu yeterli sayması, ulusal kurumlarda red kararı için 12 ay yerine 18 ay süre tanınması ve uluslararası tescil iptal edilse bile üç ay içinde müracaat edilmek suretiyle önceki başvurunun ulusal tescillere dönüştürülmesine imkan tanınması gibi hükümleri ile Madrid Sözleşmesi' ne nazaran önemli kolaylıklar getirmiştir⁸⁰.

3.2.3. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Kuruluş Sözleşmesi

1967 yılında Stockholm' de imzalanan bir sözleşmeyle Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü kurulmuştur. Kısa adı WIPO (World Organisation for Intellectual Property) ya da OMPI (Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle) olan bu örgüt, üye devletlerin katkılarıyla bütün dünyada fikri mülkiyetin korunmasını teşvik etmek, bunun için gerektiğinde ilgili diğer örgütlerle işbirliği yapmak, fikri mülkiyet birlikleri arasındaki idari işbirliğini sağlamayı amaç edinmiştir⁸¹. Türkiye bu sözleşmeye 1975 yılında katılmıştır.

3.2.4. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluş Sözleşmesi ve Eki TRIPS

01.01.1995 tarihinde yürürlüğe giren sözleşme ile kurulan ve merkezi Cenevre' de olan WTO, uluslararası hukuk anlamında hukuki kişiliği olan uluslararası bir organizasyondur⁸². Türkiye, 1995 yılında onaylanan 4067 sayılı kanunla bu sözleşmeye dahil olmuştur. Gümrük Tarifleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT)' nin temeldeki hedeflerini tamamlayan Dünya Ticaret Örgütü sisteminde, malların ticareti yanında sınıraşan hizmetlerin dolaşımı ve fikri mülkiyet haklarının korunması dikkate alınmıştır⁸³.

Dünya Ticaret Örgütü Sözleşmesi' nin bir eki olan 1994 tarihli Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi – TRIPS (The Agreement On Trade

⁸⁰ PINAR, Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Hakları, s. 76

⁸¹ TEKİNALP, FMH, s. 77

⁸² PINAR, Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Hakları, s. 76-77

⁸³ PINAR, Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Hakları, s. 77

Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfeit Goods), fikir ve sanat eserleri dahil bütün fikri mülkiyet hukukunu kapsamaktadır. TRIPS, uluslararası ticaretteki engelleri azaltmak isteğiyle fikri mülkiyet haklarının korunmasında yeterliliği arttırmak, hakların uygulanmasına ilişkin usul ve önlemlerin bizzat yasal ticaret için engel oluşturmamasını sağlamak amacıyla, fikri mülkiyetin korunması ve fikri mülkiyet haklarının elde edinilmesi için asgari standartları belirlemektedir⁸⁴.

3.2.5. Nis Sözleşmesi

15.06.1957 tarihinde imzalanan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Sözleşmesi, sözleşmeyi uygulayan ülkelerin oluşturduğu özel bir birlik öngörmekte ve üye devletlerde hizmet ve eşya markalarında ortak bir sınıflandırma sistemini kurmaktadır⁸⁵. Aynı zamanda Nis Sözleşmesi, getirdiği bu sınıflandırmayla başvuru sahiplerine zaman tasarrufu sağladığı gibi araştırma yapan ulusal ofisler ile kuruluşlar için araştırma yapmayı da kolaylaştırmaktadır⁸⁶. Sözleşme 14 Temmuz 1967 tarihinde Stockholm' de, 13 Mayıs 1977 tarihinde Cenevre' de gözden geçirilmiş; 2 Ekim 1979 tarihinde değiştirilmiştir. Türkiye bu Sözleşme' ye 1995 tarihinde taraf olmuştur⁸⁷. Nis Sözleşmesi' nde belirlenen mal ve hizmetlerin listesi taraf ülkelerin kararlarıyla yenilenebilmektedir. Bugün itibariyle Nis Sözleşmesi; malları 34, hizmetleri ise 8 sınıfa ayırmıştır. Buna paralel olarak TPE tarafından yayımlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 2007/2 sayılı Tebliğ, malları 34, hizmetleri ise 11 sınıfa ayırmıştır⁸⁸.

⁸⁴KESKİN, s. 24

⁸⁵KESKİN, s. 28

⁸⁶KARAHAN, Sami ; Markanın Tescil ve Korunmasında Sınıfsal Sınırlar, FMHD, C. 1, S. 1, İstanbul 2005, s. 15

⁸⁷NOYAN, s. 79

⁸⁸08.01.2007 tarihli ve 26397 sayılı RG.' de yayımlanan Tebliğ'e www.rega.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

3.2.6. Viyana Sözleşmesi

Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Oluşturan Viyana Sözleşmesi 12.06.1973 tarihinde imzalanmış ve 1985 tarihinde değişikliğe uğramıştır⁸⁹. Sözleşme, şekil elemanlarının sınıflandırılmasını ve bunun gerçekleştirilebilmesi için özel bir birlik oluşturulmasını öngörmektedir⁹⁰. Viyana sınıflandırması, hiyerarşik bir sistemle şekilleri genelden özele doğru kategori, bölüm ve kısımlara ayırarak hazırlanmıştır. Gerektiği yerlerde açıklayıcı notlarla, sınıfların kapsamı belirtilmiştir⁹¹. Ülkemiz bu Sözleşme'ye 12.07.1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olmuştur⁹².

3.2.7. Marka Kanunu Sözleşmesi - TLT (TradeMark Law Treaty)

Cenevre' de 27 Ekim 1994 tarihinde kabul edilen ve 01.08.1996 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan Marka Kanunu Sözleşmesi, bir birlik, idare ve bütçe öngörmemekte, ulusal ve bölgesel marka tescillerinin daha kolay yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır⁹³. Sözleşme, Ülkemizde 14.04.2004 tarihli 25433 sayılı RG. ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir⁹⁴. Sözleşme görülebilen mal ve hizmetler için hazırlanmış olup, hologram markaları, görülebilir işaretler içermeyen markaları, özellikle ses ve koku markalarını kapsamamaktadır⁹⁵.

4. MARKA OLARAK TESCİL EDİLEBİLECEK İŞARETLER

Marka olarak tescil edilebilecek işaretler KHK.'nın 5. maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu maddeye göre marka; “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir” şeklinde tanımlanmaktadır.

⁸⁹NOYAN, s. 79

⁹⁰KESKİN, s. 29

⁹¹KARAHAN, Sınıfsal Sınırlar, s. 16

⁹²KESKİN, s. 29; NOYAN, s. 79

⁹³KESKİN, s. 29

⁹⁴NOYAN, s. 80

⁹⁵NOYAN, s. 80

İşaret kelimesi sadece simgeyi, yani şekli ifade etmez⁹⁶. Görüldüğü gibi, işaret terimi çok geniş anlamda kullanılmıştır. Bu hükme göre, her türlü işaretin ve birden çok işaretin birleşiminin marka olarak kullanılması mümkündür⁹⁷. “Her türlü” ibaresinden anlaşılacağı üzere yapılan sayım tahdidi değil, tadadidir⁹⁸.

Marka olarak tescil edilebilecek bir işaretin 556 sayılı KHK.'nın 5. maddesindeki tanımından da anlaşılacağı üzere mal ve hizmet piyasasında ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir⁹⁹. Ayırt edici niteliğin bulunması bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için olmazsa olmaz bir şarttır¹⁰⁰. Bir işaretin ayırt edici gücünün olabilmesi için kullanılacağı ürün veya hizmetin cinsine ve niteliğine yakın olmaması gerekir. Bunlar arasındaki uzaklık ne kadar fazla ise marka o kadar kuvvetli kabul edilir¹⁰¹. Bütün işaretlerin ayırt etme gücü aynı değildir. Bazı işaretler başlangıçtan itibaren büyük bir ayırt edici güce sahiptir, bazıları ise çok az orjinallik ifade eder. Sık bir kullanım veya yoğun bir reklam, zayıf bir tanıtma işaretini ayırt edici gücü normal ve hatta kuvvetli olan bir işaret haline dönüştürebilir, tersine, aynı veya benzer mallar için benzeri işaretlerin kullanılması nedeniyle ayırt etme gücü normal veya kuvvetli olan bir işaretin bu niteliği zayıflayabilir¹⁰². Marka olarak tescili istenen işaretin ayırt edicilik niteliğine sahip olması aynı zamanda bir takım imtiyazları da beraberinde getirmektedir. Şöyle ki; KHK.'nin marka tescili için mutlak red nedenlerini belirleyen 7. madde 1. fıkrasının a, c ve d bentlerinde belirtilen haller mevcut olsa bile, işaretin ayırt edicilik kazanmış olması halinde, bu nedenlere dayanılarak tescil talebi

⁹⁶ÜNAL, Mücahit ; Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler (Ayrıca Yazarın notuna göre bu makale Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 13, S. 2005/2, s. 23 vd.' da da yayınlanmıştır), http://www.turkhukusitesi.com/makale_392.htm

⁹⁷YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 62

⁹⁸KARAHAN, Sami ; Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002, s. 21

⁹⁹Yarg. 11. HD. 05.05.2003, 2002/12018 E. , 2003/4432 K. “...davacının markası “PORT” olup, 25. sınıf emtialar için tescil edilmiştir. Davalının markası ise “INTERPORT” olup yine 25. sınıf emtialar için tescil edilmiştir. Markalardaki kök kelime “PORT” ibaresi olup, her iki markada da “PORT” ibaresi müşterektir. Bu sözcüğün ise davacının önceden tescilli markası ile yazılış, okunuş, görsel ve fonetik yönlerden orta seviyedeki insanlar bakımından itibasa meydana verecek derecede benzer olduğu, davalının sırf davacının markasından istifadeye yönelik olarak bu sözcüğü tercih ettiği anlaşılmaktadır. Davalının markasındaki mevcut eklentinin başlı başına ayırt edicilik vasfının da olmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla yukarıda anlatılanlar karşısında mahkemece davanın kabulüne karar verilmek gerekirken...” Bkz; ÜNAL, dpn.23

¹⁰⁰ÜNAL, s. 3

¹⁰¹YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 62

¹⁰²ÖZTEK, Selçuk ; İlaç Markaları Alanındaki Son Gelişmeler, 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu 05 - 06 Mayıs 2005, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 15, s.16

reddedilemez. Yine tescil edilmiş bir marka hakkında yukarıda sayılan madde ve bentleri uyarınca hükümsüzlüğü için dava açıldığında, o markanın ayırt edicilik kazandığının belirlenmesi durumunda dava reddedilir¹⁰³.

Marka esas unsur ve yardımcı unsur olmak üzere iki unsurdan oluşabilmektedir. Esas unsur markayı benzerlerinden ayırt etmeye yarayan unsurdur. Bu sebeple ayırt edicilik özellikle markanın esas unsurunda bulunmalıdır¹⁰⁴. Esas unsur, münferit yazı, resim, renk şeklinde olabileceği gibi, bunların oluşturduğu bir kompozisyondan da oluşabilir. Karma bir işarete, kulağa hitabın daha önemli olması sebebiyle yazı daha hakim bir unsur ise de, bu keyfiyet diğerlerinin esas unsur niteliğini kaybetmesine yol açmaz¹⁰⁵.

Yardımcı unsur ise esas unsura bağlı ve onunla ilişki halinde bulunan ve esas unsurla birlikte tescil ettirilen unsurdur¹⁰⁶. Yardımcı unsurlar, ayırt edici nitelik taşımayan, kamuya ait olmaları nedeniyle herkes tarafından serbestçe kullanılabilen unsurlardır¹⁰⁷. Yardımcı unsurlar esas unsur olarak tescil edilemezler. Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların ve hizmetleri yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin karakteristik özelliğini belirten işaret ve adlandırmalar yardımcı unsur olarak kullanılabilir. Bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için esas ve yardımcı unsurları bir bütün halinde değerlendirilir¹⁰⁸.

¹⁰³ **TEKİNALP, Ünal** ; Ayırtedici Nitelik Kazanma, Prof. Dr. Fahiman Tekil' in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s. 179

¹⁰⁴ **ÜNAL**, s. 3

¹⁰⁵ **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 17

¹⁰⁶ **ÜNAL**, s. 3

¹⁰⁷ **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 18

¹⁰⁸ **Yarg. 11. HD. 30.11.1999, 1999/5356 E. , 1999/9805 K.** "...markalar arasındaki benzerliğin markanın bütünü itibarıyla bıraktığı etki, alıcıların satın amayı düşündükleri yerine bir başka mal alacak durumda kalmaları halinde söz konusu olabileceği, markalar farklı unsurlardan oluşsalar dahi bütünü bakımından bıraktıkları etkinin diğer bir markayı çağrıştırmaması gerektiği, markalar esas unsurlarının benzer olması halinde, markanın geneline etkisi az olan diğer hususlardaki farklılığa rağmen iltibasa yol açabileceği, taraflara ait markalar arasında da açık farklılık bulunmadığı, özel alıcı kitlesi olan çocukların yanı sıra ve davalı ürününün davacı ürünü ile karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna varılarak davanın kabulüyle davalı kurumun red kararı ve bu kararın tesciline karar verilen "Üflet Lobi" markasının iptali ile terkinine..." Bkz; **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 16, dnp. 3

4.1. Kişi Adları

Kişi adlarının marka olarak yaygın şekilde kullanıldığı görülmektedir. Ad, kişileri diğer kişilerden ayıran ve toplumsal ilişkilerde onu belirleyen bir tanıtım, bir işaretir¹⁰⁹. Adın markada kullanılması onu ticari hale getirir¹¹⁰. Kişi adları ad ve soyad ile bir bütün olarak tescil edilebileceği gibi sadece ad veya sadece soyad olarak ta tescil edilebilirler. Örnek olarak Suat, Ali, Fatoş adlarının tek başlarına tescilini, Tekin Acar, Abdullah Kişili gibi adların bir bütün olarak tescilini ve bunların yanında sadece soyadın tescil edilmesi şeklinde karşımıza çıkan ve uygulamada sık rastlanılan Sabancı, Koç, Doğan gibi adların tescilini sayabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken husus daha öncede belirttiğimiz gibi tescili istenen adın, tescilinin istendiği mal veya hizmet piyasasında ayırt edicilik kazanmış olmasıdır.

Marka olarak tescil edilebilmesi için, ad ve soyadın, işaretin sahibine ait olması da gerekmemektedir. Tanınmış bir kişinin adı veya soyadı marka olarak tescil edilebilir. Mesela, “Gorbotschow Votkaları, “Napoleon Konyakları ve “Mozart Likörleri gibi¹¹¹. Tabi bu gibi durumlarda adın tanınmış olması ve adın gerçek sahibinin izninin olmaması halinde kişilik haklarına tecavüzün gerçekleşeceği şüphesizdir¹¹². Burada güdülen amaç genellikle bu adın prestij ve tanınımlığından yararlanmaktır. Ad üzerinde gerçek sahibinin mutlak bir hakkı olması dolayısıyla, bu adın başkası tarafından kullanılması halinde hak sahibinin izni aranır¹¹³. Adın sahibi, hayatta değilse mirasçıları KHK' nın 8. maddesine dayanarak bu adın tesciline itiraz edebileceği gibi, her nasılsa tescilin yapılmış olması halinde KHK' nın 8. maddesi 5. fıkrasının ihlal edildiğini ileri sürerek KHK' nın 42. maddesi 1. fıkra b bendi uyarınca hükümsüzlük davası açabilir¹¹⁴.

Marka olarak tescil edinmek istenen adın müstear ad yani takma-hayali ad olması da tesciline engel oluşturmamaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi tescili

¹⁰⁹YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 63

¹¹⁰YASAMAN, Hamdi ; Marka Olabilecek İşaretler, 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu 05 – 06 Mayıs 2005, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 15, s.136

¹¹¹TEKİNALP, FMH, s. 345, YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 65

¹¹²KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 23

¹¹³YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 65

¹¹⁴KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 23

istenen müstear adlar da başkalarının kişilik haklarını ihlal etmemelidir. Örneğin; “Halikarnas Balıkçısı” müstear adı ile eser veren Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın bu adının marka olarak alınması, onun (mirasçılarının) iznine tabidir¹¹⁵. Tescili talep edilen işaret, başka bir işletme adı veya ticaret ünvanıyla aynı veya benzer ise yine hak sahipleri itiraz haklarını kullanabilirler gerektiğinde hükümsüzlük davası açabilirler. Coğrafi sözcüklere gelince; marka olarak tescil edilmeleri mümkün olmakla birlikte, tescili istenen coğrafi sözcüğün, ürünün üretildiği yer konusunda karışıklığa yol açmaması gerekir. Aksi halde tescil talebi reddedilir¹¹⁶. Örneğin İzmir' de üretilen bir zeytin ürününün “EDREMİT” markasıyla tescil edilmesi tüketici nezdinde karışıklığa ve yanılmaya yol açacaktır. Ayrıca bu alanda isim yapmış Edremit Zeytinlerinin ününden yararlanılarak haksız rekabet ortamı yaratılması da söz konusudur. Şaraplarıyla ünlü Bozcaada, balıyla ünlü Kars, leblebisiyle ünlü Çorum gösterilebilecek diğer örneklerdendir. Bir leblebi üreticisinin ürünlerinde “AMASYA” markasını kullanması ve tescil ettirmesi mümkündür. Çünkü Amasya'nın leblebi konusunda halkı yanıltıcı, karışıklığa yol açıcı bir niteliği yoktur.

4.2. Sözcükler

İstatiksel açıdan en çok kullanılan markalar sözcük markalarıdır¹¹⁷. Bunlar günlük konuşma dilinde kullanılan sözcükler olabileceği gibi teknik, bilimsel ve hatta türetilmiş fantezi sözcükler de olabilirler¹¹⁸. Marka olarak seçilen türetilmiş fantezi sözcükler hiçbir dilde de bir anlam ifade etmeyebilir. Bu tarz sözcüklerden oluşan markaların ayırt ediciliği yüksektir. Örneğin; “Kodak”, “Exxon” veya “Clorox” gibi¹¹⁹.

Markanın içerebileceği sözcük adedi bakımında bir sınırlandırma söz konusu değildir¹²⁰. Önemli olan bir araya gelen bu sözcüklerin yine ayırt edicilik niteliğine sahip olmasıdır. Tescilden önce ayırt edicilik kazanmak önemli değildir. Tescil

¹¹⁵YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 65

¹¹⁶YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 66

¹¹⁷KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 22

¹¹⁸YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 68

¹¹⁹HALPERN/NARD/PORT, s. 304-305

¹²⁰KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 22, YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 69, TEKİNALP, FMH, s. 345

sırasında da ayırt edicilik kazanılabilir. Yargıtay'ın “Become What You Are” (Neysen o ol) kararı örnek olarak gösterilebilir¹²¹.

Sözcüklerden oluşan ilaç markalarında ise ayırt edicilik biraz daha esnek algılanmaktadır. Özellikle birçok ilaç markasında ilacın ihtiva ettiği maddelerle ilgili kelimelerin yer alması ve Yargıtay'ın bu kelimeler üzerinde tekel oluşturulamayacağı görüşü, birbirine çok yakın farklı ilaç markalarının doğmasına yol açmıştır. Örneğin; SULFALUMİN ile SULFACOL ve ASPİRİN ile ASPORAL markaları arasında iltibasın olmadığına karar verilmiştir¹²².

Yukarıda görüldüğü gibi marka olarak tescili talep edilen sözcüklerin bir tek kelime veya birkaç kelimedenden meydana gelmesi, Türkçe veya yabancı kelimelerden oluşması önemli değildir. Ancak 556 sayılı KHK. 'nın 7/I-c maddesi anlamında, tescili istenen yabancı sözcükler, cins, çeşit, amaç ve miktar belirtiyor ve bu durum da Türkiye' de tüketiciler ve ilgili kesim tarafından biliniyorsa, tescil talebi reddedilir¹²³. Ayrıca yabancı dildeki bir sözcükten oluşan işaretin yanıltıcı olmaması gerekir. Marka olarak tescili istenen yabancı sözcük, malın bir başka ülkede üretildiği veya ithal edildiği izlenimini veriyorsa, markanın aldatıcı olduğu söylenebilir¹²⁴.

¹²¹**Yarg. 11. HD. 20.11.2000, 2000/7674 E. , 2000/9346 K.** “Dava konusu yukarıda tarihi belirtilen Enstitü'nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının red gerekçesini, bu ibarenin ayırt edicilik vasfının bulunmadığı hususu oluşturmaktadır. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelerden anılan işaretin davacı Fransa' da yerleşik La Chemise Lacoste firması tarafından 3, 9, 14, 18, 25 ve 35 kod numaralı ürün ve hizmetlerde kullanılmak üzere WIPO' da ve birçok ülkede tescil ettirdiği anlaşılmaktadır. Numaraları belirtilen hiçbir ürünün veya hizmetin anılan sloganla onları belirleyen veya çağrıştıran bir ilgisi veya anlamı bulunmadığı ortadadır. Nitekim doktrinde de bir işaretin, bir anlam taşımakla birlikte, bu anlam o mal veya hizmet için yabancı ise, ayırt edicilik niteliğinin varlığının kabul edileceği benimsenmektedir (Bkz. Prof. Dr. Ü. Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İst. 1999, s. 339). Öte yandan marka olarak kullanılacak işaretin tescilden önce ayırt edicilik vasfını kazanıp kazanmadığı da tescil açısından önemli değildir. Ayırt edicilik vasfı tescille birlikte de oluşabilir...” Bkz; **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 97-99

¹²²**ÖZTEK**, s. 16 vd.

¹²³**YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 70; Ayrıca **Yarg. 11. HD. 07.02.2000, 1999/9814 E. , 2000/829 K.** sayılı kararı için bkz; Aynı eser s.328; “... davalı adına tescil edilen ve iptali istenen marka da, “Hospital” ve “Pet” sözcüklerinden oluşmakta olup, “Pet Hospital” İngilizce “Süs Hayvanları Hastanesi” anlamına gelmektedir. Bu ibareler bir meslek, sanat ve ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan genel deyimlerdir ve yukarıda anılan kanun hükmü karşısında tescili mümkün değildir...”

¹²⁴**YASAMAN**, İşaretler, s.137

4.3. Şekiller

556 sayılı KHK.' nın 5/I. maddesine göre şekiller de marka olarak tescil edilebilirler. Şekil, her türlü çizimleri, resimleri, simgeleri, amblemleri; somut, çizgi veya renkler ile anlatımlar, sözcük, resim, grafik ve renk karışımı veya bileşimi düzenlemeleri ve kompozisyonları ifade eder¹²⁵.

Şekil markaları sözcüklerle birlikte de kullanılabilir. Bir firmanın kelime markasının yanında yalnız veya kelime markası ile birlikte kullandığı şekil markaları olabilir. Bunlar arma, amblem veya logo şeklinde karşımıza çıkabilir¹²⁶. Önemli olan bu şekillerin çizimle görüntülenebilmesi veya benzer biçimde ifade edilebilmesi, baskı yoluyla yayınlanabilmesi ve çoğaltılabilmesidir. Bu şartları gerçekleştirmek ve ayırt ediciliği de sağlamak şartıyla her türlü şekil marka olarak tescil edilebilir¹²⁷. Lacoste firmasına ait “timsah” resmi¹²⁸, Jaguar otomobillerine ait “jaguar” amblemi¹²⁹ örnek olarak sayılabilir. Yargıtay, ayrıca çift ayak resmini logo olarak kabul etmiş ve tek çıplak ayaklı şeklin tüketicinin zihninde karışıklık yaratacağı gerekçesi ile tek çıplak ayak markasının hükümsüzlüğüne karar vermiştir¹³⁰. Armaların ise tescil edilebilmesi için, eğer arma yaratılmışsa, telif hakkı bulunduğundan yaratan kişinin izni gereklidir. Ayrıca tarih ve kültürel açıdan halka mal olmuş armaların da marka olarak tescil edilebilmesi için KHK. 7/I-h anlamında yetkili mercilerin izni gereklidir¹³¹.

Fotoğraflar da eğer marka olarak tescil edilmek isteniyorsa ve fotoğraflar başkalarına aitse, yine bu kişilerin izni gereklidir. Aksi halde şahsiyet haklarının ihlali söz konusu olur. Örneğin Tarkan, kendi fotoğrafını marka olarak tescil ettirebilir. Fakat

¹²⁵TEKİNALP, FMH, s. 345

¹²⁶YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 71

¹²⁷ÜNAL, s. 5

¹²⁸YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 72

¹²⁹KARAHAN, Hükümsüzlük, s.26

¹³⁰YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 73; Ayrıca Yarg. 11. HD. 08.06.2000, 2000/4615 E. , 2000/5298 K. sayılı kararı için bkz; Aynı eser s. 129; “...davacı şirketin kullandığı markanın tescilindeki logonun çift çıplak ayak logosu, davalıların tescilindeki logonun ise tek çıplak ayak logosu olduğu, ancak önemli olanın tüketici hafızasında kalan çıplak ayak imajı olduğu, davacı tescilinin daha eski olduğu 556 sayılı KHK.' nın 7/b ve 8/a ve 42/I-ab maddeleri uyarınca davalı markasının hükümsüz olduğu davalıların hükümsüz sayılabilecek logoyu kullanmalarının TTK.' nın 56 ve 57/5 maddelerine göre haksız rekabet niteliğinde olduğu...”

¹³¹YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 73

bir başkasının tescil ettirebilmesi için fotoğraf sahibinin izni gereklidir¹³². FSEK anlamında eser sayılan fotoğrafların da marka olarak kullanılması, eser sahibinden bu konuda izin alınmasına bağlıdır. Bunun gibi her türlü karikatür ve tipler de (Abdülcanbaz – Avanak Abdi tipler gibi) bu kapsamdadır¹³³.

4.4. Harfler ve Sayılar

Harfler ve sayıların marka olarak tescil edilebilmesi de KHK. madde 5/I kapsamındadır. Ancak münferit harf ve rakamların tescil edilmesi ve bir kişinin inhisarına bırakılması mümkün değildir¹³⁴. Bu tek harf ve rakamların ayırt edicilik kazanması halinde ise tescilleri mümkündür¹³⁵. Örneğin Halk Bankası'na özel “H” harfi gibi. Harf ve rakamların bir arada bir kombinasyon şeklinde kullanılmaları halinde de marka olarak tescilleri mümkündür. O403, 3M bunlara örnek gösterilebilir¹³⁶. Harfin veya harflerin Türk alfabesinde mevcut olmasına gerek yoktur. Kiril, Arap, Japon, Çin, Yunan ve eski Yunan alfabelerinden de harfler kullanılabilir¹³⁷.

4.5. Üç Boyutlu Cisimler

Üç boyutlu cisimlerin marka olarak tescil edilebileceği, 556 sayılı KHK' da “malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen işaretler” ifadesinden anlaşılmaktadır. Ayırt ediciliğe sahip üç boyutlu cisimler marka olabilirler¹³⁸. Malın normal veya bilinen şekli marka olarak kabul edilemez¹³⁹. Bu konuda en yaygın örnek olarak “Coca Cola Şişesi” gösterilir¹⁴⁰. Üç boyutlu cismin marka olarak tescil

¹³²KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 31

¹³³YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 72-73

¹³⁴KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 27

¹³⁵YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 74; TEKİNALP, FMH, s. 346

¹³⁶KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 27

¹³⁷TEKİNALP, FMH, s. 346

¹³⁸Yarg. 11. HD. 01.06.2000, 2000/3866 E. , 2000/4995 K. “Davacı vekili, müvekkilinin tüm dünyada tescil edilip ürettiği “malibu” adlı içki için maruf ve meşhur hale getirdiği kendine özel, mat, beyaz renkli içkinin “şekil marka” olarak tescilinin istendiğini...ileri sürmüştür.....tescili istenen şişenin tek başına hiçbir karakteristik ve ayırt edici özellik taşımadığı, bu nedenle Enstitünün red kararının yerinde olduğu...” Bkz; KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 26, dpn.1

¹³⁹YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 74; YASAMAN, İşaretler, s. 140

¹⁴⁰Bkz; KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 24; YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 76

edilebilmesi için cismin iki boyutlu çiziminin hazırlanması gerekir. Böylece KHK. 5/I anlamında markanın çizimle görüntülenebilmesi koşulu gerçekleşmiş olur¹⁴¹.

Avrupa Birliği'nde 89/104 sayılı Yönergenin 2. maddesi ve 40/94 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü'nün 4. maddesi de üç boyutlu cisimlerin marka olarak tescil edilebileceğini belirtmiştir¹⁴². 556 sayılı KHK' da ve uluslararası mevzuatta hal böyle iken, 556 sayılı KHK' nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte ise “iki boyutlu şekiller veya marka niteliği taşıyan malın kendisini göstermeyen fakat malın ambalajı olarak kullanılma niteliği taşıyan ve KHK' nın diğer hükümlerine uygun üç boyutlu şekiller” ifadesi ile tescil edilebilecek üç boyutlu cisimleri, malların ambalajı kavramı içine sokarak daraltmıştır¹⁴³. Bu durum haklı olarak eleştirilmektedir¹⁴⁴. Fakat, uygulamada ve Yargıtay Kararlarında, Yönerge' nin aksine, ambalajların dışında üç boyutlu cisimlerin marka olarak tescil edildiği çok sık görülmektedir¹⁴⁵. Fakat Avrupa Adalet Divanı bir kararında, “DYSON” marka elektrik süpürgelerinin dış yüzeyini oluşturan şeffaf toplama kabının marka anlamında tescil edilebilecek bir işaret olmadığına ve ayırt edici niteliğin bulunmadığına karar vermiştir¹⁴⁶.

Üç boyutlu cisimler ayırt edici niteliğe sahipse, marka olabilmeyen yanında endüstriyel tasarım olarak ta tescil edilebilirler. Üç boyutlu bir cisim eğer endüstriyel tasarım olarak tescil edilirse 5' er yıllık süreler halinde en fazla 5 dönem ve toplamda 25 yıl korunabilmekte iken marka olarak tescilinde 10' ar yıllık süreler halinde sürekli koruma sağlanabilmektedir¹⁴⁷. Örneğin “Coco Cola Şişesi” marka olarak değil de endüstriyel tasarım olarak tescil edilse, 25 yıl sonunda tasarım serbest hale gelecek ve

¹⁴¹ **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 42

¹⁴² **SERT**, s. 32; **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 75

¹⁴³ **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 25-26

¹⁴⁴ **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 42; **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 26-27; **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 78

¹⁴⁵ **Yarg. 11. HD. 25.02.2003, 2002/9255 E. , 2003/1710 K.** “...menşe ülkesinde de marka olarak tescilli bulunan 3 boyutlu şeklin, bir marka olarak tescili için ayırt edicilik vasfının bulunup bulunmadığı, marka uzmanı ve dava konusu işaretin 3 boyutlu bir şekil olduğu da dikkate alınarak, bu sahada uzman bilirkişilerden oluşacak yeni bir bilirkişi kuruluna incelettirilerek, elde edilecek sonuca göre hüküm kurulması gerektiğinden...” Bkz; **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 100

¹⁴⁶ Avrupa Adalet Divanı 23.01.2007 tarihli, C. 321/03 sayılı karar “...marka tescili için yapılan ve bir elektrik süpürgesinin dış yüzeyini oluşturan bir şeffaf hazne veya toplama kabının tüm olası şekilleri ile ilgili olan müracaat konusunun bu hüküm çerçevesinde bir işaret olmadığı ve bu nedenle bu kapsamda bir marka oluşturamayacağı...” Bkz; **Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR)**, C. 7, S. 4, Ankara 2007, s. 99-109

¹⁴⁷ **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 26

başkaları tarafından da kullanılabilir. Bir başkasına ait tescilli tasarımın da marka olarak bir başkası tarafından tescil edilmesi mümkündür. Bu gibi hallerde tasarım sahibinin izni olmadan tasarım marka olarak tescil edilemez¹⁴⁸. Bütün bunların yanında, bir mal veya servis hizmetinin toplu görünümü ya da ambalajı da marka olarak tescil edilebilir. Örneğin; “Hard Rock Cafe” lerin Rock and Roll' u hatırlatan iç dekorasyonu gibi, Amerikan Hukuku' nda bu durum “Trade Dress” kavramıyla ifade edilmektedir.¹⁴⁹ “Galliano” likörlerinin şişesi veya “Kodak” filmlerinin paketi de bu kavram içinde gösterilebilecek diğer örneklerdendir¹⁵⁰.

4.6. Renkler

Renklerin marka olarak tescil edilip edilemeyeceği KHK.' da doğrudan belirtilmemiştir. Fakat KHK.' nın 5/I maddesinde yer alan “çizimle görüntülenebilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret” ibaresi, renklerin de ayırt edicilik niteliği kazanmak koşuluyla dolaylı yoldan tescil edilebilecek işaretlerden olduğu sonucuna varmamızı sağlamaktadır¹⁵¹. Ayrıca Türkiye' nin de taraf olduğu TRIPS Sözleşmesi' nin 15. maddesi uyarınca “bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran herhangi bir işaret veya işaret kombinasyonu bir marka oluşturabilecektir. Bu tür işaretler, özellikle kişisel adlar, harfler, sayılar, mecazi unsurları içeren sözcükler, 'renk kombinasyonları' ve bu tür işaret kombinasyonları, marka olarak tescil edilmek üzere uygun addedilecektir”¹⁵² ifadesi, renklerin de tesciline imkan tanımaktadır.

Rengin, markaya özgün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için, üründen fonksiyonel açıdan bağımsız ve ürünün serbestçe seçilmiş bir unsuru olması zorunludur. Eğer renk, ürünün özelliğinden dolayı serbestçe seçilebilir değilse, ayırt edici fonksiyona sahip bir işaretin varlığından söz edilemez¹⁵³. Renkler tek başlarına tescil

¹⁴⁸YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 75

¹⁴⁹YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 77; “Trade Dress” kavramıyla ilgili açıklamalar için bkz; HALPERN/NARD/PORT, s. 300-301; ELIAS/STIM, s. 380

¹⁵⁰ELIAS/STIM, s. 380

¹⁵¹ARKAN, Marka, C. 1, s. 40; KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 28; TEKİNALP, FMH, s. 347; YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 79

¹⁵²ŞENOCAK, Kemal ; Soyut Renk Markaları, Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ' e Armağan, Ankara 2003, s. 119

¹⁵³ŞENOCAK, s.74

edilemezler ancak özel bir kompozisyon oluşturmaları halinde veya başka bir sözcük, şekil veya işaretle birlikte bulunmaları halinde marka olarak tescil edilebilirler¹⁵⁴. Kombinasyon oluşturan renk markalarında da genel kural olan ayırt edicilik kavramı uygulama alanı bulur¹⁵⁵. Bu husus doktrinde tartışmalı olmakla birlikte¹⁵⁶, Yargıtay' da renklerin tek başlarına tescil edilemeyeceği görüşündedir¹⁵⁷. Bunun yanında bir şekilde somutlaşmamış renk de bir mal veya hizmette özdeşleşmiş veya onu çağrıştırır hale gelmişse ayırt edici nitelik kazandığından marka olarak tescil edilebilmesi gerekir. Nitekim, sümbül (lila) rengi bazı ülkelerde “Milka” çikolataları için tescil edilmiştir¹⁵⁸.

Soyut renk markaları ise yukarıda açıklamalarda bulunduğumuz renk markalarından farklıdır. Somut bir şekli ifade edecek biçimde dış hat çizgisini (kontur) ihtiva etmeyen renk görünümlerine soyut renk markaları denir¹⁵⁹. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 556 sayılı KHK.' da renkler ile ilgili doğrudan bir ifade bulunmamaktadır. Fakat bütün bu anlatılanlar ışığında, ayırt edici niteliğe sahip olması durumunda soyut renk markalarının da tesciline imkan tanınmalıdır¹⁶⁰.

4.7. Sesler ve Melodiler

Ses ve melodilerin marka olarak tescil edilebilmesi hususunda renkler gibi, KHK.' da doğrudan bir hüküm bulunmamaktadır. Fakat doktrinde ve uygulamada ağır basan görüş; KHK' nın 5/I maddesindeki “ çizimle görüntülenebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilme” ifadesinden kıyasla seslerin ve melodilerin notaya

¹⁵⁴KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 28-29; Ayrıca bkz; HALPERN/NARD/PORT, s. 296-297

¹⁵⁵HALPERN/NARD/PORT, s. 298

¹⁵⁶KARAHAN' a göre renkler tek başlarına tescil edilemez (Bkz; Hükümsüzlük, s. 28), YASAMAN ve TEKİNALP' e göre ise renkler, o mal veya hizmetler ile özdeşleşmiş ve ayırt edicilik kazanmış iseler tek renk olarak tescil edilebilirler (Bkz; Şerh, C.1, s.80; FMH, s. 347)

¹⁵⁷Yarg. 11. HD. 25.06.1998, 1997/8873 E. , 1998/4815 K. “...tescil edilmezlik iddiası ile silinmesi istenilen başvuru sahibinin markasındaki renk unsurunun diğer unsurlar ile birlikte (lafzi marka ile) tescilli bulunduğu, her iki tarafın renk ile ilgili tescillerinin yasaya uygun bulunduğu, bu şekildeki tescillerde sadece renk ile ilgili koruma ve tekel hakkı verilemeyeceği, böylece marka hakkı sahibinin, aynı rengi diğer (ayırtıcı) unsurları ile birlikte tescil ettiren kimseye karşı açacağı terkin davasının dinlenemeyeceği, fer' i müdahilin (Petgaz A.Ş.' nin) “lafzi” markasının yanında rengi tescil ettirmesi sebebiyle iltibasın söz konusu olmayacağı...” Bkz; YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 90-91

¹⁵⁸TEKİNALP, FMH, s. 347

¹⁵⁹ŞENOCAK, s. 117

¹⁶⁰ŞENOCAK, s. 119

dökülmek ve kayıtlarının yapılabilmesi koşuluyla tescil edilebileceğidir¹⁶¹. Bir sesi veya tınıyı simgeleyen, ancak nesnel bir grafik anlatımı bulunmayan yansıma ses dizileri, ses markası olarak tescil edilemez¹⁶². Harley Davidson' nın motor sesi, Metro Goldwyn Mayer' in aslan kükremesi¹⁶³, Turkcell reklamında kullanılan jingle¹⁶⁴ ses ve melodi markaları olarak tescil edilebilir¹⁶⁵.

Mobil telefonlardaki zil seslerinin de 556 sayılı KHK. kapsamında ses ve melodi markası olarak tescili mümkündür. Ayırt edicilik vasfı burada da önemlidir. Mobil telefonlarda kullanılan zil sesleri, “sahibinin hususiyetini taşıması, sahibinin hususiyetini yansıtacak düzeyde şekillenmiş olması, fikri çabanın ürünü olması ve FSEK. ile öngörülen eser türlerinden birine girmesi ve fikri muhtevaya sahip olması halinde” FSEK. anlamında eser sayılır ve korunur¹⁶⁶. Bir zil sesinin FSEK. anlamında eser sayılması halinde eser sahibinin telif hakları söz konusu olur ve eser sahibinin izni olmadan marka olarak tescili söz konusu olamaz. Banal zil sesi ile alarm sesi gibi ayırt edicilikten yoksun veya kamunun serbest kullanımına açık polis, ambulans, itfaiye siren sesi marka olarak tescil edilemez¹⁶⁷. NOKIA' nın klasik zil sesi tonu gibi ilk duyulduğunda hangi markaya ait olduğu şüphe bırakmayacak şekilde zihinde çağrışım yaratan zil sesleri, ses ve melodi markası olarak tescil edilebilirler.

4.8. Kokular

İki boyutlu çizgisel işaretlerin aksine, kokular görsel olarak algılanamazlar. Bir kokunun marka olarak tescil edilebilmesi için her şeyden önce duylara hitap etmesi ve

¹⁶¹Bkz; **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 41; **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 30; **TEKİNALP**, FMH, s. 347; **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 86

¹⁶²**YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 87

¹⁶³**TEKİNALP**, FMH, s. 347

¹⁶⁴**KARAHAN**, Hükümsüzlük, s.30

¹⁶⁵Avrupa Adalet Divanı ses markası ile ilgili Shield Mark davasında (27.11.2003 tarihli C. 283/01 sayılı kararı), Beethoven' e ait “Für Elise' nin ilk dokuz notası” veya “bir horozun ötüşü” şeklindeki tasvirlerin ses markası olup olmayacağı meselesine, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için tescil talebinde bulunanın, başvuru işaretin bir ses işareti olduğunu belirtmesi gerektiğini vurgulamış ve “Für Elise' nin ilk dokuz notası” veya “bir horozun ötüşü” şeklindeki şekilsel betimlemelerin, açıklık ve kesinlikte yoksun olduğunu belirtmiştir. Bkz; **ŞENOCAK, Kemal / HANEDAN, Cemal** ; Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Tuğrul ANSAY' a Armağan, Ankara 2006, s. 494

¹⁶⁶**ŞENOCAK/HANEDAN**, s.502-503

¹⁶⁷**ŞENOCAK/HANEDAN**, s. 503

ayırt edici nitelik taşıması gerekir¹⁶⁸. Kokuların marka olarak tescil edilebilmesi için kimyasal bir formülle ifade edilmesi de gerekmektedir¹⁶⁹. Ayrıca, tescil başvurusuna, kokunun açıklık ve kesinlikle teşhisine imkan verecek vasıtaların eklenmesi gerekir¹⁷⁰. Burada tescil edilmek istenen kokunun kimyasal formülü değil bizatihi kendisidir. Avrupa Adalet Divanı bir kararında¹⁷¹ görsel olarak algılanamayan işaretlerin, özellikle figür, çizgi ve harflerin yardımıyla şekilsel olarak betimlenebilir olması ve açık, kesin, başlı başına ifade ettiği şeyi kapsamaması, kolayca ulaşılabilir, anlaşılabilir, zamanla bozulmaz ve objektif nitelikte olması koşuluyla marka olabileceğini belirtmiştir¹⁷². Ülkemiz uygulamasında ise henüz koku olarak bir markanın tesciline veya başvurusuna rastlanmamıştır.

¹⁶⁸YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 88

¹⁶⁹ARKAN, Marka, C. 1, s. 41; KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 30

¹⁷⁰YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 88

¹⁷¹Avrupa Adalet Divanı 06.11.2001 tarihli, C. 273/00 sayılı Sieckmann Kararında; "...grafik olarak ifade edilebilmeleri kaydıyla görsel olarak algılanamayan işaretler de marka olarak tescil edilebilirler. Tescil sisteminin sağlıklı olarak işleyebilmesi ve korumanın kapsamının belirlenebilmesi bakımından, söz konusu grafik temsilin, işaretin kesin olarak tanımlanabilmesini sağlaması gerekir. Zira sicile başvuran kişilerin, tescil vasıtasıyla markanın kesin niteliğini belirleyebilmeleri için, söz konusu markanın grafik ifadesinin tam, kolayca ulaşılabilir ve anlaşılabilir olması gerekir. Bu nedenle görsel olarak algılanamayan işaretler, özellikle şekiller, çizgiler ve karakterler yoluyla, açık, kesin, tam, kolayca ulaşılabilir, anlaşılabilir, dayanıklı ve nesnel surette grafik olarak temsil edilebilmeleri kaydıyla marka teşkil edebilir. Kokular bakımından ne kimyasal formülün verilmesi, ne kokunun tasvirinin yapılması, ne koku örneğinin tevdi ne de bunların hep birlikte kullanılması, grafik temsil olarak kabul edilemez. Zira kimyasal formül kokuyu değil maddeyi ifade eder. Tasvir ise yeterli kesinlikten yoksundur. Koku örneği ise zamanla uçar ve yok olur; bu haliyle dayanıklılık ölçütü yerine gelmez. Anılan üç yöntem tek başına yetersizken, bunların birarada tescil başvurusunda kullanılması da yeterli değildir" görüşünde bulunmuştur. Bkz; YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 89

¹⁷²ŞENOCAK/HANEDAN, s. 493

İKİNCİ BÖLÜM

HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ

1. GENEL OLARAK

Hükümsüzlük kelimesi; yürürlükten çıkarılmış, yürürlüğü kalmamış, geçersiz kılınmış anlamını taşımaktadır¹⁷³. Markalar açısından ise hükümsüzlük; tescilli bir markanın tescil için gerekli olan kriterlere en baştan beri sahip olmaması veya tescilden sonra gerekli olan kriterleri taşımaması sebebiyle mahkeme tarafından sicilden terkin edilmesine denir. 556 sayılı KHK.'nın 5. maddesinde marka olabilecek işaretler belirtilmiş, madde 7 ve 8' de tescili istenen bu işaretler için mutlak ve nispi red nedenleri ortaya koyulmuş ve KHK.'nin 42. maddesinde de, bu mutlak ve nispi red nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilmiş markalar ile tescil sırasında mevcut olmayan, tescilden sonra ortaya çıkan nedenlerle 556 sayılı KHK.'ya aykırı hale gelen markaların hükümsüzlüğü ele alınmıştır. Bu şekilde incelendiğinde hükümsüzlük hallerini; tescilden önce var olan hükümsüzlük halleri ile tescilden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük halleri olarak ikiye ayırabiliriz.

Bir işaret, tesciline engel mutlak veya nispi red nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilmiş olabilir. Örneğin; bir işaret, mutlak red nedenlerinin varlığına rağmen, TPE' nin bunu görmemesi ya da görse de ileri sürülen veya re'sen göz önüne aldığı bu durumu mutlak red nedeni olarak değerlendirmemesi sebebiyle ya da nispi red nedenine dayalı yapılan itirazın reddedilmesi sonucunda tescil edilmiş olabilir¹⁷⁴. Bu gibi durumlarda tescilden önce var olan hükümsüzlük halleri söz konusudur. Tescilden önce var olan hükümsüzlük halleri KHK.'nin 7. ve 8. maddelerinde mutlak ve nispi red nedenleri olarak sayılmıştır. Mutlak red nedenine dayalı itirazlar, marka olarak seçilmiş bulunan işaretin niteliğinden kaynaklanan itirazlardır ve bu itirazlar dayanağını kamu menfaatinde bulduğundan, bu itirazlardan feragat edilemez¹⁷⁵. Mutlak red nedenlerinin

¹⁷³ **KIRCI, N. Berkay** ; Markanın Hükümsüzlüğü, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 66, Ankara Eylül-Ekim 2006, s. 298

¹⁷⁴ **KAYA, Arslan** ; Marka Hukuku, İstanbul 2006, s. 321

¹⁷⁵ **TEKİNALP, FMH**, s. 376; Ayrıca bkz; **CORNISH, William / LLEWELYN, David** ; Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 5. Edition, London 2003, s. 656

varlığı halinde bu durum TPE tarafından re'sen göz önünde bulundurulur. Fakat nisbi red nedenlerinin TPE tarafından dikkate alınabilmesi için ilgilinin itirazı gereklidir. Bu ilgili kişi tescilli veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın sahibi olabileceği gibi, tescilsiz bir markanın veya ticaret alanında kullanılan bir işaretin sahibi de olabilir. Yine, KHK.'nın 42. maddesinde tahdidi olarak sayılan markanın kullanılmaması (KHK. mad. 14' atıfla), marka sahibinin davranışlarıyla söz konusu mal ve hizmetler için markanın yaygın ad haline gelmesi, mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda markanın halkta yanlış anlamaya neden olması ve markanın teknik yönetmeliğe aykırı kullanılması (mad. 59' a atıfla) halleri ise markanın tescilinden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük halleridir.

KHK.'nın 14/I, 42/I-a ve 59. maddelerinde iptal kavramının, 42. vd maddelerinde de hükümsüzlük kavramının kullanılmış olması, KHK.'da, sanki farklı sonuçlar ortaya konulması gibi bir amacın varlığı izlenimini yaratsa da, asıl durum, KHK.'nın hazırlanışında, terminoloji bakımından yapılan özensizlikten kaynaklanmaktadır¹⁷⁶. Fakat hangi kavram kullanılırsa kullanılsın sonuç; tescilli markanın sicilden silinmesi olarak belirlemektedir¹⁷⁷.

Ulusal düzenleme bu şekilde olmakla birlikte, 89/104 sayılı Yönerge' de; markanın, mutlak ya da nispi red nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilmiş olması hallerinde hükümsüzlük kavramı, tescilden sonra ortaya çıkan hallerde ise iptal kavramı kullanılmıştır¹⁷⁸. Yönerge' nin bir diğer farkı da, sayılan hükümsüzlük ve iptal sebeplerinin yanında, 3/II- d maddesinde, başvurunun başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılmış olması halinde, sırf bu nedenle tescil talebinin reddedileceğini veya tescil edilmişse iptal edileceğini belirtmiştir¹⁷⁹. KHK.'da tescil başvurusunun kötü niyetle yapılması, ne hükümsüzlük hallerini gösteren mad. 42' de ne de bu maddenin atıfta bulunduğu diğer maddelerde tescil engeli ya da hükümsüzlük nedeni olarak sayılmaktadır¹⁸⁰. Sadece, mad. 42/I-a' da tanınmış markalar açısından kötü niyete

¹⁷⁶ **ARKAN, Sabih** ; Marka Hukuku, C. 2, Ankara 1998, s. 155; **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 6; **TEKİNALP**, FMH, s. 439-440

¹⁷⁷ **ŞANAL**, s. 130

¹⁷⁸ **ARKAN**, Marka, C. 2, s. 155; **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 5

¹⁷⁹ **ARKAN**, Marka, C. 2, s. 158; **GÖZLÜKAYA**, s. 21

¹⁸⁰ **GÖZLÜKAYA**, s. 22

değnilmiştir. Fakat, KHK.'nın tescil başvurusuna yapılacak itirazları düzenleyen mad. 35/I' e göre itiraz, mutlak, nispi red nedenlerine ya da başvurunun kötü niyetle yapılmış olduğu iddiasına dayandırılabilir. Bu durum aslında, KHK. mad. 42' de belirtilen haller dışında dolaylı olarak kötü niyetli tescilin de hükümsüzlük nedeni kabul edildiğini göstermektedir¹⁸¹. KHK. mad. 35/I' deki itiraz hali, yalnızca kötü niyetli marka tescil başvuru olaylarına karşı uygulanabilmesiyle özel ve sınırlı bir nitelik taşır. Tescil başvurusunda bulunan kişi kötü niyetli değilse bu yolla itiraz mümkün değildir¹⁸². Kötü niyetli tescil başvurusuna örnek vermek gerekirse; üretimi konusunda hazırlıklara başlanmış bir malla ilgili olarak kullanılması düşünülen markayı tesadüfen öğrenen kişinin, bu markayı ileride yüksek bedelle devretmek amacıyla derhal kendi adına tescil ettirmesi bu kapsamdadır¹⁸³. Genel bir ifadeyle; bir markanın yasadaki belirlenen varlık ve kullanılış amacına aykırı maksatlarla tescil ettirilen markalar bu şekildeki itiraza konu olmaktadır¹⁸⁴.

2. TESCİLDEN ÖNCE VAR OLAN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ

Yukarıda da belirttiğimiz gibi hükümsüzlük hallerini tescilden önce ve sonra olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Tescilden önce var olan hükümsüzlük halleri KHK. mad. 7' de mutlak red nedenleri olarak; “5. madde kapsamına girmeyen işaretler ile, tescilli ya da tescil başvurusu yapılmış bir markayla aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler, tasviri işaretler, belirli bir meslek ve ticaret grubuna ait işaretler, malın doğal yapısından ve teknik zorunluluktan doğan işaretler, halkı yanıltıcı işaretler, yetkili mercilerden izin alınmamış ve halka mal olmuş tarihi ve kültürel işaretler, tanınmış markalar ile aynı işaretler, dini değerleri ve sembolleri içeren işaretler ile kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı işaretler ve ayırt edici nitelik kazanan işaretler”, mad. 8' de ise nispi red nedenleri olarak; “tescilli veya tescil başvurusu yapılmış markayla aynı olan ve aynı mal ve hizmetleri kapsayan işaretler, tescilli ya da tescil başvurusu yapılmış markayla benzer olan ve benzer mal ve hizmetleri kapsayan işaretler, ticari

¹⁸¹ **ARKAN**, Marka, C. 2, s. 158

¹⁸² **BİLGİLİ, Fatih** ; Türk Marka Hukukunda Kötü Niyetli Marka Tescil Başvurusuna Karşı İtiraz, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 20, S. 70, Ankara Mayıs-Haziran 2007, s.27; Ayrıca bkz; **BİLGİLİ, Fatih** ; Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı' nın Kötü Niyetli Marka Tescilleri Açısından Değerlendirilmesi, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S. 29-30, İstanbul Ocak-Şubat 2007, s. 49

¹⁸³ **ARKAN**, Marka, C. 2, s. 158

¹⁸⁴ **BİLGİLİ**, Kötü Niyetli Tescil, s. 28

vekil veya temsilci tarafından tescil edilen işaretler, başka birine ait tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan diğer işaretler, farklı mal ve hizmetlerde olsa bile tanınmış markayla aynı olan işaretler, şahsi, telif ve sınai hakları ihlal eden işaretler, koruma süresinin dolmasından sonra yenilenmeyen markanın aynı veya benzeri olan işaretler, sona ermiş ortak veya garanti markalarıyla aynı veya benzer olan işaretler” gösterilmiştir.

2.1. Mutlak Red Nedenlerine Dayalı Hükümsüzlük Halleri (mad. 7)

2.1.1. KHK. mad. 5 Kapsamına Girmeyen İşaretler

Yukarıda daha önce açıkladığımız gibi, KHK.'nın 5/I maddesi marka olabilecek işaretleri belirtmiştir. KHK.'nın 7/I-a maddesi, bu kapsamda olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. Tescili halinde ise bu bir hükümsüzlük sebebidir. Bu durumda, marka olarak tescil edilen işaretin, mad. 5/I kapsamında sayılan işaretlerden olamaması, bir başka deyişle; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etme niteliği taşımayan işaretlerden olması halinde hükümsüzlüğü istenebilir¹⁸⁵. Aranan ayırt edicilik nitelik, bir markanın bir tek sahibinin olması gerektiğinden ve birden çok kişi tarafından kullanılmasının halkı yanıltabileceğinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, markayı ilk önce tescil ettiren o markanın sahibi olmaktadır¹⁸⁶. Görüldüğü gibi, ayırt edicilik markanın en temel unsurudur. Bu nedendir ki, tüm mevzuatlarda verilen marka tanımlarında, ve mevzuatın ilgili diğer bazı bölümlerinde ayırt edicilik unsuru özellikle vurgulanmıştır¹⁸⁷.

2.1.2. Aynı Veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler

KHK.'nın 7/I-b maddesine göre; “aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan işaretlerin” TPE tarafından reddedilmesi gerekir. Buna rağmen tescil edilmişlerse hükümsüzlüğü istenebilir. Bu

¹⁸⁵ GÖZLÜKAYA, s. 24

¹⁸⁶ YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 227

¹⁸⁷ KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 16, dñn. 1

durum KHK.' da hem mutlak hem de nispi red nedeni olarak düzenlenmiştir (mad. 7/I-b ve mad. 8/I-a,b). Dolayısıyla, bu nedenin varlığı, Enstitü tarafından re'sen nazara alınacağı gibi, ilgili kişilerce de itiraz olarak ileri sürülebilir¹⁸⁸. Bu şekildeki düzenlemenin sebebi; aynı işareti daha önce marka olarak tescil ettirmiş veya başvuru yapmış olanlara itiraz hakkı tanıyarak, 'TPE' nin gözünden kaçan veya TPE tarafından yanlış değerlendirilen olaylara müdahaledir¹⁸⁹.

Markalar arasında aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, markanın bütün olarak bıraktığı izlenime göre belirlenir¹⁹⁰. Markayı benzerlerinden ayırt etmeye yarayan, markanın esas unsurunu oluşturan sözcüğün, sonraki markada farklı büyüklükte olması veya farklı yazı biçimi ile ifade edilmesi ya da başka bir renk içinde verilmesi markalar arasındaki ayniyeti ortadan kaldırmaz¹⁹¹. Fakat bazı durumlarda, markanın görsel açıdan farklılığı bulunmasına rağmen, işitsel açıdan ayniyeti devam etmektedir. Mesela; “Sultanahmet Köftecisi” markasına “Meşhur” kelimesinin eklenmesi ya da “Chanel” markasının “Şanel” olarak kullanılması gibi. Bu ve benzer durumlarda yapılan değişiklikler ayniyeti ortadan kaldırmamaktadır¹⁹². Tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir markanın renk itibariyle değiştirilerek kullanılması veya markanın boyutlarının değiştirilerek kullanılması da ayniyeti ortadan kaldırmaz¹⁹³.

Günümüzde marka hakkı ihlallerinin sayısı internet üzerinden daha da artmaktadır. Şöyle ki; birçok tescilli ya da tescil için başvurusu yapılmış markanın başkaları tarafından alan adı olarak kullanıldığı görülmektedir. Alan adları belli bir

¹⁸⁸KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 32

¹⁸⁹TEKİNALP, FMH, s. 378; ARKAN söz konusu düzenlemeyi eleştirmektedir. Aynı durum iki kere ele alınmaktadır (Bkz; Marka, C. 1, s. 75); YASAMAN ise, Kanun koyucunun TPE' ye araştırma külfeti vermemek ve takdir yetkisini genişletmemek amacı güttüğünü ifade etmektedir (Bkz; Şerh, C. 1, s. 227).

¹⁹⁰ARKAN, Marka, C. 1, s. 76; YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 228

¹⁹¹ARKAN, Marka, C. 1, s. 76; YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 228; Yarg. 11. HD. 24.06.2002, 2002/2403 E. , 2002/5382 K. “Yazım karakter ve şekilleri farklı dahi olsa, aynı “Evita” sözcüğünün aynı veya benzer ürünlerde kullanımı 556 sayılı KHK.' nın 8 ve 9. maddeleri gereğince engellenebilir. O halde mahkemece, bu çerçevede değerlendirme yapılması ve üstün ve öncelikli hak sahibinin belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doru olmamıştır”. Karar için bkz; KENDİGELEN, Abuzer ; Ticare Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl, Hukuki Mütalaalar, C. 3, 3. Bası, İstanbul 2003, s.229

¹⁹²YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 228; Ayrıca Bkz; Yarg. 11. HD. 13.12.1999, 1999/8495 E. , 1999/10179 K. “...davacının tescilini istediği “CHAMPION” markası ile üçüncü şahsa ait “cebi Champion” markası arasında, vurgu sözcüğü olan “Champion” ibaresi yönünden ayırt edilemeyecek kadar ayniyet bulunmaktadır ve bu husus 556 sayılı KHK' nın 7/b madde ve bendi uyarınca mutlak red nedenidir” (Aynı eser s. 296).

¹⁹³KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 49-50

ülkeye aidiyeti ifade eden ülke kodlarını içeren üst düzey alan adları (country code top level domain) ve ülke kodu içermeyen, sadece alan adı sahibinin niteliğini gösteren kodu içeren jenerik üst düzey alan adları (generic top level domain) olarak ikiye ayrılırlar¹⁹⁴. Ülke içinde alan adı tahsisine ilişkin kural koyma ve yetkili kuruluşu belirleme yetkisi, her ülkenin kendisine aittir ve Türkiye' de bu kuruluş ODTÜ' dür¹⁹⁵. Mesela; Türkiye için ülke kodu “.tr”dir. Almanya için “.de”, İsviçre için “.ch”, İngiltere için ise “.uk”dir. Ülke kodu içermeyen alan adları ise dünyanın her yerinde, herkes tarafından alan adı veren herhangi bir kuruluşa başvurularak alınabilir. Örneğin ticari kuruluşlar için “.com”, eğitim kuruluşları için “.edu” gibi¹⁹⁶. Alan adlarına ilişkin uyuşmazlıklarda devlet mahkemeleri dışında, “İnternet Alan İsimlerine İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümünde Uygulanacak Yeknesak Kurallar (UDRP=Uniform Domain Name Dispute Policy)” ile birlikte, bütün dünyada internet alan adlarının merkezi anlamda tahsisi ile ilgili tek kuruluş olan “İnternet Alan Adı Tahsis Merkezi (ICANN=Internet Corporation For Assigned Names And Numbers)” olarak iki kuruluş söz sahibidir¹⁹⁷. Ülkemiz henüz ICANN yargılama usulünü ve UDRP kurallarını kabul etmediğinden dolayı, Türkiye' de alan adına ilişkin ihtilaflara devlet mahkemeleri tarafından bakılmakta ve iç hukuka ilişkin kurallar uygulama alanı bulmaktadır¹⁹⁸.

Bir alan adı sadece ilk başvuran, bir başka deyişle, adına ilk tescil ettiren kişi tarafından kullanılabilir. Aynı alan adının ikinci bir kişi tarafından kullanılması mümkün değildir¹⁹⁹. Oysa ki; bir markayı oluşturan işaret birden fazla kişi tarafından tescil ettirilebilir. Tescilli bir markanın, aynısının ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, bir başkası tarafından alan adı olarak tescil edilmesi halinde marka hakkının

¹⁹⁴**NOMER, N. Fusun** ; İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretlet ile Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar, Prof. Dr. Hayri DOMANIÇ' e 80. Yaş Günü Armağanı, C. 1, İstanbul 2001, s. 396-397

¹⁹⁵**NOMER, s. 397; KAPLAN, Yavuz** ; İnternet Alan İsimlerine İlişkin Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda ICANN Yargılama Usulü, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 3-4, Erzincan Aralık 2003, s. 700; **KIRCA, İsmail** ; Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması, Prof. Dr. Ömer TEOMAN' a 55. Yaş Günü Armağanı, C. 1, İstanbul 2002, s. 531; **EROĞLU, Sevilay** ; Marka Hakkını Kurucu ve Koruyucu Olarak İnternette İşaretten Yararlanma, Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN' a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 1, S. 1, İstanbul Ocak 2002, s.463; **YILDIRIM, M. Fadıllı** ; İnternet Alan İsimlerini Tescil Eden Kuruluşların Sorumluluğu, Prof. Dr. Fahiman TEKİL' in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s. 688

¹⁹⁶**NOMER, s. 397**

¹⁹⁷**KAPLAN, s. 697**

¹⁹⁸**KAPLAN, s. 700**

¹⁹⁹**NOMER, s. 399**

ihlali söz konusu olur. UDRP mad.4' göre; bir alan adının kendi üzerine tescil edilmesini ya da tamamen silinmesini talep etmenin temel şartı, alan adının aynı veya benzer olması nedeniyle markanın korunması gereğinin bulunmasıdır²⁰⁰. ODTÜ, alan adı tahsis ederken, taleplerin, talepte bulunan kişi veya kuruluşların faaliyet alanı dahilindeki alt alanlara (.com, .edu, .org gibi) ait olmasına ve talep edilen alan adının talebi yapan kişi veya kuruluşun ismi veya tescilli markası ile ilişkili olmasına ve bu durumun belgelendirilmesine önem vermektedir. Buradaki amaç, başkalarının haklı olarak kullandığı marka, ticaret ünvanı ve işletme adı gibi ayırt edici ad ve işaretleriyle benzerliği sebebiyle doğabilecek ihtilafları önlemektir²⁰¹. Örneğin ODTÜ, “Ülker” tescilli markanın üçüncü bir şahıs tarafından alan adı olarak “www.ulker.com” şeklinde tesciline izin vermemektedir. Burada karşımıza çıkan sorun, KHK. kapsamında tescil edilmek istenen işaretin bir alan adı olduğu ve bu alan adının tescilli bir markanın aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzeri olduğu durumlarda, tescili istenen alan adının bir bütün olarak, yani ülke veya jenerik üst düzey alan adlarıyla (mesela khk.com, khk.tr gibi) birlikte mi, yoksa salt ikincil düzey (second top level domain) alan adıyla mı (sadece khk olarak) ele alınacağıdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi; markayı belirleyen esas unsurun farklı bir şekilde kullanılması halinde ayırt edicilik söz konusu değildir. Bu bağlamda, alan adında ayırt edici unsur, ikincil düzey alan adı olup, gerek jenerik üst düzey alan adının, gerek ülke kodlu üst düzey alan adının ayırt edici unsuru bulunmamaktadır. Çünkü bu üst düzey alan adları alan adında zorunlu olarak bulunurlar²⁰².

KHK. mad. 7/I-b kapsamında hükümsüzlük kararı verilebilmesi için, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerliğin yanında, markanın aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetlerde de tescil edilmesi gerekir. KHK, mal veya hizmete ilişkin korumanın sınırları konusunda “sınıf sistemi”ni kabul etmiş olduğundan, tescilli marka sahibi ile marka başvurusu sahibi markalarının korunmasını, tescilin yapıldığı veya tescil başvurusunun yapıldığı sınıf için talep edebileceklerdir. Farklı mal ve hizmet durumunda ise aynı markanın (tanınmış markalar dışında) tesciline engel

²⁰⁰KAPLAN, s. 710

²⁰¹NOMER, s. 404-405

²⁰²KIRCA, s. 528

olamayacaklardır²⁰³. Tescilli marka sahibi, markasının aynısının veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kullanıldığını iddia ettiği davada, bu durumu bir karışıklığa veya karıştırılma ihtimaline sebebiyet verdiğini ispat etmek zorunda değildir²⁰⁴.

2.1.3. Tasviri İşaretler

556 sayılı KHK.'nın 7/I-c maddesinde; “ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar”ın tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu tür işaretler, herkesin kullanımına açık olduklarından, genel anlam ifade ederler ve ayırt edici niteliğe sahip değildirler²⁰⁵. Tasviri işaret olarak adlandırılan bu tür işaretlerin marka olarak tescil edilememeleri, bir markanın esas unsuru olarak tescil edilememeleri anlamındadır. Yardımcı unsur olarak kullanılmalarında bir sakınca yoktur²⁰⁶. “Viya Perdeleri” markasında “perde” kelimesi malın cinsini belirttiğinden yardımcı unsur olarak kullanılabilir. Markanın esas unsuru ise, “Viya” kelimesidir. Yargıtay'ın kararlarında da bu durum sık sık vurgulanmaktadır. Örneğin; muhasebeci ve mali müşavirlere hitap etmek üzere yayınlanacak bir dergiye “Mükellefin” adının verilmesi, cins, çeşit, ve amaç göstermesi sebebiyle kabul görmemiştir²⁰⁷. “Elma” kelimesinin veya şeklinin de elma üreten firma tarafından tescili

²⁰³KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 35; Ayrıca Bkz; **Yarg. 11.HD. 25.05.1999, 1998/9864 E. , 1999/4428 K.** “...davacının tescili için başvurduğu markanın hizmet markası olup, oysa daha önce tescilli olan ve benzerliği iddia olunan markanın ticari marka olduğu, her markanın tabii olduğu kendi sınıfında değerlendirilmesi gerektiği...” (Aynı eser s.35, dpn. 2); Aynı karar için bkz; **YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 303**

²⁰⁴MICHAELS/NORRIS, s. 114; Ayrıca bkz; **CORNISH/LLEWELYN, s. 677**

²⁰⁵YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 230

²⁰⁶KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 54

²⁰⁷KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 54; **Yarg. 11. HD. 20.03.2001, 2001/1245 E. , 2001/2188 K.** “Davacı tarafın tescilini istediği markadaki “LEBİB YALKIN YAYINLARI” ibaresinin davacı ünvanından aynen alındığı ve üzerinde kullanılacağı dergi emtiasının kimin tarafından çıkarıldığını belirtmek için; ibarenin altında yer alan “MÜKELLEFIN” sözcüğünün ise kullanılacağı dergi emtiasının cins, çeşit ve amacını belirtmek için kullanılmak istendiği açıktır. Markanın bütünü değerlendirildiğinde “MÜKELLEFİN” ibaresinin, davacı ünvanını markadaki başka bir unsurdan ayırt etmek için kullanılan yardımcı unsur değil, davacının çıkaracağı derginin cins, çeşit ve amacını göstermeye yönelik esas unsur olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu tür adlandırmaları esas unsur olarak içeren markaların tescil edilemeyeceği 556 sayılı Markalar Hakkında KHK.'nin 7/I-c madde, fıkra ve bendinde hükme bağlandığından...” (Aynı eser, s. 54, dpn. 4); Buna karşılık Yargıtay, “Autocar” kelimesinin basılı yayın, dergi, gazete vb. alanda kullanılmasında sakınca görmemiştir. Bkz; **Yarg. 11. HD. 24.04.2001, 2001/1400 E. , 2001/3499 K.**

mümkün değildir²⁰⁸. Ancak cins belirten bir kelime, tamamen farklı bir alanda marka olarak kullanılabilir. Örneğin; “portakal” kelimesi, portakal reçelleri üreten bir işletme tarafından marka olarak tescil edilemez fakat antika işleriyle uğraşan bir işletmenin hizmet markası olabilir²⁰⁹. Türkçe olmayan fakat KHK. kapsamında cins, çeşit ya da karakteristik özellik belirten yabancı kelimelerin de tesciline imkan yoktur. Zira, aksi durumun kabulü kanuna karşı hilenin ve kötü niyetli tescil başvurularının yolunu açmaktadır. Örneğin; “Aqua Bra” kelimesinin iç çamaşırı üreten bir firma tarafından tescili, ürünün cins, çeşit ya da karakteristik özellik belirtmesi sebebiyle reddedilmelidir. Çünkü “Aqua Bra” ibaresinin Türkçe karşılığı “Sulu Sütyen”dir²¹⁰.

İlaç markalarında da, ham madde adları ve teknik isimler, ürünün cins ve çeşidini belirttiğinden marka olarak tescil edilemezler²¹¹. İlaç ham maddesi adları hiç kimsenin münhasır kullanımına tahsis edilemezler. Fakat bunlardan esinlenerek yaratılan markalar üreticiler tarafından kullanılabilir. Bu durumda ise, kullanılan markalar, ayırt edicilikten yoksun, zayıf marka olarak farklı üreticilerin ilaç markalarıyla benzerlik taşırlar. Örneğin; “Collunovar” ve “Collunosol” markaları aslında zayıf markalar olup, fakat aralarında ayniyet yoktur. Çünkü “Collu” kelimesi, bir ilaç türünü belirten “Collutoire” kelimesinden esinlenilmiştir ve bu durumda “Novar” ve “Nosol” unsurları zayıf ta olsa farklılık yaratır²¹².

Ticaret alanında vasıf, kalite, miktar, amaç, değer gösteren işaretler de marka olarak tescil edilemezler. Örneğin; “süper”, “lüks” sözcükleri ürünün vasıf veya kalitesini belirttiklerinden esas unsur olarak kullanılamazlar. Yardımcı unsur olarak kullanılmaları ise mümkündür.²¹³ Bunun yanında, şekerlemeler için, “gram”, elbise için ”düzine” kelimeleri de miktar belirttikleri için esas unsur olarak tescil edilemezler²¹⁴.

“...basılı yayınlar, gazete, dergi ve broşürde marka olarak kullanılmak üzere tescili istenen “AUTOCAR” sözcüğünün, marka olarak kullanılmak istendiği emtianın cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar gibi unsurlarını gösteren, özellik, işaret ve adlandırmaları içeren unsur olmadığına anlaşılmasına ve halkın bu nedenle yanılmasının mümkün bulunmamasına...” (YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 361)

²⁰⁸CORNISH/LLEWELYN, s. 672

²⁰⁹YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 231

²¹⁰YASAMAN, Makaleler-Mütalaalar, s. 43-54

²¹¹YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 231

²¹²ÖZTEK, s. 17

²¹³KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 57

²¹⁴ARKAN, Marka, C. 1, s. 79

Mücevher markası için “24 Ayar” ibaresi de gösterilebilecek diğer örneklerdendir. Coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren sözcük ve işaretler de marka olarak tescil edilemezler. Örneğin; ürettiği saatlerle ün kazanmış “Cenevre” şehrinin adı²¹⁵ veya “İsviçre” ülke adı saat markası olarak tescil edilemez. Bunun yanında, “Edremit” şehir adı da bir zeytinyağı markası olarak tescil edilemez. Çünkü “Edremit” zeytin ve zeytinyağı ile ün kazanmış bir yerdir. Fakat “Altınözü” şehrinin adı bir zeytinyağı markasına verilebilir çünkü “Altınözü” bu alanda isim yapmış bir yer değildir ve halkın yanılgıya düşmesi söz konusu değildir²¹⁶.

2.1.4. Belirli Bir Meslek Ve Ticaret Grubuna Ait İşaretler

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar da KHK. mad. 7/I-d' e göre tescil edilemezler. Maddede sözü geçen işaret ve adlar da KHK. mad. 7/I-c' deki işaret ve adlar gibi herkesin kullanımına açık olup, genel anlam ifade ederler. Ayrıca bu ad ve işaretlerin de esas olarak kullanılmamaları, yardımcı unsur olmalarına engel teşkil etmemektedir. Örneğin; sarraf, banka, finans kurumu, kırtasiye, kasap, bakkal kelimeleri, bu alanlarda faaliyet gösteren herkes tarafından kullanılabilirliğinden ancak yardımcı unsur olarak tescil dileyebilirler²¹⁷. Bu tür işaretlerin önüne veya arkasına konulabilecek bir başka işaret ayırt edicilik yaratacağından bu şekilde tescil edilmeleri mümkündür²¹⁸. Örneğin “Marmaris Büfe” gibi. Bunların yanında, sermaye piyasasında faaliyet gösteren bir işletme “Borsa” kelimesini, üzüm üretimi yapan bir işletme de “Sultani” kelimesini tek başına tescil ettiremez²¹⁹. Yargıtay, “Pet Hospital” ibaresinden oluşan markanın, İngilizce anlamı “Süs Hayvanları Hastanesi” olduğundan ve bu şekilde kullanıldığında

²¹⁵ARKAN, Marka, C. 1, s. 79

²¹⁶Yarg. 11. HD. 09.10.1984, 1984/4499 E. , 1984/4560 K. “...gerçekten de Altınözü her ne kadar Hatay iline bağlı bir ilçe adı ise de, bu markanın sahibi bulunan davalının sırf 551 sayılı Markalar Kanununun 5. maddesinin b fıkrasında yazılı olduğu şekilde, halkı aldatmak kasdı ile bu ismi marka olarak aldığı anlaşılmadığı gibi, esasen Altınözü ilçesinin dahi zeytinyağı satışlarında isminden faydalanılacak derecede (Örneğin bir Ayvalık, Edremit, Gemlik gibi) şöret sahibi de olmadığı ve diğer taraftan bu ismin sadece bir şehir adı olmayıp, satımı konu mamülün saf ve kaliteli olduğu anlamına da geldiği, bu itibarla adı geçen davalının maksatlı bir şekilde bu markayı kullandığı kabul edilmeyeceğinden, davacıların markanın da iptaline yönelik istemlerinin reddine...” Bkz; KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 59, dpn.3

²¹⁷KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 67

²¹⁸YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 239

²¹⁹TEKİNALP, FMH, s. 383

belirli bir meslek ve ticaret grubuna ait olanları ayırt etmeye yarayan deyimlerden olduğundan bahisle tescil edilemeyeceğine karar vermiştir²²⁰. Fakat bu tür kelimelerin farklı üretim ve hizmet alanlarında tescil edilmeleri mümkündür. Örneğin, “Borsa” kelimesi, restaurant-lokanta olarak faaliyette bulunan bir işletmenin markası olarak tescil edilebilir.

Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ziraat Odaları, Barolar ve diğer meslek kuruluşlarının adları, ilgili işaretleri, amblemler ve logolar dahi marka olarak tescil edilemezler²²¹. Aksi halde KHK.'nın 42/I-a maddesi uyarınca, bunların da hükümsüzlükleri istenebilir.

2.1.5. Malın Doğal Yapısından Ve Teknik Zorunluluktan Doğan İşaretler

Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler, KHK. mad. 7/I-e kapsamında marka olarak tescil edilemezler.

Bu hüküm daha ziyade üç boyutlu markalar için öngörülmüştür²²². Daha önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi 556 sayılı KHK, üç boyutlu şekillerin marka olarak tesciline imkan tanımaktadır. Bu durum, üç boyutlu şekillerin marka olarak tescili için bir istisna oluşturmaktadır²²³. Bu maddenin amacı, üretim açısından zorunluluk arz eden malların şeklini veya teknik özellikleri kimsenin tekeline vermemektir. Örneğin, futbol topunun şekli yuvarlıktır ve futbol oyununun oynanabilmesi için topun yuvarlak olması gereklidir²²⁴. Bu durumda futbol topu üretimi yapan bir işletme için futbol topunun şekli bir zorunluluk arz etmektedir ve diğer üreticilerle birlikte bu üretim şeklini ve tekniğini kullanmaktadır. Başka bir örnek ütuden verilebilir. Kumaşın ütülenebilmesi için, baskı yapan kaygan bir düzleme gereklilik vardır. Bu gereklilik ütünün zorunlu şeklini ortaya çıkarmıştır²²⁵. Ayrıca, otomobil lastiği, uçak, gemi, pantolon da örnek gösterilebilir²²⁶.

²²⁰KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 68, Karar için bkz; yukarıda dpn. 114

²²¹YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 239

²²²YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 239

²²³ARKAN, Marka, C. 1, s. 85; TEKİNALP, FMH, s. 383

²²⁴GÖZLÜKAYA, s. 31; TEKİNALP, FMH, s. 383

²²⁵TEKİNALP, FMH, s. 384

²²⁶KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 70

Ancak bu mallara klasik yapılarının dışında, ayırt edici nitelik kazandıran özgün bir şekil verildiğinde, ortaya çıkan malın şekli marka olarak tescil edilebilir. Fakat bu durumda ortaya çıkan özgün şekil, klasik şekil ile hiçbir karışıklığa sebebiyet vermemelidir²²⁷. Örneğin bir gitar, klasikleşmiş halinin tamamen dışında bir şekilde marka olarak tescil edilebilir. Bu durumda, marka olabilmenin yanında endüstriyel tasarım olarak ta koruma sağlanabilmektedir²²⁸. Bir malın, endüstriyel tasarım olarak korunabilmesi için, işlevinin veya teknik zorunluluklarının ortaya çıkardığı şeklin, tasarım hukuku açısından yeni ve ayırt edici niteliklere sahip olmalısı gerekir²²⁹.

2.1.6. Halkı Yanıltıcı İşaretler

556 sayılı KHK. mad. 7/I-f' e göre; mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda haklı yanıltacak işaretler marka olarak tescil edilemezler. Aksi durum hükümsüzlük sebebidir. KHK.'nın 7/I-c maddesinde, bu tür işaretlerin yardımcı unsur sıfatıyla tescil edilebilecekleri öngörülmüştü, mad. 7/I-f ise, bu tür işaretlerin halk üzerinde yanıltıcı etki yaratması durumunda, yardımcı unsur olarak dahi kullanılmalari engellenmiştir²³⁰. Bu tür işaretlerin halkı yanıltıcı olup olmamaları TPE tarafından re'sen incelenir ve bunun tespitinde orta zeka seviyesine sahip alıcılar göz önünde bulundurulur²³¹. Bununla birlikte, özel ve belirli bir müşteri çevresi bulunan mal ve hizmetler için yanıltıcı olma kriterinin sadece bu kişiler için gerçekleşmesi de yeterlidir²³².

KHK. mad. 7/I-f' te sayılan haller sınırlı değildir. Bu durum metin içindeki “gibi” ibaresinden de anlaşılmaktadır. Bu kapsamdaki işaretlerin halkı yanıltacak nitelikte olması yeterlidir, ayrıca marka sahibinin halkı yanıltma kasdı aranmaz²³³. Bu yanıltma hali, markanın üzerinde bulunduğu mal veya hizmetin içermediği ürün adlarının kullanılması, markanın çapı, önemi veya sahibi hakkında yanıltıcı işaretlerin kullanılması şekillerinde de ortaya çıkabilir, “malt” maddesi içermeyen ürünler için

²²⁷YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 239-240

²²⁸YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 240

²²⁹TEKİNALP, FMH, s. 384

²³⁰KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 70-71

²³¹ARKAN, Marka, C. 1, s. 86

²³²GÖZLÜKAYA, s.31

²³³KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 71; Ayrıca bkz; ARKAN, Marka, C. 1, s. 86

“Diamalt” ibaresinin kullanılması²³⁴, Sabancı Grubuna ait olmayan bir işaretin sonunda belirgin şekilde “Sa” ibaresinin bulunması gibi.

Halkı yanıltıcı şekilde en çok kullanılan işaretler, belirli bir şehir ya da bölgeyle özdeşleşmiş mal ve hizmetlerin marka olarak kullanılmasında ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Ürgüp-Göreme bölgesinde yetiştirilmeyen üzümlerden üretilen şaraplar için “Kapadokya” kelimesinin kullanılması²³⁵, “Roberto Sancini” isminin sanki İtalyan giyim markasıymış gibi kullanılması bu kapsamdadır. İsviçre’de “San Francisco Forty Niners”, “San Francisco 49ers” işaretinin tesciline izin verilmemiştir²³⁶. Bunların yanında, övme ve üstünlük belirten işaretlerin de marka olarak kullanıldıkları sık görülmektedir. “Süper”, “süper kalite”, “meşhur”, “ünlü” gibi bir çok kelime ticaret ve hizmet alanında kullanılmaktadır. Bu tür sıfatların sıkça kullanılması etkilerini azaltsa da²³⁷, tüketiciler nezdinde talebi artırmaktadır. Fakat bu tür işaretleri içeren markaların halkı yanıltıcı nitelikte olmaması gerekir. Örneğin içinde “ultra lüks” ibaresi bulunan bir marka en azından lüks sınıfına girecek şekilde, normal standartların üstünde niteliklere sahip olmalıdır²³⁸. Bu standartların altında olması, halkı, malın kalitesi yönünde yanılgıya düşürebileceği gibi rakip firmalar açısından da haksız rekabete yol açabilmektedir.

2.1.7. Yetkili Mercilerden İzin Alınmamış İşaretler ile Halka Mal Olmuş Tarihi Ve Kültürel İşaretler

Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi' nin 2. mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek işaretler de KHK. mad. 7/I-g kapsamında marka olarak tescil edilemezler. Paris Sözleşmesi' nin 2. mükerrer 6. maddesine göre, sözleşmeyle kurulan birliğe üye devletlere ait bayrak, arma ve diğer hükümlerlik belirtileri ve bu devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve

²³⁴KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 71

²³⁵GÖZLÜKAYA, s. 32

²³⁶KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 74

²³⁷YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 241

²³⁸KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 73; YASAMAN, bu tür ibarelerin küçük büyük hemen hemen her işletmede kullanılması nedeniyle etkisinin azaldığını ve bu yüzden markalarda yardımcı unsur olarak kullanılmalanı halinde zararsız olduklarını ve halkı yanıltıcı etkiye sahip olmadıklarını belirtmektedir (Bkz; Şerh, C. 1, s. 242)

teminat, işaret ve damgaları ve bunların taklitleri, yetkili mercilerin izni olmadan marka olarak tescil edilemezler. İlgili merci; bazen bir devlet, yöresel yönetim veya uluslararası örgüt olabilir²³⁹. Bu gruba, üye devletlerin, üyesi oldukları uluslararası örgütlerin ve anlaşmaların işaret veya kısaltmaları ile amblem, bayrak ve armaları da dahildir. Kraliyet sembolleri, Olimpik semboller²⁴⁰, Fransız Bayrağı, Türk Bayrağı, WIPO, Avrupa Birliği Amblemi, UNO, UNICEF gibi bayrak, kısaltma, arma ve amblemler marka olarak tescil edilemezler²⁴¹. Sözleşme' nin 2. mük. 6. mad. 3. fıkra a ve b bentlerinde, üye devletler, korunmasını istedikleri hükümlerlik alametlerini, resmi kontrol ve garanti işaretlerini ve damgalarını liste halinde Uluslararası Büro' ya bildireceklerdir. Birliğe dahil ülkelerin bayrakları için her hangi bir bildirim gerek yoktur. Korumadan yararlanacak olan uluslararası organizasyonlara ve kuruluşlara ait arma, bayrak, amblem ve kısaltmaların Uluslararası Büro tarafından birliğe dahil üye ülkelere duyurulması gerekmektedir²⁴². TPE, bu tür işaretleri, “koruma marka belgesi” vererek korumaktadır. Örneğin İstanbul Üniversitesi' nin kapısı ve logosu²⁴³ ya da Galatasaray Lisesi' ne ait şekil ve logolar gibi²⁴⁴.

KHK.' nin 7/I-h maddesinde, Paris Sözleşmesi' nin yukarıda bahsi geçen 2. mük. 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak, kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren işaretlerin de marka olarak tescil edilemeyecekleri açıkça belirtilmiştir. Bu işaretler toplumun ortak mirası olmaları nedeniyle tescil yasağı içerisine alınmışlardır. Bunların kullanım hakkı kimsenin inhisarında değildir²⁴⁵. Kız Kulesi, Ayasofya, Sultanahmet, Galata Kulesi, Rumeli Hisarı, Aspendos Antik Tiyatrosu, Bergama Harabeleri, Haydarpaşa Garı, tarihe mal olmuş kişilerin portreleri,

²³⁹TEKİNALP, FMH, s. 386

²⁴⁰WILSON, s. 34

²⁴¹Yarg. 11. HD. 14.11.2000, 2000/6655 E. , 2000/8946 K. “Mahkemece sunulan kanıtlara dayanılarak, “UNO” ibaresinin Birleşmiş Milletler Örgütü' nün İngilizce yazılışının kısaltılması olarak WIPO tarafından koruma altına alınmış işaret ve adlandırılardan olduğu, davaya konu markadaki esas unsurunun da bu ibare olduğu, markadaki yardımcı unsurların ayırt edicilik kazandırmadığı, başvurunun 556. sayılı KHK.' nin 7/I-8 mad. Bentlerine göre reddinin yerinde olduğu...” Bkz; YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 348; KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 76, dpn. 2

²⁴²ARKAN, Marka, C. 1, s. 90; KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 76; YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 243

²⁴³TEKİNALP, FMH, s. 386

²⁴⁴YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 244

²⁴⁵KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 77

Bandırma Vapuru gibi işaretleri içeren her türlü amblem, arma, logo, resim vs. marka olarak tescil edilemezler.

2.1.8. Tanınmış Markalar İle Aynı İşaretler

Paris Sözleşmesi' nin 1. mük. 6. maddesine göre tanınmış markalarda, marka tescilinde mutlak red nedenleri arasındadır. Bu durum KHK.' da 7/I-ı maddesinde hüküm altına alınmıştır²⁴⁶. Paris Sözleşmesi' nde, TRIPS' de, 89/104 sayılı Yönerge ' de ve KHK.' da tanımının bulunmaması, uygulamayı öne çıkarmıştır. Yargıtay, bir kararında tanınmış markayı; “Bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost düşman ayırımı yapılmadan, coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım²⁴⁷” şeklinde tanımlamıştır. Tanınmış markanın aynı veya benzer mal ve hizmetlerde kullanılması mutlak red nedenidir ve bu durum TPE tarafından re'sen gözetilir²⁴⁸.

Tanınmış markalar mutlak red nedeni olmakla birlikte KHK.' nin 8/IV maddesinde aynı zamanda nispi red sebebi olarak ta gösterilmiştir. Hükme göre; toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi bakımından markanın farklı mal veya hizmetlerde kullanılması, kullanana haksız bir yarar sağlarsa, markanın itibarına zarar verirse veya ayırt edici karakterini zedelerse, tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka sahibinin itirazı

²⁴⁶Paris Sözleşmesi' nin 1. mük. 6. maddesine göre; “Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkelerin yetkili makamları tarafında söz konusu ülkede bu Sözleşme' den yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzer ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerek ilgilinin isteği üzerine red veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler” Bkz; **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 78; **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 246

²⁴⁷Bkz; dpn. 24

²⁴⁸**Yarg. 11. HD. 04.10.2005, 2004/10613 E. , 2005/9178 K.** “Davanın bisküvi, çikolata ve şekerleme emtialarını kapsayan "ÇOKONAT" ibareli 136962 sayılı markasının TPE. tarafından tanınmış marka olarak kabul edilerek ilan edildiği, davacının itirazına dayanak yaptığı 95642 sayılı ÇOKOTAT ibareli markasının da bisküvi, çikolata, sakız, şekerleme emtialarını kapsar biçimde tescilli olduğu, davacı markaları ile davalının tescilini istediği markanın söyleniş bakımından benzer olduğu, ürünlerin nitelikleri itibarıyla aynı tezgahlarda satıldıkları düşünüldüğünde görsel açıdan da birbirlerini çağrıştırmak suretiyle alıcıları yanıltacak düzeyde benzer olduğu, 556 sayılı K.H.K.'nin 8/ı- (b) ve 7/ı- (ı) maddeleri gereğince, davalı şirketin marka başvurusunun davalı Enstitü tarafından reddedilmesi gerekirken kabul edildiği gerekçesiyle, TPE. YİDK. tarafından verilen 10.10.2003 tarih ve M-1689 sayılı kararın iptaline, dava konusu marka başvurusu henüz tescil edilmemiş olduğundan bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi isabetlidir” Bkz; www.kazanci.com.tr

üzerine, marka tescil başvurusu reddedilir. Eğer tescil edilmişse mahkemeden hükümsüzlüğü istenebilir²⁴⁹.

Marka hukukunda kural; koruma talep edilen ülke veya ülkelerde markanın tescil edilmesi gerektiğidir. Tanınmış markalar bu tescil ilkesinin istisnasını oluşturmaktadırlar. Şöyle ki; bir markanın, ülkemizde marka korumasından yararlanabilmesi için TPE tarafından tescil edilmesi gereklidir. Fakat tanınmış bir markanın 556 sayılı KHK. kapsamında korunabilmesi için tescile gerek duyulmamıştır. Bu durum tescilsiz tekel hakkı olarak ta adlandırılabilir²⁵⁰. Bu duruma göre, Türkiye' de tescili yapılmamış bir tanınmış markanın sahibi, markasının, aynı veya benzer mal ve hizmetlerde başkası tarafından tescil edilmesi halinde, hükümsüzlük davası açabilmektedir²⁵¹.

Tanınmış markasının aynısının veya benzerinin Türkiye' de tescil edilmiş olması, tanınmış markanın tesciline engel değildir. Bunun için önceden tescil edilmiş markanın sicilden terkinini istemeye gerek yoktur. Bu durum tanınmış marka sahibinin

²⁴⁹**Yarg. 11. HD. 29.03.2007, 2005/11332 E. , 2007/4945 K.** “Davacıya ait BELLONA markası ile dava konusu BELLİNİ ibaresinin benzer olduğu, BELLONA ibaresinin tanınmış marka olduğu ve davalı şirketin BELLİNİ ibaresini farklı gruplarda dahi marka olarak tescilini isteyemeyeceği, marka başvurusunun yapılmış olması ve Enstitü tarafından kabul edilerek tescil belgesine bağlanmış olmasının tek başına haksız rekabet yaratmayacağı, bunun dışında davacı markalarının iltibas yaratacak şekilde davalı tarafından kullanıldığı hususunun kanıtlanmadığı, bu nedenle haksız rekabetin önlenmesi isteminin yerinde olmadığı gerekçesiyle davacı adına tescilli BELLONA ibareli ... sayılı ticaret markalarının tanınmış marka olduklarının tespitine, ... sayılı YİDK.kararının iptaline, davalı şirket adına tescil edilen BELLİNİ ibareli markanın hükümsüzlüğüne (sicilden terkinine), fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmesinde isabetsizlik yoktur” Bkz; www.kazanci.com.tr

²⁵⁰**KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 79

²⁵¹**Yarg. 11. HD. 14.06.2002, 2002/5828 E. , 2002/6130 K.** “Davacı vekili, müvekkilinin dünyaca tanınmış KEBENG KEBERGSPOORT VE İCEBERG JEANS markalarının sahibi bulunduğunu, davalının İCEBERG markasının tescil başvurusunun, Paris Sözleşmesinin mükerrer 6 ve 556 sayılı KHK.nin 7/İ maddesi ile müvekkiline sağlanan korumaya aykırı olduğu halde yapılan itirazın ve yeniden inceleme isteğinin reddedildiğini belirterek, red kararının iptalini, anılan marka başvurusunun reddini ve müvekkiline ait markaların tanınmış markalar olduğunun tesbitini talep ve dava etmiştir. Davalılar vekili, davanın reddini istemişlerdir. Mahkemece, bozmaya uyularak yaptırılan bilirkişi incelemesi ve toplanan delillere dayanılarak, davacı markalarında çekirdek unsuru olan İCEBERG markasının tanınmışlığının tespitine, TPE.' nin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun red kararının iptaline, davalı şirket markasının sicil kayıtlarından terkininiyle haksız rekabetin önlenmesine, markayı taşıyan tüm ürünlerdeki etiket, tanıtma gereçleriyle bunların imalında kullanılan malzemelere el konularak imhasına, 500 milyon lira manevi tazminatın davalı Ltd. Şti.den tahsiline karar verilmiştir. Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiş, Dairece onanmıştır Bu defa davalı Ltd. Şti. vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı Ltd. Şti. vekilinin HUMK.nun 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir” Bkz; www.kazanci.com.tr

insiyatifindedir. Ayrıca tanınmış marka sahibi, markası Türkiye' de başkası adına tescilli olsa bile, markayı taşıyan ürünleri ithal edebilir veya ettirebilir²⁵². Yukarıda da belirttiğimiz gibi, nispi red nedenlerinde tanınmış markalarla ilgili düzenleme olan KHK. mad. 8/IV, Türkiye' de tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir tanınmış markanın sahibinin, markanın farklı mal ve hizmetlerde aynısının veya benzerinin tescil edilmesine, bu durumun kullanana haksız bir yarar sağlaması, markanın itibarına zarar vermesi veya markanın ayırt edici karakterini zedelemesi hallerinde engel olabileceği belirtilmiştir²⁵³. Hüküm bu şekilde olmakla birlikte Türkiye'de tescil edilmemiş tanınmış markalar için de aynı imtiyazı tanımak gerekmektedir²⁵⁴. Bir tescil veya tescil başvurusunun yokluğundan istifade edilerek bir tanınmış markanın ekonomik değerinden, müşteri çevresinden ve ürettiği mal veya hizmetlerin kalitesinin bilinirliğinden yararlanılmasına izin vermek ne marka hukukuna ne de hukukun genel prensiplerine uymaktadır. Örneğin, “Volkswagen” tanınmış markasının ülkemizde tescilli olmadığını var sayarsak, bir başka kişinin bu markayı veya benzerini buzdolabı markası olarak tescil ettirmek istemesi halinde, söz konusu tanınmış markanın kullanımıyla hem haksız yarar sağlanacak, markanın itibarına zarar verilecek hem de markanın ayırt edici niteliği zedelenecektir.

²⁵²TEKİNALP, FMH, s. 388-389, **Yarg. 11. HD. 15.02.2001, 2000/9896 E. , 2001/1214 K.** “Davacı, 25.12.1995 tarihinde tescil ettirdiği "KEBO" markasını taşıyan ayakkabıların davalılar tarafından ithal edilip pazarlandığını, bu hususun marka haklarına tecavüz olduğunu ileri sürerek, marka haklarına tecavüzün önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Ancak, davalılar tarafından ithal ve pazarlanan ayakkabı markasının, menşe ülke olan İtalya'da 27.09.1994 tarihinden itibaren tescilli bulunması, ülkemiz ile birlikte Paris Konvansiyonu'na taraf olan bu ülkede üretilen tescilli markalı ürünlerin yasal yollardan ithal edilmiş olması ve markanın sahte ve taklit olduğunu iddia ve ispat edilmemiş olması ile tanınmış marka halinde getirilmiş olması, öte yandan markaların yazılış ve dizayn olarak da farklı olması nedeniyle, davacının sırf Türkiye'deki tescile dayanarak bu davayı açması MK'nın 2. madde hükümlerine aykırı olup, tanınmış markaların Türkiye'de tescilsiz de olsa korunacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi isabetlidir” Bkz; www.kazanci.com.tr

²⁵³**Yarg. 11. HD. 16.11.2000, 2000/3824 E. , 2000/8955 K.** “Davacının "Red Bull" ve "Red Bull+şekil" markaları Dünya'nın birçok ülkesinde ve ülkemizde tescilli olup, bu itibarla gerek 556 sayılı KHK ve gerekse Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine göre koruma altındadır. Davalı, bu markanın ilk defa kendilerince ihdas ve öncelikli tanıtıldığı savunmasını kanıtlayamadığından, davalının, davacıya ait markayı "Power Bull" olarak kullanması iltibas ve marka haklarına tecavüz oluşturduğu gibi ürün ambalajlarının da renk, şekil, grafik dizaynı yönünden iltibasa meydan verecek derecede benzer olması nedeniyle marka haklarına tecavüz ve haksız rekabetin tespit ve menine, sonuçlarının önlenmesine, ürün ve üretim gereçlerinin muhafaza altına alınmasına, ilana karar verilmesini talep eden davanın kabulü gerekir” Bkz; www.kazanci.com.tr

²⁵⁴Aksi yönde görüş için bkz; **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 79-80

Tanınmışlığın tespiti, bilirkişi raporuyla belirlenebileceği gibi, tespit davası yoluyla mahkemeden de istenebilir. Dava, TPE' nin tanınmışlığı red kararı veya tanınmışlık listesine yazılma istemini cevapsız bırakması halinde açılır. Davanın dinlenebilmesi için TPE' ye başvurulmuş olunması ve olumsuz sonuç alınması gerekir²⁵⁵.

2.1.9. Dini Değerleri Ve Sembolleri İçeren İşaretler İle Kamu Düzenine Ve Genel Ahlaka Aykırı İşaretler

KHK' nın 7/I-j maddesinde dini değer ve sembolleri içeren işaretlerin 7/I-k maddesinde de kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı işaretlerin marka olamayacakları belirtilmiştir.

Kutsal kitaplardan birinin adı, haç işareti, Peygamberlerin, Halifelerin, Meryem Ananın temsili resimleri ve adları²⁵⁶, camiler ve dini yapılar ile bunların cemaatlerine ait amblem ve logolar²⁵⁷ vs. toplumun rencide edilmesi ya da bu işaretler kullanılarak toplumun dini duygularının sömürülmesinin önüne geçilmesi amacıyla yasaklanmıştır²⁵⁸.

²⁵⁵TEKİNALP, FMH, s. 388; Yarg. 11. HD. 04.10.2004, 2004/49 E. , 2004/9168 K. "Bir markanın tanınmışlığının tespitine hangi kurumun karar vereceği ne mevzuatımızda ne de uluslararası sözleşmelerde açık bir şekilde ifade edilmemiştir. Ancak, WIPO'nun 34. Yönetim Birliği toplantısında kabul edilen, "ortak kararın" 1 nci maddesindeki tanımlarda tanınmış markalara karar vermeye yetkili otoritelerin, markaların korunmasını sağlayan yetkili kurumlar ve mahkemeler olduğu açıklanmıştır. Ülkemiz açısından da, 554 sayılı KHK.nin 1 ve 10/3, 556 sayılı KHK.nin 7/1-ı ve 8/4. maddeleri ile taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri dikkate alınarak davalı TPE ile mahkemelerimizin tanınmış marka tespitinde yetkili olduğunun kabulü gerekir. Uyuşmazlık konusu olayda, markanın tanınmışlığına yönelik dava, TPE doğrudan doğruya hasım gösterilerek açılmıştır. Ancak, davacının, davalı nezdinde tanınmış marka tescil başvurusu bulunmamaktadır. Ayrıca, davalı kurumun davacıya ait markaların tanınmış olmadığına yönelik kesinleşmiş olumsuz yönde nihai bir kararı da yoktur. Öte yandan, tanınmışlık talebi yönünden TPE'ye başvurmadan doğrudan tescil davası yolu ile bu sonuca ulaşılmak istenilmesi markaların tescil sistemine de uygun düşmemektedir. Markanın tanınmışlığı yönünde TPE'ne başvurulup, tescil prosedürü tamamlanmadan, bu yönde nihai bir karar oluşmadan doğrudan açılan tespit davasında hukuki yarar yoktur. Bu durum karşısında, mahkemece, açıklanan gerekçeler doğrultusunda davanın reddine karar verilmesi gerekir" Bkz; www.kazanci.com.tr

²⁵⁶TEKİNALP, FMH, s. 390

²⁵⁷YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 275

²⁵⁸KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 82; Nitekim Avrupa Birliği uygulamasında da bir şarap üreticisinin "İSA" yı tescil ettirme talebi reddedilmiştir. Bkz; MARTIN, Juan Suarez ; AB' de Marka Sistemi, Ofis Öncesi Hazırlıklar, İstanbul Ticaret Odası, Avrupa Birliği' nde Marka ve Tasarım Koruma Yolları Seminer Kayıtları, Yayın No: 2003-46, s. 65

Marka olarak tescil edilen işaret, aynı zamanda kamu düzenine ve genel ahlaka da aykırı olmamalıdır. Marka olarak seçilen işaretin ve sloganın insan haklarına, demokratik düzene aykırı olmaması, fuhuşa, suça teşvik etmemesi, yerleşik örf ve adetlere aykırılık teşkil etmemesi gerekir²⁵⁹. Eroin, afyon gibi uyuşturucu maddeleri çağrıştıran işaretlerin de tescili kamu düzenine ve genel ahlaka aykırıdır²⁶⁰. Avrupa Birliği uygulamasında “Bin Ladin” ibaresinin tescil talebi, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık sebebiyle reddedilmiştir²⁶¹. Bununla birlikte, Yargıtay, “Kamasutra” kelimesinin cinsel içerikli ürünler açısından kullanılmasını KHK. mad. 7/I-k kapsamında aykırı bulmamıştır²⁶². Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık bizzat işaretin kendisinden kaynaklanır. İşareti tescil için başvuranın amacı bu hususta dikkate alınmaz²⁶³.

2.1.10. Ayırt Edici Nitelik Kazanan İşaretler

Marka tescil başvurusundan önceki dönemde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanan markaların tescili reddedilemez²⁶⁴. Şöyle ki; bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış ise a , c ve d bentlerine göre tescili reddedilemez. KHK. mad. 7/II' de yer alan bu hüküm, 2004 yılında 5194 sayılı Kanunla getirilen değişiklikle

²⁵⁹**KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 82; **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 275; **Yarg. 11. HD. 08.02.2000, 1999/7314 E. , 2000/1195 K.** “...Bir markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılığı o markanın unsurlarını teşkil eden sözcükler, şekiller, harfler, sayılar ile işaretlerle bunların yarattıkları imaj ve verdikleri mesajlarda ortaya çıkar ve aykırılık bunlarda aranır. Bir markanın diğerine benzerliği, tescille ortaya çıkacak bir hak ihlali kamu düzeni ile ilgili olamaz. Örnek olarak, suça teşvik edici, insan haklarına, demokratik düzene aykırılık, bölücülük içeren unsurları taşıyan markalar kamu düzenine, aile nizamı ve yerleşik örf ve adetlere aykırı unsur taşıyan markalar da genel ahlaka aykırı markalar sayılır. Mahkemenin telif hakkına aykırılık teşkil edebilecek bir marka başvurusunu kamu düzenine aykırılık sayarak hüküm kurması da yasaya uygun bulunmamıştır” Bkz; www.kazanci.com.tr

²⁶⁰**YASAMAN**, Şerh, C. 1, s.276

²⁶¹**MARTIN**, s. 65

²⁶²**YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 275-276; **Yarg. 11. HD. 13.05.2002, 2002/868 E. , 2002/4651 K.** “...Mahkemece, "Kamasutra" kelimesinin ansiklopedik sözcüklerde Uzakdoğu ülkelerinde seks tekniği anlamına geldiği, IV ve VII nci yüzyıl arasında cinsel ilişki kurallarını inceleyen bir eserin adı olduğu, esasen prezervatif ürününün de cinsellikle doğrudan ilgili olduğu, bu nedenle marka olarak kullanılmasının genel ahlaki zedeleyici nitelik taşımadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir” (Bkz; Aynı eser s.350-351)

²⁶³**KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 83

²⁶⁴**CORNISH/LLEWELYN**, s. 657

son halini almıştır. Değişiklikten önce hüküm, b, c ve d bentlerini kapsamakta idi. Bu madde, kaynağını TRIPS mad. 15' ten alan Yönerge' nin 3/III maddesinin KHK.' ya yansımalarıdır. Fakat Yön.' de, ayırt etme gücü olmayan, ticaret alanında cins, çeşit ve vasıf bildiren ve ticari hayatta herkes tarafından kullanılan işaretlerin, tescilden önce kullanım sonucu o mal veya hizmetlerle ilgili olarak ayırt edicilik kazanması halinde, tescil edilemeyecek işaretler anlamında bir istisna oluşturabileceği belirtilmiştir²⁶⁵. Oysa değişiklikten önceki halinde, b bendinin de bu istisnaya dahil edilmiş olması gerek TRIPS' te, gerek Yönerge' de yer almayan ve marka hukukunun bir markanın bir tek sahibi olur ilkesine ters düşen bir düzenlemeydi²⁶⁶. Şöyle ki, önceki düzenlemede yer alan hükümde, bir markanın iki farklı kişi adına tescil edilmesi gibi bir sonuç doğmakta idi. Nitekim Yargıtay' ın o dönem kararlarında da birbirinin aynı iki markanın ayrı ayrı tesciline olanak verdiğini görmekteyiz²⁶⁷.

Nitekim, 2004 yılında yapılan değişiklikle b bendi metinden çıkarılmış ve yerine "5. madde kapsamına girmeyen işaretler" ibaresini içeren a bendi eklenmiştir. Yapılan bu son düzenleme, gerek Yönerge' nin gerekse marka hukukunun ruhuna daha uygundur. Son düzenleme ile, KHK. mad. 5 kapsamına girmeyen yani ayırt edici nitelikleri bulunmayan işaretler ile, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf vs. bildiren ve ticari hayatta herkes tarafından kullanılan işaretler, tescilden önce kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış işler, marka olarak tescil edilme talepleri reddedilemez. Gerçekten de;

²⁶⁵ **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 51

²⁶⁶ Bkz; Aynı yönde **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 76; **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 278-279

²⁶⁷ **Yarg. 11. HD. 26.05.2000, 2000/2762 E. , 2000/4717 K.** "...Konu ile ilgili, 556 sayılı KHK.nin 7 nci maddenin son fıkrası, bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetler ile ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise, aynı maddenin (b) bendindeki aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan marka bulunduğundan bahisle tescil isteminin reddolunamayacağı hükmünü içermektedir. Diğer bir deyişle, böyle bir halde yasa koyucu, ayırt edici nitelik kazanmış bir marka sahibine önceki benzer tescilli markanın terkinini istemeden bu markayı tescil ettirebileceğini öngörmüş bulunmaktadır. Ayırt edici nitelik kazanmış markalar bakımından getirilen bu özellik, Paris Sözleşmesi'nin 1 nci ve Mükerrer 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşmeye dahil tüm ülkelerde üstünlük tanınmış bulunan "tanınmış markaya" evleviyet ilkesi uyarınca tanınması gerekir. Zira, doktrinde de değinildiği üzere, "556 sayılı KHK., kazanılan ayırt edici nitelik dolayısı ile piyasada aynı veya benzer markanın varlığından rahatsızlık duymamakta, kazanılan ayırt edici niteliğin birden ziyade aynı ve benzer marka arasındaki karıştırılma riskini ortadan kaldıracağını kabul etmekte..." dir. (Bkz. Prof. Dr. Ü. Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İst. 1989, s. 382 vd.) Aynı ilkelerin tanınmış markaya da uygulanması halinde, tanınmış marka sahibi, kendinden önce tescilli markayı terkin ettirme yoluna gitmeden kendi markasının tescilini isteyebilmelidir. Ve böyle bir halde, terkin davası açma yükümlülüğü tanınmış marka sahibine değil bu niteliği taşımayan önceki tescilli marka sahibine ait olmalıdır..." Bkz; www.kazanci.com.tr; Ayrıca bkz; **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 209-210

aynı markanın, aynı veya benzer alandaki ürün veya hizmetlerde kullanılması birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Tüketiciler aynı olan markaların aynı işletmeden kaynaklandığını düşünebilir ve bunun sonucunda aldanabilirler. Bu bakımdan tescilli iki markanın varlığı hukuk güvenliği açısından doğru değildir²⁶⁸. Bir marka henüz tescil aşamasında ise, işareti kullanma sonucu ayırt edicilik kazandırmış kişinin itirazı üzerine TPE bir değerlendirme yaparak bu işareti kullanma sonucu ayırt edicilik kazandırmış kişiye öncelik hakkı verecek ve diğerinin başvurusunu reddederek, sonradan yapılan başvuruyu kabul edecektir²⁶⁹. Ayırt edici nitelik kazanmadan tescil edilen KHK.'nın 7/I maddesinin a, c ve d bentleri, tescilden sonra ve hükümsüzlük davası açılmaya kadar geçen süre içerisinde ayırt edici nitelik kazanırlarsa KHK.'nın 42. maddesine dayalı olarak hükümsüzlüğüne karar verilemez²⁷⁰.

KHK. mad. 7/II kapsamında marka tescil başvurusu yapan marka sahibi, bu durumu başvurusunda ve başvurusunun reddi halinde yapacağı itirazda açıkça belirtmelidir. Her ne kadar KHK. mad. 7 mutlak red nedenlerini düzenlemiş olsa ve bu nedenler TPE tarafından re'sen gözönünde bulundurulsa da, yukarıda da belirttiğimiz gibi mad. 7/II bir istisna halini düzenlemektedir ve bu durum TPE tarafından re'sen ele alınmaz²⁷¹.

²⁶⁸YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 280

²⁶⁹YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 282-283

²⁷⁰ÖZDİLEK, Yurdaer ; Markanın Kullanımla Ayırt Edici Nitelik Kazanması – Onbirinci Hukuk Dairesinin Konuya İlişkin İki Yeni Kararının Değerlendirilmesi -, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN' e Armağan, C. 1, İstanbul 2007, s. 1158

²⁷¹KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 52; Yarg. 11. HD. 09.11.2000, 2000/6135 E. , 2000/8767 K. "...Her ne kadar davacı vekili, dava ve temyiz dilekçelerinde anılan sözcüğün ilk defa müvekkilince kullanılarak tanıtıldığı, ayırt edicilik niteliğinin kazandırıldığı ve bu sebeple KHK' nın 7/son bendine dayanarak tescil isteminin gözden kaçırılmış olduğunu ileri sürmüştü de dosya içindeki davacı tarafından Patent Enstitüsüne yaptığı başvuruda bu hükme dayalı tescil talebi olmadığı gibi, anılan Enstitü'nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'na vaki itirazında da bu maddeye dayalı bir itiraz sebebi ileri sürülmemiş bulunmasına göre, taleple sınırlı olarak inceleme yapıp karar vermeye yetkili kurulun bu kararına karşı açılacak davada bu talebin dışında bir iddia ile dava açılması da mümkün bulunmadığından ve nihayet bu konuda mahkemeye hiçbir delil ibraz dahi edilmemiş bulunmasına nazaran, mahkemece davanın reddine karar verilmesinde bu yönden de bir isabetsizlik görülmediğinden davacı vekilinin yerinde görülme-yen temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir" Bkz; Aynı eser s. 52, dpn. 2; Ayrıca bkz; www.kazanci.com.tr

Yukarıda tüm anlatılanlar ışığında bir örnek vermek gerekirse, “Lux” kelimesi nitelik belirtmesine karşılık, sabun markası olarak kullanılmış ve bu ibare söz konusu ürün bakımından ayırt edici nitelik kazanmıştır²⁷².

2.2. Nispi Red Nedenlerine Dayalı Hükümsüzlük Halleri (mad. 8)

2.2.1. Aynı Olan Ve Aynı Mal Ve Hizmetleri Kapsayan İşaretler

KHK.'nin 8/I-a maddesinde yer alan; “tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal ve hizmetleri kapsıyorsa” ibaresinin, KHK. mad. 7/I-b' den herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aralarındaki tek fark, burada “ayırt edilemeyecek kadar aynı marka” kavramına yer verilmeksizin aynı markanın tesciline yönelik bir engelin öngörülmesi olmasıdır²⁷³. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu şekildeki düzenlemenin sebebi; aynı işareti daha önce marka olarak tescil ettirmiş veya başvuru yapmış olanlara itiraz hakkı tanıyarak, TPE' nin gözünden kaçan veya TPE tarafından yanlış değerlendirilen olaylara müdahaledir²⁷⁴.

Tescilli marka ya da tescil için başvurusu yapılmış marka sahibi, aynı markanın bir başkası tarafından tescil edilmek istenmesi ve bu durumun TPE' nin dikkatinden kaçması halinde, itirazda bulunmalı, itiraz kabul görmez ve tescil gerçekleşirse, KHK. mad. 42/I-b hükmüne dayanarak hükümsüzlük davası açmalıdır²⁷⁵.

2.2.2. Benzer Olan Ve Benzer Mal Ve Hizmetleri Kapsayan İşaretler

KHK. mad. 8/I-b hükmüne göre; “tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal ve hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de

²⁷²YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 281

²⁷³GÖZLÜKAYA, s. 43-44

²⁷⁴Bkz; dph. 178

²⁷⁵KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 91

kapsıyorsa” tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış marka sahibinin itirazı üzerine diğer marka hakkındaki tescil talebi reddedilir.

Bu durum, markaların aynı olup mal veya hizmetlerin benzer olduğu haller ile markaların benzer, mal veya hizmetleri aynı olduğu veya markaların benzer, mal veya hizmetlerin de benzer olduğu halleri kapsar²⁷⁶. Bir markanın benzeri, aynı mal ve hizmetlerde kullanılabileceği gibi, aynı markanın benzer mal ve hizmetlerde kullanılması, karıştırılma-iltibas ihtimalini ortaya çıkarabilir. Karıştırılma ihtimali, bir yandan markaların karıştırılmasını, diğer yandan da markaların içinde buldukları mal ve hizmet sınıflarının karıştırılmasını ifade etmektedir²⁷⁷. Oldukça karışık şekilde ifade altına alınan madde de karıştırılma ihtimali, markaların aynı veya benzer olup olmadıkları ve aynı veya benzer mal ve hizmetleri kapsayıp kapsamadıkları dikkate alınarak saptanır²⁷⁸. Bir markanın benzerinin kullanılması yoluyla karıştırılmadan söz edebilmek için, başkasının hak sahibi olduğu bir markanın benzerinin kullanılması unsurunun yanında bu benzerliğin alıcıların markaları karıştırmalarına neden olacak surette olması da aranmaktadır²⁷⁹. Ayrıca markalar arasında karıştırılmanın gerçekleşmesi şart değildir²⁸⁰. Bu yönde bir olasılığın mevcut olması karıştırılma ihtimalini oluşturur. Bir işaretin tescilli marka ile arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılma ihtimali varsa, tescilli marka ile o işaret arasında benzerlik söz konusudur. Benzerlikte esas olan karıştırılma ihtimalidir; işaret ile tescilli marka arasında ilk görünüşte benzerlik olmasa bile ikisi arasında bağlantı olduğu ihtimali varsa

²⁷⁶ **MICHAELS/NORRIS**, s. 115

²⁷⁷ **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 396

²⁷⁸ **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 97

²⁷⁹ **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 92; **TEKİNALP**; boya badana fırçası markası olan ve tescilli “Harris” markasının, tescilsiz kullanılan veya daha sonra tescil edilen “Halis” markasının “Harris” zannedileceği şüphesiyle karıştırılma tehlikesi altında bulunduğunu belirtmiştir (Bkz; FMH, s. 407).

²⁸⁰ **Yarg. HGK. 07.06.2006, 2006/11-338 E. , 2006/338 K.** “Dava, Türk Patent Enstitüsü'nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptali talebine ilişkindir. Önceden tescilli bulunan marka ya da markadaki unsurların tamamının ya da bunların bir kısmının marka olarak tescilini isteyen, karıştırılma etkisini yaratmak istemese dahi salt karıştırılma tehlikesi ortaya çıkmış olması halinde iltibas söz konusu olabilir. İltibas tehlikesinin varlığı için kast ya da kusur bulunması gerekmez. Karıştırmada asıl olan ortalama tüketicinin algılamasıdır. Ortalama alıcı kitlesinin tamamı karıştırma tehlikesine maruz kalmaya bile bir kısmının bu risk altında bulunması dahi karıştırılma ihtimalinin gerçekleştiğinin kabulü için yeterlidir. Dosya kapsamından davacının markası ile davalının tescilini istediği işaretin benzer olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda iltibas tehlikesi nedeniyle davacının, davalının tescil başvurusunu engellemeyi istemesi haklıdır. Açıklanan nedenlerle, davacının davalının tescil başvurusuna itirazı haklı, davalı TPE'nin bu itirazı reddi ve verdiği tescil kararı ise haksız ve hukuka aykırıdır” Bkz; www.kazanci.com.tr

bu da karıştırılmaya dahildir ve dolayısıyla benzerlik söz konusudur²⁸¹. Örneğin; “Closs-Cross ile Bross-Bross”, “Quantum ile Quantomin” ve State ile State Line” markaları arasında benzerlik söz konusudur²⁸².

Burada söz konusu olan durumlardan biri de, seçilen işaretin, tescilli veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir markanın aynısı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olduğu durumlarda karıştırılma ihtimalinin varlığını araştırmanın gerekli olup olmadığıdır. Markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kullanılması halinde karıştırılma tehlikesinin varlığı eşyanın tabiatı gereğindedir. Bu durumda ayrıca bir araştırmaya gerek yoktur. Markanın benzerinin kullanılması halinde ise, bu durumun halk nezdinde asıl markayla bir çağrışım yapıp yapmadığı ve karıştırılma ihtimalini içerip içermediği araştırılmalıdır²⁸³.

Markalar arasında aranan benzerlik, ilk bakışta ortaya çıkan genel görünümün benzerliğidir. Buna bütünsel benzerlik diyebiliriz²⁸⁴. Bütünsel benzerlik etkisini yaratan, markanın ayırt edici nitelik taşıyan esaslı unsurlarıdır²⁸⁵. Bir markanın esas unsuru şekil, sözcük veya resimden oluşabilir. Bu durumda ayırt edici özellik bu unsurlarda bulunmalıdır²⁸⁶. Örneğin Yargıtay, yazılıştaki mevcut olan farkın işitsel anlamda her hangi bir değişiklik getirmemesi halinde, karıştırılmanın varlığına karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir²⁸⁷. Markaların farklı unsurlardan oluştuğu durumlarda bile, örneğin önceki markanın sadece bir sözcükten, sonraki markanın ise sadece bir resimden oluştuğu hallerde, eğer aralarında bir çağrışım var ise benzerliğin varlığından söz edilebilir. Örneğin; “Sincap” markası ile “Sincap resmi” arasında bir benzerliğin

²⁸¹TEKİNALP, FMH, s. 412

²⁸²YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 397

²⁸³KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 101-102

²⁸⁴KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 93, Yazar, dikkatle bakılmakla farkına varılabilecek bir benzerliğin gerekli olmadığını, ilk bakışta ayırt etmeyi sağlayıp sağlamadığının önemli olduğunu belirtmektedir. Bkz; s. 93

²⁸⁵GÖZLÜKAYA, s. 46, Yazar bu sebeple tali unsurların aynı olmasının tek başına markaların aynı olmasını sağlamayacağını, çok farklı olmalarının da benzerlikleri ortadan kaldırmayacağını belirtmiştir. Bkz; aynı eser s.46, dpn.104

²⁸⁶KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 94

²⁸⁷Yarg. 11. HD. 26.07.1998, 1998/3336 E. , 1998/5067 K. “...Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından taranan markaları arasında esas itibarıyla fonetik ve (B) harfi dışında görsel bakımdan bir benzerlik olduğunu, ilk bakışta ve duyuştaki ayırt etmeksizin bir ürün yerine diğerinin alınmasının muhtemel olduğunu, her iki markanın da giyim eşyasında kullanıldığını ve sonraki markanın bir harf değişikliği ile davacının markasının şöhretinden yararlanmak amacıyla olduğunu belirterek davanın kabulüne...” Bkz; YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 428-429

varlığından bahsedilebilir²⁸⁸. Benzerlikte önemli olan faktörlerden biri, tescilli veya tescil için daha önceden başvurusu yapılmış markanın piyasada bilinir olması, diğeri ise tescili istenen ya da sonradan tescil edilmiş markanın, önceki marka ve ilgili mal ve hizmetlerde benzerlik derecesidir²⁸⁹. Ayrıca benzerliğin tespitinde, korunması istenen markanın güçlü bir işarete sahip olup olmadığı hususu da önemlidir. Piyasada bilinen, tanınma kabiliyeti yüksek olan markalar, uzun yıllar kullanım ve yoğun reklam ile güçlendikleri için güçlü marka olarak adlandırılırlar²⁹⁰. Bunun bir diğeri sonucu da güçlü markaların marka ihlalleriyle daha çok karşı karşıya kalmalarıdır.

Markanın bütünü itibariyle bıraktığı etki esas olduğundan, parçalara bölerek inceleme yapılması ve özellikle markaların tek başlarına ayırım gücü bulunmayan tasviri işaretlerden oluşan kısımlarının aynı veya benzer olup olmadıklarının üzerinde durulmasına gerek yoktur²⁹¹. Bu tür yardımcı işaretler markanın bıraktığı genel intibada önemli rol oynadıklarında değerlendirilmeye tabi tutulmalıdırlar.

Benzerlik, benzer mal ve hizmetlerde ortaya çıktığında da halk tarafından karıştırılma ihtimali söz konusu olabilir. Benzer mal ve hizmetlerin tespitinde ise mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına TPE' nin 2007/2 sayılı tebliğ dikkate alınacaktır²⁹². Bilindiği gibi mal ve hizmetler tanınmış marka istisnası dışında bir marka, başka mal ve hizmetlerde kullanılabilir. Fakat markanın benzer mal ve hizmetlerde kullanılması karıştırılma ihtimalini ortaya çıkarıyorsa, KHK. mad. 8/I-b anlamında nispi red nedeni oluşturur²⁹³ ve ilgilinin itirazı üzerine TPE tarafından tescil talebi reddedilir. Tescili

²⁸⁸**KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 95; **Dan. 12. D. 14.10.1968, 1968/1972 E. , 1968/1823 K.** “...tescili talep edilen Sincap kelimesi ile evvelce tescil edilmiş bulunan -sincap resmi- arasında aynı emtia üzerinde konulacak markalar olarak söyleniş ve anlam bakımından ilk bakışta ayırt edilemeyecek bir benzerlik olduğundan...” Bkz; aynı eser s. 95, dpn. 4; Ayrıca bkz; **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 104, dpn. 136

²⁸⁹**GÖZLÜKAYA**, s. 45, Yazara göre bu faktörler arasında karşılıklı bir bağ bulunmaktadır, ilgili mal veya hizmetler arasındaki benzerliğin az olmasına karşın, markalar arasındaki benzerliğin fazla olması ya da tam tersi karıştırılma ihtimalini ortaya çıkarabilir. Bkz; aynı eser s. 45, dpn. 99

²⁹⁰**KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 93-94, Yazar, “Chanel, No 5, Coco” gibi markaların kozmetik ve parfüm ürünlerinde güçlü marka olduklarını belirtmiştir. Bkz; aynı eser s. 94

²⁹¹**ARKAN**, Marka, C. 1, s. 99

²⁹²**TEKİNALP**, mal ve hizmetlerin benzerliğini belirlerken ne Nis Sözleşmesi' ne ne de ulusal düzenlemelere dayanılmamasını, nitekim, Sözleşme' de de, sınıflandırmanın markalar için söz konusu olan koruma sınırlarının değerlendirmesinde bağlayıcı olmayacağını belirtildiğini savunmuştur. (Bkz; FMH, s. 413); **ARKAN** ise; markalar arasında benzerlik bulunup bulunmadığının tespitinde tescilin kapsadığı mal ve hizmet listesinin esas alınması gerektiğini belirtmiştir (Bkz; Marka, C. 1, s. 100-101).

²⁹³**YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 397

halinde ise önceki marka sahibinin açacağı hükümsüzlük davası ile terkinine karar verilebilir. Markaların kullanılacağı mal ve hizmet türleri ne kadar yakınsa, markaların karıştırılma tehlikesi de o kadar büyüktür. Örneğin; kahve ve çay için tescil edilmiş “Narok” markasının bir başkası tarafından kahve değirmenleri için kullanılmasında karıştırılma tehlikesi mevcuttur²⁹⁴.

Karıştırılma ihtimalinin tespitinde belirlenecek ölçü halkın kendisidir ve halk, markaların hitap ettiği tüketici kesimi olarak kabul edilmiştir. Burada sözü edilen o mal ve hizmetlerden yararlanan orta seviyedeki tüketici kesiminin dikkatidir. Halk, arzu ettiği mal yerine, sırf şekil, yazılış veya ambalajlardaki benzerlikler sebebiyle gözde ve kulakta oluşan yanılgılar sonucu başka bir mala yöneliyorsa veya iki marka arasında her hangi bir şekilde bağlantı kuruyorsa karıştırılma söz konusu demektir²⁹⁵. Bununla birlikte, karıştırılmaya konu mal veya hizmetler özel bir alıcı çevresine hitap ediyorsa, örneğin; ev kadını veya çocuklara hitap ediyorsa, karıştırılma ihtimalinin saptanmasında bu özel alıcı çevresinin yanılgı ihtimali de dikkate alınır²⁹⁶. İlaç markaları arasında

²⁹⁴ **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 102, dpn. 143

²⁹⁵ **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 399-400; **Yarg. 11. HD. 13.11.2003, 2003/4003 E. , 2003/10839 K.** “556 sayılı KHK'nin Marka Tescilinde Red İçin Nisbi Nedenler'i düzenleyen 8/2.b bendinin ikinci cümlesinde aynen "tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini kapsıyorsa" ifadesi yer aldığı gibi, Markanın Korunması Kapsamı'nı düzenleyen 9/2.b maddesinin de, "işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması"nın markaya tecavüz oluşturacağı öngörmüştür. Şu halde, burada üzerinde durulması gereken husus halk tarafından karıştırılma kavramından ne anlaşılacaktır. Doktrinde, halk tarafından karıştırılma ihtimalinin iki koşulun bir araya gelmesi halinde irdelenebileceği kabul edilmiş ve bu iki koşuldaki birincisinin tescili istenen markanın, daha önce tescilli bulunan markanın aynı veya benzeri olması, ikincisinin ise her iki markanın aynı mal ve hizmetlerde kullanılması olacaktır. Halk tarafından karıştırılma ihtimalinde ölçü ise, bu işin ilgisi veya uzmanı değil, tüketici olan halkın olduğu göz önünde tutulacaktır. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurmasıdır. Burada işitsel veya görsel bir benzerlik ve hatta genel görünüş açısından "umumi intiba" olmasa bile, halk tarafından iki marka arasında bir bağlantı kurulması ve hatta çağrıştırması dahi karıştırılma ihtimali için yeterli bir ölçü olarak kabul edilmelidir. Somut olayda da her iki markanın aynı emtia sınıfında kullanılması söz konusu olup, her ikisinin de benzer olduğu iddia edildiğine göre, halk tarafından karıştırılma ihtimalinin irdelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda mahkemece, özellikle davacı vekilinin her iki markanın "karıştırılma ihtimali" bulunduğu yönündeki itirazları dikkate alınarak ve davaya konu emtianın niteliği itibarıyla alıcısı olan halk kitlesinin "ayırt etme, bağlantı kurma" durumu göz önünde tutularak bu konuda uzman bilirkişilerce inceleme yaptırılarak, oluşacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmek gerekir” Bkz; aynı eser s. 453-456; Ayrıca bkz; www.kazanci.com.tr

²⁹⁶ **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 103; **Yarg. 11. HD. 14.03.1989, 1988/5517 E. , 1989/1602 K.** “Davacının "Matador", davalının "İdeal" adıyla imal ettiği fırınlara ilişkin uyuşmazlıkta ise "Matador" fırınının lisansının alındığı B. Almanya'da gerek üretildiği Türkiye'de ihtira beratı himayesini ve yenilik vasfını çoktan yitirmiş bir modelden imal edildiği görüşüyle dava reddedilmiştir. Oysa bu dava ihtira beratının

karıştırılma ihtimalinin varlığında ise, ilaçların reçete ile satılıp satılmaması dikkate alınır. Şöyle ki; reçete ile satılan ilaçlarda, doktor ve eczacıların dikkati söz konusudur. Oysa, reçetesiz satılan ilaçlarda orta seviyedeki tüketicilerin dikkatine göre karıştırılma ihtimalinin varlığı saptanır²⁹⁷. Bazı mal ve hizmetler genel bir müşteri çevresine hitap ederken bazıları da gelir seviyesi yüksek kesime hitap eder. Bu durumda lüks sınıfına giren mal veya hizmetlerde gelir seviyesi yüksek tüketicinin dikkati esas alınmalıdır. Bazen de mal ve hizmetlerinin kalitesi toplumda iyi intiba yaratmış ve tanınmışlık düzeyi yüksek markaların çekici gücünden yaralanılmasıyla tüketicinin zihninde çağrışım yapacak şekilde markanın benzerinin kullanılması da karıştırılmaya sebep olmaktadır²⁹⁸. Örneğin Sabancı markalarının bir çoğunda “Sa” eki bulunmaktadır ve bu durum halk nezdinde o markanın Sabancı firmasına ait olduğunu göstermektedir. Başka bir firmanın markasında belirgin şekilde “Sa” ekini kullanması halk üzerinde yanlış anlamaya sebebiyet vereceğinden bu durum karıştırılma olarak kabul edilmektedir. Yüzü siyah genç bir kız resmiyle birlikte pazarlanan “Siyah Bacı” kahve markasının, yaşlı ve gözlüklü bir kadın resmiyle pazarlanan “Arap Teyze” markasıyla karıştırılma ihtimali de bu kapsamdadır. Zira her iki marka arasında ne şekil ne görüntü ne de fonetik açıdan bir benzerlik bulunmamaktadır. Fakat “siyah” ile “arap” ve “bacı” ile “teyze” çağrıştırma yoluyla karıştırılma tehlikesi yaratmaktadır²⁹⁹. Nitekim, haksız rekabet oluşturan davranışların düzenlendiği TTK.’ nun 57. maddesi de başkasına ait markayla karıştırılmaya sebebiyet verecek ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtalarını kullanmayı haksız rekabet saymıştır.

geçerliliğinin tespitine ilişkin olmayıp TTK. nin 56 ve devam maddeleri anlamında haksız bir rekabetin bulunup bulunmadığına ilişkindir. Bu durumda birlikişilerden her iki fırın arasında gözle görünür bir benzerlik bulunup bulunmadığı, aşikar bir benzerlik varsa bu benzerliğin teknik bir zaruretten ileri gelip gelmediği, benzerlik teknik bir zaruretin sonucu değilse davalının imal ettiği İdeal fırınının ne sebeple davacının Matador tipi fırınına benzetilmek istendiği; bu fırınların müşterileri ekme fırını işleticileri gibi belirli vasıfları haiz kişiler olmasına göre bunların sırf şekil benzerliği yüzünden birinin yerine diğerini alıp alamayacakları, yani aldanıp aldanmayacakları; yoksa bu benzerliğe rağmen müşterilerin marka, kalite ve fiyat gibi diğer unsurları mı nazara alıp tercihte bulunacakları hakkında mütalaaları alınıp nasıl olacak sonuç dairesinde bir hüküm kurulmalıdır” Bkz; www.kazanci.com.tr

²⁹⁷ **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 103

²⁹⁸ **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 402

²⁹⁹ **TEKİNALP**, FMH, s. 415

2.2.3. Ticari Vekil Veya Temsilci Tarafından Tescil Edilen İşaretler

KHK. mad. 8/II' ye göre; marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe göstermeden markayı kendi adına tescil ettirmek isterse, marka sahibinin itirazı üzerine başvurusu reddedilir. Bu düzenleme Paris Sözleşmesi' nin 6. mük. 6. maddesinden alınmıştır. Hükme göre; “birliğe dahil bir ülkede marka sahibi olan bir kimsenin ticari vekili veya temsilcisi, marka sahibinin izni olmaksızın, markanın kendi adına tescilini bu ülkelerden birinde veya bir çoğunda talep ederse, ticari vekil veya temsilci hareketinin haklı olduğunu ispat etmedikçe, marka sahibi talep edilen tescile itiraz etmek veya bu tescilin terkinini ya da ülke mevzuatı müsaitse, söz konusu tescilin kendi adına devrini talep etmek hakkına sahiptir”³⁰⁰. Sözü edilen “ülke mevzuatı müsaitse” ibaresi, KHK.' da mad. 17' de hüküm bulmaktadır. Hükme göre; “marka sahibinin izni olmadan onun ticari vekili veya temsilcisi adına marka tescil edilmesi halinde, ticari vekil veya temsilcinin haklı bir gerekçesi yoksa, marka sahibinin söz konusu tescilin kendi lehine devredilmesini isteme yetkisi vardır”.

KHK. mad. 8/II' nin uygulanabilmesi için, marka sahibi ile markayı kendi adına tescil ettirmek isteyen kişi arasında, markanın kullanılmasına, markayı taşıyan malların dağıtımına, markayı taşıyan mal ve hizmetlerin üretilmesine yetki tanıyan bir vekalet veya temsil mahiyetinde bir ilişki bulunmalıdır³⁰¹. Taraflar arasında böyle bir ilişki yoksa, marka sahibi söz konusu maddeye dayanarak itirazda bulunamaz ya da tescil gerçekleşmişse bu hükümden yararlanarak hükümsüzlük davası açamaz. Ayrıca ticari vekil veya temsilcinin markayı kendi adına tescil ettirebilmesi için gerekli olan geçerli sebebin bir sözleşmeden kaynaklanması gerekir³⁰². Fakat her durumda bir sözleşme aranması hakkaniyete de aykırı düşebilir. Bu durumda gerekçenin geçerliliği her somut olayda mevcut hal ve şartlara göre değerlendirilmelidir. Örneğin; uzun ve zahmetli bir

³⁰⁰YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 403

³⁰¹ARKAN, Marka, C. 1, s. 111; KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 108-109; ARKAN, sözleşmeye taraf olma koşulunun dar yorumlanmamasını aksi halde kanun maddesinin (KHK. 8/II) dolanılmasının söz konusu olabileceğini belirtmiştir (Bkz; Marka, C. 1, s. 112). KARAHAN ise, hükmün geniş yorumlanmasının, hükmün dolanılmasına yönelik amaca hizmet etmeyeceğini, yasağa yakalanmak istemeyen ticari vekil veya temsilcinin, aralarında böyle bir bağ olmayan kişiler adına markayı tescil ettirme yoluna gidebileceğini, bu sebeple hükmün esnek değil dar yorumlanması gerektiğini savunmuştur (Bkz; Hükümsüzlük, s. 108, dpn. 2).

³⁰²TEKİNALP, FMH, s.395

çalışma sonucunda markayı ilgili piyasaya tanıtan, ona itibar kazandıran ticari vekil veya temsilcinin haklarının etkin biçimde korunması ihtiyacı olabilir. Özellikle marka sahibinin, ticari vekil veya temsilcinin faaliyette bulunduğu piyasa ile ilgisinin kalmadığını açıkça veya davranışlarıyla gösterdiği hallerde bu durum ortaya çıkabilir³⁰³. Bu gibi haller ticari vekil ve temsilci açısından geçerli bir sebep kabul edilebilir.

Marka sahibi, markasının, ticari vekil veya temsilcisi tarafından izinsiz ve gerekçesiz olarak aynı veya benzer mal veya hizmetlerde tescil edilmesini itiraz üzerine engelleyebildiği gibi, markadan haksız bir yarar sağlanması, veya onun itibarından ve ayırt etme gücünden yararlanılması, haksız rekabet ortamı yaratması hallerinde, farklı mal veya hizmetler için de tescilini engelleyebilir³⁰⁴.

2.2.4. Başka Birine Ait Tescilsiz Marka Veya Ticaret Sırasında Kullanılan Diğer İşaretler

Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibi, tescili istenen marka başvurusundan veya rüçhan hakkından önce bu işaret için bir hak elde etmişse veya bu işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkı veriyorsa, tescilsiz markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibi, tescile itiraz edebilir. Bu durum KHK. mad. 8/III-a, b' de hüküm altına alınmıştır³⁰⁵. İtiraza rağmen tescil işlemi gerçekleşmiş ise, tescilsiz markanın veya ticaret sırasında kullanılan işaretin sahibi hükümsüzlük davası açabilir.

Bir işaret marka olarak tescil ettirilmemesine rağmen, bu işaret üzerinde markayı tescil ettiren kişiye nazaran bir öncelik hakkı ya da marka hukuku dışında korunması gereken bir hak varsa, bu hakka dayanılarak markanın tescili önlenebilir. Örneğin; bir markanın tescil başvurusundan veya rüçhan tarihinden önce, bu işaret bir başkası tarafından yaratılmış ve kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırılmışsa, önceki hak

³⁰³ **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 112

³⁰⁴ **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 404; **ARKAN**' a göre ise, marka sahibi ancak aynı veya benzer mal veya hizmetler söz konusu olduğunda ticari vekilin veya temsilcinin markayı kendi adına tescilini engelleyebilir (Bkz; Marka, C. 1, s. 111, dpn. 179).

³⁰⁵ **KARAHAN**' a göre maddede a ve b bentleri iki ayrı hükümsüzlük halini değil, tek ihtimalin uygulama şartlarını göstermektedir. Bu durumda hem önceden bir hak elde edilecek hem de bu hak sonraki markanın kullanımını yasaklama yetkisi verecektir (Bkz; Hükümsüzlük, s. 111). Aynı yönde görüş için bkz; **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 109; Aksi görüş için bkz; **TEKİNALP**, FMH, s. 396

sahibi tescili önleyebilir³⁰⁶. Bir işaret, Paris Sözleşmesi' ne göre bir rüçhan hakkından yararlanıyorsa, söz konusu işaret Türkiye' de tescilli olmamasına rağmen, Türkiye' de rüçhan hakkı süresince önceliğe sahiptir. Bu öncelik, aynı işaretin aynı mal veya hizmetlerde bir başkası tarafından tescil edilmesine karşılık bir korumadır³⁰⁷.

TRIPS mad. 16/I' e göre de; tescilli markanın tanıdığı haklar önceden tanınmış mevcut haklara zarar vermeyeceği gibi, üyelerin kullanımın esasına göre hak elde etme imkanını da etkilemeyecektir. Bu durumda marka üzerindeki öncelik hakkı markayı yaratan ve onu kullanarak ayırt edicilik kazandırandadır³⁰⁸. Burada ayırt edicilik, markaya bilinirlik kazandırılması şeklinde yorumlanmalıdır. Yoksa markalar tescil talebinde önce ayırt edicilik kazanabileceği gibi tescil sırasında da ayırt edicilik kazanabilir. Tescil sırasında ayırt edicilik kazanan bir markanın o an için bilinirliğinden söz edemeyiz. Nitekim, bir kimsenin salt bir markayı ilk defa kullanmaya başlaması ile o marka üzerinde önceye dayalı hak sahibi olduğunu, korunabileceğini ve kendisinden sonra yapılacak tescilleri engelleyebileceğini kabul etmek imkansızdır³⁰⁹. Bu halde, markanın ilk defa kullanılması yeterli olmayıp, markaya bilinirlik kazandırılması da gerekir. Tescilsiz markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibi, diğer markanın tesciline itiraz etmemiş ve hükümsüzlük davası da açmamış olsa bile, tescilli markanın sahibi, bu işareti önceden beri kullanan kişinin, bu hakkını

³⁰⁶YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 405

³⁰⁷TEKİNALP, FMH, s. 396; Yarg. 11. HD. 28.05.2002, 2002/2411 E. , 2002/5314 K. "Davacı, TPE' nin ret kararının iptali ile, marka tescil başvurusunun 25. sınıf emtia için kabulünü talep ve dava etmiştir. "Cyrillus" markası 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, davalı KRP şirketi adına 25 nci sınıf ürünler için tescil edilmesi halinde, davacı unvanı ile iltibasa yol açacağına kuşkusuz olduğu, Paris Sözleşmesi'nin 8 nci maddesine göre korunmasının zorunlu bulunduğu gerekçesi ile, asıl davanın kabulüne karar verilmesi isabetlidir". Bkz; www.kazanci.com.tr ; Ayrıca bkz; YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 440-442

³⁰⁸KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 112 ve dnp. 1; Yarg. 11. HD. 06.07.1998, 1998/1734 E. , 1998/5146 " İsviçre-türk markalar hukuku, marka üzerindeki hakkın iktisabı ve korunması ile ilgili olarak üç önemli ilkeye dayanır. 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. Ancak, bu tescil sadece hak sahibine başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlayabilir. Gerçek hak sahibinin dava açıp bu markayı tescil ettireceği tarihe kadar kurucu etkiye sahipliği devam eder. çünkü, hakiki, gerçek hak sahipliği ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete hak vermez. Markanın hakiki hak sahibi markasının aynısını veya tefrik edilemeyecek benzerini, her nasılsa marka olarak tecil ettiren kimsenin, sonradan tescil edilmiş markanın terkinin istenebileceği kabul edilmektedir. Bkz; www.kazanci.com.tr

³⁰⁹KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 114

kullanmasına devam etmesini engelleyemez³¹⁰. Tanınmış marka sahipleri de, tescilsiz marka sahibi ve ticaret alanında kullanılan işaret sahibi gibi önceki hak sahibi kapsamındadır. Tanınmış markaların mutlak red nedenleri arasında sayılması sahibinin itirazını engellemez³¹¹. Tanınmış bir markanın henüz Türkiye' de tescili yapılmamış iken, başkaları tarafından tescili yapılmışsa, tanınmış marka sahibi daha sonra Türkiye' de tescilli bu markanın hükümsüzlüğünü KHK mad. 7/I-1 ve mad. 8/III hükümlerine dayanarak dava edebilir³¹².

İşaretin sahibine sonraki bir markanın kullanım hakkını yasaklama hakkı vermesi halinde de işaret sahibinin itirazı üzerine başkası tarafından marka olarak tescil edilemez. Türk hukukunda yasaklama hakkı ya Madrid Protokolü' nün 2. maddesine göre elde edilmiş bir uluslararası tescilden ve bu tescilin 4. madde de düzenlenen etkilerinden veya 556 sayılı KHK' nın zaman açısından uygulanması ile ilişkili hükümlerinde doğabilir³¹³. Madrid Protokolü' ne uygun olarak uluslararası tescil yaptırılmışsa bu tescilin Protokol' e üye ülkeler açısından önceliği vardır. Bu tescil asıl tescil olarak diğer ülkelerde yapılmak istenen bir tescili engeller³¹⁴. KHK açısından incelediğimizde ise, geçici 2. maddede hizmet markaları için bir öncelik tanındığını görmekteyiz. Hükme göre; hizmet markalarını fiilen kullananlar, 556 sayılı KHK. yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 12 ay içinde, söz konusu hizmet markasını kullandıklarını kanıtlayacak resmi belgeleri eklemek suretiyle hizmet markasının tescili

³¹⁰**KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 110; **Yarg. 11. HD. 15.02.2001, 2000/9896 E. , 2001/1214 K.** “Davacı, 25.12.1995 tarihinde tescil ettirdiği "KEBO" markasını taşıyan ayakkabıların davalılar tarafından ithal edilip pazarlandığını, bu hususun marka haklarına tecavüz olduğunu ileri sürerek, marka haklarına tecavüzün önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Ancak, davalılar tarafından ithal ve pazarlanan ayakkabı markasının, menşe ülke olan İtalya'da 27.09.1994 tarihinden itibaren tescilli bulunması, ülkemiz ile birlikte Paris Konvansiyonu'na taraf olan bu ülkede üretilen tescilli markalı ürünlerin yasal yollardan ithal edilmiş olması ve markanın sahte ve taklit olduğunu iddia ve ispat edilmemiş olması ile tanınmış marka halinde getirilmiş olması, öte yandan markaların yazılış ve dizayn olarak da farklı olması nedeniyle, davacının sırf Türkiye'deki tescile dayanarak bu davayı açması MK' nın 2. madde hükümlerine aykırı olup, tanınmış markaların Türkiye'de tescilsiz de olsa korunacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi isabetlidir” Bkz; www.kazanci.com.tr

³¹¹**TEKİNALP**, FMH, s. 397

³¹²**KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 110

³¹³**TEKİNALP**, FMH, s. 398

³¹⁴**YASAMAN**, Şerh, C. 1, s.408

talep edebilirler³¹⁵. Başkasının tescil talebi halinde de bu hakka dayanarak tescili engelleyebilirler.

2.2.5. Farklı Mal Ve Hizmetlerde Kullanılsa Bile Tanınmış Markayla Aynı Olan İşaretler

Mutlak red nedenleri ile ilgili yaptığımız açıklamalardaki gibi, tanınmış markalar KHK.'nın 7/I-1 maddesinde mutlak red nedeni olarak, mad. 8/IV' te ise nispi red nedeni olarak hüküm altına alınmıştır. Toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi bakımından markanın farklı mal veya hizmetlerde kullanılması, kullanana haksız bir yarar sağlarsa, markanın itibarına zarar verirse veya ayırt edici karakterini zedelerse, tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka sahibinin itirazı üzerine, marka tescil başvurusu reddedilir, tescil edilmişse hükümsüzlüğüne karar verilebilir. Burada bahsi geçen “toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka” ibaresinin, mad. 7/I-1' daki tanınmış marka ibaresinden anlam bakımında bir farkı yoktur³¹⁶. Her ne kadar, KHK.'da açıkça tanınmış marka kavramı kullanılmamış ise de; bu hükmün de 89/104 sayılı Yön.'nin tanınmış markanın korunmasına ilişkin hükümlerinin esas alınmak suretiyle oluşturulduğu düşünüldüğünde, burada da sağlanan korumanın tanınmış marka yönünden olduğuna şüphe yoktur³¹⁷.

Tanınmış markanın aynısının veya benzerinin başka mal ve hizmetlerde kullanılmasının önlenmesi için üç şarttan birisinin varlığı gerekir. Bunlar tanınmış markanın aynısının veya benzerinin farklı mal ve hizmetlerde kullanılması sonucu haksız bir yararın sağlanması, markanın itibarına zarar verilmesi ya da markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesidir³¹⁸. Burada sözü edilen “haksız bir yararın sağlanması”

³¹⁵TEKİNALP, FMH, s. 398

³¹⁶TEKİNALP, bu maddede kullanılan ibarenin “tanınmış marka” kavramından farklı olduğunu, ondan daha geniş ve tanınmışlık derecesi itibarıyla daha düşük olduğunu belirtmiştir. Örnek olarak ta; “Coca Cola” ve “Pepsi Cola”nın tanınmış marka iken, bir bölgede bilinen “Ferah Cola”nın toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş marka olduğunu göstermiştir (Bkz; FMH, s. 399-400) Aynı yönde görüş için bkz; GÖZLÜKAYA, s. 52-53; YASAMAN ise, bir markanın tanınmış olup olmadığına karar verilirken, ürünün hitap ettiği müşteri kitlesinin dikkate alınması gerektiğini, “Coca Cola” ve “Mercedes” markalarının tüm Türkiye' de tanındığını oysa “Dior” ve “Chanel” markalarının her bölgede özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde bilinmediğini, bu sebeplerle her iki kavramında aslında aynı anlamı taşıdığını belirterek aksi görüş savunmuştur (Bkz; Şerh, C. 1, s. 410-411).

³¹⁷DIRİKKAN, Tanınmış Marka, s. 195

³¹⁸YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 408

ibaresi, KHK.'nın 9/I-c maddesindeki “markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edilmesi” ile aynı yöndedir. Bu iki hükümde aynı konuyu düzenlemektedir³¹⁹. Yargıtay, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanılması halinde, bunun toplumda yarattığı itibarından yararlandığını ve bu nedenle haksız bir avantaj sağlandığını kabul etmektedir³²⁰. Tanınmış markanın aynısının veya benzerinin farklı mal ve hizmetlerde kullanılması haksız yarar sağlayabileceği gibi markanın garanti ve reklam gücünden yararlanması gibi durumlarda, markanın itibarına zarar da verebilir. Markanın birden çok alanda kullanılması, tanınmış markanın gücünün ve etkileme alanının azalmasına neden olabilir.³²¹ Tanınmış markanın aynısını veya benzerini kendi mal ve hizmetleri için kullanan kişinin amacı, markayı kullanmak suretiyle toplumun dikkatini çekmek ve böylece markanın temsil ettiği imajın kendi mal ve hizmetlerine devrini sağlamaktır³²². Bu gibi hallerde tüketici bildiği ve güvendiği markayı üreten firmanın farklı alanlarda da üretim ve pazarlama yaptığını düşünür. Eğer tanınmış markanın aynısını veya benzerini kullanan kişinin sunduğu mal ve hizmetler tanınmış markaya nazaran daha düşük kalitede ise, bu durumda tanınmış markanın tüketici nezdindeki itibarı zarar görmektedir. Bu duruma “markanın sulanması” (trademark dilution) denilmektedir³²³. Örneğin; filmleriyle ve fotoğraf makineleriyle ünlü “Kodak” markasının “Kodak Lastikleri” veya “Kodak Cola” şeklinde düşük kaliteli ürünlerde kullanılması gibi³²⁴.

Tanınmış markanın aynısının veya benzerinin, farklı mal ve hizmetlerde ve daha düşük kalitede üretim yapılarak kullanılması, markanın itibarını zedeleyeceği gibi,

³¹⁹ **DİRİKKAN**, Tanınmış Marka, s. 200-201

³²⁰ **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 413; **Yarg. 11. HD. 03.07.2000, 2000/5331 E. , 2000/6265 K.** “...Somut olayda, davacının tanınmış markası, davalı tarafından başka mallarda kullanılmak üzere tescil edilmiştir. Davalı markasının davacının tanınmış markasının toplumda yarattığı isimden yararlanacağı ve satışlarını bu surette arttıracığı, yani kendisine haksız avantaj sağlayacağı kuşkusuzdur...” Bkz; aynı eser s. 414 ve 504

³²¹ **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 414; **Yarg. 11. HD. 21.10.1982, 1982/3859 E. , 1982/4025 K.** “...Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve davalının satışa arz ettiği otomobil yedek parçalarından bazıları ile ambalajlarına (Fort) kelimesi yazmak, ve bu sözcüğü ticaret ünvanına almak suretiyle itibasa meydan verdiği dosya kapsamından anlaşılmakta olmasına ve bu yedek parçaların orjinalleriyle aynı kalitede olmaması ihtimalinin dahi müşteriler üzerinde davacı firma aleyhine olumsuz etki yapması sonucunu doğuracağına ve bu markaya karşı olan talep ve güveni sarsmasının zarar ihtimali olarak düşünülmesi lazım gelmesine göre davalı şirket vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle esas hükümlerle bunun tazihine ilişkin kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir” Bkz; www.kazanci.com.tr

³²² **DİRİKKAN**, Tanınmış Marka, s. 202

³²³ **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 414; Ayrıca bkz; **BLAIR/COTTER**, s. 35

³²⁴ **BLAIR/COTTER**, s. 35

markanın imajına aykırı mal ve hizmetlerde kullanılması da itibarını zedeleyen faktörlerdendir. Örneğin; “SL” markasının spor otomobiller için yüksek teknik bir standarda sahip olması ve alt sınıftaki otomobillerin bu markayı kullanması halinde markanın itibarına zarar verileceği³²⁵ ya da bir başka tanınmış markanın fare zehiri veya tuvalet temizleme maddesi için kullanılmak istenmesi gibi³²⁶.

Markanın ayırt ediciliğinin zedelenmesi halinde ise, KHK. mad. 5' te belirtilen ayırt edicilik kavramından daha geniş, yani işaretin unsurlarından ziyade, halkın tanınmış markanın kullanıldığı mal ve hizmete yönelmesini sağlayan bir özelliğin varlığı söz konusudur³²⁷. Bu durumda, aynı anda farklı işletmelere ait markaların piyasada bulunması nedeniyle markanın ayırt ediciliği azalmaktadır. Zira markanın en önemli fonksiyonlarından biri, tüketicinin zihninde malı ve onu üreten firmayı tespit edebilmesini sağlayan ayırt edicilik fonksiyonudur³²⁸. Örneğin; “Rolls Royce” lüks otomobil markasının, kafeterya, şekerleme, pantolon gibi mal ve hizmetler için kullanılması halinde, söz konusu markanın lüks otomobil konusunda yarattığı özel anlamı yitirmesi gibi³²⁹.

2.2.6. Şahsi, Telif ve Sınai Hakları İhlal Eden İşaretler

KHK. mad. 8/V' e göre; tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsamı halinde, hak sahibinin başvurusu üzerine tescil başvurusu reddedilir³³⁰. Her nasılsa tescil işlemi gerçekleşmiş ise, yukarıda sayılan hakların sahipleri hükümsüzlük davası açarak markanın terkinini talep edebilirler. Burada kastedilen sınai mülkiyet hakkı; özellikle ticaret siciline tescil edilmiş ticaret ünvanı, işletme adı ile 554 sayılı KHK.' ya

³²⁵ **DİRİKKAN**, Tanınmış Marka, s. 220 ve dpn. 159

³²⁶ **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 108; İlaç markası olan “Aspirin” in sigara markası olarak kullanılmak istenmesi de bu duruma örnek gösterilebilir. Bkz; **GÖZLÜKAYA**, s. 54

³²⁷ **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 417

³²⁸ **DİRİKKAN**, Tanınmış Marka, s. 225-226

³²⁹ **DİRİKKAN**, Tanınmış Marka, s. 225, dpn. 174

³³⁰ **Yarg. 11. HD. 18.12.2000, 2000/8902 E. , 2000/10152 K.** “Ret kararına mesnet teşkil eden özgün tasarıma (telif hakkına) tecavüz teşkil edecek kullanım 556 sayılı KHK.nın 8 nci maddesinde yazılı nispi ret sebeplerinden olup, bunun mutlak ret sebebi addedilerek Enstitüce resen nazara alınmasının mümkün bulunmamasına, telif hakkına aykırılık teşkil edebilecek bir marka başvurusunun kamu düzenine aykırılığından söz edilemeyeceğinin tabi bulunmasına göre, davalı Enstitü vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir” Bkz; www.kazanci.com.tr

göre tescil edilmiş tasarımları kapsar³³¹. Bu hükmün ticaret ünvanına ilişkin olan kısmının Paris Sözleşmesi' nin 8. maddesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Anılan hükme göre ticaret ünvanı; bir markanın parçasını oluşturup oluşturmamasına bakılmaksızın, başvurusunun yapılmış olması veya tescilli olmasından ari olarak tüm birlik ülkelerinde korunacaktır³³². Bir başkasına ait endüstriyel tasarımın da marka olarak tescil edilebilmesi mümkündür. Bu durumda, üç boyutlu şekil olan tasarımın sahibinin bu yönde izni gerekir. Aksi halde, yani tasarım sahibinin izni olmadan markanın tescil edilmek istenmesi halinde, TPE tasarım sahibinin itirazı üzerine talebi reddeder. Tescil yapılmış ise tasarım sahibi, yapılan tescilin hükümsüzlüğüne karar verilmesini mahkemeden isteyebilir.

Başkasına ait ismin marka olarak kullanılması, o kişinin şahsiyet haklarını ihlal ediyorsa, TPE ilgilinin, yani hak sahibinin itirazı üzerine başvuruyu reddedecektir. Burada gerçek adlar koruma altında olduğu gibi müstear yani takma adlar da koruma altındadır. Örneğin; “Zülfü Livaneli” isminin marka olarak kullanılabilmesi için sanatçının izni gerekir ya da “Halikarnas Balıkçısı”³³³ nın marka olarak kullanılabilmesi için bu takma ad ile ün yapmış Cevat Şakir Kabaağaçlı' nın (mirasçılarının) izni gerekmektedir. Bu durum kişilere ait fotoğrafların kullanılmasında da aynıyet göstermektedir. Bir kişiye ait bir fotoğrafın marka olarak kullanılması, kişinin şahsiyet haklarını ihlal eder nitelikteyse, ilgilinin itirazı üzerine marka tescil başvurusu reddedilir.

Telif haklarından kasıt ise, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' nda belirtilen haklardır. Bunların başında ilim ve edebiyat eserleri, müzik eserleri, sinema eserleri üzerindeki haklar gelir. Heykeller ve oymalar da bu gruba dahildir³³⁴. Bir sanat eserinin marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde, eser sahibinin izni gerekir. Eser sahibi hayatta değilse bu durumda mirasçılarının izin alınmalıdır. “Söyleyemem Derdimi” adlı müzik eserinin marka olarak kullanılabilmesi için eser sahibi Şükrü Tunar' ın (mirasçılarının) izni gerekir. Ya da ünlü “Düşünen Adam” heykelinin marka olarak

³³¹ARKAN, Marka, C. 1, s. 110

³³²GÖZLÜKAYA, s. 55

³³³Bu örnek için bkz. yukarıda dpn. 108

³³⁴YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 420-421

tescili için heykeli yaratan Rodin' in (mirasçılarının) izni gerekir. Eserlerde ortaya çıkan karakterlerin de marka olarak tescili mümkündür. Yine bu durumda da eser sahibinin izni olmadıkça eserdeki karakterin marka olarak tescili mümkün değildir. Örneğin; “Sherlock Holmes” tiplemesinin marka olarak kullanılabilmesi için yazar Arthur Conan Doyle' un (mirasçılarının) izninin gerekmesi gibi.

2.2.7. Sona Eren Ortak Marka Veya Garanti Markası İle Aynı Veya Benzer Olan İşaretler

556 sayılı KHK.' nın 8/VI maddesine göre; ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan işaretler, itiraz üzerine marka olarak tescil edilemezler. Bu itiraz ortak markada markanın eski sahipleri, garanti markasında ise markanın eski sahibi tarafından yapılır³³⁵.

Hükümde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan markaların tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Korumanın hangi mal veya hizmet için geçerli olduğu belirtilmemekle birlikte markanın sadece aynı veya benzer mal veya hizmetler için tescil edilmiş olması halinde hükümsüzlüğüne karar verileceği kabul edilmektedir³³⁶. Koruma süresi sona eren ortak marka veya garanti markası, sahiplerinin veya onların yetkili kıldığı vekilin talebi ve yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir. TPE, tescil süresinin dolmakta olduğunu sürenin bitiminde önce ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen süre içerisinde marka hakkı sahiplerine bildirir. Enstitünün bu bilgiyi vermemiş olması, Enstitüye herhangi bir sorumluluk yüklemesiz³³⁷. Koruma süresinin bitiminde itibaren 6 ay içinde yenilenmeyen garanti markası ve ortak markalar hükümsüz sayılır. İşte bu durumda sahibi tarafından yenilenmeyen garanti markasının veya ortak markanın aynısının veya benzerinin, sona erme tarihinde itibaren üç yıl içinde bir başkası tarafından aynı veya benzer mal veya hizmetlerde tescil edilmek istenmesi halinde, garanti markası veya ortak markanın sahiplerinin itirazı üzerine tescil

³³⁵ **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 124; Ayrıca bkz; **KARAHAN**, Ortak Marka, s.1127

³³⁶ **GÖZLÜKAYA**, s. 55-56; Aynı yönde görüş için bkz; **KARAHAN**, Garanti Markası, s. 33; **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 115

³³⁷ **KARAHAN**, Ortak Marka, s. 1121; Garanti Markası, s. 32

talebi reddedilir. Her nasılsa tescil yapılmış ise hükümsüzlüklerine karar verilmesi mahkemeden istenebilir³³⁸.

2.2.8. Koruma Süresinin Dolmasından Sonra Yenilenmeyen Markanın Aynı Veya Benzeri Olan İşaretler

Bir işaretin marka olarak tescili ile kazanılan hak onar yıllık dönemlerde yenilenmek kaydıyla süresiz olarak devam ettirilebilir. Onar yıllık dönemlerde yapılan yenileme tescilleri, tescilli marka sahibine yeni bir hak kazandırmamakta, mevcut hakların devamını sağlamaktadır. Bu yüzden yapılan yenileme işlemi yeni bir tescil niteliğinde değildir³³⁹. Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir³⁴⁰. KHK.'nin 8/VII maddesinde yer alan bu hüküm kaynağını 89/104 sayılı Yön.'nin 4/IV maddesinde bulmaktadır. Fakat Yön.'de; tescil başvurusundan önceki iki yıl içine yenilenmeme nedeniyle sona eren markanın aynısının veya benzerinin aynı veya benzer mal ve hizmetler için başkası adına tescil edilemeyeceği belirtildikten sonra, koruma süresi dolan marka sahibinin sonraki tescile izin vermesi veya koruma süresi dolan marka sahibinin sürenin dolmasından sonraki iki yıl içinde markasını kullanmamış olması halinde bu yasaklamanın uygulanamayacağı gösterilmiştir³⁴¹. Koruma süresi dolan marka sahibinin sonraki tescile izin vermesi veya iki yıllık süre içerisinde markayı kullanmamış olması hususundaki istisnalar KHK. mad. 8/VII' de hüküm altına alınmamıştır. Fakat hükümsüzlüğü düzenleyen 42. maddenin 1. fıkrasının b bendi ile itirazı düzenleyen 35. maddenin 2. fıkrası, koruma süresi dolan marka sahibinin iki yıl içinde markayı kullanması gerektiğini dolaylı yoldan belirtmektedir. Hal böyle olunca,

³³⁸**KARAHAN**, Ortak Marka, s. 1122; Garanti Markası, s. 33

³³⁹**BİLGE, Mehmet Emin** ; Marka Hakkının Yenilenmesi, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN' e Armağan, C. 1, İstanbul 2007, s. 1025

³⁴⁰**ARKAN'** a göre; iki yıllık süre içinde markanın başkası adına tescili, markanın eski sahibi bu hususta bir itirazda bulunmasa bile TPE tarafından re'sen gözetilmelidir (Bkz; Marka, C. 1, s. 113-114). Bu konuda Yazar' a katılmak mümkün değildir. Zira KHK.'nin nispi red nedenlerini düzenleyen 8. maddesindeki itiraz sebepleri ancak ilgilinin itirazı üzerine Enstitü tarafından dikkate alınır. Bu durumda nispi red nedenleri arasında sayılmış koruma süresi dolan markanın 2 yıl daha Enstitüce re'sen gözetilmesini öngörmek doğru değildir. Aynı yönde görüş için bkz; **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 126

³⁴¹**ARKAN**, Marka, C. 1, s. 113

KHK.'nın 8/VII maddesi, mad. 42/I-b ve mad. 35/II ile birlikte ele alınmalıdır³⁴². Bu durumda koruma süresi dolan marka sahibi, koruma süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlayan iki yıllık süre içinde, markanın aynısının veya benzerinin aynı veya benzer mal ve hizmetlerde bir başkası tarafından tescilini önleyebilmesi için bu süre zarfında markayı kullanıyor olması gerekir. Aksi halde yapılan itiraz reddedilir. Açılan hükümsüzlük davasında da, koruma süresi dolan markanın sahibi, markayı 2 yıl içinde kullandığını ispat etmedikçe sonraki markanın hükümsüzlüğüne karar verilemez. Yenilenmeme sebebiyle koruma süresi sona eren markanın sicilden TPE tarafından re'sen terkin edilmesi gerekir. Bu durumun unutulması halinde, yenilenmeyen markanın sicildeki varlığının şekli veya maddi bir etkisi yoktur³⁴³.

3. TESCİLDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ

Marka, tescili sırasında KHK.'da sayılan koşulları taşısa bile bazen tescilden sonra da bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu duruma markanın tescilinden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük halleri demekteyiz. Markanın tescilinden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük halleri 556 sayılı KHK.'nın 42 maddesinin 1. fıkrasında c (mad. 14' e atıfla), d, e ve f (mad. 59' a atıfla) bentlerinde sayılmıştır. Buna göre; tescilden sonra markanın kullanılmaması, markanın mal ve hizmetler için yaygın ad haline gelmesi, markanın halkı yanıltıcı hale gelmesi ve son olarak ortak markanın veya garanti markasının teknik yönetmeliğe aykırı kullanılması hallerinde marka hükümsüz sayılır. Ayrıca mad. 42/II' de hükümsüzlük nedenlerinin, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunması halinde, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verileceği de belirtilmiştir.

3.1. Markanın Kullanılmaması

KHK. mad. 42/I-c' de; markanın tescilinden sonra mad. 14' e aykırılık teşkil etmesi halinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilebileceği ifade edilmiştir. KHK.

³⁴²Aynı yönde görüş için bkz; **ARKAN**, Marka, C. 1, s. 113; **GÖZLÜKAYA**, s. 56; **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 126-127; Aksi görüşte olan **YASAMAN'** a göre ise; markanın yenilenmemesi, onun çoğunlukla ayırt ediciliğini kaybettiğini ve gerekli tanınmışlığa erişmediğini gösterir, bu sebeple sahibinin dahi ilgilenmediği ve bıraktığı bir markanın 2 yıllık bu süre zarfında da kullanılmasını öngörmek doğru değildir (Bkz; Şerh, C. 1, s. 426).

³⁴³**KAYA**, Marka, s. 317

mad. 14' e göre; 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. Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması, markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması, markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması ve markayı taşıyan malın ithalatı, mad. 14/II' de dört bent halinde kullanma sayılacak haller olarak belirtilmiştir. KHK. mad. 14' te “iptal edilmekten” ibaresinin yer alması aslında hükümsüzlük davasının kastedilmediği anlamını taşımamaktadır³⁴⁴.

Tescilli bir markanın tescilden doğan korumadan yararlanabilmesi, tescil edildiği şekilde ve tescil edildiği mal veya hizmetlerde kullanılmasına bağlıdır³⁴⁵. Aktif bir eylem olan kullanma olgusunu esasen, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerde, tescil amacına yönelik, süreklilik arz eden, ciddi, aktif, markaya özgü kullanma fiilleri belirler³⁴⁶. Markanın kullanılmasına ilişkin olarak Paris Sözleşmesi mad. 5' te ve 89/104 sayılı Yön.' nin 10. maddesinde kullanımla ilgili olarak, markanın ayırt edici karakterinin zedelenmeden kullanılması, bir başka deyişle, tescilli markanın esas unsurunun dışında kalan bölümleri itibariyle farklılık arz eden kullanımlar, ayırt edici karakteri etkilememesi koşuluyla markanın kullanılması olarak kabul edilmektedir³⁴⁷.

Tescilli bir markanın ayırt ediciliğine zarar verilmeden kullanılması çeşitli şekillerde kaşımıza çıkmaktadır. Tescilli markadan bazı harf veya harflerin çıkarılması, yeni harf veya harflerin eklenmesi, yazı karakterinin değiştirilmesi, eş anlamlı başka bir

³⁴⁴ GÖZLÜKAYA, s. 58, dpn. 129

³⁴⁵ ÇAĞLAR, Hayrettin ; Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), C. 7, Ankara 2007/2, s.11; Ayrıca bkz; DİRİKKAN Hanife ; Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN' e Armağan, İstanbul 1998, s. 242. Ayrıca konuyla ilgili bilgi edinmek amacıyla başka makaleler için bkz; KARCIOĞLU, Sefa ; Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü, http://www.turkhukusitesi.com/makale_616.htm ve UMUR, Adem ; 556 KHK' ya Göre Kullanmama Sebebiyle Markanın Hükümsüzlüğü, http://www.turkhukusitesi.com/makale_397.htm

³⁴⁶ KAYA, Arslan ; Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, 05-06 Mayıs 2005, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 15, s. 196; Yarg. 11. HD. 09.04.2001, 2001/844 E. , 2001/3429 K. “Marka sahibi, tescilli markasını kural olarak yurt içinde veya ihracatta, kendisi veya izni ile 3. şahıs tarafından sicilde kayıtlı mallar ve hizmetler için işlevlerine uygun, ciddi, ekonomik şekilde kullanılmalı ve markayı kullanmaya kesintisiz beş yıl ara vermemek zorundadır. Ayrıca, markanın tescil edildiği mallardan veya hizmetlerden sadece bir bölümü için kullanılması, diğerleri için de kullanımın koşullarının gerçekleştiği anlamına gelmez. Zira, hakkı devam ettirici kullanma ancak marka sahibi markayı sicilde kayıtlı mal veya hizmetler için fiilen kullandığında var olacaktır...” Bkz; www.kazanci.com.tr

³⁴⁷ ÇAĞLAR, s. 13

sözcüğün kullanılması, yeni sözcükler veya sloganlar eklenmesi, sözcük yerine veya sözcükle birlikte bir şeklin kullanılması hallerinde, eğer markanın ayırt edici karakteri zedelenmiyorsa markanın farklı şeklide de olsa kullanılması söz konusudur³⁴⁸. Sözcüklerden meydana gelen markalarda harflerin biçimi ve büyüklüğünde değişiklikler yapılarak kullanılması da markanın ayırt edici karakterinin değişmesine yol açmıyorsa bu da kullanma sayılır.³⁴⁹ Marka sahipleri bu durumda markalarını farklı şekillerde kullanarak markalarını daha modern hale getirmektedirler³⁵⁰. Örneğin; “Postafene” markasının “Postafen” olarak kullanılması, “Landenberg” markasının “Parkhotel Landenberg” olarak kullanılması, “kement atan kovboy” şekil markasının kement anlamına gelen “Lasso” sözcüğünün ön planda tutularak aynı şekilde birlikte verilmesi hallerinde tescilli markaların ayırt edici niteliklerinde herhangi bir değişiklik olmadığından, markaların farklı şekilde kullanılması söz konusudur³⁵¹. Markanın internet alan adı olarak kullanılması da söz konusudur. Örneğin; “THY” markasının “www.thy.com” şeklinde veya “www.thyrezervasyon.com” şeklinde kullanılması da markanın kullanımı kapsamındadır. Marka, marka hakkı sahibi ya da kullanma yetkisi verdiği kişi tarafından (örneğin; lisans alan) tescil edildiği mal veya hizmet dışında kullanılırsa veya tescil edildiği sınıfta olsa bile, marka hakkı sahibinin iradesi dışında kullanılırsa, marka hakkını muhafaza eden bir kullanımdan söz edilemez. Markanın tescilsiz alanlarda kullanılması hükümsüzlüğünü etkilemez³⁵².

Bir marka sadece ihracatta hatta sadece belli bir dış pazarda ve yalnız mal veya ambalajı üzerinde kullanılabilir. İhracata özgülenmiş bu markalara ilanlarda, iş evraklarında yer verilmeyebilir. Kullanımın son derece kısıtlı olduğu bu hallerde bile markanın kullanılmamasından söz edilemez³⁵³. Tescil edildiği ülkede hal böyle olmakla birlikte, sözü edilen bu ihracat markalarının yurt dışı pazarlarında ciddi şekilde kullanılması gereklidir³⁵⁴. Markanın ihraç edilecek mal ve ambalajlara Türkiye içinde konulması başka bir deyişle malın veya ambalajın markalamasının Türkiye’ de

³⁴⁸ ÇAĞLAR, s. 14

³⁴⁹ SERT, s. 66

³⁵⁰ DIRİKKAN, Külfet, s. 242

³⁵¹ ÇAĞLAR, s. 15, 16 ve 18

³⁵² KAYA, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, s. 197

³⁵³ TEKİNALP, FMH, s. 429

³⁵⁴ DIRİKKAN, Külfet, s. 256

yapılması şart değildir. İhraç edildiği ülkede yapılması halinde de markanın kullanılması söz konusu olacaktır³⁵⁵.

Markanın sahibi tarafından kullanılması kural olmakla beraber sahibinin izni ile başkası tarafında kullanılması da mümkündür. Sahibi markasını hiç kullanmadan devredebileceği gibi bir başka kişiye lisans ta verebilir³⁵⁶. Markanın lisans verilerek başkası tarafından kullanılması, lisans sözleşmesinin yazılı olarak yapılmasına bağlıdır. Nitekim KHK.'nın 15/II maddesi sağlar arası işlem kabul edilen lisans sözleşmesinin yazılı olması gerektiğini belirtmiştir. Lisans sözleşmesinin sicile tescili ise sözleşme açısından açıklayıcı niteliktedir³⁵⁷. Markayı kullanma hakkı veren bu ve buna benzer hukuki işlemlerin geçersizliği halinde, marka sahibinin izninden bahsetmek mümkün değildir. Markayı kullanan kişi, aynı zamanda markayı tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için kullanmalı ve markanın ayırt edicili niteliğine zarar vermemesi gerekir³⁵⁸.

Marka Türkiye' de tescil edilmiş olmakla birlikte, malların Türkiye' de üretilmeyip ülkemize ithali söz konusu olabilir. Bu durumda malların yurt dışında üretiliyor olması markanın kullanılmaması şeklinde yorumlanamaz³⁵⁹. Markayı taşıyan malların ithalatının markayı kullanma olarak sayılacağıyla ilgili olarak Yönerge' nin 10. maddesinde benzer bir düzenleme yoktur. KHK' daki hükümden, Türkiye' de tescilli yabancı markanın ithal edilmiş olması ve henüz piyasaya sunulmamış olması halinde hükümsüzlüğünü önlemek amacının güdüldüğü düşünülebilir³⁶⁰. Ülkeden transit geçen

³⁵⁵ Aynı yönde görüş için bkz; **SERT**, s. 70; **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 639; Aksi yönde düşünen **DİRİKKAN**' a göre ise; Yönerge' nin 10. maddesinde markalamanın üye devletlerde yapılması gerektiği belirtildiği için markalamanın Türkiye' de yapılması ve malın markalı olarak Türkiye' den çıkması gerekmektedir (Bkz; Külfet, s. 256).

³⁵⁶ **TEKİNALP**, FMH, s. 429

³⁵⁷ Markanın lisans sözleşmelerine konu olmasıyla ilgili olarak bkz; **BOZKURT YAŞAR, Sevgi** ; Marka Lisans Sözleşmesinin Şekli ve Lisansın Sicile Kaydı, Terazi Hukuk Dergisi, S. 1, Ankara Eylül 2006, s. 32-40 ve **ERGÜNE, Mehmet Serkan** ; Lisans Sözleşmesinde Başlangıçtaki İmkansızlık, Prof. Dr. Özer SELİÇİ' ye Armağan, Ankara 2006, s. 203-222

³⁵⁸ **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 640-641

³⁵⁹ **TEKİNALP**, FMH, s. 429

³⁶⁰ **ARKAN**, Marka, C. 2, s. 153

malların ise bu kapsamda değerlendirilemeyeceği açıktır. Transit geçen malların ithalinden ve ihracatından söz etmek mümkün değildir³⁶¹.

KHK.'nın 42/I-c maddesinde ayrıca, beş yılın dolması ile kullanmama sebebiyle açılan hükümsüzlük davasının tarihi arasında ciddi biçimde kullanmanın hükümsüzlük nedeni sayılmayacağı, dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkemenin davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almayacağı belirtilmiştir. Ciddi biçimde kullanma; markadan işlevlerine uygun bir tarzda yarar elde edecek, yani onun malın veya hizmetin piyasada tanınmasını ve diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayrılmasını sağlayacak şekilde ve yoğunlukta piyasada veya piyasaya hitap eden, piyasayı etkileyen yerlerde kullanılması demektir³⁶². Markanın kullanılmadığından bahisle açılan hükümsüzlük davası, beş yılın dolmasında sonra açılabileceği gibi, sürenin dolmasından önce açılan dava devam ederken süre dolmuşsa, bu durumda açılan dava reddedilmemeli, usul ekonomisi bakımından karara bağlanmalıdır³⁶³. Beş yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma gerçekleşirse, önceki döneme ilişkin kullanmama artık hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Fakat dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise mahkeme, dava tarihinden önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almayacaktır³⁶⁴. Dava tarihinden üç ay önceye kadar olan sürede markanın kullanılmamış olması haklı bir nedene dayanıyor ise dava reddedilmelidir. Örneğin; ihracat amaçlı üretilen mallarda kullanılan bir markanın, ihraç edildiği ülke tarafından ilgili mallarda ithalatın yasaklanması sebebiyle kullanılamaması halinde olduğu gibi. Markanın kullanılmadığını veya beş yıllık süre için kullanıma ara verilmiş olduğunu, davayı açan ispatlayacaktır. Davalının ticari defter ve faturaları burada ispat yönünden önem arz etmektedir³⁶⁵. Ayrıca kataloglar, fiyat listeleri, ambalajlar ve etiketler ile televizyon

³⁶¹YASAMAN, Şerh, C. 1, s. 642; Aksi görüşte olan **DİRİKKAN'** a göre ise, transit geçen malların aynı anda Türkiye'ye ithali veya Türkiye'den ihracı söz konusu olduğundan bahisle transit geçen mallar da bu madde kapsamındadır (Bkz; Külfet, s. 258-259)

³⁶²TEKİNALP, FMH, s. 428

³⁶³DİRİKKAN, Külfet, s. 265; KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 128

³⁶⁴KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 128; **DİRİKKAN'** a göre ise; sürenin dolmasından önce açılan davalarda dava tehdidiyle ciddi kullanım başlaması halinde davanın reddedilmesi, dava tehdidi olması halinde bile ciddi kullanımın başlamaması halinde ise davanın kabul edilmesi gerekmektedir (Bkz; Külfet, s. 265).

³⁶⁵KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 129; **Yarg. 11. HD. 19.10.2000, 2000/7005 E. , 2000/7974 K.** "Davacı, piyasada Filli Boya olarak bilinen ibarenin sözcük markası olarak tescili talebinin, Türk Patent Enstitüsünce davalının aynı veya benzer türdeki malları için aynı sözcük markası nedeniyle ret edildiğini,

reklamları ve reklamlar da davalının iddiasını ispat edebilmesi için delil olarak sunulabilir³⁶⁶. Eğer markanın kullanılmaması açıkça ortada ise, bu durumda marka sahibi bu kullanmamanın haklı bir nedene dayandığını ispat etmedikçe markanın hükümsüzlüğünü engelleyemez. TRIPS mad. 19/I' de, marka ile korunan mal veya hizmetlere uygulanan ithalat kısıtlamaları veya hükümetçe uygulanan başka koşullar gibi, markanın kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesinden bağımsız olarak doğan koşulların markanın kullanılmamasında haklı sebepler olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Marka sahibinin iflas etmesi gibi durumlar haklı sebep olarak kabul görmemektedir³⁶⁷. Ayrıca ticaretin terk edilmesi de markanın kullanılmadığını göstermektedir. Yargıtay bir kararında da marka sahibinin fabrikasının bulunduğu taşınmazın kamulaştırılmasının markayı kullanmama açısından haklı sebep oluşturmayacağını belirtmiştir³⁶⁸.

ancak, davalının 5 yıldan bu yana ürünlerinde tescilli markasını kullanmadığını ileri sürerek, 556 sayılı KHK' nin 14 ve 42. maddeleri uyarınca davalı markasının iptaline ve sicilden terkinine, davalının eyleminin haksız rekabet oluşturduğunun tespitiyle önlenmesine karar verilmesini talep etmiştir. Bu arada başka bir mahkemede delil tespiti yapılmıştır. HUMK' nin 370. maddesine göre, dava açıldıktan sonra delil tespitine davanın görüldüğü mahkeme görevli ve yetkilidir. Ayrıca, davalı tarafça ibraz edilen imza sirkülerine göre, tespit sırasında beyanda bulunan fabrika müdürünün davalı şirketi temsile yetkili olmadığı da anlaşılmaktadır. Kaldı ki, davalı şirketin defter ve faturaları da tespit sırasında incelenmemiştir. Bu durumda mahkemece, davacının iddiası ile ilgili kanıtlar toplanmak, gerektiğinde davalının ticari defter ve faturaları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak, 556 sayılı KHK' nin 14. maddesinde markanın kullanıldığı var sayılacak haller olarak sayılan kullanma biçimlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği hususu aydınlığa kavuşturulmak, sonucuna göre karar verilmek gerekir” Bkz; www.kazanci.com.tr; Aksi görüşte olan **UMUR'** a göre; MK. 6. maddeden kaynaklanan “tarafardan biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür” kuralı burada uygulanmamalıdır. Burada ispat yükü yer değiştirmelidir. Menfi vakıaların ispatında imkansızlık varsa ve kanunda aksine hüküm yoksa ispat yükü yer değiştirmelidir. İddia edilen ve ispat edilmesi gereken tescilli markanın kullanılmadığıdır. Kullanmama menfi vakıadır. Ancak tescilli markayı davalının kullanmadığını ispat etmek çok güç hatta bazı durumlarda imkansızdır. Müspet vakıa ise markayı kullanmadır. Davalının markayı kullandığını ispat etmesi kolaydır. Bkz; **UMUR, Adem** ; Kullanmama Sebebiyle Açılan Marka İptal Davası ve İspat Yükü, http://turkhukusitesi.com/makale_396.htm

³⁶⁶**DİRİKAN**, Külfet, s. 271

³⁶⁷**KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 130; **Yarg. 11. HD. 09.04.2001, 2001/844 E. , 2001/3429 K.** “...Görüldüğü gibi, müflis şirketin yönetim kurulu, genel kurulu veya iflas idaresi şirket mal varlığına dahil olan markayı yukarıda açıklanan biçimlerde kullanması mümkün iken, bu yollara başvurmadan şirketin iflas ettiğinden bahisle iflasın KHK' nin 14 üncü maddesinde yazılı kullanmama haklı sebebi olarak ileri sürmesi kabul edilemez. Nitekim öğretide de mali durumun kötüleşmesinin bir uzantısı olarak marka sahibinin iflası haklı neden olarak değerlendirilmemektedir” Bkz; www.kazanci.com.tr ; Aynı karar için bkz; **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 657

³⁶⁸**Yarg. 11. HD. 08.03.2002, 2002/1719 E. , 2002/2064 K.** “Davacının koruma süresi 14.6.1988 tarihinde biten ve yenilenmeyerek hükümsüz hale gelen markasını 3.11.1992 tarihinde ticareti terk etmek suretiyle fiilen de kullanmadığı anlaşılmakta olup, artık fabrikasının 1986 yılında istimlak edilmiş olması nedeniyle markayı kullanamamasının haklı sebebe dayandığı yolundaki iddiasının değerlendirilmediğinin dinlenemeyecek olmasına ve somut olayda varılan sonuç itibarıyla, Paris Sözleşmesi ve TRIPS Sözleşmesi

Markanın kullanılmaması nedeniyle açılan hükümsüzlük davası, sadece ayrı ve karşı dava biçiminde ileri sürülebilir; def'i olarak ileri sürülemez. Bu sebeple, marka hakkına tecavüz sebebiyle açılan bir davada, davalının markanın kullanılmadığı yönündeki beyanları ayrıca bir karşı dava açılmadığı müddetçe hükme esas alınmaz³⁶⁹.

3.2. Markanın Mal Ve Hizmetler İçin Yaygın Ad Haline Gelmesi

KHK. mad. 42/I-d' e göre; marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmişse hükümsüzlüğüne karar verilebilir. Burada markanın yaygın ad haline gelmesinden kasıt, tescil edilmeden önce veya tescil sırasında kazandığı ayırt edici niteliği, tescil edildiği mal ve hizmetlerde genel ad halini alarak kaybetmesidir³⁷⁰.

Bazen markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerde çok fazla tanınması, herkes tarafından bilinmesi, her zaman olduğu gibi markaya avantaj sağlamayabilir. Örneğin; “Sony” firmasına ait “Walkman” markalı ürünler geniş kitleler tarafından kullanılmış, o dönemde başka firmalar tarafından da kasetçalar üretilmesine rağmen “Walkman” markası bu tür mallarda yaygın ad halini almıştır³⁷¹. Bunun yanında ülkemizde “Gillette” ve “Teflon” kelimeleri kullanıldıkları mal ve hizmetlerde halk tarafından genel ad olarak kullanılmaktadırlar. Bunun yanında “Selpak” markası da halk tarafından kağıt mendil ürünlerinin genel adı olarak kullanılmaktadır. Fakat salt markanın ilgili mal ve hizmetler için yaygın ad haline gelmesi olgusu, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi için yeterli değildir³⁷². KHK.'nın hükmünden de açıkça anlaşılacağı gibi, markanın ilgili mal ve hizmetlerde yaygın, genel anlam ifade eden ad haline gelmesi halinde hükümsüzlüğüne karar verilebilmesi için, marka sahibinin davranışlarının markanın bu hali almasında etkili olması gerekir. Marka sahibi markanın yaygın ad

hükümlerinin 556 sayılı KHK hükümlerine göre, davacının daha lehine olmadığına anlaşılmasına göre, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin reddi gerekir” Bkz; www.kazanci.com.tr ; Aynı karar için bkz; **YASAMAN**, Şerh, C. 1, s. 661

³⁶⁹**KAYA**, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, s. 201

³⁷⁰Konuyla ilgili makale için bkz; **KARCIOĞLU, Sefa** ; Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesi Nedeniyle Hükümsüzlüğü, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_615.htm

³⁷¹**ARKAN**, Marka, C. 2, s. 164, dpn. 33; **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 132

³⁷²**YASAMAN**, Şerh, C. 2, s. 874

haline gelmesine davranışlarıyla sebebiyet vermemişse bu halde, markanın hükümsüzlüğünden söz edilemez.

Marka sahibinin markanın yaygın ad haline gelmesine sebep olan davranışları olumlu yönde olabileceği gibi olumsuz yönde de olabilir. Örneğin marka sahibi, yoğun reklam kampanyası yürüterek veya markasını çok sayıda lisans sözleşmesine konu yaparak, markanın ilgili mal ve hizmetlerde yaygın bir ad haline gelmesine neden olabilir³⁷³. Bunun yanında, marka sahibi markasına yapılan tecavüzlere sessiz kalırsa, gerekli ihtar ve dava haklarını kullanmazsa, tescilli markasını ® işareti olmadan kullanırsa markasının yaygın ad haline gelmesine olumsuz davranışlarıyla sebebiyet vermiş olur³⁷⁴. Marka sahibi deyim yerindeyse dikkatli olmalı, ne kendi davranışlarıyla ne de başkalarının davranışlarıyla markasına zarar gelmesine engel olmalıdır³⁷⁵.

Bazen markalar içinde buldukları mal ve hizmet piyasalarında tek marka olmaları veya çok az sayıda firmanın faaliyet göstermesi sebebiyle de ilgili mal ve hizmetler için yaygın ad haline gelebilmektedirler. Örneğin ülkemizde arazi araçlarında son yıllarda yaşanan rekabet üst seviyede olsa da geçmişte -hatta bu dönemde bile- arazi aracı denilmek istendiğinde “Cip” ifadesi kullanılmaktaydı. Oysa bu ifade arazi araçları konusunda bütün dünyada ve tabii ülkemizde de tanınan “Jeep” markasının okunuşuyla aynıdır. Son yıllara kadar arazi aracı üreten çok az firmadan biri olması bu markayı bu alanda yaygın ad haline getirmiştir. Ülkemizde bir dönem pvc kaplı pencereleri ifade etmek için tüketici tarafından “Pimapen” ibaresinin kullanılması, bu markayı da yaygın ad haline getirmiştir. Fakat yukarıdaki “Jeep” örneğindeki gibi “Pimapen” markasının bulunduğu mal ve hizmetlerde de daha sonra birçok firmanın da faaliyet göstermesi ve bu alanda rekabetin artması durumu tersine çevirmiştir. Bütün bu hallerde markanın yaygın ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüzlük davası açılabilmesi için, yukarıda da belirttiğimiz gibi marka sahibinin davranışlarıyla bu duruma sebebiyet vermesi gerekmektedir. Aksi halde, markanın yaygın ad haline gelmesinde marka sahibinin olumlu ya da olumsuz davranışlarının etkisi yoksa açılan dava reddedilecektir.

³⁷³ ARKAN, Marka, C. 2, s. 163 ve d. 32

³⁷⁴ KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 132

³⁷⁵ MICHAELS/NORRIS, s. 104

3.3. Markanın Halkı Yanıltıcı Hale Gelmesi

Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali olan markaların KHK.'nın 42/I-e maddesince hükümsüzlüğü istenebilir. Hak sahibinin yetkili kıldığı kişi kavramından, lisans sözleşmesiyle markayı kullanma hakkı elde eden kişi anlaşılabilir³⁷⁶.

KHK. mad. 42/I-e' de belirtilen hükümsüzlük hali, mad. 42/I-a ve mad. 7/I-f de belirtilen halkı yanıltıcı markalardan farklıdır. Burada tescil sırasında halkı yanıltıcı olmayan bir işaretin, daha sonra kullanım şekliyle halkı yanıltıcı hale gelmesi söz konusudur. Oysa mad. 42/I-a ve 7/I-f maddelerinde daha en baştan, tescilden önce var olan halkı yanıltıcılık söz konusudur³⁷⁷. Hükümsüzlüğün talep edilebilmesi için, hak sahibi veya yetkili kıldığı kişinin kullanımı sonucu, marka yanıltıcı hale gelmelidir. Hak sahibinin veya yetkili kıldığı kişinin davranışları halkta yanlış anlaşılmaya sebebiyet verir nitelikte değilse markanın bu nedenle hükümsüzlüğü söz konusu olmaz. Örneğin; içinde zeytinyağı bulunmamasına rağmen bir margarinin zeytinyağlı olduğu izlenimini uyandıracak bir markanın kullanılması gibi³⁷⁸. KHK. mad. 42/I-e' de sayılan haller tahdidi değildir. Halkta yanlış anlamaya sebebiyet verecek başka durumların ortaya çıkması muhtemeldir³⁷⁹. Bir markanın tarih içeren 1935 ibaresiyle birlikte kullanılması o markanın halkta markanın eski bir marka olduğu düşüncesini uyandırabilir. Bu durumda da halkın markanın tarihi konusunda yanılgıya düşmesi söz konusu olur ve hükümsüzlüğü talep edilebilir.

3.4. Ortak Markanın Veya Garanti Markasının Teknik Yönetmeliğe Aykırı Kullanılması

KHK.'nin 42/I-f maddesinde mad. 59' yapılan atıfla ortak marka veya garanti markasının teknik yönetmeliğe aykırı kullanılması halinde, ortak marka veya garanti markasının hükümsüzlüğünün istenebileceğini belirtmiştir. Atıf yapılan 59. maddeye

³⁷⁶ ARKAN, Marka, C. 2, s. 164, dpn. 34; KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 134

³⁷⁷ KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 134

³⁷⁸ YASAMAN, Şerh, C. 2, s. 877

³⁷⁹ ARKAN, Marka, C. 2, s. 164

göre; marka sahibi, garanti markasının veya ortak markanın belirli bir sürede teknik yönetmeliğe aykırı olarak kullanılmasına göz yumar ve tarafların birinin başvurusu üzerine mahkemece tanınacak süre içinde, söz konusu aykırı kullanım düzeltilmediği takdirde, marka tanınan süre sonunda mahkeme tarafından iptal edilir.

KHK. mad. 56' ya göre; bir garanti markasının veya ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte markanın kullanılma usul ve şeklini gösterir bir teknik yönetmeliğin verilmesi zorunludur. Bu teknik yönetmelik KHK.'nın uygulamasına ilişkin Yönetmelik' in 8/I-e maddesinde teknik şartname olarak ifade edilmiş hatta bu teknik şartnamenin tescil başvurusu sırasında noter onaylı olması gerektiği de belirtilmiştir. Teknik yönetmeliğe aykırı kullanım, garanti markası sahibinin teknik yönetmelikte öngörülen periyodik kontrolleri yapmaması, ortak markanın teknik yönetmelikte gösterilen kişiler dışında kullanılmasına izin verilmesi gibi halleri kapsar. Bu şekilde teknik yönetmeliğe aykırı kullanılan garanti markasının veya ortak markanın hükümsüzlüğü KHK. mad. 43' te sayılan kişilerce istenebilir³⁸⁰. Bu aykırı kullanım süreklilik arz etmelidir³⁸¹. Süreklilik arz eden bu aykırı kullanım sonucu mahkemeye başvurulmalı mahkemenin vereceği süre içinde bu aykırılık hali düzeltilmediği takdirde garanti markası veya ortak markanın hükümsüzlüğüne karar verilmelidir.

³⁸⁰ ARKAN, Marka, C. 2, s. 164

³⁸¹ KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 136

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI

1. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASININ ÖZELLİKLERİ

Hükümsüzlük davası; tescilli bir markanın tescil için gerekli olan kriterlere en baştan beri sahip olmaması veya tescilden sonra da gerekli olan kriterleri taşıması sebebiyle mahkeme tarafından sicilden terkin edilmesi için gerekli olan süreçtir. Markanın hükümsüzlüğü ancak mahkeme kararıyla gerçekleşir. Mahkeme kararı olmadan bir markanın sicilden terkin edilmesi söz konusu değildir. TPE kendiliğinden bir markanın hükümsüzlüğüne karar verip sicilden terkin edemez³⁸². Yukarıdaki bölümlerde belirttiğimiz gibi KHK.'nın bazı bölümlerinde (14/I, 42/I-a ve 59. maddelerinde) iptal kavramından, bazı bölümlerinde de (mad. 42. vd.) hükümsüzlük kavramından söz edilmiş olması, KHK.'nin hazırlanışındaki terminolojik özensizlikten kaynaklanmaktadır³⁸³. İptal ve hükümsüzlük kavramları aslında aynı süreci ifade etmektedirler.

Markanın hükümsüzlüğü ile markanın sona ermesini birbirine karıştırmamak gerekir. Markanın hükümsüzlüğü, buraya kadar yaptığımız açıklamalardaki gibi, 42. maddede sayılan hallerin varlığı halinde ilgili kişilerin açacağı dava sonucunda markanın mahkeme kararıyla sicilden terkin edilmesidir. Oysa markanın sona ermesi, marka sahibinin iradesiyle marka hakkının ortadan kalkması demektir. Marka hakkı ya sahibinin koruma süresi sona eren markayı yenilememesiyle ya da marka hakkından vazgeçmesiyle son bulur. Her ikisinin de ortak sonucu markanın sicilden terkin

³⁸²**Yarg. 11. HD. 10.02.2000, 2000/226 E. , 2000/1196 K.** "...Türk Patent Enstitüsü bundan sonra tescil edilmiş bir marka statüsünü kazanmış olan markalar üzerinde yeniden inceleme yaparak o markanın hukukunu ihlal edecek şekilde karar alamaz. Dairemizin konuya ilişkin 3.6.1999 gün ve 1999/2118-4802 sayılı kararında da değinildiği gibi; bu şekilde kesinleşmiş ve tescil yapılmış bir markanın her ne sebep olursa olsun mevcut yasal düzenlemeye göre, tescili yapan kuruluşça re'sen iptali ve terkinini mümkün olamaz. Nitekim doktrinde de bu görüş benimsenmiş bulunmaktadır. (Bkz. Prof. Dr. Sabih Arkan, Marka Hukuku C.II, Ankara 1998 sh.166 vd) Davalı TPE nin kendi kuruluşu ve uyguladığı 556 sayılı KHK nin yürürlüğünden çok önceki idari düzenleme tarzına dayanarak Danıştay'ın re'sen terkinine imkan tanıyan idari yargı çerçevesinde geçerli olabilecek olan ve o dahi idari dava açma süresi ile sınırlı olarak idareye kendiliğinden işbu iptal yetkisi tanıyan 20.2.1973 gün ve 1971/2335-1973/446 sayılı kararına dayanmış olması Enstitü'nün bu işlemine geçerlilik tanınması sonucunu doğurmaz..." Bkz; www.kazanci.com.tr

³⁸³Bkz; yukarıda dpn. 166

edilmesidir³⁸⁴. Marka hakkının tükenmesi kavramı ise tamamen farklı bir olgudur. Ne markanın hükümsüzlüğüyle ne de marka hakkının sona ermesiyle yakından ilgili olduğundan her ikisiyle de karıştırılmamalıdır. Marka hakkının tükenmesi, marka hakkını tamamen ortadan kaldırmaz sadece sınırlayıcı etkiye sahiptir. Şöyle ki; marka sahibinin veya yetkili kıldığı kişinin markalı ürünlerini ilk defa piyasaya sürmesinden sonra marka hakkı sahibi veya yetkili kıldığı kişi bu malların piyasada serbestçe dolaşımını engelleyemeyecektir³⁸⁵. Marka hakkının marka sahibine marka ile korunan mallara ilişkin bir satış tekeli bahşetmemesi gibi, markalı ürünlerin tüketiciye ulaşma sürecinde marka sahibi tarafından sürekli denetimi ve piyasadaki serbest rekabet ilişkisini de zedelemesi marka hakkının tüketilmesi kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur³⁸⁶. Marka hakkının tükenmesi, içinde yaşadığımız dünyada serbest ticaretin en önemli değer olarak algılanmasının³⁸⁷ bir sonucudur. Bu durumda marka hakkının tüketilmesi kavramı, marka hakkı sahibinin marka üzerindeki mülkiyet hakkı ve serbest rekabet arasında bir denge oluşturmaktadır³⁸⁸.

Markanın hükümsüzlüğü davası nitelik olarak yenilik doğuran bir eda davasıdır. Markanın sicilden terkin edilmesi sonucunu doğurduğundan bozucu yenilik doğuran davalardandır³⁸⁹. Hükümsüzlük teriminin kullanılmış olması, salt tespit davası olarak kabul edilmesi için yeterli değildir. Çünkü davanın talebi ve kararda somutlaşan sonuç söz konusu markanın sicilden terkin edilmesidir. Ancak bu sonuç KHK.' dan açıkça anlaşılmadığı için, davacının talep (hükümsüzlük) kısmına “terkin” talebinin de eklenmesi gerekmektedir³⁹⁰. “Terkin” talebinin eklenmemiş olması halinde salt bir tespit davası olacağını düşünmek ise yanlış olur. Niteliği itibariyle bir eda davası olduğundan ve hükümsüzlüğüne karar verilen bir markanın markalar sicilinde halen

³⁸⁴ **TEKİNALP**, FMH, s. 439

³⁸⁵ Markalanmış bir ürün, marka sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından piyasaya sürüldüğü an marka hakkı tüketilmiş olur. Bkz; **ALEXANDER, Willy** ; Exhaustion of Intellectual Property Rights: Worldwide or Community – (EEA) – Wide? , Intellectual Property and Information Law, Essays in Honour of Herman Cohen Jeroham, The Hague 1998, s. 4

³⁸⁶ **PINAR, Hamdi** ; Marka Hukukunda Hakların Tüketilmesi (EFTA-Mahkemesi' nin “Maglite”, Avrupa Toplulukları Mahkemesi' nin “Silhouette” ve Yargıtay' ın “Police” kararları çerçevesinde bir inceleme), Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN' ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 858

³⁸⁷ **ALEXANDER**, s. 12

³⁸⁸ **ARI, Zekeriya** ; Marka Hakkının Tüketilmesi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 1-2, Erzincan Haziran 2007, s. 279

³⁸⁹ Aynı yönde görüş için bkz; **YASAMAN**, Şerh, C. 2, s. 849

³⁹⁰ **TEKİNALP**, FMH, s. 440

kayıtlı bulunması söz konusu olamayacağından mahkemenin re' sen markanın terkinine de karar vermesi gereklidir. Hükümsüzlük davasında mahkeme markanın tescilli olduğu mal ve sınıfları üzerinde kısmi hükümsüzlüğe karar verebilir³⁹¹.

Dava hem kamu menfaati hem de hak sahibinin menfaatini korumaya yöneliktir. Bu duruma; mad. 42/I-b' nin yollamasıyla, tescilsiz marka veya ticarete kullanılan başka bir işaretin sahibine tescilli markaya karşı hükümsüzlük davası açma hakkı tanıyan mad. 8/III-a, b ya da kamunun uğrayacağı zararların önlenmesini sağlamaya yönelik mad. 42/I-d, e ve mad. 42/I-a' nin yollamasıyla mad. 7/I' in b ve ı bentleri dışında kalan haller örnek gösterilebilir³⁹².

2. DAVANIN TARAFLARI

2.1. Davacılar

556 sayılı KHK.' nın 43. maddesinde mahkemeden hükümsüzlük talebini isteyebileceklerin; zarar gören kişiler, Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi makamlar oldukları belirtilmiştir. Bu duruma göre KHK ile hükümsüzlük nedenlerine bağlı bir sınırlandırma getirilmeksizin zarar gören herkes, Cumhuriyet savcıları ve ilgili resmi makamlar tarafından hükümsüzlük davası açılabilmektedir³⁹³. Oysa, KHK.' nin hazırlanışında büyük ölçüde yararlanılan 40/94 sayılı Avrupa Topluluğu Tüzüğü' nde davacı sıfatının belirlenmesinde mutlak red nedenleri ile nispi red nedenlerine göre bir ayırma gidilmiştir. Şöyle ki; Tüzüğün 55/1-a maddesinde mutlak red nedenlerinin varlığı halinde, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile üretici, hizmet temin eden, tacir

³⁹¹**Yarg. 11. HD. 20.03.2007, 2005/13569 E. , 2007/4689 K.** "Dava, davalı markasının hükümsüzlüğünün tespiti istemine ilişkindir. Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı KHK'nin 42. maddesinin 2.fıkrası hükmüne göre, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin hükümsüzlük nedenlerinin varlığı halinde, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilebilir. Tescil için başvurusu yapılan ya da tescil edilen markanın bir kısmının hükümsüzlüğü hakkında ise, KHK.de bir düzenleme bulunmamaktadır" ve **Yarg. 11. HD. 28.10.2004, 2003/13910 E. , 2004/10502 K.** "Davacının "Dry&Soft" markası "Çamaşır ve bulaşık deterjanları, çamaşır ve bulaşık makinesi toz deterjanları, yumuşatıcılar, beyazlatıcılar, kolalar, sabunlar, ... kağıttan mamül tuvalet kağıdı, temizlik bezi, çocuk bezi, kağıt mendil, kağıt havlu, kağıt peçete, ıslak mendil, hijyenik kadın bağı" emtiaları için tescil edilmiştir. Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi, markanın vasıf ve nitelik belirtme özelliği tüm emtialar için söz konusu değildir. Mahkemece, kısmi hükümsüzlük açısından savunması üzerine durulup sonucuna göre karar verilmemiş olması bozmayı gerektirmiştir". Kararlar için bkz; www.kazanci.com.tr

³⁹²**GÖZLÜKAYA, s. 71**

³⁹³**GÖZLÜKAYA, s. 72**

veya tüketicilerin menfaatlerini temsil etmek üzere kurulan aktif veya pasif dava ehliyeti bulunan topluluklar veya kurumların hükümsüzlük davası açabileceği belirtilmiştir. KHK.'nın mad. 42/I-c, d ve e bentlerine tekabül eden Tüzüğün 50. maddesine göre, iptal sebeplerinin varlığı halinde de bu hüküm uygulanacaktır. Tüzüğün 55/I-b, c bentlerine göre ise; markanın tescilinde nispi red nedenlerinin varlığı halinde hükümsüzlük davası ancak önceki hak sahibi tarafından açılacaktır³⁹⁴.

AT Tüzüğü'ndeki bu düzenleme marka hukuku açısından daha olumludur. Nitekim, kamu menfaati gerektirmeyen, bir başka deyişle önceki hak sahibi ile markayı sonradan tescil ettiren kişi arasındaki bir husus olan nispi red nedenlerine dayalı hallerde, bu kişiler dışında olanların da dava açabilmesi uygun değildir. Kamu menfaatinin gerektirdiği mutlak red nedenlerine ve tescilden sonra ortaya çıkan iptal sebeplerine dayalı hallerde ise mad. 43' te sayılan zarar gören kişiler, Cumhuriyet savcıları ve ilgili resmi makamların dava açması yerindedir³⁹⁵.

2.1.1. Zarar Gören Kişiler

Zarar gören kişi, zarara uğrayan veya uğrama tehlikesi altında bulunan, ya da söz konusu işareti kullanabilme olanağı haksız bir biçimde kısıtlanan veya kısıtlanma tehlikesi altında olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişidir. Burada kastedilen zarar, haksız fiil ya da sözleşme hukuku kapsamında olmayan, kişilerin menfaatlerini zedeleyen veya haklarını kısıtlayan bir zarardır³⁹⁶. Kavramın, “markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesinde hukuki yararı bulunan kişiler” olarak tanımlanması da mümkündür³⁹⁷.

Tescilsiz marka ve işaret sahibi, bu marka ve işaretin kendisine rağmen bir başka kişi tarafından marka olarak tescil edilmesi halinde, KHK. mad. 8/III' teki şartların yerine gelmesi koşuluyla zarar gören sıfatıyla hükümsüzlük davası açabilir³⁹⁸. Ayrıca

³⁹⁴ **ARKAN**, Marka, C. 2, s. 165; **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 142

³⁹⁵ Aynı yönde görüş için bkz; **ARKAN**, Marka, C. 2, s. 166; **GÖZLÜKAYA**, s. 73; **YASAMAN**, Şerh, C. 2, s. 894

³⁹⁶ **TEKİNALP**, FMH, s. 441

³⁹⁷ **GÖZLÜKAYA**, s. 75

³⁹⁸ **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 138; **Yarg. 11. HD. 06.07.1998, 1998/359 E. , 1998/5121 K.** “556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK.'nin 8/III madde ve fıkrasında tescilsiz bir markanın veya ticaret

mutlak red nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilen, 5 yıl süre ile kullanılmayan ya da yaygın ad haline gelen işaretlerin tescilin sağladığı koruma sebebiyle başkalarınınca kullanılmasının engellendiği durumlarda da bu işaretleri kullanabilecek kişilerin zarara uğradıkları var sayılır³⁹⁹. Bununla birlikte Yargıtay, markayı taklit eden kişilerin zarar gören sıfatı bulunmadığı ve dava ehliyetlerinin olmadığı, bu sebeple hükümsüzlük davası açamayacaklarını belirtmiştir⁴⁰⁰.

Zarar gören kişiler kavramı içine mesleki menfaatleri zarara uğrayan veya zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya olan kişiler ile meslek grupları ve tüketiciler de dahildir. Bu durumda Ticaret ve Sanayi Odaları vb. resmi kurumlar zarar gören sıfatıyla dava açabileceği gibi⁴⁰¹, örneğin İstanbul Turizmciler Derneği gibi resmi olmayan meslek birliklerinin de dava açabilmesi mümkündür. Çünkü “zarar gören” ibaresi mesleki menfaatlerin zarar görmesini de kapsar. Tüketiciler de zarar gören sıfatıyla dava açabilirler. Nitekim markanın niteliği, kalitesi üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlamaya sebep olduğu veya garanti markası veya ortak markanın teknik yönetmeliğe aykırı kullanımının olduğu durumlarda tüketicinin de zarar görme olasılığı

sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin marka tesciline itiraz hakkı düzenlenmiş olup, burada itiraz hakkına dayanak olarak tescilli hak sahibi olma zorunluluğu getirilmediği açıktır. Anılan KHK.'nın 42/I-b madde, fıkra ve bendinde ise 8. maddede sayılan hallerde yetkili mahkemeden markanın hükümsüzlüğünün istenebileceği öngörülmektedir. Bu hükmü takip eden 43. maddede ise markanın hükümsüzlüğünü isteyebilecek kişiler arasında zarar gören şahıslarda sayılmıştır. Açıklanan bu durum karşısında mahkemece, yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde marka terkin talebine ilişkin davanın esasına girilerek, taraf delillerinin değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, salt tescilli marka kullanmasının tescilsiz markaya tecavüz teşkil etmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmediğinden kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir”. Karar için bkz; Aynı eser s. 138, dpn. 2

³⁹⁹GÖZLÜKAYA, s. 75

⁴⁰⁰YASAMAN, Şerh, C. 2, s. 893, dpn. 9; Yarg. 11. HD. 09.11.2001, 2001/4703 E. , 2001/8821 K. “...Mahkemece iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, hükümsüzlük davasının 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43. maddesine göre tescilden zarar görenlerin açabileceği, oysa davacıların marka sahibinden izin almadan markayı taklit eden durumunda oldukları, dava konusu markanın Paris Sözleşmesi'nden yararlanan yabancı firmaya ait olduğunu, Türkiye'deki ilgili yabancı tüketici çevresinin bildiği, davacıların ilk tanıtın taraf olmadığı gerekçeleriyle, davacıların aktif dava ehliyeti bulunmadığından, davanın reddine karar verilmiştir...Dava dosyası içindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm itirazları yerinde değildir”. Karar için bkz; Aynı eser s. 899-900

⁴⁰¹YASAMAN, Şerh, C. 2, s. 892

mevcuttur. Şirketlerin dava açabileceği hallerde ise şirketi yetkili organı temsil eder. Şirket ortaklarının davacı olması söz konusu değildir⁴⁰².

Marka bir lisans sözleşmesine konu ise durum iki halde incelenir. Lisans sözleşmeleri inhisari ve inhisari olmayan lisans sözleşmeleri olarak ikiye ayrılır. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa verilen lisans, inhisari değildir. İnhisari olmayan lisansa sahip kişinin dava açma yetkisi yoktur. Ancak inhisari olmayan lisans sahibi kişi, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle marka sahibinden davayı açmasını isteyebilir. Marka sahibi bu talebi kabul etmezse veya bildirim yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde davayı açmazsa, inhisari olmayan lisans sahibi kişi, bu bildirimde ekleyerek dava açabilir. İnhisari lisansa sahip kişi ise, bu bildirim ihtiyacı duymadan, marka sahibinin 556 sayılı KHK uyarınca açabileceği davaları kendi adına açabilir. Burada inhisari lisans sahibine markanın asıl sahibinin hakları gibi haklar ve kanuni yollar sunulmuştur⁴⁰³. Lisans sahiplerinin dava açıp açamayacakları haller ile ilgili bu hükümler KHK.'nın 21 ve 73. maddelerinde açıklanmıştır.

2.1.2. Cumhuriyet Savcıları

Cumhuriyet savcıları kamu menfaatinin gerektirdiği tüm hallerde tescilli markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden talep edebilmektedir⁴⁰⁴. Yukarıda da belirttiğimiz gibi söz konusu bu düzenleme, büyük ölçüde kaynağı olan AT Tüzüğü'yle paralel gitmemektedir. KHK. mad. 7' de gösterilen nedenler ile. mad. 42/I-c, f arasındaki bentlerde düzenlenen nedenlerde toplumun genel menfaatleri ön plandadır. KHK. mad. 8' de gösterilen nedenlerde ise, münferit kişilerin hak ve çıkarlarının korunması söz konusudur. Bu nedenle mad. 8' e dayalı hükümsüzlük davalarını açma hakkının sadece hak sahiplerine ait olacağı kabul edilmelidir⁴⁰⁵. Nispi red nedenlerine dayalı hallerde bu durum önceki hak sahibi ile sonradan markayı tescil ettiren kişi arasında gelişen bir husus olduğundan Cumhuriyet Savcılarının önceki hak sahibinin

⁴⁰²TEKİNALP, FMH, s. 442-443

⁴⁰³CORNISH/LLEWELYN, s. 651

⁴⁰⁴KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 141; TEKİNALP, FMH, s. 443; DİRİKKAN' a göre ise; Cumhuriyet savcılarına tanınan bu yetki özellikle, KHK.'nin 61/A-a maddesi anlamında suça konu oluşturan veya mad. 7/I-f ve k bentlerinde yer alan durumlar için söz konusu olmalıdır (Bkz; Külfet, s. 266)

⁴⁰⁵ARKAN, Marka, C. 2, s. 165; KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 142-143

yerine geçerek dava açması doğru değildir. Örneğin; marka sahibinin izni olmadan ticari vekil tarafından tescil edilen bir markanın, marka sahibinin tescil sırasında itirazda bulunmaması ve tescilden sonra da hükümsüzlük davası açmamasına rağmen Cumhuriyet savcısı tarafından hükümsüzlüğünün talep edilmesi gibi.

2.1.3. İlgili Resmi Makamlar

KHK. mad. 43' te ilgili resmi makamlar ifadesinin kullanılması, belirli bir kurum ya da kuruluş adı verilmemesi, dava açabilecek makamların tahdidi olmadığını, tadadi olduğunu göstermektedir. İlgili resmi makamdan tescili yapılan marka ile ilgili herhangi bir resmi makam anlaşılır⁴⁰⁶.

“İlgili resmi makamlar” ibaresinin kapsamına Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Deniz Ticaret Odaları gibi kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile, seçilen coğrafi ad dolayısıyla arması, amblemi, damgası, bayrağı vb. kullanılan diğer resmi kuruluşlar ile daireler de dahildir⁴⁰⁷. Bu bağlamda ilgilerinin varlığı şartıyla belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) ve TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) aktif dava ehliyetine sahiptir⁴⁰⁸.

TPE' nin de bu ilgili resmi makamlardan olduğunu kabul etmek gerekir. Tescil işleminden sonra TPE' nin re'sen veya itiraz üzerine harekete geçerek mevcut tescili iptal etmesi düşünülemez. Buna rağmen herhangi bir markanın iptaline karar verirse bu karar hükümsüzdür. Dolayısıyla böyle bir isteği olan Enstitü'nün KHK. mad. 42 vd. hükümleri doğrultusunda hükümsüzlük davası açarak sonucuna göre işlem yapması gerekir⁴⁰⁹.

⁴⁰⁶KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 138

⁴⁰⁷TEKİNALP, FMH, s. 443

⁴⁰⁸KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 138

⁴⁰⁹KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 138-139; Yarg. 11. HD. 10.02.2000, 2000/226 E. , 2000/1196 K. "...T.P.E. yapılan başvuruların KHK. nin 7. maddesinde sayılan mutlak red nedenleri bakımından yapacağı inceleme sonunda ya kabul yahut reddeder. Tescil isteminin reddi üzerine, başvuru sahibi red kararına karşı TPE ye itiraz edebilir. (KHK 47-48) itiraz, red kararının tebliğinden itibaren 2 ay içerisinde TPE Markalar Dairesi itirazın haklı olduğunu kabul ederse kararını geri alır. Kabul etmezse itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'na gönderilir. Bu kurulun kararı TPE' nin nihai kararı olup, bildirim tarihinden itibaren iki ay içerisinde yetkili mahkemede dava edilebilir. 556 sayılı KHK. nin 39. maddesi, başvurunun eksiksiz yapılması, itiraz yapılmaması veya yapıp da kesin olarak reddi halinde başvurunun tescil edilerek sicile kaydedileceğini ve başvuru sahibine "Marka Tescil Belgesi" verileceğini öngörmüştür.

2.2. Davalı

Hükümsüzlük davasında davalı, hükümsüzlüğü talep edilen markanın TPE nezdinde tutulan sicilde marka sahibi olarak görülen kişidir, bu kişi hayatta değilse dava mirasçılara karşı açılır. Markanın devredilmiş olması halinde yeni hak sahibi davada davalı sıfatını alır. Markanın birden fazla kişiye ait olduğu durumlarda her hak sahibi davalı sıfatını taşır ve aralarındaki zorunlu dava arkadaşlığı nedeniyle hükümsüzlük davası bu hak sahiplerinin tümüne yöneltilir⁴¹⁰.

Lisans alan veya rehin alan hükümsüzlük davasında pasif dava ehliyetine sahip olmadıklarından davalı olamazlar. Zaten KHK.' da bu konuda bir düzenleme de mevcut değildir. Fakat endüstriyel tasarımlarla ilgili 554 sayılı KHK.' da (mad. 44/IV) ve patent haklarının korunmasıyla ilgili 551 sayılı KHK.' da (mad. 130/III) sicilde hak sahibi olarak görünen kişilerin (rehin alan veya lisans alan gibi), davaya katılabilmeleri için kendilerine tebligat yapılması gerekmektedir⁴¹¹. Esasen 551 ve 554 sayılı KHK.' ların bu hükümlerinin önem arz eden yönü, kanun koyucunun bu hükümler ile bir anlamda patent ve tasarım sahibi ile sicilde hak sahibi görünen diğer kişileri zorunlu dava arkadaşı haline getirmiş olmasıdır⁴¹². Bu şekilde bir düzenlemenin 556 sayılı KHK.' da

Davalı TPE'de davacıya istemi kabul ettiğini belirterek 30.7.1997 tarihinde marka tescil belgelerini vermiş olmakla 556 sayılı kanun 29 ile 39 maddelerinde öngörülen tescil işlemleri davacıların istemi doğrultusunda sona ermiştir. Türk Patent Enstitüsü bundan sonra tescil edilmiş bir marka statüsünü kazanmış olan markalar üzerinde yeniden inceleme yaparak o markanın hukukunu ihlal edecek şekilde karar alamaz. Dairemizin konuya ilişkin 3.6.1999 gün ve 1999/2118-4802 sayılı kararında da değildiği gibi; bu şekilde kesinleşmiş ve tescil yapılmış bir markanın her ne sebep olursa olsun mevcut yasal düzenlemeye göre, tescili yapan kuruluşça re'sen iptali ve terkinini mümkün olamaz. Nitekim doktrinde de bu görüş benimsenmiş bulunmaktadır. (Bkz. Prof. Dr. Sabih Arkan, Marka Hukuku C.II, Ankara 1998 sh.166 vd) Davalı TPE nin kendi kuruluşu ve uyguladığı 556 sayılı KHK nin yürürlüğünden çok önceki idari düzenleme tarzına dayanarak Danıştay' ın re'sen terkinine imkan tanıyan idari yargı çerçevesinde geçerli olabilecek olan ve o dahi idari dava açma süresi ile sınırlı olarak idareye kendiliğinden işbu iptal yetkisi tanıyan 20.2.1973 gün ve 1971/2335-1973/446 sayılı kararına dayanmış olması Enstitü'nün bu işlemine geçerlilik tanınması sonucunu doğurmaz". Karar için bkz; Aynı eser s. 138, dpn. 3; Ayrıca bkz; www.kazanci.com.tr

⁴¹⁰GÖZLÜKAYA, s. 80

⁴¹¹ARKAN, Marka, C. 2, s. 167; GÖZLÜKAYA, s. 80-81; YASAMAN, Şerh, C. 2, s. 898

⁴¹²GÖZLÜKAYA, s. 81; Yazar' a göre 551 sayılı ve 554 sayılı KHK.' larda ki düzenlemelerin, 556 sayılı KHK.' da da uygulanması mümkündür. Buna göre davacının markanın hükümsüzlüğü davasını sadece lisans alan veya rehin alana karşı açması halinde, mahkemenin davayı taraf ehliyetinin noksanlığı gerekçesiyle hemen reddetmemesi, belirleyeceği kesin bir süre içinde davacının tebligat yoluyla davayı marka sahibine de teşmil etmesini sağlayarak davaya devam etmesi gerekir. Bkz; Aynı eser s. 81-82

da yer alması yararlı olabilirdi⁴¹³. Zira, markanın kullanımı konusunda üçüncü bir kişiye lisans hakkı tanındığı durumlarda, lisans alan kişi konumu itibarıyla bazen markayı daha iyi savunabilir. Örneğin, KHK. mad. 7' deki mutlak red nedenlerinin varlığı durumunda, markayı fiilen kullanan lisans hakkı sahibinin markanın ayırt edici nitelik kazandığını ispat etmesi, markayı kullanmayan hak sahibine göre daha kolaydır⁴¹⁴.

Hükümsüzlük davası marka sahibine ve yukarıda belirttiğimiz diğer hak sahiplerine karşı açılır. Henüz tescil işlemi tamamlanmamış ve dolayısıyla sicile kaydı yapılmamış başvuru ve değerlendirme aşamasındaki markanın başvuru sahibine karşı hükümsüzlük davası açılmaz. Zira markanın tescili ile ilgili işlemler henüz tamamlanmamıştır ve dava açma yetkisi bulunan kişinin Resmi Marka Bülteninde yayınlanan ilana itiraz edebilme ve idari yoldan sonuç alabilme imkanı bulunmaktadır⁴¹⁵. Fakat başvuru sahibinin, başvurusunun yayınlanmasından sonra ve tescilden önce KHK. mad. 9/III uyarınca üçüncü kişiler aleyhine tecavüzün menî davası açmış olması gibi, hükümsüzlük davasının gecikmeksizin açılmasında bir hukuki yararın ve aciliyetin olduğu durumlarda başvuru sahibine de dava açılabilir. Bu durumda mahkeme davalı sıfatının bulunmadığından dolayı davayı hemen reddetmemeli markanın tescil edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi açısından bu konuyu bekletici mesele olarak benimseyip tescil başvurusunun sonucuna göre karar vermelidir⁴¹⁶.

TPE, hükümsüzlük davasında davalı olamaz. Bunun istisnası, tescil başvurusuna itiraz edilen markanın itiraz yerinde görülmeyle tescil edilmesi üzerine, Enstitü aleyhine açılan kararın iptali davasıdır. Şöyle ki; marka tescil başvurusuna itiraz eden kişi, itirazı ilgili dairece kabul edilirse enstitü kararı düzeltilir (mad. 50). Fakat itiraz yerinde görülmezse, ilgili daire itirazı herhangi bir yorumda bulunmaksızın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu' na gönderir. YİDK itirazı yerinde görmezse, kesinleşen Kurul kararının bildiriminden itibaren iki ay içinde Enstitü aleyhine dava

⁴¹³ ARKAN, Marka, C. 2, s. 167

⁴¹⁴ YASAMAN, Şerh, C. 2, s. 898

⁴¹⁵ KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 143

⁴¹⁶ KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 143-144

açılabilir (mad. 53)⁴¹⁷. İşte açılan bu davanın sonucu markanın hükümsüzlüğünü doğurabileceğinden bir başka deyişle Enstitü kararının iptali istemiyle açılan dava, sonuç itibariyle hükümsüzlük davası olduğundan TPE bu davada davalı sıfatını taşır.

TPE.' nin kararı aleyhine açılan bu davada husumetin tek başına TPE' ye yöneltilmesi söz konusu olamaz. Bu dava, doğrudan doğruya hakkına itiraz edilen marka sahibinin hakkını etkileyeceği için husumetin ona karşı da yöneltilmesi gereklidir. Bu davada, Enstitü' nün kararının iptali ve markanın hükümsüzlüğü bir arada istendiği için husumetin hem TPE' ye hem de marka hakkı sahibine karşı yöneltilmesi gerekmektedir. Kanun tarafından belirtilen bu hal dışında TPE' ye husumet yöneltilmez⁴¹⁸. Yargıtay da kararlarında davanın hem TPE' ye hem de marka sahibine yöneltilmesi gerektiğini belirtmiştir⁴¹⁹.

⁴¹⁷**Yarg. 11. HD. 09.12.2002, 2002/6711 E. , 2002/11394 K.** "...Mahkemece için esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş ise de, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu' nun davacının itirazının reddine ilişkin kararı davacıya, dava dilekçesinde açıkça kabul edildiği üzere, 14.12.2000 tarihinde tebliğ edildiği halde, davanın 556 sayılı KHK.' nin 53. maddesinde öngörülen iki aylık hak düşürücü süre geçtikten sonra, 23.02.2001 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece, hak düşürücü süresi içerisinde açılmayan davanın sırf bu nedenle reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulü doğru olmamış ve kararın açıklanan nedenle davalı TPE yararına bozulması gerekmiştir". Bkz; **YASAMAN**, Şerh, C. 2, s. 966

⁴¹⁸**YASAMAN**, Şerh, C. 2, s. 898

⁴¹⁹**Yarg. 11. HD. 10.07.1997, 1997/4836 E. , 1997/5634 K.** "Yabancı bir firma adına marka vekili olarak açılan davada diğer firmanın tescilini istediği markanın kendi markalarına tecavüz ettiğini, Türk Patent Enstitüsü'ne yaptığı itirazın Enstitü'ce reddedildiğini ileri sürerek marka başvurusunun reddi ve müvekkiline ait markanın çok tanınmış marka olduğunun tespiti istenmiştir. Enstitü'ye yapılan itirazlarla ilgili olarak yeniden inceleme ve değerlendirme kurulu'nca verilen kararlara karşı yetkili mahkemede dava açılabilirliğinden enstitü'ye yöneltilen husumetin reddi isabetsizdir. Ancak mahkemece verilecek karar dava dışı şirketi de etkileyeceğinden ona da husumet yöneltilmelidir. Tüm bunlar için mehil verilmeli, gerekli belgeler toplandıktan sonra ayrı dava açıldığında her iki dava birleştirilerek sonuca varılmalıdır" Bkz; www.kazanci.com.tr ; Aynı karar **Ömer TEOMAN** tarafından bir makaleye konu edilmiştir. Yazar' a göre itiraz üzerine Enstitü' nün verdiği karar aleyhine açılan davada husumetin TPE' ye yöneltilmesi gereksizdir. Dava netice itibariyle markanın hükümsüzlüğü davası olduğundan husumet marka sahibine yöneltilmelidir. Yazar' a göre TPE aleyhine açılmış iptal davasının daha sonra tescilli marka sahibine ihbar edilerek davaya fer'i müdahil olarak katılması ve bu hükümlere göre kendini savunmak durumunda bırakılması hem KHK.' nin konuluş amacına hem de markanın yarattığı mülkiyet karinesine açıkça aykırı düşmektedir. Ayrıca, Enstitü' nün davacının önceki aşamada reddettiği itirazını bu kez dava sırasında benimseyip, markanın terkinin hakkında davanın kabul edilmesi gerektiğini açıklaması halinde, bu kez her ikisi de aynı konuda, yani davalı olan Enstitü ile tescilli marka sahibi karşı karşıya gelecektir ve bu sonuç doğru değildir. Bkz; **TEOMAN, Ömer** ; Markanın Terkinini Sağlamak için Açılacak Bir Davada Husumetin Türk Patent Enstitüsü' ne Yöneltilip Yöneltilmeyeceği Sorunu, Tüm Makalelerim (1982-2001), C. 2, İstanbul 2001, s. 449-456, Yazar' ın fer'i müdahale ilgili görüşünü destekler nitelikteki **Yarg. 11. HD. 19.12.2005, 2004/15038 E. , 2005/12515 K.** "Fer' i müdahil, lehine katıldığı tarafla birlikte hareket eder, yani onun yardımcısıdır. Hüküm, lehine katıldığı taraf hakkında verildiğinden, temyiz yetkisi de doğal olarak aleyhine hüküm verilen tarafa aittir. Hakkında hüküm

Markanın hükümsüzlüğü ve TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun kararının iptali talep edildiği zaman, hükümsüzlüğü talep edilen marka sahibinin, hükümsüzlük kararını temyiz etmemesi halinde, TPE' nin temyiz yoluna başvurmasında hukuki yararı bulunmamaktadır⁴²⁰.

3. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINDA SÜRE

Hükümsüzlük davasının hangi süre içinde açılacağına dair bir hüküm KHK.' da bulunmamaktadır. Hükümsüzlük davasının süresiyle ilgili tek durum, KHK. mad. 42/I-a' da hüküm altına alınmıştır. Sözü geçen maddeye göre; mad. 7/I-1' da belirtilen tanınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde açılması gerekmektedir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa dava süreye bağlı değildir. Yerel mevzuat bu şekilde olmakla birlikte, 89/104 sayılı Yön.' nin 9. maddesi konuyu düzenlemiş bulunmaktadır. Şöyle ki; önceden tescilli marka sahibi, sonradan tescil olan markanın kullanıldığını bildiği halde, bu kullanıma kesintisiz beş yıl süre ile ses çıkarmazsa bu sürenin sonunda dava açma hakkını kaybedecek, sonraki markanın hükümsüzlüğünü talep edemeyecektir. Tescilde kötü niyet varsa dava açma hakkı süreye tabi değildir⁴²¹.

Hükümsüzlük davasının hangi süre içinde açılacağına dair bir yasal boşluğun bulunması konuyu marka hukuku içinde en tartışılan hususlardan biri haline getirmiştir. Bu nedenle tanınmış marka dışında KHK.' da herhangi bir sürenin öngörülmemiş olması doktrinde çeşitli görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bir görüşe⁴²² göre; KHK.'

kurulmayan fer' i müdahilin tek başına kararı temyiz yetkisi yoktur. Temyiz yetkisi bulunmayan müdahilin temyiz talebinin reddi gerekir". Karar için bkz; **Yargı Dünyası Aylık İçtihat, Mevzuat ve Bilimsel İncelemeler Dergisi**, S. 127, İstanbul Temmuz 2006, s. 74

⁴²⁰**YASAMAN**, Şerh, C. 2, s. 899, **Yarg. 11. HD. 29.09.2003, 2003/2514 E. , 2003/8366 K.** "...Davalılardan Hasan' ın diğer davalı TPE nezdinde yaptığı marka tescil başvurusuna davacının yaptığı itirazın reddine ilişkin YİDK kararının iptali dava edilmiş ve davanın kabulü ile kararın iptaline, davalı markasının terkinine karar verilmiştir. Bu karar davalılardan Hasan tarafından temyiz edilmemiş olup, esas hak sahibi bu davalı aleyhine hüküm kesinleşmiş bulunmaktadır. Bu durum karşısında diğer davalı TPE vekilinin temyiz yoluna başvurmasında, bu kurumun işbu dava yönünden hukuki yararı kalmamış olmakla, temyiz isteminin reddi ile hükmün onanması gerekmiştir" Bkz; Aynı eser, s. 903

⁴²¹**YASAMAN**, Şerh, C. 2, s. 854

⁴²²**TEKİNALP**, FMH, s. 444 Yazar' a göre; zamanaşımını kesen ve durduran sebepler de hak sahibi yönünden ayrı bir güvence oluşturmaktadır. Terkin davası bir tecavüzün durdurulması olmadığı için, hukuka aykırılığı belirli sebeplerle bertaraf ettiği için, tecavüz sürdükçe davanın açılmayacağına ilişkin dogma bu halde geçerli olmamalıdır. Bkz; Aynı eser, s. 444

nın 70. maddesinde yer alan, marka hakkına tecavüzden doğan özel hukuka ilişkin taleplerin zamanaşımı süresinin Borçlar Kanunu' nun zamanaşımına ilişkin hükümlerine tabi olması gerekmektedir. Buna göre; hükümsüzlük sebebine ittıla tarihinden itibaren bir yıl, her halde on yıl ve cezayı gerektiren durumlarda ceza zamanaşımı süresi hak sahibini korumak açısından yeterli uzunluktadır. Diğer bir görüşe⁴²³ göre ise hükümsüzlük davalarında haksız rekabet davalarındaki gibi devam eden bir hukuka aykırılık mevcuttur. Men davalarında ise kural olarak zamanaşımı işlemez ve bu davalar her zaman açılabilir. Bunun istisnası MK mad. 2' den kaynaklanan “sessiz kalma nedeniyle hakkın kaybı⁴²⁴” ilkesidir. Buna göre dava hakkının hiçbir zaman sınırlaması olmaksızın sınırsız olarak tanınması hukuki güvenlik ve iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz. Hükümsüzlük davasının herhangi bir süreye tabi tutulmamasını savunan bir başka görüşe⁴²⁵ göre de; dava bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi değildir. Zamanaşımı süresi kural olarak alacak hakları için öngörülür. Hak düşürücü süre ise, prensip itibariyle yenilik doğuran haklar için söz konusudur. Hükümsüzlük davası yenilik doğuran bir dava olduğundan zamanaşımı süresine tabi değildir. Aynı zamanda hak düşürücü süreye de tabi tutulmamalıdır. Sınırlama veya yasaklama getiren hükümlerde kapsam kıyas yoluyla genişletilemez.

⁴²³**KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 147-148 Yazar' a göre, Yönerge ve Alman Hukuku' ndaki beş yıllık süreden de yararlanılarak, tanınmış markalar için öngörülen beş yıllık sürenin tanınmış olmayan diğer markalar açısından da hükümsüzlük davalarında zamanaşımı süresi olarak benimsenmesi uygundur. Bkz; Aynı eser, s. 148

⁴²⁴**Yarg. 11. HD. 02.03.2000, 1999/8169 E. , 2000/1726 K.** “Markaya tecavüzün tespit ve men'ine dair davada, davacının "Telsim" sözcüğünü marka olarak tescili karşısında, davalının diğer savunma ve itirazlarına itibar edilmemiş ise de; davanın açılmasının objektif iyiniyet kurallarına uygun olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekir. Davacı' nın, davalı tarafın ticaret ünvanından haberdar olduğu halde uzun süre sessiz kalmasının zımnen icazet anlamında olduğu, davalının dava dışı PTT Genel Müdürlüğü ile sözleşmeler yaptığı için tüm kamu oyuna bilindiği, şayet kuruluşa karşı çıkılsa idi davalının belki de başka hareket tarzı seçmesinin muhtemel olduğu, dava konusu olay bakımından uzunca bir süre sonra böyle bir dava açılmasının hakkını kötüye kullanım olduğu gerekçesi ile davanın reddinde usul ve yasaya aykırılık yoktur”. Karar için bkz; www.kazanci.com.tr ; Ayrıca **YASAMAN**, Şerh, C. 2, s. 887-889; Devam eden tecavüz haline karşı uzun süre sessiz kaldıktan sonra dava açmanın hakkın kötüye kullanılması yönündeki bir diğer görüş için bkz; **BATTAL, Ahmet** ; Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Dava Hakkının Kötüye Kullanılması, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 22Haizran 2001, s. 34

⁴²⁵**YASAMAN**, Şerh, C. 2, s. 853, Yazar' a göre, tanınmış markalar için tanınan beş yıllık sürenin tüm markalara teşmil edilmesi doğru değildir. Kural olarak tescil süreklilik arz ettiği için, markanın hükümsüzlüğü her zaman talep edilebilir. Örneğin marka olamayacak işaretler her nasılsa marka olarak tescil edilmişse, bu işaretlere artık markaya sağlanan tüm koruma sağlanmaktadır. Bu işaret sicilden terkin edilmediği sürece koruma devam edeceğinden hükümsüzlük davasının beş yıllık bir süreye bağlanması doğru değildir. Bkz; Aynı eser, s. 855

Kanunda süre sınırlaması getirilen açık bir hüküm bulunmadığına göre, bu davanın kıyas yoluna başvurulması süreyle sınırlandırılması kabul edilemez.

Mevcut yasal düzenlemede boşluğun olması ve doktrinde de bu konuda bir fikir birliğinin oluşmaması uygulamaya önem kazandırmıştır. Nitekim Yargıtay, bu konu hakkındaki kararlarında bir yasal boşluğun olduğunu kabul etmiş ve tanınmış markalar için KHK mad. 42/I-a' da öngörülen beş yıllık sürenin burada da uygulanması gerektiğini belirtmiştir⁴²⁶. Yargıtay' ın tanınmış markalar dışındaki markalar bakımından da uygulanmasını kabul etmiş olduğu sürenin niteliğinin kararlarda açıkça belirtilmemiş olması karşısında bu durum öğretilde eleştirilmiştir. Bir başka ifadeyle beş yıllık sürenin hak düşürücü ya da zamanaşımı süresinde niteliğinde olduğu “Meşhur Sultanahmet Halk Köftecisi” kararından başka kararlarda açıkça belirtilmemiştir. Söz konusu kararda ise bu sürenin hak düşürücü süre olduğu net bir şekilde belirtilmiştir⁴²⁷.

Yargıtay, tanınmış markalara tanınan beş yıllık süreyi diğer markalarda da uygulamasına rağmen, tanınmış markanın bir başkası tarafından kötü niyetli tescilinde herhangi bir süre öngörülmeceğine dair kanun hükmünü, normal markalar açısından uygulamamaktadır. Yargıtay uygulamasında, tanınmış markalar dışındaki markalarda hükümsüzlük davalarının açılabilme süresi bakımından, markayı tescil ettiren kişinin kötü niyet hali, belirleyici bir role sahip değildir. Zira Yargıtay verdiği bir çok kararda, hükümsüzlük davasında mad. 42' de yer alan olağan hükümsüzlük nedenlerinden bir

⁴²⁶**Yarg. 11. HD. 25.12.1997, 1997/5417 E. , 1997/9676 K.** “Paris Konvansiyonuna göre tanınmış sayılan marka sahiplerinin hükümsüzlük davasını, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde açması gerekeceğinin belirtilmesi ve bu hususta dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile de bağdaşmayacağı nazara alındığında, bu husustaki yasal boşluğun, yukarıda sözü edilen tanınmış sayılan markalar için öngörülen 5 yıllık sürenin, en azından diğer markalar yönünden açılacak davalar içinde uygulanarak doldurulması Dairemizce uygun görülmele ve somut olayda, marka tescilinin 1.9.1992 olması, 556 sayılı KHK.nin önceki yasada (551 sayılı Markalar Yasası m. 15) benimsenen 3 yıllık hak düşürücü sürenin dolmasından önce ve 27.6.1995 tarihinde yürürlüğe girmesi ve iş bu davanın 22.7.1996 tarihinde ve sözü edilen 5 yıllık süreden önce açılmış olması karşısında ve dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır”. Karar için bkz; www.kazanci.com.tr

⁴²⁷**BİLGİLİ, Fatih** ; Markanın Hükümsüzlüğünün İleri Sürülmesinde Süre: Yargıtay' ın 17.11.2005 Tarihli “Meşhur Sultanahmet Halk Köftecisi” Kararının Değerlendirilmesi, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 2, S. 8, Ankara Nisan 2007, s. 11; **Yarg. 11. HD. 17.11.2005, 2004/11834 E. , 2005/11118 K.** “...Davacı, hükümsüzlük nedeni olarak 556 sayılı KHK.' nın 7/I-b ve 8/I-b maddelerine dayanmıştır. Markanın hükümsüzlüğünü talep hakkı marka tescilinden itibaren beş yıllık hak düşürücü sürede kullanılmalıdır. Mahkemece re'sen gözetilmesi gereken bu husus üzerinde durulmaksızın doğrudan işin esası hakkında hüküm kurulmuş olması bozmayı gerektirmiştir”. Karar için bkz; Aynı eser, s. 7-8

veya bir kaçı yanında ayrıca davalının bir de kötü niyetli olduğu anlaşılabilir, tanınmış markalarda geçerli olan beş yıllık hak düşürücü dava süresinin geçerli olması gerektiğine hükmetmiştir⁴²⁸. Oysa 89/104 sayılı Yön.' nin 3/II- d maddesinde, mutlak ve nispi red nedenlerine aykırılıktan oluşan hükümsüzlük halleri ile tescilden sonra ortaya çıkan iptal sebeplerinin yanında markanın kötü niyetli tescili de başlı başına bir hükümsüzlük sebebi sayılmıştır. 556 sayılı KHK.' da ise tanınmış markalar dışındaki markalarda kötü niyet, bir hükümsüzlük sebebi olarak değil itiraz sebebi olarak öngörülmüştür. KHK. mad. 35/I' e göre; marka tescil başvurusu kötü niyetle yapılırsa hak sahibi olan kişi itirazda bulunabilir.

Tanınmış markanın tescilinde kötü niyetin varlığının tespit edilmesi de yine uygulamaya bırakılmıştır. Nitekim Yargıtay, on beş ülkede tescil edilmiş bulunan tanınmış bir markayla aynı alanda tescil edilen markanın sahibinin tanınmış markayı bilmediğini iddia etmesinin kötü niyetin varlığını bertaraf etmediğini belirtmiştir⁴²⁹.

4. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Markanın hükümsüzlüğü davası bir adli dava olup yetkili mahkeme KHK. mad. 43, 63 ve 71' göre belirlenecektir⁴³⁰. KHK. mad. 63/III' e göre; üçüncü kişiler tarafından marka başvurusu veya marka sahibine karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Marka başvurusu veya marka

⁴²⁸**BİLGİLİ, Fatih** ; Yargıtay Kararları Doğrultusunda Kötü Niyetli Marka Tesciline Karşı Açılacak Hükümsüzlük Davalarında Süre, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 2, S. 10, Ankara Haziran 2007, s. 25

⁴²⁹**Yarg. 11. HD. 19.04.2002, 2001/9903 E. , 2002/3699 K.** "Türkiye' nin de katıldığı Paris Sözleşmesinin 6. mükerrer maddesine göre, üye ülkeler kötü niyetle tescil edilmiş olan markanın terkinini talep için süre koyamazlar ve Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, söz konusu ülkede bu Antlaşmadan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalâa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek Ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerekse ilgilinin isteği üzerine red ve hükümsüz kılmayı taahhüt ederler. Bu hüküm uyarınca, birçok yabancı ülkede tescilli bulunan hele somut olayda Dünya Fikri Mülkiyet Bürosuna tescilli davacı markasının korunması gerekir. Öte yandan, davalı da çay konusunda uluslararası ticari alanda faaliyet gösteren bir kuruluş olması nedeniyle dünyadaki bu konudaki gelişmeleri ve bununla ilgili marka tescillerini takip etmek zorundadır. Bu zorunluluk basiretli bir tacir olmanın da zaruri sonucudur. O halde, aynı sahada çalışan davalının 15 ülkede tescilli bir markayı bilmediğini ve o nedenle Türkiye' de tescil ettirdiğini ileri sürmesi, TTK. nın 21/2 nci maddesinde aykırı olduğu gibi, MK. nın 2.maddesine göre de mümkün görülemez. Şu halde, Paris Sözleşmesinin mükerrer 6.maddesi 3.bendi anlamında kötü niyetli bir tescil vardır ve bu şekilde oluşturulan tescilin terkinini gerçek marka sahibince talep edilebilir". Karar için bkz; www.kazanci.com.tr

⁴³⁰**KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 149

sahibinin Türkiye' de ikamet etmemesi halinde aynı maddenin 2. fıkraya hükmü uygulanır. Buna göre, yetkili mahkeme sicilde kayıtlı vekilin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise Enstitü merkezinin bulunduğu yerdeki (Ankara) mahkemedir. Aynı maddenin son fıkrasına göre ise, birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumlarda, ilk davanın açıldığı yer mahkemesi yetkilidir.

KHK. mad. 71/I' de hükümsüzlük davalarına bakmakla görevli olan mahkemenin Adalet Bakanlığı' nca kurulacak ihtisas mahkemeleri olduğu belirtilmiştir⁴³¹. Aynı maddenin 2. fıkrasındaki hükme göre; ihtisas mahkemeleri kuruluncaya kadar Asliye Ticaret ve Asliye Ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresi Adalet Bakanlığı' nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir⁴³².

Tescil edilmemiş markalarla ilgili davalarda ise KHK kapsamında olmadıklarından TTK' nın haksız rekabete ilişkin hükümleri geçerlidir ve genel yetki ve görev kuralları geçerlidir. Yetkili mahkeme davalının ikametgahı olan yer mahkemesi, görevli mahkeme ise dava değerine göre Asliye ya da Sulh mahkemeleridir. Yargı çevresinde Ticaret mahkemesi var ise bu davalar ticaret mahkemesinde görülür⁴³³.

⁴³¹Yarg. 11. HD. 16.06.2003, 2003/890 E. , 2003/6411 K. "Müvekkili tarafından tescilli "Meşhur Sultanahmet Halk Köftçesi" isimli markanın ihlali dolayısıyla İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesine açılan davanın ihtisas mahkemeleri olan Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinin özel yetkili ve görevli mahkeme olması sebebiyle bu mahkemeye gönderilmesinin yasal olarak zorunlu olduğuna karar verilmiştir". Karar için bkz; **CANPOLAT, Fatih Cenk** ; Marka Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklarda Görevli ve Yetkili Mahkemenin Taslak ve KHK Hükümlerine Göre Belirlenmesi Sorunu, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 2, S. 11, Ankara Temmuz 2007, s. 71, dph. 1; Ayrıca bkz; www.kazanci.com.tr

⁴³²Yarg. 11. HD. 29.09.2000, 2000/8221 E. 2000/12063 K. "556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' nin 71. maddesine göre, kararnamede öngörülen bütün davalarda görevli mahkeme, Adalet Bakanlığı' nca kurulacak ihtisas mahkemeleridir. Asliye ticaret ve Asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin görev çevreleri Adalet Bakanlığı' nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca belirlenecektir". Karar için bkz; **CANPOLAT**, s. 72, dph. 2; Ayrıca bkz; www.kazanci.com.tr

⁴³³Yarg. 11. HD. 13.03.2006, 2005/2829 E. , 2006/2528 K. "Dava, tanınmış markaya tecavüz nedeniyle tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla haksız rekabetin önlenmesi talebine ilişkindir. Davacı, ürünlerinde kullandığı ambalaj dizaynının davalı tarafından aynen kullanılarak iltibasa yol açıldığını iddia etmiştir. Dosya kapsamından davacı markasının tescil ettirilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda ticaret mahkemesince haksız rekabet ilkeleri doğrultusunda inceleme yapılarak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi isabetsizdir". Karar için bkz; **Yargı Dünyası Aylık İhtihat, Mevzuat ve Bilimsel İncelemeler Dergisi**, S. 128, İstanbul Ağustos 2006, s. 60

5. HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ ETKİLERİ

556 sayılı KHK.'nın 44/I maddesine göre; markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkilidir. Bu hüküm çok açık olmamakla birlikte hükümsüzlük kararının tescil tarihinden itibaren geçmişe etkili olarak hüküm ifade edeceği şeklinde yorumlanmaktadır⁴³⁴. Oysa maddede belirtilen tek husus kararın geçmişe etkili olacağıdır. Geçmişe etkinin hangi andan itibaren başlayacağı belirtilmemiştir⁴³⁵.

Yasal düzenleme böyle olmakla birlikte Topluluk Tüzüğü, KHK' dan farklı bir çözüm benimsemiştir. Şöyle ki; markanın iptali ve markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hali ayrı şekilde ele alınmıştır. Tüzük mad. 54' e göre; markanın iptaline karar verilmesi halinde bu karar OHIM' e (Office for Harmonization in the Internal Market) yapılan iptal başvurusu tarihinden itibaren geçerlidir. Hükümsüzlük halinde ise, hükümsüzlük kararı tescil tarihinden itibaren geçerli olur⁴³⁶.

Görüldüğü gibi, yasal düzenleme bu yönüyle eksik kalmaktadır. KHK.' da açık bir hüküm bulunmaması, hükümsüzlük kararının her halde tescil tarihinden itibaren geçerli olduğu düşüncesini yaratabilmektedir. Bu haklı durum karşısında KHK.' da Tüzüğe uygun bir düzenlemenin yapılmasının gerektirdiği, bu durumun hakkaniyete ve menfaatler durumuna daha uygun olduğu savunulmaktadır⁴³⁷. Bu tür düzenlemenin uygulamaya açıklık getireceği ve menfaatlere ve hakkaniyete daha uygun düşeceği kuşkusuz olmakla birlikte, Tüzük mad. 54' ün uygulanabilmesi için KHK.' da ilgili hükmün değiştirilmesi şart değildir. KHK. mad. 44/I' de yer alan düzenleme, açık bir şekilde kaleme alınmamış olmakla birlikte, Türk Hukuku' nda da Tüzükte bulunan iptal ve hükümsüzlük sebeplerindeki ayrıma gidilmesini engelleyecek nitelikte değildir⁴³⁸. Bu bağlamda, KHK. mad. 7 ve 8' de sayılan hükümsüzlük hallerinin varlığında karar tescil tarihinden itibaren, mad. 42/1-c, d, e ve f' de sayılan hallerde ise iptal talebinin ileri sürüldüğü tarihten itibaren hüküm doğurmalıdır.

⁴³⁴Bkz; **ARKAN**, Marka, C. 2, s. 167-168; **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 150; **TEKİNALP**, FMH, s. 452

⁴³⁵**YASAMAN**, Şerh, C. 2, s. 905

⁴³⁶**ARKAN**, Marka, C. 2, s. 168; **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 150; **YASAMAN**, Şerh, C. 2, s. 906

⁴³⁷**ARKAN**, Marka, C. 2, s. 168; **KARAHAN**, Hükümsüzlük, s. 150

⁴³⁸**YASAMAN**, Şerh, C. 2, s. 906

KHK. mad 44/II-a, b' de hangi hallerin hükümsüzlük kararından etkilenmeyeceğini belirtmiştir. Tüzüğün 54/III maddesinde alınan hükme göre; marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinde kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi şu iki durumu etkilememektedir. Birincisi; markanın hükümsüz sayılmasından önce, bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlardır. Burada “tecavüzde bulunulan marka” ile kastedilen, hükümsüz sayılan markadır⁴³⁹. Örneğin; hakkında hükümsüzlük kararı verilen marka sahibi, bu kararın verildiği tarihten önce, markasına tecavüz edildiği iddiasıyla dava açmış, kazanmış ve bu karar uyarınca müteceviz kişi tecavüzden men edilmiş ve tazminat ödemeye mahkum edilmiş ise, tecavüze uğrayan markanın daha sonra hükümsüz kılınması, bu kararı geçersiz kılmayacağı gibi, elde edilmiş hakların geri verilmesini de gerektirmez. Uygulanmış tedbir kararları da hükümsüzlük kararından etkilenmeyecektir⁴⁴⁰. İhtiyati tedbir kararları sınırlı maddi anlamda kesin hüküm etkisine sahip olduklarından, yeni bir durumun ortaya çıkması, durum değişmesi halinde değiştirilebilir ve hatta kaldırılabilirler⁴⁴¹. Uygulanmış olmaları halinde yukarıda belirttiğimiz gibi mad. 44/I-a kapsamında hükümsüzlük kararından etkilenmezler. Henüz uygulanmamış mahkeme kararları bu düzenlemeden yararlanamaz. Dolayısıyla kesinleşmiş olmasına rağmen henüz uygulanmamış olan kararlar hükümsüzlük kararından etkilenecektir⁴⁴².

Kararın geçmişe dönük etkisinin olmadığı ikinci hal ise; markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmelerdir. Söz konusu sözleşmelerin başlıcaları, devir, lisans, franchising, teminat gibi sözleşmelerdir. Bu istisnanın da uygulanabilmesi için sözleşmenin yapılması yeterli değildir. Sözleşmenin uygulanmış olması da gereklidir. Uygulama ile kastedilen tasarruf işleminin gerçekleşmesi ve buna dayanılarak markanın fiilen kullanılmasına başlanmış veya buna ilişkin hazırlıkların yapılmış olmasıdır⁴⁴³. Bunun yanında, bir marka lisansına dayanılarak üretilen malların üzerine lisans konusu marka konulmuş, mallar

⁴³⁹TEKİNALP, FMH, s. 452

⁴⁴⁰KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 151

⁴⁴¹YILDIRIM, Nevhis Deren ; Marka Hukukunda İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Sorunlar, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal TEKİNALP' e Armağan, C. 2, İstanbul 2003, s. 205

⁴⁴²KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 151

⁴⁴³TEKİNALP, FMH, s. 452

satışa arz edilmiş yahut depolanmış veya başkasına teklif edilmişse, hükümsüzlük kararına rağmen bu malların satışına, ithaline ve teslimine engel olunamaz⁴⁴⁴. Hükümsüzlük kararının verilmesinden sonra uygulaması devam edecek sözleşmeler de karardan etkilenirler. Ancak hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi istenebilir. Örneğin; lisans sözleşmesi için başlangıçta tam bir bedel ödenmiş olması halinde, hükümsüzlük kararının verilmesinden sonraki döneme ilişkin ücretin iadesi istenebilir⁴⁴⁵ ya da marka hakkının devrinden hemen sonra devir konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilirse, devralan marka hakkından yararlanamayacağından, ödediği bedelin iadesini isteyebilir⁴⁴⁶.

Yukarıda sayılan bu iki istisnanın da bir istisnası mevcuttur. KHK. mad. 44/II' de yer alan hükme göre; marka sahibinin kötü niyetli hareket etmesinde kaynaklanan zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklıdır. Bu hüküm, tescilli markasının KHK. mad. 42' de gösterilen nedenlerden biriyle iptal edileceğini bilen kişiyi, bu markanın sağladığı hakları kullanırken, özellikle markaya tecavüz nedeniyle dava açarken, dikkatli davranmaya sevkedecektir. Aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilinen bir tanınmış markayı kendi adına tescil ettiren, markasını beş yıldan fazla bir süre hiç kullanmayan ya da markayı kendi davranışlarıyla yaygın ad haline getiren kişi bu anlamda kötü niyetli sayılır⁴⁴⁷.

Hükümsüzlük kararı, markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerin sadece bir kısmını ilgilendiriyorsa, sadece o kısım ile ilgili etki doğurur. Örneğin, bir marka gıda maddeleri ve turizm hizmetleri için tescil edilmişse ve turizm hizmetleriyle ilgili kısım için hükümsüzlük kararı verildiyse, marka gıda ürünleri sınıfında kullanılmaya devam edilebilir⁴⁴⁸. Markanın tescil edildiği sınıflardan birinde hükümsüz olması halinde kısmi olarak kullanılması mümkün olmakla birlikte, markayı oluşturan unsurların bir kısmının hükümsüz sayılabilmesi mümkün değildir. Çünkü marka tescil edildiği unsurlarıyla ve unsurların içerdiği ibareleriyle birlikte bir bütündür.

⁴⁴⁴TEKİNALP, FMH, s. 453

⁴⁴⁵KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 152

⁴⁴⁶ARKAN, Marka, C. 2, s. 169

⁴⁴⁷ARKAN, Marka, C. 2, s. 169-170

⁴⁴⁸KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 153

Hükümsüzlük kararı kesinleştikten sonra herkes için hüküm doğurur. Mahkemece hükümsüz kılınan bir marka TPE tarafından sicilden silinir ve artık koruma kapsamında değildir.

6. ULUSLARARASI TESCİLLİ MARKALARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Marka hukukunun genel prensibi, yapılan tescilin ülkeselliğidir. Marka sadece tescil edildiği ülke sınırları içinde hüküm doğurur. Fakat, uluslararası tescilin söz konusu olduğu durumlarda, hükümsüzlük kararının esas tescilin yapıldığı menşe ülkede veya markanın tescilli bulunduğu bir diğer sözleşmeye taraf ülkede verilmiş olup olmamasına göre ülkesellik açısından özel bazı düzenlemeler mevcuttur⁴⁴⁹.

Taraf olduğumuz Madrid Protokolü' nün 6/III maddesine göre, markanın Uluslararası Büro' ya tescil tarihinden itibaren beş yılın dolmasında önce uluslararası tescilde listelenen mal ve hizmetlerin tümü veya bir kısmı ile ilgili, esas tescilin hükümsüzlüğü, iptali veya geçersizliği konusunda kesin bir karar alındığı takdirde, uluslararası tescilden doğan koruma hakkı sona erer⁴⁵⁰. Bunun yanında, Protokol' ün 9/D maddesinde, marka üzerindeki hakkın beş yıl içinde herhangi bir şekilde ortadan kalkmasına rağmen, uluslararası tescilin ulusal veya bölgesel tescile dönüştürülmesine imkan verilmiştir. Bunun geçerli olabilmesi için, uluslararası tescilin iptal tarihinde itibaren üç ay içinde başvuru yapılmalıdır⁴⁵¹. Tescilin iptalinden sonraki üç ayın geçirilmesiyle bu hak artık kullanılamaz.

Uluslararası tescil, sözleşmeye taraf bir ülkede Protokol' ün 5/VI maddesine göre hükümsüz sayılırsa ve bu hükümsüzlüğe karşı artık bir itiraz söz konusu değilse hükümsüzlük kararının verildiği ülkenin ofisi durumu Uluslararası Büro' ya bildirir. Anılan madde hükmü şu şekildedir; “uluslararası bir tescilin sözleşmeye taraf bir ülkede, bu ülkenin yetkili mercileri tarafından geçersiz kılınması, bu uluslararası tescil

⁴⁴⁹YASAMAN, Şerh, C. 2, s. 912-913

⁴⁵⁰YASAMAN, Şerh, C. 2, s. 913

⁴⁵¹YASAMAN, Şerh, C. 2, s. 913-914

sahibine, uygun bir sürede haklarını savunma olanağı tanınmadıkça resmiyet kazanmaz”⁴⁵².

⁴⁵²KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 156 ve dñn. 2

SONUÇ

İncelememizdeki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, “markanın hükümsüzlüğü” doktrinde hala tartışılan ve tartışılmaya da devam edilecek gibi görünen önemli bir kavramdır. Türkiye’ de yapılan yasal düzenlemelerin özellikle Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği’ ne uyum sürecinde uluslararası düzenlemelerin paralelinde gittiği söylenebilir. Fakat birçok konuda ulusal düzenlemelerin, uluslararası düzenlemelerden eksik kaldığı veya farklı hükümler içerdiği de görülmektedir.

556 sayılı KHK’ nın terminolojik açıdan özensiz hazırlandığı görüşüne katılmaktayız. 89/104 sayılı Yönerge’ de mutlak ve nispi red nedenleri için hükümsüzlük, tescilden sonra ortaya çıkan haller için ise iptal terimlerine yer verilmiştir. Bizdeki düzenlemenin de bu şeklide olması KHK’ nı daha iyi anlaşılmasını sağlayabilirdi. Ayrıca Yönerge’ de sayılan haller dışında ayrıca kötü niyetli tescilin de hükümsüzlük nedeni sayılması, bizdeki düzenlemede ise kötü niyetli tescil başvurusunun mad. 35’ e göre sadece itiraz sebebi olarak görülmesi, farklı düzenlemelerin bir diğer göstergesidir.

KHK’ nın, hükümsüzlük davasını açmaya yetkili kişileri içeren hükmünde de 40/94 sayılı Tüzük’ teki gibi bir ayrıma gidilmesi daha doğru olurdu. Nitekim kamu menfaatini ilgilendirmeyen durumlarda Cumhuriyet Savcılarının dava açması gereksizdir. Ayrıca nispi red nedenlerine dayalı hükümsüzlük talebinin de yalnızca önceki hak sahibi tarafından açılmasını öngörmek yanlış olmaz.

556 sayılı KHK’ da hükümsüzlük davasının tanınmış markalar dışında hangi sürede açılacağına öngörülmemesi büyük bir boşluktur. Yargıtay tarafından tanınmış markalar için öngörülen 5 yıllık sürenin kabul edilmesi, konuyu bir nebze de olsa rahatlamışsa da bu konuda yasal bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Her ne kadar hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olduğundan şüphe yoksa da geçmişe doğru uygulanacak sürenin belirli olmaması doktrinde de ayrılıklara yol açmıştır. Oysa 40/94 sayılı Tüzük’ te, mutlak ve nispi red nedenlerine dayalı hükümsüzlük kararlarının tescil tarihinden itibaren, tescilden sonra ortaya çıkan haller

bakımından ise hükümsüzlüğün talep edildiği tarihten itibaren hüküm doğuracağı kabul edilmiştir. Yasal düzenlemenin bu şekilde yeniden ele alınması, belirsizliğin ortadan kalkması ve ayrıca hakkaniyete aykırı kararların ortaya çıkmaması bakımından daha doğrudur.

Uluslararası mevzuatlara paralel yapılması gereken bu yeni düzenlemelerin uygulamadaki aksaklıkları ve doktrindeki tartışmaları ortadan kaldıracağı inancındayız.

KAYNAKÇA

Kitaplar

ARKAN, Sabih; Marka Hukuku, C: 1 Ankara, 1997 (**Marka C. 1**)

ARKAN, Sabih; Marka Hukuku, C: 2 Ankara, 1998 (**Marka C. 2**)

AYAN, Özge; Marka Hakkının Kazanılmasında İyiniyetin Rolü, Prof. Dr. Fikret EREN' e Armağan, ANKARA, 2006 (s. 165-192)

ALEXANDER, WILLY; Exhaustion Of Intellectual Property Rights: Worldwide Or Community –(Eea)- Wide?, Essays In Honour Of Herman Cohen Jehoram, International Property And Information Law, Kluwer Law International, The Hague, 1998

BATTAL, Ahmet; Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Dava Hakkının Kötüye Kullanılması, Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 22 Haziran 2001 (s. 27-54)

BİLGE, Mehmet Emin; Marka Hakkının Yenilenmesi, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN' e Armağan, C: 1, İstanbul, 2007 (s. 1023-1039)

BLAIR, Roger D. / COTTER, Thomas F. ; Intellectual Property, Economic And Legal Dimensions Of Rights And Remedies, New York, 2005

CAMCI, Ömer; Marka Davaları İstanbul, 1999

CORNISH, William / LEWELYN, David; Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks And Allied Rights, Fifth Edition, London, 2003

DİRİKKAN, Hanife; Tanınmış Markanın Korunması, Ankara, 2003 (**Tanınmış Marka**)

DİRİKKAN, Hanife; Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN' e Armağan, İstanbul, 1998 (s. 219-280) (**Külfet**)

ELIAS, Stephen / STIM, Richard; Patent, Copyright & Trademark, 6. Edition, Berkeley, Ca. , April 2003

EPSTEIN, Michael A. ; Epstein On Intellectual Property, 5. Edition, New York, 2006

ERGÜNE, Mehmet Serkan; Lisans Sözleşmesinde Başlangıçtaki İmkansızlık, Prof. Dr. Özer SELİÇİ' ye Armağan, Ankara, 2006 (s. 203-222)

HALPERN, Sheldon W. / NARD, Craig Allen / PORT, Kenneth L. ; Fundamentals Of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent And Trademark, The Hague, 1999

KARAHAN, Sami; Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya, 2002 (**Hükümsüzlük**)

KARAHAN, Sami; Ortak Marka, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN' e Armağan, C. 1, İstanbul, 2007 (s. 1097-1132) (**Ortak Marka**)

KAYA, Arslan; Marka Hukuku, İstanbul, 2006 (**Marka**)

KENDİGELEN, Abuzer; Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl, Hukuki Mütalaalar, C. 3, 2. Bası, İstanbul, 2003

KESKİN, Serap; Fikri (Düşünsel) Mülkiyet Haklarında Patent Ve Markanın Ceza Normları İle Korunması, Ankara, 2003

KIRCA, İsmail; Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması, Prof. Dr. Ömer TEOMAN' a 55. Yaş Günü Armağanı, C. 1, İstanbul, 2002 (s. 527-544)

KOYUNCU, Gülhüda Şerife; Markanın Türkiye' De Tescili Ve Uluslararası Tescil, Prof. Dr. Ergon A. ÇETİNGİL ve Prof. Dr. Rayegan KENDER' e 50. Yıl Birlikte Çalışma Armağanı, İstanbul, 2007 (s. 835-851)

MICHAELS, Amanda / NORRIS, Andrew; A Practical Guide To Trade Mark Law, Third Edition, London, 2002

NOMER, N. Füsün; İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Ünvanı Gibi Ayırt Edici Ad Ve İşaretler İle Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar, Prof. Dr. Hayri DOMANIÇ' e 80. Yaş Günü Armağanı, C. 1, İstanbul, 2001 (s. 395-418)

NOYAN, Erdal; Marka Hukuku, Ankara, 2004

ÖZCAN, Mehmet; Avrupa Birliği' nde Fikri Ve Sınai Haklar, Ankara, 1999

ÖZDİLEK, Yurdaer; Markanın Kullanımla Ayırt Edici Nitelik Kazanması – 11. Hukuk Dairesinin Konuya İlişkin İki Yeni Kararının Değerlendirilmesi – Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN' e Armağan, C. 1, İstanbul, 2007 (s. 155-162)

PHILLIPS, Jeremy / FIRTH, Alison; Introduction To Intellectual Property Law, Fourth Edition, Butterworths – LexisNexis, London, 2001

PINAR, Hamdi; Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi, (Efta-Mahkemesi' Nin “Maglite”, Avrupa Toplulukları Mahkemesi' Nin “Silhouette” Ve Yargıtay' In “Police” Kararları Çerçevesinde Bir İnceleme), Prof. Dr. M. Kemal OĞUZMAN’ in Anısına Armağan, İstanbul, 2000 (s. 855-915)

POROY, Reha / TEKİNALP, Ünal; Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Haluk TANDOĞAN’ in Anısına Armağan, Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Dergisi, Ankara 1990 (s. 333-345)

SERT, Selin; Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara, 2007

ŞANAL, Osman; Markalarda Hükümsüzlük Davaları, 2. Bası, Ankara, 2006

ŞENOCAK, Kemal; Soyut Renk Markaları, Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ’ e Armağan, Ankara, 2003 (s. 55-125)

ŞENOCAK, Kemal / HANEDAN, Refik Cemal; Telefon Zil Seslerinin Fikri Ve Marka Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Tuğrul ANSAY’ a Armağan, Ankara, 2006 (s. 479-503)

TEKİNALP, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku İstanbul, 2005 **(FMH)**

TEKİNALP, Ünal; Ayırtedici Nitelik Kazanma, Prof. Dr. Fahiman Tekil’ in Anısına Armağan, İstanbul 2003 (s. 179-187)

TEOMAN, Ömer; Markanın Terkinini Sağlamak İçin Açılacak Bir Davada Husumetin Türk Patent Enstitüsü’ Ne Yöneltilibilip Yöneltilmeyeceği Sorunu, Otuz Yıl Ticaret Hukuku – Tüm Makalelerim- 1982-2001, C: 2 İstanbul, 2001

WILSON, Caroline; International Property Law In A Nutshell, First Edition, London, 2002

YASAMAN, Hamdi; Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi C. 1, C. 2 İstanbul 2004 **(Şerh)**

YASAMAN, Hamdi; Tanınmış Markalar, Ord. Prof. Dr. Halil ARSLANLI’ nın Anısına Armağan, İstanbul Üniversitesi, 1978 (s. 691-708) **(Tanınmış Markalar)**

YASAMAN, Hamdi; Marka Hukuku İle İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Birlikçi Raporları, 2. Bası, İstanbul, Eylül 2004 **(Makaleler – Mütalaalar)**

YILDIRIM, Nevhis Deren; Marka Hukukunda İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Sorunlar, Ünal TEKİNALP’ e Armağan, C. 2, 1. Bası, İstanbul, 2003 (s. 199-207)

YILDIRIM, Mustafa Fadil; İnternet Alan İsimlerini Tescil Eden Kuruluşların Sorumluluğu, Prof. Dr. Fahiman TEKİL' in Anısına Armağan, İstanbul 2003 (s. 683-709)

Sürelî Yayınlar

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), Yabancı Mahkeme ve Uluslararası Teşkilat Kararları, Ankara, 2007/4

ARI, Zekeriya; Marka Hakkının Tüketilmesi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 11 Sayı: 1-2, Erzincan, Haziran 2007 (s. 279-305)

BİLGİLİ, Fatih; Türk Marka Hukukunda Kötü Niyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı İtiraz, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 70, Ankara, Mayıs-Haziran 2007 (s. 27-40) (**Kötü Niyetli Tescil**)

BİLGİLİ, Fatih; Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısının Kötü Niyetli Marka Tescilleri Açısından Değerlendirilmesi, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi Sayı: 29-30, İstanbul, Ocak-Şubat 2007 (s. 48-54)

BİLGİLİ, Fatih; Yargıtay Kararları Doğrultusunda Kötü Niyetli Marka Tesciline Karşı Açılacak Hükümsüzlük Davalarında Süre, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Sayı: 10, Ankara, Haziran 2007 (s. 23-28)

BİLGİLİ, Fatih; Markanın Hükümsüzlüğünün İleri Sürülmesinde Süre: Yargıtay' In 17.11.2005 Tarihli "Meşhur Sultanahmet Halk Köftecisi" Kararının Değerlendirilmesi, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Sayı: 8, Ankara, Nisan 2007 (s. 7-12)

BOZKURT YAŞAR, Sevgi; Marka Lisansı Sözleşmesinin Şekli Ve Lisansın Sicile Kaydı, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Sayı: 1, Ankara, Eylül 2006 (s. 32-40)

CANPOLAT, Fatih Cenk; Marka Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklarda Görevli Ve Yetkili Mahkemenin Taslak ve KHK Hükümlerine Göre Belirlenmesi Sorunu, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Sayı: 11, Ankara, Temmuz 2007 (s. 71-74)

ÇAĞLAR, Hayrettin; Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), C. 7, Ankara, 2007/2 (s. 11-27)

DEMİRBULAK, Selçuk; AB' de Marka, Tasarım Ve Türkiye' De Hukuki Prosedür, Patent Mevzuatı Ve Uygulamaları, Avrupa Birliği' nde Marka Ve Tasarım Koruma Yolları Seminer Kayıtları 23-24 Haziran 2003, İstanbul Ticaret Odası, 2003/46 (s. 89-100)

DEMİROĞLU, Mehmet; Patent Mevzuatı Ve Uygulamaları, Avrupa Birliği' nde Marka Ve Tasarım Koruma Yolları Seminer Kayıtları 23-24 Haziran 2003, İstanbul Ticaret Odası, 2003/46 (s. 35-47)

EROĞLU, Sevilay; Marka Hakkını Kurucu Ve Koruyucu Olarak İnternette İşaretten Yararlanma, Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN' a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul, Ocak 2002 (s. 461-483)

KAPLAN, Yavuz; İnternet Alan İsimlerine İlişkin Uluslar Arası Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda İcann Yargılama Usulü, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 7 S. 3-4, Erzincan, Aralık 2003 (s. 697-720)

KARAHAN, Sami; Garanti Markası, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (FMHD), C.1 S. 2, İstanbul, 2006 (s. 15-39) **(Garanti Markası)**

KARAHAN, Sami; Markanın Tescil Ve Korunmasında Sınıfsal Sınırlar, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (FMHD), C.1 S. 1, İstanbul, 2005 (s. 13-24) **(Sınıfsal Sınırlar)**

KAYA, Arslan; Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, 05-06 Mayıs 2005, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, No:15, İstanbul, Aralık 2005 (s. 195-209) **(Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali)**

KAYIHAN, Şaban; Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 1-2 Erzincan, Haziran 2003 (s. 423-448)

KIRCI, N. Berkay; Markanın Hükümsüzlüğü, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 66, Eylül/Ekim 2006 (s. 295-305)

MARTIN, Juan Suarez; AB' de Marka Sistemi, Ofis Öncesi Hazırlıklar, Patent Mevzuatı Ve Uygulamaları, Avrupa Birliği' nde Marka ve Tasarım Koruma Yolları Seminer Kayıtları 23-24 Haziran 2003, İstanbul Ticaret Odası, 2003/46 (s. 57-88)

ÖZTEK, Selçuk; İlaç Markaları Alanındaki Son Gelişmeler, 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, 05-06 Mayıs 2005, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, No: 15, İstanbul, Aralık 2005 (s. 13-26)

PINAR, Hamdi; Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Haklarının Önemi Ve Türkiye, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2004/71, İstanbul, 2004 **(Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Hakları)**

Yargı Dünyası, Aylık İçtihat, Mevzuat Ve Bilimsel İncelemeler Dergisi, S. 127, İstanbul, Temmuz 2006

Yargı Dünyası, Aylık İctihat, Mevzuat Ve Bilimsel İncelemeler Dergisi, S. 128, İstanbul, Ağustos 2006

YASAMAN, Hamdi ; Marka Olabilecek İşaretler, 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu 05 – 06 Mayıs 2005, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 15 (s. 135-152)

Diğer Yayınlar

GÖZLÜKAYA, Fatma; 556 Sayılı KHK Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2004

UMUR, Adem; Kullanmama Sebebiyle Açılan Marka İptal Davası Ve İspat Yükü, www.turkhukusitesi.com/makale_396.htm

UMUR, Adem; 556 Sayılı KHK' ya Göre Kullanmama Sebebiyle Markanın Hükümsüzlüğü, www.turkhukusitesi.com/makale_397.htm

ÜNAL, Mücahit; Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, www.turkhukusitesi.com/makale_392.htm

Yararlanılan İnternet Adresleri

www.kazanci.com.tr

www.rega.basbakalik.gov.tr

www.yok.gov.tr

www.turkhukusitesi.com