

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MARKA HUKUKUNDA MUTLAK RET
SEBEPLERİ

DOKTORA TEZİ

Sami Özgür Memişođlu

0810112004

Anabilim Dalı: HUKUK

Programı: ÖZEL HUKUK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hanife Öztürk Akkartal

ŞUBAT/2018

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MARKA HUKUKUNDA MUTLAK RET
SEBEPLERİ

DOKTORA TEZİ

Sami Özgür Memişođlu

0810112004

Anabilim Dalı: HUKUK

Programı: ÖZEL HUKUK

Tez Danışmanı:

Doç. Dr. Hanife Öztürk Akkartal

Diđer Jüri Üyeleri:

Prof. Dr. Merih Kemal Omađ

Prof. Dr. Atilla Altop

Prof. Dr. Ayşe Nur Berzek (M.Ü)

Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar (Y.Ü.)

ŞUBAT/2018

ÖNSÖZ

Gerek akademisyenler gerekse uygulamacılar açısından marka hukukunun esasına yönelik tartışmaların odak noktaları arasında ne tür işaretlerin, hangi şartlarla marka koruması altına alınacağı soruları yer almaktadır. Bu iki soruya verilecek cevaplar, markayı konu alan hukuki işlemlerin yanı sıra marka hakkını korumaya yönelik davaların akıbetini de doğrudan etkilemekte ve marka hakkının sınırlarının çizilmesinde belirleyici rol üstlenmektedir. Uluslararası düzenlemelerle uyumlu, hukuka uygun biçimde işleyen bir marka koruma sisteminin oluşması için söz konusu sorular işbu çalışmada mutlak ret sebepleri çerçevesinde ele alınmıştır.

Çalışmayı yapmaya yönlendiren temel etken, marka hukukunun inşa edildiği asli kolonlarından biri olan mutlak ret sebeplerinin yorumu ve uygulamasında, Türk hukuku ile farklı hukuk sistemleri arasında mukayeseye gidilerek, mehzaz düzenlemelerle ortaya çıkan uyumsuzlukları gidermeye çalışmak; olması gereken hukuk açısından yeni tartışmaların önünü açabilecek öneri ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Zira ülkemizde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun, Avrupa Birliği'nde ise 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü'nün yürürlüğe girmesinin (2015/2424 sayılı Tüzüğün kodifiye edilmesinin) ardından, hangi işaretlerin ticaret hayatında marka olabileceği, marka tescilini engelleyen mutlak ret sebeplerinin kapsamının ne olduğu ve nasıl yorumlanacağı soruları güncelliğini koruyan başlıca meseleler olmuştur.

Bu meseleleri irdeleyen tez çalışmamın planlanmasında, yürütülmesinde ve neticelendirilmesinde desteklerini esirgemeyen, engin bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım, yönlendirme ve bilgilendirmeleriyle çalışmayı bilimsel temeller ışığında şekillendiren saygıdeğer hocalarım Doç. Dr.Hanife Öztürk Akkartal'a, Prof. Dr. Merih Kemal Omağ'a ve Prof. Dr. Atilla Altop'a ve sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Şubat/2018

Sami Özgür Memişoğlu

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	İ
İÇİNDEKİLER.....	İİ
KISALTMALAR	XXIV
TABLO LİSTESİ	XXXIV
KISA ÖZET	XXXV
ABSTRACT	XXXVII
GİRİŞ	XXXIX

BİRİNCİ BÖLÜM

AYIRT EDİCİ BİR İŞARET TÜRÜ OLARAK MARKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ, İŞLEVLERİ VE MARKAYI KONU ALAN ULUSAL/ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

I. MARKA KAVRAMI	1
A. Markanın Tanımı.....	1
B. Marka Hakkının Niteliği	5
II. SİNAİ MÜLKİYET KANUNU AÇISINDAN İŞARETİN MARKA VASFINI TAŞIMA ŞARTLARI	8
A. Algılanabilir Bir Mesaj İletme: İşaret Olma	8
B. Sicilde Açık ve Kesin Bir Biçimde Temsil Edilme.....	10
1. AB Hukukundaki Gelişmeler	10
2. Türk Hukukundaki Gelişmeler	13
C. Ayırt Edici Olma	18
III. MARKANIN TİCARET HAYATINDA ÜSTLENDİĞİ İŞLEVLER	25
A. İşlev Ayırımının Gerekçesi ve Markanın Sunduğu Koruma Kapsamının Belirlenmesindeki Etkisi	25
B. Markanın Asli İşlevleri.....	27

1. Uygulandığı Ürünü Rakiplerinden Ayırt Etme İşlevi	27
2. Ürünün Kaynağını (Teşebbüs Kökenini) Gösterme İşlevi	31
C.Markanın Ekonomik Karakterli İşlevleri	36
1. Ürünün Kalitesini Garanti Etme (Kalite) İşlevi	36
2. Ürünün Reklamını Yapma ve Alıcı ile İletişim Kurma İşlevi	37
a. Reklam ve İletişim İşlevlerine Sağlanan Korumanın Kapsamı	37
b. Reklam İşlevi ile Markanın İnternet Ortamında İzinsiz Kullanımı Arasındaki İlişki	39
3. Ürüne Yapılan Yatırımı Koruma ve Artırma (Yatırım) İşlevi	45
IV.TÜRK MARKA HUKUKUNU ŞEKİLLENDİREN YASAL DÜZENLEMELER	47
A. Ulusal Marka Mevzuatının Gelişimi.....	47
1. 1871 ve 1888 tarihli Nizamnameler	47
2. 551 sayılı Markalar Kanunu	47
3. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname	48
4.6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu.....	50
B. Uluslararası Sözleşmeler	51
1. Marka Hakkının Esasını ve Korunmasını Konu Alan Sözleşmeler	51
a. Paris Sözleşmesi	51
b. TRIPS	54
2.Uluslararası Tescil Sistemi Kurulmasına Yönelik Sözleşmeler.....	56
a. Fabrika ve Ticaret Markalarının Beynelmilel Tescili Hakkında İtilafname (Madrid Anlaşması)	56
b. Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol (Madrid Protokolü)	57
3.Ulusal Tescil Otoritelerince Gerçekleştirilen Başvuru İncelemelerini Yeknesaklaştıran Sözleşmeler	59

a. Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması.....	59
b. Markaların Şekli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması.....	62
4. Başvuru Sahibinin Uyması Gereken Şekli Şartları Yeknesaklaştıran Sözleşmeler ...	63
a. Marka Kanunu Anlaşması	63
b. Markalar Hukuku Hakkında Singapur Anlaşması.....	65
5. Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Faaliyet Gösteren Uluslararası Örgütlerin Kurucu Sözleşmeleri	66
a. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatını (WIPO) Kuran Sözleşme	66
b. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluş Anlaşması	66
C. Avrupa Birliği Marka Hukuku Düzenlemeleri.....	66
1. 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Direktifi	66
2. 2015/2424 sayılı Avrupa Birliği Markası Tüzüğü	69

İKİNCİ BÖLÜM

İŞARETİN MARKA HAKKINA KONU OLMASINI VE TESCİLİNİ ENGELLEYEN MUTLAK RET SEBEPLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

I. İŞARET ÜZERİNDE MARKA HAKKININ KAZANIMINDA BENİMSENEN SİSTEMLER	72
A. Marka Hakkını İlk Kullanıma Bağlayan ve Tescil İçin Kullanım Şartını Arayan Sistem (İlk Kullanım Sistemi)	72
B. Tescil İçin İşaretin Seçilmesini veya Yaratılmasını Yeterli Gören, Kullanım Şartının Aranmadığı Sistem (Tescil Sistemi)	75
C. Türk Hukukunda Benimsenen Sistem.....	76
II. TESCİL ENGELİ OLARAK MUTLAK RET SEBEPLERİ İNCELEMESİNİN TABİ OLDUĞU İLKELER VE USULİ SÜREÇ	78
A. Mutlak Ret Sebebi Türleri.....	78
B. Mutlak Ret Sebeplerinin Hukuki Niteliği	81

C.Mutlak Ret Sebeplerine Yönelik İnceleme Esasları.....	85
1.Tescilin Kapsadığı Mal veya Hizmetlerin (Ürün) Özellikleri.....	85
2. İlgili Çevrenin İşarete Yönelik Algısı	88
a. Niteliksel ve Niceliksel Açından İlgili Çevre	88
b. Mutlak Ret Sebebi Türüne Göre İlgili Çevrenin Tespiti	92
3.İncelemeye Yön Veren Diğer Esaslar	96
a. İşaretin Bir Bütün Olarak Değerlendirmeye Alınması	96
b. İlgili Pazarın Özelliklerinin Değerlendirmeye Etkisi	97
4.Başvurunun Mutlak Ret Sebepleri Yönünden İncelendiği Usuli Süreç.....	99
D.Mutlak Ret Sebeplerine Tabi Olmasına Rağmen Tescil Edilmiş Bir Markaya Uygulanacak Yaptırım: Hükümsüzlük	103
1.Marka Hukukunda Hükümsüzlük Kavramı ve Özellikleri.....	103
2. Mutlak Ret Sebeplerine Dayanılarak Açılan Hükümsüzlük Davasının Hukuki Niteliği ve Sonuçları.....	108

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MUTLAK RET SEBEPLERİNE DAYALI İNCELEMESİNE KONU EDİLEBİLECEK İŞARET TÜRLERİ

I. MUTLAK RET İNCELEMESİNE TABİ TUTULAN GELENEKSEL/KLASİK İŞARETLER	112
A. İşaret Türleri Arasında Ayırt Edicilik Temelli Ayırım ve Geleneksel İşaretlerin Ayırımdaki Yeri	112
B.Marka Başvurusuna Konu Edilen Geleneksel/Klasik İşaret Türleri	114
1.Kelimeler	114
2.Kişi Adları.....	116
a.Kişi Adlarının Markasal Ayırt Ediciliğe Sahip Olma Şartları	116
b.Adın Marka Hukukunda Sağladığı Korumanın Kapsamı.....	118
c. Adın Yanıltıcılığa Yol Açması	124

3.Harfler, Sayılar ve Kısaltmalar.....	127
a. Münhasıran Harf veya Sayılardan Oluşan İşaretler	127
b.Harf ve/veya Sayı Kombinasyonları, Kısaltmalar	133
4.İki Boyutlu Şekil, Figür ve Resimler	136
II. MUTLAK RET İNCELEMESİNE KONU EDİLEN SIRA DIŞI İŞARETLER.....	144
A. Sıra Dışı İşaretlerin Marka Olarak Tesciline Yönelik Çeşitli Yaklaşımlar	144
1.Köken Arması Vasfındaki Her Türlü İşareti Korumaya Yönelen Yaklaşım	144
2. Tescilinin Yol Açacağı Menfaat Çatışmasına Odaklanan Görüşler.....	145
B. Sıra Dışı İşaretlerin Tescilinde ve Korunmasında Karşılaşılan Güçlükler	149
1.Tescil İçin Aranılan Ayırt Ediciliğin İspatında Karşılaşılan Güçlükler	149
2.Hak İhlallerine Karşı Korumada Karşılaşılan Güçlükler	151
C. Sıra Dışı Marka Türleri	152
1.Sloganlar.....	152
a.Sloganın Hukuki Niteliği ve Marka Korumasına Konu Edilmesi	152
b. Sloganların Marka Korumasından Yararlanma Şartları	155
i)Sloganların Tescilinde Ayırt Edicilik Açısından İncelenecek Hususlar	155
(a)Reklam İşlevinin Ayırt Ediciliğe Etkisi.....	160
(b)Yaratıcılık ve Özgünlük Unsurlarının Ayırt Edicilik Değerlendirmesinde İhtiyari Mahiyet Taşımaları	162
ii)Sloganların Kullanım Yolu İle Ayırt Edicilik Kazanması	165
c.Sloganların Tesciline İlişkin Avrupa Birliği Yargı İçtihatlarındaki Gelişmeler... 167	
i)“das Prinzip der Bequemlichkeit” Kararında Benimsenen Yaklaşım	167
ii)“Vorsprung durch Technik” Kararında Öngörülen Esaslar.....	169
d. Avrupa Birliği İçtihatlarının Değerlendirilmesi	172
2.Soyut Renkler ve Renk Kombinasyonları	179
a. Soyut Renklerin Tek Başına Marka Olarak Tescili	179

i) Soyut Renklerin Marka Oluşturacak İşaretler Arasındaki Yeri ve Tesciline Etki Eden Faktörler.....	179
(a) Soyut Rengin Tek Başına Marka Olmasına İlişkin Tartışmalar	180
(b)İşlevsellik Engelinin Tescile Etkisi	186
(c)Renklerin Tükenmesi Prensibinin Tescile Etkisi.....	188
ii) Soyut Renklerin Tescilinde Aranılan Ayırt Edicilik Vasfı.....	190
(a)Rengin Uygulandığı Emtia İle İlişkinin Ayırt Ediciliğe Etkisi	192
(b)Rengin Uygulandığı Emtia Sayısının Ayırt Ediciliğe Etkisi	193
(c) Rengin Ayırt Edici Sayılması İçin Taşınması Gereken Özellikler	194
(d) Soyut Renklerin İhlallere Karşı Korunması	196
iii) Sicilde Temsil Şartı Açısından Soyut Renkler	198
b. Renk Kombinasyonlarının Marka Olarak Tescili.....	201
i)Renk Kombinasyonları Açısından Ayırt Edicilik Vasfı	201
ii) Sicilde Temsil Şartı Açısından Renk Kombinasyonları	203
c.Soyut Renklerin Markasal Kullanım Yolu İle Ayırt Edicilik Kazanması	206
i)Rengin Kendiliğinden Markasal Ayırt Ediciliğe Sahip Olma Olasılığı	206
ii)Markasal Kullanım Yolu İle Ayırt Ediciliğinin İspatı.....	209
iii)Ayırt Ediciliğin Tespitinde Kamuoyu Yoklamalarında İzlenecek Usul	212
d. Soyut Renklerin ve Renk Kombinasyonlarının Marka Olarak Tesciline İlişkin Değerlendirmelerimiz.....	214
3.Üç Boyutlu Şekiller	219
a. Üç Boyutlu Şekillerin Marka Mevzuatında Korunması	219
b.Emtia veya Ambalaj Üzerine Uygulanan Markanın Sağladığı Korumanın Üç Boyutlu Şekle Sirayet Etmemesi	222
c.Başvuruya Konu Edilecek Üç Boyutlu Şekil Türleri.....	224
i)İsviçre Hukukundaki Ayrım	224
ii)Türk Hukukundaki Sınıflandırma	226

iii)Avrupa Birliđi ve Amerikan Hukuklarında Benimsenen Kategorizasyon.....	230
d. Başvuru Sürecinde İnceleme Esasları.....	232
i) İncelemede Öncelik Arz Eden Hususlar.....	232
ii) Üç Boyutlu Şeklin Bir Bütün Olarak Ayırt Edicilik İncelemesine Tabi Tutulması	236
iii)İlgili Çevre Algısının ve Ürün Özelliklerinin Tescile Etkisi.....	239
iv) Şeklin Pazarın Yerleşik Uygulamalarıyla İlişkisi.....	244
e.Üç Boyutlu Şekillerin Tesciline İlişkin Deđerlendirmeler ve İnceleme Modeli Önerimiz	248
i)Objektif İnceleme Safhası	249
ii) Şekilde Tek Başına Ayırt Edici Olan Baskın Unsurun Arandıđı Safha	253
iii) Sübjektif İnceleme Aşaması.....	254
4.Sesler	257
a.Tescil Edilebilecek Ses Türleri ve Seslerin Sicilde Temsil Edilmesinde Karşılaşılan Sorunlar	257
i) Melodik Seslerin Sicilde Temsil Usulü.....	262
ii) Doğal veya Melodik Olmayan Seslerin Sicilde Temsil Usulü.....	263
iii) Seslerin Sicilde Temsil Usulüne Yönelik Deđerlendirmelerimiz	265
b.Seslere Yönelik Ayırt Edicilik İncelemesinde Dikkate Alınacak Esaslar	267
5.Kokular.....	271
a.Kokunun Marka Vasfını Üstlenmesi	271
b. Kokuların Sicilde Temsil Edilmesinde Karşılaşılan Sorunlar	272
i) Avrupa Birliđi Hukukunda	272
ii) İsviçre Hukukunda	275
iii)Türk Hukukunda	276
c.Sorunların Aşılması Maksadı ile Kullanılan Çeşitli Temsil Usulleri	278

i) Başvuruda Kokunun Neye Karşılık Geldiğinin ve Nasıl Algılandığının Belirtilmesi.....	278
ii)Koku İçeriğinin Belirtilmesi.....	281
iii) Dijital (Elektronik) Koku Örneklerinin Sunulması	282
d.Kokular Açısından Ayırt Edicilik İncelemesinin Arz Ettiği Özellikler	284
i) Kokunun Ayırt Edici Vasıf Kazanma Şartları	284
ii) Kokuların Tescilinde İşlevselliğin Etkisi	288
iii) Kokular Açısından Tükenme Prensibi	289
iv) Kokunun Kullanım Yolu ile Ayırt Edicilik Kazanması	291
e.Kokuların Karıştırılma İhtimaline Karşı Korunmasında Karşılaşılan Güçlükler .	293
f.Kokuların Tescilinde Aranılan Şartlara İlişkin Değerlendirmemiz.....	294
6.Tatlar	296
a.Tatların Sicilde Temsil Sorunu	296
b.Tatların Marka Olarak Algılanma Şartları.....	298
i)Tatların Ayırt Edici İşaret Vasfını Taşımaması.....	298
ii)Tatların İşlevsel Mahiyette Olmaması.....	300
c.Tatların Tescilinde Karşılaşılan Diğer Engeller	303
i)Tatlar Açısından Tükenme Riski.....	303
ii)Tat Algısındaki Göreceliliğin Yol Açtığı Belirsizlik	303
d.Tatların Tesciline İlişkin Değerlendirmemiz.....	304
III.YENİ NESİL SIRA DIŞI İŞARETLER.....	305
A.Kavram ve Yansıttığı Özellikler	305
B.Yeni Nesil Sıra Dışı Marka Örnekleri	306
1.Dokunsal (Tactile) Markalar	306
a.Açık ve Kesin Biçimde Temsil Sorunu	306
b.Ayırt Edici Mesaj İletme Sorunu.....	308

2.Pozisyon ve Hareket Markaları	309
a.Pozisyon Markalarının Koruma Konusu ve Sicilde Temsili	309
b.Pozisyonun Ayırt Edici Mesaj İletmesi	312
c. Konuya İlişkin Avrupa Birliği Hukuku İçtihatları.....	314
3.Hareket Markaları	315
a. Hareket Markasının Sicilde Temsili	315
b. Hareket Markalarının Ayırt Ediciliği	316
c. Hareket Markalarının Sunduğu Korumanın Kapsamı	318
4.Desen Kalıbı/Modeli (Pattern) Markaları	321
5.Hologram Markaları	324
6. Ticari Formlar (Trade Dress)	325

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MARKA TESCİLİNİ ENGELLEYEN MUTLAK RET SEBEBİ TÜRLERİ

I. MARKA OLAMAYACAK İŞARETLER	327
A. İşaretin Marka Vasfını Kazanmasının Önündeki Asli Engeller.....	327
1.Ayırt Edicilik Yoksunluğu	327
a. Avrupa Birliği Hukuku Düzenlemeleri.....	327
b.Türk Hukuku Düzenlemeleri	329
c.Soyut Ayırt Edicilik Yoksunluğu	330
i)Kavram	330
ii) Avrupa Birliği Yargı Organlarının Soyut Ayırt Edicilik Yoksunluğuna Yaklaşımı	331
iii) Türk Hukukunda Soyut Ayırt Edicilik Yoksunluğu.....	333
d.Somut Ayırt Edicilik Yoksunluğu	335
i)Kavram	335

ii)Avrupa Birliđi Yargı Organlarının Somut Ayırt Edicilik Yoksunluđuna Yaklařımı	336
iii) Türk Hukukunda Somut Ayırt Edicilik Yoksunluđu	337
e.Soyut ve Somut Ayırt Edicilik Yoksunluđu Ayırımına Yönelik Eleřtiriler	338
i)Ayırt Ediciliđin Ürün Temelli İncelenmesini Savunan Yaklařım.....	338
ii)Ayırt Ediciliđi Kullanım Bađlamında Ele Alan Yaklařım	341
2.Ayırt Edicilik Yoksunluđuna İliřkin Deđerlendirmemiz	342
a.Mülga 556 Sayılı KHK Açıřından.....	342
b.Sınai Mülkiyet Kanunu Açıřından	343
3.Sicilde Açıřık ve Kesin Biçimde Temsil Edilememe	345
B. Somut Ayırt Edicilik Yoksunu İřaretler (SMK m.5/f.1/(b) Bendi) ile Serbest İřaretler (SMK m.5/f.1/(c) ve (d) Bentleri) Arasındaki İliřki	346
1. İsviçre Hukukundaki Yaklařım	346
2. Avrupa Birliđi Hukukundaki Yaklařım	348
II. TANIMLAYICI (TASVİRİ) İřARETLER.....	352
A. Tanımlayıcı Olma Kavramı ve Yasađın Koruduđu Hukuki Menfaat	352
B. Tanımlayıcı Olma ile Ayırt Edicilik Yoksunluđu Arasındaki İliřki	357
C.Tanımlayıcılıđın Türleri	361
D. Tanımlayıcılık Yasađına İliřkin İnceleme Esasları.....	368
1.Yasađın Temel Şartı Olarak İřaretin Ürün Özelliklerini İlgili Çevreye Aktarması .	368
2. İncelemenin Farklı İřaret Türlerinde Gösterdiđi Özellikler	372
a. Kelimeler	372
b. Kelime Kombinasyonları.....	375
c. Kısaltmalar, Harfler ve Sayılar	382
d. Kaliteyi, Üstünlüđu Vurgulayan veya Reklam Mahiyeti Tařıyan İřaretler.....	385
e. Şekiller ve Şekil İçeren Kombinasyonlar	386
f. Cođrafi Kaynak Belirten İřaretler	390

i)İsviçre Hukuku Açısından	390
ii) Avrupa Birliği Hukukunda	394
iii) Türk Hukuku Açısından	400
3.İncelemede Göz Ardı Edilen Olgular	409
4. Tanımlayıcı Niteliğin Tespit Edileceği Zaman Dilimi.....	412
E. Tanımlayıcı, Jenerik ve İma Edici İşaretler Arasındaki İlişki	413
1.İmalî veya Mecazi Anlam Taşıyan İbareler	413
2.Jenerik İşaretler	417
a.Kavram ve Görünüş Biçimleri	417
b.Farklı Hukuk Sistemlerinde Jenerik İşaretlerin Ele Alınışı.....	419
i)Amerikan Hukuku	419
ii) İsviçre Hukuku	422
iii)Türk Hukuku	423
iv)Avrupa Birliği Hukuku.....	426
c. Jenerik İşaretlerin Marka Korumasına Konu Edilmesi.....	427
i)Jenerik İşaretlerin Marka Vasfı Taşıyamayacağını Benimseyen Yaklaşım	427
ii) Jenerik İşaretlerin İstisnaen Marka Olabileceğini Savunan Yaklaşım	429
3. Tescilli Bir Markanın Sonradan Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi	431
a. Kavram ve Özellikleri.....	431
b. Yaygın Ad Haline Gelme Şartları	432
i) Ayırt Edicilik Vasfının Kaybolması	433
ii) Yaygın Ad Haline Gelmenin Hak Sahibinin Davranışları İle Gerçekleşmesi	435
(a)Pasif (Olumsuz) Hareketler	436
(b)Aktif (Olumlu) Hareketler	438
iii) Tescil Sonrasında Yaygın Ad Haline Gelme	441
iv) Başvuru Ertesinde Tescil Öncesinde Yaygın Ad Haline Gelme	442

v) Yaygın Ada Dönüşen İfadenin Tekrar Marka Vasfını Kazanması.....	444
vi) Yenileme Talebinde Yaygın Ad Hale Gelme İncelemesi	445
vii)Yaygın Ad Haline Gelmede İlgili Çevre Algısının ve Pazar Özelliklerinin Etkisi	446
F. Türk ve Avrupa Birliği Hukuku Sistemleri ile Amerikan Hukuku Sisteminin Tanımlayıcılık Yasağına Yaklaşımlarının Kıyaslanması.....	451
III. ÖNCEDEN TESCİLLİ VEYA BAŞVURUSU YAPILMIŞ MARKA İLE AYNI VEYA AYIRT EDİLEMeyecek Derecede Benzer İşaretler.....	457
A. Yasağın Türk ve Avrupa Birliği Marka Hukukunda Düzenleniş Biçimi.....	457
1. Türk Hukukundaki Düzenlemeler	457
2. Düzenlemelerin Avrupa Birliği Hukukundaki Karşılığı	458
B. Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat	460
C. Düzenlemeye Yönelik Geçmiş Dönemde Yapılan Tartışmalar ve Bu Tartışmaların SMK'ya Etkisi	462
1. Maddenin Sistematiğine ve Esasına Yönelik Tartışmalar.....	462
2. Muvafakatnamenin Öngörülmemesine Yönelik Eleştiriler.....	465
3. Tartışma ve Eleştirilerin Yeni Düzenlemeye Etkisi	466
D. Hükmün Karıştırılma İhtimaline Dayalı Ret Sebebi ile İlişkisi	470
E. Yasağın Uygulanma Şartları.....	475
1. Tescilde veya Başvuruda Öncelik	475
2. İşaretlerin Aynı Olması	478
a. Türk Hukukunda Ayniyet Kavramı	478
b. Avrupa Birliği Hukukunda Ayniyet Kavramı	480
c. Ayniyet İncelemesine İlişkin Değerlendirmemiz	483
3. İşaretler Arasında Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik Bulunması	486
a. Kavram.....	486
b. Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerliğe Yönelik İnceleme Esasları	489

c. Yasağın Kapsamının Belirlenmesinde Karşılaşılan Güçlükler.....	491
4. İşaretlerin Aynı veya Aynı Türdeki Mal veya Hizmetleri Kapsaması.....	496
a. Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması Usulü.....	496
b. Türdeşliğin veya Ayniyetin Tespitinde Uygulanacak Kriterler	499
i) Mal veya Hizmet Türdeşliğinin Tespiti.....	499
ii) Mal veya Hizmet Ayniyetinin Tespiti	507
iii) Perakendecilik (Malların Bir Araya Getirilmesi) Hizmetlerinde Ayniyet ve Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerliğin Tespiti.....	510
5. Muvafakatnamenin Sunulmaması	512
F. Yasağın İstisnasının (Muvafakatnamenin) Hukuki Dayanağı: Birlikte Var Olma Sözleşmesi.....	516
1. Sözleşmenin Tanımı, Unsurları ve Amacı	516
2. Farklı Hukuk Sistemlerinde Bu Sözleşme Tipinin Ortaya Çıkma Gerekçeleri	518
a. Alman Hukuku.....	518
b. İsviçre Hukuku	519
c. Türk Hukuku.....	520
3. Tescile veya Kullanıma İlişkin Kısıtlamalar	521
4. Tarafların Hakları ve Borçları	524
G. Değerlendirmemiz.....	526
1. Hükmün Uygulama Alanı Açısından	526
2. Kullanım Şartı Açısından	529
IV. TİCARET HAYATINDA HERKESİN ORTAKLAŞA KULLANDIĞI VEYA BELİRLİ BİR MESLEĞE, SANATA YA DA TİCARET KOLUNA AİDİYETİ GÖSTEREN İŞARETLER	535
A. Yasağın Amacı ve Kapsamı.....	535
B. Ortaklaşa Kullanılan İşaretlere Yönelik Yasağın Tanımlayıcılık ve Ayırt Edicilik Yoksunluğu Halleri ile İlişkisi	538
C. Yasağın Uygulanma Şartları	540

V. MALIN DOĞAL YAPISINA KARŞILIK GELEN, MALA ASLİ DEĞERİNİ VEREN VEYA TEKNİK ZORUNLULUĞUN SONUCU OLAN ŞEKİL VEYA ÖZELLİKLERDEN OLUŞAN İŞARETLER.....	543
A. Yasağın Marka Hukukundaki Yeri ve Önemi.....	543
1.Yasağın Hukuki Mahiyeti ve Genişleyen Kapsamı	543
2. Yasağın Öngörülmesindeki Amaç ve Korunmak İstenen Hukuki Menfaat.....	548
3.Emtia Şekillerinin/Özelliklerinin Korunmasına İlişkin Tasarım ve Marka Hukukundaki Yaklaşım Farklılığı	550
4. Yasağın Diğer Mutlak Ret Sebepleri ile İlişkisi.....	552
a.Yasağın İncelemede Ön Şart Mahiyeti Taşımaması.....	552
b.Yasağın Markasal Kullanım Yolu İle Aşılabilmesi	554
B. Yasağa İlişkin Ortak İnceleme Esasları	557
1. İşaretin Münhasıran Maddede Sayılan Emtia Şeklinden/Özelliğinden Oluşması ..	557
2.Yasağın Uygulanmasında Ortalama Alıcı Algısının Etkisi.....	559
C. Yasak Kapsamına Giren İşaret Türleri.....	560
1. Münhasıran Malın Doğal Yapısının Sonucu Olan Şekilden veya Özelliklerden Oluşan İşaretler.....	560
a. İşaretin Münhasıran Malın Doğal Yapısına veya Doğal Özelliğine Karşılık Gelmesi Kavramı	560
b. Doğal Yapıya Karşılık Gelme Olgusunun Tespiti.....	564
c. Yasağın Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin Önerimiz.....	565
2. Emtianın Teknik İşlevini Görmesi İçin Zorunlu Olan Şekilden veya Diğer Özelliklerinden Oluşan İşaretler.....	566
a. Markanın Münhasıran Teknik Sonuca Yönelen İşaretten Oluşması: Teknik (Faydacı) İşlevsellik Kavramı	566
b.Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat.....	568
c.Karşılaştırmalı Hukukta Teknik İşlevsellik İncelemesine Yön Veren Esaslar.....	570
i)Avrupa Birliği Hukuku.....	570

(a) Yasağın Uygulama Alanı: İşaretin Münhasıran Teknik Sonuç İçin Zorunlu Olan Unsurdan Oluşması	570
(b)Pazarda Alternatif Şekilde/Özellikte Emtiaların Mevcut Olmasının Yasağı Bertaraf Edememesi	573
ii)Amerikan Hukuku	575
iii) İsviçre Hukuku	578
d. Teknik İşlevsellik Yasağının Uygulanış Biçimleri.....	579
i) Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Benimsediği İnceleme Yöntemi.....	579
ii)Alternatif İnceleme Yöntemi.....	580
iii) Hukuk Sözcüsünün Benimsediği İnceleme Yöntemi.....	582
(a)Emtianın Asli Özelliklerinin ve İşlevsellik Bağının Tespiti.....	582
(b)İlgili Pazarda Alternatif Şekillerin Varlığının İncelenmesi.....	583
(c)Ayırt Edici Karakterin Tespiti	587
iv) İnceleme Metotlarına İlişkin Değerlendirmemiz.....	587
3.Emtiaya Asli Değerini Veren Şekilden veya Diğer Özelliklerden Oluşan İşaretler	592
a. İşaretin Emtiaya Asli Değerini Vermesi (Estetik İşlevsellik) Kavramı.....	592
b. Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat.....	594
c.Farklı Hukuk Sistemlerinde Yasağın Gelişimi	596
i)Amerikan Hukuku	596
ii)Avrupa Birliği Hukuku.....	600
iii)Benelüks Hukuku	602
d. Estetik İşlevselliğin Tespitinde İncelenen Olgular	602
i)Amerikan Hukukunda	602
ii)Avrupa Birliği Hukukunda	605
iii)Kıta Avrupası Hukukunda.....	608
(a)İsviçre Hukuku.....	608
(b)Alman Hukuku	610

e. Yasağın Öngörülmesine Yönelik Eleştiriler ve Değişiklik Önerimiz.....	612
i) Yasağa Yönelik Eleştiriler.....	612
ii) Değişiklik Önerimiz	614
VI. YANILTICI (ALDATICI) MARKALAR.....	621
A. Kavram ve Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat	621
1. Türk ve Kıta Avrupası Hukukunda Yanıltıcılık Kavramı ve Yasağın Öngörülme Gerekçesi.....	621
2. Amerikan Hukukunda Yanıltıcılık ve Benzeri Kavramlar.....	626
B. Yanıltıcılığın Tespitinde Esas Alınan Kriterler.....	630
1. Markalı Ürünlerin İlgili Çevrede Algılanış Biçimi	630
2. Başvuruda Ürün Sınıflarının İfade Ediliş Biçiminin Yanıltıcılığa Etkisi	636
3. Pazar Özellikleri ile İlgili Çevre Alışkanlıklarının Yanıltıcılık Değerlendirmesine Etkisi.....	638
C. Yanıltıcılığın Sıklıkla Karşılaşılan Türleri	639
1. Emtia veya Hizmetin Objektif Özelliklerinde Yanıltıcılık	639
2. Teşebbüsün İş İlişkilerine Yönelik Yanıltıcılık	641
3. Coğrafi Kökeni Konu Alan Yanıltıcılık	644
a. Coğrafi Yer Adının Markada Yanıltıcı Kullanılış Biçimleri.....	644
i) Avrupa Birliği Hukuku.....	644
ii) Türk Hukuku	645
iii) İsviçre Hukuku	646
iv) Değerlendirmemiz	649
b. Coğrafi Kökene Yönelik Yanıltıcılığın İstisnaları.....	652
i) İlgili Çevrede Bilinmeyen, Hayali Çağrışımlar Yaratın (Sembolik), Ürün Menşei Olamayacağı Açık Olan Yer Adları.....	653
ii) Ürün Modeli Olarak Kullanılan Coğrafi Yer Adları	656
D. Yanıltıcılık Yasağının Diğer Mutlak Ret Sebepleri İle İlişkisi.....	657

E. Yasağın Uygulanmayacağı Haller	658
1.İşaretin İnandırıcılık Vasfının Olmaması	658
2.Yanıtıcılığın Başvuru Öncesinde Kaybolması	663
3.Yanıtıcılığın İşaretin Bütününde Kaybolması.....	664
F. Yanıtıcılığın Değerlendirilme Anı ve Tescil Sonrasında Oluşması	667
1.Yanıtıcılığın Oluşma Anının Uygulanacak Yaptırma Etkisi	667
2. Markanın Kullanım Sonucu Yanıltıcı Hale Gelmesi	669
a. Kullanımla Oluşan Yanıtıcılığa İlişkin İnceleme Esasları.....	669
b. Yanıtıcılığın Ortaya Çıktığı Özel Haller	672
i) Marka Devrinin Yanıltma Riski Doğurup Doğurmayacağı Sorunu.....	672
ii) Devirle Birlikte Gerçekleştirilen Diğer Ticari İşlemlerin Yanıltma Riskine Yol Açması	678
G. Yanıltıcı Markalara İlişkin Değerlendirmemiz	681
VII.DEVLET EGEMENLİK SEMBOLLERİ, ULUSLARARASI KURULUŞ İŞARETLERİ VE DİĞER KAMUSAL İŞARETLER.....	687
A.Yasağın Korumaya Çalıştığı Hukuki Menfaat.....	687
1.Egemenlik Sembolleri Açısından.....	687
2.Uluslararası Kuruluş İşaretleri Açısından	690
B. Devlet Egemenliğini Gösteren İşaretler	690
1.Devlet Egemenlik Amblemlerini İçeren Markaların İnceleme Esasları	690
2.İncelemede Devlet Bayraklarının Arz Ettiği Özellikler	699
3.Devlet Egemenliğini Yansıtan Kontrol (Garanti) İşaretlerinin Özellikleri.....	702
C.Uluslararası Kuruluş (Örgüt) İşaretleri	703
1.Uluslararası Kuruluşların Kullandığı İşaretleri İçeren Marka Başvurularının İncelenme Esasları	703
2.Avrupa Birliği Bayrak ve Ambleminin Arz Ettiği Özellikler	706
D. Yasağa İlişkin Değerlendirmemiz.....	710

1.Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Egemenlik Sembolleri Açısından Yasağın Uygulanış Biçimi.....	710
2.İsviçre, Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Uluslararası Örgüt Sembolleri Açısından Yasağın Uygulanış Biçimi	713
E. Diğer Kamusal İşaretler.....	716
1.Yasağın Kapsamına Giren İşaret Türleri.....	716
2.Yasağın Uygulama Esasları	720
3. Yasağa İlişkin Avrupa Birliği Hukuku İçtihatları	722
VIII. DİNİ DEĞERLERİ VEYA SEMBOLLERİ İÇEREN MARKALAR	726
A.Hükmün Korumaya Çalıştığı Hukuki Menfaat.....	726
B. Hükmün Kapsamına Giren Marka Başvuruları.....	729
1.Dini Değerlere Saldırı Unsuru İçeren Markalar	729
2.Dini Sembollerin Nötr Bir Biçimde Kullanıldığı Markalar	730
C.Dini Değer veya Sembollerin Tesciline İlişkin İçtihatlarda Benimsenen Esaslar.....	735
1. İngiliz Hukuku İçtihatları	735
2. İsviçre Hukuku İçtihatları.....	736
D. Dini Semboller İçeren Markaların Tesciline İlişkin Değerlendirmemiz	739
1.Kutsal İnançlara Saldırı İçeren İbareler.....	739
2.Yüksek Dini Değere Sahip İbareler	739
3.Dolaylı Dinsel Çağrışım Yapan veya İnanç Dışı Yan Anlam Kazanmış İbareler ...	743
IX. KAMU DÜZENİNE VE GENEL AHLAKA AYKIRILIK	747
A.Yasak İle Korunmak İstenen Hukuki Menfaat	747
1.Ticaret Hayatında Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı İşaretlere Yönelmenin Gerekçesi.....	747
2. Yasağın Amacı	749
B.Marka Tescil Engeli Olarak Kamu Düzenine Aykırılık.....	752
1.Türk Marka Hukukunda Kamu Düzenine Aykırılığa İlişkin Yasağın Yorumu.....	752

2.Kamu Düzenine Aykırılığa Yönelik İnceleme Esasları	755
3.Avrupa Birliği ve Fransız Marka Hukukunda Kamu Düzenine İlişkin Yasağın Yorumu	758
a.Avrupa Birliği Yargı Organlarının Kamu Düzeni Kavramına Yaklaşımı	758
i) İşaretin Kullanımına İlişkin Ulusal Mevzuat Kısıtlamalarının Göz Ardı Edildiği Haller.....	759
ii)İşaretin Kullanımına İlişkin Ulusal Mevzuatın Dikkate Alındığı Haller	761
iii) Genel Mahkeme'nin "Couture Tech. Ltd." İçtihadının Değerlendirilmesi....	763
b.Fransız Yargısının Kamu Düzeni Kavramına Yaklaşımı	765
4.Marka Hukukunda Kamu Düzenine Aykırılığın Özel Görünüş Biçimleri.....	768
a.Suçta ve Hukuka Aykırı Fiillere Azmettiren veya Bunları Yücelten Markalar.....	768
b.İrkçılık veya Ayrımcılık İçeren Markalar.....	769
c.Kamu Düzenine Aykırılık İncelemesinde Tanınmış Kişi Adlarının Arz Ettiği Özellikler	770
C.Marka Tescil Engeli Olarak Genel Ahlaka Aykırılık.....	772
1.Genel Ahlaka Aykırılığa İlişkin Yasağın Yorumu.....	772
2. Genel Ahlaka Aykırılığa Yönelik İnceleme Esasları	775
3.Marka Hukukunda Genel Ahlaka Aykırılığın Özel Görünüş Biçimleri.....	780
a.Saldırgan veya Nahoş Etki (Poor Taste) Yaratan İşaretler	780
b.Hakaret, İncitici Müstehcenlik veya Ağır Provokasyon İçeren Markalar	783
D.Yasağın Uygulamasında Alıcı Çevrede Yaratılan Algının Tespiti	787
E.Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırılıkta Benelüks Yaklaşımı	791
F.Kamu Düzenine veya Ahlaka Aykırılığa Dayalı Ret Kararlarının İfade Özgürlüğü ile İlişkisi.....	794
G.Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırılığa İlişkin Düzenleme ve İçtihatların Değerlendirilmesi.....	799
1. Avrupa Birliği İçtihat Hukukunun Getirisi	800

2. Yasağın Amerikan Hukukunda Yarattığı Tartışmaların Etkisi	805
X.TESCİLLİ COĞRAFI İŞARETTEN OLUŞAN VEYA TESCİLLİ BİR COĞRAFI İŞARETİ İÇEREN MARKALAR	809
A.Coğrafi İşaretlerin Hukuki Niteliği ve Sağladıkları Korumanın Konusu	809
B. Coğrafi İşaretlerin Özellikleri ve İşlevleri	811
C.Coğrafi İşaretleri Konu Alan Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri	813
D.Avrupa Birliği Hukukunda Marka ve Coğrafi İşaretler Arasındaki İlişkiyi Konu Alan Düzenlemeler	816
1.Avrupa Birliği Hukukunda Mevzuat Gelişim Süreci	816
2.Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Mevzuat	817
E.Türk Hukukunda Coğrafi İşaretlerin Bir Marka Tescil Engeli Olarak Düzenleniş Biçimi	821
1.Sınai Mülkiyet Kanunu Öncesi Dönemde Bir Marka Tescil Engeli Olarak Coğrafi İşaretlerin Düzenleniş Biçimi	821
2. Sınai Mülkiyet Kanunu Sisteminde Coğrafi İşaretlerin Marka Tescil Engeli Teşkil Etmesi	824
F.Yeni Düzenlemenin Uluslararası Sözleşmeler ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uyumuna İlişkin Değerlendirmelerimiz	827
1.Avrupa Birliği Mevzuatı ve TRIPS ile Uyum Sorunu	827
2.Tescil Yasağının Uygulanacağı Ürünler	829
3.Öncelik Şartı	830
4. Düzenlemenin Lafzı	833
5.Asli/Tali Unsur Ayırımı	834

BEŞİNCİ BÖLÜM

MUTLAK RET SEBEPLERİNİN MARKASAL KULLANIM YOLU İLE AŞILMASI

I. KULLANIM YOLU İLE AYIRT EDİCİLİK KAZANMA OLGUSU	837
A. Kavram ve Uygulama Alanı	837

B. Düzenlemenin Öngörülme Amacı.....	843
II. KULLANIM YOLU İLE AYIRT EDİCİLİK ŞARTLARI.....	845
A. İşaretin Markasal Kullanıma Konu Edilmesi.....	845
1. Markasal Kullanım Kavramı ve Türleri.....	845
2. Markasal Kullanımın Gerçekleşeceği Coğrafi Alan ve Süre.....	848
B. İlgili Çevrenin İşarete Yönelik Algısının Değişmesi.....	850
1. İşaretin Marka Vasfı Kazandığı Çevrenin Tespiti.....	850
2. İşaretin Marka Vasfı ile Algılandığının Tespiti.....	854
a.Kullanımla Ayırt Ediciliğin Tespitinde Tanınmış Markalara Uygulanan Kriterlerden İstifade Edilmesi.....	854
b. İşaretin Marka Vasfını Kazanması İçin İlgili Çevrede Ulaşması Gereken Benimsenme Oranı.....	856
C. İlgili Üründe İşarete Marka Vasfının Atfedilmesi.....	858
III. MARKASAL KULLANIMLA AYIRT EDİCİLİK KAZANMA OLGUSUNUN İSPATI.....	861
A. Sunulacak Delil Türleri.....	861
B. Delillerin Değerlendirilmesi.....	862
IV. İŞARETİN HANGİ TARİHTE KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİĞE KAVUŞMASI GEREKTİĞİ SORUNSALI.....	868
A. Tescil Sonucuna Ulaşma Açısından Ayırt Ediciliğin Kazanılma Anı.....	868
1. Konunun Mülga 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Düzenleniş Biçimi ve Uygulaması.....	868
2.Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi.....	871
B. Hükümsüzlük Yaptırımının Bertaraf Edilmesi Açısından Ayırt Ediciliğin Kazanılma Anı.....	878
1.Konunun Mülga 556 sayılı KHK’da Düzenleniş Biçimi ve Uygulaması.....	878
2.Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi.....	880
SONUÇ.....	885

KAYNAKÇA	936
ÖZGEÇMİŞ	992



KISALTMALAR

- 207/2009 sayılı Tüzük** : 26 Şubat 2009 tarihli, 207/2009 sayılı Topluluk Markası Hakkında Konsey Tüzüğü (Council Regulation/EC No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community Trade Mark)
- 2008/95 sayılı Direktif** : 22 Ekim 2008 tarihli, 2008/95 sayılı Üye Devletlerin Marka Hukuklarının Yakınlaştırılmasına İlişkin Direktif (2008/95/EC Directive of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks)
- 2015/2424 sayılı Tüzük** : 207/2009 sayılı Topluluk Markası Hakkında Konsey Tüzüğü'nü değiştiren 16 Aralık 2015 tarihli, 2015/2424 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (Regulation 2015/2424 Of The European Parliament And Of The Council of 16 December 2015 amending Council Regulation No 207/2009 on the Community Trade Mark)
- 2015/2436 sayılı Direktif** : 16.12.2015 tarihli, 2015/2436 sayılı Üye Devletlerin Markalara ilişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Directive 2015/2436 of The European Parliament and of The Council Of 16 December 2015 To Approximate The Laws Of The Member States Relating To Trade Marks)
- 2017/1001 sayılı Tüzük** : 14.06.2017 tarihli 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü Kodifiye Versiyonu (Regulation (Eu) 2017/1001 Of The European Parliament and of The Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark -codification-)
- 2016/02 sayılı Tebliğ** : 2016/2 Sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ

AB	: Avrupa Birliđi
ABAD	: Avrupa Birliđi Adalet Divanı
ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
AIPPI	: Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
al.	: Alinéa (fıkra)
art.	: Article (madde)
ATF	: Annuaire Tribunal Fédéral Suisse (İsviçre Federal Mahkeme Yıllığı)
AYM	: Anayasa Mahkemesi
ATM Act	: Australian Trademark Act (Avustralya Marka Kanunu)
b.	: bent
bkz.	: bakınız
Batider	: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
BCIP	: Benelux Convention on Intellectual Property (Benelüks Fikri Mülkiyet Sözleşmesi)
BGE	: Amtliche Sammlung der Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts (İsviçre Federal Mahkeme Kararları Derlemesi)
BGH	: Bundesgerichtshof (Alman Federal Mahkemesi)
BOIP	: Benelux Office for Intellectual Property (Benelux Fikri Mülkiyet Ofisi)
c.	: considérant (geređi)
C.	: Cilt
CC	: Code Civil Français (Fransız Medeni Kanunu)
CFI	: Court of First Instance (Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi)
Chap.	: Chapter (Bölüm)

CPI	: Code de la Propriété Intellectuelle (Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu)
CREPI	: Commission de Recours en Matière de Propriété Intellectuelle (İsviçre Fikri Mülkiyet İtiraz Komisyonu)
CTM	: Community Trade Mark (Topluluk Markası)
DEÜHFD	: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
DPMA	: Deutsches Patent-und Markenamt (Alman Marka Patent Enstitüsü)
dpt.	: dipnot
DTÖ	: Dünya Ticaret Örgütü
E.	: Esas
EC	: European Community (Avrupa Topluluğu)
ECJ	: European Court of Justice (Avrupa Birliği Adalet Divanı)
ed.	: Editor/Edition (Yayımcı/Yayım)
EIPR	: European Intellectual Property Law Review
EUIPO	: European Union Intellectual Property Office (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi)
EUTMIR	: European Union Trade Mark Implementing Regulation numbered 2868/95 (2868/95 sayılı Avrupa Birliği Markası Uygulama Tüzüğü)
ETMR	: European Trade Mark Reports
f.	: fıkra
Fak.	: Fakülte
Fasc.	: Fascicule (Fasikül)
fig.	: Figüratif
FMHD	: Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi
FMR	: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi

FSEK	: 5 Aralık 1951 tarihli, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
FSHD	: Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi
FSHM	: Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi (Hukuk)
GATT	: General Agreement on Tariffs and Trade (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması)
Genel Mahkeme	: Avrupa Birliği Genel Mahkemesi / Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi
GRUR	: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht internationaler Teil
GSÜHFD	: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
GÜHFD	: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
HMK	: 12 Ocak 2011 tarihli, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
IIC	: International Review of Intellectual Property and Copyright Law
INPI	: Institut National de Propriété Intellectuelle (Fransa Ulusal Fikri Mülkiyet Enstitüsü)
IP	: Intellectual Property (Fikri Mülkiyet)
IPi	: Institut Fédéral de Propriété Intellectuelle (İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü)
IPQ	: Intellectual Property Quarterly
İBD	: İstanbul Barosu Dergisi
İHAS	: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi
İHAM	: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi
İÜHFM	: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
JdT	: Journal des Tribunaux (Adli Gazete)

- K.** : Karar
- Kadük Tasarı** : Kadük Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı (Dönem 23/3, Esas no.1/681)
- KHK** : Kanun Hükmünde Kararname
- Lanham Act** : United States Trademark Law 15 U.S.C. § 1051 et seq. (5 Temmuz 1946 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Federal Markalar Kanunu)
- LCD** : Loi Contre la Concurrence Déloyale (19 Aralık 1986 tarihli İsviçre Haksız Rekabet Kanunu)
- LFM** : La loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles (26 Eylül 1890 tarihli Mülga İsviçre Ticaret ve Fabrika Markalarının Korunması Hakkında Kanun)
- LHD** : Legal Hukuk Dergisi
- LPA** : Loi Fédéral sur la Procédure Administrative (20 Aralık 1968 tarihli İsviçre Federal İdari Usul Kanunu)
- LPAP** : Loi sur la Protection des Armoiries de la Suisse et des Autres Signes Publics (5 Haziran 1931 tarihli Kamusal Armaların ve Diğer Kamusal İşaretlerin Korunmasına İlişkin İsviçre Federal Kanunu)
- LPM** : Loi Fédérale sur la Protection des Marques et des Indications de Provenance (29 Ağustos 1992 tarihli Markaların ve Menşe İşaretlerinin Korunması Hakkında İsviçre Federal Kanunu)
- LPNE** : Loi Fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (15 Aralık 1961 tarihli Birleşmiş Milletler Örgütü ve Diğer Uluslararası Örgütlerin Ad ve Amblemlerinin Korunmasına ilişkin Federal Kanun)
- m.** : madde

Madrid Anlaşması	: Fabrika ve Ticaret Markalarının Beynelmillel Tescili Hakkında İtilafname (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)
Madrid Protokolü	: Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ve İlgili Protokol (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)
MarkenG	: Markengesetz / Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (25 Ekim 1994 tarihli Alman Markaların ve Diğer Tanıtıcı İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun)
MarkenV	: Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes /Markenverordnung (30 Kasım 1994 tarihli Alman Markaların ve Diğer Tanıtıcı İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Uygulama Yönerge)
MHB	: Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
MKA	: Marka Kanunu Anlaşması
MÖHB	: İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
MÖHUK	: 27 Kasım 2007 tarihli 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
MSchG	: Markenschutzgesetz (Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben / Markaların ve Menşe İşaretlerinin Korunması Hakkında İsviçre Federal Kanunu)
MÜHFD	: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
MÜSBE	: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
mük.	: mükerrer
Mülga 556 sayılı KHK	: Mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Mülga CoğİşKHK	: Mülga 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Mülga CoğışYön	: Mülga 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükümünde Kararname'nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
Mülga En TasKHK	: Mülga 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükümünde Kararname
Mülga KHKYön	: Mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükümünde Kararname'nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
Mülga Markalar Kanunu	: 551 sayılı mülga Markalar Kanunu
N./No.	: Numara
Nairobi Anlaşması	: Olimpiyat Sembolünün Korunması Hakkında Nayrobi Anlaşması (Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol)
Nice Anlaşması	: Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması (Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks)
OHIM	: Office for Harmonisation in the Internal Market (Avrupa Toplulukları İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi / Avrupa Topluluğu Marka Ofisi)
OJ	: Official Journal (Avrupa Birliği Resmi Gazetesi)
OPM	: Ordonnance sur la Protection des Marques (23 Aralık 1992 tarihli İsviçre Marka Koruma Kararnamesi)
ör.	: örneğin
para.	: paragraf
Paris Sözleşmesi	: Sınai Mülkiyetin Himayesine İlişkin Paris İttihadı Mukavelenamesi (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)
PIBD	: Propreté Industrielle Bulletin Documentaire
pub.	: publication

RKHK	: 7 Aralık 1994 tarihli, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
R.G.	: Resmi Gazete
S.	: Sayı
s.	: sayfa
Sec.	: Section
sic!	: Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence
Singapur Anlaşması	: Markalar Hukuku Hakkında Singapur Anlaşması (Singapore Treaty on the Law of Trademarks)
SJ	: Semaine Juridique (Adli Hafta)
SMK	: 22 Aralık 2016 tarihli, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
SMKYön	: 24 Nisan 2017 tarihli, 30047 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
STC	: Standing Committee on Trademark Law
T.	: Tarih
TBB	: Türkiye Barolar Birliği
TBK	: 11 Ocak 2011 tarihli, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
TBMM	: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TC	: Türkiye Cumhuriyeti
TDK	: Türk Dil Kurumu
TF	: Tribunal Fédéral (İsviçre Federal Mahkemesi)
TFA	: Tribunal Fédéral Administratif (İsviçre Federal İdare Mahkemesi)
TFM	: Ankara Yıldırım Beyazıt Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi
TFSR	: Trademark Federal Statutes and Rules

TKHK	: 7 Kasım 2013 tarihli, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
TM	: Trade Mark (Marka)
TMEP	: United States Trademark Manual of Examining Procedure (Amerika Birleşik Devletleri Marka İnceleme Kılavuzu)
TMK	: 22 Kasım 2001 tarihli, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
TMR	: Trademark Reporter
TPE	: Türk Patent Enstitüsü
TPE Kılavuz	: Türk Patent Enstitüsü Marka İnceleme Kılavuzu
TPMK	: Türk Patent ve Marka Kurumu
TPMKK	: 6 Kasım 2003 tarihli, 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu
TRIPS	: Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
TSE	: Türk Standartları Enstitüsü
TTAB	: Trademark Trial and Appeal Board
TTK	: 13 Ocak 2011 tarihli, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
UBLM	: Uniform Benelux Law on Marks (Yeknesak Benelüks Markalar Kanunu)
UKIPO	: United Kingdom Intellectual Property Office (Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi)
UKTM Act	: United Kingdom Trade Mark Act (21 Temmuz 1994 İngiliz/Birleşik Krallık Marka Kanunu)
UKTMM	: United Kingdom Trade Marks Manual (İngiliz/Birleşik Krallık Marka Kılavuzu)
UNO	: United Nations Organisation (Birleşmiş Milletler Örgütü)

USPTO	: United States Patent and Trademark Office (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi)
USPQ	: US Patent Quarterly
v.	: versus
vs.	: ve sair
vd.	: ve devamı
Viyana Anlaşması	: Markaların Şekilli Elemanların Uluslararası Sınıflandırmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması (Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks)
Vol.	: Volume (Cilt)
Y.	: Yıl
Yargıtay HD	: Yargıtay Hukuk Dairesi
Yargıtay HGK	: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
YİDK	: Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu
WIPO	: World Intellectual Property Organization (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü)
WIPO Tavsiye Kararı	: Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union and WPO (Paris Birliği ile WIPO Genel Kurullarının Tanınmış Markaların Korunması Hakkındaki Ortak Tavsiye Kararı)
WTO	: World Trade Organisation (Dünya Ticaret Örgütü)
WTO Kuruluş Anlaşması	: Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması (Agreement Establishing the World Trade Organisation)
WTR	: World Trademark Review

TABLO LİSTESİ

Tablo 1.1. Şekil ve Kelime Kombinasyonlarında Asgari Ayırt Edicilik Eşiğine İlişkin Tablo.....	389
---	-----



Enstitüsü : Sosyal Bilimler

Anabilim Dalı : Özel Hukuk

Programı : Özel Hukuk

Tez Danışmanı : Doç. Dr. Hanife Öztürk Akkartal

Tez Türü ve Tarihi : Doktora – Ocak 2018

KISA ÖZET

MARKA HUKUKUNDA MUTLAK RET SEBEPLERİ

Sami Özgür Memişoğlu

Bu çalışmanın konusu marka hukukunda tescil engeli mahiyeti taşıyan mutlak ret sebeplerinin kapsamına, yorumuna ve uygulamasına yönelik sorunlardır. Hedef, mutlak ret sebeplerinin hukuki mahiyetinin incelenmesi ve uygulamada hangi esasların benimsenmesi gerektiğini araştırmaktır. Araştırma, mutlak ret sebeplerine yönelik olması gereken hukuk açısından önerilerde bulunmayı ve yeni tartışmalara yol açmayı amaçlamaktadır.

Çalışmada konunun uluslararası niteliği gereği, mukayeseli hukukta benimsenen yöntemlerden yararlanılmış, yabancı hukuk düzenlemeleri ve yargı kararlarına sıklıkla yer vermeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, iç hukukun eski ve yeni düzenlemeleri ile Yargıtay kararları da metne işlenmiştir. Çalışma sürecinde mutlak ret sebebine dayalı tescil engellerinin uygulanma ve yorumunda ortaya çıkan sorunlar tanımlanmış; yabancı hukuk sistemlerinde benimsenen esaslar irdelenerek, çözüme yönelik incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Çalışma, marka olabilecek işaret türlerine ve bunların sicilde temsil şartlarına, soyut ve somut ayırt edicilik kavramlarına, tanımlayıcı işaretler kapsamındaki jenerik ibareler ile coğrafi adlara, ayırt edilemeyecek derecede benzer markalara, münhasıran teknik zorunluluğun gereği olan işaretlerden oluşan markalara yönelik değerlendirme yönteminin, mülga 556 sayılı Marka KHK’da benimsenen yöntemden farklılaşması gerektiğini göstermektedir.

Çalışmada birlikte var olma (coexistence) sözleşmesinin SMK m.5/f.1/(ç) ve m.5/f.3 kapsamında yaratacağı çelişkiler gösterilmekte; egemenlik sembolleri ve uluslararası örgüt işaretleri ile dini sembolleri içeren markalara yönelik inceleme metodları önerilmekte; kamu

düzeni ve genel ahlaka aykırılık ile ticari ifade özgürlüğü arasındaki ilişki de irdelenmektedir. Ayrıca çalışma, münhasıran mala asli değeri veren unsurlardan oluşan markalar ile coğrafi işaretleri içeren markalara ilişkin düzenlemeleri konu alan eleştiriler içermekte; alternatif düzenleme önerilerini içermektedir.

Anahtar Sözcükler: Marka Tescili, Mutlak Tescil Engelleri, Mutlak Ret Sebepleri, İşaret Türleri, Soyut/Somut Ayırt Edicilik, Mala Asli Değerini Veren İşaretler, Teknik Zorunluluğun Gereği Olan İşaretler, Doğal Yapıya Karşılık Gelen İşaretler, Egemenlik Sembolleri, Yanıltıcı Markalar, Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Markalar, Dini Semboller, Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanma, Tanımlayıcı İşaretler, Birlikte Var Olma Sözleşmesi, Karıştırılma İhtimali, Hükümsüzlük, Coğrafi İşaretler.



University : Istanbul Kültür University

Institute : Institute of Social Sciences

Department : Private Law

Programme : Private Law

Supervisor : Assoc. Prf. Hanife Öztürk Akkartal

Degree Awarded and Date : PhD – January 2018

ABSTRACT

ABSOLUTE GROUNDS OF REFUSAL IN TRADEMARK LAW

Sami Özgür Memişoğlu

The subject of this study is the scope, interpretation and application of the absolute grounds of refusals which constitute main registration barriers in trademark law. The objective is to analyze the legal character of the absolute grounds of refusal and investigate which principles should be adopted in practice. The research aims to make “*de lege feranda*” proposals in terms of absolute grounds of refusal and lead to new discussions.

In accordance with the international character of the subject, the study includes methods adopted in the comparative law as well as foreign legal regulations and judicial decisions. In addition, the old and new regulations of domestic law and decisions of the Court of Cassation have been drafted. In the study, problems that arise in the implementation and interpretation of the registration barriers based on the absolute grounds of refusal are defined. Furthermore, the principles adopted in the foreign legal systems are examined and comparative solutions are analyzed.

The study makes multiple comparisons between the repealed Decree Law no.556 and the new Industrial Property Law (IPL). Depending on these comparisons, the study indicates that different evaluation methods should be adopted especially on the subjects such as trademark types and representation requirements, abstract and concrete distinctiveness, genericness and likelihood of confusion.

The study shows possible contradictions which may emanate from the coexistence agreements set forth under art.5/1/(c) and art. 5/3 of IPL. Furthermore, it proposes different methods of examination to be used during the assessment of absolute grounds of refusal with respect to signs of sovereignty, signs of the international organizations and religious symbols. The relationship between the barriers of public order/principles of morality and commercial freedom of expression is also examined in this respect. In addition, the study includes criticisms on the essential value concept and registration barrier regarding the geographical indications by suggesting alternative regulatory provisions.

Key Words: Trademark Registration, Absolute Grounds of Refusal, Registrable Sign Types, Abstract/ Concrete Distinctiveness, Essential Value Doctrine, Technical Necessities, Sovereignty Symbols, Misleading Trademarks, Accepted Morality Standards, Public Order, Religious Symbols, Acquired Distinctiveness, Trademark Use, Descriptive Signs, Coexistence Agreements, Likelihood of Confusion, Invalidity, Geographical Signs.



GİRİŞ

Ülkemiz, Gümrük Birliği ilişkileri çerçevesinde alınan Ortaklık Konseyi'nin 06.03.1995 tarihli ve 1/95 sayılı kararı gereği, marka mevzuatını 89/104 sayılı AB Direktifi ve TRIPS hükümleri ile uyumlulaştırmayı taahhüt etmiştir. Bu amaçla 24.06.1995 tarihinde 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe konmuş ve marka hakkı bu kanun hükmünde kararname kapsamında korunmuştur. Anılan KHK'nın hazırlanmasında 89/104 sayılı AB Direktifi ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü hükümleri esas alınmıştır.

Yirmi yıllık uygulama sürecinin sonlarında Türk hukukunda marka hakkının KHK ile düzenlenmesi, Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli kararlarında hukuka aykırı bulunmuştur. Bu kararlarda öncelikle marka üzerindeki hakkın Anayasa m.35 hükmü gereği mülkiyet hakkı olduğu vurgulanmış ve mülkiyet hakkının Anayasa m.91/f.1 hükmü gereği KHK ile düzenlenemeyeceği sonucuna varılmıştır. Bu gerekçe ile 556 sayılı KHK'nın bazı maddeleri iptal edilmiştir. Marka hukukunda bu iptal kararlarının yaratabileceği sorunların ve hak kayıplarının önüne geçilmesi maksadı ile yeni bir düzenlemeye gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Marka hakkının kanunla düzenlenmesi ihtiyacının yanında, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve mehzaz teşkil eden AB mevzuatında gerçekleştirilen değişikliklerle (Kodifiye edilerek 2017/1001 sayılı Tüzük halini alan 2015/2424 sayılı Tüzük ve 2015/2436 sayılı Direktif ile) uyumun artırılması da 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) yürürlüğe girmesinin diğer gerekçesini teşkil etmiştir. Bu çerçevede gerçekleştirilen revizyon, marka hakkının korunmasında daha etkin ve çağdaş bir sistemin oluşturulmasını hedeflemiştir.

Mülga 556 sayılı KHK m.6'ya benzer biçimde, SMK m.7 hükmünde de marka korumasının tescil yoluyla elde edileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla SMK sisteminin ayırt edici işaretlere yönelik özel korumasından faydalanmak ve yetkilerden istifade etmek için tescil şarttır. Tescil işlemi, hem marka teşkil eden işaretin hem de marka sahibinin tespitini sağlar. Markanın tescil sonucunda özel hükümler dahilinde korunmasını benimseyen her hukuk sisteminde başvuru aşamasında uygulanacak tescil engellerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Çalışma konumuzu oluşturan marka tescilinde mutlak ret sebepleri, SMK m.5'te kamu menfaati gözetilerek düzenlenen tescil engelleridir. SMK m.5'te oniki ayrı bentte düzenlenmiş bu tescil engellerine tabi olan işaretlerin Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) nezdinde marka siciline tescil edilmesi mümkün değildir. Mutlak ret sebepleri, kamu menfaatini gözetken karakteri ile SMK m.6'daki önceye dayalı bireysel hakları koruyan nispi ret sebeplerinden ayrılmaktadır. Ticaret hayatında kullanılan hangi işaretlerin marka olarak tescil edilebileceği sorusunun cevabını veren temel düzenlemelerden olan SMK m.5 hükmü, her dönemde doktrinel tartışmalara konu edilmiştir. Ayrıca SMK m.5 hükmü, başta marka hakkının korunması, iptali veya hükümsüzlüğü olmak üzere, pek çok farklı madde ile bağlantılı olması sebebiyle sınai mülkiyet uygulamasında güncelliğini her zaman koruyacak bir düzenlemedir. Tescil edilmek istenen veya tescilli bir işaretin bu hükme tabi olup olmadığının değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan kriterlerin açıklığa kavuşturulmasına, her bir hükmün uygulama alanının ve korumaya çalıştığı menfaatin netleştirilmesine, hangi hal ve şartlarda SMK m.5'teki mutlak ret sebeplerinin aşılmasıyla tescil sonucuna ulaşılabileceğinin belirlenmesine yönelik ihtiyaçların güncelliğini koruması tez konumuzun seçilmesinde temel gerekçeyi oluşturmaktadır.

Tezimizde Türk hukukunun içtihat birikiminden faydalanılmış, kadük Markalar Kanunu Tasarısı da dahil olmak üzere geçmiş dönem mevzuatı ile güncel mevzuat birlikte ele alınmıştır. Ayrıca başta İsviçre ve Fransa olmak üzere, kıta Avrupası kanunları ile AB marka sisteminin Tüzük ve Direktif hükümleri Türk hukukundaki düzenlemelerle mukayese edilmiştir. Buna ek olarak Amerikan ve İngiliz hukukundaki düzenlemeler de irdelenerek olması gereken hukuk açısından çıkarımlarda bulunulmaya çalışılmıştır. Marka hukukunun esasının

uluslararası düzeyde yeknesak kılınmasına yönelik çalışmalar, bu inceleme yöntemini benimsememize sebep olmuştur.

SMK m.5 hükmünü konu alan mahkeme kararları yasağın ve istisnalarının açıklanmasında büyük önem taşımaktadır. Yargıtay kararları bir yana, özellikle Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) içtihatları, mutlak ret sebeplerinin uygulama şartları ve sonuçları açısından önemli kriterler getirmektedir. AB hukukunda 2017/1001 (2015/2424) sayılı Tüzük m.7 hükmü ile yapılan değişiklikler SMK m.5'e aktarıldığından Türk hukuku açısından maddenin yorumunda ABAD'ın ilgili içtihatlarına sıklıkla değinilmiştir.

Çalışmamız beş bölümden ibarettir. İlk bölümde marka kavramına, ticaret hayatında işaretin marka vasfını taşıması için aranan şartlara, markanın işlevlerine ve marka hukukunu yönlendiren ulusal/uluslararası düzenlemelere yer verilmiştir. İkinci bölümde işaretin marka hakkına konu edilmesine ilişkin farklı hukuk düzenlerindeki yaklaşımlar irdelenmiş; bunlar arasında tescil sisteminin arz ettiği özellikler yansıtılmıştır. Aynı bölümde bir tescil engeli olarak mutlak ret sebeplerinin temel özellikleri de değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümün konusunu ise marka tesciline -dolayısıyla mutlak ret sebeplerine- konu olacak işaret türleri oluşturmaktadır. Dördüncü bölümde her bir mutlak ret sebebinin uygulama şartları incelenmiş; beşinci bölümde hangi mutlak ret sebeplerinin markasal kullanım yolu ile aşılabileceği açıklanmıştır.

Birinci bölümde ana hatları ile marka korumasına konu edilecek işaretin temel unsurlar belirtilmiştir. Bu başlık altında mesaj iletme (işaret vasfı taşıma), ayırt edicilik, kesin ve net algılanabilir olma (sicilde temsil) kavramlarının üzerinde durulmuş; bunların SMK m.4, m.5/f.1/(a) ve m.5/f.1/(b) bentleri ile olan bağı açıklanmıştır. Aynı bölümde markanın korunan işlevlerinin SMK m.5'teki mutlak ret sebeplerine yansımaları değerlendirilmiştir. Çalışmamızda sıklıkla değindiğimiz ulusal mevzuatın yanında uluslararası sözleşmelerin temel esasları da bu bölümde incelenmiştir. Bölümde tescil engeli olarak mutlak ret sebeplerinin tabi olduğu "*yasal çerçeve*" çizilmeye ile bunların "*uygulama konusunu*" oluşturan marka kavramı farklı yönlerden tanıtılmaya çalışılmıştır.

İkinci bölümün giriş kısmında marka hakkının kazanımında benimsenen iki ayrı sistem ele alınmaktadır. Bu bağlamda tescil sistemi ile ilk kullanım sistemi kıyaslanmakta, sistem farklılıkları ana hatları ile açıklanmaktadır. Bu suretle

birbirinden çok farklı hukuk sistemlerinde dahi mutlak ret sebeplerine yer verilmesinin ratio legis'i netleştirilmeye; her iki sistemin Türk hukukundaki görünüş biçimleri açıklanmaya çalışılmıştır. Mutlak ret sebeplerinin etki doğurması için öncelikle marka korumasında tescil sisteminin benimsenmesinin zorunluluğu vurgulanmıştır. Aynı bölümde mutlak ret sebebi türlerinin hukuki niteliği irdelenmiş; bunlara yönelik inceleme esaslarının ortak noktalarına değinilmiştir. Bu bölümde incelemenin usulü boyutunun yanı sıra, söz konusu ret sebepleri ihlal edilerek gerçekleştirilen tescil işlemlerinin tabi olduğu hukuki yaptırım olan hükümsüzlük kavramı da açıklanmaktadır. Tezin bu başlığının hedefi, mutlak ret sebebine ilişkin “*inceleme esasları*” ile SMK m.5 hükmünün öngörülmesindeki “*hukuki mantığın*” aksettirilmesidir.

Üçüncü bölümde mutlak ret sebeplerinin konusunu oluşturan işaret çeşitleri geleneksel, sıra dışı ve yeni nesil sıra dışı başlıkları olmak üzere üç ayrı gruba ayrılmıştır. Ayrımın sebebi bu işaretlerin ayırt edicilik ve sicilde temsil şartları açısından birbirinden farklı nitelik göstermeleridir. Bu işaretlerden bir kısmı kendiliğinden (doğuştan) ayırt edici olmasına karşılık, diğer bir kısmı ayırt edicilik vasfına kendiliğinden değil; markasal kullanım yolu ile sahip olmaktadır. Ayrıca her birinin sicilde temsil usulü de kendine özgü şartlara tabidir. Bölüme yer verilmesinin gerekçesi “*tescil edilebilirliğin*” işaret türüne bağlı sınırlarının çizilmesidir.

Dördüncü bölümde, her bir mutlak ret sebebi ayrı başlıklar altında, özel uygulama koşulları açısından incelenmiştir. Bu bölümde marka hukukunun içtihatlarla şekillendiği gerçeği bir yana, tescil engelini oluşturan kavramların uygulamaya nasıl yansıdığına daha kolay anlaşılması için pek çok yargı ve tescil otoritesi kararına yer verilmiştir. Ayrıca farklı ülke hukuklarında yer alan mutlak ret sebeplerinin yorumlanmış biçiminin ortaya konması ve karşılaştırılması için mümkün olduğunca fazla sayıda yabancı içtihattan yararlanılmıştır. Bu yaklaşım ile çalışmanın teorik boyutta kalmayıp, özellikle uygulayıcılar açısından daha fazla fayda sağlanması hedeflenmiştir. Bölümde yürürlükteki hukuk kurallarının irdelenmesine ek olarak, “*olması gerek hukuk*” açısından değerlendirme ve önerilerde bulunmaya çalışılmıştır.

Beşinci bölümde bir kısım mutlak ret sebebinin markasal kullanım yolu ile nasıl bertaraf edileceği üzerinde durulmuştur. Kullanım yolu ile ayırt ediciliğin

hangi mutlak ret sebepleri ile ilgili olduđu, kullanım şartları, soyutlanma ve bağlanma kavramlarının tescil sonucuna etkisi incelenmiştir. Ayrıca ayırt edicilik kazanma olgusunun ispatında hangi delillerden yararlanılabileceđi de açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak, ayırt ediciliđin kazanılma anı ile hukuka aykırı tescil sonrasında işaretin bu vasfı kazanmasının sonuçları doktrinadaki görüşler ve yargı kararları ışığında irdelenmiştir.



BİRİNCİ BÖLÜM

AYIRT EDİCİ BİR İŞARET TÜRÜ OLARAK MARKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ, İŞLEVLERİ VE MARKAYI KONU ALAN ULUSAL/ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

I. Marka Kavramı

A. Markanın Tanımı

Sınai mülkiyet hukukunda marka, uygulandığı mal veya hizmetin (ürünün) hangi teşebbüse ait olduğunu belirterek bunların, rakip ürünlerden ayırt edilmesini sağlayan işarettir¹. Türk hukukunda “*Marka Olabilecek İşaretler*” başlıklı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m.4 hükmünde, “*Marka, bir*

¹ Doktrinde yapılan marka tanımlarından bir kısmı markanın, ticari bir tanıma aracı olduğuna odaklanmaktadır. **Hirsch, Ernst**, Ticaret Hukuku Dersleri, 2. Bası, İstanbul, 1946, s.150-151. Buna göre marka bir mal/hizmetin belirli bir teşebbüs tarafından pazara sürüldüğünü gösteren, ürün ile teşebbüs arasında bağlantı kurup, ürünün bireyselleşmesini sağlayan bir tanıma işaretidir. **Hirsch, Ernst**, Hukuki Bakımdan Fikri Say, C.I, İstanbul, 1942, s.7; **Arslanlı, Halil**, Kara Ticareti Hukuku Dersleri Umumi Hükümler, 3. Bası, İstanbul, 1960, s.79; **Omağ, Merih Kemal**, Marka Hukuku ile Rekabet Hukuku Açısından Marka ve Korunması, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.6, S.1-3, 1991, s.6; **Erem, Turgut**, Ticaret Hukuku Prensipleri, C.I, Ticari İşletme, 7. Bası, İstanbul, 1977, s.171; **Suluk, Cahit/Karasu, Rauf/Nal, Temel**, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara, 2017, s.159. Markanın köken gösterme ve ayırt etme özelliklerini ön plana çıkararak yapılan tanımlamalara göre ise marka, uygulandığı mal veya hizmetin belirli bir teşebbüse ait olduğunu gösteren ve rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayan işarettir. **Öçal, Akar**, Türk Hukukunda Markaların Himayesi, Ankara, 1967, s.5-6; **Arseven, Haydar**, Nazari ve Tatbiki Alamet-i Farika Hukuku, İstanbul, 1951, s.1; **Tekil, Fahiman**, Ticari İşletme Hukuku, 3. Bası, İstanbul, 1997, s.251; **Arkan, Sabih**, C. I, Ankara, 1997, s. 35 vd.; **Yasaman, Hamdi / Altay, Sıtkı Anlam / Ayoğlu, Tolga / Yusufoglu, Fülürya / Yüksel, Sinan**, Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, C.I, 2004, İstanbul, s.16; **Dirikkan, Hanife**, Tanınmış Markanın Korunması, Ankara, 2003, s.5; **Oytaç, Kutlu**, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku (Endüstriyel Tasarım İçerikli), İstanbul, 2002, s.9; **Dönmez, İrfan**, En Son İçtihatlarla Açıklamalı-Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul, 1987, s.19; **Meran, Necati**, Marka Hakları ve Korunması, 3. Bası, Ankara, 2014, s. 29-30; **Çağlar, Hayrettin**, Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara, 2013, s.11; **Kaya, Arslan**, Marka Hukuku, İstanbul, 2006, s.13; **Sekmen, Orhan**, Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, Ankara, 2013, s.47; **Cengiz, Dilek**, Türk Hukukunda İktibas veya İltibas Sureti ile Marka Hakkına Tecavüz, İstanbul, 1995, s.1; **Aslan, Adem**, Türk ve AB Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi, İstanbul, 2004, s.12; **Şener, Oruç Hami**, Ticari İşletme Hukuku, Ankara, 2016, s.569. Son olarak, markayı sadece sözlük anlamına bağlı kalarak, resim ya da harfle yapılan bir işaret biçiminde tanımlayan görüşler de mevcuttur. **Şanal, Osman**, Markanın Hükümsüzlüğü, Ankara, 2004, s.10.

teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareten oluşabilir.” ifadesi ile markanın hangi işaretlerden oluşabileceği (marka türleri) belirtilerek, dolaylı bir tanımlama yapılmıştır². Sınırlandırıcı mahiyet taşımayan bu hükümde marka olabilecek işaretler örneksene yolu ile sayılmıştır³.

Hükümün oldukça geniş tuttuğu bu kapsam gereği, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini “*ayırt eden*” ve sunduğu “*koruma kapsamının net olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde temsil edilebilen*” her türlü işaret, marka olarak tescil edilebilecektir⁴. Buna karşılık, 24.04.2017 tarihli, 30047

² 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile yürürlükten kalkan 24.06.1995 tarihli ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (mülga 556 sayılı KHK) m.5/f.1 hükmünde ise markanın “*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 yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri*” içerdiği belirtilmişti.

Yine mülga 556 sayılı KHK m.2/f.1(a) bendi ile 09.04.2005 tarihli, 25781 sayılı mülga Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik (mülga KHKYön) m.4 hükümlerinde markanın, garanti markalarını, ortak markaları ya da hizmet markalarını ifade ettiği belirtilmişti. Her iki hükümün başlığının “*tanımlar*” olmasına rağmen kullanılan ifadeler, tanımlama vasfından çok uzaktı. **Arkan, C.I.**, s.35; **Sekmen**, s.47.

Mülga 551 sayılı Markalar Kanunu m. 1 hükmünde markanın “*sanayide, küçük sanatlarda, tarımda imal, izhar, istihsal olunan veya ticarete satışa çıkarılan her nevi emtiayı başkalarınınkinden ayırt etmek için bu emtia ve ambalajı üzerine konan ve bu maksada elverişli bulunan işaret*” olduğu ifade edilmiştir.

Buna karşılık, 1888 tarihli Nizamname'nin m.1 hükmünde ise markanın (alameti farikanın) “*mamulat ve eşyanın imal olunduğu mahallin veya fabrikanın veyahut bunları imal edenlerin veya ticaret zımında satanların isim ve şöhret ve mevkilerini bildirmek için o şeylerin üzerine vazolunan isim ve mühür ve resim ve huruf ve erkam ve mahfaza ve saire yani temyiz ve tahsis için ittihaz kılınan her nevi işaret ve damgadan*” oluşacağı öngörülmüştü.

³ **Tekinalp, Ünal**, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, İstanbul, 2015, s.361. Bunun sebebi teşebbüslerin sınırlı sayıda ve kapsamı daraltılmış işaretlere mahrum edilerek markalı ürünlerle pazara girmesini zorlaştırmaktan kaçınmaktır. **Karan, Hakan / Kılıç, Mehmet**, Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara, 2004, s.29. TRIPS m.15/f.1 hükmünde de sınırlandırıcı olmayan bir yaklaşımla ayırt ediciliğe sahip herhangi bir işaret veya işaret kombinasyonunun marka olabileceğine işaret edilmiştir. **Cook, Trevor**, EU Intellectual Property Law, Oxford, 2010, s.228. Amerikan hukukunda Lanham Act Sec.2 § 1052 ve Sec.45 § 1127 hükümlerindeki geniş tanımlamada markanın “*mal ve hizmetlerin kökenini gösteren herhangi bir kelime, isim, sembol, araç veya bunların kombinasyonundan oluşabileceği*” öngörülmüştür.

<http://www.bitlaw.com/source/15usc/> (Erişim Tarihi: 07.02.2016)

⁴ **Arkan, Sabih**, Ticari İşletme Hukuku, 23. Bası, Ankara, 2017, s.290; **Özer, Fatma**, Sınai Mülkiyet Kanunu Neler Getirdi?, Ankara, 2017, s.34. Hüküm kapsamında mal kavramı, ticareti

sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (SMKYön) m.3/f.1/(o) bendinde marka tanımında bulunmaktan kaçınılarak, markanın bir sınai mülkiyet hakkı türü olduğu belirtilmekle yetinilmiştir. SMK m.4 hükmü ile AB hukukunda 207/2009 sayılı Topluluk Markası Hakkında Konsey Tüzüğü'nü⁵ (207/2009 sayılı Tüzüğü) değiştiren 16.12.2015 tarihli, 2015/2424

yapılabilen ve ekonomik değer taşıyan her türlü eşyaya karşılık gelmektedir. Buna karşılık hizmet, bir tarafın diğerine sunduğu ve herhangi bir eşyanın mülkiyetinin devri neticesini vermeyen, gayri maddi nitelikteki fayda veya aktivite olarak adlandırılır. **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.2, Ver.1.0, 01.02.2017, s.9-10. ABAD'ın C-442/07 sayılı, 'Radetzky' kararı gereği, bir aktivitenin hizmet olarak tanımlanabilmesi için kazanç elde etme maksadı zorunlu bir kriter olarak değerlendirilmemektedir. Hizmet vasfının kazanılması için kazanç elde etme biçiminden çok, aktivitenin bağımsız bir pazar alanına ve müşteri kitlesine sahip olup olmadığı önem taşımaktadır (para.16-18).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-442/07> (Erişim Tarihi:02.01.2016). Marka tanımının yer aldığı mülga 556 sayılı KHK m.5 hükmünde teşebbüs ifadesinin kullanılması, işletme tabiri ile karışıklığa yol açtığı ve mülga KHKYön çeşitli hükümlerinde her iki tabirin birlikte kullanıldığı gerekçeleri ile doktrinde eleştirilmiştir. Bir kısım yazar teşebbüs kavramı yerine işletme kavramının kullanılmasını savunmaktaydı. **Arkan, C.I**, s.36; **Çağlar**, s.11; **Güneş, İlhami**, Türkiye'de Marka Verilmesi Usulü, Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Ankara, 2012, s.163. Bir diğer görüş, teşebbüs ifadesinin kullanılmasını isabetli bulmakta, bu kullanımın marka sahibi olabilecek kişi çevresini genişlettiğini ve tescilin mutlaka ticari bir işletmenin varlığı şartı ile sınırlandırılmaması gerektiğini savunmaktaydı. **Tekinalp**, s.369, 386; **Kaya**, s.15; **Sekmen**, s.49; **Uzunallı, Sevilay**, Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara, 2012, s.4 vd. Öte yandan mülga 556 sayılı KHK m.23/f.1/(h) bendinde başvuru sahibinden ticaretle uğraştığını gösterir belge talep edilmiş olmasına rağmen, mülga KHKYön m.7 hükmünde gerçek veya tüzel kişilerin başvuruda bulunabileceği belirtilerek, ayrıca ticaretle iştiğal edildiğini gösterir bir belgenin ibrazı şartı getirilmemiştir. Kanaatimizce mülga 556 sayılı KHK m.5 hükmünde teşebbüs teriminin kullanılması, marka hakkı sahibi olabilecek ancak ticari işletme işletmeyen kişileri de kapsamı sebebiyle isabetli bir yaklaşım olmuştur. Çünkü TTK m.11 kapsamında tacir sıfatına sahip olmayan kişilerin de (ör. esnafların) marka tescil başvurusunda bulunması mümkündür. **Yasaman, C.I**, s.60; **Yılmaz, Lerzan**, Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul, 2008, s.35. Teşebbüs ifadesi SMK m.4 hükmünde de korunmuştur. Ayrıca başvuruya ilişkin SMK m.11, SMKYön m.4 ve m.5 hükümlerinde, başvuru sahibinden ticaretle iştiğale ilişkin herhangi bir belge sunması da artık aranmamaktadır. Bununla birlikte SMK'nın marka ile ilgili hükümlerinde (ör. hukuki işlemlere ilişkin m.148 hükmünde) işletme kavramının kullanılmasına devam edilmiştir. SMK m.4 kapsamında teşebbüs kavramının hukuki içeriğinin netleştirilmesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun m.3 hükmündeki teşebbüse karşılık gelen "*piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birim*" tanımından faydalanılabileceği düşünülmektedir. Zira, bu düzenlemedeki teşebbüs kavramı, iktisadi hayatı kontrol eden bütün süljeleri kapsayabilecek genişliktedir. Başta ticaret hukuku açısından ticari işletme işleten gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere iktisadi faaliyetle meşgul olan bilumum kamu ve özel hukuk kişileri bu kapsamda değerlendirilebilir. **Topçuoğlu, Metin**, Rekabet Hukuku Uygulamasında Teşebbüs Birlikleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.50, S.4, Ankara, 2001, s.132. Fransız Hukukunda CPİ art. L711-1 hükmünde ise teşebbüs ifadesi yerine doğrudan gerçek veya tüzel kişiler terimi kullanılmış; marka sahibi olabilmek için tacir veya esnaf olmanın bir zorunluluk teşkil etmediği belirtilmiştir. **Pollaud-Dulian, Frédéric**, La Propriété Industrielle, Paris, 2011, s.730.

⁵ L 78, 24.3.2009 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 26.2.2009 tarihli, 207/2009/EC sayılı Topluluk Markası Hakkında Konsey Tüzüğü'nün yürürlüğe girmesi ile 20.12.1993 tarihli, 40/94/EC sayılı Konsey Tüzüğü ve bu Tüzüğü değiştiren 22.12.1994 tarihli, 3288/94/EC sayılı Konsey Tüzüğü; 14.04.2003 tarihli, 807/2003/EC sayılı Konsey Tüzüğü, 18.6.2003 tarihli, 1653/2003/EC sayılı Konsey Tüzüğü; 27.10.2003 tarihli, 1992/2003/EC

sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü⁶ (2015/2424 sayılı Tüzük ve bu Tüzüğün kodifiye edilmiş hali olan 2017/1001 sayılı Tüzük) m.4 ve 2008/95 sayılı Üye Devletlerin Markalara ilişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi'nin⁷ (2008/95 sayılı Direktif) yerini alan 16.12.2015 tarihli, 2015/2436 sayılı Üye Devletlerin Markalara ilişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (2015/2436 sayılı Direktif) m.2 hükümleri arasında uyum sağlanmıştır⁸.

Marka olarak tescil edilmesi talep edilen işaretin başvuru öncesinde veya sırasında fiilen kullanılıyor olması zorunlu değildir. Yukarıdaki tanıma göre markanın üç asli unsurdan oluştuğu kabul edilmelidir. Bu unsurlar:

- Markanın mesaj iletme yeteneğine sahip bir işaret olmasına,
- Bu işaretin ‘‘grafik (çizim)’’ veya açıklığı, kesinliği sağlayan ‘‘diğer temsil yolları’’ ile ifade edilmesine,
- İşaretin ayırt ediciliğe sahip olmasına ilişkindir⁹.

Bu üç şartı yerine getiren işaretlerin marka vasfını kazanması, kural olarak, mümkündür¹⁰. Ancak bu işaretlerin tescil edilmesi ve sahiplerine SMK'da yer

sayılı Konsey Tüzüğü; 19.02.2004 tarihli, 422/2004/EC sayılı Konsey Tüzüğü; 18.12.2006 tarihli, 1891/2006/EC sayılı Konsey Tüzüğü ilga edilmiştir.

⁶ 2015/2424 sayılı tadil Tüzüğü kodifiye edilerek 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü halini almıştır.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN> (Erişim Tarihi:12.11.2017).

Her iki Tüzük'te madde numarası değişikliği yapılmadığından, çalışmamızda 2015/2424 sayılı Tadil Tüzüğüne yapılan atıflar, bu Tüzüğün kodifiye hali olan 2017/1001 sayılı Tüzüğü de karşılamaktadır. Dolayısıyla 2015/2424 sayılı Tüzüğün atıf yapılan maddeleri aynı içerik ve sistematiğe 2017/1001 sayılı Tüzük'te de yer almaktadır.

⁷ L 299, 8.11.2008 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 22.10.2008 tarihli, 2008/95/EC sayılı Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi'nin yürürlüğe girmesi ile 21.12.1988 tarihli 89/104/EEC sayılı Konsey Direktifi ve bu Direktifi değiştiren 19.12.1991 tarihli, 92/10/EEC sayılı Konsey Kararı ilga edilmiştir.

⁸ Çalışmamızda değişiklik öncesi döneme ilişkin düzenlemelerde 2008/95 sayılı Direktif ve 207/2009 sayılı Tüzük, değişiklik sonrası düzenlemelerde ise 2015/2436 sayılı Direktif ve 2015/2424 sayılı Tüzük hükümleri kullanılacaktır.

⁹ Cook, s.234; Kaya, s.15; Yılmaz, s.37; Karan/Kılıç, s.32-33. Bu üç esasa işaretin mal ve hizmetle bağlantılı olması şartını ekleyen yazarlar da bulunmaktadır. Kitchen, David, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 14th ed., London, 2005, s.12.

¹⁰ Derclaye, Estelle/ Leistner, Matthias, Intellectual Property Overlaps A European Perspective, 2011, Oxford, s.84 vd. ABAD'ın C-321/03 sayılı ‘‘Dyson’’ kararı (para.28). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-321/03> (Erişim Tarihi:01.01.2016)

alan hak ve yetkileri sunabilmesi için ayrıca SMK m.5 ve m.6 hükümlerindeki mutlak ve nispi ret engellerinin aşılması gereklidir¹¹.

B. Marka Hakkının Niteliği

Bir hakka konu edilip, paraya çevrilebilen her türlü maddi ve gayri maddi unsur, malvarlığı kavramının içerisinde değerlendirilebilir¹². Malvarlığı değeri içerisinde yer almasına rağmen gayri maddi malların, dış dünyada somut bir varlığa sahip olması, yer işgal etmesi söz konusu olmaz. Bu sebeple gayri maddi mallar, eşya hukukunun kapsamına girmez. Gayri maddi mallar arasında TMK'daki taşınır ve taşınmaz malların dışında kalan, uygulandığı veya somutlaştığı eşyalardan ayrık bir varlığa ve iktisadi öneme sahip fikri ürünler yer alır¹³. İşte bu gayri maddi malvarlığı içinde yer alıp, ticaret hayatında ürünü ayırt eden ve müşteri çevresi yaratan bir işaret olan marka, münhasıran faydalanma hakkına konu edilen iktisadi bir değerdir¹⁴. Diğer bir deyişle

¹¹ Marka koruması, teşebbüslerin tanınmışlığını ve müşteri çevresini korumayı; taklit ürünler aracılığıyla haksız zenginleşmenin önlenmesini; tüketicinin pazarda yanılgıya düşmeden makul tercihlerde bulunmasını ve kaliteli üretimi desteklemeyi hedefler. **Wong M, Mitchell**, The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection, Cornell Law Review, Vol. 83, 1998, s. 1123.

¹² **Hirsch**, Ticaret Hukuku, s.151; **Paslı, Ali**, Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri, İstanbul, 2014, s.7; **Öztan, Fırat**, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara, 2008, s.12.

¹³ **Arseven**, s.31 vd.; **Ayiter, Nuşin**, İhtira Hukuku, Ankara, 1968, s.1 vd.; **Öztrak, İlhan**, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, Ankara, 1971, s.1-2; **Erel, Şafak**, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 3. Bası, Ankara, 2009, s.25-26; **Ünal, Mücahit**, Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler, Ankara, 2007, s.22-23; **Paslı**, s.8-9; **Beşiroğlu, Akın**, Fikir Hukuku Dersleri, 4. Bası, İstanbul, 2006, s.27; **Kaya, Arslan**, Gelişmekte Olan Ülkeler Sınai Haklarla İlgili Mevzuatlarını Düzenlerken Neleri Göz Önünde Bulundurmalıdır?, Makalelerim I, İstanbul, 2012, s.433.

¹⁴ Gayri maddi mallar arasında fikir ve sanat eserleri, teknik eserler ve ayırt edici işaretler yer almaktadır. **Ayiter**, s.2; **Öztrak**, s.1; **Paslı**, s.9. Doktrinde markanın fikri bir ürün olup olmadığı tartışmalıdır. Baskın görüş markanın fikri bir ürün olmadığı yönündedir. **Arseven**, s.32 vd.; **Ünal**, s.22; **Kılıçoğlu, M. Ahmet**, Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, Ankara, 2006, s.9; **Suluk, Cahit/Orhan, Ali**, Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, C.II, İstanbul, 2005, s.18. Bu yaklaşıma göre, marka hukuku diğer sınai mülkiyetin diğer dallarından farklı olarak, doğrudan markanın yaratılmasını sağlayan yaratıcı çalışmayı korumayı hedeflemez. Bu yönü ile marka hukuku, yeni bir kelimenin veya logonun yaratılmasındaki fikri çabayı değil; markaya bağlanan müşteri çevresi ile markayı taşıyan ürünlerin tanınmışlığa kavuşması için yapılan yatırımı koruma altına alır. Bu durumda marka hem ürünün kökenini hem de uygulandığı ürünü tanıtan bir sembol haline gelir ve müşteri çevresinin bağlılığını sağlar. **Gaumont-Prat**, s.182; **Bertrand**, s.21. Bu yaklaşım marka hakkını tekel durumu ile açıklayan teoriye yaklaşmaktadır.

Aksi yöndeki yaklaşıma göre, başta eser ve buluş olmak üzere diğer gayri maddi mallarda olduğu gibi markanın ortaya çıkışında da az veya çok fikri bir çaba mevcuttur. Burada fikir, orijinallik taşıması gerekmeyen ayırt edici bir işarete dönüşmüştür. **Yünlü, Levent**, Fikri Mülkiyet Hakkı, MHB, Prof. Dr. Gülören Tekinalp'e Armağan, C.23, S.1-2, 2003, s.893; **Paslı**, s.10-11. Bu görüş, marka üzerinde hak sahibinin fikri mülkiyet hakkının bulunduğu esasını benimseyen fikri mülkiyet teorisine yakınlaşmaktadır.

marka, somut varlığı olmadığından dolayı eşya niteliği taşımayan, ayırt edilmesini sağlamak için uygulandığı mal/hizmetten ayrık ve farklı bir hukuki rejime tabi, bağımsız bir gayri maddi malvarlığı değeridir¹⁵.

Fikri mülkiyet hukuku, fikir ve sanat eserleri (telif hakları), teknik bilgiler (patent veya faydalı model üzerindeki haklar) ve ayırt edici işaretler olarak üç ayrı alt başlık altında toplanabilir. Bu ayırmada markalar üçüncü alt grupta yer alan, müşteri çevresi yaratmaya yönelik ayırt edici ve tanıtıcı bir işaret vasfı taşır. Buna karşılık Paris Sözleşmesi m.1/f.2 ile Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi m.2/f.1 hükümleri dikkate alındığında telif hakları karşısında, markanın sanayi ile ilişkili bir malvarlığı değeri olarak kabul edildiği görülmektedir.

Bu durum marka üzerindeki münhasır kullanım hakkının, şahsın manevi dünyasına ilişkin bir kişilik hakkı olarak değerlendirilmemesi yol açar¹⁶. Çünkü, markanın ilgili pazarda yerine getirdiği işlevler, hak sahibinin kişisel durumuna değil, iktisadi durumuna ilişkindir. O takdirde marka üzerindeki hak, bir malvarlığı hakkıdır. Bu sebeple gayri maddi bir mal olan marka üzerindeki hak, mutlak hak mahiyeti taşır¹⁷. Bu sebeple ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilir. Alman hukukunda MarkenG §14/1 hükmünde de marka hakkı, mutlak bir inhisari hak olarak nitelendirilmiş, marka korumasının, hak sahibine münhasır bir hak sağladığı ifade edilmiştir. Marka hakkı olumsuz nitelikteki yasaklama (üçüncü kişi saldırılarını önleme) yetkisi ile olumlu nitelikteki kullanma (hak sahibinin menfaatleri doğrultusunda istifade) yetkisini içerir.

Doktrindeki baskın görüş, marka üzerindeki münhasır kullanma hakkının, mülkiyet hakkı mahiyeti taşıyamayacağını savunmaktadır. Bu yaklaşım gereği, marka hakkı, patent veya faydalı modeldeki yaratma fiili değil; seçme, ayırma

¹⁵ **Gemalmaz, H. Burak**, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, İstanbul, 2009, s.292; **Paslı**, s.11-12; **Yasaman**, C.I, s. 175 vd.; **Kaya**, s. 35-36.

¹⁶ **Ayiter**, s.5-6; **Özel, Çağlar**, Marka Lisansı Sözleşmesi, Ankara, 2002, s.75.

¹⁷ **Arseven**, s.15; **Erel**, s.25; **Ongan, Burak**, Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu, Ankara, 2007, s.25; **Eroğlu, Sevilay**, Marka Hakkını Kurucu ve Koruyucu Olarak İnternette İşaretten Yararlanma, Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan, GSÜHFD, İstanbul, 2002, s.465; **Yusufoğlu, Fülürya**, Anonim Şirketlerde Gayri Maddi Hakların Sermaye Olarak Konulması, İstanbul, 2016, s.22 vd.; **Şener**, s.581; **Memişoğlu, S. Özgür**, Marka Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Yükümlülükleri, Legal FSHD, Y.5, S.19, 2009, s.583; **Erdil, Engin**, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2016, s.125. Yargıtay 11. HD. E.2010/7449, K.2012/7780 sayılı kararında markanın hükümsüz kılınmadıkça, herkese karşı ileri sürülebilen mutlak ve inhisari bir hak bahsettiği ifade edilmektedir. **Gökçen, Görkem**, Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, Ankara, 2017, s.21-22.

ve kullanma ile ortaya çıkan, soyut ve münhasır bir haktır¹⁸. Bu görüşe göre bir aynı hak çeşidi olan mülkiyet hakkı ve zilyetlik ancak maddi bir malvarlığı değeri (eşya) üzerinde kurulabilir¹⁹. Buna karşılık katıldığımız aksi yöndeki görüş, mülkiyet hakkının kapsamının sadece eşya hukuku ile sınırlı tutulmaması gerektiğini savunmaktadır. Bu görüş Anayasa m.35, İHAS Ek 1. Protokol m.1, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi m.17 ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı m.17 hükümlerine atıfta bulunarak, mülkiyet hakkının, sadece maddi mallara (taşınır veya taşınmazlara) hasredilemeyeceğini kabul etmektedir²⁰. AYM'nin T.27.05.2015, E.2015/33, K.2015/50 sayılı kararında da maddi ve gayri maddi malların mülkiyet hakkının konusunu oluşturabileceği belirtilmiştir. Taşınır ve taşınmazlar “*maddi mallar*” kapsamında iken, fikri ve sınai mülkiyet hakları “*gayri maddi mallar*” kapsamındadır²¹. Dolayısıyla marka hakkı, marka üzerindeki mülkiyet hakkına karşılık gelmektedir²². Bu

¹⁸ **Poroy, Reha/Yasaman, Hamdi**, Ticari İşletme Hukuku, 14. Bası, İstanbul, 2012, s.429-430; **Can, Yurtoğlu Mücella**, Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı, Ankara, 2016, s.10-11.

¹⁹ **Özdemir, Sahibe Oktay**, Fikri Nitelikteki Sınai Değerler Üzerindeki haklar ile Bunlara İlişkin Verilen Lisansın Hukuki Niteliği, Prof. Dr. Ergun Özsunay'a Armağan, İstanbul, 2004, s.575-576; **Ortan, Ali Necip**, Patent Lisansı Sözleşmesi, Ankara, 1979, s.41; **Özel**, s.77-78; **Arseven**, s.18-19; **Ayiter**, s.3-9; **Erel**, s.25-26; **Tekinalp, Ünal**, Gümrük Birliği'nin Türk Hukuku Üzerindeki Etkileri, İÜHFİM, C.LV, S.1-2, 1996, s.56; **Kaya**, s.37; **Yasaman**, C.I, s.175-176; **Öztan**, s.7-8; **Özarmağan, Müge**, Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi, İstanbul, 2008, s.10-11; **Can**, s.11. Bu haklar için kullanılan fikri mülkiyet terimi, mülkiyetin klasik anlamı dışında kullanılmaktadır. **Öztrak**, s. 1-2. Doktrindeki bir başka görüşe göre marka hakkı, aynı haklarla birlikte ve fakat onlardan bağımsız olarak hakimiyet hakları kapsamındadır. **Eren, Fikret**, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, 6. Bası, İstanbul, 1998, s. 49. Yargıtay 11. HD. T.09.03.2000, E.1999/8623, K.2000/2232 sayılı kararında markanın maddi bir varlığının bulunmadığı, eşya vasfı taşımadığı ve bu sebeple zilyetliğe konu edilemeyeceği ifade edilmiştir. **Kaya**, s.37.

²⁰ **Paslı**, s.14 vd. İngiliz hukukunda da UKTM Act § 2/f.1 hükmünde tescilli marka mülkiyet hakkı olarak tanımlanmaktadır.

²¹ **Tatar, Dilara Buket**, Mülkiyet ve Fikri Mülkiyetin Felsefi Temelleri, Ankara, 2014, s.90. AYM T.27.05.2015, E.2015/33, K.2015/50 sayılı kararında da “...*Mülkiyet hakkının konusunu, maddî ve gayrimaddî mallar oluşturmaktadır. Taşınır ve taşınmaz mallar maddî mallar kapsamında iken, fikrî ve sınai mülkiyet hakları gayrimaddî mallar kapsamında bulunmaktadır. Bir markanın sahibine sağladığı haklar ise "marka hakkı" olarak adlandırılmakta ve marka hakkı, fikrî ve sınai mülkiyet hakları kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla, itiraz konusu kuralda yer alan markanın tesciline ilişkin düzenleme, mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkıyla ilgili olduğundan...*” ifadeleri kullanılmıştır.

<http://kararlar.yeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/b11f9733-bb4e-4061-a134-90f7ad28aa21?excludeGercek=False&wordsOnly=False> (Erişim Tarihi: 09.03.2016)

²² **Damgacıoğlu, Rüştü Cenk**, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Hükümsüzlük veya İptallerinde Mahkemelerce Kanun Hükmünde Kararname Maddelerine Dayanılmasının Mülkiyet Hakkının İhlali Vasıtasıyla Anayasaya Aykırılığı, Fikri Mülkiyet Yıllığı 2014, Ankara, 2016, s.93-94.

hak, marka sahibinin gayri maddi malı (markası) üzerinde sahip olduğu yetkiler bütünüdür²³. Bu yetkiler SMK m.7 hükmünde düzenlenmiştir.

II. Sınai Mülkiyet Kanunu Açısından İşaretin Marka Vasfını Taşıma Şartları

A. Algılanabilir Bir Mesaj İletme: İşaret Olma

Türk marka hukuku düzenlemelerinde ‘işaret’ kavramının neye karşılık geldiği açıklanmamaktadır. Türk Dil Kurumu işaret kavramını insanlar arasında anlaşmayı görüşmeyi sağlayan her türlü sembol olarak tanımlamaktadır²⁴. Buna göre işaret, anlamlı bir iz, mana atfedilen şeydir. Gösterge bilimi (semiotic) açısından ise işaret, kendi dışındaki bir nesneyi, olguyu veya varlığı belirtebilen, bir başka şeyin yerini almasını sağlayacak özelliklere sahip ögedir²⁵. İşaret, bir şeyi, belirli bir içerikte veya konumda 3. kişiler nezdinde temsil eden (yansıtan, o şeye karşılık gelen) semboldür. Algılanması maksadı ile bilgi veya mesaj ileten şeylere karşılık gelen işaret kavramına ticaret hayatında kullanılan markalar da girer²⁶.

İşaretin üç unsurunun olması gerekir. Bunlardan ilki belirteç (gösterge/signifier) olup, işaretin algılanabilir formuna (ör. ‘kitap’ kelimesinin harf dizimine) karşılık gelir. İkincisi ise belirtilen (gösterilen/signified) unsuru olup, işaretin algılanabilir formunun atıfta bulunduğu anlama (ör. kitap fikrine) karşılık gelir²⁷. Gösterge bilimciler işarete üçüncü bir unsur daha eklemektedir. Buna ise yorumlanan, atıfta bulunan, kastedilen kavram (interpretant/referent) adı verilmektedir. Bu unsur, işaretin kullanım biçimine göre neticesini, izleyicide yaratılan bütünsel anlamını (ör.

²³ **Paslı**, s.18; **Paslı, Ali**, Anayasa Mahkemesinin Son Dönemdeki İptal Kararlarının Marka Hukukumuzda Etkisi: Boşluk Var mı?, Legal FSHD, C. 12, S. 46, 2016, s.495.

²⁴ http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=645 (Erişim Tarihi: 12.11.2015).

²⁵ **Pierce, Charles Sanders**, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Harvard, 1934, s.1218, (para.228).
<https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2014/08/peirce-collectedpapers.pdf> (Erişim Tarihi: 12.11.2015).

²⁶ **Ülgen, Hüseyin / Helvacı, Mehmet / Kendigelen, Abuzer / Kaya, Arslan / Ertan, Füsün Nomer**, Ticari İşletme Hukuku, 5. Bası, İstanbul, 2015, s.440-441.

²⁷ **Hasselblatt, Gordian N. / Schneider, Gregor / Heremans, Tom / vd.**, Community Trademark Regulation a Commentary, (ed. Hasselblatt, Gordian), Beck/Hart/Nomos, 2015, s.48.

somut kitap emtiasını) oluşturmaktadır. Bu üçleme marka hukukuna uygulandığında belirteç (signifier) markanın somut biçimine; gösterilen (signified) markanın semantik içeriğine ve anlamına; yorumlanan/atıfta bulunulan (referent) ise markanın uygulandığı ürüne karşılık gelmektedir²⁸.

Bu unsurlardan birinin yokluğu, ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak inceleneceği üzere, işaretin soyut veya somut ayırt edicilik yoksunu olmasına yol açar. Bu takdirde SMK m.5/f.1/(a) ve (b) bentleri gereği, işaretin teşebbüs kökenini göstermek suretiyle ürünlerin ayırt edilmesini sağlayan bir marka vasfını kazanması da imkansızlaşır.

ABAD'a göre işaret kavramı, beş duyardan herhangi biri ile algılanabilen her türlü mesajı kapsar²⁹. ABAD, bu tanımlamada mesaj iletimi olgusuna atıfta bulunmak suretiyle işarete ilişkin gösterge bilimin üçlü modelini benimsemektedir. Çünkü Divan'ın işaret tanımında da belirteç (signifier); gösterilen (signified) ve kastedilen kavram (referent) unsuruna karşılık gelen mesaj yer almaktadır. Ancak marka hukukunda işaretin ilettiği her mesaja koruma sağlanmaz. İşaret, soyut (uygulandığı üründen bağımsız) olarak ticari kökeni gösteren bir mesajı ilettiği sürece 2015/2424 sayılı Tüzük m.4 (SMK m.4) kapsamında sayılarak markasal korumaya kavuşur. Diğer bir ifade ile işaret uygulandığı ürünü, rakip ürünlerden ayırt etmelidir.

İşaret vasfını taşıyacak belirlilikte olmayan öğelerin sicile kaydı, teşebbüslerin marka hukukunun sağladığı münhasır hakları kötüye kullanarak rekabet düzeninde haksız avantajlar elde etmesine ve tescil sonucunda teşebbüsün elde edeceği tekel hakkının sınırlarının tespit edilememesine yol açar³⁰. Başvuru konusu, birbirinden farklı, çok sayıda karşılığı yansıtıyorsa

²⁸ **Beebe, Barton**, The semiotic account of the trade marks doctrine and trade marks culture, Trade Marks Law and Theory: A handbook of Contemporary Research (ed: Dinwoodie, Greame B. /Janis, Mark D.), s.44 vd. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.48; **Beebe, Barton**, The Semiotic Analysis of Trademark Law, Ucla Law Review, Vol.51, 2004, s.625.

²⁹ **Derclaye/Leistner**, s. 84-85; **Waelde, Charlotte/Brown, Abbe/Kheria, Smita/Cornwell, Jane**, Contemporary Intellectual Property, 4th ed., 2016, Oxford, s.591. ABAD'ın C-321/03 sayılı "Dyson" kararı (para.28). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-321/03> (Erişim Tarihi: 12.11.2015).

³⁰ ABAD'ın C-49/02 sayılı "Heidelberger Bauchemie" kararı (para.24). Benzer biçimde ABAD'ın C-321/03 sayılı "Dyson" (Transparent bin) kararında bu gerekçeye dayanılarak, vakumlu süpürge'nin dış yüzeyinin bir parçasını oluşturan transparan toplama haznesinin tesciline yönelik başvuru reddedilmiştir. Kararda başvuru konusunun, belirli, spesifik ve özel bir hazne şekline ilişkin olmayıp, genel ve soyut bir biçimde, birçok farklı görünüşü olabilecek

veya sadece soyut bir fikirden ibaret kalıyorsa belirliliğini kaybederek marka vasfı taşıyamaz.

B. Sicilde Açık ve Kesin Bir Biçimde Temsil Edilme

1.AB Hukukundaki Gelişmeler

Muğlak ve soyut kavramlar, düşünceler veya bir emtianın genel özellikleri, marka vasfını taşıyacak bir işarete bulunması gereken belirlilikten yoksundur. Çünkü bunlar, yeknesaklıktan uzak, çeşitlilik gösteren, birbirinden çok farklı biçimlerde temsil ve ifade edilebilecek unsurlardır³¹. Bu gerekçe ile Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan metinde 207/2009 sayılı Tüzük m.4'teki çizimle görüntülenme şartının, özellikle sıra dışı markalar açısından güncel ihtiyaçlara ve teknolojik gelişmelere karşılık veremediği ileri sürülerek tadili talep edilmiştir³². Komisyon'un 27 Mart 2013 tarihli reform önerisinin³³, bir yansıması olan 2015/2424 sayılı Tüzük m.4 hükmünde "*çizimle görüntülenme*" şartı yerine işaretin sicilde, "*kamunun ve yetkili*

transparan bir haznenin algılanabilir her biçimini kapsamından dolayı, 207/2009 sayılı Tüzük m.4 anlamında marka vasfını taşımadığı belirtilmiştir. (para. 28-38).

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ (Erişim Tarihi: 12.11.2015).

Genel Mahkeme'nin T-7/09 sayılı "*partie d'un mandrin avec trois rainures*" (spannfutter) kararında da (para.25) aynı esaslar benimsenmiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-7/09>

(Erişim Tarihi: 12.11.2015).

³¹ **Derclaye, Estelle/ Leistner, Matthias**, Intellectual Property Overlaps A European Perspective, Oxford, 2011, s.84-85; **Cohen, Jehoram Tobias/von Nispen, Constant/Huydecoper, Tony**, European Trademark Law – Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law, Alphen aan den Rijn, 2010, s.95; **Seville, Catherine**, EU Intellectual Property Law and Policy, Cheltenham, 2009, 225; **Holyoak, Jon / Torremans, Paul**, Intellectual Property Law, 6th ed., Oxford, 2010, s.427; **Naser, Mohammad Amin**, Revisiting the Philosophical Foundations of Trademarks in the US and UK, Cambridge, 2010, s.157. **Kur, Annette/Dreier, Thomas**, European Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials, Cheltenham, 2013, s.171; **Waelde/ Brown/ Kheria/ Cornwell**, s.591; **Aplin, Tanya/Davis, Jennifer**, Intellectual Property Law: Text, Cases, Material, 2nd ed. Oxford, 2013, s.328-329; **Dutfield, Graham / Suthersanen, Uma**, Global Intellectual Property Law, Cheltenham, 2008, s.145.

³² **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s. 89. Değişiklik öncesi dönemde çizimle görüntülenme şartının katı bir yoruma tabi tutulması halinde, ancak işarete ilişkin doğrudan ve tam bilgi veren temsil yönteminin kabul edileceği sonucuna ulaşılmaktaydı. Buna karşılık söz konusu şart geniş yorumlandığında işaretin dolaylı biçimde çizimle gösteriminin diğer temsil usulleri ile tamamlanması yeterli bulunacaktı. **Carvalho, Maria Miguel**, The Possibility of Color Registration Per Se, UNIO EU Law Journal, July, 2014, s.98-99.

³³ Commission Proposal for an Amended CTMR 27.3.2013 COM (2013) 161 Final Proposal Revised Language, art.4 (b), s.7.

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0161/COM_COM\(2013\)0161_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0161/COM_COM(2013)0161_EN.pdf) (Erişim Tarihi: 12.11.2015).

otoritelerin hak sahibine verilen korumanın kapsamını açık ve kesin olarak tespit etmesini sağlayacak biçimde temsil edilme'' şartı getirilmiştir³⁴.

Açık ve kesin biçimde temsil şartı, marka olacak işaretin tanımlanmasını, belirginleşmesini ve hak sahibine sunulacak yetkilerin kapsamının netleşmesini sağlamaktadır. Bu sayede, belirliliği olmayan bir işaret üzerinde tekel hakkına sahip olunmasının serbest rekabet ortamında yaratabileceği her türlü olumsuz etkinin önüne geçilecektir³⁵. Bu şart, işaretin tanımlanmasında ve algılanmasında karşılaşılabilecek her türlü öznelliğin bertaraf edilmesi amacına da hizmet eder. Bu sebeple, işareti ifadede kullanılan araçların da nesnel ve açık anlamlı olması zorunludur. Dolayısıyla, işaretin ''düşünülebilir her halinin'' veya ''bürünebileceği birden fazla görüntünün her birinin'' belirlilik ve mesaj açıklığı eksikliği sebebiyle tescile konu edilmesi mümkün değildir³⁶.

Ancak, geçmiş dönemde sıradan marka türleri açısından (kelime markaları, harf ve sayı kombinasyonundan oluşan markalar veya bunlara eklenen figüratif kombinasyon markaları vs.) tartışma yaratmayan çizimle görüntülenebilme şartı, yukarıda da ifade edildiği üzere sıra dışı markaların (özellikle koku, dokunma vs.) tescili açısından önemli bir sınırlama teşkil etmiştir³⁷.

³⁴<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=EN>
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf
(Erişim Tarihi:09.03.2016). Revizyon, işaretin çizimle görüntülenmesi şartının, artık ihtiyaçlara cevap veremediği ve sıra dışı markaların tescilinde belirsizliklere yol açtığı gerekçeleri ile marka tanımından çıkarılmasını öngörmüştür. Şüphesiz bu değişiklik, hiçbir sınırlama olmaksızın her türlü işaret temsil usulünün kabul edileceği anlamına da gelmemektedir.

³⁵ ABAD'ın C-321/03 sayılı, ''Dyson'' kararı (para.34-38); **Derclaye/Leistner**, s.85.

³⁶ EUIPO'nun R 1187/2012-4 sayılı ''Solar Kollektor'' kararında da işaretin akla gelebilecek her halinin tescilini içeren başvuru reddedilmiştir (para.18).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1187%2F2012-4
(Erişim Tarihi: 12.12.2015).

³⁷ Örneğin ABAD'ın C-273/00 sayılı ''Sieckmann'' kararında koku veya tat markaları açısından başvuruda yazılı ifadelerin, kimyasal formüllerin, ürün örneğinin sunulmasının veya bunların hepsinden bir arada faydalanılmasının dahi çizimle görüntülenme şartını karşılamadığı kabul edilmiştir (para.69-73). Genel Mahkeme'nin T-305/04 sayılı ''Eden SARM'' kararında da renk veya müzik notalarından farklı olarak, kokular açısından uluslararası yeknesaklık kazanmış, objektif ve net bir sınıflandırmanın bulunmadığına dikkat çekilmiştir (para.34). https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ (Erişim Tarihi: 12.12.2015).

Değişiklik öncesinde Tüzük m.4 anlamında görme duyusuyla algılanmayan işaretler açısından da çizimle görüntülenebilme şartının yerine getirilmesi için işaretin kural olarak, resim, yazı, şekil, çizgi veya grafik karakterler aracılığıyla tanıtılması bir zorunluluk olmuştu. ABAD'ın C-

2015/2424 sayılı Tüzük ile m.4 hükmünde yapılan değişiklik sayesinde artık, sicilde temsil açısından grafik çizimle görüntülenme yegane yol değildir. Şüphesiz bu durum, çizimle görüntülenme olanağından tümüyle vazgeçildiğini göstermez. Esasında yapılan değişiklik sayesinde temsilde açıklığı ve kesinliği sağlamak koşulu ile alternatif temsil usullerinin önü açılmıştır. Kanaatimizce ABAD'ın C-273/00 sayılı "*Sieckmann*" kararındaki açıklık, belirlilik, kendi içinde bütün oluşturma, kolay ulaşılabilme, anlaşılır, kalıcı ve nesnel olma şartları³⁸ çizimle görüntülenme dışındaki alternatif temsil usullerinde de karşılanmalıdır. Ancak bu sayede SMK m.4 hükmüne uygun biçimde, işarete sağlanan koruma kapsamının netleşmesi mümkün olur³⁹. Başta nesnellik olmak

273/00 sayılı "*Sieckmann*" içtihadı ile grafik ifadelerde de açıklık, belirlilik, kendi içinde bütün oluşturma, kolay ulaşılabilme, anlaşılır, kalıcı ve nesnel olma şartlarının yerine getirilmesi aranmıştır (para.46-55). ABAD'ın C-104/01 sayılı "*Libertel*" (para.28-29) ve C-283/01 sayılı "*Shield Mark*" (para.55) kararları da aynı yöndedir. **Jehoram/Nispen/Huydecoper**, s.112; **Aplin/Davis**, s.330-331. Bu bağlamda 2015/2424 sayılı Tüzük m.4 ile yapılan değişikliğin ilk gerekçesi, başvuru konusu işaretin çizimle temsil edilme/görüntülenme zorunluluğuna tabi tutulmasının artık zamanın gerisinde kalmış bir koşul olmasıdır. Bu gerekçe, özellikle çok farklı biçimlerde ifade edilebilen ve ilgili çevrenin farklı duyularına hitap eden sıra dışı marka tescillerinin yapay ve katı sınırlara tabi tutulmaması açısından isabetlidir. İkincisi ise çizimle görüntülenme şartının, yine sıra dışı markaların bir kısmı açısından (ör. ses) özellikle koruma kapsamının tespitine ilişkin hukuki belirsizliklere yol açmış olmasıdır. Bunların bertaraf edilmesi maksadı ile şart geniş yorumlanarak, markanın net şekilde anlaşılmasını sağlayan diğer temsil yöntemlerine (ör. elektronik ses dosyasına) başvurulmasına zaten izin verilmekteydi. Ses markalarının tescilinde, sonogram, spektrogram vb. çizimle gösterim yollarına kıyasen ses dosyalarına başvurulması daha net bir temsil yöntemi olmuştur.

<http://www.oami.europa.eu/en/office/press/pdf/051107.pdf> (Erişim Tarihi: 12.12.2015).

2015/2424 sayılı Tüzük m.4 hükmündeki bu yeni tanımlama, hukuki belirliliğin sağlanmasında tatmin edici sonuçlar veren teknolojik yöntemler (ör. hologram) aracılığıyla temsil edilecek işaretlerin tescilini kolaylaştırmaktadır. Ancak hüküm işaretin temsil usulünde her türlü sınırlamanın kaldırıldığı biçiminde de yorumlanmamalıdır. Değişikliğin amacı, tescil sisteminde kullanılacak yöntemleri esnetirken; hukuki belirliliği netleştirmektir. Esasında bu yaklaşım, AB Komisyonu'nun 1976 tarihli Memorandumu'nda yaptığı geniş marka tanımı ve hiçbir işaret kategorisinin "*ab initio*" marka korumasından mahrum bırakılmayacağı esası ile de uyumludur. 207/2009 sayılı Tüzük'ü ve 2008/95 sayılı Direktif'i etkileyen bu Memorandum'un amacı, AB nezdinde çekiciliği olan bir sistem yaratmaktır. Bu sebeple marka tanımının bir kısım üye devlet mevzuatı ile kıyaslandığında AB sisteminin daha kısıtlayıcı olmasından özellikle kaçınılmıştır. Aksine bir tutumun, Birlik sistemine yapılacak başvuru sayısının azalmasına yol açacağı düşünülmüştür. European Commission, Memorandum on the creation of an EEC Trade Mark adopted on 6 July 1976, SEC (76)2462, s.21. <http://aei.pitt.edu/5363/1/5363.pdf> (Erişim Tarihi: 12.12.2015).

³⁸ ABAD'ın C-273/00 sayılı "*Sieckmann*" ve C-321/03 sayılı "*Dyson*" (Transparent Bin) kararları; **Jehoram/von Nispen/Huydecoper**, s.100.

³⁹ ABAD'ın C-321/03 sayılı, "*Dyson*" (Transparent bin) kararında bu gerekçeye dayanılarak, vakumlu süpürge'nin dış yüzeyinin bir parçasını oluşturan transparan toplama haznesinin tesciline yönelik başvuru reddedilmiştir. Kararda başvuru konusunun belirli, spesifik ve özel bir hazne şekline ilişkin olmayıp, genel ve soyut bir biçimde, birçok farklı görünüşü olabilecek transparan bir haznenin algılanabilir her biçimini kapsamasından dolayı işaret vasfını taşımadığı belirtilmiştir. (para. 28-37).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-321/03> (Erişim Tarihi:12.11.2015).

üzere yeni temsil usulleri açısından da geçerli olan tüm bu şartlar, işaretin ayırt edicilik ve köken gösterme işlevlerini yerine getirmesi için şüpheyi yer bırakmayan bir açıklıkta ve süreklilikte algılanmasına ilişkindir. Alternatif temsil usulleri de işaretin tanınmasında ve algılanmasında her türlü subjektiviteyi (öznelliği veya keyfiliği) bertaraf etmelidir. Yapılan değişiklik, söz konusu şartların farklı ifade biçimleri ile karşılanması olanağının önünü açmaktadır.

Değişiklik, her ne kadar modern, sıra dışı markaların lehine bir yaklaşım gibi gözükse de söz konusu işaretlerin tescili, yine belirli bir usulle sicilde temsil edilmesine ve ayırt edicilik şartının karşılanmasına bağlıdır. AB hukukunda fiziki sicil kayıtlarının web tabanlı versiyonlara dönüştürülmesine öncelikle ses markalarıyla (portenin yanı sıra e-tabanlı başvuruların kabulü ile) başlanmıştır. Bu dönüşümün bir sonraki aşamada başta koku olmak üzere diğer sıra dışı markaları da kapsayacağı düşünülmektedir⁴⁰. Ayrıca marka örneklerinin muhafazasında dijital teknolojiye geçilmesi sıra dışı markaların güvenilir biçimde kaydını, dijital ortamda incelenebilmesini ve sicile online başvuruların neyin üzerinde tekel hakkı kurulduğunu net biçimde anlayabilmesini sağlayacaktır⁴¹.

2. Türk Hukukundaki Gelişmeler

Mülga 556 sayılı KHK açısından bir işaretin marka olarak tescili için ‘çizimle görüntülenme’ yegane şart olarak sayılmamıştı. Esasında mülga KHK m.5 hükmünde ‘çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen’ işaretlerin tescil koruması altına alınacağına öngörülmesi, özellikle sıra dışı markalar açısından sicilde açıklığı ve kesinliği sağlayabilen diğer temsil yöntemlerinin de önünü açan isabetli bir yaklaşım olmuştu⁴². Bu yönü ile mülga KHK’nın m.5 hükmü, çizimle görüntülenmeyi ön plana çıkaran

⁴⁰ Başvurularda ‘scent/smell dome’ adlı cihazların kullanılması ile dijital koku örneklerinin, ayrıntılı tarifnameler aracılığıyla sicile sunularak, tescili mümkün olacaktır.

⁴¹ **Trillet, Garry**, Registrability of smells, colors and sounds: How to overcome the challenges dressed by the requirements of graphical representation and distinctiveness within European Union law?, Strasbourg, 2013, s.19; **Bainbridge, David, I.**, Smell, sound, colour and shape trade marks: an unhappy flirtation?, Journal of Business Law, March, 2004, s.219 vd.

⁴² Doktrinde ‘benzer biçimde ifade edilme’ olanağının tanınması sayesinde işaretin nota veya kimyasal formül ile temsilinin önünün açıldığı; bu yollarla da çizimle görüntülenme şartının karşılanmış sayılacağı belirtilmişti. **Karasu, Rauf**, Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları, Batider, C.XXIV, S.3, 2008, s.343.

ve diğer temsil yollarına ilişkin tartışmalar yaratan Direktif'in ve Tüzük'ün tadil öncesi m.2 ve m.4 hükümlerinden bir adım öne geçmiştir. Ne var ki mülga KHK m.5 hükmünün devamında, “*baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltulabilme*” şartlarının ayrıca öngörülmesi, Türk marka tescil hukukunda çizimle görüntülenmenin yegane usul olduğu sonucuna geri döndürmekteydi⁴³. Bu durum ise başvuru sahipleri açısından tutarsızlık yaratmaktaydı. Çünkü markaların görme duyusu dışındaki diğer duyu organları ile algılanabilen mesajlardan oluşmasının önünde hiçbir engel bulunmamaktaydı⁴⁴.

Çizimle görüntülenme şartı, başvurunun yetkili merciiler tarafından değerlendirilmesinde, ilanında ve hakkın sağladığı koruma kapsamının netleşmesinde yadsınamaz kolaylıklar sağlayan bir yöntem olmuştur⁴⁵. Ancak bu yöntemin marka kavramından değil, tescil sisteminin yapısından kaynaklanan bir şart olduğu kabul edilmelidir⁴⁶. Bu yönü ile mülga 556 sayılı KHK m.5 hükmündeki çizimle görüntülenme şartının, marka kavramının ortaya çıkabilmesi için değişmez ve yegane usul olarak değerlendirilmesi isabetsizdir⁴⁷.

Esasında bu şartın öngörülmesi, farklı işaret türlerinin kamuya ifşasında geçmiş dönem teknolojilerinin yetersizliğinden kaynaklanmıştır. Çeşitli marka türlerinin ilgili pazarda yarattığı algıya dayanarak ürünü tanıyan ve rakiplerden

⁴³ Diğer bir ifade ile mülga 556 sayılı KHK m.5 hükmünde “*çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen*” ifadesine ek olarak “*baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltulabilen*” işaret şartı da eklenmişti. Doktrinde mehzaz 207/2009 sayılı Tüzük m.4 ve 2008/95 sayılı Direktif m.2 hükümlerinde de yer almayan “*baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltulabilme*” şartının mülga 556 sayılı KHK m.5 hükmünden çıkartılması gerektiği isabetli biçimde savunulmuştu. **Yılmaz**, s.138.

⁴⁴ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.48; ABAD'ın C-273/00 “Sieckmann” kararına ilişkin Hukuk Sözcüsü görüşü (para.23). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-273/00> (Erişim Tarihi:01.01.2016)

⁴⁵ **Carvalho**, s.96; **Lutz, Schmidt**, Definition of a Trade Mark by the European Trade Marks Regime—A Theoretical Exercise?, IIC, Vol.30, 1999, s.740.

⁴⁶ Markaya sağlanacak koruma kapsamı, görsel olarak temsil olunan hal ile sınırlandırılmamalıdır. Çünkü işaretin marka olabilmesi için esas olan, ayırt edicilik vasfıdır. Gerek Paris Sözleşmesi'nin gerekse TRIPS'in benimsediği esas da budur. Çizimle görüntülenme ise işaretin belirliliğinin sağlanması amacıyla kullanılan metotlardan sadece biri olup; marka vasfını kazanmada belirleyici unsur değildir. Esasında yapılan değişiklik, Amerikan hukukunda sıra dışı markaların tescilinin önünü açan “*Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., Inc.*” (514 US 159 1995) içtihadında belirtilen “*anlamli bir ifadeyi aktarma yeteneğine sahip olan her şeyin*” marka olarak tescil edilebileceği yaklaşımının AB ve Türk hukukuna bir yansıması mahiyetindedir.

⁴⁷ 2008/95 sayılı Direktif m.3 hükmünün kaleme alınışı da çizimle görüntülenmenin marka kavramının oluşmasında asli unsur teşkil ettiğine yönelik isabetsiz bir lafzi yoruma yol açmaya müsaitti.

ayırt eden nihai kitleyi alıcılar (özellikle tüketiciler) oluşturmaktadır. Alıcı bu ayrımı marka bültenlerine bakmaksızın, işaretlerin pazardaki fiili ve gerçek kullanım biçimlerine göre yapmaktadır. O halde tescil sistemi de sıra dışı veya görsel olmayan markaların incelenip, birbirleri ile kıyaslanmasına olanak verecek biçimde yeniden yapılandırılmalıdır. Ayrıca üyelere sadece görsel işaretlere marka koruması sunma yetkisi tanıyan TRIPS m.15/f.1 hükmü bir yana bırakılırsa daha sonraki tarihli uluslararası anlaşmalarda işaret türüne yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Bu noktada özellikle ülkemizin de taraf olduğu ancak henüz yürürlüğe koymadığı Markalar Hukuku Hakkında Singapur Anlaşması m.2/f.1 hükmü önem arz eder. Üye ülkede tescil edilmesine izin verilmesi şartı ile koku, tat, ses gibi sıra dışı marka türleri de bu anlaşmanın kapsamına ve korunması altına alınmıştır. Bu Anlaşma, çizimle görüntülenme şartına alternatif metotların veya tamamen farklı temsil usullerinin önünü açan ve uluslararası mevzuatın prosedürel uyumunu hedefleyen bir adım olmuştur.

Öte yandan SMK m.3/f.1/(c) bendi ve Anayasa m.90 hükümleri ile Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6 hükmündeki “*telle quelle*” (olduğu gibi) ilkesi gereği, bu Sözleşme’ye üye menşe devlette tescil edilmiş bir markanın ülkemizde başvuru konusu edilmesi halinde, tescil edilip edilmeyeceğine yönelik değerlendirmede, 4. mük. m.6 hükmü, ret sebeplerine ilişkin SMK m.5 ve m.6 hükümlerinin önüne geçmektedir⁴⁸. Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6 gereği, menşe ülkedeki tescile dayanılarak yapılacak başvuru, yine bu maddedeki ret sebepleri saklı kalmak kaydı ile kabul edilecek ve marka mevcut şekli ile “*aynı menşe ülkede olduğu gibi*” tescil edilerek korunacaktır. Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6 hükmüne dayalı olarak yapılan böyle bir başvurunun reddinde ise TPMK, Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6/B hükmündeki özel sebeplere dayanacaktır. Ancak sayılan bu özel ret sebepleri arasında açıkça “*çizimle görüntülenme zorunluluğuna aykırı olma*” hali yer almamaktadır⁴⁹. Dolayısıyla çizimle görüntülenme şartı açısından esnek bir yaklaşımı benimseyen üye

⁴⁸ **Pashı**, s.298-303.

⁴⁹ Bu hükümde sayılan haller, önceki hak sahibinin varlığı, ayırt edicilik eksikliği, kamu düzenine aykırılık ve aldatıcılığa dayanmaktadır. “*Telle quelle*” ilkesine dayalı başvurulara 4. mük. m.6/B hükmündeki tescil engelinin yanında ayrıca SMK’daki ret sebepleri uygulanmaz. **Pashı**, 313-314.

devlet teşebbüsleri; menşe ülkedeki sicilde gösterim (temsil) şartlarını karşıladığı ölçüde, ülkemizdeki marka tescil başvurularını da başarıyla tamamlayabilecekti⁵⁰. Mevzuat uyumlaştırmasına gidilmeyip, çizimle görüntülenme şartından vazgeçilmemesi, Paris Sözleşmesi'ne üye menşe devlet teşebbüsler ile ülkemizdeki teşebbüsler arasında eşitsizliğe yol açacaktı⁵¹.

Türk hukuku açısından aynı uyum ihtiyacı AB hukukuna yön veren 2015/2424 sayılı Tüzük m.4 ve 2015/2436 sayılı Direktif m.3 hükümleri açısından da ortaya çıkmıştır. Zira bu düzenlemelerde, “işaretin çizimle görüntülenmesi” şartı yerine “işaretin yetkili otoritelerin ve kamunun, marka sahibine tanınan korumanın konusunu (ve dolayısıyla kapsamını) açık ve kesin belirlemesini sağlayacak biçimde gösterilmesi” şartı öngörülmüştür.

Tüm bu gerekçelerle SMK m.4 hükmünde değişikliğe gidilerek, “çizimle görüntülenme” ve “baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilme” gibi şartlardan vazgeçilmiştir. Artık AB mevzuatı ile uyumlu olacak biçimde, SMK m.4’te işaretin “marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması” aranmaktadır⁵². Bu doğrultudaki SMK m.11 ve SMKYön m.5 hükümleri gereği, artık işaret türü ve özelliği göz ardı edilerek, marka çeşidi ne olursa olsun başvuru dilekçesi içeriğinde “markanın baskı yoluyla çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneğinin” sunulması -mülga Marka KHKYön m.7/f.3/(ç) bendinden farklı olarak- aranmamaktadır.

⁵⁰ **Trillet**, s.19-20; **Arkan**, C.I, s.42-43. “*Telle quelle*” ilkesine dayalı başvuruyla elde edilen sıra dışı marka tesciline, ülkemiz vatandaşları doğrudan yurt içinde yaptıkları başvurularda dayanamayacaktır. Ülkemiz vatandaşları ancak Paris Sözleşmesi’ne üye menşe ülkede tescil şartını yerine getirdikten sonra TPMK nezdinde “*telle quelle*” ilkesine dayanarak başvuruda bulunabilirler. **Pash**, s.305.

⁵¹ **Yılmaz**, 2. Bası, s.42.

⁵² **Çağlar, Hayrettin**, Sınai Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, Ocak 2017, s.2. Madde gerekçesinde mülga 556 sayılı KHK’deki çizimle görüntülenebilme şartı yerine yeni marka türlerinin tesciline de imkân verebilecek şekilde işaretin, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartının eklendiği belirtilmektedir. Böylelikle pek çok ülkede tescili kabil görülen ses markaları, hareket markaları gibi geleneksel olmayan marka çeşitlerinin tescili açısından zorluk yaratan çizimle görüntülenebilme şartı yerine, mehz AB düzenlemesindeki esnek yaklaşım benimsenmiştir. Bu kapsamda markanın sicilde gösteriminin erişilebilir, kalıcı, somut olması ve koruma konusunun yetkili makamlar ve halk tarafından açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde olması aranmıştır. Sınai Mülkiyet Kanunu Genel Gerekçesi s.88. <http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0699.pdf> (Erişim Tarihi: 07.11.2016)

Sıra dışı işaretler marka koruması altına alınırken, bunların tescilinde, esasında klasik markaların doğası dikkate alınarak öngörölmüş tescil şartlarına başvurulmasının, isabetli sonuçlar vermeyeceđi açıktır⁵³. Bir yandan ‘‘Sieckmann’’ içtihadında aranan kriterlerin karşılanması, diđer yandan yeni marka türlerinin tesciline olanak tanınması ihtiyaçları arasında dengenin kurulması gereklidir. Şüphesiz yeni marka türlerinin tescilinde yeni temsil metotlarının ve teknolojik araçların kullanılması mümkündür. Ancak bunların dahi kesinlik, açıklık, kolay erişilebilirlik ve anlaşılabilirlik şartlarını karşılaması gerekir.

SMKYön m.7 hükmünde de farklı marka türleri açısından açıklığın ve kesinliđin sağlanması maksadı ile başvuru formunda yer alması gereken unsurlar ve yararlanılacak usuller ayrı ayrı sayılmıştır⁵⁴. Ayrıca SMKYön m.7/f.6’da bu usullerin niteliđine uygun düştüğü ölçüde, diđer sıra dışı işaretlerin temsil ve gösteriminde de uygulanacağı belirtilmiştir⁵⁵.

⁵³ **Trillet**, s.18; **Cohen/Van Nispen/Huydecoper**, s.118.

⁵⁴ SMKYön m.7 hükmü geređi, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların veya ambalajlarının biçimi gibi görme duyusu ile algılanabilen işaretleri veya bunların kombinasyonundan oluşan işaretleri konu alan marka başvurularında marka örneđi, başvuru formu ile TPMK’ya sunulacaktır.

Ses markasını konu alan başvurularda ise bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi ve işaretin elektronik ortamda dinlemeye ve saklamaya elverişli kaydının TPMK’ya sunulması gerekir. Başvuru sahibi nota ile gösterimin mümkün olduđu hallerde bu gösterimi de başvuruyla birlikte sunabilecektir.

Üç boyutlu markaları konu alan başvurularda da bu hususun açıkça belirtilmesi, ayrıca koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde işaretin tek bir yönden veya farklı açılardan görünümünü içeren gösterimlerinin TPMK’ya sunulması gerekir. Hükme göre, bu gösterimler en fazla altı farklı açıdan görünümü içerecek ve markanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde olmalıdır.

Soyut renk markalarının da başvuru formunda açıkça belirtilmesi, başvuruda işareti oluşturan renk görselinin sunulması ve TPMK’nın geçerliliđini kabul ettiđi renk kodunun belirtilmesi gerekir. Buna karşılık, renk veya renklerin somutlaşmış, sınırları belli bir şekil, figür, resim veya kelime gibi unsurlar dâhilinde kullanılması durumunda işaret soyut renk markası olarak değerlendirilmeyecektir.

Son olarak, hareket markalarını konu alan başvurularda da bu husus formda açıkça belirtilecek ve işareti oluşturan hareketi tasvir eden görüntü veya hareketsiz ya da hareketli görüntü dizisi TPMK’ya sunulacaktır. Gösterimler, markanın bütünlüğünü bozmayacak nitelikte olmalıdır.

⁵⁵ Diđer sıra dışı işaret türlerini konu alan başvurularda da özellikle görüntüler, şekiller, çizgiler veya karakterler yoluyla görsel olarak temsilde, elektronik kayıt, yazılı açıklama veya uygun görölen başka bir gösterim usulünden faydalanılabilir. Buradaki gösterim ifadesinin, geniş yorumlanarak, görsellik dışındaki diđer duyu organlarına ve algılara hitap eden temsil usullerini de kapsadıđı düşünölmektedir. SMKYön m.7/f.7-8 hükümleri geređi, başvuru sahibi, bu maddede zorunlu tutulanlar yanında işaretin gösterimine ilişkin yazılı açıklama da sunabilir. Ayrıca TPMK, sunulan gösterimin yeterince açık, kesin ve anlaşılır olmadığına kanaat getirirse veya gerekli görürse başvuru konusu işarete ilişkin her türlü bilgi, belge ve açıklama talep edebilir.

Temsil şartının karşılanmasında daha esnek standartların ve farklı temsil usullerinin önünü açan SMKYön m.7/f.6 hükmü tescil sürecine yeni bir boyut kazandıracaktır. Bu sayede tescili istenen işaretin yazılı tanımlamasına (tarifnamesine) ek olarak, sıra dışı işaretlerin elektronik ortamda temsili ve TPMK tarafından muhafaza edilmesi mümkün olabilir⁵⁶. Bu hüküm ile Türk hukukunda da etkisini gösteren ABAD'ın temsile ilişkin "*Sieckmann*" içtihadında öngördüğü "*açıklık, tamlık, kolay erişilebilirlik, anlaşılabilirlik, kalıcılık ve nesnellik*" esaslarına dayalı yaklaşımının yol gösterici olacağı açıktır.

C. Ayırt Edici Olma

Markanın temel işlevi olan ayırt edicilik, işaretin (ve dolayısıyla uygulandığı ürünlerin) diğerlerinden farklı algılanması anlamına gelir⁵⁷. Bu ayırım başta tüketiciler olmak üzere tüm katılanlar lehine bozulmamış rekabet ortamının sağlanmasına da hizmet eder⁵⁸. Marka uygulandığı ürünlere (bunların niteliklerine, tanımına, işlevine, cinsine) yabancılaştığı ve rakiplerin bu ürünleri tanıtırken kullandığı işaretlerden farklılaştığı ölçüde ayırt edicilik kazanır⁵⁹. Bu sayede de hukuken korunması gereken gayri maddi bir malvarlığı değeri haline gelir⁶⁰. Markanın benzer mal/hizmet alanlarında gerçekleştirilecek tecavüzlere

⁵⁶ **Trillet**, s.18; **Vaver, David**, Recent Trends in European Trademark Law: Of Shape, Senses and Sensation, TMR Vol.95, 2005, s.912.

⁵⁷ **Killias, Pierre-Alain**, L'application de la Législation Cartellaire au Droit des Marques, Fribourg, 1998, s.71; **Kaya**, s.32; **Doğan, Beşir Fatih**, Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği, FMR, Y.2005, C.5, S.4, s.40.

⁵⁸ **Paslı**, s.20.

⁵⁹ **Yılmaz**, s.45; **Yasaman, C.I.**, s.61; **Kaya**, s.16; **Tekinalp**, s.366-367; **Paslı**, s.232-233. İşarete sağlanan hukuksal koruma, işaretin ayırt edici gücüne paralel olarak artar. **Öztek, Selçuk**, İlaç Markaları Arasında İltibas ve Türk Markalar Hukukunun Çözümlememiş Bazı Genel Sorunları, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.6, S.1-3, 1991, s.16. Ayırt edicilik öncelikle markanın uygulanacağı ürünün doğasından özgün ve farklı oluşuyla tespit edilir. Ayırt edicilik işaretin doğasından kaynaklanabileceği gibi ticaret hayatında kullanılması (ikincil bir anlam kazanılması) yolu ile de elde edilebilir. **Oytaç**, Karşılaştırmalı, s.21. Bu noktada teşebbüsler açısından marka seçimi görüldüğünden daha güç bir meseledir. Pek çok defa hukuki prensipler ile pazarlama stratejileri arasında seçim yapma zorunluluğu doğmaktadır. Markanın çağrıştırmada doğrudanlığı ne kadar artarsa tüketicinin aklında kalması o derece kolaylaşacak; ancak buna karşılık hukuki açıdan geçerliliği ve koruma gücü gölgelenecektir. Tamamen fantezi veya uydurma bir işaretin seçilmesi halinde ise bir yandan hukuki korumadan faydalanabilme olanağı artacak; öte yandan, ilgili çevrenin bu işareti ürüne bağitlaması için gerekli olan lansman ve promosyon masrafları ağırlaşacaktır. Çünkü marka, bir yönüyle de güçlü bir reklam aracıdır. Hukuki sınırlamaların yanı sıra seçimi güçleştiren bir diğer nokta, ilgili çevrenin söz konusu işareti benimsememe riskidir. **Gaumont-Part, Hélène**, Droit de la Propriete Intellectuelle, 3ème ed., Paris, 2013, s.182.

⁶⁰ **Dirikkan**, s.11-12.

karşı da korunması, ayırt edicilik işlevinin sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacını taşır⁶¹. Ayırt edici güç, alıcı çevrenin, önceki tecrübeleri ile beğendiği markalı ürünleri karıştırma ihtimali yaşamaksızın, tekrar bulabilmesini sağladığından; hitap edilen alıcı kitlesinin algısına göre belirlenmektedir⁶².

Doktrinde, ayırt ediciliğe ilişkin ikili bir ayırım yapılmaktadır. Bu ayırma göre, bir kısım işaret, ayırt edicilik özelliğine kendiliğinden sahip olup, hiçbir ürün ile doğrudan ilişkilendirilmemekte, uygulandığı ürünü tanıtmak amacıyla kullanılmamaktadır⁶³. Buna karşılık diğer bir kısım işaret, doğaları gereği bu özellikten yoksundur. Markanın ayırt edicilik gücü azaldıkça hak sahibine sağladığı hukuki koruma da aynı oranda azalır⁶⁴.

Amerikan hukukunda ‘‘*Abercrombie & Fitch v. Hunting World, Inc.*’’ içtihadında⁶⁵ ayırt ediciliğe bağlı olarak yapılan sınıflandırma, hangi özellikteki

⁶¹ **Öztek, Selçuk**, Türk Marka Hukukunda Benzer Mal ve Hizmet Kavramı, Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul, 2008, s.278.

⁶² **Güneş, İlhami**, Yanlış veya Yanıltıcı Sloganların Marka Olarak Kullanımı, Reklamlarda Yer Alması ve Tescilleri, Ankara Barosu FMR, C.8, S.2008/4, s.81; **Pollaud-Dulian**, s.729; **Çiçekçi, Çiğdem**, Markaya Özgü Kullanım Kavramı ve Markaya Tecavüz Fiilleri, DEÜ Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2007, s.9-10; **Yılmaz**, s.46. Markanın kullanım amacı da dikkate alınarak; ilgili alıcı çevresinin önemli bir bölümünde ayırt edici işaret olarak algılanması gereklidir. **Dirikkan**, s.31-32. Yargıtay 11. HD. T.13.01.2005, E.2005/3308, K.2006/6634 sayılı kararında, bisküvi emtiasında ‘‘kaymaklım’’ ifadesinin tesciline ilişkin yapılan değerlendirmede, bu ifadenin halk arasında yaygın bir biçimde kremalı bisküviye karşılık olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Kararda ortalama tüketicinin bir cins veya çeşit belirtmek amacı ile kullandığı bu ifadeye iyelik eki getirilerek ayırt edicilik kazandırılması mümkün görülmemiştir. **Yılmaz**, s.150; **Aytemiz, Özünel Ayşe**, Marka Hukukunda Kullanım Sonucunda Ayırt Edicilik Kazanılması ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi, Ankara, 2010, s.19.

⁶³ Bu bağlamda özgün, anlamsız veya icat edilmiş işaretlerin ayırt ediciliği ve sunduğu koruma çok daha yüksek olmakla birlikte, marka olarak tescil için işaretin mutlaka bu vasfı taşıması zorunlu değildir. **Oytaç**, Karşılaştırmalı, s.66 vd.; **Eroğlu, Sevilay**, Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili, DEÜHFD, C.5, S.1, 2003, s.131-132. Yargıtay 11. HD. 15.01.2004, E.2003/6068, K.2004/229 sayılı ‘‘Bizim Toptancı’’ kararında da bu esas benimsenmiştir. **Karan/Kılıç**, s.59-60. Zira marka hakkı yaratmaya değil; tahsise dayalıdır. **Yasaman, Hamdi**, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, İstanbul, 2005, s.33.

⁶⁴ **Memiş, Tekin**, Örneklerle Zayıf Marka Kavramı, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, 2012, Ankara, 2013, s.387; **Öztek, Selçuk**, İlaç Markaları, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S.4, 2004, s.67-68; **Arkan, C.I**, s.100; **Keser, Yıldırım**, Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazandırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, MÜSBE, 2014, s.38; **Öztek**, İltibas, s.16. Tescil açısından ayırt ediciliğin düşük seviyede olması dahi mümkündür. Bu takdirde hak sahiplerine sunulan koruma da düşük olacaktır. Bu gibi işaretlerin içerdiği unsurların başkaları tarafından kullanılma riski hak sahibinin üzerindedir. **Tritton, Guy**, Intellectual Property in Europe, 3rd ed., London, 2008, s.438.

⁶⁵ United States Court of Appeals for the Second Circuit 537 F.2d 4 (1976).

<https://casetext.com/case/abercrombie-fitch-co-v-hunting-world-inc-2>
(Erişim tarihi:09.07.2016).

işaretlerin markasal korumadan ne ölçüde faydalanacağını göstermektedir⁶⁶. İçtihatla işaretlerin ayırt edicilik özelliklerine göre şekillenen dört ayrı koruma sınıfından (distinctiveness/descriptiveness continuum) söz edilmektedir. İşaret ile tescilin kapsadığı ürünler arasındaki ilişki, ayırt edicilik gücünü ve başvurunun hangi kategoriye tabi olacağını belirler. Bu ayrıma göre:

- Jenerik İşaretler,
- Tasviri İşaretler,
- İma edici İşaretler,
- Keyfi Seçilen (Arbitrary) ve İcat Edilmiş (Coined) İşaretler farklı düzeydeki ayırt edicilik sınıflarını oluşturmaktadır⁶⁷.

En yüksek ayırt ediciliğe ve güçlü korumaya sahip olan grup, ‘*icat edilmiş markalardan*’ (fanciful/coined/made-up marks) oluşmaktadır. İcat edilmiş markalar, uydurularak yaratılan ifadeler olup; teknik veya gündelik dilde daha önce kimse tarafından kullanılmamıştır. Bunlar (ör. petrol ürünlerinde EXXON ibaresi) uygulandığı ürünlerle de hiçbir anlamsal bağ taşımaz. Ayrıca bu ifadeler, gündelik dilde semantik karşılıktan mahrumdur⁶⁸.

⁶⁶ **Burgunder, Lee B.**, Trademark Protection of Live Animals: The Bleat Goes On, The John Marshall Review Of Intellectual Property Law, 2011, s.721-722; **Halpern, Sheldon W. / Nard, Craig Allen / Port, Kenneth L.**, Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent and Trademark, 2nd, Hague, 2007, s.389; **Fletcher, Anthony L.**, Separating Descriptive Sheep From Generic Goats, TMR, Vol.103, 2013, s.495.

⁶⁷ **Hu, Pi-Chan**, A Linguistic Study of the Distinctiveness of a Trademark, Intel. Prop. L. & Mgmt., 2014, Vol.3, s.3-6; **Bebee**, Semiotic Analysis s.670-671; **Grover**, s.215-216; **Tritton**, Distinctiveness, s.229; **Burgunder, Lee B.**, Trademark Protection of Product Characteristics: A predictive Model, Journal of Public Policy & Marketing, Vol.16/2, Fall, 1997, s.278 vd.; **Ramsey, Lisa P.**, Descriptive Trademarks and the First Amendment, University of San Diego Law and Economics Research Paper, No.9, 2005, s.1107-1108; **Chaudhry, Sarwar Muhammad**, Scope of Trademark Protection, Lund, 2007, s.55; **Karadenizli, Başak**, Marka Tescilinde Ayırt Edicilik, Tanımlayıcılık Ve Yanıltıcılık Değerlendirmelerinin Türkiye ve Yurt Dışındaki Uygulamaları İle Bunların Karşılaştırılması, Ankara, 2008, s.21-22; **Yılmaz, Birce Barlas**, Marka Hukukunda Tanımlayıcılık Açısından Türkiye ve ABD Hukuku Uygulamalarının Karşılaştırılması, Ankara, 2015, s.30-31 vd. Ayırt edicilik gücü açısından işaretlerin beşli bir kategoriye ayrılması da düşünülebilir. Bunlar: 1) İcat Edilmiş Markalar (fanciful); 2) Keyfi Seçilen Markalar (arbitrary); 3) İma Edici Markalar (suggestive); 4) Tasviri İşaretler (descriptive) ve 5) Jenerik (generic) İşaretlerdir. **TMEP § 1209.1(a)**.

<https://TMEP §.uspto.gov/RDMS/TMEP §/current> (Erişim Tarihi:09.07.2016).

Doktrinde baskın görüş, dörtlü ayrıma giderek, icat edilmiş ve keyfi seçilmiş markaları aynı kategoride değerlendirmektedir. **Epstein, Michael A.**, Epstein on Intellectual Property, 5th edition, New York, 2016, 2013 Supplement, §7.02 (B), s.12; **McKenna, Mark, P.**, Teaching Trademark Theory Through The Lens of Distinctiveness, Saint Louis University Law Journal, Vol.52, s.848; **Halpern/ Nard/ Port**, s.330 vd.

⁶⁸ **Epstein**, §7.02(B), s.12-13; **Chaudhry**, s.56-57. ‘‘Neologism’’ (sözcük türetme, yaratma) olarak tanımlanabilecek usul ile ortaya konulan yeni kelimeler, kelime bileşimleri, deformasyonları ya da kısaltmaları bu kapsamda değerlendirilebilir. **Raikkonen, Eeva Liisa**,

Kendiliğinden sahip olduğu güçlü ayırt edicilik sayesinde yine bu sınıfta sayılabilecek “keyfi seçilen markalar” (arbitrary marks) ise ilgili ürüne tamamen yabancı bir anlama sahiptir. Uydurulmuş markalardan farklı olarak, bu ifadeler gündelik dilde yer almakta ve tamamen farklı anlamsal içerikte kullanılmaktadır. Dolayısıyla bunların gündelik dilde aktardığı mesaj, uygulandığı ürün özelliklerinden (ör. bilgisayarlarda APPLE ibaresi) tamamen ayrıktır.

İkinci gruptaki “*ima edici*” (suggestive) işaretlerin de kendi başına ayırt edici olduğu kabul edilmektedir. Bu ifadeler, (ör. güneş kreminde Coppertone/cildin bürüneceği bakır tonuna vurgu yapan ibare) ilgili ürün ile semantik bir bağ veya dolaylı bir ilişki taşımakla birlikte doğrudan ürünü tanımlamamakta; ürün özelliği ancak zihinsel bir çaba ile anlaşılmaktadır. Bu üstü kapalı anlatım ve ima edicilik, tescilin aradığı asgari ayırt ediciliği sağlar. Ayrıca bunların aktardığı mesajların dolaylı olması ve hayal gücü gerektirmesi, bunların rakiplerin kullanımına açık tutulması zorunluluğunu da bertaraf eder. Çünkü bu tür işaretler çoğunlukla rakipler tarafından fiilen de kullanılmamaktadır. Bunların, tescil için markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmasına da gerek yoktur⁶⁹. Ancak, işaret ile ürün özelliği arasındaki bağlantı, tüketicinin hayal gücüne ve mental ilişki kurma yeteneğine bağlı olduğundan, bu ima edici markaların ayırt edici gücü ve elde ettiği koruma, keyfi seçilen veya icat edilmiş markalara göre biraz daha düşüktür.

Üçüncü gruptaki tanımlayıcı (tasviri) ifadeler ise ürünün yapısını, karakterini veya özelliklerini açıklayan işaretlerdir. Bunların tescil edilebilmesi için markasal kullanıma konu edilerek, ikincil bir anlam kazanması gerekir⁷⁰. Tasviri işaretler ise ürünün doğasını veya özelliklerini tanıtan; bunları tanımlayan işaretlerdir. Bu sebeple tasviri işaretler, derhal ve kendiliğinden

A Brave New Word: A Neologism’s Dangerous Path to EU Trade Mark Registration, Leuven, 2011, s.8 vd.

⁶⁹ Bu markalar, ürün özelliğini anımsatmakla birlikte söz konusu ürünü tanımlamamaktadır. Bunların verdiği özelliğe ilişkin mesajın şifresi, hayal gücü aracılığıyla çözülmelidir. Bu yaklaşım ile Amerikan hukukunda böcek tuzakları için “ROACHMOTEL” markası ima edici bulunarak tescil edilmiştir. **Levine, Jason K.**, Contesting the Incontestable: Reforming Trademark’s Descriptive Mark Protection Scheme, Gonzaga Law Review, Vol.41, 2005/6, s.35; **Chaudhry**, s.57; **Ramsey**, s.1110.

⁷⁰ <http://www.bitlaw.com/trademark/degrees.html>

<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarksvsGenericTermsFactSheet.aspx> (Erişim Tarihi: 12.11.2016).

(doğaları gereği) marka koruması altına alınamaz. Esasında bu işaretler ilgili pazardaki rakip ürünlerin birbirinden ayırt edilmesi maksadı ile kullanılmaz. Çünkü bunlar, ilgili pazardaki ürünlerin özelliklerini tanıtmaya ve tanımlama işlevini görmektedir. Çoğu kez ilgili ürünü aynı etkinlikte tanıtmaya (özelliklerini betimleyecek) işaretler sınırlı sayıda. Böylesi pazarlarda tasviri işaretin marka tekeline alınması sonucunda, jenerik işaretlerin tesciline benzer bir durum ortaya çıkacaktır. Bilhassa rakip ürün özelliklerinin tanıtılmasında kullanılabilecek işaretlerin sınırlı olduğu durumlarda, marka tescili hak sahibine yapay bir rekabet avantajı sağlar⁷¹. Buna karşılık, tasviri işaret, belirli bir teşebbüs tarafından uzun süreden beri, markasal etki doğuracak biçimde kullanılıyorsa; bu duruma etkin reklam uygulamaları ile dikkat çekiliyor ve işaretin tüketici açısından teşebbüsün kökenini gösteren bir anlam (işareti belirli bir teşebbüse bağlayan ikincil markasal anlam) kazanması sağlanıyorsa; bu tasviri işaret için marka koruması talep edilebilecektir. Çünkü bu sayede işaret, uygulandığı ürün üzerinden belirli bir teşebbüsü tanıtmaya işlevini görmeye başlar⁷². Bu işlevi kazanmış bir işaretin tescil yolu ile rakiplerin kullanımına kapatılmasının rekabet üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere kıyasen, alıcının karıştırılma riski ile baş başa bırakılmasının sebep olacağı olumsuzluklar çok daha ağırdır⁷³.

Son grupta ise jenerik işaretler yer alır. Bunlar belirli bir ürünü, ürün çeşidini veya ürün sınıfını tanımladığından dolayı, kullanım yolu ile dahi tescile elverişli hale getirilemez⁷⁴. Bunların marka olarak tescili ve korunması

⁷¹ **Landes, William / Posner, Richard**, the Economics of Trademark Law, Trademark Reporter, Vol.78, 1988, s.289-290.

⁷² Tüketicinin aklında işaret, ürünün kendisi veya özelliği yerine öncelikle ürünün işletmesel kökenini çağrıştırır bir anlam kazandığı takdirde, ikincil (markasal) bir anlamda da erişecektir. **Burgunder**, The Bleat, s.722.

⁷³ "*Abercrombie*" içtihadı gereği, ikincil anlam kazanmış tasviri işaretlerin tescil yolu ile korunması, rakiplerin söz konusu işareti kendi ürünlerinde kullanmaktan mahrum kalmasına ve aynı etkinlikte başka işaretler bulma zorunluluğuna yol açmaktadır. Buna karşılık, başvuru sahibinin bir zamanlar tasviri olan bir işareti, kendi teşebbüsü için müşteri çevresi yaratacak bir işletme armasına dönüştürme maksadı ile harcadığı para ve emeğin de karşılıksız kalmaması gereklidir. Tescil değerlendirmesi yapılırken bu iki çatışan menfaatin dikkate alınması şarttır. **Burgunder**, The Bleat, s.722. Çünkü müşterilerin aklında köken arması haline geldikten sonra söz konusu kelime, tüketicinin "*karıştırma riski yüzünden zarara uğramasını*" veya "*gerçekte istediği ürüne ulaşması için ek masraf yapmasını*" önleyecektir. Toplum bu yolla sağlanan fayda, rakiplerin ikincil anlam kazanmış işareti kullanmaktan mahrum kalmasının yarattığı maliyetten çok daha fazladır. **Landes/Posner**, the Economics, s.290.

⁷⁴ **Fletcher**, Generic Goat, s.495; **Halpern/Nard/Port**, s.331-332; **Epstein**, §7.02(B), s.12-13; **Melton, Carol A.**, Generic Term Or Trademark?: Confusing Legal Standards And Inadequate Protection, The American University Law Review, Vol:29, s.113; **Coverdale, John F.**,

mümkün değildir⁷⁵. Bu tür işaretler bütün bir ürün sınıfının ortak adına veya tanımına karşılık geldiğinden, uygulandığı ürünlerde belirli bir teşebbüs kökenini ayırt edemez. Ayrıca somut ayırt edicilik yoksunluğunun ve tasvirliğin en üst seviyesi olan jenerik işaretlerin bir teşebbüsün marka tekeline alınması, rakipler açısından önemli dezavantajlara yol açar. Çünkü böylesi bir tescil karşısında, rakiplerin benzer ürünlerini tüketicilere tanıtılabilmek için ek masraflara ve maliyetlere katlanması gerekecektir. Jenerik bir işaretin tescili, sadece işaret üzerinde değil; aynı zamanda ilgili ürünün anlamı üzerinde de tekel sağlamaktadır. Bu durum ise rakipleri, satmaya çalıştıkları aynı veya benzer ürünü etkin bir biçimde adlandırma olanağından mahrum bırakır⁷⁶.

Buna karşılık ima edici, keyfi seçilmiş (arbitrary) veya icat edilmiş işaretler, uygulandıkları ürünlerle çok sınırlı bir ilişki kurmakta veya bu ürünlerle hiçbir bağlantı taşımamaktadır. Bu sayede söz konusu işaretlerin ilgili çevrede derhal işletme kökenini gösteren birer marka olarak algılanması, kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olmaları son derece kolaydır⁷⁷.

Trademarks and Generic Words: An Effect-on Competition Test, University of Chicago Law Review, Vol.51, 1984, s.871-872; **Morris, P. Sean**, The Economics of Distinctiveness: The Road to Monopolization in Trade Mark Law, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, 2011, s.343. **Hu, Pi-Chan**, A Linguistic Study Of The Distinctiveness Of A Trademark, NTUT J. of Intellectual Property Law & Management, Vol. 3, No. 1, 2014, s.4 vd.; **Barwinsk, Jennifer L.**, Trade Dress: Should Only the secondary Meaning Trade Dress Standard Apply to Product Packaging or Should Courts Continue to Use the Inherently Distinctive Standard?, Marquette Intellectual property Law Review, Vol.8, 2004, s.123; **Moir, Diane, E.**, Trademark Protection of Color Alone: How and When Does a Color Develop Secondary Meaning and Why Color Marks Can Never Be Inherently Distinctive, Touro Law Review, Vl.27, No.2, 2011, s.416. Amerikan hukukunda bu ayırım ilk olarak "Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting world Inc." (537 f 2d 4 9-10 2d Circuit 1976) davasında yapılmıştır. **Wilko, Neil J.**, Trademarks and Public Domain: Generic Marks and Domain Names, Intellectual Property Law & Policy, 2001, s.5-6.

⁷⁵ Türk hukukunda cins adlarının tasviri işaret sınıfında değerlendirilerek, istisnai bir biçimde marka vasfını kazanabileceği de ileri sürülmektedir. **Bilge, Mehmet Emin**, Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi, Ankara, 2014, s.67.

⁷⁶ **Burgunder**, The Bleat, s.721.

⁷⁷ **Erlandsson, Linda Annika**, The Future of Scents as Trademarks in the European Community, Lund, 2004, s.15. Keyfi seçilen işaretler, gündelik hayatta kullanılmakla birlikte uygulandığı ürüne tamamen yabancı olup, bununla hiçbir bağlantı taşımaz. **Landes/ Posner**, the Economics, s.289. "George & Co., LLC v. Imagination Entm't Ltd.", ve "Sara Lee Corp. v. Kayser-Roth Corp." içtihatlarında keyfi işaretlerin kendiliğinden ayırt edici olduğu kabul edilmiştir. Çünkü bu keyfi işaretler ürünün muhtevasını, kalitesini, karakteristik özelliklerini hiçbir suretle tanıtmamaktadır. Ayrıca rakiplerin kendi ürünlerinde uygulayacakları alternatif işaret sayısı da –jenerik veya tasviri işaretlerden farklı olarak- sınırlı değildir. Rakiplerin de bu tür işaretleri kullanamamasından ötürü rekabet açısından dezavantajlı konuma düşmesi söz konusu olmaz. "Abercrombie" içtihadına göre, ima edici işaretler söz konusu olduğunda da rakipler, ürünlerinin özelliklerini tarif etmede eş anlamlı veya benzer işaretlerden faydalanma imkanına sahip olacaktır. Tasviri işaretlerin herkesin kullanımına açık bırakılması sayesinde, pazara yeni giren teşebbüsler, ürünlerinin karakteristiğini kolaylıkla tanıtabilecektir. İma edici

Ancak doktrinde ayırt ediciliği yeni bir kavramsal çerçeveye oturtan yazarlar da bulunmaktadır. Bu görüşe göre, işaretin “kendiliğinden” veya “kullanımla kazandığı” ayırt edicilik nosyonları açıklıktan çok karışıklığa yol açmaktadır. Bu yaklaşım, markasal ayırt ediciliği “source distinctiveness/kaynak ayırt ediciliği” ve “differential distinctiveness/diferansiyel (türevsel) ayırt edicilik” olarak iki grupta incelemektedir⁷⁸. Buna göre, kaynak ayırt ediciliği, klasik anlamda işaretin ürünün işletmesel kökenini göstermesine karşılık gelmemektedir. Aksine burada gösterge bilimi açısından markanın algılanan biçimi (signifier) ile markanın yarattığı anlam (signified) arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Bu anlamı ile kaynak ayırt ediciliği, markanın algılanan formunun, yarattığı anlamdan ne ölçüde ayrıştığını konu alır. Diferansiyel (türevsel) ayırt edicilik ise markanın içerdiği işaretin algılanan biçiminin (signifier) diğer işaret formlarından ne ölçüde ayrıştığına ilişkindir⁷⁹. Bu ayrım dikkate alındığında ise SMK m.4 ve m.5/f.1/(a) bentlerinin ilk ayırt edicilik türüne girdiği kabul edilebilir. Buradaki anlamı ile kaynak ayırt ediciliği, işaret formu ile bu formun yarattığı anlam arasındaki ilişkiye karşılık gelir. Bu ilişkinin ticari kökene dair bilgi aktaran bir anlam yaratıp yaratmadığına odaklanır. Buna karşılık, diferansiyel ayırt edicilik ise işaret formunun diğer formlardan ne ölçüde ayrıştığına yönelerek, markaya sağlanacak korumanın kapsam ve sınırlarını tespit eder⁸⁰.

Kanaatimizce işaret ticaret hayatında ayırt edici “*mesaj*” iletme işlevini yerine getiriyor; açıklığı, kesinliği sağlayan “*temsil yolları*” ile ifade edilebiliyorsa artık tescilsiz bir markadır⁸¹. Tescilsiz markaların TTK m.54 vd.

kelimeler açısından ise bunların herkesin kullanımına açık bırakılmasına yol açacak derecede yoğun bir kamu menfaati bulunmamaktadır. **Burgunder**, *The Bleat*, s.722.

⁷⁸ **Beebe, Barton**, Search and Persuasion in Trademark Law, *Michigan Law Review*, Vol. 103, No. 8, 2005, s.9-11. http://www.jstor.org/stable/30044489?seq=1#page_scan_tab_contents (Erişim Tarihi:13.04.2017)

⁷⁹ **Beebe**, semiotic account, s.54 vd.

⁸⁰ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.49-50; **Beebe**, semiotic account, s.52.

⁸¹ Buna karşılık, doktrinde bir kısım yazar işaretlerin ancak tescil ile marka olarak adlandırılabilceğini savunmaktadır. **Meran**, 2014, s.30; **Hatipoğlu, Esra**, Tescilli Markaya İnternet Yolu ile Tecavüz, 2014, Ankara, s.26; **Troller, Kamen**, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., 2006, Basel, s.62. İşaret kavramını, henüz tescil edilmemiş simgeleri ifade etmek için kullanan yazarlar da bulunmaktadır. **Tekinalp, Ünal**, Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Prof. Dr. Kenan Tunçoğlu, 'a Armağan, İstanbul, 1997, s.470. SMK m.5 hükmünde de tescil engellerine tabi başvurularda işaret kavramı kullanılmaktadır.

hükümlerince korunması mümkündür. Ancak bu işaretlerin SMK m.7, m.149, m.150 ve m.151'deki hak ve yetkileri sahiplerine sunabilmesi için TPMK nezdinde tescil edilmesi gereklidir. Bunun için ise SMK m.5 ve m.6 hükümlerindeki tescil engellerinin aşılması şarttır⁸².

III. Markanın Ticaret Hayatında Üstlendiği İşlevler

A. İşlev Ayırımının Gerekçesi ve Markanın Sunduğu Koruma Kapsamının Belirlenmesindeki Etkisi

Markanın hukuken korunan işlevlerinin belirlenmesi, hak sahibine sağlanan hukuki korumayı da netleştirecektir. Çünkü yasa koyucunun sunduğu hukuki koruma, işaretin marka vasfına zarar veren fiilleri hedef almaktadır. Bu sayede hak sahibi, markasını taklit etmek suretiyle pazardaki konumundan veya tanınmışlığından haksız biçimde yararlanmak isteyen rakiplere karşı korunmuş olur⁸³. Marka hakkının konusu iki boyutta ele alınabilir. İlk olarak marka hakkı, markalı emtianın koruma altında ilk kez pazara sürülmesine yönelik münhasır bir kullanma yetkisi bahşeder. İkinci olarak marka hakkı, ürünün ticari kökenini ve tanınmışlığını garanti etmeye yönelik işlevlerini zedeleyen izinsiz kullanımları engelleme yetkisi sağlar. Her iki noktada da markanın klasik (asli) işlevleri olan köken gösterme ve ayırt edicilik işlevlerinin korunmaya çalışıldığı açıktır⁸⁴.

İlk ve asli işlev olan ayırt edicilik, işaretler ve ürünler arasındaki benzerlik sebebiyle markanın başka bir marka ile karıştırılmasını engelleme amacı güder. Ürünün bireyselleşmesi şüphesiz markanın yegane işlevi değildir. Marka, uygulandığı ürünün ticari kökenini gösterme, tüketiciye ürüne yönelik güvence sağlama, reklam/tanım aracı olma ve yatırım sağlama gibi işlevler de

⁸² Ayırt edicilik, işaretin marka sıfatıyla tescilini sağlayan ve daha sonra sicilden terkinini engelleyen bir unsurdur. **Kaya**, s.32; **Yılmaz**, s.45; **Sekmen**, s.53.

⁸³ **Schmidt-Szalewski, Joanna / Pierre, Jean-Luc**, Manuel Droit de la Propriété Industrielle, 4ème édition, Paris, 2007, s.195.

⁸⁴ Doktrinde bu işlevlere ayrıca tekelleştirme ve koruma işlevlerinin de eklenmesi gerektiği savunulmuştur. **Tekinalp**, s.378. Markanın bu bölümde sayılan dört fonksiyonunun dışında, iletişim, değer katma; pazar geliştirme; rekabet ve sorumluluk yaratmaya yönelik işlevlerine de dikkat çekilmektedir. **Yılmaz**, s.56; **Omağ**, s.8; **Passa, Jérôme**, Droit de la Propriété Industrielle, Tome 1, 2ème édition, Paris, 2009, s.58. ABAD'ın C-337/95 sayılı "Parfums Dior v. Evora" kararında markanın iletişim, yatırım ve reklam işlevlerine değinilmektedir. Ancak kararın Hukuk Sözcüsü (Advocate-General) görüşü bölümünde bu işlevlerin bağımsız mahiyet taşımadığı ve köken işlevinin bir yansıması olduğu ifade edilmiştir. **Passa**, s.65.

üstlenmektedir⁸⁵. Ancak karıştırılma ihtimali incelemesinde ayırt edicilik ve köken gösterme işlevleri özellikle önem taşımakta ve bunların ihlali hukuki yaptırımlara tabi tutulmaktadır. Buna karşılık, garanti, reklam ve yatırım işlevleri iktisadi yönden etki doğurmalarına rağmen, tek başlarına hukuki yaptırım desteğinden ancak istisnai olarak faydalanabilmektedir⁸⁶.

Markanın asli (ayırt edicilik ve köken gösterme) işlevleri ile diğer işlevleri arasında ayırım yapılmasının amacı, markanın ekonomik karakterli diğer işlevlerinin yasal dayanaklar ile sınırlı bir biçimde korunmasını sağlamak ve ekonomik işlevin hukuki temele dayanmaksızın genişlemesinin ve hak sahibinin amacı aşan bir korumaya ulaşmasının önüne geçmektir. Zira amaçlanan müşteri çevresinin korunması, ürüne veya işletmesel kaynağa yönelik kamunun yanılgıya düşmemesi (iltibasın önlenmesi) ise ayırt edicilik ve köken gösterme işlevleri bu hedefe ulaşılmasını sağlamaktadır⁸⁷. Markanın asli işlevleri dışındaki diğer işlevlerini ne ölçüde yerine getirdiği somut olayın özelliklerine göre belirlenmelidir. Bu noktada markanın kendinden kaynaklanan özellikleri (ayırt edicilik gücü, türü vs.), ilgili pazardaki kullanılış ve promosyon biçimi, hangi amaçla kullanıldığı, kazanmış olduğu tanınmışlık gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

ABAD'ın C-487/07 sayılı "*L'Oréal v. Bellure*" kararında markanın köken gösterme ve ayırt etme işlevlerinin dışındaki diğer işlevleri ele alınmış; bunlar arasındaki reklam, iletişim ve yatırım işlevlerinin, asli işlevlerden bağımsız olduğu vurgulanmıştır⁸⁸. Dolayısıyla C-337/95 sayılı "*Parfums Dior v. Evora*" kararındaki yaklaşımdan farklı olarak, reklam ve iletişim işlevleri, artık köken gösterme ve ayırt edicilik işlevlerinden bağımsız ele alınmıştır. Kökene yönelik karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmadığı durumlarda dahi, markanın bağımsız nitelikteki yatırım, reklam ve iletişim işlevlerinin (yasada bu işlevlere yönelik

⁸⁵ **Maradan, Claudia**, Les accords de coexistence en matiere de marques, Etude de droit des marques et de droit des obligations, Lausanne, 1994, s.4; **Voyame, Joseph**, Cours de propriété industrielle donné à la faculté de Droit de l'Université de Lausanne, Lausanne, 1988, s.24 vd.; **Cherpillod, Ivan**, Cours de propriété intellectuelle donné à la faculté de Droit de Lausanne, 1993, Lausanne, s.16; **Baumgartner, Jacques**, Le risque de confusion en matière de marques, Lausanne, 1970, s.41; **Troller, Alois**, Immaterialgüterrecht, Vol.I, 3ème éd. Bâle, 1983, s.254.

⁸⁶ **Baumgartner**, s.41; **Maradan**, s.4.

⁸⁷ **Baumgartner**, s.41; **Maradan**, s.9.

⁸⁸ **Passa**, s.64. Bu işlevlerin varlığı ve bağımsızlığı ABAD'ın C-323/09 sayılı "*Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc*" kararında da kabul edilmiştir (para.37-66).
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-323/09> (Erişim Tarihi:12.12.2016).

ihlal hallerinin özel olarak öngörülmesi şartı ile) tek başına zedelenmesi mümkündür⁸⁹.

B. Markanın Asli İşlevleri

1. Uygulandığı Ürünü Rakiplerinden Ayırt Etme İşlevi

Markanın asli işlevi, uygulandığı mal veya hizmetin rakiplerden ayırt edilmesini sağlamaktır⁹⁰. Ayırt edicilik hem markanın gördüğü bir işlev hem de işaretin marka vasfı kazanmasında bir unsurdur⁹¹. Marka öncelikli olarak, belirli bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin, farklı teşebbüslerin aynı veya benzer ürünlerinden ayırıştırılmasını ve bu suretle söz konusu mal veya hizmetlerin bunları sunan teşebbüsler ile özdeşleştirilmesini sağlayan bir işarettir⁹². Bu yönüyle marka, tüketiciye bilgi veren, ürünü tanıtan ve ürüne kimlik kazandıran (şahsileştiren) bir işarettir⁹³.

⁸⁹ Passa, s.65.

⁹⁰ Gilliéron, Philippe, Les Divers Régimes de Protection des Signes Distinctifs et leurs Rapports avec le Droit des Marques, Berne, 2000, s.220-221; Szalewski / Pierre, s.195; Meier, Eric / Fraefel, Stefan / Gilliéron, Philippe, Propriété Intellectuelle, Commentaire Romand, (éd.Jacques de Werra, Philippe Gilliéron) Bâle, 2013, s.637; Yasaman, C.I, s.18; Dirikkan, s.11; Uzunalli, Sevilay, Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu, İstanbul, 2008, s. 90; Arkan, C.I, s.39; Kaya, s.60 vd.; Kaya/Ülgen, Ticari İşletme Hukuku, s.456-457. Marka kavramının üç temel ayak üzerine inşa edildiği (işaret, mal-hizmet, tüketici) belirtilmektedir. Bu sebeple Paris Asliye Hukuk Mahkemesi 3. Dairesi'nin 31 Mayıs 1988 tarihli "Lebret c/Participe Present" kararında markanın tek başına değil; ayırt edilmesini sağlamak amacıyla uygulandığı mal ve hizmetler ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bertrand, André, R., Droit des Marques, Paris, 2005, s.22. Marka, teşebbüsün mal veya hizmetlerinin emsallerinden ayırt edilmesinin yanı sıra, aynı teşebbüsün farklı kalite ve içerikteki ürünlerinin birbirlerinden farklılaştırılması amacıyla da kullanılabilir. Çağlar, s.33.

⁹¹ Yılmaz, s.53; Kaya, s.32; Doğan, Beşir Fatih, Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu, FMR, 2006, C.6, S.3, s.40; Memişoğlu, Marka Lisans, s.582.

⁹² Cherpillod, Ivan, Le Droit Suisse des Marques, Lausanne, 2007, s.60; Gürzumar, Osman Berat, Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda. Meydana Gelen Gelişmeler, Yargıtay Dergisi, C.20, S.4, 1994, s.502-503. Doktrinde " Ressam Jean-Paul Cartier, son tablosuna imza attıktan sonra, Cartier saatine bakıp, bir Cartier sigarası yaktı." cümlesinde geçen "Cartier" isminin hem kişilik hakkının hem de eser sahipliğinden kaynaklanan hakların en önemli unsurunu oluştururken, ancak belirli bir emtiyaya bağlanması halinde marka vasfını kazanabileceği ifade edilmektedir. Bu bağlama, kişilerin zihinsel çabası ile meydana gelmektedir. Troller, s.61-62. Doktrinde markanın ayırt etme işlevinin köken göstermeye kıyasen daha etkin olduğu ifade edilmektedir. Arkan, C.I, s.38; Çolak, Uğur, Türk Marka Hukuku, 2. Bası, İstanbul, 2014, s.13-14; Yasaman, Hamdi, Tanınmış Markalar, Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, İstanbul, 1978, s.694. Köken gösterme işlevinin yerine getirilebilmesi için markanın öncelikle ayırt edici olması gereklidir. Miller, Arthur R. / Davis H. Michael, Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright in a Nutshell, 5th ed., 2012, St.Paul, s.164.

⁹³ Arkan, C.I, s.2; Omağ, s.7 vd.; Yılmaz, s.53; Bozbel, Savaş, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2015, s. 345; Dirikkan, s.11; Passa, s.57; Cohen/van Nispen/Huydecoper, s.12.

İşaretin bu işlevi sayesinde, belirli bir malın veya hizmetin tespitine yönelik tüketicinin yapmak zorunda kaldığı araştırma masrafları azalmaktadır⁹⁴. Buradan çıkarılacak sonuç, markadan söz edilebilmesi için işaretin duyu organları aracılığıyla algılanabilmesinin yanı sıra ilgili mal veya hizmetin muhataplarının gözünde diğer işaretlerle karıştırılmaması; bunlara kıyasen farklılık ve ayırt edicilik taşıması gerektiğidir⁹⁵. Bu işlev, tescilli markalara ilişkin her uyuşmazlıkta (başvuru konusu işaretin marka vasfını taşıyıp taşımadığı, ayırt edici karakterinin olup olmadığı, karıştırılma ihtimali yolu ile ihlale uğrayıp uğramadığı, kullanma yolu ile ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı hususlarında vs.) dikkate alınır⁹⁶.

Ayırt edicilik açısından markanın içerdiği unsurlar, asli ve tali olmak üzere ikili ayrıma tabi tutulabilir. Asli unsur, markaya ayırt edici işlevi bahşeden işarettir. Buna karşılık tali unsur, tek başına ayırt ediciliği sağlamayan ancak asli unsuru tamamlayan veya açıklığa kavuşturan öğedir. Tali unsurlar çoğu kez ürünü tasvir eden (tanımlayan), ürün özelliklerini (kalite, coğrafi köken, üretim usulü, yılı vs.) hedef kitleye yansıtan öğedir. Dolayısıyla bunların tek başına marka korumasından faydalanması söz konusu olmaz⁹⁷. Çünkü bunlar, ayırt

ATF 129 III 514 sayılı kararda bu özdeşleşme sayesinde tüketicinin beğendiği ürüne yeniden ulaşma imkanına kavuştuğu belirtilmiştir. **Troller**, s.62.

⁹⁴ Serbest piyasa ekonomisinde üreticinin, etiket ve benzeri tanıtım malzemeleri aracılığıyla mallarının tüketiciler tarafından bulunmasını kolaylaştırma çabaları, rakiplerin bu tür ayırt edici işaretleri kopyalaması halinde sonuçsuz kalacaktır. Bu durum toplumsal refahı olumsuz etkilemektedir. Öncelikle, belirli bir teşebbüsün sunduğu ürünleri arayan tüketiciler taklitçiler tarafından kandırılabilir. Tüketici, yaratılan iltibas sebebiyle aradığından farklı ve daha düşük kaliteli bir ürüne yöneltilerek, zarara uğrayacaktır. Bu takdirde, tüketicinin tercih ettiği spesifik üreticinin ürünlerini bulabilmek için daha masraflı yollara başvurması gerekecektir. Doğru menşei araştırmaya yönelik yapılan bu ek maliyetlerin tüketiciye iadesi de söz konusu olmamaktadır. Öte yandan, rakiplerin ayırt edici işaretleri bu derece kolay kopyaladığı ve iltibas ihtimali yarattığı takdirde üreticiler, yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapmaktan imtina edebilir. Dolayısıyla ayırt edici işaretleri hedef alan hukuka aykırılıkların maliyeti tüketiciye ve bu tür işaretler ile müşteri portföyü yaratmak isteyen yatırımcıya kalmaktadır. Marka koruması ile serbest rekabetin sağladığı faydalar azaltılmaksızın bu sorunlar çözülmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, menşei göstermek amacına ulaşmada aynı etkinlik ve tercih edilirlükte yeterli alternatifin bulunmadığı pazarlarda, işaret üzerinde marka tekeli kurularak, belirli bir teşebbüs lehine yapay rekabet avantajı kurulması önlenmektedir. **Burgunder**, *The Bleat*, s.719-720.

⁹⁵ **Arseven**, s.7; **Uzunallı**, s.76; **Dirikkan**, s.12; **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, *Commentaire*, s.637. Belirli ürünler açısından ayırt edici işaret mahiyeti taşımasına rağmen, algılanabilir olma unsuru, ürün barkodları için geçerli değildir. Çünkü bu işaretleri algılayan insan değil, özel donanımlı makinedir. **Cherpillod**, s.59.

⁹⁶ **Kitchin**, *Kerly's*, s.10.

⁹⁷ **Bilge**, s.64; **Kaya**, s.96-97; **Arkan**, *C.I*, s.78.

edicilik işlevi noktasında herhangi bir önem taşımazlar⁹⁸. Ancak her biri tek başına kamuya açık bulundurulması gereken bu tür tali unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünlük, düşük de olsa markasal ayırt edici güce kavuşabilir. Bu takdirde tescil edilen işaret zayıf marka statüsünde kalır⁹⁹.

⁹⁸ Amerikan hukukunda Lanham Act § 1056 hükmü kapsamında ayırt ediciliği olmayan bu unsurların tekel hakkı sağlamadığının kabulü ile kısıtlamalı ilan (disclaimer) yoluna başvurulmaktadır. Kısıtlamalı ilanda tasviri unsurların neler olduğu açıkça belirtilerek, bunların başvuru sahibine herhangi bir hak tanımadığı açıklanmaktadır. Tali ve tasviri unsurlara ilişkin bu kısıtlayıcı beyan aracılığıyla markanın bir bütün olarak tesciline izin verilmektedir. Bu sayede hak sahibi markayı ancak bir bütün halinde kullandığında tescilin sunduğu haklardan yararlanmaktadır. Bu uygulama sayesinde hak sahipleri, başlangıçta münhasır hak sağlamayan unsurların zaman içinde ayırt edicilik kazandığını öne sürerek, ilerleyen süreçte yapacakları yeni bir başvuru ile markalarını kısıtlama olmaksızın tescil ettirme imkanına ulaşmaktadır.

Tali nitelikteki tasviri unsurlar (yazı, şekil, logo vs.) için dahi kısıtlamalı ilan yoluna başvurulabilir. USPTO re'sen veya başvuru sahibinin tali öğelerin münhasır haklar sağlamayacağını kabulü ile bu yola başvurabilmektedir. Kısıtlamalı ilan, tescile konu ürünlerin tümünde uygulanabileceği gibi, sadece belirli sınıflar veya belirli ürünlerde de uygulanabilir. USPTO ve TTAB uygulamasında, yemek kitaplarında tescili istenen "BARB'S BUNS BAKERY, INC." (Barb'ın çörekleri ve fırıncılığı A.Ş.) markasındaki "çörekler-fırıncılık A.Ş." anlamlarına gelen "buns bakery, inc." ibaresi için kısıtlama uygulanmıştır. Bu sayede marka yine bütün bir şekilde, ancak kısıtlamalı ilan ile esas sicilde yayımlanmıştır. Bu durumda, marka ancak bir bütün halinde kullanıldığında başvuru sahibi hukuki haklardan yararlanmaktadır. Öte yandan, markadaki tali unsurların kendi anlamları dışına çıkarak özgün bir bütün (unitary) oluşturması durumunda ise kısıtlamalı ilan uygulanmayabilir. Örneğin iş yönetimi hizmetlerinde "CORPORATE FUEL" (kurumsal yakıt) ibaresi bir bütün olarak ele alınarak, kısıtlamalı ilan yoluna gidilmesine gerek görülmemiştir. **TMEP § 1213.03.**

<https://TMEP §.uspto.gov/RDMS/TMEP §/current#/current/TMEP §-1200d1e11717.html>

(Erişim Tarihi:09.06.2016).

Ancak kısıtlamalı ilan uygulaması, SMK'da düzenlenmemiştir. Geçmiş dönemde mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilen bir markanın bunlar üzerinde tekel hakkı sağlamayacağını öngören mülga 556 sayılı KHK m.5/f.2 hükmünün dahi TPE'nin başvuru konusu markanın tali unsurlarında kısıtlamalı ilan uygulamasına gitmesi için yasal dayanak teşkil etmeyeceği kabul edilmişti. YİDK'nın T.16.12.2004, E.2004-M-1701 sayılı kararında "Turkish Cargo" ifadesinin 35 ve 39. sınıflarda koruma kapsamı dışında bırakılarak kısıtlamalı ilana benzer bir yol izlemesi, Ankara FSHHM'nin E.20057136, K.2005/315 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak aynı marka başvurusu iki ülkede farklı uygulamaya tabi olabilecektir. Örneğin Türk hukuku açısından "BBQ chicken+şekil" ibaresi tasviri bulunarak tavuk ürünleri ve restoran hizmetlerinin hiçbirinde tescil edilmemiştir. Redde gerekçe olarak "bbq" ibaresinin, "barbekü" anlamına gelen "barbeque" kelimesinin kısaltması olduğu; "tavuk" anlamına gelen "chicken" ibaresinin de başvuruya ek bir ayırt edici özellik katmadığı gösterilmiştir. Karara göre, ifadenin "barbekü tavuk" anlamına gelen anlamsal bütünlüğü de tasviriliği güçlendirmektedir. Buna karşılık, aynı ibarenin aynı ürün sınıflarında USPTO nezdindeki başvurusunda "bbq" ve "chicken" ibarelerine tasviri olmaları gerekçe gösterilerek kısıtlama konulmuş; başvuru sahibinin sadece markada yer alan şekil ve renk unsuruna ilişkin tekel hakkına sahip olduğu tescil belgesinde belirtilmiştir. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.44-49.

⁹⁹ Zayıf marka, uygulandığı ürün tanımına veya özelliklerine yakın bir işarettir. Zayıf markalar düşük ayırt ediciliklerine rağmen tescil edildiğinde hak sahibine sınırlı bir koruma verir. Bu takdirde marka sahibi, 3. kişilerin markasını ufak değişikliklerle kullanmasına katlanmak zorunda kalabilir. **Memiş**, Zayıf Marka, s.385 vd.; **Öztek**, İlaç Markaları, s.68. Örneğin otelcilik hizmetlerinde "elite" ifadesi tasviri olduğundan, "elite world" markasının hükümsüzlüğüne yol açamayacaktır. **Yasaman, Hamdi**, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, C.IV, İstanbul, 2012, s.114 vd.

Ayırt ediciliğe ilişkin bir diğer önemli husus somut/soyut ayırt edicilik ayrımıdır. Somut ayırt edicilik, markanın kapsadığı mal ve hizmetleri aynı sınıfta yer alan mal ve hizmetlerden somut biçimde farklı kılmasına karşılık gelmekteyken; soyut ayırt edicilik, işaretin kendi niteliği gereği, farklılaşmayı sağlayıp sağlamamasına ilişkindir. Başlangıçta somut ayırt edicilik gücü olmayan bir işaret, soyut ayırt edici niteliğe sahip olursa ve kullanma yolu ile uygulandığı mal veya hizmeti rakiplerinkinden farklılaştırırsa sonradan elde ettiği bu ayırt edici gücü sayesinde tescil edilebilir¹⁰⁰. Dolayısıyla belirli bir işareti ticaret hayatında münhasıran kullanma yetkisinin kişilere

¹⁰⁰ **Doğan**, Soyut Renklerin, s.39-40. İsviçre hukukunda korumanın talep edildiği mal veya hizmetler dikkate alındığında, ayırt ediciliğe sahip olmayan (somut ayırt edicilik yokluğu) işaretler, herkesin kullanımına açık tutulmaktadır. Kural olarak, kamuya açık bulundurulma zorunluluğu bulunan bu işaretler marka olarak tescil edilmemektedir. Buna karşılık, kamuya açık bulundurma zorunluluğunun mutlak değil, aşılabilir bir mahiyet taşıdığı hallerde, başvuru sahibi, işaretinin ilgili mal veya hizmetler açısından kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı olgusuna dayanarak tescil talebinde bulunabilir. Uygulamada kamuya açık bulundurma mutlak bir zorunluluk teşkil edebilmesi için işaretin ticaret hayatındaki her bir aktör tarafından kullanılması kaçınılmaz olmalıdır. Buna karşılık, nitelikleri itibarıyla tanımlayıcı veya ortaklaşa kullanıma konu edilen sıradan pek çok işaret, ilgili pazarda zamana yayılan markasal kullanım sayesinde ayırt edicilik kazanarak, tescile elverişli hale gelebilecektir. **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.637.

Bu yaklaşım doğrultusunda kullanımla ayırt edicilik sayesinde marka vasfını kazanma ile işaretin mutlak suretle kamunun tasarrufuna açık bırakılması zorunluluğu müesseselerinin ele alındığı İsviçre Federal Mahkemesi'nin 30 Kasım 2009 tarihli, TF 4A_434/2009 sayılı "Radio Suisse Romande" kararında IPI'nin bu ifadenin tesciline yönelik verdiği ret kararı hukuka aykırı bulunmuştur. **sic!**, 2010, s.162. Karara göre, işaretin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanabilmesi için muhatap çevrenin önemli bir kısmında işaretin belirli bir teşebbüse atıfta bulunduğu algısının oluşması gereklidir. Buna ek olarak, işaretin, mutlak suretle toplumun kullanımına açık bırakılması zorunluluğunun da bulunmaması gereklidir. Çünkü işaretin herkesin kullanımına açık bırakılmasında mutlak bir zorunluluğun mevcudiyeti, kullanım yolu ile ayırt edicilik sağlanmasının önüne geçebilir. Şayet işaretin tüm rakiplerin tasarrufuna hazır bulundurulması gerekiyorsa mutlak bir zorunluluğun mevcut olduğu kabul edilmelidir. Bu takdirde işaretin tek bir teşebbüsün iktisadi menfaatleri doğrultusunda kullanılacak biçimde tekelleştirilmemesi gerekir. İşaretin herkesin kullanımına açık bırakılma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı, somut olayın şartlarına ve ilgili mal/hizmet sınıfının özelliklerine göre belirlenmelidir. Mahkeme "radio" kelimesini, radyo yayıncılığı faaliyetleri açısından mutlak suretle kamuya açık bulundurulması gereken bir işaret niteliğinde bulmuştur. Öte yandan coğrafi yer adları da kural olarak, kamunun serbest tasarrufuna bırakılması gereken işaretlerdendir. Çünkü her bir üreticinin ürettiği emtianın kökeninin neresi olduğunu gösterme hakkı bulunmaktadır. Davada IPI, "RADİO SUISSE ROMAND" teriminin, radyo yayıncılığı hizmetleri açısından tek bir teşebbüsün tekeline bırakılmayacağını iddia etmiştir. IPI'ye göre İsviçre'nin Fransızca konuşulan radyo hizmetlerinin tasvir edilmesi için kullanılacak pek çok eşdeğerli alternatif karşılık, bu işaret açısından kamuya mutlak suretle açık bırakma zorunluluğu mevcuttur. Federal Mahkeme ise radyo yayını hizmetlerinde «RADIO SUISSE ROMANDE» ibaresinin herkesin kullanımına açık bırakılmasında "*mutlak bir zorunluluk bulunmadığı*" ve "*kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı*" sonucuna varmıştır. Lokal ve bölgesel radyoların İsviçre'nin Fransızca konuşulan kantonlarında faaliyet gösterdiklerini ifade etme mecburiyeti, söz konusu kelime kombinasyonundan oluşan ibarenin rakiplerin de tasarrufuna açık bırakılmasını gerektirmemektedir. http://www.servat.unibe.ch/dfr/bger/091130_4A_434-2009.html (Erişim Tarihi: 08.06.2016).

bahşedilebilmesi, hak sahibi lehine kullanım tekelinin oluşabilmesi için işaretin öncelikle ayırt edici olması gerekir.

2. Ürünün Kaynağını (Teşebbüs Kökenini) Gösterme İşlevi

Marka, uygulandığı mal veya hizmeti tanıtarak bunların, pazara süren teşebbüsle olan bağlarını vurgulayan; adeta ürünü teşebbüse özgüleyen bir armadır¹⁰¹. Bu bağlamda markanın köken gösterme işlevi sayesinde, ürünün belirli bir teşebbüs tarafından piyasa sunulduğu da anlaşılmaktadır¹⁰². Bu işlev, mal veya hizmet ile bunları sunan teşebbüs arasında dolaylı ve soyut bir ilişki kurmaktadır. Markanın kaynak gösterme işlevi sayesinde, tüketici aynı ürünü yeniden satın almaya çalıştığında, karışıklığa düşmeksizin, aynı ürünün aynı teşebbüs tarafından pazara sunulduğunu rahatlıkla belirleyebilmektedir¹⁰³. Kısaca kaynak gösterme işlevi ile marka, uygulandığı ürünün hangi teşebbüse (işletmeye) ait olduğunu (Hinweis auf die Herkunft) gösterir ve alıcıların markalı ürünler ile bunları pazara süren teşebbüs arasında bağlantı kurmasını sağlar¹⁰⁴. Bu işlev, bir yandan hak sahibine sunulan tekel niteliğindeki hakların meşrulaşmasını sağlarken diğer yandan teşebbüsün markasını taşıyan ürünlere yönelik yatırımlarını da korumaktadır¹⁰⁵.

Buna karşılık, köken ayırt etme (gösterme) işlevinin yerine getirilmesi için markanın ürünü üreten veya hizmeti sunan teşebbüsün kimliğine veya unvanına ilişkin tüketiciye kesin ve doğrudan bir bilgi vermesi zorunlu değildir¹⁰⁶. Aksine, markanın uygulandığı ürünün aynı teşebbüs tarafından veya onun denetiminde pazara sürüldüğü konusunda, tüketicilere makul bir çıkarımda bulunma imkanının sunulması yeterlidir¹⁰⁷. Köken ayırt etme işlevi alıcı

¹⁰¹ **Passa**, s.57; **Kitchin**, Kerly's, s.8.

¹⁰² **Arkan**, C.I, s.38; **Tekinalp**, s.378; **Karayalçın, Yaşar**, Ticaret Hukuku, C.I Giriş-Ticari İşletme, 3. Bası, Ankara, 1968, s.403; **Öçal**, s.16-17 vd.; **Tekil**, s.255. Köken gösterme işlevi ürünün, üretim yerinin (fabrikasının) nerede olduğu sorusuna değil, hangi teşebbüs tarafından üretildiği sorusuna cevap vermektedir. **Kaya**, s.59; **Taylan Çamlıbel, Esin**, Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara, 2001, s.34-35; **Yılmaz**, s.53; **Dirikkan**, s.13; **Troller**, s.61.

¹⁰³ **Sekmen**, s.78; **Çolak**, s.13; **Arıkan**, C.I, s.38.

¹⁰⁴ **Cherpillod**, cours, s.16; **Maradan**, s.5; **Troller, Alois**, Immaterialgüterrecht, Vol.I, 3ème éd. Bâle, 1983, s.301.

¹⁰⁵ **Passa**, s.59; **Meier, Eric**, Motifs absolus d'exclusion: La Notion du domain public dans une perspective comparative, **sic!**, numéro special 125 ans de dépôts de marques, 2005, s.69.

¹⁰⁶ **Çiçekçi**, s.13-14. Markanın ihtiyari olarak ticaret unvanı veya işletme adından oluşması durumunda tüketici bu bilgiye ulaşabilecektir. **Passa**, s.60.

¹⁰⁷ Markanın sahibi olan teşebbüse ilişkin net ve spesifik bilgi taşıma zorunluluğu bulunmamaktadır. **Passa**, s.60; **Cherpillod**, s.60.

çevrenin ürünü pazara sunan teşebbüsün adını (işletme adını, ticaret unvanının vs.) kesin olarak öğrenmesine hizmet etmez¹⁰⁸. Çünkü ticaret unvanının aksine, markadan taciri değil; teşebbüsün sunduğu ürünleri ayırt etmesi beklenir. Esasen tüketici, beğendiği markalı ürünleri tercih ederken, dolaylı olarak bunları üreten teşebbüsü de seçmektedir¹⁰⁹. İşlev sayesinde tüketicilerde satın alınan markalı ürünün -pazarlamanın önceki aşamalarında marka sahibinin izni olmaksızın- orijinal halinin değişmesine sebebiyet verecek biçimde 3. kişilerin müdahalesine uğramadığına yönelik bir güvence yaratılmaktadır. Köken gösterme işlevi markalı ürünlerin, kalitelerinden sorumlu olacak biçimde, (ismen bilinmese dahi) aynı ve tek bir teşebbüs tarafından veya onun denetimi altında pazara sunulduğunu garanti etmektedir¹¹⁰. Bu sayede tüketicinin alım kararı olumlu veya olumsuz yönde şekillenebilmektedir¹¹¹. Kararın şekillenmesinde bu işlevin zaman içinde nasıl bir dönüşüm gösterdiği (etkisinin kaybolup kaybolmadığı) doktrinde tartışılmıştır.

Geçmiş dönemde İsviçre Federal Mahkemesi, markanın asli işlevinin köken gösterme olduğuna yönelik içtihatlarda bulunmuştu¹¹². Bu yaklaşımın gerekçesi, üreticinin kim olduğunun veya fabrikanın nerede olduğunun bilinmesinin, ürünün kalitesinde ve tercih edilmesinde belirleyici bir faktör

¹⁰⁸ **Dirikkan**, s.13; **Cohen/ van Nispen/Huydecoper**, s.11.

¹⁰⁹ **Hirsch**, Fikri Say, s.8.

¹¹⁰ **Szalewski/Pierre**, s.195. Köken gösterme işlevi sayesinde tüketici, kendisine sunulan markalı ürünün ticarileştirilme öncesi süreçte, orijinallığe yönelik 3. kişilerin izinsiz müdahalelerine uğramadığına ilişkin meşru bir görünüşe güvenmektedir. **Arseven**, s.7; **Öçal**, s.16; **Çağlar**, s.33. Buna ek olarak 2015/2436 sayılı Direktif'in Giriş Bölümü 16. paragrafında tescilli markanın karıştırılma ihtimaline karşı sağladığı koruma ile "kaynak gösterme" işlevi arasındaki bağa dikkat çekilmektedir.

¹¹¹ **Çağlar**, s.33.

¹¹² ATF 89 II 101 ve ATF 78 II 172 sayılı kararlarda bu yaklaşım benimsenmiştir. **Maradan**, s.6. Alman hukukunda ise MarkenG öncesi dönemde markanın yegane işlevinin köken gösterme olduğu kabul edilmiş ve bu işlevin aynı zamanda reklam işlevini de koruduğu savunulmuştu. **Uzunalli**, s.196; **Çiçekçi**, s.74. Bu dönemde markaya tecavüzün ancak markaya özgü kullanım suretiyle gerçekleşebileceğini kabul edilmiş; hatta hak ihlalden söz edilebilmesi için mutlak suretle markanın köken gösterme işlevinin zedelenmesi gerektiği vurgulanmıştı. **Dirikkan**, s.284. Ancak bu yaklaşım MarkenG yürürlüğe girdikten sonra terk edilerek, markanın ticari olarak her türlü kullanımının, marka hakkını ihlal edebileceği kabul edilmiştir. **Çiçekçi**, s.73-74. SMK m.7/f.2-3 hükmünde de bu yaklaşımın etkisi görülmektedir. Dolayısıyla işaretin marka olarak kullanılması, marka hakkının ihlali açısından bir zorunluluk değildir. **Arkan**, Marka Hakkına Tecavüz, s.11; **Dirikkan**, s.274; **Çiçekçi**, s.83; **Kaya**, s.240; **Uzunalli**, s.181. Markanın aynısının veya benzeri olan bir işaretin ticaret sırasında kullanılması, SMK m.7/f.5 hükmü anlamında dürüst kullanım mahiyeti taşıyorsa, marka hakkı ihlali teşkil eder. SMK m.7/f.3 hükmünde yer alan bu haksız kullanım biçimleri sınırlayıcı nitelikte değildir. **Arkan**, Marka Hakkına Tecavüz, s.11; **Uzunalli**, s.182. Bu bağlamda SMK m.8 hükmü de markasal olmayan ancak hak ihlali teşkil eden özel bir kullanım biçimini yasaklamaktadır.

olmasıydı. Ancak bu faktör, yeni üretim tekniklerinin gelişmesi ve artizanal üretimin yerini kitle üretimine bırakması ile etkisini yitirmeye başlamıştır¹¹³. Bu dönüşüm üreticiler ve tüketiciler arasındaki ilişkilerin de değişmesine yol açmıştır. Geçmişte marka sahibine duyulan güven artık ürünün kendisine yönelmiştir¹¹⁴.

Günümüzde tüketiciler–markalı ürünün nerede, hangi fabrikada üretildiğini bilmeksizin- sadece markayı dikkate alarak tercihte bulunmaktadır. Teşebbüs sayısının çokluğu, ortak üretim modellerinin ve teknoloji transferlerinin artması gibi gelişmeler düşünüldüğünde, ürün nitelik değerlendirmesinin artık fabrika yeri bilgisine dayanılarak gerçekleştirilmesi son derece güçleşmiştir¹¹⁵. Bunun yanı sıra özellikle inhisari olmayan üretim lisansı sözleşmelerine sıklıkla başvurulması, markaların işletmeyle birlikte veya tek başına devredilebilmesi, hayali veya uydurma adların tesciline izin verilmesi, marka sahibinin aynı markalı ancak farklı kalitede emtiayı pazara sürme imkanının bulunması, ürün standardizasyonu, internet yoluyla yapılan satışların artması gibi sebeplerden ötürü alıcılar, ihtiyaçları karşılandığı müddetçe ticari kökenle (ürünün nerede, hangi fabrikada üretildiği ile) ilgilenmemektedir¹¹⁶. Artık alıcılar ihtiyaçlarının karşılanacağına yönelik beklentilerini oluştururken, çoğu kez geçmiş tecrübelerine ve garanti markalarına dayanmaktadır¹¹⁷. Tüm bu olgular dikkate alındığında, markanın kaynak gösterme işlevinin ayırt edicilik işlevine kıyasen arka planda kaldığı açıktır¹¹⁸. Zira kaynak gösterme işlevine ilişkin geçmişte benimsenen yaklaşımın sürdürülmesi halinde marka hakkının konu olduğu pek çok hukuki işlemin (başta markanın tek başına devri veya lisansa konu edilmesi)

¹¹³ **Troller**, Immaterialgüterrecht, s.252 vd.; **Maradan**, s.5.

¹¹⁴ **Baumgartner**, s.35 vd.

¹¹⁵ **Arkan**, C.I, s.38; **Arseven**, s.7.

¹¹⁶ **Gilliéron**, Divers Régimes, s.220; **Arkan**, C.I, s.38; **Kaya**, s.59; **Tekinalp**, s.378; **Uzunalli**, Tazminat Talebi, s.8.

¹¹⁷ **Gilliéron**, Divers Régimes, s.220; **Troller**, s.74; **Arseven**, s.7; **Sekmen**, s.77; **Rüzgar**, **Eser**, Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi, İstanbul, 2013, s.37; **Dirikkan**, s.13 vd.

¹¹⁸ **Suluk/Karasu/Nal**, s.163. Lisansa dayalı üretim biçimlerinin ve ortak marka kullanımının artmasının yanı sıra, markanın zamanla kaliteli ürün ile özdeşleşmeye başlaması sebebi ile tüketicinin tercih yaparken artık ürünü üretene değil; kaliteli ürünü sunduğu takdirde doğrudan markanın kendisini dikkate almaktadır. **Yılmaz**, s.53-54; **Arkan**, C.I, s.38; **Taylan Çamlıbel**, s.34; **Omağ**, s.7-8. Çünkü tüketici açısından önemli olan husus, üründen beklediği özelliklerin karşılanıp karşılanmadığıdır. **Dirikkan**, s.13. Bu gibi durumlarda, tüketici açısından marka artık adeta malın adı haline gelmiştir. **Yasaman**, Tanınmış Markalar, 1978, s.697.

gerçekleşmesi mümkün olmayacaktı. Bu tür işlemlere izin verilmesi ayırt edicilik vasfının ön plana çıkması ve markanın işletmeden bağımsız, aktif bir malvarlığı değeri vasfına sahip olduğunun kabulü ile mümkün olmuştur¹¹⁹.

Ancak her ne kadar ayırt edicilik işlevi öne çıkmış olsa da¹²⁰ markanın köken gösterme işlevinin etkisini tamamen yitirdiği de söylenemez¹²¹. Kanaatimizce, kaynak gösterme işlevinin üstlendiği anlam zaman içinde değişerek, üretim merkezine, fabrikasına yapılan coğrafi bir atıf olmaktan çıkmıştır. Artık kaynak gösterme işlevi ürünün nerede üretildiğini değil; kimin kontrolünde, denetiminde ve sorumluluğunda pazara sunulduğu mesajını alıcıya aktarmaktadır¹²². Bu işlev teşebbüsün kimliğine ilişkin kesin ve doğrudan bir bilgi vermese dahi alıcıya, karşılaştığı ürünün hala önceden tecrübe ettikleri teşebbüs tarafından veya onun denetiminde pazara sürüldüğü konusunda makul bir çıkarımda bulunma imkanı sunmaktadır¹²³.

¹¹⁹ **Pash**, s.31; **Ünal**, Hukuki İşlemler, s.25; **Killias**, s.71-72.

¹²⁰ **Killias**, s.72; **Bozbel**, s.344; **Karan/Kılıç**, s.33; **Yılmaz**, s. 54.

¹²¹ EUIPO'nun bu yöndeki R436/1999-1 sayılı kararında, köken gösterme işlevinin, gerçeğe uygun olarak, markalı ürünlerin sorumluluk atfedilebilecek belirli bir teşebbüsün kontrolünde üretildiğini gösterebildiği takdirde, markanın diğer işlevlerinin de etki doğurabileceği belirtilmektedir (para.17-18).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/436%2F1999-1

(Erişim Tarihi: 03.02.2016).

İsviçre Federal Mahkemesi ATF 122 III 382 sayılı kararında, ürünleri kökenlerine göre bireyselleştiren bu işlevin, tüketiciye seçim hakkı sunan bir ekonomik sistemde vazgeçilmez olduğunu belirtmektedir. **Troller**, s.62.

Bir kısım mal veya hizmet sınıfında (ör. otomotiv üretimi) marka ile köken ilişkisinin hala güçlü olduğu da savunulmaktadır. **Tekinalp**, s.378; **İmirlioğlu, Dilek**, Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, Ankara, 2017, s.8.

¹²² Köken gösterme işlevinin eskiye oranla zayıfladığı göz ardı edilemez. Ancak tüketici, geçmişte seçtiği ürünlerden elde ettiği olumlu tecrübenin devam edeceği düşüncesini korumak için markalı ürünün belirli bir teşebbüse ait olduğunu bilmeye de ihtiyaç duyar. Marka bu yönüyle, ürünlerin pazarlama sürecinde tescile dayanarak hak sahibi olmuş kişinin potansiyel kontrolünde olduğunu düşündürmektedir. **Tritton**, 3rd, 2008, s.405.

¹²³ Doktrinde köken gösterme işlevinin önemini kaybedip kaybetmediğine ilişkin yapılan tartışmalar kapsamında verilen bir örnek oldukça dikkat çekicidir. X markası tanınmış bir çikolata ürünü olup; A şirketi tarafından İngiltere'deki bir fabrikada, Afrika'dan gelen kakao kullanılarak üretilmektedir. A şirketinin hisseleri, B şirketi tarafından satın alındıktan sonra fabrika kapatılmış ve X markasının üretimi Brezilya'ya kaydırılmıştır. Hammadde olarak da Afrika menşeli kakao yerine Brezilya menşeli kakao kullanılmaya başlanmıştır. Çikolata satışları ise tüm bu değişikliklerine rağmen, X markası altında devam etmektedir. Bu durumda X markasının tüketici açısından ürünün ticari kökenini garanti ettiğini ileri sürmenin geçerliliğini yitirmiş bir yaklaşım olduğu düşünülebilir. Olayımızda aynı dönemde hisse devri öncesinde pazara sunulmuş X markasını taşıyan ancak A şirketi tarafından İngiltere'de, Afrika kakaosundan yapılan çikolata emtiası ile yine X markasını taşıyan ancak hisse devri sonrasında bu defa B şirketi tarafından Brezilya'da, Brezilya kakaosu ile üretilen çikolata emtiası birlikte de bulunabilir. Bu takdirde X markasının tek ve aynı teşebbüs kökenini gösteren bir işaret mahiyeti taşıyamayacağı açıktır. Ancak söz konusu emtia aynı görünüş ve tatta olduğu sürece tüketici yukarıdaki değişikliklerle ilgilenmeyecektir. Dolayısıyla tüketici önceki tecrübelerinde devamlılık (consistency of experience) arayışındadır. X markasının yeni sahibi bu markalı

Günümüz tüketicisi nerede olduğunu veya kim olduğunu bilmese dahi belirli bir teşebbüs ile markalı ürün arasında bağ kurmaya devam etmektedir¹²⁴. Zımmen kurulan bu bağ sayesinde, marka sahibinin aynı ürünleri pazara süren rakiplerden farklı/başka olduğu anlaşılmaktadır¹²⁵. Doktrinde anlamı değişen köken gösterme işlevinin, artık ayırt edicilik işlevinin bir sonucu olduğu savunulmaktadır¹²⁶. Tüm bu açıklamalar markanın artık ürün kökenini açıklama değil, ayırt etme işlevini üstlendiğini göstermektedir.

Ancak köken gösterme işlevi, marka hukukuna özgü kimi olgu ve işlemlerde hala etkisini göstermektedir. Öncelikle işaretin köken gösteren (belirli bir teşebbüse bağlanan) bir vasfa kavuşması, SMK m.5/f.2 anlamında kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığını gösterecektir¹²⁷. Ayrıca köken garanti etme işlevi iltibas ve bağlantı kurma ihtimali değerlendirmesinde de önem taşır. Zira alıcıların ürünlerin ayrı teşebbüslerden veya aralarında hiçbir ekonomik bağ bulunmayan teşebbüslerden kaynaklandığını bilmeleri halinde iltibas tehlikesinden söz edilemeyecektir¹²⁸. Buna ek olarak, köken gösterme işlevinin korunması amacı ile SMK m.6/f.5 hükmünde tanınmış markanın aynı veya benzerinin farklı ürünlerde tescilinin engellenmesi imkanı getirilmiştir¹²⁹. Çünkü bu tür markalarda kaynak gösterme işlevi öne çıkmakta, tüketici alım

emtianın özelliklerinde değişiklik yapmak istese dahi bunu ayrıntılı ve uzun bir geçiş dönemi içinde, promosyon ve reklam desteği ile yapmak zorundadır. **Tritton**, 3rd, 2008, s.399. Dolayısıyla tüketici, üretici teşebbüsün (ticari kökenin) değil; emtianın aynı kalması ile ilgilenmektedir.

¹²⁴ **Gilliéron**, Divers Régimes, s.221; **Bahtiyar, Mehmet**, Ticari İşletme Hukuku, 15. Bası, İstanbul, 2014, s.121.

¹²⁵ **Troller**, Immaterialgüterrecht, s.304; **Maradan**, s.7; **Baumgartner**, s.37.

¹²⁶ **Maradan**, s.7.

¹²⁷ **Killias**, s.72.

¹²⁸ Bu husus iltibas tehlikesinin var olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınır. Dolayısıyla teşebbüsler arasında bağlantı kurulması ihtimali de iltibas tehlikesinden ayrık bir anlam taşımaz. **Arkan, Sabih**, İşaret ile Marka Arasında Bağlantı İhtimali ve İltibas (Karıştırma) Tehlikesi, Batider, Y.1999, C.XX, S.2, s.10-11.

¹²⁹ **Nomer, Fusun**, Tanınmış Marka: Nike, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul, 1999, s.499-501; **Yasaman**, Tanınmış Markalar, 1978, s.696-697; **İmirlioğlu**, s.7-8. Tanınmış markalar açısından ürünün kalitesine ve bu ürüne uygulanan markanın işaret ettiği teşebbüse olan güven hala önem taşımaktadır. Tanınmış marka sadece uygulandığı ürünü değil; aynı zamanda bunu pazara sunan teşebbüsü de tüketiciye yansıtmakta ve bu sayede ilgili çevrenin tercihlerini etkilemektedir. **Öçal**, s.16 vd. Teşebbüsün tanınırlığı artıkça markası ile olan bağlantısı da artacağından, köken gösterme işlevinin tamamen etkisini yitirdiğini söylemek mümkün değildir. Ayrıca tüketici haklarının korunması ve üreticinin sorumluluğunun belirginleşmesi noktalarında, köken gösterme işlevi hala etkinliğini korumaktadır. **Kaya**, s.59.

kararını verirken ürünün hangi teşebbüs veya kim tarafından üretildiği bilgisine -alelade markalara kıyasen- daha fazla dayanmaktadır¹³⁰.

C.Markanın Ekonomik Karakterli İşlevleri

1. Ürünün Kalitesini Garanti Etme (Kalite) İşlevi

Alıcılar kalitesinden memnun kaldıkları ürünleri, pazarda aramaya devam etmekte; sonraki alımlarında kendilerine aynı kalite güvencesini vaat eden, aynı markalı ürünleri tercih etmektedir¹³¹. Böylece aynı kaliteye ulaşmak için farklı ürünleri denemenin yol açacağı mali külfetlerden ve zaman kaybından imtina etmiş olurlar¹³². Marka uygulandığı üründe kalitenin korunacağına, tüketicinin önceki olumlu tecrübesinin tekrar edeceğine yönelik güven veriyorsa garanti işlevini yerine getirmiş olur¹³³. Özellikle kalitesiyle tanınmış markalar bu sayede başlı başına bir reklam unsuru olarak kullanılır¹³⁴. Bu sayede tüketici, marka sahibini bilmese dahi kalite sembolüne dönüşen markalı ürüne yönelir¹³⁵. Şüphesiz marka hakkı sahibi garanti işlevini ikinci plana ittiği (mal/hizmet kalitesini düşürdüğü) takdirde, SMK açısından özel bir yaptırımla karşılaşmayacaktır¹³⁶. Bu durum garanti işlevinin ekonomik karakterli olduğu ve hukuki etki doğurmadığı şeklinde yorumlanmaktadır¹³⁷. Ancak marka hakkı

¹³⁰ Doktrinde köken gösterme işlevinin paralel ithalatın önlenmesinde de etkiye sahip olduğu savunulmaktadır. **Killias**, s.72.

¹³¹ **Passa**, s.56; **Cherpillod**, s.60; **Kaya**, s.62; **Yılmaz**, s.55; **Çolak**, s.15; **Dirikkan**, s.14; **Çiçekçi**, s.18 vd.; **Bahtiyar**, s.121.

¹³² **Karahan, Sami/ Suluk, Cahit/Saraç, Tahir/ Nal, Temel**, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 4. Bası, Ankara, 2015, s.167; **Çağlar**, s.34; **İmirlioğlu**, s.8-9.

¹³³ **Kitchin**, Kerly's, s.9; **Troller**, s.62-63; **Öçal**, s.17 vd.; **Karayalçın**, s.403; **Yılmaz**, s.55; **Cohen/ van Nispen/Huydecoper**, s.12; **Arseven**, s.9; **Çağlar**, s.34; **Yasaman**, Tanınmış Markalar, 1978, s.697-698. Marka, "İhtiyaç-İşaret-Ürün" kavramlarını bir araya getirerek; "ihtiyacı karşıladığı" mesajını ilgili çevrenin bilincine yerleştirdiği takdirde en güçlü etkiye kavuşmaktadır. Örneğin Davidoff sigaralarını tüketen kişiler bilinçlerinde, sigara emtiasını Davidoff işareti ile bütünleştirmektedir. Marka, ilgili alıcı çevresinin bilincindeki bu etkisini arttırdıkça, ihtiyacın karşılanmasına yönelik odaklanmayı çok hızlı ve münhasıran kendi üzerinde çekmektedir. **Troller**, s.63. Bu çekim, garanti işlevi yerine getirildikçe artmaktadır. Markanın sunduğu bu garanti satış sonrası hizmetleri de kapsar. **Kaya**, s.61; **Omağ**, s.9; **Öçal**, s.17-18.

¹³⁴ **Yasaman**, C.I, s.20; **Kaya**, s.61 vd.

¹³⁵ **Omağ**, s.7-8; **Dirikkan**, s.14-15; **İmirlioğlu**, s.9.

¹³⁶ **Killias**, s.73. Mülga 556 sayılı KHK ve SMK'da marka sahibine ürünlerinin kalitesini sürekli koruma yükümlülüğü getiren herhangi bir özel düzenleme bulunmamaktadır. **Arkan**, C.I, s.38-39; **Dirikkan**, s.16-17.

¹³⁷ **Tekinalp**, s.378-379. İsviçre Federal Mahkemesi ATF 78 II 172 sayılı kararında, marka korumasını markanın uygulandığı ürünün kalitesine bağlamayı reddetmiştir. **Maradan**, s.8.

sahibi böylesi bir kararın doğal sonuçları olan müşteri ve itibar kaybına katlanmak zorunda kalacaktır¹³⁸.

Ayırt etme ve köken gösterme işlevleri sayesinde dolaylı bir biçimde korunan bu işlev aynı teşebbüsün farklı ürünlerinin de kaliteli olduğu algısı yaratmaktadır¹³⁹. Bu sayede tüketici nezdinde güven kazanmış bir marka, farklı ürünlerde kullanılarak, bunların da kolaylıkla satılmasını sağlamaktadır¹⁴⁰. Ancak köken gösterme işlevi çerçevesinde, ürünlerin belirli bir teşebbüsün sorumluluk ve kontrolünde pazara sunulduğunu garanti eden marka, ürün kalitesinin devamlılığını garanti etmez¹⁴¹.

Bununla birlikte, SMK'da markanın kalite gösterme işlevini, dolayısıyla garanti fonksiyonunu güvence altına alan hükümlere de rastlanmaktadır. SMK m.24/f.4'teki lisans verenin, lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetlerin kalitesini garanti altına alacak önlemleri alması¹⁴² veya SMK m.152/f.2'deki marka sahibinin, ürünlerin üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılmasını önleme hakkına sahip olması¹⁴³ bu kapsamda değerlendirilebilir.

2. Ürünün Reklamını Yapma ve Alıcı ile İletişim Kurma İşlevi

a. Reklam ve İletişim İşlevlerine Sağlanan Korumanın Kapsamı

Tüketiciyi ikna etmeye, hafızada kalmaya ve talep yaratmaya yönelik pazarlama yatırımlarında markalardan istifade edilmesi kaçınılmazdır¹⁴⁴.

¹³⁸ Gilliéron/Werra/Gilliéron, Commentaire, s.638; Maradan, s.8; Baumgartner, s.39.

¹³⁹ Gaumont-Prat, s.182; Sekmen, s.79; Dirikkan, s.16; Öçal, s.17. Ancak markanın garanti işlevi, uygulandığı ürünün rakiplerine kıyasen objektif biçimde üstün olması anlamına gelmez. Bu işlev, üstün özellik taşımayan ürünlerin dahi tüketiciler tarafından bir kısım psikolojik sebeplerle tercih edilmesini sağlayabilir. Ayoğlu Tolga, Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, İstanbul, 2009, s.119; Dirikkan, s.15; Sekmen, s.79. Fransa'da yapılan incelemelere göre, tüketicilerin %59'u markalı ürünleri almayı tercih etmekte; bu grubun yarısı markalı ürünleri daha güvenilir bulmakta; buna karşılık, sadece %19'u markalı ürünlerin daha kaliteli olduğunu düşünmektedir. Gaumont-Prat, s.181.

¹⁴⁰ Tekinalp, s.378; Yılmaz, s.55; Karan/Kılıç, s.33; Yasaman, C.I, s.20.

¹⁴¹ Arkan, C.I, s.38-39; Tritton, 3rd, 2008, s.402; Gaumont-Prat, s.182. Bununla birlikte, hak sahibinin markalı ürünlerinin kalitesini korumada ve devam ettirmede ekonomik menfaatinin bulunduğu açıktır. Dirikkan, s.15 vd.; Öçal, s.17 vd.; Arkan, C.I, s.39; Yasaman, C.I, s.19; Troller, s.63.

¹⁴² Uzunallı, Tazminat Talebi, s.11; Arkan, C.I, s.39; Yasaman, C.I, s.19.

¹⁴³ Taylan Çamlıbel, s.94; Arkan, C.I, s.39; Yasaman, C.I, s.19; Kaya, s.62. Uzunallı, s.35 vd.; Arkan, Sabih, Marka Hukuku, C.II, Ankara, 1997, s.136; Arkan, Sabih, Marka Hakkının Tüketilmesi, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Batider, Ankara, 1998, s.205-206.

¹⁴⁴ Arseven, s.8; Arkan, C.I, s.39; Çağlar, s.34; Kaya, s.61; Omağ, s.8; Passa, s.64; Dirikkan, s.17; Yılmaz, s.55; Çiçekçi, s.20 vd. AB hukukunda, lüks tüketim ürünlerine

Özellikle tanınmış markalar ayırt edici işaret olmanın ötesine geçerek, tek başlarına etkili bir reklam unsuruna dönüşmektedir¹⁴⁵. Hatta tüketiciler ürün tercihinde bulunurken pek çok defa iktisadi gerçekler yerine, böyle bir markanın yarattığı algının/kurduğu iletişimin etkisi ile alım kararını vermektedir¹⁴⁶. Reklam işlevi, promosyon faaliyetleri sonucunda markanın alıcı çevrede yarattığı etki ve kazandığı değerdir¹⁴⁷. Bu bağlamda, tanınmışlığın artması için yapılan masrafların boşa gitmemesi, elde edilen gayri maddi malvarlığı değerinin ve müşteri ile kurulan bağın devamlılığı da reklam/iletişim işlevinin korunmasına bağlıdır¹⁴⁸. Doktrinde reklam işlevinin karıştırılma ihtimalini engelleyen hükümlerle korunduğu savunulmaktadır¹⁴⁹. Ayrıca, tanınmış markalar açısından reklam işlevinin ihlallere karşı korunması için SMK m.6/f.5 hükmü öngörülmüştür¹⁵⁰.

Ticaret hayatında salt ürün özelliklerinde yapılan oynamalar, çoğu kez rakiplerden ayrılmayı sağlamamakta; bunun sonucunda alıcılar pek çok rakip ürünü, eş değerde görmektedir. Bu gerekçelerle de marka sahipleri, alıcı (özellikle tüketici) seçimlerini etkilemek amacıyla reklamlarında marka imajını ön plana çıkarmakta ve marka aracılığıyla ek mesajlar iletmeye (iletişim işlevine) özel bir önem atfetmektedir. Çünkü tüketicilerin ürün seçimini etkileyen iki temel faktör bulunmaktadır. Bunlardan ilki ürün özelliklerine (fiyatına, kalitesine, stok miktarına vs.) ilişkindir. İkinci faktörün ise ürün ile herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Bu faktör etkisini tüketici üzerinde psikolojik düzeyde göstermektedir¹⁵¹. Marka imajına bağlı “*iletişim işlevinden*” kaynaklanan bu etki, tüketiciye ayırt edicilik ve köken gösterme

uygulanan bir markanın, dağıtım zincirindeki teşebbüsler tarafından lüks ve prestijli imajını sarsacak biçimde reklamının yapılmasına ilişkin bir uyumsuzluğu konu alan ABAD’ın C-337/95 sayılı “Parfüm Dior v. Evora” kararında, markanın reklam işlevinden ilk defa açıkça bahsedilmiş ve bu işlevin markanın yansıttığı imaja karşılık geldiği ifade edilmiştir. **Passa**, s.65; **Tritton**, 3rd, 2008, s.409.

¹⁴⁵ **Passa**, s.64; **Yasaman**, C.I, s.20; **Dirikkan**, s.18; **Cohen/ van Nispen/Huydecoper**, s.13; **Pash**, s.34.

¹⁴⁶ **Arkan**, C.I, s.39; **Karayalçın**, s.403; **Tekil**, s.255; **Arseven**, s.8; **Çolak**, s.14; **Kaya**, s.61.

¹⁴⁷ **Cohen/ van Nispen/Huydecoper**, s.13; **Kitchin**, Kerly’s, s.9.

¹⁴⁸ **Yasaman**, C.I, s.20; **Bahtiyar**, s.120-121; **Arkan**, C.I, s.39 vd.; **Dirikkan**, s.19; **Şanal**, s.5 vd.; **Baumgartner**, s.41; **Maradan**, s.9.

¹⁴⁹ **Killias**, s.73. Tanınmışlıkla birlikte karıştırılma tehlikesi de artacaktır. **Dirikkan**, s.167 vd.

¹⁵⁰ **Arkan**, C.I, s.39; **Dirikkan**, s.20-21; **Arkan, Sabih**, Marka Hakkına Tecavüz- İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu, Batider, 2000, C.XX, S.3, s.9. Bu hüküm ile kaynak gösterme işlevinin yanında reklam ve itibar işlevi de korunmuş olur. **İmirlioğlu**, s.11.

¹⁵¹ **Tritton**, 3rd, 2008, s.357.

dışında ek mesajlar (ör. rahat, spor bir yaşam tarzına veya mükemmeliyetçi bir karaktere sahip olunduğu vurgusu) vermektedir.

Bu iletişim sonucu kendisine sunulan mesajı beğenen ve söz konusu markayı tercih eden tüketici, aynı mesajı kendi sosyal çevresine de vermekte ve bu mesajın bir parçası olmaktadır. Bu sayede marka hem ürünleri hem de o ürünleri kullanan tüketicileri diğerlerinden ayırmaktadır. Özellikle tanınmış markaların alıcılara verdiği ve garanti işlevini aşan bu mesaj, hukuken korunması gereken reklam/iletişim işlevinin temelini oluşturmaktadır¹⁵². Zira kaliteli üretilmiş bir taklit ürün, tanınmış markanın garanti işlevine zarar vermese dahi tanınmış markanın ciddi yatırımlar sonucu elde ettiği reklam gücünden (imajdan) haksız yararlanmaktadır¹⁵³.

b. Reklam İşlevi ile Markanın İnternet Ortamında İzinsiz Kullanımı Arasındaki İlişki

Özü itibariyle ekonomik bir nitelik taşıması sebebiyle marka mevzuatı çerçevesinde tanınmış markalar kapsamında korunan reklam işlevi¹⁵⁴, yakın

¹⁵² **Dirikkan**, s.17 vd. Genel Mahkeme'nin T-215/03 sayılı "Sigla" kararında markanın köken gösterme dışında farklı hususlarda (kapsadığı mal veya hizmetin özelliklerine; lüks hayat biçimine, imtiyaza yönelik vs. noktalarda) da ilgili alıcı kitlesine mesajlar gönderdiği; bu mesajların tescilin kapsadığı mal veya hizmetlerden ayrık ve markanın kendisine özgü bir ekonomik değer yarattığı belirtilmektedir. Özellikle tanınmış markaların yaydığı veya tüketicinin bunlara bağıtladığı söz konusu mesaj ve algı, hak sahibine başlı başına korunması gereken bir hukuki menfaat sunmaktadır. Çünkü marka, farklı mesajlar aktarmaya yetecek derecede tanınmışlığa, pek çok kez hak sahibinin yoğun emeği ve uzun süreli yatırımı sayesinde ulaşmaktadır (para.35).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-215/03> (Erişim Tarihi: 10.08.2016). ABAD'ın C-337/95 sayılı "Parfums Dior v. Evora" kararında ilk defa ifade edilen reklam işlevi, gerçekte markanın iletişim işlevine karşılık gelecek biçimde kullanılmıştır. **Tritton**, 3rd, 2008, s.412.

ABAD'ın C-260/01 sayılı "Arsenal FC v. Reed" kararına ilişkin Hukuk Sözcüsü (Advocate General) görüşünde de markanın işlevinin salt köken göstermeye indirgenemeyeceği; alıcının pek çok defa tükettiği markalı ürünün kim tarafından üretildiğinden haberi olmadığı; ancak markanın uygulandığı emtia veya hizmetten ayrı bir anlam (kaliteye, tanınmışlığa, hayat tarzına yönelik bir mesaj) kazanabileceği belirtilmiştir. Ayırt edici bir işaret aynı anda emtianın ticari kökenini, sahibinin ününü ve ürün kalitesini gösterebilir. Ticari kökenden haberi olmayan alıcının, markayı bir prestij veya kalite amblemi olarak algılayarak ürünü tercih etmesi son derece doğaldır. Markanın güncel işlevi ve tüketici davranışları dikkate alındığında, markanın sadece köken gösterme işlevine odaklanılarak diğer işlevlerinin (özellikle reklam ve iletişim işlevlerinin) koruma dışında bırakılmasının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Hukuk sözcüsünün bu görüşünde, markanın alıcı çevresine yansıttığı psikolojik sinyale dayanılarak, dolaylı bir biçimde iletişim işlevine atıfta bulunulmuştur (para.46-47).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-206/01> (Erişim Tarihi: 09.12.2016).

¹⁵³ **Pashl**, s.35. Bu bağlamda tanınmış markaları koruyan hükümler (ör. SMK m.6/f.5) köken gösterme işlevinden çok reklam işlevini güvence altına almaktadır. Bu hükümler markanın sahip olduğu itibarı korumaktadır. **Dirikkan**, s.283.

¹⁵⁴ **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.639; **Cherpillod**, s.60.

dönemde internette görülen bir kısım uygulama sebebiyle köken ayırt etme işlevi ile birlikte değerlendirilmeye başlanmıştır¹⁵⁵. Reklam işlevini konu alan uyumsuzlukların özel bir türü, 3. kişiler tarafından markanın izinsiz biçimde



¹⁵⁵ ABAD'ın C-323/09 sayılı "Interflora v. Marks and Spencer"; C-558/08 sayılı "Portakabin Ltd v. Primakabin BV"; birleştirilen C-236/08, C-237/08, C-238/08 sayılı "Google France SARL" kararları bu konuya ilişkindir. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ (Erişim Tarihi: 05.04.2016). Özellikle "Google France SARL" kararında reklam işlevinin tanınmış markalar söz konusu olduğunda çok daha etkili olacağı; rakip teşebbüslerin de bu tanınmışlığın yarattığı reklam gücünden haksız biçimde faydalanmaya çalışabileceği; bu takdirde tanınmış markanın ayırt ediciliğinin zarar görebileceği ifade edilmiştir (para.81-105). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C.T.F&num=236/08&td=ALL> (Erişim Tarihi:03.03.2016).

internet alan adı¹⁵⁶, anahtar kelime¹⁵⁷ veya adwords reklam¹⁵⁸ olarak kullanılması halinde ortaya çıkmaktadır¹⁵⁹.

SMK m.7/f.3/(d) bendi gereği hak sahibi, tescilli markasının veya benzerinin internette bu şekilde haksız kullanılmasını önleme yetkisine sahiptir¹⁶⁰. Hükme göre, işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin

¹⁵⁶ 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu m.3/f.1/(v) bendinde internet alan adı, internet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan ad olarak tanımlanmıştır. Bu sayede ilgili internet sayfasına erişim mümkün olmaktadır.

¹⁵⁷ Markanın, anahtar kelime olarak kullanılmak amacı ile arama motorları tarafından satışa çıkarılması ertesinde reklamcılar tarafından satın alınması durumunda, tüketici bu kelimeler sayesinde marka ile aynı adı taşıyan internet sitelerine yönlendirilmektedir. Marka sahibi ile internet sitelerinde görülen teşebbüsler arasında bağlantı olduğuna ilişkin yanlış bir algı yaratılması ve işaretin ticari amaçla kullanılması durumunda SMK m.7/f.3/(d) bendi gereği bu kullanım yasaklanabilir. **Hatipoğlu**, s.80; **İzmirli, Lale Ayhan**, İnternet Ortamında Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali ve Korunması, Ankara, 2012, s.203; **Bozbel, Savaş**, Adwords Reklamlar Karşılaştırmalı Reklam Teşkil Eder Mi? Avrupa Adalet Divanının Verdiği Kararlar Işığında Bir Değerlendirme, İTU Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:9, S.18, 2010, s.98. ABAD'ın C-558/08 sayılı "Portakabin v. Primakabin" kararına konu uyuşmazlıkta marka sahibinin, tescilli markası ile kıyaslandığında küçük heceleme hataları içeren ifadelerin, anahtar kelime olarak internet ortamında 3. kişilerce kullanılmasını engelleyip engelleyemeyeceği incelenmiştir. Somut olayda "Primakabin" ifadesini kullanan teşebbüs, anahtar kelime olarak ayrıca "portakabin", "portacabin", "portokabin" ve "portocabin" ifadelerinden de yararlanmış. Bir işaretin tescilli marka ile ayniyetinden söz edebilmek için iki durumun ortaya çıkması gereklidir. Bunlardan ilki işaretin tescilli markayı oluşturan hiçbir unsurun değiştirilmeden veya bunlara bir ekleme yapılmadan aynen kopyalanması halidir. Diğer hal ise marka ve başvuru konusu işaret bir bütün halinde kıyaslandığında, arasındaki farklılığın ortalama tüketicinin gözünden kaçabilecek derecede önemsiz olmasıdır. Markaya kıyasen çok küçük de olsa heceleme veya telaffuz hataları içeren anahtar kelimeler söz konusu olduğunda, markanın tüm unsurlarının bire bir kopyalandığı sonucuna varılamaz. Bununla birlikte, anahtar kelimelerin içerdiği çok küçük farklılıkların ortalama tüketicinin dikkatinden kaçabileceği de yadsınmamalıdır. Ulusal mahkeme, marka ve bu markayı küçük heceleme hataları ile kopyalayan anahtar kelimenin ayniyet taşımadığı sonucuna varırsa, benzerlik incelemesi yapılmalıdır. Bu son durumda marka sahibi, 3. kişinin marka ile benzerlik gösteren bir işareti, markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı sınıflarda anahtar kelime olarak kullanmasına ancak karıştırılma ihtimali bulunduğu takdirde itiraz edebilir. İlgili çevrenin söz konusu emtia veya hizmetin aynı teşebbüs veya somut olayda olduğu üzere, ekonomik açıdan bağlantılı teşebbüsler tarafından sunulduğunu düşünebilme riskinin ortaya çıkması, karıştırılma ihtimaline vücut verir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=c-558/08&td=ALL>
(Erişim Tarihi: 12.11.2016).

¹⁵⁸ Adwords reklamlar, internet arama motorları vasıtası ile kullanıcıya yansıtılan reklamlardır. Bu reklamlara arama sonuçlarının yanında veya bilgisayar ekranının üst köşesinde rastlanmaktadır. Arama motorlarında çıkan sonuç sayfasında rakip teşebbüsler, ekranın sağ tarafındaki "sponsor bağlantılar" başlığı altında adwords reklamlarını yansıtmaktadır. **Bozbel**, Adwords, s.106 vd.; **Akın, İrfan**, Adwords Reklam Sisteminde Marka Kullanımı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.78, 2008, s.206; **Hatipoğlu**, s.81; **Kökçü Yasaman, Zeynep**, Adwords Reklamlarda Bir Başkasına Ait Markanın Aynısının veya Benzerinin Anahtar Sözcük Olarak Kullanımı Tecavüz Teşkil Eder Mi? AB Adalet Divanı Kararları Işığında Tecavüz Kriterleri, Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan, İstanbul, 2017, s.794.

¹⁵⁹ **Tritton**, 3rd, 2008, s.406 vd.; **Rüzgar**, s.202 vd.

¹⁶⁰ **Hatipoğlu**, s.74 vd.

internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması yasaklanabilecektir¹⁶¹.

AB hukukunda, tescil edilmiş bir markanın, reklam veren sıfatı ile rakip teşebbüs tarafından, alıcıları kendi sayfalarına yönlendirme maksadı ile internet ortamında adwords reklam olarak kullanılmasının, marka hakkı ihlali teşkil edip etmediği meselesi tartışılmıştır. Adwords uygulamaları yolu ile marka hakkının ihlal edilip edilmediği meselesi ABAD'ın C-324/09 sayılı '*L'Oreal v. eBay*' ile C-236/08 sayılı '*Google France ASRL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA*¹⁶²' kararlarında köken gösterme ve reklam işlevleri çerçevesinde ele alınmıştır. Bu kararlarda, tescilli marka ile aynıyet taşıyan bir işaretin 3. kişiler (özellikle rakipler) tarafından adwords reklamlarda anahtar kelime olarak kullanılmasının, kaynak gösterme işlevini ihlal edip etmediğinin

¹⁶¹ Yargıtay 11. HD. T.06.03.2015, E.2014/18838, K.2015/3055 sayılı "Çiçek sepeti" ve T.15.06.2012, E.2011/4710, K.2012/10662 sayılı "Enocta" kararlarına göre yasağın uygulanması için markanın ticari etki yaratacak şekilde anahtar kelime olarak kullanılması ve meşru menfaatin ispatlanamaması yeterlidir. Yargıtay'a göre, davacı markasının davalının web sayfalarına yönlendirme yapan sayfalarda kullanılmasıyla, davalının sayfalarının tıklayanlarca görülmesine imkan verilmesi, tescilli markadan parazit yararlanma teşkil eder.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2014-18838.htm&kw=2014/18838#fm>

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2011-4710.htm&kw=2011/4710#fm> (Erişim Tarihi: 07.05.2016).

Yargıtay'ın bu yaklaşımı, adwords reklamlara yönelik yasağın uygulanmasında ek kriterler arayan ABAD yaklaşımı ile uyuşmamaktadır. ABAD yasağın uygulanmasında özellikle markanın işlevlerinin zarar görmesini aramaktadır. **Kökçü Yasaman**; 826-827. Yasağın uygulanması için SMK m.7/f.2 hükmündeki şartların (özellikle karıştırılma ihtimalinin) gerçekleştiğinin de tespiti gereklidir.

¹⁶² ABAD'ın birleştirilen C-236/08 sayılı '*Google France ASRL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA*', C-237/08 '*Google France ASRL v. Viaticum SA, Luteciel SARL (Bourse des Vols)*' ve C-238/08 sayılı '*Google France SARL v. CNRRH SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (Eurochallenges)*' davalarında markanın arama motoru reklamcılığında (adwords) izinsiz kullanımı ele alınmıştır. Davanın esası tescilli bir markanın 3. kişiler tarafından izinsiz bir biçimde adwords reklam olarak kullanımına ilişkindir. C-236/08 sayılı davada, Louis Vuitton'a ait markaların google'da aratılması sonucunda, bu markanın taklit ürünlerini satışa sunan teşebbüslerin ilanlarının da görüntülenmesi ve kullanıcıya sunulması gerekçeleri ile marka hakkı ihlali iddiasında bulunulmuştur. Bu davada Louis Vuitton'a ait markalar sponsor bağlantılı başlığı altında görülmektedir.

Buna karşılık, C-237/08 sayılı dosyada ise Luteciel ve Viaticum markaları arama motoruna yazıldığı, rakip teşebbüslerin bağlantılar başlığı altında gösterilmesinin marka hakkı ihlaline yol açtığı ileri sürülmüştür. Benzer biçimde C-238/08 sayılı davanın da konusunu, M. Thonet ve CNRRH'nin '*Eurochallenges*' markasının google arama motoruna yazılması sonucunda, bağlantılar kısmında rakiplerin gösterilmesi oluşturmaktadır. Bu iki davada, 3. şahsın adwords reklamında, marka sahiplerinin markası gözükmemektedir. ABAD, tescilli marka ile aynıyet gösteren ibarenin internet ortamında adwords reklam olarak kullanılmasının, ticaret esasında gerçekleşen bir kullanım olduğunu tespit etmiştir. Ancak davalı Google arama motoru açısından bu kullanımı, markasal bir kullanım kapsamında değerlendirmemiştir. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ (Erişim Tarihi:07.04.2016); **Kökçü Yasaman**, s.807-811.

tespitinde işaretin kullanıcılara nasıl gösterildiği (nasıl bir intiba oluşturulduğu) üzerinde durulmuştur.

Ancak marka hakkı sahipleri, kullanıcıların web sayfasının kaynak kodunun içine yerleştirilmiş anahtar kelimeyi doğrudan algılayamadığı, dolayısıyla karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmadığı durumlarda dahi markalarına sağlanan hukuki korumanın reklam işlevi gerekçesi ile genişletilmesini talep etmiştir. Bu talepler özellikle adwords reklamcılık uygulamalarına karşı ileri sürülmektedir. Çünkü başkasına ait tescilli bir markayı adwords reklamda kullanan teşebbüs, kendi tanınmışlığından değil; aksine, bir başka teşebbüse ait markanın çekiciliğinden herhangi bir haklı sebep bulunmadan faydalanmaktadır¹⁶³. Ancak ABAD, üç davayı birleştirerek verdiği C-236/08 sayılı “*Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA*” kararında, marka korumasının sadece reklam işlevi gerekçesi ile genişletilmesine yönelik bu taleplere olumsuz yaklaşmıştır¹⁶⁴. ABAD’ın bu kararında 3. kişiler tarafından markanın adwords reklam olarak kullanılmasının, kural olarak, markanın reklam işlevini ihlal etmediği sonucuna varılmıştır¹⁶⁵.

Bununla birlikte, her somut olay çerçevesinde, internet kullanıcısının, ekranında beliren ibarenin özelliğine göre karıştırma riski yaşayıp yaşamadığı ayrıca değerlendirilmelidir¹⁶⁶. Şayet makul dikkate sahip, ortalama bilgili

¹⁶³Memiş, Tekin/Bozbel, Savaş, Marka ve Haksız Rekabet Hukuku Bakımından *Adwords* Reklamlar, e-akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S.81, 2008, s.8 vd.

¹⁶⁴ Adwords reklam uygulamasında reklam veren 3. kişinin, marka sahibi ile ayniyet/benzerlik gösteren bir işareti kullanması, internet kullanıcısının hem marka sahibinin ürünlerini hem de reklam veren 3. kişinin ürünlerini tanınmasını sağlamaktadır. ABAD’ın C-236/08 sayılı C-236/08 sayılı “*Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA*” kararı gereği, marka sahibinin adwords reklamı için daha yüksek bir bedeli ödemek veya rakip reklamlara kıyasen daha görünür kılmak zorunda kalması marka sahibi aleyhine reklam işlevinin olumsuz etkilendiğinin göstergesi olarak kabul edilemez. (para.96-98).

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83961&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=806496> (Erişim Tarihi:07.04.2016).

¹⁶⁵ Kökçü Yasaman, s.818-819.

¹⁶⁶ Kandemir, Zeynep, Vuitton-Google Kararı, Fikri Mülkiyet Yıllığı 2010, İstanbul, 2011, s.317 vd. ABAD’ın C-278/08 sayılı “*Die Bergspechte Outdoor Reidsen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH v. Gunter Guni*” kararına konu uyuşmazlıkta, davacının markasının arama motoruna yazılması ertesinde sonuçlar kısmında davalının reklamlarının da çıkmasının marka hakkını ihlal edip etmediği incelenmiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=c-278/08&td=ALL> (Erişim Tarihi:07.04.2016).

ABAD, bu davada adwords olarak kullanılan kelimenin tek başına markanın reklam işlevine zarar vermeyeceğine; köken gösterme işlevinin zarar görüp görmediğinin ise markanın kullanım biçimine göre değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir. Adwords reklamcılık ancak ortalama kullanıcılar (internette bir markanın kökenini zorlanmadan anlayabilecek

internet kullanıcıları açısından, ürünlerin marka sahibi veya ona ekonomik olarak bağlantılı bir teşebbüs tarafından mı yoksa tamamen bağımsız, 3.kişiler tarafından mı sağlandığı (ticari kökenin kim olduğu) sorusunun cevaplanması güç veya hiçbir suretle mümkün değilse adwords reklamlarda markanın izinsiz kullanılması hukuka aykırılık teşkil edecektir¹⁶⁷. Çünkü bu durumda karıştırma riski ile karşı karşıya bırakılan ortalama kullanıcı, ürünün gerçek ticari kökenini tespit etmede büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Adwords reklam ile karşılaşan kullanıcı, bu reklamın kime ait olduğunu anlayamıyor veya doğru neticeye varmada güçlük çekiyorsa karıştırılma ihtimali ortaya çıkacak, dolayısıyla SMK m.7/f.3/(d) bendi yasağının uygulanması söz konusu olacaktır. Öte yandan, markanın adwords reklam olarak kullanıldığı hallerde, bu reklamın marka sahibine değil; marka sahibinden ayrık olarak, doğrudan reklam verene ait olduğu anlaşılıyorsa, marka hakkı ihlalden söz edilemeyecektir.

Görüldüğü üzere, markanın reklam işlevinin zedelenmesi için işaretin 3. kişi kullanımının, hak sahibinin müşteri kazanmak amacı ile kendi markasından etkin biçimde yararlanmasını imkansız hale getirmesi ve ortalama kullanıcı nezdinde köken yönünden iltibasa yol açması aranmaktadır¹⁶⁸. Şüphesiz

düzye bilgi ve özene sahip kişiler) nezdinde karıştırma ihtimali yaratıyorsa marka hakkı ihlali teşkil edebilir. **Rüzgar**, s.208 vd.

¹⁶⁷ Şayet 3. kişinin adwords reklamı, marka sahibi ile ekonomik bir bağlantı olduğu izlenimi yaratıyorsa, markanın köken gösterme işlevinin zarar gördüğü kabul edilmelidir. Reklam linki ve yansıttığı mesaj, reklam verenin marka sahibi ile bağlantısı olup olmadığının belirlenmesine olanak vermiyorsa, köken gösterme işlevi yine zedelenebilir. **Tritton**, 3rd, 2008, s.407. İstanbul 2. FSHM T.02.11.2010 tarihli, E.2008/21 sayılı dosyada verdiği kararda da davacıya ait markanın esaslı unsuru olan ‘‘Asray’’ ibaresinin, davalı tarafından adwords olarak kullanılması mülga 556 sayılı KHK m.9/f.2/(e) bendi kapsamında değerlendirilmiştir. Davacıya ait ‘‘Asray’’ ibaresinin arama motorlarında yazılması ertesinde davacının internet adresinin yanında sponsor bağlantı olarak davalının markasının unsurlarından ‘‘Çelikray’’ ibaresinin çıkması ve davalının markasının unsurlarından olan ‘‘DÇ’’ ibaresine sponsor bağlantı bölümünde yer vermemiş olması mahkeme tarafından karıştırılma ihtimali yaratan bir durum olarak değerlendirilmiştir. Mahkemeye göre, davacının markasının esaslı unsurlarından ‘‘Asray’’ ibaresini adwords olarak belirleyen davalının basiretli bir tacir gibi bu markaların karışabileceğini değerlendirerek böyle bir reklam vermektan kaçınması gereklidir. Ayrıca davacı markasının esaslı unsuru olan ‘‘Asray’’ ibaresi internet kullanıcısı tarafından arama motoruna yazıldığında ‘‘sponsor bağlantı’’ altında davalının marka ve ticaret unvanının çıkması dahi ‘‘sponsor bağlantı’’ ibaresinden kaynaklanan bir karışıklığa neden olabilecektir. Bu sonuç, kullanıcıda, davacının markası ile davalı şirket arasında bir ekonomik ilişki – en azından sponsorluk ilişkisi – olduğu algısına yol açabilecektir. **Hatipoğlu**, s.86 vd.; **Kökçü Yasaman**, s.799-800.

¹⁶⁸ ABAD’ın C-236/08, 237/08 ve 238/08 sayılı ‘‘Google v. Louis Vuitton’’; C-278/08 sayılı ‘‘BergSpechte’’ ve C-558/08 sayılı Portakabin v. Primakabin’’ kararlarında vardığı sonuçlar doktrinde şu şekilde sıralanmaktadır. Öncelikle hak sahibinin markasıyla ayniyet taşıyan işareti adwords reklam olarak seçen 3. kişinin bu kullanımı markasal kullanımdır. 3. kişi (reklam sahibi) internet kullanıcılarına, marka sahibinin mal veya hizmetlerine alternatifler sunmak

markanın 3. kişiler tarafından adwords reklamda kullanılması sebebiyle marka sahibinin reklamlarını yoğunlaştırmak zorunda kalması markanın reklam işlevinin zarara uğradığını göstermez¹⁶⁹.

3. Ürüne Yapılan Yatırımı Koruma ve Artırma (Yatırım) İşlevi

Marka açısından yatırım işlevi, diğer sınai mülkiyet haklarından (ör. patent, faydalı model vs.) farklı olarak, bir buluşun ortaya çıkarılması amacı ile yapılan harcamaları mükafatlandırma amacı gütmeyiz. Burada markanın ilgili alıcı çevresinde yerleşmesi ve tanınması için yapılan emek ve harcamanın, 3.

amacıyla hak sahibinin markasını anahtar sözcük olarak kullanmakta; bu sayede, kullanıcıların açılan sayfadaki reklamda yer alan link üzerinden kendi mal ve hizmetlerinin sunulduğu internet sitesine erişmesini amaçlamaktadır. Ancak 3. kişinin bu kullanım tek başına hak sahibinin markasının ihlal edildiği anlamına gelmemektedir. İhlalden söz edebilmek için ayrıca hak sahibinin markasının köken gösterme işlevinin zarar görmesi şartı da gerçekleşmelidir. Adwords reklamlarda köken gösterme işlevi, 3. kişinin ilanında, kendisi ile marka sahibi arasında iktisadi bir bağlantı olduğu algısını yarattığı takdirde gerçekleşecektir. Ortalama dikkate sahip bir internet kullanıcısı, reklam linkinden ve onu takip eden reklam mesajından, 3. kişi ile marka sahibi arasındaki ilişkinin niteliğini (iki teşebbüsün birbirinden bağımsız mı yoksa iktisaden birbirleri ile bağlı mı olduğu hususunu) hiç anlayamıyor ya da güçlükle anlayabiliyorsa köken gösterme işlevinin zarar gördüğü kabul edilmektedir. Bu bağlamda reklam veren 3. kişi, adword reklamı düzenlerken, hak sahibi ile iktisadi bir bağlantısının olmadığını açıkça ortaya koymalı ve markaya tecavüzden sakınmalıdır. Bu sayede özellikle hak sahibinin markasının taklidi olan ürünleri piyasaya sunan 3. kişilerin, tescilli markayı adwords reklamlarda kullanarak, tanınmış markanın reklam gücünden haksız biçimde menfaat elde etmesi de önlenecektir.

Bununla birlikte, adwords reklamda 3. kişinin markasının arama sonucu olarak görünmesi, tek başına, hak sahibinin markasının köken gösterme işlevini ihlal eden bir olgu değildir. Çünkü, bu reklam yolunda arama sonuçlarında çıkan teşebbüslerin birbirinden açıkça ayırt edilebilmesi mümkündür. Ayrıca, 3. kişinin söz konusu markayı adwords reklam olarak daha önce satın almış olması sebebi ile gerçek hak sahibinin kendi markasını bu şekilde kullanma olanağından mahrum kalması, tek başına, köken gösterme işlevinin zarar gördüğü anlamına gelmeyecektir.

Bozbel, Adwords, s.108-109.

Adwords reklamcılığın SMK m.7/f.5 kapsamında dürüst ticari uygulamalara konu edilmesi de mümkündür. Bu bağlamda, Yargıtay 11. HD. T.30.05.2011, E.2009/14167, K.2011/6513 sayılı kararında davacıya ait tescilli bir markanın esaslı unsuru olan ‘‘seyahatname’’ kelimesinin, davalı tarafından ‘‘wingscard.com.tr’’ adlı web sitesinde rezervasyon ve tur hizmetleri hariç olmak üzere, gezi rehberi ve wingscard ürününün tanıtılma amacı ile kullanılması marka hakkını ihlal eden bir fiil olarak değerlendirilmemiştir.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm> (Erişim Tarihi:07.04.2016).

¹⁶⁹ **Kökçü Yasaman**, s.819. ABAD’ın C-323/09 sayılı ‘‘Interflora v. Marks and Spencer’’ kararına konu uyuşmazlıkta hak sahibinin tescilli markasını anahtar kelime olarak kullanan rakip teşebbüsün, bu sayede kendisine ait web sitesinin sponsor bağlantılar linkinde gözükmesini sağlamak suretiyle marka hakkını ihlal edip etmediği incelenmiştir. Dava konusu olayda tescilli marka, anahtar kelime olarak kullanıldığı zaman çıkan sonuçlarda rakip teşebbüsün sponsorlu linkinin görülmesini sağlayan bir internet anahtar kelimesi olarak kullanılmıştır. Kararda ise, markanın köken gösterme işlevini ihlal etmemesinin (iltibas yaratmaksızın), hukuka uygun bir rekabet uygulamasını gerçekleştiren 3. kişilerin, marka ile aynıyet taşıyan bir işareti aynı emtada adwords reklam olarak kullanmasının -şayet bu kullanımın yegane sonucu hak sahibini tanınmışlığını korumaya faaliyetlerini artırmaya zorlamak ile sınırlı ise- engellenemeyeceği sonucuna varılmıştır (para.64-66).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-323/09> (Erişim Tarihi:07.04.2016).

kişiler tarafından benzer işaretler kullanılmak suretiyle sömürülmesinin önüne geçilmek istenmektedir. Marka, alıcıyı ürüne bağlayan bir itibara kavuşmuşsa ve hak sahibi tarafından bu itibar korunarak kullanılıyorsa yatırım işlevini de üstlenmiş sayılır¹⁷⁰.

Esasında köken gösterme işlevinin korunması yatırım ve reklam işlevlerini de dolaylı olarak korumaktadır. Özellikle marka ile aynıyet veya benzerlik gösteren bir işaretin kullanılması ile yaratılan karıştırma ihtimali öncelikle köken gösterme ve ayırt edicilik işlevlerine zarar verecek, bunun dolaylı sonucu olarak markanın yatırım işlevini de ortadan kaldıracaktır. Bu bağlamda markanın köken gösterme veya reklam/iletişim işlevinin zarar görmediği hallerde tek başına (bağımsız) koruma sağlayıp sağlamadığı noktası tartışmalıdır¹⁷¹.

Kanaatimizce yatırım işlevinin tek başına korunacağı hallere örnek olarak, 3. kişinin karıştırılma ihtimali yaratmaksızın, markayı sulandırması veya itibara zarar vermesi gösterilebilir. Markanın tanınmışlığının sulandırılması, yarattığı alışkanlık sayesinde müşteri çekme yeteneğine zarar verecek ve dolaylı olarak yatırım işlevini zedeleyecektir¹⁷².

Konuya ilişkin İngiliz hukukunda 10.02.2014 tarihli ‘‘Cosmetic Warriors v. Amazon’’ kararında tanınmış bir online satış teşebbüsü olan Amazon’un kendi web sitesinde, kozmetik ürünlerde tanınmış Lush markasını, hak sahibi tarafından pazara sunulmayan farklı mahiyetteki kozmetik ürünleri listelemek amacı ile kullanmasının, Lush markasının yatırım işlevine zarar verdiği sonucuna varılmıştır. Kararda, Lush markası sahibinin etik ticaret esasını ön plana çıkaran başarılı bir marka imajı yarattığına ve bu esasa uymadığı gerekçesi ile davalı Amazon teşebbüsünün web sitesinde ürünlerini satmama kararı aldığına dikkat çekilmiştir. Bu karara rağmen, davalı Amazon teşebbüsünün tescilli Lush markasını kullanması, markanın yatırım işlevini zedelemektedir. Mahkeme’ye göre, etik ticaret esasına dayalı olarak yaratılan

¹⁷⁰ ABAD’ın C-323/09 sayılı ‘‘Interflora’’ kararı (para.62-64).

¹⁷¹ **Cohen/ van Nispen/Huydecoper**, s.13.

¹⁷² **Tritton**, 3rd, 2008, s.417.

marka imajı ile uyuşmayan kozmetik emtianın, Amazon teşebbüsü tarafından internet sitesinde satışa sunulması yatırım işlevini ihlal etmektedir¹⁷³.

IV.Türk Marka Hukukunu Şekillendiren Yasal Düzenlemeler

A. Ulusal Marka Mevzuatının Gelişimi

1. 1871 ve 1888 tarihli Nizamnameler

Türk hukukunda markaları konu alan ilk yasal düzenleme 10.09.1872 tarihli Fabrika Ma'mulâtıyla Eşya-yı Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname olmuştur. Bu Nizamname'nin yerini, 11.05. 1888 tarihinde yeni bir Alamet-i Farika Nizamnamesi almıştır. Her iki düzenlemenin mehzarını da 1857 tarihli Fransız Fabrika ve Ticaret Markaları Kanunu oluşturmaktadır. Bu sebeple markaların herhangi bir ön inceleme yapılmaksızın tescili sistemi benimsenmiştir¹⁷⁴.

1955 tarihinde 6591 sayılı Alameti Farika Nizamnamesine Müzeyyel (Ek) Kanun ile söz konusu düzenlemede yapılan değişiklik sonucu Bakanlık ön incelemesine dayalı tescil sistemi benimsenmiştir¹⁷⁵. 6591 sayılı Kanun m.1 hükmü gereği, evvelce tescil edilmiş veya tescil talebinde bulunulmuş milli ya da milletlerarası markalara aynen veya ilk bakışta tefrik edilemeyecek derecede benzeyen markalarla, başkasının markasını taşıyan mamuller üzerine imal edenin muvafakati alınmadan konulmak istenen markaların tescilinin reddedileceği kurala bağlanmıştır.

2. 551 sayılı Markalar Kanunu

Seksen yıla yakın süre yürürlükte kalan 1888 tarihli Nizamname'yi 03.03.1965 tarihli 551 sayılı Markalar Kanunu ilga etmiştir¹⁷⁶. 551 sayılı Kanun

¹⁷³ <http://ipkitten.blogspot.com.tr/2014/02/soapmaker-lush-comes-out-on-top-in.html> (Erişim Tarihi:07.04.2016).

¹⁷⁴ **Berzek, Ayşe Nur**, Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, 10. Bası, İstanbul, 2013, s.109; **Yılmaz**, s.5; **Arseven**, s.4; **Arkan**, C. I, s. 13; **Tekil**, s.249; **Karahan, Sami**, Yeni Marka Hukukumuz ve İlgili Mevzuat, Konya, 1996, s.5; **Akay, Tolga**, Osmanlı Devletinde Marka Hukukunun Gelişimi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.126, Ankara, 2016, s.373 vd.; **Kala, Ahmet**, İhtira Berati'ndan Patent'e Alamet-i Farika'dan Marka'ya Türk Sınai Mülkiyet Hakları Tarihi, Ankara, 2008, s.89 vd.; **Pash**, s.32; **Kaya/Ülgen**, Ticari İşletme Hukuku, s.437 vd.

¹⁷⁵ **Arkan**, C. I, s. 13.

¹⁷⁶ **Akay**, s.391. 11.06.1965 tarihinde, 551 sayılı Markalar Kanunu'nun Uygulama Şekli Gösterir Yönetmelik ve 09.12.1965 tarihli Sınai Mülkiyet Hakları ile İlgili Hususlar Hakkında Yönetmelik de yürürlüğe girmiştir. 03.03.1965 tarihli, 551 sayılı Markalar Kanunu'nun esasını

ilk kullanım prensibini benimseyerek, m.15/f.2 hükmünde tescilsiz markayı ilk kullanan kişiyi, ilk tescil ettirene kıyasen üstün tutmuştur. Ancak ilk kullanana tescil öncesindeki süreçte başvuruya itiraz etme olanağı tanınmamış; sadece tescil sonrasında dava açma imkanı getirilmiştir. Ayrıca tescile karşı açılacak davaların yargı kolu açısından adli yargının mı yoksa idari yargının mı alanına girdiği tartışmaları yaşanmıştır. Buna ek olarak, hizmet markalarının tesciline de izin verilmemiştir¹⁷⁷. Son olarak, 551 sayılı Kanun'da emtia sistemi benimsendiğinden marka sahipleri, mal veya hizmet sınıfı kapsamında değil; sadece sicilde belirtilen münferit emtia ile sınırlı bir koruma elde etmiştir¹⁷⁸.

Görüldüğü üzere, 551 sayılı Markalar Kanunu, doktrinde birçok açıdan eleştirilmiş ve ülkemizin taraf olduğu Paris Sözleşmesi, Madrid Protokolü ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'ndan kaynaklanan yükümlülüklerle kıyaslandığında söz konusu düzenlemenin yetersiz kaldığı ifade edilmiştir. Bu eleştirilere ek olarak, Gümrük Birliği sürecinin başlaması yeni bir düzenlemeye gidilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

3. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği ilişkileri çerçevesinde Ortaklık Konseyi'nin 06.03.1995 tarihli ve 1/95 sayılı Kararı'ndan (8 numaralı

1951 tarihli Markalar ve Menşe İşaretleri Hakkında Kanun Tasarısı oluşturmuştur. Ayrıca 1890 tarihli İsviçre Fabrika ve Ticaret Markaları ile Menşe İşaretlerinin Korunmasına İlişkin Federal Kanun'un 1939 yılında değişikliğe uğramış metninden de yararlanmıştı. **Yılmaz**, s.6; **Arkan**, C.I, s.14 vd.; **Karayalçın**, s.404.

¹⁷⁷ Doktrinde 551 sayılı Markalar Kanunu m.46 hükmünde hizmet markalarının kapsam dışında bırakılması da haklı olarak eleştirilmiştir. **Yasaman**, **Hamdi**, Hizmet Markaları, Batider, C.8; S.1, 1975, s.75,79.

¹⁷⁸ 551 sayılı Kanun'da tescilli markanın sonradan 3. kişilerce tesciline karşı koruma sağlayacak açık bir hükmün yer almaması sebebiyle, çelişkili Yargıtay kararları ertesinde, 11. HD. T.17.12.1992, E.5213, K.11461 sayılı içtihat ile önceki tescil sahibinin haksız rekabet hükümlerine başvurabileceği sonucuna varılmıştı. Bununla birlikte, tanınmış markaların mükerrer tesciline karşı etkin bir korumanın öngörülmemiş olması yine hukuki güvenliği tehlikeye atmıştır. Ayrıca, marka hakkına tecavüz davalarında tazminatın belirlenmesine yönelik somut ilkelerin öngörülmemesi; yetki kurallarının davalının yerleşim yeri ve fiilin işlendiği yer ile sınırlı tutulması; gümrük tedbirlerinin eksikliği; suç tiplerinin ve bunlara uygulanacak cezaların yetersiz biçimde kaleme alınışı; görevli ihtisas mahkemelerinin kurulmaması gibi eksiklikler marka korumasının kapsamını oldukça daraltmıştır. **Özsunay**, **Ergun**, 551 sayılı "Markalar Kanunu" Döneminde Markalara İlişkin Önemli Sorunlar ve "Markaların Korunması Hakkında KHK/556" İle Öngörülen Çözüm ve Yenilikler, Markalar Hukukunun Avrupa Birliğine Uyumu ve Sorunları Semineri, İTO yay. No.1995-39, 1995, İstanbul, s.18 vd.; **Tekinalp**, Tescil İlkesi, s.469; **Yılmaz**, s.7; **Arkan**, C.I, s.16; **Öztek**, İltibas, s.21-23; **Karahan**, Mevzuat, s.16; **Poroy**, **Reha** / **Tekinalp**, **Ünal**, Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar, Haluk Tandoğan Anısına Armağan, Ankara, 1990, s.340.

Ek) doğan yükümlülüklerin¹⁷⁹ yerine getirilmesi maksadı ile fikri ve sınai mülkiyet hukukunun Birlik normları ile uyumlulaştırılması ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması'nın 1C ekinde yer alan TRIPS Anlaşması hükümlerinin iç hukuka aktarılması hedeflenmiştir.

Bu amaçla 4113 sayılı Yetki Kanunu'na dayanılarak 08.06.1995 tarihli, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname 24.06.1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir¹⁸⁰. Ayrıca başta marka olmak üzere, sınai mülkiyet haklarının tesisi, tescili ve korunması amacı ile tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olan Türk Patent Enstitüsü (TPE) kurulmuştur¹⁸¹. 556 sayılı KHK ile Türk marka hukukunda esaslı değişiklikler yapılmıştır¹⁸².

¹⁷⁹ Ortaklık Konseyi'nin 1/95 sayılı Kararı'nın 8 no.lu Eki gereği ülkemiz, Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi'nin Stockholm metnine katılmayı taahhüt etmiştir. Bu doğrultuda Paris Sözleşmesi'nin Stockholm'de değiştirilmiş metninin 1-12. maddelerine konan çekince 29.7.1994 tarihli ve 94/5903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılmıştır. Ayrıca Marka Tescilinde Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması'na ve Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması'nın ek Protokolü'ne katılmak da bu taahhütler arasında yer almıştır. Aynı Kararın 8 no.lu Eki gereği, TRIPS Anlaşması'nın uygulanmasına, fikri ve sınai mülkiyet haklarına yönelik AB ile denk düzeyde koruma sağlayacak tedbirlerin alınmasına ilişkin yükümlülükler üstlenilmiştir. 4113 sayılı Yetki Kanunu m.3/a hükmünde Bakanlar Kurulu'nun yetkisini kullanırken; AB'nin, Dünya Ticaret Örgütü'nün ve ülkemizin taraf olduğu başta TRIPS ve Paris Sözleşmesi olmak üzere uluslararası anlaşmaları dikkate alacağı vurgulanmıştır. Bu sayede ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında oluşturulan Ortaklık Konseyi'nin 06.03.1995 tarihli ve 1/95 sayılı Kararı'nın 8 numaralı Ek'inde yer alan taahhütlerin yerine getirilmesi ve TRIPS esaslarının iç hukukumuza aktarılması hedeflenmiştir. **Uzunalli**, s.23.

¹⁸⁰ **Arkan, Sabih**, Ticari İşletme Hukuku, 23. Bası, Ankara, 2017, s.285; **Özel**, s.26; **Arkan**, C. I, s. 19-23. Mülga 556 sayılı KHK'nin yürürlüğe girmesinin ardından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan KHK'nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik 05.11.1995 tarih ve 22454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu Yönetmeliğin yerini ise 09.04.2005 tarihli ve 25781 sayılı 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulanmasına Dair Yönetmelik almıştı.

¹⁸¹ TPE'nin kurulması, Paris Sözleşmesi m.12 hükmündeki sınai mülkiyet haklarının halka tebliği için birlik üyelerince merkezi bir tevdi yerinin kurulmasına ilişkin yükümlülüğün bir yansımasıdır. AB hukukundaki 40/94 sayılı Tüzük mehzaz alınıp, 16.6.1994 tarihli, 4004 sayılı Yetki Kanun'a dayanılarak hazırlanan 544 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5000 sayılı 6.11.2003 tarihli Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

¹⁸² Mülga 556 sayılı KHK ile marka kavramının kapsamı genişletilerek; kelime markalarında sözcük sınırı kaldırılmış; hizmet markalarının yanı sıra, harflerin, sayıların, yabancı kelimelerin, iki boyutlu veya üç boyutlu cisimlerin, emtia ambalajlarının da marka olarak tescili mümkün kılınmıştır. **Arkan**, C.I, s.23 vd. Bu doğrultudaki Yargıtay 11. HD. 12.11.1999T., E.1999/6866, K.1999/9075 sayılı kararında da bir malın ambalajının şeklinin rengi ile birlikte marka olarak tescilinin mümkün olduğu ifade edilmiştir. **Karan / Kılıç**, s.44. Ayrıca işaretilen marka korumasından yararlanabilmesi için tescil şartı getirilmiş; tescil başvurusunun önce ilan edilmesi ve bu ilana karşı ilgili kişilere itirazda bulunma olanağı tanınmıştır. Buna ek olarak, emtia sistemi yerine, Nice Anlaşması ile uyumlu olacak biçimde emtia/hizmet sınıfı sistemi benimsenmiştir. Yine Paris Sözleşmesi ile uyumlu olacak biçimde, koruma açısından daha elverişli olduğu takdirde, ulusal mevzuat karşısında uluslararası anlaşma hükümlerinin öncelikle uygulanması prensibi benimsenmiştir. Ayrıca, markaya menşe ülkesinde elde ettiği korumanın aynısının ülkemizde de sunulması esas (telle-quelle ilkesi) kabul edilmiştir.

4.6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

Yirmi yılı aşkın süren uygulama ertesinde, marka hakkına ilişkin düzenleme ve sınırlamaların kanun hükmünde kararname ile yapılmasından kaynaklanan Anayasa m.35 ve m.91 hükümlerine aykırılıkların giderilmesi¹⁸³ ve AB hukukundaki 2015/2424 sayılı Tüzük ve 2015/2436 sayılı Direktif hükümlerine uyum sağlanması hedeflenerek, 22.12.2016 tarihli, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10.01.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.

SMK’nın Birinci Kitabı’nda yer alan marka hakkına ilişkin düzenlemelerde, mülga 556 sayılı KHK’nın önemli bir kısmı değiştirilmeden alınmıştır. Bununla birlikte, mutlak ret sebepleri açısından önemli değişikliklere de yer verilmiştir. Bu bağlamda, işaretin soyut/somut ayırt ediciliği ayırımına yer verilmesi; başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olma yönünde ortaya koydukları iradenin korunması amacıyla, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı muvafakatnamenin TPMK’ya sunulması halinde başvurunun reddedilmeyeceğinin öngörülmesi; doğal yapıya karşılık gelen, işlevsel olan veya mala asli değerini veren işaretlere yönelik yasağın kapsamının genişletilmesi; coğrafi işaretlerin marka olarak tescilinin engellenmesine ilişkin hükme Birinci Kitapta özel olarak yer verilmesi; kullanımla ayırt edicilik

Yargıtay 11. HD. T.01.12.2000, E.1999/270, K.2000/84 sayılı ‘‘Computer Bild’’, T.20.01.1999, E.1998/5372, K.1999/256 sayılı ‘‘Grin Nicci’’ kararlarında Paris Sözleşmesi’ndeki bu ilke nazara alınarak, menşe ülkede tescilli olan markaların Türkiye’de de korunması gerektiği sonucuna varılmıştır. **Yasaman**, C.I, s.50 vd.; **Karan/Kılıç**, s.25-26; **Yılmaz**, s.14 vd. Ayrıca marka hakkının tükenmesi ilkesi yasal dayanağa kavuşturulmuştur. Bu ilke gereği, marka sahibinin rızası ile ülkemiz sınırları içinde emtia piyasaya sürüldükten sonra, tüketiciye ulaşım zinciri dahilinde yapılan diğer işlemleri (satış, ihraç, geriye ithal vs.) marka sahibi önleyemeyecektir. **Yılmaz**, s.19 vd.; **Karan/Kılıç**, s.293 vd.; **Yasaman**, C.I, s.538 vd.; **Arkan**, C.I, s.26-27; **Arkan**, Marka Hakkının Tüketilmesi, s.202 vd.; **Aslan**, s.166-167.

¹⁸³ **Damgacıoğlu**, s.94 vd. Bu bağlamda, mülga 556 sayılı KHK’nın dayanağı olan 4113 sayılı Yetki Kanunu’nun da Anayasa m.91 hükmüne amaç, konu ve kapsam bakımından aykırı olduğu savunulmuştur. **Polater, Salih**, Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnemelerin Anayasa’ya Uygunluğu Sorunu, C.14, S.160, 2016, s.1887. SMK’nın yürürlüğe girmesinden önceki dönemde AYM tarafından verilen kararlarda, mülga 556 KHK m.42/f.1/(c), m.7/f.1/(i), m.16/f.5 ve m.14 hükümleri aynı gerekçelerle iptal edilmiştir. AYM’nin iptal kararlarında marka üzerindeki sahiplik hakkının anayasal anlamda mülkiyet hakkı ve takiben temel hak olmasından hareketle, bu tür bir hakkın kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceği gerekçe gösterilmiştir. **Güneş, İlhami**, Kullanılmayan Markanın İptali Sorunu, Ankara Barosu FMR, C.8, S.2015/1, s.46-47. Bu gerekçe karşısında, mülga 556 sayılı KHK’ya kanunla eklenen birkaç istisnai hüküm dışında, tüm maddeler iptal tehlikesi altına girmişti. **Polater**, s.1899; **Paslı**, Boşluk Var mı?, s. 492-493.

kazanma sürecinde deęişikliğe gidilmesi; tescilli markaların piyasada daha etkin olarak kullanımını sağlamak ve kullanılması düşünölmeyen ürünler için marka tescil talebinde bulunulmasının önüne geçmek amacıyla, yayıma itiraz eden taraftan kullanıma ilişkin bilgi ve belgeler sunulmasının talep edilmesini sağlayan bir düzenleme getirilmesi; iptal ve hükümsüzlük yaptırımlarında ayırma gidilmesi; markalara idari iptal mekanizması öngörölmesi; marka tescil süreçlerinin kısaltılması; Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü hükümleri uyarınca yapılan başvuruların inceleme usullerine ilişkin özel düzenlemeye gidilmesi bu kapsamda gerçekleştirilen önemli deęişikliklerdedir¹⁸⁴.

B. Uluslararası Sözleşmeler

1. Marka Hakkının Esasını ve Korunmasını Konu Alan Sözleşmeler

a. Paris Sözleşmesi

Sınai mülkiyet haklarına sağlanan korumanın uluslararası alanda yeknesaklaşması amacıyla 20 Mart 1883 tarihinde, Paris'te "*Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair Mukavelename*" (Paris Sözleşmesi) imzalanmıştır. Sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin ilk uluslararası düzenleme olan Paris Sözleşmesi'nin marka hukuku açısından asli hedefi, farklı ülkelerde uygulanan marka kanunları arasındaki uyumun sağlanması ve bu ülkelerde uygulanacak temel kuralların belirlenmesidir¹⁸⁵. Ülkemiz 1925 tarihinde taraf olduęu Paris

¹⁸⁴ Sınai Mülkiyet Kanunu Genel Gerekeşesi s.83-84. <http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0699.pdf> (Erişim Tarihi: 07.11.2016)

¹⁸⁵ **Pflüger, Martin**, Paris Convention for the Protection of Intellectual Property, Concise International and European IP Law, (ed.: T. Cottier / P. Veron) Alphen aan den Rijn, 2011, s.263; **Seville**, 2009, s.213 vd. Paris Sözleşmesi'nin kapsamına patentler, faydalı modeller, tasarımlar, fabrika ve ticaret unvanları, ticaret markaları, coęrafi ad ve işaretler ile haksız rekabet hükümleri girmektedir. Amaç ve kapsamı yönüyle Paris Sözleşmesi marka hukuku açısından bir çatı düzenleme niteliğindedir. **Yıldırım**, s.8, **Sekmen**, s.37; **Mengenli, Özge Akın**, Topluluk Markası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2010, s.35; **Yılmaz**, s.21; **Koyuncu, Şerife**, Markanın Uluslararası Tescili, İBD Fikri ve Sınai Haklar Özel Sayısı, 2007, s.119. Paris Sözleşmesi 1900 yılında Brüksel'de; 1911 yılında Washington'da; 1925 yılında Haag'da; 1934'te Londra'da; 1958'de Lizbon'da ve 1967'de Stokholm'de deęişikliğe uğramıştır. Paris Sözleşmesi güncel haline 28 Eylül 1979'da yapılan deęişiklikle kavuşmuştur. Sözleşme'nin m.18 hükmünde Birlik sistemini geliştirecek şekilde hükümler getirmek amacıyla Sözleşme'nin deęişikliğe uğrayabileceęi öngörölmüştür. Ülkemiz, Lozan Barış Anlaşması'nın eki olan Ticaret Mukavelenamesi'nin m.14 hükmü ile katılmayı taahhüt ettięi Paris Sözleşmesi'ni 1925 yılında

Sözleşmesi'ne ilişkin çekincelerini, (Sözleşme'nin 1967 tarihli Stockholm metninin 1.-12. hükümlerini) 29.07.1994 tarihli ve 94/5903 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırmış; bu suretle Sözleşme ülkemiz açısından tümüyle bağlayıcı hale gelmiştir¹⁸⁶.

Paris Sözleşmesi, her ülkenin kendi mevzuatı gereği markayı farklı ölçekte korumasının (ülkesellik prensibinin) yarattığı engelleri aşmaya, bu sebeple hak sahibinin kimi hukuk sistemlerinde daha zayıf bir koruma ile yetinmesini engellemeye ve bu sayede uluslararası alanda marka korumasını kolaylaştırmaya, yeknesaklaştırmaya yönelik bir düzenlemedir¹⁸⁷. Bu hedefe ulaşmak için de marka sistemleri arasındaki maddi hukuka ilişkin farklılıklar:

- Mevzuat yakınlaştırılması, asgari düzeyde tanınması gereken hakların tespiti ve uygulanması (m.25);
- Başvuruda öncelik (rüçhan) imkanının sunulması (m.4-m.11);
- Vatandaş ile eşit işlem yükümlülüğünün getirilmesi (m.2-3);
- Üye devlette tescilli markanın olduğu gibi (aynı biçimde) diğer Birlik üyesi devlette de tescil edilmesi esasının (telle quelle ilkesinin) benimsenmesi (4. mükerrer m.6) yollarıyla en aza indirilmeye çalışılmıştır¹⁸⁸.

Paris Sözleşmesi m.1 hükmü gereği, sözleşmeye katılan ülkeler, tüzel kişiliğe sahip bir birlik oluşturmaktadır. Ancak, oluşturulan birlik aracılığıyla tek bir başvuru ile birden fazla üye devlette marka koruması sağlayacak ortak ve uluslararası bir tescil sistemi oluşturulmamıştır.

Ayrıca ülkesellik prensibinin Paris Sözleşmesi'nin m.6/f.1 hükmüne etkisi sonucunda, marka başvurusu ve tescil koşullarının, her üye devletin iç hukukuna göre belirlenmesi uygun görülmüştür. Bu bağlamda, markanın üye devletlerde ayrı ayrı tescil edilmesi zorunluluğu¹⁸⁹ ile korumanın farklı ülke

342 sayılı Kanun ile onaylamıştır. **Arkan**, C.I, s.30, **Uzunallı**, s.24; **Kaya**, s.11; **Tekinalp**, Gümrük Birliği, s.64-65.

¹⁸⁶ **Arkan**, Ticari İşletme, s.288-289.

¹⁸⁷ Marka hukukunun dayandığı ülkesellik prensibi gereği, marka sahibinin inhisari hakları, bu hakları tanıyan devletin sınırlarında korunmaktadır. Diğer bir ifade ile markanın sunduğu korumanın kapsamı tescilli olduğu ülkenin mevzuatına göre belirlenecektir. **Uzunallı**, s.32; **Arkan**, **Sabih**, **Yabancı Markaların Türkiye'de Korunması**, Batider, 1999, C.XX, S.1, s. 5 vd.

¹⁸⁸ **Yasaman**, C.I, s.35 vd.; **Meran**, 2014, s.23; **Paslı**, s.57 vd.; **Cherpillod**, s.27; **Szalewski / Pierre**, s.461; **Passa**, s.824.

¹⁸⁹ Sözleşme'nin m.6/f.3 hükmünde, üye devletlerden birinde usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir markanın menşe ülkesi dahil olmak üzere Birliğe üye diğer tüm devletlerdeki tescilli markalardan bağımsız olduğu esası benimsenmiştir. Buna karşılık üye devlet vatandaşlarına,

sınırlarında, ayrık mevzuatlar çerçevesinde gerçekleşmesi esası değiştirilmemiştir¹⁹⁰. Dolayısıyla Sözleşme'nin m.6/f.2 hükmü gereği, menşe ülkedeki yenileme, tescil veya tevdi eksikliği sebeplerine dayanılarak, aynı marka, diğer bir üye devlette hükümsüz kılınamayacaktır.

Ülkesellik prensibinin istisnası ise Paris Sözleşmesi'nin 4. mük. m.6 hükmünde yer almaktadır¹⁹¹. Bu hüküm sayesinde, üye ülkelerden herhangi birinde tescil edilmiş olan markanın, Birliğe dahil diğer ülkelerde de aynen tescil edilmesi ve korunması mümkün kılınmıştır. Ancak 4. mük. m.6/B hükmünde tescil için yapılan böyle bir başvuru:

- Tescili talep edilen devlette üçüncü kişilerin kazanılmış haklarına zarar veriyorsa,
- Ayırt edicilikten yoksunsa, tasviri veya ticaret hayatında herkesin kullanımına açık mahiyet taşıyorsa,
- Ahlaka veya kamu düzenine aykırı ya da halkı aldatıcı nitelikteyse reddedilecektir.

diğer bir üye devlette, belirli şartlarla, tescilde rüçhan hakkı sağlanabilmiştir. Sözleşme m.4 hükmünde üye devletlerden birinde marka tescili başvurusu yapan kişinin, bu başvuru tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde, markasını diğer taraf devletlerde de tescil ettirmeye yönelik bir rüçhan hakkından yararlanması öngörülmüştür. Bu sayede başvuru sahibi, ilk başvuru tarihi esas alınmak suretiyle, altı aylık süre zarfında yapacağı diğer başvurular arasındaki dönemde 3. kişilerin yapacağı başvurulara karşı öncelik ve koruma elde etmektedir. **Yasaman**, C.II, s.784 vd.; **Yalçiner, Uğur / Karahmet, Erdoğan**, Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, İstanbul, 2011, s.45; **Mengenli**, s.37; **Karahmet, Erdoğan**, Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Anlaşmalar, Avrupa Araştırmaları Dergisi, C.IV, S.1-2, 1995-1996, s.5. Paris Sözleşmesi'nin m.11 hükmünde, üye devletlerin birinde düzenlenen sergilerde teşhir edilen emtiada kullanılan markalar için de benzer bir geçici koruma sağlanmıştır. Ancak m.11/f.2 hükmünde, geçici korumanın, rüçhan hakkına ilişkin m.4 hükmünde yer alan süreleri uzatamayacağı belirtilmiştir. Bu hakkın tanınması ile tescilin ülke ile sınırlı etkisi genişlemekte; Birlik içindeki ilk başvuru, altı aylık süre boyunca diğer üye ülkelerde de öncelik sağlamakta; başvuru sahibine markasını kullanacağı ülkeleri seçme imkanı sunulmaktadır. **Pash**, s.70.

¹⁹⁰ Paris Sözleşmesi, marka hakkının kazanılması için her bir üye devletin tescile yetkili otoritesine ayrı ayrı başvurulmasına ve farklı devletlerde birbirinden bağımsız marka hakları elde edilmesine müdahale etmemektedir. **Dinwoodie, Graeme B.**, Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State, Houston Law Review, Vol.41/3, 2004, s.903 vd. Sözleşme tescile ilişkin usuli sürece (örneğin 1. mükerrer m.5 hükmünde sınai mülkiyet haklarının korunması için harçlara yönelik en az altı aylık son bir süre verilmesine) yönelik düzenlemelere rağmen, özünde marka hukukunun esas yönünden asgari düzeyde yeknesaklaşmasını amaçlamaktadır.

¹⁹¹ Sözleşme 4. mük. m.6 hükmündeki "telle quelle" ilkesi sayesinde, bir markanın Birlik üyesi menşe ülkede tescil edilmesi, ilerleyen süreçte hak sahibinin bu tescilli markasını olduğu gibi (tamamen aynı biçimde) diğer üye devletlerde de tescil ettirmesinin önünü açmaktadır.

Bu hüküm, aynı zamanda tescil engellerinin düzenlenmesinde ulusal mevzuatlara yol gösterici olmuştur. Zira maddede sayılan tescil engelleri, hemen her birlik üyesi ülkede başvuru reddi sebebi olarak düzenlenmiştir¹⁹².

Sözleşme’de sınai hakların korunmasına ilişkin özel hükümlere de değinilmektedir¹⁹³. Markanın sağlanacağı korumanın kişi yönünden kapsamı ise vatandaşla eşit işlem ilkesi bağlamında¹⁹⁴, Sözleşme’nin m.2/f.1 hükmünde ele alınmıştır. Hükme göre Birliğe dahil devlet vatandaşları, korumanın talep edildiği Birliğe dahil diğer devlette ikametgahları veya müesseseleri olmasa dahi, o devletin sınaî mülkiyet konusunda kendi vatandaşlarına tanıdığı veya ileride tanıyacağı haklardan yararlanma imkanına sahip olacaktır¹⁹⁵.

b. TRIPS

Dünya Ticaret Örgütü’nü (DTÖ/WTO) kuran anlaşmanın¹⁹⁶ 1 C ekini oluşturan TRIPs Anlaşması, (Agreement on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması) hem fikri hem de sınai mülkiyet haklarını bir bütün halinde ele

¹⁹² **Paslı**, s.313.

¹⁹³ Örneğin Sözleşmenin m.9 hükmünde marka hakkını ihlal eden işareti taşıyan emtiaya el konulması, 2. mükerrer m.10 hükmünde ise haksız rekabet, yanıltıcı ibare ve sahte mahreç işaretlerine karşı koruma sağlanması yükümlülükleri yer almaktadır.

¹⁹⁴ Doktrinde bu ilkeye “yerli ile eşit işlem ilkesi” ya da “asgari haklar ilkesi” de denilmektedir. **Tekinalp**, Gümrük Birliği, s.59. Ayrıca bu ilke için “ulusal işlem ilkesi” ifadesi de kullanılmaktadır. **Paslı**, s.64.

¹⁹⁵ Bu ilkeye göre, hakları ihlal edilen üye devlet vatandaşları, koruma istedikleri ülke vatandaşlarının uyması gereken şekil ve şartları yerine getirmek kaydıyla, onların sahip olacakları korumaya eş bir koruma elde edecektir. Bu sayede üye devletin, kendi vatandaşları ile diğer üye devlet vatandaşları arasında ayrımcılık yapmasının önüne geçilmiştir. **Schmidt-Szalewski, Joanna**, The International Protection of Trademarks After The TRIPS Agreement, Duke Journal of Comparative & International Law, 1998, Vol.9-189, s.193 vd.; **Yılmaz**, s.21; **Yasaman, Hamdi**, Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar, GSÜHFD, 2002, S.2, s.300-301; **Pekdinçer, Tamer**, Marka Hakkı ve Korunması, MÜSBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2001, s.23; **Yasaman, C.I**, s.45-46.

¹⁹⁶ Uluslararası ticaretteki engelleri ve aksaklıkları azaltmak ve fikri mülkiyet haklarının korunmasında etkinliği arttırmak amacıyla Gümrük Tarifleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) çerçevesinde, 1986 yılında başlayıp, 1994 yılının Nisan ayına dek devam eden görüşmeler neticesinde 15 Nisan 1994 tarihinde DTÖ Kuruluş Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın ekinde de TRIPS Anlaşması yer almaktadır. Bu anlaşmada mülga 89/104 sayılı Topluluk Direktifi’nden de esinlenilmiştir. **Uzunallı**, s.26; **Yılmaz**, s.26 vd.; **Paslı**, s.75 vd. DTÖ, üye devletler arasında TRIPS dahil olmak üzere birçok uluslararası ticari sözleşme hükümlerinin düzenlenmesi, icrası ve uyuşmazlıkların çözümü maksadı ile kurulmuş uluslararası bir örgüttür.

arak¹⁹⁷, asgari koruma normlarını belirleyen ilk uluslararası düzenlemedir¹⁹⁸. Anlaşma'nın 2. Bölümünün m.15-m.21 hükümleri Paris Sözleşmesi ile öngörülen marka hakkının esasına ilişkin kuralları korumakta¹⁹⁹; belirginleştirmekte²⁰⁰ ve bu kuralların uygulama alanlarını genişletmektedir²⁰¹. Ayrıca TRIPS, ihlallere karşı Paris Sözleşmesi'ne kıyasen çok daha fazla ve ayrıntılı yaptırımlar öngörmenin yanı sıra, üyeler arasında çıkabilecek uyuşmazlıklara yönelik uluslararası çözüm mekanizmaları da getirmektedir.

¹⁹⁷ TRIPS m.1/f.2 hükmündeki '*fikri mülkiyet*' kavramı fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar ile bunlarla bağlantılı hakları, markaları, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, patentleri, yeni bitki çeşitleri ve entegre devre topografyaları üzerindeki hakları ve açıklanmamış bilgileri kapsar.

¹⁹⁸ **Uzunalli**, s.26-27; **Oytaç, Kutlu**, Son Uluslararası Değişiklikleri ile Mukayeseli Markalar Hukuku, İstanbul, 1999, s.185 vd.; **Pınar, Hamdi**, Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Haklarının Önemi ve Türkiye, İstanbul, 2004, s.78 vd. TRIPS m.1/f.1 hükmünde üye devletlerin kendi yasalarında bu Anlaşma'da istenenden daha kapsamlı bir koruma uygulayabileceği belirtilmiştir. TRIPS'in markalara ilişkin hükümlerinde marka olarak korunabilecek işaretlerin tanımı; tescil edilebilme özelliğinin kullanıma bağlı tutulması; hizmet markalarının eşit korumaya kavuşması; tanınmışlığın tespitinde promosyon sonucu herkesçe biliniyor hale gelmenin dikkate alınması; markanın sunduğu münhasırlığın istisnaları ve marka sahibi ile 3. kişilerin meşru menfaatlerinin göz önünde bulundurulması; asgari koruma süresi ve sınırsız yenileme olanağı; sahteciliğe karşı gümrük tedbirlerinin alınması; devir, lisans ve kullanım için aranan özel şartların belirlenmesi, markanın tek başına devrinin mümkün kılınması hususları düzenlenmektedir. **Carlos, M. Correa**, Intellectual Property Rights, The WTO and Developing Countries: The TRIPS Agreement and Policy Options for Developing Countries, London, 2000, s.10.

¹⁹⁹ **Ateş, Mustafa**, Fikri Haklar ve Bağlantılı Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye, FMR, 2006/6-1, s.24 vd.; **Soyak, Alkan**, Fikri ve Sinaî Mülkiyet Hakları: Tanımı, Tarihsel Gelişimi Ve GOÜ'ler Açısından Önemi, Legal FSHD, Yıl:1, Sayı:1, 2005, s.9; **Yıldız, Burçak**, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi'nde (TRIPS'de) Coğrafi İşaretlere İlişkin Düzenlemeler, Ankara Barosu FMR, C.8, S.3, 2008, s.50 vd.; **Mengenli**, s.41 vd.; **Pash**, s.74. TRIPS m.2/f.2 hükmünde üyelerin, telif hakları, markalar, coğrafi işaretler ve sinaî tasarımlar konusunda yer alan hiçbir hususta, birbirlerine karşı Paris Sözleşmesi, Bern Sözleşmesi, Roma Sözleşmesi ve Entegre Devrelere İlişkin Fikri Mülkiyet Anlaşması dâhilinde taşıdıkları yükümlülükleri ihlal edemeyeceği öngörülmüştür. Ayrıca m.2/f.1 hükmünde üye devletlere, Paris Sözleşmesi'nin m.1-12 hükümleri ile m.19 hükmüne atıfta bulunularak, bunlara uyma zorunluluğu getirilmiştir. Bu atıf sayesinde Paris Sözleşmesi'nin hükümleri dolaylı olarak bu Sözleşme'ye taraf olmayan devletler açısından da bağlayıcı olmuştur.

²⁰⁰ **Bağırlar, Mehmet**, TRIPS Anlaşması Kapsamında Marka Hakkının Korunması, Ankara, 2015, s.5 vd. Bu bağlamda Paris Sözleşmesi'ndeki önemli bir boşluğu tamamlayan TRIPS m.15'te markanın tanımı yapılmıştır. İşaretler mal veya hizmetleri ayırt edecek özellikle olmadığı takdirde, üyeler tescilli ayırt ediciliğinin kullanım sonucunda kazanılması şartına bağlayabilirler. Ancak markanın fiili kullanımı, tescil için bir başvuru şartı olamayacaktır. Ayrıca üyelerin tescil işleminin bir şartı olarak, işaretlerin görsel olarak algılanabilir özellikle olmasını talep etme hakları da saklıdır. TRIPS m.18'de ise herhangi bir markanın başlangıç tescilli ve her yenilenen tescilinin en az yedi yıl süre ile geçerli olacağı; tescilin süresiz olarak yenilenebileceği öngörülmüştür.

²⁰¹ TRIPS m.62/f.3'te rüçhan hakkına ilişkin Paris Sözleşmesi'nin m.4 hükmünün hizmet markalarına da uygulanması öngörülmüş; m.16/f.1 ve m.17 hükümlerinde ise marka hakkının kapsamı ile istisnasına yer verilmiştir. TRIPS m.16/f.2 ve f.3'te tanınmış markanın tespiti ile farklı mal ve hizmetlerde de korunması ele alınarak; Paris Sözleşmesi 1. mük. m.6 hükmündeki boşluklar doldurulmaya çalışılmıştır. **Pash**, s.82.

Ülkemiz TRIPS anlaşmasına 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 8 no.lu Eki gereği, 26.03.1995 tarihinde taraf olmuştur²⁰².

2.Uluslararası Tescil Sistemi Kurulmasına Yönelik Sözleşmeler

a. Fabrika ve Ticaret Markalarının Beynelmilel Tescili Hakkında İtilafname (Madrid Anlaşması)

Gerek Paris Sözleşmesi'nin gerekse TRIPS'in içerdiği "vatandaşla eşit işlem" ve "rüçhan" hükümleri, ülkesellik prensibini bir ölçüde esnetmiştir. Ancak bu anlaşmalar dahi tescil edilmiş markanın, hak sahibine sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlaması esasını değiştirmemiştir. Bu yüzden, birden fazla ülkede marka korumasına ulaşılması için koruma talep edilen her bir ülkede ayrı tescil başvurusunda bulunulması; masraflı ve uzun süren bir sürecin tamamlanması gereklidir²⁰³. Madrid Anlaşması da ülkesellik prensibinin yarattığı bu sakıncaları gidermek ve markanın uluslararası tesciline olanak tanıyan bir sistem kurmak üzere 14.04.1891 tarihinde imzalanmıştır²⁰⁴. Bu sistem uluslararası tescilde takip edilecek usulü de içermektedir.

Madrid Anlaşması ile üye ülkelerdeki marka sahiplerine, ilk defa tescilin yapıldığı ülke (menşe ofis) aracılığıyla tek bir uluslararası başvuru yaparak; Anlaşma'ya taraf olan diğer ülkelerde de marka koruması talep etme imkanı sunulmuştur. Yapılan uluslararası başvuru ertesinde, WIPO nezdindeki Büro'daki tescili ve WIPO gazetesinde yapılan ilanı takiben üye devlet marka ofislerine doğrudan başvuru yapılmaktadır.

Bu sayede tescil süreci ve usulüne ilişkin ülkesellik prensibinin getirdiği farklılaşmalar bertaraf edilmekte, yapılacak işlem sayısı ve masraflar azaltılmakta, tek bir başvuruya dayalı uluslararası sicil aracılığıyla birden fazla üye devlette tescilli marka sahibi olma olanağı getirilmektedir²⁰⁵. Ancak uluslararası tescil, ülkesel korumayı da beraberinde getirmemektedir. Bu

²⁰² Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'nın Uygun Bulunduğuna Dair 4067 sayılı Kanun 29.01.1995 tarihli, 22186 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.

²⁰³ Mengenli, s.46.

²⁰⁴ Arkan, Yabancı Markalar, s.6 vd. Madrid Anlaşması 1900 yılında Brüksel'de; 1911'de Washington'da; 1925'te Lahey'de; 1934'te Londra'da; 1957'de Nice'te; 1967 ve 1979 yıllarında ise Stockholm'de değişikliğe uğramıştır. Arkan, C.I, s.32; Kırca, İsmail, Markanın Milletlerarası Tescili (Madrid Sistemi), Ankara, 2005, s.5.

²⁰⁵ Karahmet, s.7; Kırca, Madrid Sistemi, s.7 vd.; Mengenli, s.47.

bağlamda, tescilin istendiği her bir devletin yapacağı inceleme sonucu başvuruyu kabul veya reddetme hakkı saklıdır²⁰⁶. Dolayısıyla üye devletin sınırları içerisinde ulusal korumadan yararlanabilmek için ulusal tescil mercii nezdinde ayrıca tescilin yapılması şarttır. Ülkemiz 1930 yılında 1619 sayılı Kanun ile katıldığı²⁰⁷ bu Anlaşma'dan 1955 yılında çekilmiştir²⁰⁸.

b. Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol (Madrid Protokolü)

Madrid Anlaşması'nın uygulamada zorluk çıkaran hükümlerinin ilgası ve eksikliklerinin tamamlanması maksadı ile 27.06.1989 tarihinde Madrid Protokolü imzalanmıştır. Görüldüğü üzere Madrid Protokolü, Madrid Anlaşması'nı değiştirmekte; fakat tamamen ilga etmemektedir²⁰⁹. Özellikle uygulamada etkinliğin sağlanması için Madrid Protokolü'nde:

- Uluslararası örgütlerin de kapsama alınması;
- Uluslararası tescil başvurusu için menşe ofiste önceki tarihli tescil yerine başvuru şartı ile yetinilmesi;

²⁰⁶ **Meran**, 2014, s.23-24; **Sekmen**, s.38; **Yılmaz**, s.23. Tescil şekline ve sürece yönelik sunduğu bu olumlu imkanlara rağmen, Anlaşma beklenen katılımı sağlayamamıştır. Bunun sebebi olarak Madrid Anlaşması'nın temel ilkeleri ile çeşitli ülkelerin özgün marka sistemlerinin uyuşmaması; marka sahibinin markasını ülkesinde tescil ettirmeden uluslararası başvuruda bulunamaması; üye devletin başvurudan itibaren mutlak veya nispi red sebepleri için çok kısa bir süre olan bir yıl içerisinde bir ret cevabı göndermediği takdirde markanın o ülkede tescil edilmiş sayılması; “merkezi saldırı” (central attack) hükmü gereği, menşe ofisteki bir tescilin, uluslararası başvurudan itibaren 5 yıllık süre içerisinde iptal edilmesi veya hükümsüz kılınması halinde üye devletlerin tümünde elde edilen tescillerin de geçersiz sayılması; korumanın niteliği ve kapsamının yine üye devlet hukukuna göre belirlenmesi; Anlaşma'nın uluslararası örgütleri kapsamına almaması; Anlaşma'nın devir sınırlamaları öngörmesi; Anlaşma'nın tüm başvuru dokümanlarının Fransızca'ya çevrilmesi ve yayınların Fransızca yapılmasını gerektirmesi gibi olumsuzluklar gösterilmektedir. **Bayram, Elif Betül**, Uluslararası Marka Tescil Sistemleri Madrid Protokolü İle Topluluk Marka Sisteminin Karşılaştırmalı İncelemesi, Ankara, 2001, s.18 vd.; **Kırca**, Madrid Sistemi, s.7 vd. Bu çerçevede ön inceleme sistemini kabul eden, İngiltere, İrlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkeler, tescil işlemleri uzun sürdüğünden ve masraflı olduğundan Madrid Sözleşmesi'ne taraf olmamıştır. **Yılmaz**, s.24.

²⁰⁷ TBMM tarafından, 1930 yılında 1891 tarihli Madrid Anlaşması'nın 1925 tarihli Lahey değişikliğine katılması için Hükümet'e yetki verilmiştir. Türkiye'nin Madrid Sözleşmesi'nin La Haye metnine katılımına ilişkin olarak Hükümete yetki veren “Beynelmîlel Sınâî Mülkiyet Mukavelelerinin 6 Teşrinisani 1925 La Haye Tadilatına İltihak Edilmesi Hakkında Kanun” 29.05.1930 tarihli ve 1506 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

²⁰⁸ Bu karara gerekçe olarak, yurt dışında tescil edilen Türk markalarının sayısının azlığına karşılık, yabancı markaların Türkiye'deki tescillerinin fazlalığı ve Uluslararası Büro'ya yapılan merkezi tescil başvurularının Türkiye'yi döviz kaybına uğratması gösterilmiştir. **Kırca**, Madrid Sistemi, s.8 vd.; **Mengenli**, s.45; **Arkan, C.I.**, s.32; **Kaya**, s.9; **Pashı**, s.117.

²⁰⁹ **Kaya**, s.10; **Yılmaz**, s.24; **Pashı**, s.118; **Oytaş**, Markalar Hukuku, 135 vd.

- Uluslararası tescilde Paris Sözleşmesi'ndeki şartlar aranmaksızın rüçhan hakkından yararlanılması;
- Menşe ofiste yapılan tescil talebi 5 yıllık süre içerisinde reddedilirse, bu süre içerisinde uluslararası tescilin ulusal başvuruya dönüştürülmesi²¹⁰;
- Birlik markası ile bağlantı kurulması; ret süresinin 1 yıldan 18 aya çıkarılma olanağının getirilmesi;
- Koruma süresinin 20 yıldan 10 yıla indirilmesi;
- Üye devletlerin kendi ücret sistemlerini uygulamaları;
- Fransızca'nın zorunlu başvuru lisanı olmaktan çıkarılması gibi konular düzenlenmiştir²¹¹.

Hem Anlaşma'nın hem de Protokol'ün markaların uluslararası tescilini konu edinmesi; her ikisinin de Madrid'de yapılan iki ayrı diplomatik konferansta kabul edilmiş olması ve taraflarının aynı Birliğin üyesi olması nedeniyle Anlaşma ve Protokol "Madrid Sistemi" olarak ifade edilmektedir²¹².

Madrid Sistemi, markaların menşe ofisteki tescilleri veya tescil başvuruları ertesinde, tek bir başvuru ve dil kullanılarak, Protokol'e taraf ülkelerde tescilini ve sonraki olası değişikliklerin de aynı usulle kaydını amaçlamaktadır²¹³. Ancak sağlanacak koruma, Protokol'e taraf ülkelerin ulusal mevzuatına göre belirlenir²¹⁴.

Bakanlar Kurulu'nun 22.08.1997 tarihli ve 07/9731 sayılı kararı ile Türkiye Madrid Protokolü'ne taraf olmuştur²¹⁵. Bunun ertesinde 12.03.1999 tarihli, 23637 sayılı "Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid

²¹⁰ Ancak esas başvurunun veya tescilin geçersiz kılınması veya iptal edilmesi halinde, aynı markaya ilişkin diğer ülkelerde yapılan tescilin de geçersiz hale gelmesi esası, Protokol m.6/f.3 düzenlemesinde aynen korunmuştur. Bu sayede gerçek hak sahibi olmayan kişilerin Protokol sayesinde tek bir başvuru ile elde ettiği hukuka aykırı korumaya birden fazla ülkede ayrı ayrı davaların açılması zorunluluğu ortadan kalkmıştır. **Kırca**, Madrid Sistemi, s.80. Bu durumda menşe ülkede marka hakkı sona eren kişinin, Protokol m.9D hükmüne dayanarak ülkesel tescil talebinde bulunması mümkündür.

²¹¹ **Kırca**, Madrid Sistemi, s.18 vd.; **Kaya**, s.10; **Yılmaz**, s.25.

²¹² **Kırca**, Madrid Sistemi, s.22.

²¹³ **Karaman**, **Mutlu**, Uluslararası Tescil Sisteminde Madrid Protokolü ve Türkiye Uygulamasında İncelenmesi, Ankara, 2011, s.32 vd.; **Kırca**, Madrid Sistemi, s.7-8.

²¹⁴ **Arkan**, Yabancı Markalar, s.6-7. Madrid Sistemi sayesinde, markaların uluslararası tescili, yenilenmesi, devri, vs. işlemler tek bir başvuru ile gerçekleştirilmektedir. Ancak sistemin öngördüğü milletlerarası marka siciline yapılan tescil, uluslararası düzeyde doğrudan ve yeknesak biçimde korunan bir marka hakkının doğmasını sağlamaz. **Kırca**, Madrid Sistemi, s.5; **Uzunalli**, s.25.

²¹⁵ R.G. 22.08.1997, S.23088. Protokol ülkemiz açısından 01.01.1999 tarihinden bu yana bağlayıcıdır.

Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik” çıkarılmıştır²¹⁶.

3.Ulusal Tescil Otoritelerince Gerçekleştirilen Başvuru İncelemelerini Yeknesaklaştıran Sözleşmeler

a. Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması

Geçmiş dönemde çeşitli ülkelerde, marka tescil başvurusuna konu mal veya hizmetlere yönelik farklı sınıflandırma sistemlerinin uygulanması, aynı markanın farklı ülkelerde korunması amacıyla yapılan başvurularda güçlükler doğurmuştur. Özellikle tescilin kapsadığı mal ve hizmet sınıfı içeriğinin ülkeden ülkeye farklılaşması marka hakkının sunduğu korumanın sınırlarını belirsizleştirmiştir²¹⁷. Bu sebeple uluslararası geçerliliği olan yeknesak bir mal ve hizmet kategorizasyonu ile sınıf standardının oluşturulması ihtiyacı doğmuştur. Çünkü her bir devletin yetkili otoritesinin kendi tescil sınıflarını oluşturmaya çalışması, uluslararası ticaret aktörlerinin aradığı güven ve belirlilik ihtiyacını tehlikeye atmaktadır.

Bu ihtiyacı karşılamak maksadı ile markanın tescil edilmek istendiği mal ve hizmetlere ilişkin her bir üye devlette yeknesak biçimde uygulanacak bir sınıflandırmayı öngören “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması”, (Nice Anlaşması) 08.04.1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir²¹⁸. Anlaşma, taraf ülkelerde aynı sınıf sistemini sağladığından, başvuru sahiplerine ve tescil işlemlerini yürüten ofislere kolaylık, açıklık ve öngörülebilirlik sunmaktadır.

Marka hakkının esasına veya korumasına yönelik herhangi bir maddi hukuk normu içermeyen anlaşma, sadece tescil başvurularına konu edilecek mal ve hizmet sınıfları ile bunların içeriklerine ilişkin uluslararası standartları

²¹⁶ R.G. 12.03.1999, S.23637.

²¹⁷ Dolayısıyla aynı markanın, sırf farklı mal veya hizmet sınıfı sisteminin benimsenmesinden ötürü bir ülkede korunması, diğer ülkede ise koruma kapsamı dışında kalması riski ortaya çıkmıştır.

²¹⁸ Nice Anlaşması, 15.06.1957’de imzalanması ertesinde, 14.07.1967’de Stockholm’de ve 13.05.1977’de Cenevre’de gözden geçirilmiş; 28.09.1979’daki revizyon ile nihai halini almıştır.

<http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf#nice>
(Erişim Tarihi: 09.08.2016)

düzenlemektedir²¹⁹. Bu bağlamda Anlaşma, başvuru sahibinin kendi ülkesinden tanıyabileceği ortak bir sınıf sistemi öngörmektedir. Sistemde mal ve hizmet kategorileri uluslararası geçerliliği olan standart sınıflara ayrılarak ortak gruplarda toplanmaktadır. Nice Anlaşması gereği 34 adet emtia, 11 adet hizmet sınıfı oluşturulmuştur. Bu sınıflar kendi içlerinde alt gruplara ayrılmıştır. Başvuruda, markanın uygulanacağı ürün sınıfının belirtilmesi; tescil belgesinde de markanın hangi sınıfları kapsadığının gösterilmesi gereklidir²²⁰. Bu uluslararası yeknesak sınıf standardı, başvuru sahibine tescil açısından kolaylık ve güven sağlamakta; aynı türde veya benzer ürünlerin kategorizasyonunu sağlamaktadır²²¹.

Anlaşmaya taraf ülkelerde Nice sınıflandırma sisteminin yeknesak biçimde uygulanması sayesinde:

- Tescil başvurusuna konu marka, koruma istenen her bir ülkede aynı mal veya hizmet sınıfları çerçevesinde;
- Bu sınıflarda yer alan aynı mal veya hizmetler dahilinde korunmaktadır. Zira markanın hak sahibine sunduğu tekel hakkı, kural olarak, sadece kapsadığı mal veya hizmetler ile sınırlıdır.

Markanın uygulandığı emtia ve hizmet ile bağlılığının (principe de spécialité) yanı sıra, bunları rakiplerden ayırt etme işlevinin bir yansıması olarak koruma farklı sınıflara taşamayacaktır²²².

Başvuruya konu işaretin aynısının veya benzerinin, aynı veya benzer mal veya hizmetlerde daha önce tescil edilip edilmediğinin belirlenmesi için yapılacak idari veya adli incelemenin, her bir ülkede yeknesak şekilde uygulanan kategorik bir liste çerçevesinde yapılması şüphesiz çok daha adil sonuçlar verecektir. Mülkiyet hakkı açısından aranan belirlilik ilkesinin, marka hukukundaki özel bir yansıması olan işaretin belirli, net ve algılanabilir olması şartına ek olarak, bu defa markanın sunduğu hakkın ve korumanın sınırlarının

²¹⁹ **Yılmaz**, s.31 vd.

²²⁰ **Pash**, s.126 vd. Sınıfların oluşturulmasına yönelik WIPO nezdinde ‘‘Açıklayıcı Notlar’’ yayımlanmaktadır. <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/nice/10engp1.pdf> (Erişim Tarihi: 09.08.2016)

²²¹ **Tekinalp**, Gümrük Birliği, s.69; **Yasaman**, C.II, s.767-768; **Pash**, s.122 vd.

²²² Ancak bu inhisar hakkı, karıştırılma ihtimalinin mevcudiyeti şartı ile benzer mal veya hizmetleri de kapsayabilmekte; tanınmış marka söz konusu olduğunda ise farklı mal veya hizmetlere yönelerek genişlemektedir.

tespiti için de aynı belirliliğe mal veya hizmet temelinde ihtiyaç duyulmaktadır. Sınıflandırma sistemi sayesinde gerek tescil aşamasında gerekse daha sonraki adli tahkikatta markanın inhisarının kapsam ve sınırları netleşmektedir²²³. Nice Anlaşması'nın getirdiği bu sınıflandırma sistemi emtia ve hizmetlere ilişkin ayniyet veya benzerlik incelemesinde mutlak suretle bağlayıcı kriter olmamakla birlikte; yol gösterici bir rol üstlenmektedir. Anlaşma'nın "Sınıflandırmanın Yasal Etkisi ve Kullanımı" başlıklı m.2/f.2 hükmünde de üye devletlerin bu sınıflandırmayı asli veya tali bir sistem olarak seçmesi kendi takdirlerine bırakılmıştır. Aynı hükümde bu sınıflandırmanın, marka korumasının kapsamının belirlenmesinde bağlayıcı olmadığı ifade edilmiştir²²⁴.

Türkiye, Nice Anlaşması'na 1996 yılından beri taraftır²²⁵. Mülga 556 sayılı KHK m.24 ve Marka KHKYön. m.11 hükümlerinde, başvuru dilekçesindeki mal veya hizmetlerin Nice Anlaşması'nda yer alan esaslara göre sınıflandırılacağı öngörülmüştü. Aynı yaklaşım SMK m.11/f.3 hükmünde de korunmuştur. Ülkemiz açısından Nice Anlaşması m.2/f.2 anlamında yapılan sınıflandırmanın, başvuru sahiplerinin uyması gereken asli sistem olarak benimsendiği; buna karşılık, Anlaşma'nın m.2/f.1 hükmü gereği, markalara ilişkin koruma, ayniyet veya benzerlik incelemesinde ürünün bulunduğu sınıfın "mutlak" bağlayıcılığının olmadığı anlaşılmaktadır²²⁶. Halen yürürlükte olan

²²³ Nice Anlaşması kapsamında çeşitli periyotlar ile değişiklikler meydana gelmektedir. İşte bu değişiklikler doğrultusunda 01.01.2017 tarihi itibarıyla Nice Anlaşması'nın 11. versiyonunun yürürlüğe gireceği WIPO tarafından 24.10.2016 tarihinde resmi olarak duyurulmuştur. Bu değişikliklere ilişkin bkz. **Pehlivan, Hakan**, Marka Tescilinde Mal ve Hizmet Sınıflandırmasında Yapılacak Değişiklikler "Nice Sınıflandırma Sistemi 11. Versiyon", FMR, Dünya Fikri Mülkiyet Günü Özel Sayısı, Y.18, C.19, 2017/1, s.150 vd.

²²⁴ **Tekinalp**, s.432-433. Nice Anlaşması'nın m.2/f.1 hükmünde sınıflandırmanın tescil edilen herhangi bir marka için temin edilen koruma sınırlarının değerlendirilmesi veya hizmet markalarının tanınması konusunda özellikle bağlayıcı olmayacağı belirtilmiştir.

²²⁵ **Arkan**, Ticari İşletme, s.289. Türkiye bu Anlaşmaya, Bakanlar Kurulu'nun 12.07.1995 tarihli ve 95/7094 sayılı kararı ile katılmıştır. Anlaşma, 13.08.1995 tarihli, 22373 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak; 01.01.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Taraf ülke statüsü kazanıldıktan sonra, anlaşmanın uygulamasına yönelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 1999 yılında konuyu düzenleyen ilk tebliğ niteliğindeki BİK/TPE:99/2 No.lu "Marka Tescil Başvurularının Mal ve Hizmet Listelerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ" yayımlanmıştır.

²²⁶ Yargıtay 11. HD. T.02.10.2007, E. 2006/4087, K.2007/12269 sayılı kararında Nice Anlaşması'nın m.2/f.1 hükmüne atıfta bulunularak, üye devletlerin sınıflandırmanın etkisini belirleme yetkisine sahip olduğu; Birlik ülkeleri isterse bu sınıflandırmayı esas sistem olarak isterse yardımcı sistem olarak kabul edebilecekleri ifade edilmiştir. Sınıflandırma, esas sistem olarak kabul edildiği takdirde mal veya hizmetlerin benzer olup olmadığı sınıflara göre değerlendirilecek; yardımcı sistem olarak kabul edildiği takdirde ise mal veya hizmetlerin benzer olup olmadığı her somut olaya göre, değişik kriterler gözetilerek belirlenecektir. Yargıtay bu kararında, Nice Anlaşması'nın sınıflandırmanın esas sistem olarak kabul edilmesi

TPMK 2016/2 sayılı ‘‘Marka Tescil Bařvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İliřkin Tebliğ’’ TPMK’ya yapılan bařvurularda esas alınacak ürün listesini ve bu listeye İliřkin inceleme hususlarını düzenlemektedir²²⁷.

b. Markaların Şekli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması

Tescil sürecinde markanın İçerdiği şekli unsurların sınıflandırılması ve bu kapsamda farklı ülke mevzuatlarının uyumlaştırılması amacıyla ‘‘Markaların Şekli (Figüratif) Elemanların Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması’’ imzalanmıştır²²⁸. Anlaşma’nın m. 1 hükmündeki ‘‘Şekli Eleman’’ kavramı hem salt şekil markalarını hem de kelime ve şekil kombinasyonlarından oluşan markalardaki şekil unsurunu kapsamaktadır. Aynı hüküm gereği, üye devletler özel bir Birlik oluşturmakta ve markaların şekilli elemanları açısından yeknesak bir uluslararası sınıflandırma usulünü uygulamayı kabul etmektedir²²⁹.

Bu Anlaşma’nın öngördüğü kodlama sistemi, şekilleri genelden özele doğru kategori, bölüm ve kısımlara ayırmaktadır²³⁰. Bu sayede, her bir ülkenin yetkili otoritesinin şekil markalarına İliřkin olarak kendi sınıflandırma sistemini geliřtirmesi engellenerek, üye devletler arasında uyum sağlanmıştır.

zorunluluğunu öngörmediğine dayanarak, TPE'nin yönetmelik ile sınıflandırmayı kabul etmesinin bağlayıcı deęil, ancak yardım fonksiyonlu olduęu sonucuna varmıştır. <http://kararara.com/yargitay/yhdk13/yrgtyk24005.html> (Eriřim Tarihi:09.07.2016).

2016/2 sayılı Tebliğ m.3/f.4 hükmünde, ‘‘aynı tür malın veya hizmetin’’ tespitinde, Tebliğ’in ekindeki listede yer alan (mehazı Nice Anlaşması olan) grupların esas alınacağı belirtilmiştir. Ancak TPMK, marka tescil bařvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür malın veya hizmetin tespitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da İçerecek şekilde daha geniş kapsamda deęerlendirebilecektir.

²²⁷ R.G. Tarihi: 30.12.2016, R.G. Sayısı: 29934.

²²⁸ Anlaşma 12.06.1973 tarihinde imzalanmış; 09.08.1985’te yürürlüğe girmiştir.

<http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf#nice> (Eriřim Tarihi:09.07.2016)

²²⁹ Özel Birliğin bir organı olan Uzmanlar Komitesi Viyana Anlaşması m.5 gereği, şekilli elemanların sınıflandırılmasına İliřkin deęişiklik ve ilaveler yapmaya yetkilidir.

²³⁰ **Tekinalp**, Gümrük Birlięi, s.69. Figüratif unsurların sınıflandırılması, genelden özele doğru giden hiyerarşik sıralama esasına dayanmaktadır. Bu sıralamaya temel olan kavramlar; kategori, bölüm ve kısımdır. Örneğin, Viyana Anlaşması’nda öngörülen sınıflandırmanın 7. versiyonu gereği 5. Kategori Bitkilerden; bu Kategorinin Bölümlerinden 5.1 Ağaçlardan; 5.3 Yapraklardan; 5.5 Çiçeklerden; 5.7 Tohumlar ve Meyvelerden oluşmaktadır. 5.1 Bölümünün 5.1.2 Kısımında Üçgen Biçimli Ağaçlar ve Çalılar; 5.1.4 Kısımında Yapraksız Ağaçlar ve Çalılar; 5.1.9 Kısımında ise deęişik biçimlerden oluşmuş grup halinde ağaçlar yer almaktadır.

<http://www.wipo.int/classifications/nivilo/vienna7/index.htm?lang=EN> (Eriřim Tarihi:09.07.2016)

Ayrıca, markalardaki benzer figüratif unsurlar için yapılan aramalarda güvenlik ve hız sağlanmış, figüratif unsurlar belirli ana başlıklar altında toplanarak, benzer şekillere ulaşım kolaylaşmıştır. Anlaşma sayesinde Nice Sınıflandırmasına benzer biçimde, başvuru sahipleri değişik ülkelerde farklı ulusal sınıflandırmalarla karşılaşma tehlikesinden kurtarılarak; tescil sürecinde uluslararası boyutta yeknesak uygulamaya tabi tutulmaktadır²³¹. Marka tescil başvurusu aşamasında, başvuru sahipleri markalarını Viyana sınıflandırması çerçevesinde sınıflandırmak zorunda değildir. Sınıflandırma yetkili mercii tarafından re'sen yapılır.

Nice Anlaşması'na benzer biçimde Viyana Anlaşması m.4 hükmünde sınıflandırmanın üye ülkeleri, markalara tanınan koruma kapsamının belirlenmesi bakımından bağlamayacağı öngörülmüştür. Ayrıca üye devlet yetkili mercileri, sınıflandırılmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanmakta serbest bırakılmıştır. Benzerlik, ayniyet ve korumanın kapsamı incelemesinde Nice Anlaşması'ndaki mal veya hizmet sınıflarının bağlayıcı olmaması esası, Viyana Anlaşması'ndaki şekil sınıflandırması (kodlaması) açısından da geçerlidir. Bu sebeple, iki şekil markasının (veya şekil kombinasyonu içeren markanın) aynı şekilli eleman sınıfında yer alması, bunlar arasında doğrudan benzerlik olduğu sonucuna götürmeyecektir. Bu durum, özellikle SMK m.5/f.1/(ç) ve m.6/f.1 kapsamında ayniyet, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik ve karıştırılma ihtimali noktalarında yapılacak inceleme açısından önem arz etmektedir. Türkiye Viyana Anlaşması'nı 12.07.1995 tarih ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul etmiş ve Anlaşma 01.01.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir²³².

4.Başvuru Sahibinin Uyması Gereken Şekli Şartları Yeknesaklaştıran Sözleşmeler

a. Marka Kanunu Anlaşması

Başvurularda kullanılacak belge sayısını ve yapılacak masrafları azaltmak, eksikliklerin hızlı biçimde tamamlanmasını sağlamak tescil sürecinin

²³¹ Ünsal, Önder Erol, Markaların Tescili Konusunda Uluslararası Nice Ve Viyana Sınıflandırmaları: Amaç, İşleyiş ve Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler, Ankara, 2001, s.70 vd.

²³² R.G.13.08.1995, s.22373.

sağlıklı biçimde işleminde önem arz eder. Ayrıca başvuru sahipleri, farklı ülkelerde yapacakları tescil taleplerinde mümkün olduğunca birbirine yakın veya benzerlik gösteren dokümanları kullanmayı ve birbirine yakınlık gösteren tescil usullerine tabi olmayı tercih eder. Aynı ihtiyaç, tescil sonrasındaki işlemlerde de kendini gösterir. Bu ihtiyaçların karşılanması ve farklı devletlerin uygulayacağı usuli işlemlerin uyumlulaştırılması amacıyla Cenevre’de bir Diplomatik Konferans düzenlenmiştir. Marka tescil başvurusunda, tescil sonrası yapılan işlemlerde ve yetkili ofislerce talep edilen belgelerde yeknesaklığın sağlanması amacıyla 27 Ekim 1994 tarihinde, Cenevre’de yapılan bu Diplomatik Konferans sonucunda Marka Kanunu Anlaşması (MKA) imzalanmıştır²³³.

MKA’nın amacı marka başvurusu, tescili ve tescil sonrası ilgili Ofislerce talep edilen belgeler ve işlemlerde uluslararası uyumu sağlamaktır²³⁴. MKA m.2 gereği öngörülen düzenlemeler, kural olarak, görsel olarak algılanabilir işaretlerden oluşan markalara uygulanacaktır. Ancak üç boyutlu işaretin tescilini kabul eden taraf devletler, bunların tescilini de MKA’ya tabi tutacaktır²³⁵. Türkiye Marka Kanunu Anlaşması’na 07.04.2004 gün ve 5118 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla katılmıştır²³⁶. Ayrıca MKA’nın uygulanması için “Marka Kanunu Anlaşması Uygulama Yönetmeliği” çıkarılmıştır²³⁷.

²³³ **Yılmaz**, s.33; **Uzunallı**, s.28; **Pash**, s.131 vd.

²³⁴ Bu yönüyle Anlaşma, tamamen usuli işlem, doküman ve süreçlere yönelmektedir. Ancak pek çok defa usule ve esasa ilişkin düzenlemeler iç içe geçtiğinden Anlaşma, kaçınılmaz biçimde maddi hukuka ilişkin kuralları da içermektedir. Örneğin Anlaşma’nın, Paris Sözleşmesi’ne atıf yapan m.15 hükmü; hizmet markalarını Paris Sözleşmesi’ne tabi tutan m.16 hükmü; tescil süresini ve marka yenilenmesini on yıl olarak öngören m.13 hükmü maddi hukuka ilişkin niteliktedir. Ancak Anlaşma, taraf devletlerin maddi hukuk kurallarını uyumlulaştırmaktan ve marka kavramını açıklığa kavuşturarmaktan çok uzaktır. **Oytaç**, Karşılaştırmalı, s.457-462.

Anlaşma’da belge sayısının azaltılması, maliyetin düşmesi ve başvuru sürecinin hızlandırılmasının yanı sıra, işlem ve usul uyumunun sağlanması için taraf devletin, Anlaşma’da öngörülenlerin dışında ek belge talep etmesi yasaklanmıştır. Söz konusu ek belge talebine ilişkin kısıtlamalar, özellikle m.3’teki marka başvurusu belgelerine, m.10’daki tescil yenilemelerine, m.11’deki devir işlemlerine ve m.13’teki isim ve adres değişikliklerine yöneliktir.

²³⁵ Ancak ortak markalar, garanti markaları, görsel olarak algılanamayan markalar (ör. koku markaları) bu Anlaşma’nın kapsamı dışında kalmaktadır.

²³⁶ R.G. Tarihi: 14.04.2004, Sayısı: 25433.

²³⁷ R.G. Tarihi:23.09.2004, Sayısı: 2592.

b. Markalar Hukuku Hakkında Singapur Anlaşması

Marka tescil işlemlerinde şekli şartların uyumun artırılması ve basitleştirilmesi amacıyla 13-31 Mart 2006 tarihlerinde Singapur'da gerçekleştirilen diplomatik konferans sonucunda ülkemizin de içinde bulunduğu 41 ülke, Markalar Hukuku Hakkında Singapur Anlaşması'nı imzalamıştır. Anlaşma ile marka tescili ile ilgili başvuru, bildirim ve değişiklik gibi işlemlerde ofislerin talep edeceği dokümanların standart ve minimum hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu yönü ile Marka Kanunu Anlaşması'nı tamamlamaktadır²³⁸.

Görsel işaretlere uygulanacağı belirtilen MKA'dan farklı olarak, Singapur Anlaşması ulusal mevzuat gereği kabul edilen diğer (sıra dışı) markaları da tanımakta ve kapsamına almaktadır. Bu bağlamda ulusal mevzuatları gereği, görsel işaretlerden oluşmayan markaların tesciline izin veren ülkeler, Anlaşma hükümlerini bu tip sıra dışı markalara da uygulayabilecektir²³⁹. Ancak Anlaşma, hiçbir taraf ülkeye görsel işaretlerden oluşmayan markaları tescil etme yükümlülüğü getirmemektedir. Ülkemiz bu anlaşmaya 28.03.2006 tarihinde taraf olmasına rağmen henüz onaylamamıştır.

²³⁸ Singapur Anlaşması marka çeşidi itibarıyla daha geniş bir uygulama alanına sahip olup, iletişim teknolojisindeki yeniliklerden de faydalanma olanağı tanımaktadır. **Paslı**, s.134-135. Markalar Kanunu Anlaşması'ndan farklı olarak, bu Anlaşma marka lisanslarına ilişkin düzenlemelere de yer vermekte; lisans başvurusu veya kaydında minimum gereklilikleri belirtmektedir. Süre sınırlarının kaçırılması durumunda, başvuru sahiplerine telafi hakkının verileceğini hükme bağlanmıştır. Anlaşma ile başvuruları ve talepleri elektronik yolla kabul eden ülkelerin ofisleri için minimum şartlar da ortaya konmaktadır. Yine Markalar Kanunu Anlaşması yalnızca çizimle görüntülenebilen (visible) işaretlere uygulanabilirken, Singapur Anlaşması üye ülkenin tesciline izin verdiği çizimle görüntülenemeyen işaretlere de uygulanmaktadır. **Ünsal, Önder Erol**, Marka Kanunları Hakkında Singapur Andlaşması – Andlaşmanın Amacı, Geçmişi ve Yapısı, s.3.

<https://iprgezgini.org/2013/12/16/marka-kanunlari-hakinda-singapur-andlasmasi-andlasmanin-amaci-gecmisi-ve-yapisi/> (Erişim Tarihi: 03.03.2016).

²³⁹ Örneğin görsel olmayan markalar sınıfında ele alınan ses markalarına da bu Anlaşma uygulanabilecektir. **Eldeniz, Gülperi**, Ses ve Koku Markaları, Ankara, 2009, s.30-31. Anlaşma'nın eki olan Yönetmelik m.3 hükmü gereği, görsel olmayan marka için yapılacak başvurularda, akit taraf kendi mevzuatına uygun olarak, markanın grafiksel gösterimini, markanın çeşidini belirten bir beyanı ve markaya ilişkin detayları talep edebilir.

5. Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Faaliyet Gösteren Uluslararası Örgütlerin Kurucu Sözleşmeleri

a. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatını (WIPO) Kuran Sözleşme

Fikri mülkiyet haklarının dünya çapında korunmasını sağlamak, ülkeler ve uluslararası teşkilatlarla işbirliği yaparak bu hakları geliştirmek, imzalanan uluslararası anlaşmaların yürürlüğünü gözetmek, bu amaçla kurulan birlikler arasında idari işbirliğini tesis etmek amaçlarıyla 14.07.1967'de Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Kurucu Sözleşmesi imzalanmıştır²⁴⁰.

Ülkemiz bu Sözleşme'ye 14.08.1975 gün ve 7/10540 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile katılmıştır. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) bir yandan uluslararası anlaşmaların hazırlanmasını, idaresini ve yenilenmesini sağlarken; diğer yandan ulusal mevzuat değişikliklerinde üye ülkelere yardımda ve yönlendirmede bulunmaktadır²⁴¹.

b. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluş Anlaşması

Uluslararası ticareti kurumsallaştırmak ve kurallara bağlamak amacı ile imzalanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşması'na ülkemiz, Bakanlar Kurulu'nun 03.02.1995 tarihli ve 6525 sayılı kararı ile taraf olmuştur. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) aynı zamanda ticari anlaşma görüşmelerinin yapılmasına olanak sağlayan, bunlar arasındaki uyuşmazlıkları çözen bir kurumdur. TRIPS'in DTÖ Kuruluş Anlaşması'nın eklerinden biri olması sebebiyle bu örgütün uluslararası alanda marka hukukunu düzenleyen bir organizasyon olarak kabulü gerekir²⁴².

C. Avrupa Birliği Marka Hukuku Düzenlemeleri

1. 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Direktifi

Avrupa Birliği'ne üye devletlerin iç hukuk düzenlemelerindeki farklılıklar, Birliğin gelişim sürecinde mal ve hizmet dolaşımının, serbest

²⁴⁰ Pınar, s.74; Pash, s.137-138.

²⁴¹ Pash, s.139; Karaman, s.14.

²⁴² Pash, s.142; Bağırklar, s.26-27.

rekabetin ve ortak pazarın kurulmasının önündeki asli engeli oluşturmuştur. Marka hukuku açısından bu engelin aşılmasına yönelik iki temel düzenlemeden ilki, 89/104 sayılı, 21.12.1988 tarihli Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Uyumlaştırılması Hakkında Konsey Direktifi olmuştur²⁴³. Bu Direktif'in 22.10.2008 tarihinde kodifiye edilmiş hali ise 2008/95 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifidir²⁴⁴. Ortak pazar hedefine ulaşmak için ülkesellik prensibinin esnetilmesiyle üye devletlerin marka mevzuatını olabildiğince yakınlaştırma amacı güden 2008/95 sayılı Direktif sayesinde, öncelikle tescil edilebilecek işaretler, ret ve hükümsüzlük sebepleri gibi asli konularda Birlik içi uyum sağlanmıştır²⁴⁵. 2008/95 sayılı Direktif'teki değişiklikler ise 16 Aralık 2015 tarihli, 2015/2436 sayılı Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Uyumlaştırılması Hakkında Direktif ile gerçekleştirilmiştir.

2015/2436 sayılı Direktif m.1 hükmü gereği bu Direktif'in kapsamına, mallar veya hizmetler ile ilgili olarak:

- Bir üye devlette tescil başvurusuna veya tescile konu olan;
- Benelüks Marka Ofisi'nde tescil başvurusuna veya tescile konu olan;
- Bir üye devlette etki doğuracak biçimde uluslararası tescile konu olan bireysel (ferdi), ortak veya garanti markaları girmektedir²⁴⁶.

²⁴³ Ülkemiz, Ortaklık Konseyi'nin 1/95 sayılı kararı gereği, mevzuatını 89/104 sayılı Direktif ile TRIPS hükümlerine uyumlulaştırmayı taahhüt etmiştir. Bu çerçevede tescilde mutlak ve nispi red sebepleri, markanın korunması, hükümsüzlüğü, hakkın sona ermesi vs. hususlara ilişkin mülga 556 sayılı KHK hükümleri Direktif'ten yararlanılarak kaleme alınmıştır. **Pekdiğer**, s.44; **Uzunallı**, s.24.

²⁴⁴ Avrupa Topluluğu Konseyi'nin 21.12.1988 tarihli 89/104 sayılı Yönerge'yi kabul etmesi ile AB marka hukukunda yeni bir dönem başlamıştır. Bu sayede, üye devletlerin ülkesellik prensibine dayanarak dağınık ve birbirleri ile tutarsız iç hukuk hükümlerini uygulaması sonucu sınai mülkiyet açısından ortak pazar fikrinin zarar görmesi engellenmiştir. **Yılmaz, İlhan**, Avrupa Topluluğunda Fikri ve Sınai Haklar, Avrupa Araştırmaları Dergisi, C.IV, S.1-2, 1995-1996, s.39 vd.; **Arkan, C.I**, s.2 vd.; **Bastian, Eva, Marina**, Avrupa Hukukunda Topluluk Markası: Ulusal Hukuk ve Mevcut Sorunlarla İlişkiler, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, 2002, s.461 vd.

²⁴⁵ ABAD'ın C-145/05 sayılı "Levi Strauss & Co v. casucci SpA" kararına göre Direktif'in amacı, hak sahibinin markasının asli işlevinin korunmasına yönelik meşru menfaati ile diğer iktisadi aktörlerin kendi mal veya hizmetlerini tanıtmaya yeterliliğine sahip işaretleri kullanabilmesine ilişkin meşru menfaatleri arasında denge kurmaktır (para.29). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-145/05> (Erişim Tarihi: 09.01.2016)

²⁴⁶ **Arkan, C.I**, s.3; **Özsunay, Ergun**, Avrupa Birliğinde Marka Hukukunun Uyumlaştırılması AT Yönergesi Üzerine Düşünceler, Selim Kaneti'ye Armağan, İstanbul, 1996, s.120-121; **Tekinallp**, Gümrük Birliği, s.69.

Direktif'in yürürlüğe girmesindeki temel amaç, üye devletlerin markaya ilişkin iç hukuk düzenlemelerindeki farklılıklardan dolayı malların ve hizmetlerin serbestçe dolaşımının aksamasını ve buna bağlı olarak, iç pazardaki serbest rekabet düzeninin bozulmasını engellemektir²⁴⁷. Ancak Direktif, üye devletlerin çeşitli yönlerden farklılık gösteren marka mevzuatlarının tamamen aynı hale getirilmesini hedeflememekte; uyulması gereken asgari maddi hukuk normlarını ortaya koymaktadır²⁴⁸. Direktif'in uygulama alanı iç pazarın oluşumu, bütünleşmesi ve tüm AB'yi kapsayacak bir topluluk markası sisteminin oluşması için hazırlık mahiyetindeki asgari hükümler ile sınırlandırılmıştır²⁴⁹.

Ancak Direktif önemini sadece AB marka hukuku ile sınırlı biçimde göstermemektedir. Ülkemiz de mevzuat uyumlaştırma çalışmaları çerçevesinde, 06.03.1995 tarihli, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 8. numaralı Ek'inde yer alan m.4./ alt fıkra 3 hükmü gereği, ticaret ve hizmet markalarına uygulanacak düzenlemeleri yürürlüğe koyarken bu Direktif'i esas alacağını taahhüt etmiştir²⁵⁰. Dolayısıyla mülga 556 sayılı KHK'ya benzer biçimde, SMK hazırlanırken 2015/2436 sayılı Direktif ve TRIPS hükümleri esas alınmıştır²⁵¹.

²⁴⁷ **Yılmaz**, Fikri ve Sınai Haklar, s.39; **Özsunay**, Marka Hukukunun Uyumlaştırılması, s.120. Bu yaklaşım Avrupa Birliği Anlaşması ve Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Anlaşma'nın m.3 hükmü ile de uyumludur.

http://europa.eu/eulaw/decisionmaking/treaties/pdf/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012_en.pdf (Erişim Tarihi:09.07.2016)

Direktif, tüm AB'yi kapsayacak bir marka yaratma amacı gütmemekle beraber, hukuki dayanağını Topluluk Markası Tüzüğü'ne esas oluşturan Komisyon Memorandumu'ndan almıştır. European Commission, Memorandum on the creation of an EEC Trade Mark, SEC(76) 2462, Bulletin of the European Communities, Supplement 8/1976, 6 July 1976. <http://aei.pitt.edu/5363/1/5363.pdf> (Erişim Tarihi:09.07.2016).

²⁴⁸ **Seville**, 2009, s.220 vd.; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s.6; **Yılmaz**, s.10; **Arkan**, C.I, s.3 vd., **Dirikkan**, s.278; **Özsunay**, Marka Hukukunun Uyumlaştırılması, s.120. 21 Aralık 1988 tarihli, 89/104 sayılı Direktif'in 2008 yılında kodifiye edilmesi ile yürürlüğe giren 2008/95 sayılı Direktif'te de aynı yaklaşım korunmuştur.

²⁴⁹ **Özcan**, **Mehmet**, Avrupa Birliği'nde Fikri ve Sınai Haklar, Ankara, 1999, s.178; **Bastian**, s.464; **Kitchin**, Kerly's, s.3; **Uzunallı**, s.24. Direktif üye devletlerin tescil sürecine, iptal ve hükümsüzlük müesseselerine yönelik yetkilerini etkilememekte; buna karşılık, her bir üye devlette marka tescilinin ve korunmasının şartlarını açıklığa kavuşturmuştur. **Radler**, **Daniel**, **G.**, The European Community Trade Mark: Is It Worth The Bother?, Marquette Intellectual Property Law Review, Vol.181, 1997, s.187. **Kırca**, Madrid Sistemi, s.12; **Özsunay**, Marka Hukukunun Uyumlaştırılması, s.120-121.

²⁵⁰ **Yılmaz**, s.11, **Uzunallı**, s.24; **Tekinalp**, Gümrük Birliği, s.68 vd.

²⁵¹ **Özsunay**, Markalar Kanunu, s.713; **Yalçın**, **Uğur**, Marka Hukukunun Avrupa Birliğine Uyum ve Sorunları, İTO, Yayın No: 1995-39, s.62.; **Tekinalp**, Gümrük Birliği, s.68-70; **Yılmaz**, s.11; **Özsunay**, Marka Hukukunun Uyumlaştırılması, s.128.

2. 2015/2424 sayılı Avrupa Birliği Markası Tüzüğü

Avrupa Birliği marka hukukunun bir diğer kaynağı, 20.12.1993 tarihli ve 40/94 sayılı Tüzüğü ilga ederek yürürlüğe giren, 26.02.2009 tarihli, 207/2009 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü olmuştur²⁵². Direktif bir yandan ulusal düzenlemeleri birbirine yakınlaştırırken; 207/2009 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü ile tek bir başvuru neticesinde Birlik genelinde etkisini gösterecek yeknesak (üniter) bir marka tescil ve koruma sistemi oluşturmuştur²⁵³. Bu sayede tescil edilen markanın, tüm AB düzeyinde kısa zamanda, az masrafla ancak aynı etkinlikte korunması hedeflenmiştir²⁵⁴. 207/2009 sayılı Tüzük'teki değişiklikler ise 16 Aralık 2015 tarihli, 2015/2424 sayılı Birlik Markası Tüzüğü ile gerçekleştirilmiştir. Diğer bir deyişle yirmi yılı aşan uygulama sürecinde gerçekleştirilen değişiklikler neticesinde, artık, 2008/95 sayılı Direktif ve 207/2009 sayılı Tüzük olarak adlandırılan AB marka hukukunun iki temel metni, son bir revizyona tabi tutulmuştur²⁵⁵. 2015/2424 sayılı tadil Tüzüğü daha sonra kodifiye edilerek, madde içeriği ve sistematığı değiştirilmeksizin 2017/1001 sayılı Tüzük halini almıştır²⁵⁶.

²⁵² 207/2009 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü m.1 hükmü gereği, Topluluk markası sisteminin başlı başına bir bütün oluşturan, bağımsız bir yapısı (unitary character) bulunmaktadır. Bu sistemde bir markanın tescili, devri, iptali veya haktan feragat edilmesi gibi hukuki işlemler, etkilerini topluluğun bütününde doğurur. **Maniatis, Spyros / Botis, Dimitris**, Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence, London, 2010, s.6; **Seville**, 2009, s.211; **Reingraber, Tom**, Public order and morality as grounds for refusal within trademark law: European and comparative approach, Katholieke Universiteit Leuven, Brussel, 2012, s.4.

²⁵³ İç pazarın bütünleştirilmesi ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının güvence altına alınması esasları Tüzük ve Direktif'in ortak amacıdır. **Radler**, s.186; **Yılmaz**, s.12; **Arkan**, C.I, s.5; **Bastian**, 464; **Uzunalli**, s.31 vd. Bu sayede 2008/95 sayılı Direktif'in ülkesellik ilkesini tamamen bertaraf edememesinin yarattığı eksiklik giderilmiştir. **Akın, Özge**, Avrupa Birliği, Topluluk Markalarına Reform Getirebildi Mi?, LHD, C.14, S.162, 2016, s.3033 vd.

²⁵⁴ **Seville**, 2009, s.221. Birlik markası tüm AB'yi kapsamadıkça tescil edilemez, devredilemez veya hükümsüz kılınmaz. **Akın**, s.3042. Tüzük öncesinde bir markanın AB nezdinde korunabilmesi için her bir üye ülkede ayrı ayrı tescili veya Madrid Anlaşması'na taraf olan AB üyesi devletleri kapsayacak biçimde WIPO nezdinde tescili gerekliydi. **Arkan**, C.I, s.5, **Yılmaz**, s.12; **Martin, Juan Suarez**, AB'de Marka Sistemi, Ofis Öncesi Hazırlıklar, Avrupa Birliği'nde Marka ve Tasarım Koruma Yolları, İTO, 2003-46, s.57. Üye devletlerin tescilli markalara sunduğu korumanın kapsamı Direktif m.5 sayesinde yakınlaştırılırken; Tüzüğün yürürlüğe girdiği 1996 tarihi öncesinde, markanın Birlik çapında korunması için onüç üye ülkede ayrı ayrı tescil edilmesi zorunluluğu, bu korumayı zaman kaybettiren, zorlu ve masraflı bir süreç haline getirmekteydi. **Radler**, s.181.

²⁵⁵ 207/2009 sayılı Tüzük kendisinden önceki 20.12.1993 tarihli ve 40/94 sayılı Tüzüğü ilga etmiştir. Buna karşılık, 2008/95 sayılı Direktif, 21.12.1988 tarihli ve 89/104 sayılı Direktif'i ilga etmiştir. Her ne kadar Direktif ile Topluluk Markası Tüzüğü aynı zamanda yürürlüğe konmak istenmişse de özellikle kullanılacak dil ve EUIPO'nun (OHIM'in) yeri konularında düşülen uyumsuzluklar sebebiyle öncelik Direktif'e verilmiştir. **Kitchin**, Kerly's, s.3; **Akın**, s.3037.

²⁵⁶ Bu gerekçe ile tekrar belirtmek isteriz ki çalışmamızda 2015/2424 sayılı Tüzüğe yapılan atıfların 2017/1001 sayılı Tüzük'te içerik ve sistematik açısından birebir karşılığı bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere Tüzük ile klasik tanım açısından bir farklılık içermeyen, ancak koruma ve uygulama alanı çok daha geniş olan yeni bir marka türü yaratılmıştır. Üye devlet marka tescil mevzuatının yanında varlığını sürdüren ve bunlara kıyasen bağımsız bir nitelik arz eden bu sistem²⁵⁷, Direktif'e benzeyen pek çok hüküm içermektedir²⁵⁸. Ancak 2015/2424 sayılı Tüzük, 2015/2436 sayılı Direktif'in ötesine geçerek; Birlik markasının tescili, korunması, hukuki işlemlere konu olması, hükümsüzlüğü, iptali vs. konularda her türlü maddi ve usuli düzenlemeyi bünyesinde barındırmaktadır²⁵⁹.

Tek bir başvuru sonucu elde edilen tescil ile AB'nin bütününde eşit bir etki ve koruma kazanan Birlik markasının konu olacağı hukuki işlemler de etkilerini, tek ve bölünmez bir bölge olarak belirlenen Birlik sınırlarının tamamında gösterecektir. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (**EUIPO** eski adıyla **OHIM**), kendisine yapılan birlik markası başvurularını öncelikle 2015/2424 sayılı Tüzük m.7 ve m.37 hükümleri çerçevesinde mutlak ret sebepleri açısından inceler. Bunun ertesinde söz konusu başvuru, önceye dayalı hak sahiplerinin olası itirazları açısından m.8 ve m.38 hükümleri gereği ayrıca değerlendirmeye alınır.

EUIPO kararlarına karşı öncelikle İtiraz Kurulu'na (Board of Appeal) itiraz edilebilir. Bu kararlara karşı ise Genel Mahkeme'de (eski adıyla Avrupa

²⁵⁷ Birlik markası sisteminde ülke devletlerden ayrık usul ve esasa ilişkin kurallar ile bunları uygulayan başvuru ve yargı mercileri bulunmaktadır. **Yasaman**, C.I, s.26; **Meran**, 2014, s.27.

²⁵⁸ **Uzunalli**, s.24; **Mengenli**, s.91 vd. İki metin arasındaki asli farklılık hak sahibine sunulan korumanın coğrafi sınırlarında kendisini göstermektedir. Direktif, üye devletlerden kendi hükümleri ile uyumluluk gösteren ve sadece üye devlet sınırları içerisinde uygulanacak düzenlemelerde bulunmalarını talep etmektedir. Buna karşılık, Tüzük hükümleri, üye devlet iç hukuk mevzuatını saran; kendi düzenlemelerine uygun biçimde tescil edilmiş markaları, tüm AB çapında koruyan; doğrudan uygulanabilir mahiyette bir hukuk sistemi kurmaktadır. **Radler**, s.190. Tüzüğün benimsediği başlıca esaslar:

- Birlik markasının tek bir tescille tüm Birlik düzeyinde aynı şekilde korunması;
- Birlik markası hakkının kazanılması veya kaybedilmesi noktalarında Tüzük hükümlerinin iç hukuk mevzuatına kıyasen öncelik sahibi olması;
- Birlik markasının bağımsız bir malvarlığı değeri teşkil etmesi ve tek başına hukuki işlemlere konu olabilmesi;
- Birlik marka hukuku ile üye devlet iç hukuklarının birlikte yan yana uygulanabilmesidir. **Yılmaz**, s.13; **Arkan**, C.I, s.6 vd.; **Martin**, s.57; **Bastian**; s.464 vd.

²⁵⁹ 2015/2424 sayılı Tüzük'te yapılan bir kısım değişiklikler başvuru ücretlerini (m.144 vd.), sınıf başlıklarına dahil genel ifadelerin kullanımına izin verilmesini (m.28), AB markası başvurularının ulusal marka tescil otoriteleri aracılığıyla yapılması usulünün kaldırılmasını (m.25), çizimle görüntülenme şartının kaldırılmasını (m.4), AB sertifikasyon markası uygulamasına geçilmesini (m.74a vd.) konu almaktadır. Ayrıca Tüzük'te yapılan tadilat neticesinde "Topluluk Markası" ifadesi yerini "Avrupa Birliği markasına"; "OHIM" ise "EUIPO"ya bırakmıştır. **Akın**, s.3051 vd.

Toplulukları İlk Derece Mahkemesi'nde) dava açılabilir. Genel Mahkeme'nin kararları ise Avrupa Birliđi Adalet Divanı'nda temyiz incelemesine tabidir.

2015/2424 sayılı Tüzük, TPMK'nın idari ve işlevsel konumu ile yetkileri açısından mehzaz teşkil eden düzenleme niteliđi taşımaktadır. Tüzük m.7 ve m.8 hükümleri, tescile ilişkin SMK m.5 ve m.6'daki mutlak ve nispi ret sebeplerinin kaleme alınışına da etki etmiştir. Ayrıca marka korumasından yararlanılmasında Tüzük'te tescil sistemi esas alınmıştır. Marka hakkının SMK çerçevesinde korunabilmesi için tescil şartını öngören SMK m.7 hükmünde de bu sistem benimsenmiştir²⁶⁰.



²⁶⁰ **Tekinalp**, Tescil İlkesi, s.468; **Yalçner**, s.62.

İKİNCİ BÖLÜM

İŞARETİN MARKA HAKKINA KONU OLMASINI VE TESCİLİNİ ENGELLEYEN MUTLAK RET SEBEPLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

I. İşaret Üzerinde Marka Hakkının Kazanımında Benimsenen Sistemler

A. Marka Hakkını İlk Kullanıma Bağlayan ve Tescil İçin Kullanım Şartını Arayan Sistem (İlk Kullanım Sistemi)

Marka hakkının kazanılmasında öngörülen iki sistemden biri “*tescil*” diğeri ise “*ilk kullanım*” esasına dayanmaktadır²⁶¹. Her iki sistemde de tescil usulü bulunmakla birlikte tescile bağlanan hukuki sonuçlar farklılaşmaktadır. İlk kullanım sisteminde marka üzerindeki hak, işaretin seçilmesi ve ticaret hayatında markasal kullanımı ile doğar. Yapılan tescil ise açıklayıcı mahiyet taşır²⁶². Bu gerekçe ile ilk kullanım sisteminde gerçek hak sahipliği ilkesinin geçerli olduğu belirtilmektedir. Tescil ile yaratılan hak sahipliği karanesi, markanın önceden 3. kişi tarafından kullanıldığı ispat edilerek çürütülebilir²⁶³.

TRIPS m.16/f.1 hükmünde, üye devletlerin marka hakkının kazanılmasını “*kullanım şartına*” tabi tutulabileceği öngörülmüştür. Bu esasa dayanan Amerikan sisteminde, Lanham Act kapsamında markaya sağlanan koruma, markanın ilk kullanım tarihinden itibaren başlar²⁶⁴. Sistemde marka hakkı işareti ilk kullanan (ihdas ve istimal eden) kişiye ait olmaktadır²⁶⁵. Ayrıca

²⁶¹ **Bilgişin, Şevket Memedali**, Ticaret Hukuku Prensipleri, C.I: Ticaret ve Tüccar, 3. Bası, İstanbul, 1950, s.211; **Karayalçın**, s.423 vd.; **Cengiz**, s.38 vd.; **Tekinalp**, s.381 vd.; **Yasaman**, C.I, s.176 vd.; **Er, Turan Hakkı**, Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, İstanbul, 2010, s.262 vd.; **Tekinalp**, Tescil İlkesi, s.467 vd.; **Şanal**, s.28; **Paslı**, s.37 vd.; **Kaya**, s.45 vd.

²⁶² Bu sistemde marka üzerindeki hak, işareti seçen, kullanan ve bu sayede işarete ayırt edicilik kazandıran, bilinir hale getiren kişiye aittir. **Gökçen**, s.22-23.

²⁶³ Bu sistem içinde “*ilk ihdas etme*”, “*ilk etkili kullanım*” ve “*pazarda bilinirlik*” doktrinleri geliştirilmiştir. **Paslı**, s.38.

²⁶⁴ **TMEP § 901.01** vd. <https://mpep.uspto.gov/RDMS/TMEP/§/current#/current/TMEP/§-900d1e1.html> (Erişim Tarihi:01.01.2016).

²⁶⁵ LPM öncesi dönemde İsviçre hukukunda bu sistem kabul edilmişti. **Gürzumar**, s.511.

kullanım, marka hakkının doğumunun yanı sıra, “tescil” için de vazgeçilmez bir şarttır²⁶⁶. Konuyu düzenleyen Lanham Act Sec.1 §1051(a) ve (b) hükümleri gereği başvuru anında, tescili talep edilen işaretin ilgili ürünlerde fiilen kullanılması veya kullanım niyetinin (intent to use/kullanım niyeti) gösterilmesi gereklidir²⁶⁷. Kullanım sisteminde marka hakkı, işaretin seçilmesi ertesinde fiilen kullanımı ile doğmaktadır.

İşareti öncelikle seçip ve ilgili ürünlerde sürekli biçimde kullanmak suretiyle markalaştıran taraf, başkaca herhangi bir tescil veya benzeri işleme gerek kalmaksızın, Ortak Hukuk’tan (Common Law) kaynaklanan (öncelik, kullanma, izinsiz kullanımları önleme) bir takım haklara sahip olmaktadır²⁶⁸. Ancak tescil sonucuna ulaşmak için kural olarak:

- Başvuru öncesinde işaretin kullanımı (istisnai olmakla birlikte, kullanılacağı taahhüdü/niyeti);
- Bu kullanım ile işaretin ayırt edicilik kazandığının ispatı aranır.

Bu sistemde tescil için kullanım şartının öngörülmesi sebebiyle markanın ihdas edilmesi (yaratılması) ile doğrudan tescilin mümkün olmadığı

²⁶⁶ **Levine**, s.37. Bu sistemde tescilden önce markanın kullanımı aranmakta; kullanım bir tescil şartı niteliği taşımaktadır. **Başer, Eren**, Marka Tescilinde Benzerlik ve Karıştırılma İhtimali Kavramları İle Bu Kavramların Farklı Ülke Sistemleri İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Ankara, 2014, s.52-53; **Paslı, Ali**, Anayasa Mahkemesi’nin MarkKHK m.14’ü İptal Kararı’nın Etkisi: Kullanmama Gerekesine Dayalı Hükümsüzlük/İptal Davaları Düşecek Mi?, s.2. http://www.ticaretkanunu.net/makale-25/#_ftn1 (Erişim Tarihi:29.03.2017).

²⁶⁷ **TMEP § 900** vd. https://mpep.uspto.gov/RDMS/TMEP_§/current#/current/TMEP_§-900d1e1.html (Erişim Tarihi:01.01.2016). Buna karşılık, başvuru sahibi markasını henüz kullanmamakla birlikte, dürüst kullanma niyetine sahipse bu yöndeki beyanını sadece asli sicile yöneltebilir. Kullanıma niyeti ve taahhüdü tali sicile tescil için geçerli değildir. Tali sicile tescil, sadece işaretin önceden kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. **Halpern/Nard/Port**, s.344; **Levine**, s. 39-40.

Amerikan hukukunda Lanham Act §1051-1072 hükümleri asli (principal register) sicile; §1091-1096 hükümleri ise tali (supplemental register) sicile ilişkindir. **McCarthy, Thomas**, Trademarks and Unfair Competition, 2nd ed., San Francisco, 1984, §19:7, s.886-887; **Halpern/Nard/Port**, s.343-344; **Grover, Evynne**, Trademark Protection of Advertising Slogans: a Modern Perspective, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol. 1, Issue 2, 1991, s.215-216. Şayet başvuru sahibi markayı ticaret hayatında kullanmakta ise her iki sicile tescil açısından izlenecek prosedür temelde benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda markanın kullanıldığı, diğer markalar ile iltibas tehlikesinde olmadığını tespiti şarttır. Çünkü gerek asli gerekse tali sicile tescil edilen bir markanın benzerinin daha sonradan başvuruya konu edilmesi mümkün değildir. Ancak tali sicilden farklı olarak, asli sicile yapılan başvurularda itiraz imkanı sunulması için marka ilana çıkarılmaktadır. Tali sicilde ise 3. kişilerin itirazlarını ileri sürmeleri maksadı ile özel bir ilan usulü öngörülmemiştir. **Halpern/Nard/Port**, s.344. Bunların tescil sonrası açabileceği iptal davalarına karşı hak sahibi markasının kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığını ispat etmelidir. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.39; **Keser**, s.157-158.

²⁶⁸ **McCarthy**, § 16:1, s.720-721; **Keser**, s.154. Ancak bu hakların sağladığı koruma markanın fiilen kullanıldığı coğrafi alan ile sınırlı kalacaktır.

düşünülebilir. Bu durum ise önceye dayalı kullanım olmaksızın, derhal marka korumasından yararlanmak isteyen veya işareti önceden tescil ettirip belirli bir süre sonra kullanmayı planlayan kişiler açısından dezavantajlı gözükebilir. Ancak Amerikan hukukundaki iki ayrı sicilin (asli ve tali) bulunduğu dikkate alınır, hiç olmazsa asli sicile yöneltilmesi mümkün olan kullanma taahhüdü yolu ile bu engel aşılabilecektir²⁶⁹. Başvuru sahibi henüz kullanmadığı

²⁶⁹ Asli sicile tescil ile marka Lanham Act'in sağladığı tüm hak ve koruma imkanlardan faydalanır. **Grover**, s.215. Örneğin asli sicile tescil sayesinde:

- Markanın hukuka uygun olduğu ve tescil sahibinin gerçek hak sahibi olduğu karinelere yararlanılabilecek;
- Kullanıma dair yeminli ifadenin ve sürekli kullanıma dair diğer belgelerin sunulması halinde tescilden beş yıl sonrasında hükümsüzlük iddialarından muaf tutulma (incontestability) başvurusunda bulunabilecektir;
- Hak ihlaliyle ilgili davalar federal mahkemelerde görülebilecek ve daha yüksek tazminat talebinde bulunulabilecektir;
- Hak ihlali teşkil eden markalı ürünlerin ithali engellenecek;
- Yabancı ülkelerde yapılacak başvurulara ilişkin rüçhan hakkı elde edilecektir. **Levine**, s.38; **Grover**, s.215; **McCarthy**, § 19:8, s.887-888.

Ancak asli sicile her markanın tescili mümkün değildir. Öncelikle başvuru sahibi ilgili ürünlerde ya işareti kullandığını göstermeli ya da dürüst kullanma niyetinde olduğunu taahhüt etmelidir. Buna ek olarak, tescil öncesinde işaretin asgari düzeyde de olsa ürünlerin rakiplerden ayırt edilmesini sağlamalıdır. Ayırt edici olma zorunluluğu tasviri markaların asli sicile kaydını engellemekte ve bunların öncelikle tali sicile kaydını zorunlu kılmaktadır. **Levine**, s.38; **Chaudhry**, s.55-56. Asli ve tali sicile kaydın sağladığı hakların listesine ilişkin bkz. **Basic Facts About Trademarks**, United States Patent and Trademark Office, Protecting Your Trademark Enhancing Your Rights Through Federal Registration, s. 9-10. <https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/basics/BasicFacts.pdf> (Erişim Tarihi:29.03.2017).

Bu doğrultuda, kullanım ile marka vasfı kazanması mümkün olmakla birlikte asli sicile yapılan başvurusu reddedilen tasviri bir işaretin, tali sicile tescili mümkün olabilir. Önemli olan işaretin markasal mahiyette ikincil anlam kazanma olasılığının bulunmasıdır. **Levine**, s.39; **Başer**, s.53. Bununla birlikte tamamen ayırt edicilik yoksunu olan işaretler tali sicile dahi tescil edilmez. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.42. Örneğin "Bee Pollen From England" ve "America's Freshest Ice Cream" markaları bu gerekçe ile tali sicile tescil edilmemiştir. **TMEP** § 1210.07(a); 1213.05. b(i). Lanham Act § 1091(a) gereği, ticaret hayatında kullanılan ve zaman içinde ayırt edici ikincil bir anlama kavuşabilecek tasviri işaretler, derhal tali sicile tescil edilebilir. **Levine**, s.42. Ancak jenerik veya işlevsel işaretlerin tali sicile dahi tesciline izin verilmemektedir. **McCarthy**, §19:8, s.890. Tek başına tali sicile tescil, işaretin tescil sonrasında kullanımla ikincil anlam kazandığına veya kendiliğinden ayırt edicilik sahibi olduğuna yönelik değerlendirmede bağlayıcı değildir. **Halpern/Nard/Port**, s.344. Ayrıca asli sicile tescilin sunduğu hakları da bahsetmemektedir. Bununla birlikte tali sicile tescil halinde:

- Başvuru kabulü için işaretin önceden menşe ülkede tescilli olmasını arayan ülkelerde de tescili kolaylaşmakta;
- Hak sahibi "registered" ifadesini ve sembolünü kullanabilmekte ve bu sayede özünde tasviri olan markasının 3. kişilerce kullanımını caydırmakta;
- Tali sicilde beş yıl süre ile tescilli olma, işaretin ikincil anlam kazandığı yönünde karine yaratmakta;
- Tescil edilen marka tasviri olmasına rağmen, iltibas yaratan başka işaretlerin tescilini engelleyebilmektedir. **Grover**, s.215; **Levine**, s.42-43; **McCarthy**, § 19:8, s.890-892; **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.42.

Amerikan hukukunda bu sayede leke çıkarıcı ürünlerde "Eraser" ifadesinin asli sicile tescili için yapılan başvuru aynı emtiaya ilişkin tali sicilde tescilli "Stain Eraser" markasının bulunması gerekçesi ile reddedilmiştir. Benzer biçimde tali sicilde tescilli "Shrimp Royale" ifadesi, asli sicile sonradan tescil edilmek istenen "Seafood Royale" ifadesinin reddine yol

markasına yönelik dürüst bir kullanma niyetini asli sicile yönelterek bu engelleri bertaraf edebilir. Buna karşılık, tali sicile tescil ise sadece işaretin önceden kullanılmasıyla mümkün olmaktadır.

B. Tescil İçin İşaretin Seçilmesini veya Yaratılmasını Yeterli Gören, Kullanım Şartının Aranmadığı Sistem (Tescil Sistemi)

Marka hakkının işaretin ilk defa seçilmesine ve kullanılmasına bağlandığı ilk kullanım sisteminde, ilk kullananın (gerçek hak sahibinin) tespit edilmesi; kullanımın mahiyeti, devamlılığı ve yoğunluğu; tescil sahibinin ilk kullanana karşı haklarını ileri sürememesi; aynı markanın şeklen birden fazla sahibinin olabilmesi noktalarında güçlüklerle karşılaşmıştır. Bu güçlük ve belirsizliklerin önüne geçilmesi maksadı ile marka üzerindeki hakkın ancak tescil ile doğacağını kabul eden ve tescile kurucu etki bahşeden bir sistem yaratılmıştır. “*Tescil sistemi*” olarak adlandırılan bu sistemde marka sahipliği ancak tescil anında ortaya çıkmaktadır. Bu sistemin olumsuz yönü, aynı işareti tescilsiz marka olarak fiilen kullanan kişiye (gerçek hak sahibine) karşı, tescil sahibinin korunmasıdır²⁷⁰. Buna karşılık tescil için kullanımı ispat külfetinin bulunmaması, önceden tescil edilen veya başvurusu yapılan markaların öğrenilerek başvuru öncesinde işarete değişiklik yapılabilmesi, faaliyet öncesi tescil talebinde bulunmak sureti ile hakkın 3. kişilere ileri sürülebilmesi bu sistemin avantajları olarak sayılabilir²⁷¹.

Tescil başvurusundan önce marka kullanımını arayan, kullanımı bir tescil şartı olarak kabul eden Amerikan sistemine karşılık, AB ve Türk hukukunda benimsenen sistemde tescilden önce kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır²⁷². İşaret sadece yaratılmış veya seçilmiş olsa dahi SMK m.5

açmıştır. **Levine**, s.43. Tali sicil sisteminin sunduğu bu yetkiler sayesinde, tasviri markasını pazarda kullanmaya devam etmek ve yapacağı yatırım sayesinde buna ikincil anlam kazandırmak isteyen hak sahiplerinin menfaatleri korunmaya çalışılmaktadır. **Levine**, s.43. Lanham Act §1052 (f) hükmü kapsamında tali sicile tescil edilen markanın ayırt edicilik vasfına kavuşması ile sonradan asli sicile tescili mümkündür. Buna karşılık, tali sicildeki tescile rağmen kullanılan markalar hükümsüz kılıp, sicilden silinmektedir. **Halpern/Nard/Port**, s.344.

²⁷⁰ **Karayalçın**, s.423; **Kaya**, s.46-47; **Pahlı**, s.38-39. Bu olumsuzluğun giderilmesi için SMK m.6/f.3 (mülga 556 sayılı KHK m.8/f.3) hükmü ile gerçek hak sahibinin korunması sağlanmıştır. **Güneş, İlhami**, Markayı Kullanma ile Öncelik Hakkı Elde Edilmesinin Koşulları, Terazi Hukuk Dergisi, C. 6, S. 61, Eylül 2011, s.27.

²⁷¹ **Keser**, s.156.

²⁷² Ancak Amerikan sisteminde, tescil başvurusunda “*kullanım niyeti (intent of use)*” uygulaması geliştirilirken; AB ve Türk hukukunda tescilden itibaren belli bir süre içerisinde

ve m.6 hükümlerindeki şartlar karşılanıyorsa marka olarak tescil edilebilecektir²⁷³. Daha önce hiç kullanılmamış bir işaret, ilk defa tescil ertesinde kullanılacaksa marka sıfatının kazanılması açısından tescil, SMK açısından kurucu etkiye sahip olacaktır²⁷⁴.

C. Türk Hukukunda Benimsenen Sistem

Marka korumasının tescil yolu ile elde edileceğini öngören, mülga 556 sayılı KHK m.6'dan yola çıkan bir görüş, mülga KHK'da tescil sisteminin benimsendiğini savunmuştur²⁷⁵. Buna karşılık bir diğer görüş, markanın 3. kişi tarafından başvuru konusu veya tescil edilmesi riskine karşı, gerçek hak sahibine özel hukuki yollara başvurma olanakları sunulmasına dikkat çekerek, bu istisnaların mülga 556 sayılı KHK'yi kullanma sistemine yakınlaştırdığını ifade etmiştir²⁷⁶. Doktrinde mülga 556 sayılı KHK'nin özünde, 551 sayılı

marka sahibine tescilli markasını kullanım zorunluluğu/külfeti getirilmiş ve bunun yaptırımı olarak tescilli markanın iptalini öngörülmüştür. **Pashi**, s.538.

²⁷³ **Pashi**, İptal Kararının Etkisi, s.2.

²⁷⁴ **Sakmar**, s.280; **Yasaman, Hamdi**, Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD.sinin Kararı Üzerine Düşünceler, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2. Bası, İstanbul, 2004, s. 32. Yargıtay 11. HD. T.19.04.2002, E.2001/9903, K.2002/3699 sayılı kararında bir markanın ihdas ve istimal edilmeksizin sadece seçilip tescil ettirilmesi halinde yapılan tescilin kurucu etki yaratacağı ifade edilmiştir. **Doğanay, İsmail**, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C.I, 4. Bası, İstanbul, 2004, s.409. Karara göre bu tescil, başlangıçta hak sahibine sadece şarta bağlı bir hak sağlayabilir. Gerçek hak sahibinin dava açıp, bu markayı tescil ettireceği tarihe kadar kurucu etki sahipliği devam eder. Buna karşılık marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir ki buna "gerçek hak sahibi" denilir. Bu gibi durumlarda markanın tescili sadece açıklayıcı etkiye sahip olacağından marka üzerindeki hak tescilden önce doğmuş olacaktır. <http://www.lexpera.com.tr/Index.aspx> (Erişim Tarihi:09.05.2016).

²⁷⁵ **Tekinalp**, s.382-383. Yargıtay HGK T.19.11.2003, E.2003/11-578, K.2003/703 sayılı kararında mülga 551 sayılı Markalar Kanunu'nda markayı seçen ve onu marka hukukuna özgü bir tarzda kullanarak tanıtan kişinin hakkını, o markayı her nasılsa önce tescil ettiren kişinin hakkının önüne geçirecek, gerçek hak sahipliğinin ve kullanma ilkesinin benimsendiği ifade edilmiştir. Bu durum mülga 551 sayılı Markalar Kanunu m.15 hükmünde "ilk kullananın hakkı, ilk tescil ettirenin hakkına üstündür" şeklinde düzenlenmiştir. 551 sayılı Markalar Kanunu m. 15/f.2'de "markayı fiilen "ihdas" ve "istimal" eden ve piyasada "maruf" ve "meşhur" hale getiren kişi, markayı önce tescil ettiren kişiye karşı, markanın gerçek sahibinin kendisi olduğunu dava açarak kanıtlamak hakkını haiz bulunuyordu. **Doğanay**, s.410-411. Karara göre, öncelik hakkı sayesinde o markayı ilk ihdas eden kişi marka üzerinde hak elde etmiş sayılıyordu. Bu durumda olan kişi, markayı önceden kendi adına tescil ettirmiş kişinin bu tescilini sildiriyordu. Oysa mülga 556 sayılı KHK'da gerçek hak sahipliği ilkesi terk edilerek, marka sahipliği konusunda tescile mutlak sonuçlar bağlanmış, korumanın markanın ihdası ve kullanılmasıyla değil; tescille elde edileceği ilkesi getirilmiştir.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm> (Erişim Tarihi:09.05.2016).

²⁷⁶ Örneğin mülga 556 sayılı KHK m.8/f.3 ve f.5 hükümleri ile m.7/f.1/(i) ve m.7/f.2 hükümleri tescil ilkesinin istisnaları olarak gösterilmiştir. **Yasaman**, C.I, s.182-183; **Kaya**, s.49-50; **Eroğlu**, İnternette İşaretten Yararlanma, s.467 vd. Ancak bu hükümlerin mülga KHK m.6 hükmündeki tescil kuralına istisna teşkil etmediği de savunulmaktadır. **Pashi**, s.39-40.

Markalar Kanunu'ndan farklı olmadığı, ilk kullanma sistemiyle yumuşatılmış bir tescil sisteminin öngörüldüğü de ileri sürülmüştür²⁷⁷.

Doktrinde katıldığımız görüş ise mülga 556 sayılı KHK'da karma sistemin benimsendiği; bu sistemde markanın hem ilk kullanımının hem de tescilinin işlevsel olduğunu ileri sürmektedir²⁷⁸. Buna göre marka üzerinde önceye dayalı kullanım olmaksızın ilk defa yapılan başvuru ile hak iktisap edilebilecektir. Dolayısıyla 556 sayılı KHK ile sağlanan marka koruması tescil ile doğacaktır²⁷⁹. Tescil hak sahipliğine yönelik adi bir karine yaratmaktadır²⁸⁰. Ancak markanın doğumu için tescil her zaman zorunlu ve kurucu mahiyet taşımaz. SMK m.4'te sayılan şartları karşılayan bir işaretin seçilip, ticaret hayatında marka olarak kullanılması ile tescilsiz marka ortaya çıkar ve TTK m.54 vd.'daki haksız rekabet hükümleri dahilinde korunur. Dolayısıyla marka üzerindeki hak, işaretin seçilmesi, kamusal alandan ayrılması ve markasal kullanıma konu edilmesi yoluyla ortaya çıkan bir haktır²⁸¹. Buna karşılık, aynı işaretin SMK kapsamındaki özel hükümler dahilinde korunması için tescil şarttır²⁸². Ayrıca gerçek hak sahibinin, sicilde şeklen hak sahibi olarak gözükene üçüncü kişiye karşı hükümsüzlük davası açması (ör. SMK m.6/f.3'e dayanması) mümkündür²⁸³.

Mülga 556 sayılı KHK m.6'ya benzer biçimde, SMK m.7 hükmünde de SMK'da sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde edileceği öngörülmüştür. Kanaatimizce SMK sisteminde de markanın ve marka üzerindeki hakkın doğması için tescil zorunlu bir unsur değildir. MaAncak SMK'nın böyle bir markaya yönelik özel olarak sunduğu korumadan faydalanmak, yetkilerden istifade etmek (SMK şemsiyesinin altına girmek) için tescil şarttır. Her ne kadar SMK m.6/f.3 hükmünde tescilsiz markayı kullanan

²⁷⁷ **Arkan**, C.I, s.29; **Özarmağan**, s.16. 551 sayılı mülga Markalar Kanunu'nda kullanma sistemi benimsenmişti ve bu Kanun'un m.15 hükmüne göre markayı ilk defa kullanan ve maruf hale getiren kişi, tescilli markanın terkinini talep edebiliyordu. **Yasaman**, Marka Hakkının Niteliği, s.35.

²⁷⁸ **Kaya/Ülgen**, Ticari İşletme Hukuku, s.450-451; **Gökçen**, s.23-24; **Kaya**, s.49.

²⁷⁹ Marka hakkı kullanma niyetinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın tescil ile doğar. **Hanife**, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Manisa Barosu Dergisi, Y.17, S.65, Nisan 1998, s.12.

²⁸⁰ **Paslı**, s.39-40.

²⁸¹ **Şener**, s.581.

²⁸² **Yasaman**, Marka Hakkının Niteliği, s.35-36; **Şener**, s.575.

²⁸³ **Güneş**, Öncelik, s.26-27.

gerçek hak sahibi, şeklen sicilde hak sahibi gibi gözükene kişiye karşı üstün tutulmuş olsa da²⁸⁴ bu durum, tescilsiz markayı kullanan gerçek hak sahibinin, SMK m.7'deki tescilli marka sahibine sunulan hukuki korumadan (hak ve yetkilerden) tümüyle istifade edebileceği anlamına gelmez²⁸⁵. Bu özel korumaya ancak tescil yolu ulaşılabilir. Tescil için aranan şartlardan biri de başvurunun mutlak ret sebeplerine tabi olmamasıdır.

II. Tescil Engeli Olarak Mutlak Ret Sebepleri İncelemesinin Tabi Olduğu İlkeler ve Usuli Süreç

A. Mutlak Ret Sebebi Türleri

Marka tescilinde mutlak ret sebebi oluşturan her bir düzenlemeyi ayrı ayrı incelemeye geçmeden önce SMK m.5 hükmünde yer alan yasakların ortak noktalarının ve öngörülmelerini sağlayan temel gerekçelerin bir bütün halinde incelenmesi uygun olacaktır. Markanın tescil sonucunda özel hükümler dahilinde korunmasını benimseyen her hukuk sisteminde, başvuru aşamasında uygulanacak tescil engellerine ihtiyaç duyulmuştur²⁸⁶. Tescil engellerinin mevcudiyeti, marka hukuku sistemlerinin sağlıklı bir biçimde işlemesi ve kamu

²⁸⁴ Bununla birlikte SMK'nın karma sisteminde de gerçek hak sahipliği, belirli şartlarla (ör. sessiz kalma yolu ile hak kaybına ilişkin SMK m.25/f.6'daki süre şartına uymakla) şekli hak sahipliğine üstün tutulmuştur. **Paslı**, s.39-40. Gerçek hak sahibi bu hallerde sicilde hak sahibi gözükene kişiye karşı m.25/f.1 uyarınca hükümsüzlük davası açabilecektir. Ayrıca böyle bir başvuru SMK m.18 uyarınca itiraza tabidir.

Mülga KHK'ya kıyasen SMK'da önceki tarihli hak sahiplerinin korunmasına yönelik bir adım daha atılarak SMK m.155 hükmü öngörülmüştür. Hükme göre marka hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremeyecektir. Madde gerekçesinde başkasının sınai mülkiyet hakkına tecavüz ettikleri tespit edilen kişilerin, o sınai mülkiyet hakkından daha sonraki bir tarihte kendi adlarına yapılan tescile dayanmalarının önünün kapatıldığı ifade edilmiştir. Sonraki tarihli tescil, bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmemiştir. Böylece şartları gerçekleşmişse hakka tecavüz oluşturacak ve her ne kadar davalı taraf adına tescil mevcut olsa da bu dönemdeki kullanım için şartları varsa tazminat sorumluluğunun doğacaktır. Bu düzenleme ile marka hakkı sahibi, kendi hakkından önceki tarihli hak sahiplerinin açtıkları tecavüz davalarında, artık kendi tescil belgelerine dayanarak savunma geliştiremeyecektir. Bu sayede tescil belgeleri, gerçek hak sahibi karşısında güvenli liman vasfı göremeyecektir. **Suluk/Karasu/Nal**, s.10.

²⁸⁵ Tescilsiz marka sahibi, kendisine tanınan hükümsüzlük davası açma ve 3. kişinin markasını sicilden terkin ettirme imkanlarını kullanıp, sonradan kendi markasını tescil ettirdikten sonra tam korumaya ulaşır. **Yasaman**, Marka Hakkının Niteliği, s.36.

²⁸⁶ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.76; **Phillips, Jeremy**, Trade mark law and the need to keep free, IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol.36, 2005, s.389 vd.

menfaatinin korunması için vazgeçilmezdir²⁸⁷. Bu incelemede markanın tescil edilme şartlarını karşılayıp karşılamadığı ele alınmaktadır²⁸⁸.

SMK m.5 hükmündeki mutlak tescil engellerine aykırılık gerekçesi ile aşağıda belirtilen işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği öngörülmüştür²⁸⁹:

- SMK m.4 kapsamında marka olamayacak işaretler (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(a) ve 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(a) bendi);
- Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b) ve 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(b) bendi);
- Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(c) ve 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(c) bendi);
- Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler²⁹⁰;

²⁸⁷ Eroğlu, Soyut Renk, s.130; Tekinalp, s.400; Yasaman, C.I, s.224-225.

²⁸⁸ Cohen/Van Nispen/Huydecoper, s.169; Seville, 2009, s.233; Tritton, 3rd, 2008, s.272; Cornish, William / Llewelyn, David, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 5th Edition, London, 2003, s.584-585; Cohen/van Nispen/Huydecoper, s.169; Hasselblatt/Hasselblatt, Commentary, s.76. Mutlak ret sebeplerine uygunluk taşıyan bir markanın, üçüncü kişinin markası veya önceye dayalı bir hakkıyla gösterdiği benzerlik sebebiyle tescilden mahrum bırakılması mümkündür. Phillips, Jeremy, Trade Mark Law – A Practical Anatomy, Oxford, 2003, s.61.

²⁸⁹ Mutlak ret sebeplerine yönelik ilk uluslararası düzenleme mahiyeti taşıyan Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6 hükmü gereği, aşağıdaki durumlar dışında ticaret markalarının tescili reddedilemeyecek veya geçersiz kılınmayacaktır:

- Bu markaların, korunma talep edilen ülkelerdeki üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklara tecavüz etmesi,
- Bu markaların ayırt edici özellikleri olmaması veya münhasıran ticarete ürünlerin cinsini, kalitesini, miktarını, amacını, değerini, menşe yerini veya üretim zamanını göstermeye yarayan veya günlük konuşmalarda dile yerleşmiş olan veya korumanın istendiği ülkedeki iyi niyetli ve alışılmış ticari uygulamalarda kullanılan işaret ve sembollerden ibaret olması,
- Bu markaların ahlaka ve kamu düzenine aykırı olması ve özellikle kamuyu yanıltacak mahiyette olması.

²⁹⁰ Mutlak ret sebeplerine ilişkin mehz AB hükümlerinde yer almayan bu yasağa, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendine yer verilmesi Türk doktrininde eleştirilmiştir. Yılmaz, s.147-148. İsbetli bulduğumuz bu yaklaşım gereği, bu düzenlemenin nispi ret sebepleri arasında yer alması gerekliydi. Çünkü 2015/2436 sayılı Direktif m.5/f.1/(a) ve (b) bentleri ve 2015/2424 sayılı Tüzük m.8/f.1/(a) ve (b) bentlerin de tescilli markanın aynı veya benzerini konu alan başvuruları, nispi ret sebepleri arasında sayılmıştır. Ancak kanun koyucunun tercihi bu hükmün

- Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(d) ve 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(d) bendi);
- Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) ve 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(e) bendi);
- Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(g) ve 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(g) bendi);
- Paris Sözleşmesi'nin 2. mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek işaretler (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(h) ve 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(h) bendi);
- Paris Sözleşmesi'nin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(i) ve 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.3/(c) bendi);
- Dini değerleri veya sembolleri içeren işaretler (2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.3/(b) bendi);
- Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) ve 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(f) bendi);
- Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(j) ve 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(i) bendi).

Ayrıca SMK m.5/f.2 hükmüne göre bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım

SMK m.5/f.1/(ç) bendinde muvafakatname şartına dayandırılarak korunması yönünde olmuştur.

sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemeyecektir²⁹¹.

Maddenin son hükmü gereği bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin TPMK'ya sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemeyecektir. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir²⁹².

B. Mutlak Ret Sebeplerinin Hukuki Niteliği

Mutlak ret sebepleri, SMK m.5 hükmünde katı olarak sınırlayıcı bir biçimde listelenmiştir. Hükmün genişletici yoruma tabi tutulması veya incelemede kıyas yapılması hukuka aykırı olur. Madde hükmündeki mutlak ret sebeplerinin bir kısmı, işaretin “*biçimsel özelliklerine*” odaklanırken; diğerleri işaretin “*anlamına, ilettiği mesaja*” yönelmektedir. Biçime ilişkin yasaklar,

²⁹¹ İsviçre hukukunda mutlak ret sebeplerini düzenleyen LPM m.2 hükmünde, dört ayrı işaret türünün tescil edilemeyeceği öngörülmektedir:

- Bunlardan ilki, herkesin kullanımına açık tutulması gereken işaretlerdir. Aynı hükümde, kamuya açık bu işaretlerin markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanabilecekleri de belirtilmektedir.
- Yasaklı olan ikinci işaret grubu ise, emtiyanın kendi doğasını (yapısını) oluşturan şekiller ile teknik bir zorunluluk sonucu ortaya çıkan ambalaj veya şekillerden oluşmaktadır.
- Tescil talebi reddedilecek üçüncü grup ise kamuyu yanıltabilecek işaretleri kapsamaktadır.
- LPM m.2 hükmünde son olarak, kamu düzenine, genel ahlaka ve yürürlükteki mevzuata aykırılık teşkil eden işaretlerin tescili engellenmektedir.

Hükmün içerdiği esaslar kural olarak, her bir marka türü ve çeşidi için uygulama alanı bulacaktır. **Meier, Eric / Fraefel, Stefan**, Propriété Intellectuelle, Commentaire Romand, (éd.Jacques de Werra, Philippe Gilliéron) Bâle, 2013, s.649.

Görüldüğü üzere İsviçre hukuku mutlak ret sebeplerinin kaleme alınışı ile yasa koyucunun kullandığı sistematik noktalarında AB hukukundan farklılaşmaktadır. Özellikle ayırt ediciliği bulunmayan ve kamuya açık tutulması gereken işaretleri sınırlı bir katalog dahilinde ele alan Direktif ve Tüzük hükümlerine tezat oluşturacak biçimde, İsviçre hukukunda bu haller LPM m.2/f.1/(a) bendinde genel bir kural olarak düzenlenmiştir. **Meier, sic!**, numéro spécial, s.75. İsviçre doktrininde AB hukuku normlarına ilişkin ABAD yorumlarının, bağlayıcı veya uyulması zorunlu içtihatlar niteliği teşkil etmediği; ancak, LPM m.2 hükmünün yorumunda yol gösterici olduğu kabul edilmektedir. **Piaget, Emmanuel**, L'influence de la jurisprudence communautaire sur l'interprétation des lois suisses relatives à la propriété intellectuelle: argument contraignant ou simple aide à l'interprétation?, **sic!**, 2006, s.735 vd.

²⁹² Mülga 556 sayılı KHK döneminde Paris Sözleşmesi 1. mük. m.6 hükmü anlamında tanınmış markaları (m.7/f.1/(i) bendi) konu alan tescil talepleri de mutlak ret sebepleri arasında düzenlenmişti. AYM'nin E.2015/33, K.2015/50 sayılı 27.05.2015 tarihli kararında mülkiyet hakkına ilişkin KHK ile düzenleme yapılması Anayasa'ya aykırı bulunarak; mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(i) bendi iptal edilmişti. **Kenarhoğlu, Yasemin**, 556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi'nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları, FMR, 2015/1, s.51 vd.; **Aktekin, Uğur/Alkan Doğan, Güldeniz/Sayar, İbrahim Barış**, Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı, TFM 2016/2, s.4. SMK sisteminde ise tanınmış markalara ilişkin bu düzenlemeye nispi ret sebepleri arasında yer verilmiştir.

başvuru konusunun bir işaret mahiyeti taşıyıp taşımadığına; sicilde açık ve kesin bir şekilde temsiline ilişkindir. Anlama yönelik yasaklar ise işaretin tasviri, yanıltıcı, kamu düzenine aykırı, herkesin ortaklaşa kullandığı vs. anlam taşıyıp taşımadığını konu edinir²⁹³. SMK m.5 hükümdeki ret sebepleri kamu düzenine ilişkin olmasından ötürü itiraz mahiyeti taşır ve bunlardan feragat edilmesi mümkün değildir²⁹⁴.

Bu yönleri ile mutlak ret sebepleri kamu menfaatinin korunmasını amaçlarken²⁹⁵; nispi ret sebepleri şahısların önceye dayalı haklarını (özel menfaatlerini) korumaya yönelir²⁹⁶. Ancak her bir tescil engelinin korumak

²⁹³ Phillips, s.62.

²⁹⁴ Kaya, s.77-79. Öte yandan işaretin bir başkasına ait olmasından kaynaklanan veya 3. kişilerin başvurudan önceye dayalı haklarının korunmasını konu alan ret sebepleri (SMK m.5/f.1/(ç) bendi bir yana bırakılırsa) SMK m.5 hükmü kapsamında değildir. Bu tür işaretler üzerinde önceye dayalı haklar SMK m.6 hükmü ile korunmaktadır. Yasaman, C.I, s.396 vd.; Arkan, C.I, s.71-72; Yılmaz, s.145 vd.; Karahan, Sami, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya, 2002, s.7-11. Yargıtay 11. HD. T.26.11.1999, E.1999/5790, K.1999/9590 sayılı kararında mutlak ret sebeplerinin mahkemeler tarafından re'sen dikkate alınacağı belirtilmiştir. Yargıtay'a göre, yargılama sırasında TPE'nin daha önce verdiği ret kararının temelini oluşturan mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(c) bendini değiştirerek; m.7/f.1/(f) bendine dayanmaya başlaması bir def'i değil; itiraz mahiyeti taşımaktadır. Mahkemenin re'sen incelemesi gereken mutlak ret sebeplerinin yargılama sırasında değiştirilmesi savunmanın genişletilmesi olarak değerlendirilemez. Yılmaz, s.145-147; Karan/Kılıç, s.104-106. Karara göre, mutlak ret sebepleri, işaretin marka oluşturma niteliği ile sıkı sıkıya bağlıdır. Bunlar toplumun menfaatleri ile ilgili olup, işaretin niteliğinden kaynaklanan bu itirazlardan feragat edilemez. Bunlar üzerlerinde bir başkasının hakkı olduğundan değil; nitelik ve özellikleri itibarı ile herkese kapalı olan işaretlerdir. Bu nedenle SMK m.17 vd. hükümleri uyarınca mutlak ret sebepleri, TPMK ve mahkemeler tarafından re'sen dikkate alınarak incelenmesi gereken itirazlar niteliğindedir. Kaya, Tekbir, s.26. Öte yandan madde numaralarının TPMK tarafından yanlış yazılması, uygulanacak mutlak ret sebebinin belirlenmesi noktasında hakimi bağlamaz. Karahan, Hükümsüzlük, s.12.

²⁹⁵ Örneğin kamunun kullanımına açık tutulması gereken, sicilin aradığı belirliliğe sahip olmayan veya ayırt edici nitelik taşımayan işaretlerin mutlak ret sebeplerine tabi tutulmasındaki ortak amaç, söz konusu işaretler üzerinde münhasır kullanım hakkı kazanan teşebbüslerin rakipler karşısında hukuka aykırı bir rekabet avantajı elde etmelerinin önlenmesidir. Bu avantaj, işaretin tescil edilmesi ile kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ayırt edicilik yoksunu olan işaretler, öncelikle uygulandıkları ürünün belirli bir teşebbüs menşesinde olduğunu gösteremeyecek; ticari kökeni ayırt edemeyecektir. Buna ek olarak, tüketicinin, karıştırma tehlikesine düşmeksizin, bir teşebbüsün ürünlerini emsallerinden farklılaştırmasını da sağlayamayacaktır. Hasselblatt/Hasselblatt, Commentary, s.76; Phillips, the need, s.389-391; von Kapff, Philipp, Concise European Trademark and Design Law, (ed. Gielen, Charles/ von Bomhard, Verena), Rijn, 2011, s.27. Sırf bu iki gerekçe dahi söz konusu işaretlerin marka korumasından mahrum bırakılmasındaki üstün kamu menfaatini doğrulamaktadır. ABAD'ın C-104/01 sayılı "Libertel" kararı (para.62).

²⁹⁶ Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron, Commentaire, s. 648. Bu yaklaşım ile Yargıtay 11. HD. T.08.02.2000, E.1999/7314, K.2000/1195 sayılı kararında ilk derece mahkemesinin telif hakkına aykırılık teşkil edebilecek bir marka başvurusunu kamu düzenine aykırılık kapsamında değerlendirerek hüküm kurması yasaya uygun bulunmamıştır. http://www.lexpera.com.tr/CaseLaws/Content.aspx?SOPI=YA801D20000208K20001195E19997314&Doc=YARGITAY_TR (Erişim Tarihi: 25.02.2017).

istediği kamu menfaati diğerinden farklıdır²⁹⁷. Diğer bir ifade ile her bir mutlak ret sebebi diğerlerinden bağımsız nitelik taşıdığından, başvurular her bir sebep açısından ayrı ayrı incelenir²⁹⁸. Bu sebeple, başvurunun bir kısım tescil engelini bertaraf etmesi, diğer engellerden de muaf tutulmasını sağlamaz²⁹⁹. Aynı işaretin birden fazla ret sebebine konu olması ve ret sebeplerinin örtüşmesi (ör. ayırt edicilik yoksunluğu ve tasvirilik) halinde de aynı esas geçerlidir³⁰⁰. Ayırt edicilik yoksunu olan işaretler, ilgili ürün sınıfında aynı zamanda SMK m.5/f.1/(c) bendi anlamında tasviri de olabilir³⁰¹. Böyle durumlarda dahi

²⁹⁷ ABAD'ın C-299/09 sayılı "Phillips" (para.77); C-104/01 sayılı "Libertel" (para.51) ve C-329/02 P sayılı "SAT 1" (para.25) kararları. Görüldüğü üzere farklı mutlak ret sebeplerinin amaçsal yorumu, ortak kamu menfaatinin farklı gerekçelerle korunduğunu göstermektedir. Dolayısıyla kamu menfaatinin genel hatları ile korunmaya çalışılması dahi, özde her bir mutlak ret sebebinin koruduğu kamu menfaati türünün diğerinden özü itibariyle farklılaştığı gerçeğini gizleyemez. Örneğin, SMK m.5/f.1/(a) bendinde m.4 hükmüne yapılan atıf gereği, bu madde kapsamında marka olamayacak işaretlerin tescil edilemeyeceği öngörülmüştür. Bu hüküm soyut ayırt ediciliğin (markasal mesaj iletme yeteneğinin) yanı sıra, özellikle sicilde temsil şartını vurgulamaktadır. Sicilde temsil şartı ise hukuki belirlilik ve güvenin korunmasına hizmet eden bir zorunluluktur. Bu düzenleme bir yandan ayırt edicilik vasfı kazanması hiçbir suretle mümkün olmayan işaretleri tescil dışında tutarken; diğer yandan kamunun neyin üzerinde hak tesis edildiğini, bu hakkın kapsam ve sınırlarının belirlenmesini (hukuki güvenliği) sağlamaktadır. Buna karşılık, Tüzük m.7/f.1/(b) bendinde ilgili ürün nezdinde somut ayırt ediciliği olmayan; marka işlevi göremeyecek işaretlerin tescili yasaklanmaktadır. ABAD'ın C-304/06 sayılı "Eurohypo" kararında Tüzük m.7/f.1/(b) bendinin korumaya çalıştığı kamu menfaatinin markanın asli işlevi ile bir bütün oluşturduğu belirtilmektedir (para.56). Bu hüküm ise ilgili ürün açısından köken ayırt etme işlevini yerine getirmeyecek işaretlerin herkesin kullanımına açık tutulmasındaki kamu menfaatinin güvence altına alınmasıdır. Bu bağlamda, iki hükmün kıyaslanması sonucu SMK m.5/f.1/(a) hükmünün, SMK m.5/f.1/(b) hükmü ile aynı kamu menfaatinin koruduğu düşünülemez. Dolayısıyla her bir ret sebebinin kamu menfaatinin hangi açıdan koruduğunun üzerinde durmak gereklidir.

²⁹⁸ Örneğin meyve emtiasında "elma" kelimesinin herkesin kullanımına açık tutulmasında kamu menfaati bulunmaktadır. Buna karşılık, diğer bir kısım kelimenin (örneğin gözlük emtiasında police) hiç kimse tarafından kullanılmamasında aynı menfaatin bulunduğunu söylemek her zaman mümkün olmayabilir. Zira bu gibi kelimelerin kullanımının karışıklığa yol açması veya kamu kurumlarına zarar vermesi söz konusu olmadığı sürece ticari kullanıma kapatılmasında haklı bir gerekçe yoktur. **Phillips**, s.62.

İnceleme aşamasında birden fazla ret sebebi tespit edildiği takdirde, her bir ret sebebinin diğerlerinden ayrık ve özel olarak gerekçelendirilmesi gereklidir. ABAD'ın C-53/01 ve C-55/01 sayılı birleşik dosyalara ilişkin "Linde Winward Rado" (para.67) ile C-363/99 sayılı, "Postkantoor" kararları (para.67).

²⁹⁹ ABAD'ın C-304/06 sayılı "Eurohypo" (para.55) ve C-329/02 P sayılı "SAT 1" (para.25) kararları.

³⁰⁰ ABAD'ın C-304/06 P sayılı "Eurohypo" kararı (para.54). Aynı başvurunun birden fazla mutlak ret sebebinin ihlal etmesi durumunda birden fazla ret sebebinin birlikte uygulanması söz konusu olur. Örneğin İsviçre hukukunda Kızılhaç işaretinin izinsiz tescili talebi, yürürlükteki mevzuata aykırılığın yanı sıra, İsviçre kökenli olmayan malları da kapsadığı takdirde yanıltıcılık gerekçesi ile reddedilmelidir. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.648. Düzenleme tekniği açısından hükümler arasında haksız tescillere yol açabilecek boşluklara sebebiyet verme riskine karşılık örtüşmeye gidilmesi tercih edilmiştir. **Phillips**, s.64.

³⁰¹ ABAD'ın C-517/99 sayılı "Bravo" kararında ise tanımlayıcılığa ilişkin Tüzük m.7/f.1/(c) bendi ile ticaret hayatında ortak kullanılmaya ilişkin m.7/f.1/(d) bendi arasında açık biçimde örtüşme ihtimali olmasını kabul eden ABAD, m.7/f.1/(d) bendine tabi olan bir işaretin tanımlayıcılık sebebiyle değil; ilgili ürün pazarında ortaklaşa kullanıldığı gerekçesi ile tescilden mahrum bırakılması gerektiği görüşündedir (para.35).

dayanılan her bir ret sebebinin ayrıca incelenmesi ve gerekçelendirilmesi şarttır³⁰². Özellikle bir kısım tescil engelinin (SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerinin) yoğun markasal kullanım yolu ile aşılabileceği dikkate alındığında hangi ret sebeplerine dayanıldığına açıkça gösterilmesi büyük önem kazanmaktadır. Aynı başvuruya karşı birden fazla mutlak ret sebebinin varlığı tespit edilmişse, tescilin gerçekleşebilmesi için bu sebeplerden her birinin aşılması gereklidir. Çünkü tek bir ret sebebinin varlığı dahi tescili engelleyecektir³⁰³.

Bu inceleme öncelikle işaretin yasal düzenlemelerde aranan şartları karşılamaksızın, hukuka aykırı bir biçimde tescilinin *a priori* engellenmesi (SMK m.5) amacıyla yapılmaktadır. Aynı incelemenin bir diğer hedefi, *a posteriori* denetim yolu olan (SMK m.25) yargı kararları aracılığıyla hükümsüz kılınarak hukuki güvenliğin korunmasıdır³⁰⁴.

Tescil aşamasında ret sebeplerine ilişkin incelemenin somut olay şartları dikkate alınmaksızın³⁰⁵ yüzeysel bir biçimde yapılması, ilgili pazarda rekabetin

³⁰² Örtüşmenin varlığı, hangi ret sebebine aykırılık bulunduğu açıkça gösterilmesinin önemini artırmaktadır. Bir marka hem ayırt edicilik yoksunu hem de tasviri olabilir. BOIP'in verdiği bir kararda sigorta hizmetleri sınıfında "WECOVER" (kapsıyoruz) kelimesinin hem ayırt edicilik yoksunu hem de tasviri olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak ayırt edicilik yoksunluğunun yegane sebebi tanımlayıcılık olmayabilir. **Phillips**, s.64.

³⁰³ ABAD'ın C-104/00 p sayılı "Companyline" kararı (para.28).

³⁰⁴ Mutlak ret sebeplerine dayalı sistem, etki ve denetimini tescil öncesinde göstermektedir. "*A priori*" nitelikteki bu denetim sisteminden vazgeçilerek, sistemin salt tescil sonrasındaki aşamada uygulanmaya çalışılması, serbest piyasa rekabetini yeterli derecede koruyamayacaktır. İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 130 III 328 sayılı "Swatch 3 D" (c.3.2.) kararına göre, IPI'nin tescili istenen işaretin "*kamuya açık nitelikte olup olmadığı*" hususunda şüpheye düştüğü takdirde, başvuruyu kabul etmekle yükümlü olduğu biçiminde yorumlanmalıdır. Böylesi bir durumda hukuk yargıcı, dava veya karşılık dava yolu ile ileri sürülebilecek hükümsüzlük iddialarını LPM m.2 hükmü kapsamında *a posteriori* değerlendirebilecektir. Ancak bu halde dahi tescil başvurusunda mutlak ret sebeplerine ilişkin yapılan inceleme, asgari düzeyde tutulmayacaktır.

Federal Mahkeme'nin bu yaklaşımı Birlik hukuku ile de uyumluluk göstermektedir. Ancak bu durum, hukuk yargıcının ve tescil otoritesinin mutlak ret sebeplerine ilişkin incelemelerinde farklı kriterler uygulayacakları anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla tescil aşamasında IPI, tescil ertesinde ise hukuk yargıcı, mutlak ret sebeplerine ilişkin incelemelerinde aynı esaslara dayanacaktır. **Meier, sic!**, numéro spécial, s.72-75.

³⁰⁵ Tescil incelemesinde eşit işlem (égalité de traitement) ve güvenilir idare (sound administration) prensipleri, fiili ve hukuki açıdan benzerlik gösteren olguların benzer biçimde değerlendirilmesini öngörür. Bu ilkelerin katı biçimde uygulanması, tescil otoritesinin benzer tescil başvurularını yeknesak biçimde ele alarak, aynı şekilde karara bağlamasına yol açacaktır. Özellikle yıllar önce tescilli markaların benzerlerini konu alan talepler karara bağlanırken, bu ilke daha da sınırlı bir uygulama alanı bulmalıdır. Zira geçmişteki tescil talebinin kabulü, o dönemdeki olgular nazara alınarak verilmektedir. Ayrıca gündelik dildeki ve dilbilgisindeki değişiklikler de daha önceden tescil edilmiş bir işaretin benzerinin ileri tarihte tescilinin reddine yol açabilir. Son olarak, güvenilir idare ve eşit işlem ilkeleri, hukuka uygunluk ilkesi ile birlikte ele alınmalıdır. Buna göre, başvuru sahibi tescil sonucuna ulaşmak için geçmiş dönemde

sağlıklı işlemlerine ve rakiplerin meşru menfaatlerine zarar verecektir³⁰⁶. Zira tescilli işaret, mahkemenin aksi yöndeki kararı kesinleşinceye dek hukuka uygun kabul edilmektedir. Böylesi bir durum ise rakip teşebbüsü, söz konusu işareti kendi ürünlerinde kullanmaktan vazgeçmeye veya tescilli bir marka olmuş işaretin hükümsüz kılınması için dava açmaya zorlayacaktır.

C.Mutlak Ret Sebeplerine Yönelik İnceleme Esasları

1.Tescilin Kapsadığı Mal veya Hizmetlerin (Ürün) Özellikleri

Mutlak ret sebeplerine yönelik inceleme, işaretin başvuruda gösterilen özellikleri dikkate alınarak yapılır. Başvuru sahibinin niyeti ve amacı, bu ret sebeplerine yönelik incelemenin kapsamı dışındadır. Ancak inceleme, işaretin tek başına soyut olarak gösterdiği özelliklerle de sınırlı tutulmaz. Aksine, korumanın talep edildiği mal veya hizmet sınıflarının ve bunların işaret ile arasındaki ilişkiye (bağlantıya) odaklanılır³⁰⁷. Markanın tescil engellerinden birinin kapsamına girip girmediği, somut olarak tescilin istendiği ürün özellikleri dikkate alınarak incelenir³⁰⁸.

Bir kısım ürün açısından tamamen tasviri veya ayırt edicilik yoksunu olan bir işaretin, farklı sınıflarda çok güçlü bir ayırt ediciliğe sahip olması mümkündür. Başvuruda, işaretin hem ayırt edici hem de tasviri olduğu sınıflar mevcutsa, işaretin her bir mal veya hizmet açısından ayrı ayrı incelenmesi

üçüncü kişiler lehine verilmiş ve hukuka aykırı olma olasılığı taşıyan benzer bir karara dayanmamalıdır. ABAD'ın C-39/08 ve C-43/08 sayılı birleşik dosyalara ilişkin verdiği "Bild digital and ZVS" (para.18) ve C-51/01 P sayılı "Agencja Wydawnicza Technopol" (para.73-76) kararları; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.85.

³⁰⁶ **Kur, Annette**, Alles oder Nichts im Formmarkenschutz?, GRUR Int., 2004, s.760.

³⁰⁷ ABAD'ın C-363/99 sayılı "Postkantoor" (para.71); C-304/06 P sayılı "Eurohypo" (para.67); C-307/10 sayılı "IP Translator" kararları (para.43). Belirtmek gerekir ki dini sembollere, devlet ve hanedan armaları gibi resmi işaretlere veya kamu düzenine aykırılığa ilişkin tescil engellerinde ilgili emtia/hizmet sınıfının özellikleri göz ardı edilebilir.

³⁰⁸ Örneğin ABAD'ın T-355/00 sayılı "Tele Aid" kararında tanımlayıcılık gerekçesi ile verilen reddin, işaretin tanımlayıcı özellik gösterdiği mal veya hizmetler ile doğrudan bağlantılı olan diğer ürünler açısından da etki doğuracağı öngörülmüştür. Buna ek olarak, tasviri anlam, başvuruda ayrıca belirtilen bir kısım mal veya hizmetten faydalanılması yolu ile sunulan hizmetlerde ortaya çıkıyorsa, ret kararı tüm bu mal ve hizmetleri de kapsayacaktır. Örneğin "Tele Aid" (tele yardım) ifadesi araç sürücülerine uzaktan yardım sunma hizmeti ile bağlantılı olan (bu hizmetin kapsamında yer alan) diğer bir kısım mal veya hizmet açısından da tasviri mahiyet taşıyacaktır. Tasviri olma sebebiyle ret kararı asıl mal veya hizmet ile birlikte pazarlanan; bunların kullanılmasını destekleyen veya bunlardan elde edilecek faydayı artıran yan edimleri veya malları (auxiliary goods or services) da kapsar. Asıl emtia veya hizmetin reklamına, tamirine veya kullanımına yönelik bağlantılı emtia ve hizmetler (ör. kullanım kılavuzları veya gereçleri) bu kapsamda değerlendirilmektedir. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.7.

gereklidir. Böylesi bir durumda işaretin tasviri veya ayırt edicilik yoksunu olduğu ürünlerde başvuru reddedilecek; diğer ürünlerde ise SMK m.5/f.1/(b) veya (c) bentlerindeki yasaklar uygulanmayacaktır³⁰⁹.

Başvuru konusu ifadenin birden fazla anlamının olması ve bunlardan sadece birinin ilgili ürün açısından tanımlayıcı nitelik taşıması SMK m.5/f.1/(c) bendi yasağını bertaraf edemez. İlgili ürün nazara alındığında ifadenin olası anlamlarından sadece birinin tanımlayıcı olması yasak açısından yeterlidir³¹⁰. Dolayısıyla ürün özellikleri ile herhangi bir bağlantı taşımayan diğer anlamlar göz ardı edilir³¹¹.

Öte yandan, bazı işaretler doğaları gereği (ör. yabancı dilde uzun paragraflar, insan kulağının duyamayacağı sesler, kompleks işaretler, barkodlar, belirgin bir bütünlüğe sahip olmayan ve taşıdıkları ürüne göre değişkenlik gösteren şekiller) tescili istenen ürünün nitelik ve özelliklerinden bağımsız olarak, marka teşkil edemez³¹². SMK m.5/f.1/(a) bendi gereği, soyut ayırt edicilik yoksunu olan bu işaretlerin sicilde açık ve kesin biçimde temsil edilmeleri veya doğaları gereği markasal işlev görmeleri mümkün değildir³¹³. Soyut ayırt edicilik yoksunluğu kabul edildiğinde işaretin mal veya hizmet ile

³⁰⁹ ABAD'ın C-363/99 sayılı "Postkantoor" kararı (para.72-73). İşaret, uygulanacağı mal veya hizmetlerin bir kısmı için ayırt edicilikten yoksun, tasviri veya kamuya açık bir mahiyet taşıran; kalan kesimi için tescile uygun sayılabilir. Buna ek olarak, aldatıcılık (SMK m.5/f.1/(f) bendi) veya ticaret hayatında ortaklaşa kullanım (m.5/f.1/(d) bendi) kapsamındaki inceleme de tescilin istendiği ürün sınıfları dikkate alınarak yapılır. Bu çerçevede yapılan inceleme sonucu verilecek ret kararında, işaretin hangi mal/hizmet sınıfındaki ürünlerde, hangi ret sebebine tabi olduğu spesifik olarak belirtilmelidir. Genel Mahkeme'nin T-118/06 sayılı "Ultimate Fighting Championship" kararı (para.28).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-118/06> (Erişim Tarihi:09.11.2016).

³¹⁰ **Yasaman, Hamdi/Kökçü, Yasaman Zeynep**, Kullanım Yolu ile Ayırt Edicilik Kazanan veya Kaybeden Markaların Koruma Kapsamı, Fikri Mülkiyet Yıllığı 2014, Ankara, 2016, s.396. ABAD'ın C-191/01 sayılı "Doublemint" (para.32) ve C-363/99 sayılı "Postkantoor" (para.97) kararları.

³¹¹ Kelime kombinasyonları söz konusu olduğunda her bir unsurun tek başına taşıdığı olası anlamlar değil; bütünün yarattığı anlamın esas alınması gerekir. Genel Mahkeme'nin T-315/03 sayılı "Rockbass" kararı (para.56-60).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-315/03> (Erişim Tarihi:13.04.2016)

³¹² **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.649; **Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en matière de marques**, Berne, 01.01.2017, s.96.

³¹³ İsviçre İdare Mahkemesi'nin TAF B-5456/2009 sayılı "Stylo-bille (marque tridimensionnelle)" kararı (c. 2.1); **IPI Directive**, 01.02.2017, s.96. İşaretin marka oluşturabilme yeteneği, soyut ayırt edicilikle ilgili bir kavramdır. SMK m.4 gereği marka olamayacak işaretler, soyut ayırt edicilik yoksunluğu kapsamında ele alınmaktadır. **Özer**, s.36-37; **Yılmaz**, 2. Bası, s.77.

olan ilişkisinin incelenmesine gerek kalmaksızın tescil talebinin reddi gerekir³¹⁴.

Kimi hallerde işaretin kapsadığı mal veya hizmet listesindeki sınıflandırmalarda, genel ifadelerin (ör. giysi veya taşıma gibi) kullanıldığı görülmektedir. Böylesi bir durumda işaret, genel ifadenin kapsadığı mal veya hizmetlerden sadece birisi açısından dahi mutlak ret engeline takılabilir³¹⁵. Ayrıca SMK ve 2015/2424 sayılı Tüzük sisteminde markanın belirli bir unsurunun koruma altına alınmayacağına ilişkin kısıtlanmalı ilan (disclaimer) usulüne gidilmesi mümkün değildir³¹⁶.

2016/02 sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ m.3/f.2 hükmünde mal ve hizmet sınıflandırma listesinde yer alan bazı grupların genel başlıklar halinde düzenlendiği belirtilmiş; bu gruplara ilişkin genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nice sınıfında bulunan malların veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilmiştir³¹⁷.

³¹⁴ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.78.

³¹⁵ İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-3541/2011 sayılı "Luminous" (c.4.1.1.) kararında aynı işaretin, birden fazla genel ifadenin kapsamına girebileceğine (ör. tıraş sonrası losyon emtiasının hem kozmetik ürünler hem de parfümeri ürünleri kapsamına girmesi) işaret edilmektedir. Karara göre, genel ifadelerle ilişkin Nice Sınıflandırması'ndaki belirsizlik karşısında, aynı ürünün birden fazla genel ifadenin kapsamına girip girmediği, bu ifadelerin gündelik dildeki anlamları dikkate alınarak belirlenecektir. Kararda parfümeri dükkanlarında sadece parfüm emtiasının satılmadığı, bunların yanı sıra kozmetik ve vücut güzellik ürünlerinin de yer aldığı belirtilmiştir. "Luminous" (ışılıtlı) ifadesinin anlamı potansiyel alıcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabilir ve ürünün ten rengini ışıltılı kılacağına yönelik abartılı bir mesaj olarak algılanacaktır. İlgili ürünler açısından tasviri olan bu ifade tescil edilemez. **Ruedin, Pierre-Emmanuel / Tissot, Muriel**, La jurisprudence en matière de propriété intellectuelle rendue par le Tribunal administratif fédéral en 2012, **sic!** 2013, s.551.

AB hukukunda ise başvuruya eklenen mal ve hizmet listesi, Nice Sınıflandırması'nda yer alan sınıf başlıklarından oluşuyorsa, ABAD'ın C-307/10 sayılı "IP Translator" içtihadı ile 2015/2424 sayılı Tüzük m.28 hükmünün uygulanmasına ilişkin 08.02.2016 tarihli ve 2016/1 sayılı EUIPO Genelgesi'nde (OHIM Communication) benimsenen esaslar uygulanır. Tüzük m.28/f.5 hükmüne göre, yeterli açıklık ve belirlilikte olmaları koşuluyla, mal veya hizmetlerin tanımlanması maksadı ile başvuruda Nice Sınıf başlıklarındaki genel ifadelerden yararlanılabilir. Bu takdirde, TPMK uygulamasından farklı olarak, sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin gerçek kelime anlamları değerlendirilerek, mal listelerinin kapsamı belirlenir.

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co1-16_en.pdf (Erişim Tarihi:12.05.2016)

³¹⁶ **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.8.

³¹⁷ SMK m.5/f.1/(ç) bendi gereği aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, 2016/1 sayılı Tebliğ ekindeki listede yer alan gruplar esas alınacaktır. Ancak TPMK, marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür malın veya hizmetin tespitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirme yetkisini haizdir.

2. İlgili Çevrenin İşarete Yönelik Algısı

a. Niteliksel ve Niceliksel Açıdan İlgili Çevre

Ürünün hitap ettiği ilgili çevrenin algısı, işaretin mutlak ret sebeplerine tabi olup olmadığına yönelik incelemenin bir diğer asli unsurunu oluşturur³¹⁸. İlgili çevre “*normatif*” bir yaklaşımla, özellikleri objektif kriterler ile belirlenen mal veya hizmetler esas alınarak tespit edilmelidir³¹⁹. Ortalama tüketici algısının tescilin istendiği ürüne (fiyata, amaca, işleve vs.) göre değişkenlik gösterdiği de unutulmamalıdır.

Doktrinde ilgili çevrenin tespitinde “*niteliksel ve niceliksel*” temelli bir ayırım yapılmaktadır. Bu ayırma göre ilgili çevreye “*niteliksel açıdan*” yaklaşıldığında ortalama tüketiciye yönelik algıya odaklanılmaktadır. Özellikle daha önce ticaret hayatında hiç kullanılmamış bir işaretin kendiliğinden ayırt edici olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin, ortalama tüketicinin varsayılan algısına göre yapılacağı belirtilmektedir³²⁰.

İlgili çevreye “*niceliksel açıdan*” yaklaşıldığında ise markanın ilgili çevredeki bilinirliğinin ve ayırt edici gücünün ne oranda olduğuna bakılmaktadır. Ticaret hayatında kullanılan bir işaretin kazandığı ayırt edici güç açısından yapılan değerlendirmede ilgili çevrenin önemli bir kısmında bilinip bilinmemesi odak noktasını oluşturur³²¹. Bu bağlamda niteliksel yaklaşım

³¹⁸ ABAD’ın C-25/05 P sayılı, ‘Storck’ (para.25) ve C-304/06 P sayılı, ‘Eurohypo’ (para.67) kararları.

³¹⁹ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.79; **von Kapff**, Concise, s.26. Ancak tescilin kapsadığı mal veya hizmetlerin niteliğini etkilemeyen, onları değiştirmeyen tanımlamalar dikkate alınmayacaktır. Örneğin, ‘kumral saçlı gençlere yönelik alkolsüz içkiler’ biçiminde yapılan bir tanımlama tescil otoritesi tarafından kabul edilmeyecektir. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.650. İlgili alıcı çevresinin tespitinde ürünün pazarlanma şekli belirleyici olmamalıdır. Aksi takdirde sadece pazarlama parametreleri ile ürün listesinin sınırlandırılması, başvuru sahibine ilgili çevreyi sadece kendi müşterilerinden oluşacak biçimde sınırlama olanağı verecektir. Bu noktada normatif bir yaklaşımla kartel hukukunda ilgili pazarın tespitinde kullanılan kriterlerinden faydalanılması düşünülebilir. **Marbach, Eugen**, Die Verkehrskreise im Markenrecht, **sic!**, 2007, s.12.

³²⁰ Genel Mahkeme’nin T-87/00 sayılı ‘Easybank’ kararı (para.40).
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-87/00> (Erişim Tarihi:06.05.2016)

³²¹ **Tritton Guy**, Distinctiveness and Acquired Distinctiveness: The Approach and territorial aspects, ERA Forum 2012, s.233. İlgili çevrenin (veya önemli bir kısmının) algısı:

- Karıştırılma ihtimali açısından önceki markanın ayırt edici gücünün;
- Tanınmış marka vasfının;
- Kullanım yükümlülüğünün;
- Jenerikleşmenin;
- Kullanım yolu ile ayırt ediciliğin tespitinde dikkate alınacaktır. **Dundov**, s.18.

ortalama tüketici algısını esas alırken; niceliksel yaklaşım markanın ilgili çevredeki bilinirlik oran ve düzeyini temel almaktadır. Doktrinde ürün niteliği esas alınarak, ilgili çevrenin:

- Pazara sunumda herhangi bir sınırlamaya tabi olmayan ürünler söz konusu olduğunda kamunun genelinden (ihtiyaca göre değişen dikkate ve bilgiye sahip güncel/potansiyel tüketicilerden),
- Kamuya hitap etmekle birlikte pazarda serbestçe sunulmayan ürünlerde araçlardan³²²,
- Spesifik bir alana ilişkin olan veya münhasıran profesyonel (ticari ya da endüstriyel) kullanıma yönelik ürünlerde bunların hitap ettiği fiili veya potansiyel özel alıcılardan oluşacağı kabul edilmektedir³²³.

Bu bağlamda ilgili çevrenin tescili istenen ürünlerin hitap ettiği ve bu ürünleri herhangi bir danışma veya izin işlemine gerek duymaksızın alabilecek tüketicileri içereceği açıktır³²⁴.

Özellikle tescil başvurusunda ilgili mal veya hizmetin objektif özelliklerini tanımlamak yerine, pazarlama stratejilerine bağlı olarak geliştirilen subjektif kriterlere (ör. fiyat vurgulaması yapan ‘‘lüks kıyafetler’’, kaliteyi öne çıkaran ‘‘organik meyveler’’, ürün dağıtım alanını ifade eden ‘‘Vaud Kantonu için üretilen otomobiller’’) dayanılmaz. Aksi takdirde başvuru sahibi, tescilin kapsadığı mal veya hizmet türüne ilişkin yaptığı bu yapay tanımlamalarla, ilgili çevreyi kendi müşterilerine indirgeyerek, hukuka aykırı bir biçimde marka korumasından faydalanabilir³²⁵. Yine Genel Mahkeme’nin T-460/05 sayılı ‘‘Bang & Olufsen Shape of a Loudspeaker’’ kararına göre, üç boyutlu hoparlör

³²² Çünkü ilgili çevrenin bu iki kesimi birbirinin alım kararında etkili olmaktadır.

³²³ **Dundov, Vassil Tenchev**, The Concept of Relevant Public and its Application in the CTM System, Sofia, 2010, s.14.

³²⁴ Doktrinde, ilgili müşteri kesiminin malın niteliğinden doğrudan etkilenen bir topluluk olduğu belirtilmektedir. Sadece hekimler veya profesyoneller tarafından satın alınan tıbbi malzemelerde kullanılan markaların mutlak ret sebeplerine tabi olup olmadıklarına ilişkin yapılan incelemede, ilgili müşteri çevresi bu kişilerden oluşacaktır. Buna karşılık kamunun geneline hitap eden, mobilya, enerji içecekleri vs. emtiada potansiyel müşteri çevresini nüfusun belirli bir kısmına indirgemek isabetli olmaz. **Fraefel/Meier**, Commentaire, s.650-651.

³²⁵ İlgili çevrenin kimlerden oluştuğuna ilişkin 1999 yılında Tanınmış Markaların Korunmasına İlişkin WIPO ve Paris Birliği tarafından Alınan Ortak Karar Metni’nin m.2/f.2 hükmünde, ilgili çevrenin (ilgili piyasa çevresinin) markanın uygulandığı ürünün (mal veya hizmetin) mevcut ve gelecekteki müşterilerinden; dağıtım kanallarındaki kişilerden ve markalı ürünlerle iş yapan çevrelerden oluştuğu belirtilmektedir.

<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf> (Erişim Tarihi:02.04.2016).

şeklinin ayırt ediciliği incelenirken, başvuru sahibinin farklı bir dağıtım sistemi kullanmasına ve yüksek ürün fiyatlarına bağlı olarak, ilgili çevrenin küçültülerek dikkat seviyesi daha yüksek bir alıcı kitlesine odaklanması kabul edilmemiştir. Ürün fiyatı, tescilin bir unsuru olmadığından ötürü ürünün hitap ettiği ortalama tüketici algısının tespitinde, tek başına ilgili çevrenin daraltılmasının gerekçesi olamaz³²⁶.

İlgili çevre kavramına “*niteliksel*” yaklaşıldığında dikkate alınan ortalama tüketici kavramı, markanın uygulandığı ürünlerin tüketicilerinin makul düzeyde bilgi, dikkat ve özene sahip olan temsilcisine karşılık gelmektedir³²⁷. Ancak bu dikkat ve bilgi seviyesi tescile konu ürünün niteliğine göre değişkenlik gösterir³²⁸. Hedef tüketicinin bilgi ve dikkat seviyesi yükseldikçe

³²⁶ Başvuru sahibinin benimsediği pazarlama metodu ve dağıtım sistemi, ilgili çevrenin tespitinde belirleyici olamaz. Çünkü tescil sonrasında bu tür uygulamalar kolaylıkla değiştirilebilir. Her ne kadar ürüne uygulanan markalar ilgili pazarın belirli bir segmentini oluşturan spesifik bir çevreyi hedeflese de aynı ürünlerin çok daha geniş bir tüketici kesimi tarafından kullanılması her zaman mümkündür. **Davis, Jennifer**, Locating the average consumer: his judicial origins, intellectual influences and current role in European Trade Mark Law, IPQ Vol.2. 2005, s.200-201.

³²⁷ **IFI Directive**, 01.02.2017, s.99; **Jehoram/ van Nispen / Huydecoper**, s.147; ABAD’ın C-136/02 P sayılı “Mag Instrument shape of a torch” kararı (para.35) <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-136/02%20p> (Erişim Tarihi:06.05.2016)

Ortalama tüketici, markayı bir bütün olarak algılamakta ve içerdiği çeşitli unsurları ayrıca incelememektedir. Pek çok defa ürünler arasındaki kıyaslamayı markanın aklında bıraktığı eksik görüntüye güvenerek yapmaktadır. **Davis**, Locating the average consumer, s.200-201. Bu noktada özellikle genel tüketiciye yönelen ürünlerde, tüketicilerin ayırt edicilik açısından özel bir dikkat göstermediği ve analitik bir kıyaslama imkanına sahip olmadığı unutulmamalıdır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.94; **Holyoak/Torremans**, 7th, 2013, s.439. Ayrıca işaretin ayırt ediciliğinin tespitinde her bir münferit unsurun değil, bütünü ilgili çevre üzerinde yarattığı algıya odaklanılmalıdır. ABAD’ın C-304/06 P sayılı “Eurohypo” kararı (para.59). **Nordell**, s.95-97. Bu yaklaşım karıştırılma ihtimaline dayalı koruma kapsamının tespitinde de önem arz eder. **von Kapff, Philipp**, Fundamental Rights in the Practice of European Trademark and Design Office (OHIM), Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property, (ed. Gieger, Christophe), Cheltenham, 2015, s.307; **Geiger**, s.307.

³²⁸ Genel Mahkeme’nin T-305/02 sayılı “Nestle Waters” (para.34) ve T-358/04 sayılı “Neumann” (para.40) kararları. Örneğin işaretin bir veya daha fazla İngilizce kelimededen oluşması halinde, ürün niteliğine bağlı olarak ortalama tüketici, sadece basit ifadelerin yanında, daha karmaşık kelimeleri de anlamasını sağlayan bir dilbilgisi düzeyine sahip olabilir. Doktrinde ortalama tüketicinin sahip olduğu İngilizce bilgisinin bu dilin ticaret hayatındaki önemine paralel biçimde arttığı ifade edilmektedir. İşarete yer alan İngilizce kelimenin tescilin istendiği devletin ulusal diline yakınlığı (veya aynılığı), bu işaretin ortalama tüketici nezdinde nasıl algılandığına ilişkin emare teşkil eder. **Keller, Claudia**, Do you speak English? - Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007, "Delight Aromas (fig.)", **sic!**, 2008, s.487-488. Yabancı kelimenin kullanıldığı markanın hitap ettiği müşteri çevresinin profesyonellerden oluştuğu durumlarda (ör. enformatik alanında İngilizce bilgisi) bu kişilerin yabancı dil bilgilerinin ortalama tüketiciye nazaran daha fazla olduğu kabul edilmelidir. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.651. Aynı esas işaretin Latince, Yunanca veya diğer yabancı dillerden oluştuğu hallerde de geçerli olabilir. Yeter ki mal veya hizmetin ilişkili olduğu pazarda bu diller güncel ve yoğun bir kullanıma sahip olsun.

asgari ayırt ediciliğe sahip bir işaretin marka işlevini görme olasılığı artacaktır³²⁹. Öte yandan AB hukukunda 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b), (c) ve (d) bentleri gereği (ayırt edicilik temelinde) yapılan incelemede tescile konu ürünün niteliği, kullanım amacı ve maksadı dikkate alınarak ilgili çevre tespit edilmektedir. Bu seviye, gündelik tüketim emtiasında ortalama seviyede³³⁰; kalıcı, özel işleve sahip veya pahalı emtiada yükselecektir³³¹. İlgili müşteri çevresinin profesyonellerden oluştuğu hallerde, daha derin bir bilgiye sahip olan bu kişilerden aynı yükseklikte dikkat seviyesi beklenir³³².

İsviçre hukukunda işaretin kapsadığı emtia hem profesyonellere hem de ortalama tüketicilere hitap ediyor ve bu iki müşteri grubundan biri dahi işareti ilgili emtia açısından tasviri nitelikte buluyorsa, işaretin tümünden tescil koruması dışında kaldığı kabul edilmektedir³³³. Bu iki müşteri grubunun sayısal farklılıkları veya birinin diğerinden belirgin biçimde fazla olması, incelemeyi etkileyecek bir unsur olarak değerlendirilmemelidir³³⁴. Buna karşılık AB hukukunda ilgili çevre ortalama tüketicilerin yanı sıra uzman çevreleri

³²⁹ ABAD'ın C-320/03 sayılı "Live Richly" kararı (para.78).

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62003TJ0320&from=EN>
(Erişim Tarihi:02.04.2016).

³³⁰ ABAD'ın C-329/02 sayılı, "SAT 1" (para.24); C-299/99 sayılı, "Phillips" (para.63); C-104/01 sayılı, "Libertel" (para.46) kararları gereği, başvurunun kapsadığı mal veya hizmetler tüm tüketicilere hitap eden bir mahiyet taşıyorsa, ilgili çevrenin ortalama bilgi sahibi, makul dikkat ve özene sahip tüketicilerden oluştuğu kabul edilmelidir. Buna karşılık Genel Mahkeme'nin T-462/05 sayılı "IFS" kararında "independent front suspension" ifadesinin kısaltması olan bu ibarenin hitap ettiği ilgili çevrenin genel motorlu taşıt alıcıları olmadığı, ileri sürüş teknikleri ile ilgilenen tüketicilerden, motorlu taşıt üreticilerinden, tamircilerden ve araçlarını tek başına tamir edebilen kişilerden oluştuğu belirtilmiştir (para.31). İlgili çevrenin motorlu taşıtların teknik yönlerini esaslı biçimde bilen kişilerden oluşması sebebiyle bu ifade tasviri bulunmamıştır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-462/05> (Erişim Tarihi:02.04.2016).

³³¹ Genel Mahkeme'nin T-358/04 sayılı "Neumann" kararı (para.40).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-358/04> (Erişim Tarihi:02.04.2016).

³³² **IPI Directive**, s.99; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.80; **von Kapff**, Concise, s.26. ABAD'ın C-37/03 P sayılı "BioID" kararı (para.68); EUIPO'nun R 178/2008-4 sayılı "IQnet" kararı (para.19). İlgili mal veya hizmete yönelik olarak ayrı bir araştırma yapılması veya özel bir ilgi gösterilmesi sonucunda elde edilebilecek bilgilere ortalama tüketicilerin doğrudan sahip olmadığı kabul edilir. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.651.

³³³ **Cherpillod**, s.74; **IPI Directive**, 01.02.2017, s.100.

³³⁴ Buna karşılık, İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-2937/2010 sayılı "Gran Maestro" (c.3.1) ve TAF 3377/2010 sayılı "Raidant Apricot" (c.4) kararlarında ürünün hem profesyonellere hem de tüketicilere hitap ettiği durumlarda, mutlak ret sebepleri açısından tüketicilerin algısının esas alınması gerektiği kabul edilmiştir. Mahkeme bu sonuca, tüketici kesiminin niceliksel olarak fazlalığı ve bu kesimin ilgili pazar tecrübesinin daha az olduğu gerekçelerine dayanarak varmıştır. **Fraefel/Meier**, Commentaire, s.650-651.

(profesyonelleri) de kapsıyorsa her iki kesim bir bütün olarak değerlendirilmektedir³³⁵.

b. Mutlak Ret Sebebi Türüne Göre İlgili Çevrenin Tespiti

Soyut ayırt edicilik yoksunluğuna ilişkin SMK m.5/f.1(a) bendine yönelik değerlendirmede açık ve kesin olarak neyin üzerinde marka hakkı kurulduğu, işaretin sicilde temsilini ve hak kapsamı netleştirilmektedir. Bu hüküm, “*korunabilir işaret türlerinin genişletilmesini*”, “*tekel hakkı sınırlarının belirginleştirilerek, ticari hayatta mal ve hizmet dolaşımının önündeki yapay engellerin kaldırılmasını*” ve “*diğer sınai veya fikri mülkiyet hakları ile marka hakkı arasındaki ilişkiyi*” konu almaktadır.

Dolayısıyla tescili istenen işaretin SMK m.5/f.1/(a) bendine tabi olup olmadığı değerlendirilirken ilk olarak, işaretin kamu, idari merciler ve bilhassa diğer iktisadi aktörler (ör. rakipler, sağlayıcılar, dağıtıcılar) nezdinde ürünün ticari kökenine yönelik net “*bilgi verebilme yeteneğine*” bakılır. Bu aşamada işaretin soyut ayırt ediciliği, uygulandığı üründen bağımsız ve tek başına ele alınır. Yapılacak incelemede ilgili çevre sadece “*tüketicilerden*” ibaret sayılmamalıdır. Amaçsal yorum uyarınca kamu otoriteleri, rakipler, diğer iktisadi aktörlerin yanı sıra alıcılar bir bütün olarak SMK m.5/f.1/(a) hükmü açısından ilgili çevreyi oluşturur³³⁶. Buna karşılık, ikinci aşamadaki incelemede sicil hukuku açısından temsilde açıklığın, yeknesaklığın ve hukuki belirliliğin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu tespit ise “*ilgili çevre algısından bağımsız*” ve soyut bir biçimde, doğrudan işaretin kendisine odaklanılarak yapılır³³⁷.

SMK m.5/f.1/(b) hükmünün amacı, tüketiciye seçim hakkı tanımak; beğendiği ürün alımını tekrarlaması, beğenmediği üründen kaçınması imkanını

³³⁵ Genel Mahkeme'nin T-248/05 sayılı “I.T.@MANPOWER” kararında tescilin istendiği ürünlerin (kayıt cihazları, veri iletim hizmetleri, insan kaynakları hizmetleri) hem ortalama tüketicileri hem de uzmanları hedef aldığı bu sebeple ilgili çevrenin tüm tüketicilerden oluştuğu kabul edilmiştir. (para.38).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-248/05> (Erişim Tarihi:02.04.2016).

³³⁶ Buna karşılık AB hukukunda 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(a) bendini soyut ayırt edicilik yoksunluğunu düzenleyen bir hüküm olarak kabul eden görüş, bu hüküm kapsamında yapılan incelemede ilgili çevre algısının tümüyle göz ardı edilebileceğini savunmaktadır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.79.

³³⁷ ABAD'ın C-49/02 sayılı “Heidelberger Bauchemie” ve Genel Mahkeme'nin T-305/04 sayılı “Eden SARL Smell of ripe strawberries” kararlarında ilgili çevre kavramından bahsedilememektedir. <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:13.12.2016).

sunmaktır³³⁸. Hüküm kapsamında yapılacak incelemede işaretin somut ayırt ediciliğe sahip olup olmadığının tespiti, tescile konu ürünün makul düzeyde bilgi, dikkat ve özene sahip ortalama alıcılardan oluşan hedef kitlesinin varsayılan algısına göre yapılır³³⁹. Bu alıcı çevresinin algısı ile işaret ve işaretin uygulandığı ürün arasındaki üçlü bağlantı, somut ayırt edicilik değerlendirmesindeki odağı oluşturur.

SMK m.5/f.1/(c) bendindeki tanımlayıcı olma incelemesinde yukarıdaki esasların yanı sıra, rakiplerin kullanımına açık tutulma zorunluluğu da dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte nihai kararın verilmesinde yine ilgili alıcı çevresinin ürüne ve işarete yönelik algısı belirleyici olacaktır. Tasvirilik yasağı açısından bu çevrede ürün özellikleri ile işaret arasındaki derhal ve doğrudan bağlantı kurulmalıdır. İşaretin olası anlamlarından birinin tasviri olması ve gündelik hayatta hedef kitle tarafından tescilin istendiği ürünün asli özelliklerine direkt atıfta bulunmak maksadı ile kullanılması SMK m.5/f.1/(c) yasağı açısından yeterlidir³⁴⁰.

SMK m.5/f.1/(d) bendinde:

- Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan işaretlerin veya
- Belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretlerin münhasıran ya da esas unsur olarak marka teşkil etmeyeceği öngörülmüştür.

³³⁸ Genel Mahkeme'nin T-320/03 sayılı "Live Richly" (para.65) ve T-34/00 sayılı "Euorcool" (para.37) kararları.

³³⁹ **Dundov**, s.6-7; **ABAD**'ın C-398/08 sayılı "Vursprung durch technik" kararı (para.34); **Pila/Torremans**, s.374,378; **Holyoak/Torremans**, s.446. Genel Mahkeme'nin T-190/05 sayılı "Twist & Pour" (Bük ve Dök) kararında boya kutusu emtiasına uygulanan bu ifadenin tüm tüketicileri hedef aldığı, bir bütün olarak bu çevrede yarattığı anlam ile emtia arasında doğrudan bağlantı kurması sebebiyle ayırt edicilik yoksunu olduğu vurgulanmıştır. Genel Mahkeme'nin T-88/06 sayılı "Safety 1st" (önce güvenlik) kararında, çocukları hedef alan ürünlerde ilgili çevrenin ebeveynler ve aile yakınları da dahil olmak üzere ortalama tüketicilerden oluştuğu sonucuna varılmıştır. Genel Mahkeme'nin T-320/03 sayılı "Live Richly" (zengince yaşa) kararında finansal hizmetlerde tescili istenen bu ifadenin tüm tüketicilere hitap ettiği; dolayısıyla ayırt ediciliğinin ortalama tüketicisinin varsayılan algısına göre değerlendirileceği belirtilmiştir. Ortalama tüketiciler bu tür hizmetlerde daha yüksek dikkate ve yeterli İngilizce bilgisine sahip olduğundan söz konusu ifade, basit bir abartının ötesine geçmemektedir.

³⁴⁰ Genel Mahkeme'nin T-222/02 sayılı "ROBOTUNITS" ifadesi, otomatik çalışan makine emtiasında ilgili çevrenin teknik İngilizce bilen makine uzmanlarından oluştuğu dikkate alınarak tasviri bulunmuştur. T-219/00 sayılı "ELLOS" kararında ise ortalama dikkate sahip tüketicilerin, tekstil ürünlerinde bu ifadeyi doğrudan erkek müşterilerin hedef alındığını gösteren bir atıf olarak algıladığı sonucuna varılmıştır.

Her iki halde de ilgili ürün özellikleri ile işaret arasındaki somut bağlantı dikkate alınmalıdır. SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentleri açısından ilgili çevrenin tespitinde özellikle ürün nitelikleri ile işaretin aktardığı izlenime ve anlama bakılmaktadır. Yasağa konu işaret, genelin bildiği ve yararlandığı ürünlere uygulanıyor ve ilgili ürünle bağlantılı olarak gündelik dilde ortaklaşa bir biçimde kullanılıyorsa, ilgili çevrenin söz konusu ürünün ortalama tüketicisi olduğu düşünülebilir³⁴¹.

Ancak (d) bendi incelemesinde ortalama tüketicinin varsayılan algısı yerine, “*filen ilgili pazarda yerleşmiş ticari uygulama, teamül ve kullanılan terminoloji*” esas alınacaktır. Yasak açısından ilgili çevrenin kullandığı ticari terminolojideki değişimler de önem taşır. Ayrıca madde hükmü ile rekabete zarar verebilecek tekellere karşı ticari çevrelerin korunması da hedeflenmektedir. Lakin yasak, ortaklaşa kullanılan bir işaretin, belirli bir teşebbüs lehine tekelleştirilmesi tehlikesine karşı geniş toplum kitlelerini korumaktadır³⁴². Bu noktada pazardaki düzenleyici kurumların veya meslek örgütlerinin ilgili çevrenin bir parçasını oluşturup oluşturmadığı sorusu üzerinde durulabilir. Söz konusu kurumlar, işaretin ticaret hayatında yerleşmesine ve herkesçe kullanılan bir hale gelmesine yol açabilecek; işaretin ortaklaşa kullanımına yönelik teamül yaratabilecek yetki ve erklere sahip olabilir. Bu gerekçe ile söz konusu kurumların pazardaki diğer ticari aktörlerle (rakipler, dağıtıcılar, meslek birlikleri, üreticilerle) birlikte ilgili çevreyi oluşturduğu kabul edilmelidir. SMK m.5/f.1/(d) bendindeki yasağın ilgili çevresi de bu yaklaşımla tayin edilmelidir.

SMK m.5/f.1/(e) bendinde, incelemede ortalama tüketicinin varsayılan algısını dikkate alan yaklaşımın önemli bir istisnası mevcuttur. ABAD’ın katı ve tartışmalara yol açan yaklaşımına göre, bu istisnayı teknik işlevsel üç boyutlu şekillerin veya ürün özelliklerinin tesciline ilişkin SMK m.5/f.1/(e) bendi hükmü teşkil eder. Bu hüküm gereği, ürünün teknik işlevselliğine karşılık

³⁴¹ Genel Mahkeme’nin T-322/03 sayılı “Weisse Seiten” (beyaz sayfalar) kararında genel tüketiciye hitap eden telefon rehberi ürünlerinde bu ifadenin ortaklaşa kullanılan bir hale geldiği gerekçesi ile marka olamayacağı sonucuna varılmıştır. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-322/03> (Erişim Tarihi:07.11.2016)

³⁴² Hükmün mehzazını oluşturan 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(d) bendinde ise gündelik dilde veya dürüst ve yerleşik ticari uygulamalarda alışıldık işaretlerden oluşan markaların tescili yasaklanmıştır. AB hukukunda bu madde incelemesinde tasviriliğe ilişkin esaslar belirleyicidir.

gelen şekli veya özelliği, marka tescilinden mahrum bırakılmaktadır. Ortalama tüketici kitlesi, şeklin asli özelliklerinin teknik/faydacı işlevsel nitelik taşıyıp taşımadığını tespit edecek düzeyde bir teknik bilgiye sahip olmayabilir³⁴³. Ayrıca bu hükme tabi bir işaretin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması da mümkün olmayacağından ilgi alıcı çevresinin algısı belirleyici bir kriter teşkil etmeyebilir.

SMK m.5/f.1/(h) ve (ı) bentleri açısından yapılan incelemede ise markalı ürünün alıcılarına değil; kamunun geneline veya işaretin rencide ettiği çevreye odaklanılmalıdır. İlgili çevre, bu grupların ortalama duyarlılıkta olan kişilerinden oluşur. Örneğin belirli bir dini veya etnik gruba yönelik hakaret içeren ifadelerin tescili söz konusu olduğunda bu grubun normal duyarlılıktaki ortalama üyesinin algısı esas alınmalıdır³⁴⁴. Dolayısıyla dini semboller, kamu düzeni ve ahlaka aykırılık hallerinde yapılan inceleme, ilgili çevre kavramına daha farklı bir yaklaşımı gerektirir. Burada bilgi veya dikkat seviyesi önem arz etmez.

Buna karşılık, SMK m.5/f.1/(f) bendi açısından yanıltıcılık söz konusu olduğunda ilgili çevre ürünün (makul bilgi ve dikkate sahip) ortalama tüketicisine karşılık gelir. İncelemede ortalama tüketicinin ürüne yönelik makul beklentileri göz önünde bulundurulur. Bu çevrenin ürünün gerçekte taşımadığı özelliklerinden menfaat sağlayabileceğine inandırılması durumunda güncel ve ciddi yanıltıcılığın varlığı kabul edilir.

SMK m.5/f.1/(g) ve (ğ) bentlerindeki yasakların uygulamasında ise resmi/kamusal işaretin hitap ettiği (işaretin kullanımı sebebiyle ürünün ticari kökenine ilişkin yanılgıya düşecek) kamu kesiminin yanı sıra, işaret ile pazara sunulan ürünün alıcıları göz önünde tutulur³⁴⁵.

³⁴³ ABAD'ın C-48/09 P sayılı "Lego" kararı (para.68 vd.). Ancak Genel Mahkeme'nin T-508/08 sayılı, "Bang & Olufsen Shape of a Loudspeaker" kararında (para.71-72) bu esası, m.7/f.1/(e) bendinde sayılan mala asli değerini verme halinde de uygulama eğilimi göstererek, bu tescil engeline yönelik incelemede ilgili çevrenin işarete yönelik algısını ikinci plana itmiştir. Doktrinde bu yaklaşım, özellikle şeklin mala asli değerini verip vermediğinin (estetik işlevselliğin) tespitinde mutlaka uzman görüşüne başvurulması gerektiği gerekçesi ile eleştirilmektedir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.80.

³⁴⁴ **Dundov**, s.8-9.

³⁴⁵ Genel Mahkeme'nin T-127/02 sayılı "ECA" kararında bilgisayar yazılım ve danışmanlık hizmetlerinde uluslararası örgüt sembollerinin (dava konusu işaretin AB bayrağının) armacılık sanatı açısından taklidine ilişkin Tüzük m.7/f.1/(h) hükmü (SMK m.5/f.1(g) bendi) açısından yapılan incelemede ilgili çevre bu iki esas dahilinde tespit edilmiştir. Genel Mahkeme'nin T-

3.İncelemeye Yön Veren Diğer Esaslar

a. İşaretin Bir Bütün Olarak Değerlendirmeye Alınması

Marka türleri farklı olsa dahi ayırt edicilik temelli mutlak ret sebeplerine (SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerine) yönelik incelemede uygulanan kriterler aynıdır³⁴⁶. Bununla birlikte, ilgili çevrede işaret türüne bağlı olarak ortaya çıkan algı çeşitliliği ve değişkenliği, işaretin ayırt ediciliğinin değerlendirmesinde farklı sonuçlara yol açmaktadır.

Bu ayırım özellikle sıradan (ör. emtianın dış görünüşünden ayrıık kelimeler) ve sıra dışı işaretlerden (ör. emtianın üç boyutlu şekli) oluşan markalara yönelik değerlendirmede etkisini göstermektedir. Çünkü bunların ilgili çevrede yarattığı algı birbirinden farklıdır³⁴⁷.

Öte yandan inceleme, işaretin bir bütün olarak yarattığı izlenime odaklanılarak yapılacaktır. Bu esas gereği, SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentleri açısından farklı düzeyde ayırt ediciliğe sahip unsurların yarattığı toplamın iletildiği mesaja bakılır³⁴⁸. Bu sebeple işaret, kamuya açık tutulması gereken bir veya birkaç unsuru içerse dahi, bir bütün olarak oluşturduğu kombinasyon ile ayırt ediciliğe ulaşıyorsa tescil edilebilecektir³⁴⁹.

Buna karşılık, SMK m.5/f.1/(f), (h) veya (ı) bentlerine tabi olan bir işaretin ayırt edici unsurlara sahip olması tescili sağlamaz. Bu tür kombinasyonlarda yapılacak düzenleme veya değişiklikler söz konusu yasaklara tabi olan anlamı ortadan kaldırmadığı sürece başvuru reddedilecektir³⁵⁰.

215/06 sayılı “American Clothing” kararında da tekstil ürünlerinde tescili istenen işaretin Kanada bayrağının armacılık sanatı açısından taklidi mahiyeti taşıyıp taşımadığı, ilgili ürünün Kanada devlet sembolünü bilen AB vatandaşı ortalama tüketicileri nazara alınarak incelenmiştir.

³⁴⁶ **Meier, sic!**, numéro spécial, s.71 vd.; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.652.

³⁴⁷ İsviçre Federal Mahkemesi’nin ATF 134 III 547 sayılı “Chaise (marque tridimensionnelle)” kararı (para.2.3.4); **IPI Directive**, 01.02.2017, s.96-97.

³⁴⁸ Özellikle kelime unsurlarının tasvirilik derecesi ve anlamları, görsel etki, grafik ve çizim unsurları ile renklerin yanı sıra, bu unsurlardan her birinin işaretin genel görünüşüne (izlenimine) yönelik katkısı ve bütünün kendi başına yarattığı algı, incelemenin esasını oluşturur. **Cherpillod**, s.74.

³⁴⁹ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.652.

³⁵⁰ Bu bağlamda İsviçre hukukunda yanıltıcılık incelemesinde işaretin korumadan mahrum kalması için unsurlarından birinin yanıltıcı olması kural olarak yeterli; yanıltıcı olan bu unsurun kelime veya şekil ekleri ile yarattığı kombinasyonun müşterilerde daha farklı bir algı ve anlayış yaratması da mümkündür. Yarattığı kombinasyonun oluşturduğu farklı bütünsel izlenim sayesinde, markadaki potansiyel yanıltıcılık içeren unsur, müşteriler nezdinde bertaraf

b. İlgili Pazarın Özelliklerinin Değerlendirmeye Etkisi

Tescil incelemesi, başvuruda belirtilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır³⁵¹. Markanın hangi amaçla kullanılacağı veya fiilen nasıl kullanıldığı bu incelemenin kapsamı dışındadır³⁵². Benzer biçimde başvuruyu yapan teşebbüsün, markanın uygulanacağı ürünü pazara süren yegane sağlayıcı olması da (fiili tekel konumu) ayırt edicilik yoksunluğu veya tasviri olma yasağı incelemesinde göz ardı edilir³⁵³.

Başvuruda yer alan marka örneği ile korumanın istendiği sınıfta yer alan mal ve hizmetler re'sen dikkate alınmalıdır³⁵⁴. Tescili istenen işaretin ilgili üründe fiilen tasviri mahiyette kullanımının tespit edilmemesi, başvurunun kabul edileceği anlamına gelmez. Çünkü 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(c) bendindeki tasviri olma yasağı, ürün karakterini tanımlayabilecek ("*may serve, in trade, to designate*") işaretlere de uygulanmaktadır³⁵⁵. Dolayısıyla fiilen tasviri amaçla kullanılan işaretlerin yanı sıra, bu amaçla kullanılma potansiyeli taşıyan, gelecekte bu maksatla kullanılacak işaretler de yasak kapsamındadır. Aynı esas, her ne kadar lafzından bu anlam çıkarılamasa da SMK m.5/f.1/(c) bendi için de geçerli sayılmalıdır.

ABAD'a göre, başvuru reddedildiği takdirde, kararın talep konusunu oluşturan her bir mal veya hizmete ilişkin gerekçe içermesi gerekir. Buna

edilebilir. Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık incelemesinde de aynı yaklaşım benimsenmektedir. Buna karşılık, işaretin yürürlükteki mevzuatta özel olarak yasaklanıp yasaklanmadığına yönelik incelemede, markanın bir bütün halinde bıraktığı izlenim değil; sadece aykırılık teşkil eden münferit unsur dikkate alınacaktır. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.652.

³⁵¹ EUIPO'nun R 1077/2012-4 sayılı "Ret Shackle Pin" kararında markanın ayırt ediciliğine başvuruda gösterildiği ve temsil edildiği şekil esas alınarak karar verilecektir (para.8).

³⁵² **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.82; **von Kapff**, Concise, s.24. Genel Mahkeme'nin T-12/04 sayılı "Almdudler-Limonade" kararı (para.42); EUIPO'nun R 301/1999-3 sayılı "BPW Bergische Achsen" kararı (para.10).

³⁵³ Ancak bu durum SMK m.5/f.2 açısından kullanım yolu ile ayırt ediciliğin ispatında başvuru sahibinin lehine bir olgudur.

³⁵⁴ Öte yandan ABAD'ın C-252/12 sayılı "Specsavers" kararında (para.41) incelemenin sadece işaretin başvuruda gözüktüğü biçimi ile sınırlı tutulması yönündeki yaklaşımdan uzaklaştığı görülmektedir. Kararda marka sahibinin siyah beyaz renklerle tescil ettirdiği işaretini özel renk ve renk kombinasyonları ile kullanması halinde, 3. kişilerin bu renk tonlarının benzerini kullanmaları, Tüzük m.9/f.1/(b) ve (c) bir bütün halinde karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde dikkate alınmıştır. Doktrinde bu yaklaşım tescilin markayı yeterli açıklık ve kesinlikte yansıtarak; yetkili mercilere ve diğer ticari aktörlere hakkın sınırlarını anlama olanağı vermesi prensibi ile çelişkili bulunmuştur. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.83.

³⁵⁵ ABAD'ın C-191/01 sayılı "Doublemint" kararı (para.33); **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.6.

karşılık tescil engeli, mal veya hizmet kategorisi veya grubu açısından ortaya çıkıyorsa ret kararının gerekçesi tüm ilgili mal ve hizmetleri kapsayacak biçimde kaleme alınabilir³⁵⁶.

SMK m.5 incelemesinin tam ve ayrıntılı biçimde yapılması, SMK m.7/f.5 hükmü uygulaması ile de bağlantılıdır. Çünkü SMK m.7/f.5 hükmü, tescilli markanın sağladığı hakkın sınırını göstermektedir. Bu hüküm, tescilli markanın 3. kişiler tarafından kullanımının engellenemeyeceği özel durumları düzenlemektedir³⁵⁷. Ancak SMK m.7/f.5 hükmünde 3. kişilere sunulan bu serbesti, SMK m.5 kapsamında yapılan incelemede daha hafif ve yüzeysel bir yaklaşımın benimsenmesini gerektirmez³⁵⁸.

Ayrıca diğer pazar aktörlerinin başvuru konusu işarete ihtiyaç duymadığı, ürünün özelliklerini açıklamak için daha doğrudan veya eş anlamlı ifadelerden faydalanabileceği yönündeki iddialar da SMK m.5 incelemesini etkilemez. Özellikle SMK m.5/f.1/(c) bendi tasviri ifadelerin tüm rakiplerin kullanımına açık tutulmasındaki üstün yarara hizmet etmektedir. Ancak ret kararı verilmesi için 3. kişilerin işarete “*filen ihtiyaç duyduklarının*” veya işaretin “*kullanımına yönelik somut menfaatleri olduğunun*” (no konkretes Freihaltedürfnis) ispatı zorunlu değildir³⁵⁹.

³⁵⁶ Uzunallı, s.54.

³⁵⁷ ABAD’ın C-404/02 “Nichols” kararı (para.32). SMK m.7/f.5 hükmünde 3. kişilerin kendi ad veya adreslerini; sundukları mal veya hizmetin niteliğini; aksesuar veya yedek parçalarda fonksiyonu (kullanım amacını) göstermek amacıyla dürüstlük kuralı çerçevesinde, tescilli markadan istifade etmeleri halinde, bu kullanımın marka hakkı sahibi tarafından engellenemeyeceği belirtilmektedir.

³⁵⁸ AB hukukunda, SMK m.7/f.5 hükmünün mehzazını oluşturan 2015/2424 sayılı Tüzük m.12 hükmünün varlığına dayanarak, mutlak ret sebeplerine yönelik incelemede “*liberal*” bir yaklaşımın etkisi ile şüphe halinde markanın tescil edilmesi gerektiğini savunan görüş, ABAD tarafından benimsenmemiştir. ABAD’ın C-64/02 P sayılı “Das Prinzip der Bequemlichkeit” kararı (para.45).

SMK m.5 hükmünün kaleme alınışından da incelemenin asgari düzeyde tutulmasını gerektiren hiçbir anlam çıkmamaktadır. Esasında gerek Türk gerekse AB hukukunda ret sebeplerinin liste halinde ve oldukça detaylı bir biçimde ele alınması aksine işaret etmektedir. Ayrıca SMK m.7/f.5 hükmü, SMK m.5 hükmünün yorumunda belirleyici bir işlev üstlenmemektedir. ABAD’ın C-108/97 ve C-109/97 sayılı birleşik dosyalara ilişkin “Windsurfing Chiemsee” kararı (para.28). Tescil incelemesinin yüzeysel yapılması, hak ihlaline dayalı davalara karşı açılacak hükümsüzlük davalarında bu incelemenin (a posteriori) yapılmasını gerektirecektir. ABAD’ın C-104/01 sayılı “Libertel” kararı (para.58-59). Son olarak, SMK m.7/f.5 hükmündeki serbestinin, SMK m.5 hükmünde sayılan her bir mutlak ret halini kapsamayacağı açıktır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.84.

³⁵⁹ ABAD’ın C-108/97 ve 109/97 sayılı birleşik dosyalara ilişkin “Chiemsee” kararı (para.35); ABAD’ın C-363/99 sayılı “Postkantoor” kararı (para.61); **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.6. ABAD’ın C-265/00 sayılı “Biomild” kararı gereği, rakiplerin eş anlamlı

Başvuru sahibinin işareti daha önce yabancı ülkelerde tescil ettirmiş olması, mutlak ret sebebi incelemesinde tescil otoritesini bağlamaz. Çünkü, TPMK tescil başvurularını incelerken kendi mevzuatındaki düzenlemeler ve içtihatlar ışığında, ülke sınırları içindeki ilgili müşteri çevresinin algısını yorumlamaktadır³⁶⁰. Tescil otoritelerinin mutlak ret sebeplerini yorumlarken ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösteren, geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır. Birlik yargı organları ve EUIPO da üye devletlerin iç hukuk organlarının tescile ilişkin kararları ile bağlı değildir³⁶¹.

4. Başvurunun Mutlak Ret Sebepleri Yönünden İncelendiği Usuli Süreç

Şekli yönden incelemeye ilişkin SMK m.15/f.1 hükmünün yaptığı atfı gereği TPMK, başvuruyu öncelikle SMK m.3 ve m.11 hükümleri çerçevesinde ele alacaktır. SMK m.3 hükmü kanunun sağladığı korumadan kimlerin yararlanabileceğine ilişkin olup; SMK m.11 hükmü başvuru şartlarına, başvurunun sınıflandırılmasına ve bölünmesine yöneliktir. Bu aşamada SMK m.3 hükmü kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerin başvurusu reddedilir.

Öte yandan SMK m.11/f.1/(a), (b) ve (c) bendine (başvuru sahibinin kimliğine, marka örneğine, başvuruya konu mal veya hizmet listesine) yönelik eksiklikler bulunması halinde başvuru tarihi eksikliklerin giderildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. Buna karşılık, SMK m.11/f.1/(d), (e) ve (f) bentlerine (ortak marka ve garanti markalarına ilişkin teknik şartnameye, rüçhan talebine ilişkin ücrete ve marka örneğindeki Latin alfabesi dışındaki harflerin Latin alfabesindeki karşılıklarının sunulmasına) ilişkin eksiklikler, başvuru tarihinin kesinleşmesini etkilemez. SMK m.15 kapsamında yapılan ilk inceleme neticesinde şekli eksiklik bulunmadığına karar verilmesi halinde

kelimelerden veya ürünü tanımlamada daha yaygın ifadelerden faydalanabilmeleri önem taşımaz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-265/00> (Erişim Tarihi:09.11.2016).

³⁶⁰ Örneğin işaretin yanıltıcılığına veya kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılığına yönelik incelemede, yurt dışındaki önceki tarihli tescillerin kural olarak hiçbir bağlayıcı etkisi bulunmamaktadır.

³⁶¹ Genel Mahkeme'nin T-322/03 sayılı "Weisse Seiten" (para.30) ve T-417/10 sayılı, "Cortes del Valle Lopez" (para.27) kararları. Yine de işaretin ayırt edicilik yoksunluğuna veya kamuya açık tutulmasına yönelik incelemede daha önce yurt dışında yapılan tesciller tümünden göz ardı edilmemelidir. ABAD'ın C-39/08 "VolksHandy" ve C-43/08 sayılı "Schwabenpost" kararlarında üye devlet mahkeme kararları bağlayıcı olmamakla birlikte, aynı veya benzer markaların tescil edilebildiğinin emaresidir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.84.

başvuru, başvurunun alındığı tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. Şekli eksiklik bulunması halinde ise başvuru sahibine eksikliği gidermesi için iki ay süre verilir.

İlk aşamanın tamamlanması ertesinde herhangi bir şekli eksiklik bulunmadığı sonucuna varılırsa başvurunun mutlak ret sebepleri açısından incelenmesine ilişkin ikinci aşamaya geçilir. SMK m.16/f.1 hükmü gereği bu aşamada TPMK, başvuruyu SMK m.5 kapsamındaki mutlak ret sebepleri açısından re'sen inceler³⁶². İnceleme sonucunda, başvurunun, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir. İkinci aşamada mutlak ret sebeplerine yönelik inceleme neticesinde SMK m.15 ile m.16/f.1 hükümlerine göre reddedilmeyen başvurular bültende yayımlanır. SMK m.16/f.3 hükmü gereği, yapılan başvurunun şekli eksiklikler veya mutlak ret sebeplerine aykırılık gerekçeleri ile reddine yayımdan sonra karar verilmesi halinde, bu ret kararı da ayrıca yayımlanacaktır.

Başvuru zamanında mevcut olmasına rağmen göz ardı edilen bir mutlak ret sebebinin, SMK m.18 hükmü çerçevesinde ilgili kişilerin yapacakları itirazların inceleneceği iki aylık süreçte ele alınması yine mümkündür. Çünkü SMK m.18/f.1 hükmü, bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, SMK m.5 veya m.6'ya göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazların, ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapılmasını öngörmüştür. Bu itirazlar, yazılı ve gerekçeli olarak TPMK'ya yapılacaktır. Aksi takdirde itiraz yapılmamış sayılır.

TPMK, başvuru sahibinden bu itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmesini ister. Gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını da talep edebilir. Görüşlerin veya istenilen ek bilgi ve belgelerin süresinde sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında

³⁶² Mutlak ret sebeplerine ilişkin tescil öncesinde yapılan bu inceleme, işaretin hukuka aykırılığının daha sonra itiraz veya hükümsüzlük davası yolu ile ileri sürülmesini kendiliğinden engellemez. Esasında hukuka aykırılığın ancak tescil sonrasında ileri sürülmesine izin veren sınırlı koruma sistemi, geçerliliğini uzun süre koruyan bir usuli uygulama olmuştur. Pek çok tescil sistemi açısından yeni olan, tescil öncesi re'sen yapılan inceleme usulüdür. Örneğin Benelüks sisteminde 1996 yılı öncesine dek, tescil öncesinde markaların incelenmesine ilişkin bir usul dahi öngörülmemiştir. Bu sistemde tescil öncesi inceleme 1996 tarihli UBLM'nin AB marka Direktif ve Tüzük'ü ile uyumlulaştırılması protokolü ile yürürlüğe girmiştir. **Reingraber**, s.9.

değerlendirilir. SMK m.19/f.3 hükmü gereği yapılacak inceleme neticesinde TPMK, markanın, başvuru kapsamındaki ürünlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varırsa, başvuru bu ürünler bakımından reddedilir. Aksi hâlde itirazın reddine karar verilir.

Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra herkes, marka başvurusunun SMK m.5/f.1(ç) bendi dışındaki diğer ret sebepleri kapsamında tescil edilemeyeceğini belirten yazılı ve gerekçeli görüşlerini “*markanın tesciline*” kadar TPMK’ya sunabilecektir. Ancak bu kişiler SMK m.17/f.1 gereği, TPMK nezdinde işlemlere taraf olamayacaktır. TPMK sunulan bu görüşleri değerlendirir ve görüşlerin yerinde olduğuna kanaat getirirse marka başvurusunu kısmen veya tamamen reddeder. TPMK’nın kararlarından zarar gören taraflar, kararlara karşı TPMK nezdinde itiraz edebilir. İtiraz, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. İtiraz gerekçelerinin bu süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. Ayrıca itiraz süresinden sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez. SMK m.21/f.4’e göre, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Kurul (YİDK), itiraz hakkında yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda TPMK’nın nihai kararını verir³⁶³.

³⁶³ **Arkan**, Ticari İşletme, s.306. TPMKK m.15/C hükmü gereği, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili işlemlere ilişkin ilgili dairenin (TPMKK m.13 gereği mutlak ret sebepleri açısından Markalar Dairesi’nin) nihai olarak almış olduğu kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde işlemlerin tarafı olan ve karar nedeniyle menfaati etkilenen kişiler tarafından yapılacak itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemlerini doğrudan Kurum Başkanına bağlı olarak yürütmektedir.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesinin kararları TPMK’nın nihai kararlarıdır. Bu kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararlarının iptaline ilişkin ilam kesinleşmedikçe icra edilemez.

Türk hukukunda mülga 556 sayılı KHK m.32 hükmünün atfı gereği, TPE’nin mutlak ret sebeplerine yönelik inceleme yetkisinin kamu menfaati açısından aynı zamanda bir görev niteliği taşıdığına vurgu yapılarak, aykırılık halinde idare hukuku anlamında bir hizmet kusurunun ortaya çıkacağı belirtilmiştir. **Yılmaz**, s.146; **Kaya**, s.79.

İsviçre hukukunda tescil sürecine ilişkin işlemler İsviçre Federal İdari Usul Kanunu hükümlerine (LPA m.1) tabi olmaktadır. LPA m.12 hükmüne göre, somut olaya ilişkin vakıa değerlendirmesi ve delillerin takdiri re’sen IPI tarafından gerçekleştirilecektir. Tescil sürecinde özellikle internet siteleri, sözlükler ve çeşitli referans kaynakları delillerin değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır. Bu süreçte IPI’nin üçüncü kişilerin bilgisine danışması, uzman görüşüne ve özellikle kamuoyu yoklamalarına dayanması da mümkündür. LPA m.13 hükmünde ise başvuru sahibine, özellikle vakıf olduğu bilgileri veya ek masraf gerektiren araştırmaların mali yükümlülüklerini IPI ile paylaşma ve işbirliği yapma yükümlülüğü getirilmiştir. İdari bir merci olan IPI ile başvuru sahibinin vakıa değerlendirmesinde işbirliği yapmasını öngören bu

SMK m.5 hükmündeki mutlak ret sebepleri, TPMK tarafından marka başvurusu sırasında re'sen dikkate alınır³⁶⁴. Bu noktada mutlak ret sebebinin SMK m.18'de öngörülen iki aylık itiraz sürecinde fark edilmesi durumunda, TPMK tarafından re'sen incelenip incelenemeyeceği sorusunun üzerinde durulabilir. Kanaatimizce başvuru anında mevcut olmalarına rağmen gözden kaçan mutlak ret sebepleri, SMK m.16 vd. hükümlerindeki ilan sürecinde TPMK tarafından tespit edilerek re'sen incelenebilmelidir. Çünkü bu sebepler kamu düzenine ilişkin olup; mahkemeler tarafından da re'sen incelenebilmekte, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağına tabi tutulmamaktadır. Dolayısıyla bu sebeplere ilişkin gecikmeli incelemeleri, sadece ilgililerin itirazına hasretmek, kamu menfaatinin korunması amacını orantısız biçimde sınırlayacaktır. Esasında başvuru anında mevcut olup, pek çok defa tescil ertesinde hükümsüzlük davasına konu edilebilecek bu tür inceleme eksikliklerinin -ilan aşaması ertesinde dahi olsa- en azından tescil sürecinde giderilmesi, olası davaların önüne geçilmesini sağlayabilir.

Dolayısıyla başlangıçta var olan mutlak ret sebepleri, itiraz olmasa dahi tescil anına kadar re'sen incelenebilmelidir. SMK m.17 hükmünde yayım sonrasında herkesin başvurunun mutlak ret sebeplerine aykırılık sebebiyle tescil edilemeyeceğini belirten yazılı ve gerekçeli görüşlerini “*markanın tesciline*” kadar TPMK'ya sunabileceği öngörülmüştür. Ayrıca SMK m.16/f.3 hükmü gereği başvurunun, mutlak ret sebeplerine aykırılık gerekçesi ile reddine yayımdan sonra karar verilmesi halinde bu karar da Bültende ayrıca yayımlanacaktır. Başvuru sahibinin savunma ve hukuki dinlenilme haklarının korunması şartı ile SMK m.16/f.3 hükmünün geniş yorumlanarak, söz konusu usulün sadece SMK m.18'deki itiraz sürecinin işletilmesi üzerine verilen ret

yükümlülük, sürecin işleyişine olumlu veya olumsuz etki edebilecek her türlü delilin sunulmasını ve bilgi verilmesini de kapsamaktadır. Buna karşılık, LPA m.30 hükmü gereğince, IPI'nin başvuru sahibine hukuki dinlenilme hakkını tanıması zorunludur. Hukuki dinlenilme hakkının marka tescil hukukundaki görünüşü ise IPI'nin başvuru sahibine değerlendirme konusu olgular üzerinde beyanda ve savunmada bulunmanın yanı sıra, kendi delillerini de sunma olanağını tanıması biçiminde ortaya çıkmaktadır. Mutlak ret sebeplerine dayalı olarak IPI'nin verdiği ret kararlarının, LPA m.35/f.1 hükmü gereği, gerekçeli olması zorunludur. IPI'nin başvuru sahibince sunulan her türlü dilekçeyi, delili ve vakiayı nihai kararında tartışma ve ifşa etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Keyfi bir yaklaşım sergilememek şartı ile kararın sadece ilgili bulunan belirli belge ve vakıalar çerçevesinde sınırlandırılarak verilmesi de mümkündür. Bununla birlikte, IPI'nin söz konusu karara ulaşmasındaki gerekçeleri, hiç olmazsa başvuru sahibinin anlayabileceği; bunlara itiraz edebileceği ve gerekirse bunlara karşı yargı yoluna başvurabileceği bir açıklıkta belirtmesi gereklidir.

³⁶⁴ Güneş, Hükümsüzlük, s.221.

kararı ile sınırlı tutulmaması ve ilan aşaması sonrasında TPMK'nın re'sen tespit edeceği SMK m.5 hükmüne aykırılık hallerinde de uygulanması düşünülebilir. Üçüncü kişi görüşleri başlıklı 2017/1001 sayılı Tüzük m.45/f.1 hükmü gereği, gerçek veya tüzel kişiler, Tüzük m.5 ve m.7'deki ret sebeplerinden dolayı markanın re'sen tescil edilemeyeceğine ilişkin yazılı görüşlerini EUIPO'ya sunabilecektir.

Tüzük m.45/f.2 hükmünde ise üçüncü kişi görüşlerinin itiraz sürecinin sona ermesinden veya markaya itiraz yapılmışsa buna ilişkin nihai karardan önce sunulması şarttır. Konuya ilişkin Tüzük m.45/f.3 hükmünde ise 3. kişilerce yazılı görüş sunulmasının, EUIPO'nun tescil süreci tamamlanana dek, uygun gördüğü takdirde, mutlak ret sebeplerine dayalı olarak tekrar inceleme başlatmasını engellemeyeceği açıklığa kavuşmuştur. Benzer bir düzenlemenin SMK m.17 hükmünde öngörülmesi açıklığın sağlanması noktasında daha isabetli olacaktır.

D.Mutlak Ret Sebeplerine Tabi Olmasına Rağmen Tescil Edilmiş Bir Markaya Uygulanacak Yaptırım: Hükümsüzlük

1.Marka Hukukunda Hükümsüzlük Kavramı ve Özellikleri

SMK m.25/f.1 hükmü, m.5 ve m.6 hükümlerine atıfta bulunarak; bu iki maddede sayılan hallerden birinin mevcudiyeti durumunda mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verileceğini öngörmüştür³⁶⁵. Bu

³⁶⁵ SMK m.25/f.1-2'de mutlak ret sebeplerine dayalı hükümsüzlüğün mahkemenin bu yönde vereceği bir karara bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Doktrinde mülga 556 sayılı KHK döneminde mutlak ret sebeplerine aykırılığın ayrı bir dava veya karşı dava açılmaksızın; marka hakkı ihlali sebebiyle açılan davalarda sadece savunma olarak kullanılabilmesi belirtilmiştir. Bu görüşe göre, mutlak ret sebeplerine aykırı olarak davacı lehine gerçekleştirilen tescil işlemlerinin, davalıya karşı açılan marka hakkına tecavüz davasında davalı tarafından bir itiraz sebebi olarak ileri sürülebilecek; hakim tarafından re'sen incelenebilecektir. Mutlak ret sebeplerine aykırı yapılan tescil işlemi, tecavüz davasında savunma olarak ileri sürülebilecektir. Bu sayede tescilin yarattığı hakkın görülmekte olan dava bakımından etkisi ortadan kaldırılabilir. Ancak Yargıtay 11. HD. 11.10.204 tarihli, E.2004/385, K.2004/9524 sayılı "VIP" kararında tescil işleminin hukuka aykırı olduğu yönünde savunma yapılmasına imkan tanıyan, bu hususun tartışılması için hükümsüzlük davası açılması gerektiğini vurgulamıştır. **Yasaman**, C.II, s.1024; **Ayoğlu, Tolga**, Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Tescil İşleminin Hukuka Aykırılığı Savunması, FMR, C.7, 2007/1, s.33 vd. Tecavüz davalarına ilişkin SMK m.29/f.2 hükmünde özel bir savunma imkanı olarak sadece m.19/f.2 hükmüne atıfta bulunulmuş; bu davalarda beş yıllık süre içinde ciddi kullanıma ilişkin def'inin ileri sürülebileceği kabul edilmiştir. Kanaatimizce bu açık atıf dışında SMK m.29'da başka bir özel def'i veya itiraz müessesesinin öngörülmemesine rağmen, yukarıda ifade edilen görüş SMK döneminde de geçerliliğini korumaktadır. Ancak uygulamada mutlak ret sebeplerine aykırılığa ilişkin iddialar, doğrudan hükümsüzlük davası veya tecavüz iddialarına karşı dava açılması suretiyle ileri sürülmektedir.

hüküm gereği SMK m.5 hükmünde yer alan mutlak ret sebeplerinden birine tabi olmasına rağmen tescil edilmiş bir marka, mahkeme (Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi) kararı ile TPMK tarafından tutulan sicilden terkin edilecektir.

Markanın hükümsüzlüğü, tescil aşaması tamamlanmış bir markanın, SMK m.25 hükmündeki şartlar dahilinde mahkeme kararı gereği sicilden terkin edilmesi işlemidir³⁶⁶. Bu yönleri ile SMK m.28/f.1 hükmündeki iradi sona erme (marka sahibinin hakkından vazgeçmesi, markanın koruma süresi dolmasına rağmen yenilenmemesi) hallerinden farklılaşmaktadır³⁶⁷.

SMK m.26 hükmünde yer alan hükümsüzlük halleri (kamu yararına yönelik mutlak ve önceye dayalı hakları korumaya yönelik nispi ret sebeplerinden oluşmak üzere) sınırlı sayıda³⁶⁸. Marka hukukundaki

³⁶⁶ **Arkan**, C.II, s.155; **Keser**, s.171-172.

³⁶⁷ Mülga 556 sayılı KHK m.42 ve Kadük Tasarı m.49 hükmünde de aynı esaslar benimsenmişti. 05.01.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Markalar Kanunu Tasarısı'nın TBMM Başkanlığı'na gönderilmesi ertesinde, Kadük Tasarı 19.01.2009 tarihinde (Dönem 23/3, Esas no.1/681) Başkanlığa gelmiştir.

³⁶⁸ **Arkan**, C.II, s.166; **Sekmen**, s.245. Mülga 556 sayılı KHK m.8 hükmüne karşılık gelen SMK m.6/f.9 hükmünde, kötüniyetle yapılan marka tescil başvurularının itiraz üzerine reddedileceği öngörülmüştür. Bu bağlamda SMK m.18 kapsamında bir itiraz sebebi olmasının yanı sıra SMK m.6/f.9 ve m.25 gereği, nispi ret sebepleri başlığı altında düzenlenen kötüniyetli tesciller açıkça hükümsüzlük yaptırımına tabi tutulmuştur. Bu düzenleme 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.2 hükmü ile de uyumludur.

Ayrıca SMK m.25/f.6 gereği marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyecektir. Buna karşılık kötüniyet, mülga 556 sayılı KHK m.35/f.1 hükmünde sadece bir itiraz sebebi; m.42/f.1/(a) bendinde ise tanınmış markalara ilişkin açılacak hükümsüzlük davalarında süre sınırlamasını kaldıran bir olgu olarak düzenlenmişti. Bu dönemde doktrinde isabetli olarak, kötüniyetin başlı başına bir hükümsüzlük sebebi olması gerektiği savunulmuştur. **Arkan**, C.II, s.158; **Kaya**, s.324; **Yasaman**, C.II, s.878-879; **Adıgüzel, Burak**, Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu, DEÜHFD, C.15, Özel Sayı, Polat Soyer'e Armağan, C.II, İzmir, 2014, s.1039-1040. **Can**, s.41-42. Aynı yöndeki bir diğer görüş, kötüniyetin süreye bağlı olmayan bir hükümsüzlük sebebi olması gerektiğini belirtmiştir. **Bilgili, Fatih**, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara, 2006, s.270. Yargıtay da aynı dönemde TMK m.2 ve mülga 556 sayılı KHK m.35/f.1 hükümlerinden yola çıkarak, tescil sonrasında kötüniyetin bir hükümsüzlük sebebi olduğu sonucuna varmıştır. **Şehriali Çelik, Feyzan Hayal**, İltibastan Kötüniyetli Tescile Paskalya Tavşanlarının Hikayesi, Batider, C.XXVII, S.3, 2011, s.103. Yargıtay HGK 16.07.2008 tarihli, E.2008/11-501, K.2008/507 sayılı kararında mülga 556 sayılı KHK m.35/f.1 uyarınca tescil başvurusu sırasında kötüniyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de mülga KHK'nin amacına uygun bulunmuştur. Davalı markasının kötüniyetle tescil ettirildiğinin anlaşılması üzerine, TMK m.2 hükmünün uygulanması suretiyle dava konusu markanın hükümsüz kılınmasına ilişkin yerel mahkemenin kararı yerinde bulunmuştur. Bu yaklaşım sonucu, *“davacının “125 RG 512” ve davalının “RG 512” markalarının birbirine çok benzediği, bütünü itibarıyla bıraktığı etki dikkate alındığında markaların esas unsurlarının aynı veya benzer olması nedeniyle genel görünüme etkisi az olan diğer unsurlardaki farklılığa rağmen iltibasa yol açabileceği; davalının giysi üretiminde*

hükümsüzlük hali, yokluk ve TBK m.27 hükmündeki mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) hallerinden farklıdır³⁶⁹. Yokluk ve mutlak butlan hallerinde baştan beri mevcut bir hukuka aykırılığın, bir hükümsüzlük durumunun tespiti söz konusu olmaktadır. Buna karşılık marka hukukundaki hükümsüzlük halinde, kanuna aykırı dahi olsa yapılan tescil işlemi ile işaret SMK'nın sunduğu koruma şemsiyesinin altına alınmaktadır. Tescil ile işaret, hukuka aykırı olmasına rağmen, hak sahibine aksi ispatlanıncaya kadar geçerliliğini koruyan ve etkilerini doğuran yetkiler sunmaktadır³⁷⁰. Hükümsüzlük kararı ile bu hakkın konusu olan işaret sicilden terkin edilmekte, SMK'nın sunduğu korumanın dışına itilmektedir. Dolayısıyla burada hukuka aykırı biçimde yapılan tescil sonucu SMK kapsamında sağlanan özel korunma ve yetkiler sona erdirilmektedir. Bu yönü ile SMK m.26 düzenlemesi, var olan bir hükümsüzlük durumunun tespitinden farklılaşmakta ve bunun ötesine geçmektedir.

Öte yandan marka hukukunda hükümsüzlük ve iptal halleri de birbirinden farklılaşmaktadır. SMK m.26/f.1 hükmünde sayılan hallerde ilgili kişilerin talebi üzerine TPMK tarafından tescilli markanın iptaline karar verilecektir. Bu hükme göre:

- SMK m.9/f.1'de belirtilen hallerin mevcut olması (Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markalar);

bulunan ve tekstil alanında faaliyet gösteren bir kişi olduğu, bu itibarlı müdebbir bir tacir gibi davranmasının gerektiği; kullanacağı işaretin her hangi bir kişiye ait olup, olmadığını araştırmasının gerektiği, ihtilaf konusu ibarenin her hangi bir anlamı olmayan harfler ve rakamlardan oluşması nedeniyle, davacı seçiminin tesadüften ibaret olamayacağı ve bu nedenle iyi niyetli sayılamayacağı; davalının fantezi bir ibare olan RG 512 ibaresini tescil ettirmesinin, faaliyet alanı nedeniyle varlığından haberdar olduğu davacı markasından faydalanma kastını gösterdiği, davacının bu işaret üzerinde öncelikli kullanım hakkına sahip olduğu, bu nedenle davalının kötü niyetli tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesinin gerektiği” yönündeki ilk derece mahkemesinin direnme kararı onanmıştır.

³⁶⁹ Doktrinde hukuki işlemlerin geçerliliğine ilişkin yokluk ve kesin hükümsüzlük kavramları arasındaki farklar arasında yokluğun tahvilinin söz konusu olamayacağı; TMK m.2 hükmünün yoklukla geçersiz kılınan işlemlere uygulanamayacağı belirtilmektedir. **Eren, Fikret**, Borçlar Hukuku Genel Hükümleri, 14. Bası, Ankara, 2012, s.331-332; **Kemal, Oğuzman/ Öz, Turgut**, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, 13. Bası, İstanbul, 2015, s.174; **Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Haluk/Altop, Atilla**, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, İstanbul, 1985, s.506-507; **Oğuzman, Kemal/ Barlas, Nami**, Medeni Hukuk, 12. Bası, İstanbul, 2005, s.157; **Kılıçoğlu, M. Ahmet**, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, Ankara, 2011, s.87.

³⁷⁰ **Pash, Ali**, Fikri Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları, FMHD, C.I, S.3, İstanbul, 2006, s.169; **Keser**, s.179.

- Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi;
- Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması;
- SMK m.32 hükmüne aykırı bir kullanımın olması (Garanti veya ortak markanın teknik şartnamesine aykırı kullanılan markalar) iptal yaptırımının uygulanmasını gerektiren hallerdir³⁷¹.

Geçmiş dönemde konuyu düzenleyen mülga 556 sayılı KHK sisteminde iptal ve hükümsüzlük müesseseleri dağıntık düzenlemelerin yanı sıra (iptale ilişkin mülga KHK m.14/f.1, 42/f.1/(a) ve m.59 düzenlemeleri, hükümsüzlüğe ilişkin m.42-m.44 düzenlemeleri) m.42 hükmünde bir bütün olarak, sistematik ve terminolojik hatalarla ele alınmıştır³⁷². Buna karşılık doktrinde markanın hükümsüzlüğü ile iptali kurumlarının birbirinden farklı olduğu haklı olarak dile getirilmiştir³⁷³. Bu yaklaşım gereği, baştan beri mutlak veya nispi ret

³⁷¹ SMK m.192 gereği, SMK m.26 hükmü, SMK'nın yayımından (10 Ocak 2017'den) itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe girecektir. SMK geçici m.4/f.1 gereği, SMK m.26 hükmü yürürlüğe girene kadar iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılacaktır.

³⁷² Mülga 556 sayılı KHK m.42/f.1/(a) bendinde, m.7'deki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verileceği öngörülmüş; m.7/f.1/(1) bendinde belirtilen tanınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerektiği belirtilmiştir. Buna karşılık markanın tescilinde kötüniet varsa açılacak iptal davasının süreye bağlı olmadığı ifade edilmiştir. Oysaki bu fıkrada iptal davası yerine hükümsüzlük davası ifadesinin kullanılması isabetli olacaktı. Mülga KHK m.42/f.1/(b) bendinde ise nispi ret sebeplerinin de m.8 uyarınca hükümsüzlük yaptırımına yol açacağı öngörülmüştü. Bu esas SMK m.6 hükmüne yapılan atıfla SMK m.25/f.1 hükmünde de korunmuştur. AYM'nin T.09.04.2014, E. 2013/147, K. 2014/75 sayılı kararı ile iptal edilmeden önce, mülga 556 sayılı KHK m.42/f.1/(c) bendinde esasında bir iptal sebebi teşkil eden kullanılmamaya ilişkin m.14 düzenlemesi, hatalı olarak bir hükümsüzlük sebebi olarak öngörülmüştür. Buna karşılık, kullanmama olgusu SMK m.26/f.1 hükmü ile açıkça bir iptal sebebi olarak düzenlenmiştir. Yine mülga 556 sayılı KHK m.42/f.1/(d) bendinde marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelme durumu, isabetsiz bir biçimde hükümsüzlük başlığı altında ele alınmıştır. Aynı isabetsiz yaklaşımla hükmün (e) bendinde 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 yaratan markalar da iptal yaptırımı yerine hükümsüzlük başlığında düzenlenmişti. Ancak her iki durum SMK m.26/f.1/(b) ve (c) bentlerinde iptal sebebi olarak kaleme alınmıştır. Yine 556 sayılı KHK m.42/f.1/(f) bendindeki teknik yönetmeliğe aykırı kullanım hali SMK m.26/f.1/(ç) bendinde açıkça iptal sebebi olarak düzenlenmiştir.

³⁷³ **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s.26; **Kaya, Arslan**, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, Makalelerim I, İstanbul, 2012, s.422; **Suluk, Cahit**, Sınai Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi, FMHD, C.1, S.3, İstanbul, 2006, s.43-44.

sebeplerine aykırı olan bir markanın tescili halinde hükümsüzlük yaptırımını uygulanacak; öte yandan tescil sonrasında ortaya çıkan markanın kullanılmaması, kullanım sonucu yanıltıcı hale gelmesi, yaygın ada dönüşmesi, teknik yönetmeliğe aykırı kullanılması hallerinde ise marka iptal yaptırımına tabi olacaktır³⁷⁴. Konuyu iptal ve hükümsüzlük sebepleri olarak ayrı başlıklar altında ele alan 2015/2424 sayılı Tüzük m.51 ve m.52 hükümleri ile uyumlu olan bu yaklaşım, SMK m.25 ve m.26 hükümlerinde de benimsenmiştir.

Görüldüğü üzere hükümsüzlük yaptırımına tabi olan bir marka, tescil öncesindeki dönemde dahi SMK m.5 ve m.6 hükümlerine (konumuz açısından mutlak ret sebeplerine) aykırılık taşımaktadır. Ancak bu aykırılıklara rağmen hukuka aykırı bir biçimde tescil edilerek koruma kapsamına alınmıştır. Hükümsüzlük yaptırımını ise bu baştan beri mevcut olan hukuka aykırılığın sicilden terkin yolu ile giderilmesini amaçlamaktadır. Buna karşılık, iptal yaptırımını tescil sonrasında meydana gelen hukuka aykırılıkları konu almaktadır. Hukuka aykırılığın “*mevcudiyet zamanı/mejdana geliş süreci*” dışında her iki müessese arasındaki bir diğer farklılık, “*etki doğurdukları sürece*” ilişkindir. SMK m. 27/f.1 hükmü gereği, m.25 gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olacak ve markaya SMK ile sağlanan koruma hiç doğmamış sayılacaktır³⁷⁵. Dolayısıyla hükümsüzlük yaptırımını etkisini geriye yönelik bir biçimde doğurmaktadır³⁷⁶. Buna karşılık, iptal yaptırımını etkisini kural olarak, dava tarihinden itibaren ileriye yönelik bir biçimde doğuracaktır. Ancak talebe bağlı olarak, iptale yol açan durumun daha önceden ortaya çıktığı tarih ispatlanabiliyorsa, yaptırımın bu tarihten itibaren etki doğurmasına da karar verilebilir³⁷⁷.

³⁷⁴ **Arkan**, C.II, s.155; **Yasaman**, C.II, s.850; **Kaya**, s.322. Doktrinde azınlıkta kalan bir diğer görüş ise iptal ve hükümsüzlük yaptırımlarının aynı anlama geldiğini ileri sürmüştür. Bu görüşe göre, sonradan ortaya çıkan ve esasen iptale yol açması gereken sebepler için hükümsüzlük kavramının kullanılması tercih edilmiştir. Bu hallerde dahi hükümsüzlük davasının açılması bir farklılık yaratmaz. **Tekinalp**, s.472-473.

³⁷⁵ Bu düzenleme kanunlarda aksi belirtilmedikçe, inşai hükümlerin geçmişe etkili olmayacağına ilişkin HMK m.108/f.3 kuralının bir istisnasıdır.

³⁷⁶ **Suluk**, Hükümsüzlük, s.41 vd.

³⁷⁷ **Kaya**, s.344-345; **Arkan**, C.II, s.168; **Sekmen**, s.308; **Karaca**, s.70. İsabetsiz bulduğumuz bir görüş, iptal kararının verildiği tarihten itibaren etki doğuracağını savunmaktadır. **Keser**, s.174.

Bu yaklaşım doğrultusunda SMK m.27/f.2 hükmünde iptal yaptırımının etkisini başvuru tarihi ertesinde doğuracağı öngörülmüştür. Bu hükme göre, markanın iptaline karar verilmesi halinde bu karar etkisini, iptal talebinin TPMK'ya (SMK geçici m.4 gereği mahkemeye) sunulduğu tarihten itibaren doğuracaktır. Ancak talep üzerine, iptal hallerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması halinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilecektir. Düzenleme bu hali ile 2015/2424 sayılı Tüzük m.55/f.1 hükmüne de uygundur.

2. Mutlak Ret Sebeplerine Dayanılarak Açılan Hükümsüzlük Davasının Hukuki Niteliği ve Sonuçları

Hükümsüzlük davası kabul edilip verilen hüküm kesinleştiğinde markanın TPMK nezdinde tutulan sicilden terkinin söz konusu olur³⁷⁸. Bu sayede TPMK nezdinde tutulan sicil hukuka aykırılık teşkil eden markalardan temizlenmekte, bunlar üzerinde hak tesisi önlenmekte, kamunun bu tür işaretlerden faydalanmasına olanak tanınmaktadır. Hükümsüzlük davası bu yönleri ile rekabet düzeninin bozulmaması için hizmet eden bir hukuki mekanizmadır³⁷⁹. SMK m.25/f.2-3 hükümleri gereği, hükümsüzlük davasını menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları açabilecektir³⁸⁰.

³⁷⁸ Hükümsüzlüğe karar veren mahkeme, o markanın TPMK'da tutulan sicilden terkinine de karar vermelidir. **Meran**, 2014, s.378; **Sekmen**, s.234. Kanaatimizce hükümsüzlük kararı verilmesine rağmen, ilamda markanın sicilden terkinine ilişkin bir hükmün bulunmadığı durumlarda HMK m.305 gereği tavzih yoluna başvurulması mümkündür.

³⁷⁹ **Sekmen**, s.236-237.

³⁸⁰ Davacı tarafa ilişkin 556 sayılı mülga KHK m.43 hükmündeki “zarar gören kişiler” ifadesinin SMK m.25/f.2 metninden çıkarılması ve bunun yerine “menfaati ihlal olanlar” ifadesinin kullanılması, mutlak ret sebepleri açısından davanın kamu menfaatine hizmet etmesi sebebiyle isabetli olmuştur. Çünkü hükmün yeni hali ile kapsamı genişletilmiş; bu suretle tescil sonucu zarara uğrayanlar/uğrama tehlikesi ile karşılaşanlar, işareten faydalanmaları haksız bir biçimde engellenenler/engellenme tehlikesi ile karşılaşanlar, işaretin kullanımı sebebiyle rencide olanlar veya sömürülenler hükmün kapsamına alınmıştır. Geçmiş dönemde de mutlak ret sebepleri açısından “zarar gören kişiler” ifadesinin kullanılması benzer gerekçelerle doktrinde eleştirilmiştir. **Arkan**, C.II, s.165-166; **Sekmen**, s.244-247; **Pekdiñer, Tamer**, Yargıtay Kararları çerçevesinde Marka Hükümsüzlük Davalarında Zarar Gören Kişiler, TFM, 2015/1, s.168. Düzenlemenin yeni hali 2015/2424 sayılı Tüzük m.56/f.1/(a) bendi ile de uyumludur. Bu hükme göre, mutlak ret sebeplerine ilişkin hükümsüzlük başvurularını “gerçek veya tüzel kişilerin” yanı sıra “üreticileri, hizmet sağlayıcıları, tacirleri veya tüketicileri temsil etmek üzere kurulan ve tabi oldukları hukuka göre davacı veya davalı olma ehliyetine sahip olan gruplar” yapabilecektir. SMK m.25 hükmünün bu madde ile birlikte yorumu sonucunda Türk hukuku açısından tüketicilerin, rakiplerin, dağıtım kanallarındaki teşebbüslerin, meslek birliklerinin, esnaf odalarının, sını ve ticaret odalarının, tüketici derneklerinin, kamu kurumlarının yanı sıra, üyelerinin menfaatlerini koruma maksadı ile kurulan diğer mesleki ve ekonomik birliklerin mutlak ret sebeplerine dayalı hükümsüzlük davasını açabilecekleri kabul edilmelidir. Bu noktada TTK m.56/f.3 hükmündeki sayımdan yararlanılmalıdır. Doktrinde bir

Davalı taraf ise dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişiler veya hukuki halefleridir³⁸¹.

Doktrinde bir görüş hükümsüzlük davasının eda davası mahiyetinde olduğunu savunmaktadır³⁸². Bunun gerekçesi olarak, mahkemenin bu davada sadece hükümsüzlüğün tespiti ile yetinemeyeceğini, markanın sicilden terkinine de karar vermek zorunda olduğunu ileri sürmektedir. Yine bu görüşe göre, yenilik doğuran davalardan ancak kanunun açıkça öngördüğü hallerde söz edilebilir ve bu davalar hak düşürücü sürelerle tabidir. Diğer bir görüş ise yenilik doğuran bir dava mahiyeti taşıdığını ileri sürmektedir³⁸³.

Kanaatimizce ikinci görüş isabetli olup; hükümsüzlük davası geçmişe yönelik etkiye sahip, bozucu yenilik doğuran, inşai bir davadır³⁸⁴. HMK m.108/f.1 gereği inşai dava yoluyla, mahkemedен, mevcut bir hukuki durumun (mutlak ret sebebine rağmen gerçekleştirilmiş tescil işleminin) ortadan kaldırılması talep edilmektedir. Bu yönü ile hükümsüzlük kararının verilmesi ile davalıya yöneltilen bir yapma, verme veya yapmama emri söz konusu değildir. Diğer bir ifade ile sicilden terkin işlemini gerçekleştirilmesi gereken davalı değil; dava dışı TPMK'dır. SMK m.25/f.3 gereği markanın hükümsüzlüğü davalarında TPMK taraf gösterilmez. Bu bağlamda hükmü icra edecek olan TPMK'ya karşı husumet yöneltilmesi (ve buna karşılık husumet itirazının ileri sürülmesi) dahi gerekli değildir. Dolayısıyla davalı, bu mahkeme emrini ifa edecek kişi olmayıp; bu karardan etkilenecek olandır. Kararın

diğer görüş, HMK m.114 hükmündeki hukuki yarar kavramını esas alarak, hükümsüzlük davasının herkes tarafından açılmasına olanak sağlayacak derecede geniş yorumlanmasını savunmaktadır. **Pekdiñer**, Zarar Gören Kişiler, s.168.

Cumhuriyet savcılarını mutlak ret sebepleri arasında özellikle yanıltıcı veya kamu düzenine aykırı markalar açısından hükümsüzlük davasını açabilecektir. **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s.39. Hükümlerlik işaretleri veya kamuya mal olmuş diğer simgeler söz konusu olduğunda ilgili kamu kurumları da davacı olabilecektir. **Sekmen**, s.250.

³⁸¹ Mülga 556 sayılı KHK'da hükümsüzlük davasının kime karşı açılacağı düzenlenmemiştir. SMK m.25/f.3 hükmü doktrindeki görüşler ve geçmiş dönem Yargıtay uygulaması doğrultusunda kaleme alınmıştır.

³⁸² **Tekinalp**, s.473; **Sekmen**, s.235; **Keser**, s.181.

³⁸³ **Yasaman**, C.II, s.849; **Paslı**, Hükümsüzlük, s.168; **Ayođlu**, s.35.

³⁸⁴ **Şener**, s.597; **Özarmađan**, s.78. HMK m.105 hükmü gereği eda davasının kabulü ile verilen karar, hakkın veya hukuki ilişkinin tespiti ile davacı talebinin yerine getirilmesine yönelik emri içermektedir. Davanın reddi ise salt tespit hükmü mahiyetindedir. Buna karşılık HMK m.108 hükmü gereği, inşai dava yeni bir hukuki durum yaratılması veya mevcut bir hukuki durumun içeriğinin değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırılması talebini içerir. **Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder**, Medeni Usul Hukuku, 24. Bası, Ankara, 2013, s.264 vd. Doktrinde bu davanın yenilik doğuran bir dava olduğu da ifade edilmektedir. **Güneş, İlhami**, Uygulamacı Bakışıyla Marka Hakkının Hükümsüzlüğü, Fikri Mülkiyet Yıllığı 2014, Ankara, 2016, s.217.

kesinleşmesi ile tescilli marka statüsü sona erdirilmekte ve yeni bir hukuki durum yaratılmaktadır³⁸⁵. Dolayısıyla kesinleşme kararı ile marka SMK'nın sunduğu koruma kapsamının dışına çıkarılmış olur³⁸⁶. İnşai davalarda hükmün etkisini doğurması için icra yoluna başvurulması zorunlu değildir. Hükümsüzlüğün kabulüne yönelik kararın kesinleşmesi ile inşai etki kendiliğinden, terkin işlemi öncesinde ve ilgili herkese karşı doğmaktadır³⁸⁷. Bu doğrultudaki SMK m.27/f.6-7 hükümlerinde hükümsüzlük kararının kesinleşmesi ile bu kararın TPMK'ya re'sen gönderileceği öngörülmüştür. Kesinleşmeden sonra işaret, TPMK tarafından marka sicilinden terkin edilecek ve bu durum bültende yayımlanacaktır³⁸⁸. TPMK'nın söz konusu işlemleri açıklayıcıdır. Tüm bu gerekçelerle hükümsüzlük davasının inşai bir dava mahiyeti taşıdığını düşünmekteyiz.

Bu bağlamda davacının dilekçesinde hükümsüzlükle birlikte markanın terkinini de talep etmesi isabetli olacaktır³⁸⁹. Ancak bu talep dilekçede yer almasa dahi hükümsüzlük kararı ile birlikte hakim tarafından sicilden terkin karar verilmelidir³⁹⁰. Ayrıca SMK m.25/f.5 hükmü gereği, SMK m.5 hükmüne aykırılık halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilecektir. Buna göre, dava konusu markanın tescilli olduğu mal/hizmet sınıflarından bir kısmı yönünden veya aynı sınıftaki mal veya hizmetlerden

³⁸⁵ **Pash**, Hükümsüzlük, s.173-175.

³⁸⁶ Mutlak ret sebebinin türüne göre hükümsüzlük kararı işareti hem tescil koruması dışında bırakılırken hem de marka vasfı taşımadığını (ayrıt edici olmadığını, köken garanti etmediğini) ortaya koyabilir. Örneğin SMK m.5/f.1/(a), (b) ve (c) bentlerine aykırılık halleri bu duruma örnektir. Buna karşılık, SMK m.5/f.1/(h) veya (ı) bendine dayalı hükümsüzlük kararı ile tescil koruması dışına atılan bir işaretin ticaret hayatında tescilsiz kullanılması yine mümkündür.

³⁸⁷ Bu husus gerek mülga 556 sayılı KHK m.44/f.3 gerekse SMK m.27/f.5 hükümlerinde açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla hükümsüzlük kararı sadece davanın taraflarını bağlamaz. Kesinleşmesi ile dava öncesinde veya sonrasında marka üzerinde devir, rehin, lisans gibi işlemlerde bulunan ilgili kişiler üzerinde de etkisini gösterir. **Arkan**, C.II, s.170; **Sekmen**, s.306; **Pash**, Hükümsüzlük, s.216.

³⁸⁸ Mülga 556 sayılı KHK sisteminde kesinleşen kararın kim tarafından gönderileceğine, terkin ve ilan işleminin nasıl yapılacağına ilişkin açıklık bulunmamaktaydı. Mülga Marka KHKYön de bu eksikliği giderememişti. Ancak söz konusu belirsizlik SMK öncesinde, "Bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar, herkese karşı hüküm doğurur. Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra marka Sicilden terkin edilir ve durum Gazetede yayımlanır" ifadesini içeren kadük Tasarı m.50/f.4 hükmü ile giderilmeye çalışılmıştı. Yeni dönemde SMK m.25/f.5-7 gereği, markanın hükümsüzlüğüne veya iptaline ilişkin kesinleşmiş kararlar, herkese karşı hüküm doğuracaktır. Bu kararın kesinleşmesinden sonra mahkeme, kararı TPMK'ya re'sen gönderir. Hükümsüzlük veya iptal kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilinden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır.

³⁸⁹ **Sekmen**, s.235; **Meran**, 2014, s.378.

³⁹⁰ **Sekmen**, s.237; **Kaya**, s.336.

bazıları yönünden markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir. Ancak marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.

Hükümsüzlük kararı, başvuru tarihinden itibaren etkisini doğurur ve markaya sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır. Marka sahibinin ağır ihmali veya kötünietli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlük kararının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez:

- Karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar³⁹¹;
- Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler.

Ancak sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir.

³⁹¹ Katıldığımız görüş, geçici hukuki koruma sağlayan ve tecavüz sebebiyle sonradan açılacak davaların etkinliğini sağlama amacı taşıyan tedbir kararlarının hükümsüzlük davasının istisnasını teşkil etmeyeceğini savunmaktadır. **Paslı**, Hükümsüzlük, s.198; **Sekmen**, s.316.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MUTLAK RET SEBEPLERİNE DAYALI İNCELEMAYA KONU EDİLEBİLECEK İŞARET TÜRLERİ

I. Mutlak Ret İncelemesine Tabi Tutulan Geleneksel/Klasik İşaretler

A. İşaret Türleri Arasında Ayırt Edicilik Temelli Ayırım ve Geleneksel İşaretlerin Ayırımdaki Yeri

Ticaret hayatında kullanılan pek çok işaret türü, ilgili çevre nezdinde derhal işletmesel bir köken arması olarak değerlendirilmektedir. Özellikle kelimeler, iki boyutlu şekiller, logolar veya kısaltmalar uygulandıkları ürünü rakiplerden ayırt etmeye ve teşebbüs menşeyini göstermeye yarayan mesajı doğrudan ve kendiliğinden verme yeteneğine sahiptir³⁹². Geleneksel (sıradan) işaretlerin, ticari köken ayırt etme işlevi, tüketiciler tarafından kolaylıkla anlaşılmaktadır³⁹³.

Kişi adlarından, kelimelerden, sayılardan, harflerden veya bunların kombinasyonlarından oluşan bu gibi işaretler, pek çok ülkenin yetkili otoritesi nezdinde yapılan tescil işlemlerinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır³⁹⁴. SMK m.5 hükmü kapsamında da bu tür geleneksel marka türlerine özgü, ayrık bir tescil engelinin varlığından bahsetmek mümkün değildir³⁹⁵.

³⁹² **LaLonde, Anne Gilson / Gilson, Jerome**, Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks, TMR Vol.95, 2005, s.774; **Ünal, Mücahit**, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.13, S.2005/2, s.26.

³⁹³ **Burgunder**, The Bleat, s.723.

³⁹⁴ EUIPO tarafından kelime, harf veya sayı unsurlarını içeren işaretlerde basit değişiklikler yapıldığı takdirde (ör. sıra dışı yazı karakterlerinin, renk unsurlarının vs. kullanılması halinde) bu tür başvurular, figüratif (2 boyutlu şekil) marka olarak değerlendirilmektedir. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.18.

³⁹⁵ 551 sayılı mülga Markalar Kanunu m.4/f.1/(b) bendinde ‘‘Ticaret ünvanları hariç olmak üzere, beşten fazla kelime ihtiva eden işaretlerin’’ marka olarak tescil edilemeyeceği öngörülmüşse de mülga 556 sayılı KHK’da kelime markaları açısından böyle bir sınırlama getirilmemiştir. Aynı serbesti SMK m.4 hükmünde de devam etmektedir.

Ancak günümüz ticaret hayatında sadece yazılı ve görsel iletişime dayanan pazarlama stratejileri, tüketicilerle iletişim kurmada banalleşmiş ve etkinliği sınırlı kalan metotlardır. Artık ayırt edici gücü en yüksek markalar dahi tüketicilere ulaşmada görsel ve yazılı pazarlama tekniklerinden daha fazlasına ihtiyaç duymaktadır. Bu uğurda görselliğin ve hatta işitselliğin ötesine geçilerek; dokunma, tat ve koku duyularına da hitap edilmeye çalışılmaktadır. Çünkü görsellik, iletilmek istenen mesajı direkt olarak aktarsa da muhatapta derinliği ve kalıcılığı görece düşük bir duyuşsal etki yaratmaktadır. Buna karşılık, dokunma, koku, tat gibi duyulara yönelen uyarıcılar, daha tesirli ve bağıllık yaratıcı bulunmaktadır. Geleneksel markaların etkinliğinin artırılması için bunlardan tali unsur olarak sıklıkla faydalanılmaktadır. Ancak pazarlamadaki etkinliklerine rağmen, bu tür sıra dışı işaretler (ör. ürünün üç boyutlu şekilleri, soyut renkler, tat veya kokular) kural olarak, tüketicilere köken arması mesajını derhal iletme gücünden mahrumdur. Doğuştan ayırt edicilik yoksunu olan bu tür sıra dışı işaretlerin tescili için sıklıkla markasal kullanım ile ilgili çevrede köken ayırt edici bir güce eriştiklerinin ispatına ihtiyaç duyulur³⁹⁶.

Müşteri çevresi yaratma ve korumada başvuruşulan sembol ve metotların çeşitliliği ile korunma ihtiyacı, marka hukukunun uygulama alanını oldukça genişletmektedir. Özellikle Amerikan hukukunda, Lanham Act §1127 (sec.45) hükmü ve ‘‘Qualitex’’ içtihadı gereği, işletmesel köken gösteren ve ayırt edici bir mesaj taşıyan her türlü sembolün veya aracın (device) marka olabileceği kabul edilmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda, sıra dışı işaretlerin yanı sıra ‘yeni nesil sıra dışı işaretlerin’ de tescili mümkün olmaktadır. Bu grubun içerisinde ticari formlar (trade dress), şekil konumlandırmaları (pozisyon markaları), hologramlar, desen kalıpları, mağaza dekorasyonları hatta satış

³⁹⁶ Özellikle ürünün üç boyutlu şekli, pek çok defa köken ayırt etme işlevinden çok daha farklı amaçlara (göz alıcılık, işlevsellik vs.) hizmet eder. Örneğin bir tasarımcının arka kısmını sıra dışı bir uzunlukta ve genişlikte tasarladığı üç boyutlu koltuk şekli, ilgili pazara sunulduğunda tüketiciler tarafından sadece yeni bir ürün olarak algılanacaktır. Ancak zaman içerisinde tüketicilerin söz konusu ürünün arka kısmını belirli bir teşebbüs ile bağıtlamaları da mümkündür. Bu bağlanma, teşebbüsün aynı özellikteki başka ürünleri de pazara sunması veya reklamlarında bu özelliği köken arması olarak göstermesi yolu ile sağlanabilir. Sıra dışı işaretler -tasviri işaretlere benzer biçimde- ancak ikincil bir anlam kazanarak, marka işlevini görebilecektir. **Burgunder**, The Bleat, s.723.

teknikleri dahi yer almaktadır³⁹⁷. Türk hukuku açısından da SMK m.4 ve SMKYön m.7 hükümleri bu yaklaşımı destekler niteliktedir.

İşaretin, belirli bir teşebbüsün ürünlerini ayırt edebilme yeterliliğine sahip olduğu andan itibaren, yukarıda açıklanan sınırlamalar dahilinde marka olarak tescili mümkün olacaktır. İlgili çevrenin ayırt edicilik vasfı atfetme alışkanlığına ve sicilde temsil usulüne göre marka olabilecek işaretler:

- Geleneksel/Klasik İşaretler;
- Sıra dışı İşaretler ve
- Yeni Nesil Sıra dışı İşaretler başlıkları altında ele alınabilir³⁹⁸.

B.Marka Başvurusuna Konu Edilen Geleneksel/Klasik İşaret Türleri

1.Kelimeler

Diğer marka türlerine benzer biçimde kelimelerin, SMK m.5/f.1/(b) anlamında ayırt edici işaret vasfını taşımaları için uygulanacakları ürünün belirli bir teşebbüs kökenli olduğunu tanıtmaları ve bu sayede ürünün, farklı ticari kökenden gelen rakip ürünlerden ayırt edilmesine olanak sağlamaları gerekir³⁹⁹. Ayırt edicilik incelemesinde öncelikle markanın uygulanacağı ürün sınıfının özellikleri ve ortalama alıcıların varsayılan algısı dikkate alınacaktır⁴⁰⁰. Kural olarak, başvuruya konu edilen kelimenin anlamı, ilgili ürün ile doğrudan, bariz ve yakın bir bağlantı arz ediyorsa tescil sonucuna ulaşamaz. Çünkü ürünün kendisi veya özellikleri ile bu derece yakından bağlantı taşıyan ifadelerin herkesin serbest kullanımına açık tutulmasında üstün kamu menfaati bulunur⁴⁰¹. Aynı esas kelime kombinasyonundan oluşan

³⁹⁷ **LaLonde / Gilson**, Cinnamon, s.816 vd.

³⁹⁸ İsviçre hukukunda kelime ve şekil markaları ile bunların kombinasyonları geleneksel marka kategorisinde değerlendirirken; bunlar dışındaki markalar sıra dışı markalar olarak tanımlanmaktadır. **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s. 640; **Troller**, s.63.

³⁹⁹ ABAD'ın C-64/02 sayılı "das prinzip der Bequemlichkeit" kararı (para.42). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-64/02> (Erişim Tarihi: 11.12.2016)

⁴⁰⁰ ABAD'ın C-304/06 P sayılı "Eurohypo" (para.67) ve C-398/08 sayılı Vorsprung durch technik" (para.34) kararları. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/ (Erişim Tarihi: 11.12.2016)

⁴⁰¹ **Kur, Annette**, Fundamental Concerns in the Harmonization of (European) Trade Mark, Trademark Law and Theory A Handbook of Contemporary Research (ed: Dinwoodie, Graeme B. / Janis, Mark D.), Cheltenham, 2008, s.161; **Bently, Lionel / Sherman, Brad**, Intellectual Property Law, 4th ed., Oxford, 2014, s.946. ABAD'ın 191/01 P sayılı "doublemint" kararı (para.31); Genel Mahkeme'nin T-208/10 sayılı "TRUEWHITE" kararı (para.12); Genel Mahkeme'nin T-244/12 sayılı "fluege.de" kararı (para.16). http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/ (Erişim Tarihi: 11.12.2016)

işaretlerin marka olarak tescilinde de geçerlidir. ABAD içtihatlarına göre, ayırt edicilik yoksunu kelimelerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan kombinasyonların tescil korumasından yararlanabilmesi için bu kombinasyonların aktardığı anlamın, her iki kelimenin yan yana gelmesiyle oluşan basit toplamdan algılanabilir biçimde bir farklılık yaratması gereklidir⁴⁰².

Genel Mahkeme'nin "Steam Glide" (kaygan buhar) kararında da bu ifadenin, elektrikli ütü emtiasında, kombinasyonu oluşturan kelimelerinin basit toplamının ötesine geçen bir algı ve anlam yaratmadığı gerekçesi ile tescil edilemeyeceği sonucuna varılmıştır⁴⁰³. Yine Genel Mahkeme, özünde ayırt edicilik yoksunu iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan "Europremium" ve "Bioderma" ifadelerinin, tasviri olduklarına karar vermiştir⁴⁰⁴.

Bu bağlamda tasviri mahiyette olup, basit bir yazım hatası içeren kelimelerin⁴⁰⁵ yanı sıra, ilgili emtia açısından ayırt edicilik yoksunu iki kelimenin yazım hatası ile bir araya getirilmesinden oluşan kombinasyonlar da marka olamayacaktır⁴⁰⁶. Kullanılan kelime dizilimi dilbilgisi açısından hatalı dahi olsa ifade, yerleşik ticari uygulamalara bakıldığında sıradanlık taşıyorsa, SMK m.5/f.1/(b)-(d) bentlerindeki ayırt edicilik yoksunluğu temelli yasaklara tabi olabilir⁴⁰⁷. Ayrıca emtianın ambalajına, şekline veya dış görünüşüne atıfta

⁴⁰² Nordell, Per Jonas, Distinctive Character in Compound Trademarks, National developments in the Intersection of IPR and Competition Law – From Maglite to Pirate Bay, (ed.: Lidgard, Hans Henrik), Oxford, 2011, s.96; Bently/Sherman, 4th ed., 2014, s.946; ABAD'm C-363/99 sayılı "POSTKANTOOR" kararı (para.99-100).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-363/99> (Erişim Tarihi: 11.12.2016)

⁴⁰³ Genel Mahkeme'nin T-544/11 sayılı "Steam Glide" kararı (para. 19 vd.)

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=T-544/11> (Erişim Tarihi: 11.12.2016)

⁴⁰⁴ Genel Mahkeme'nin T-334/03 sayılı "Europremium" (para.34 vd.) ve T-427/11 sayılı "Bioderma" kararları (para.63). http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/ (Erişim Tarihi: 11.12.2016)

⁴⁰⁵ Genel Mahkeme'nin T-147/06 sayılı "En Route Internationale FRESHHH" kararına konu uyuşmazlıkta "fresh" (taze) yerine "FRESHHH" ifadesinin tescili talebinin reddi hukuka uygun bulunmuştur (para.19 vd.).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-147/06> (Erişim Tarihi: 11.12.2016)

⁴⁰⁶ Genel Mahkeme'nin T-640/11 sayılı "Boehringer Ingelheim International 'RELY-ABLE" kararına konu uyuşmazlıkta "reliable" (güvenilir) ifadesi yerine "RELY-ABLE" ifadesinin tescili talebi reddedilmiştir (para.20 vd.). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-640/11&language=EN> (Erişim Tarihi: 11.12.2016)

⁴⁰⁷ Genel Mahkeme'nin T-145/12 sayılı "ECO PRO" kararında bu ifadede abartı mahiyeti taşıyan "PRO" unsurunun, tasviri nitelikteki "ECO" unsurundan sonra gelmesinin kombinasyona markasal anlamda yeterli ayırt edicilik sağlamadığı belirtilmiştir. İlgili çevre bu dizilimle karşılaştığında ürünlerin ekolojik profesyonellere hitap ettiği veya ekolojinin korunmasını desteklediği algısına kapılacaktır. (para.29-32).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-145/12> (Erişim Tarihi: 03.02.2016).

bulunan kelime, sadece emtianın alışılmış, sıradan, temel özelliklerini tasvir ediyor veya pratik avantajlarını vurguluyorsa yine marka olarak tescil edilemez⁴⁰⁸.

2.Kişi Adları

a.Kişi Adlarının Markasal Ayırt Ediciliğe Sahip Olma Şartları

Kişinin toplum içinde tanınmasını ve başkalarından ayrılmasını sağlayan adı üzerindeki kişilik hakkı, devredilemez ve feragat edilemez nitelikte bir mutlak hak⁴⁰⁹. SMK m.4'te kişi ad ve soyadları, marka oluşturabilecek işaretler arasında sayılmıştır. Bu bağlamda bir kişinin adı ile soyadı birlikte veya ayrı ayrı tescil edilebilir⁴¹⁰. Ancak başkasına ait ad ve soyadın tescil edilmesi için bu kişiden izin alınması şarttır⁴¹¹.

ABAD'ın C-404/02 sayılı "Nichols" kararı gereği, yaygın bir ön ad dahi (somut olayda Nichols) ilgili ürün ve çevre nazara alındığında ayırt edici işaret işlevi görebilir⁴¹². Bunların, sadece sıradanlık gerekçe gösterilerek

⁴⁰⁸ İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin 4A_330/2009 sayılı Magnum (fig.) kararında bu kelimenin büyük şişe anlamına geldiği, bu sebeple şişelenerek satılan ürünlerde tasviri mahiyet taşıdığı belirtilmiştir. **sic!**, 2010, s.89 vd.

Yine Federal Mahkeme'nin 1967 I 37 sayılı kararına göre, "Gold Band" (altın bant) ibaresi tütün bazlı emtia ambalajlarında sıklıkla kullanılan dekoratif bir şekle karşılık gelmesinden dolayı ayırt edici karakter yoksunu bulunmuştur. **Cherpillod**, s.79.

⁴⁰⁹ TMK m.26/f.2 hükmü gereği, adı haksız olarak kullanılan kişi buna son verilmesini; haksız kullanan kusurlu ise ayrıca uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesini isteyebilir. Kişi kendi ad ve soyadını marka olarak tescil ettirebilir. Tescili istenen adın Türkçe olması zorunlu değildir. Yeter ki SMK m.5/f.1/(f) bendi anlamında halkı yanıltacak nitelik taşımasın. **Yılmaz**, s.78; **Pekdiñer**, s.97.

⁴¹⁰ **Yasaman**, C.I, s.64; **Kayihan, Şaban**, Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı KHK Hükümleri Çerçevesinde Marka Kavramı ve Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, Yargı Dünyası, S.79, 2002, s.17. Önemli olan ilgili çevrenin bu ifadeyi alelade bir isim olarak değil; ürünleri diğerlerinden ayırt eden bir köken arması olarak görmesidir. **Kur, Annette / Dreier, Thomas**, European Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials, Cheltenham, 2013, s.178; **Holyoak, Jon / Torremans, Paul**, Intellectual Property Law, 8th ed., Oxford, 2016, s.434. Bir kısım işaretin markasal ayırt ediciliğe sahip olduğunun ispatı diğerlerine kıyasen daha zor olabilir. Ancak bu durum söz konusu işaretlerin doğuştan (kendiliğinden) ayırt edicilik yoksunu olduğunu göstermez. **Seville, Catherine**, EU Intellectual Property Law and Policy, 2nd ed, Cheltenham, 2016, s.289.

⁴¹¹ **Suluk/Karasu/Nal**, s.164.

⁴¹² Kararda çok yaygın bir ad/soyadı olan "Nichols" isminin, 2015/2436 sayılı Direktif m.3 hükmündeki ayırt edici olma şartını karşılaması durumunda, marka olarak tescil edilebileceğine hüküm kurulmuştur. Ancak böyle bir tescil, 3. kişilerin aynı ismi ticari faaliyetlerinde dürüst bir biçimde kullanmalarını (SMK m.7/f.5) önleyemez. Dava konusu olayda "Nichols" adının yiyecek ve içecek emtiasında tescili, UKIPO tarafından ayırt edicilik yoksunluğu gerekçesi ile reddedilmiştir. Ret kararına karşı yapılan başvuruda İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi yaygın isimlerin marka olarak tescil edilmesi durumunda, hak sahibinin aynı ismi taşıyan diğer kişilere kıyasen haksız bir rekabet avantajı elde etme riskinin bulunduğunu tespit etmiştir. Ancak böyle bir ismin tescili halinde, dürüst ticari kullanımlara ilişkin 2015/2436 sayılı

kendiliğinden marka korumasından mahrum bırakılmalarına dayanak oluşturabilecek bir düzenleme bulunmamaktadır⁴¹³.

Buna ek olarak, adların ayırt ediciliğinin tespitinde diğer işaretlere kıyasen burada daha ağır veya özel kriterler uygulanmaz⁴¹⁴. Gerçek kişi ad ve/veya soyadlarının yanı sıra, ayırt ediciliği olan takma adların veya lakapların da marka olarak tescili mümkündür⁴¹⁵.

Direktif m.14 hükmünün uygulama alanı bulup bulamayacağı noktasında ABAD'ın görüşüne başvurmuştur. ABAD'a göre, UKIPO'nun yaygın bir ismi kendiliğinden ayırt edicilik yoksunluğu gerekçesi ile doğrudan reddetmesi Tüzük m.4 ve m.12 hükümlerine aykırıdır. Bu karar gereği, kişi adlarının toplumda çok sık kullanılsalar dahi somut olayda ilgili ürünler açısından ayırt ediciliğe sahip olabileceği açıklığa kavuşturulmuştur. **EUIPO Guideline**, Ver.1.0, Part B, 01.02.2017, s.4. ABAD'a göre, UKIPO'nun, adın ne yoğunlukta kullanıldığının telefon rehberleri aracılığıyla tespit edilmesine ve yoğun kullanılan isimlerin diğer tacirler tarafından da kullanılmak isteneceği gerekçesi ile reddedilmesine yönelik geçmiş dönem uygulaması, ayırt ediciliği ilgili ürüne yönelik ortalama tüketici algısına dayandıran yaklaşım ile uyumsuzdur. **Norman, E. Helen**, Intellectual Property Law, 2nd ed., Oxford, 2014, s.382. Mutlak ret sebeplerinin uygulanması ile hak ihlali iddialarına karşı SMK m.7/f.5 hükmüne dayalı savunmaların uygulanma alanı birbirinden ayrık ve bağımsızdır. **Waelde/Brown/Cornwell/Kheria**, s.610.

⁴¹³ **Michaels, Amanda / Norris, Andrew**, A Practical Guide to Trade Mark Law, 4th ed., London, 2010, s.27. Aynı esas ABAD'ın C-259/04 sayılı "Elizabeth Emanuel" kararında da benimsenmiştir (para.43).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-259/04> (Erişim Tarihi: 03.02.2016).

⁴¹⁴ ABAD'ın C-404/02 sayılı "Nichols" kararı (para.22-30).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-404/02>

(Erişim Tarihi: 03.02.2016). Buna karşılık, tescili istenen isim ilgili ürün açısından somut ayırt edicilik yoksunu ise SMK m.5/f.1(b) bendi gereği başvuru reddedilecektir. Örneğin unlu mamul ürünlerinde "fırıncı" ifadesi tek başına soyadı olduğu gerekçesi ile tescil edilemez. **EUIPO Guideline**, Ver.1.0, Part B, 01.02.2017, s.5.

Bu noktada gazete veya dergi adlarının marka olarak tescilinde aranan ayırt ediciliğe de değinmekte fayda vardır. Kural olarak, bu adlar uygulandığı süreli yayının ayırt ediciliğini sağlamaya elverişli oldukları ölçüde marka olarak tescil edilmektedir. **Cherpillod, Ivan**, La notion de marque, la nouvelle loi federale sur la protection des marques, CEDIDAC no:27, Lausanne, 1994, s.21; **Troller**, s.64. Öte yandan münhasıran tanınmış bir hikaye veya kitap adlarından/başlığından oluşan işaretler, doğrudan bunları konu alan ürünlerde (ör. kitap emtiasında) SMK m.5/f.1(b) bendi açısından ayırt edicilik yoksunu sayılabilir. Çünkü bir kısım öykü veya kitap adı, gündelik dile girecek derecede bilinir olduklarından, artık o öyküden farklı ve markasal bir anlam üstlenememektedir. Ancak bunların farklı ürün sınıflarında marka vasfı taşımaları pekala mümkündür. Örneğin "Peter Pan", "İlyada" veya "Cinderella" gibi eser isimleri (tekstil, kalem, boya vs.) farklı ürünlerde ayırt edici işaret vasfı taşıyabilir. Buna karşılık aynı vasfı kitap veya film emtiasında gösteremezler. Çünkü tüketici bunlarla karşılaştığında ürünleri söz konusu hikayelerle bağdaştırmaktan öte, ayrık ve markasal bir anlamı aklına getirmemektedir. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.5. Buna karşılık, bir çizgi roman veya roman kahramanı isimlerinin (Örneğin, Asterix, Mickey Mouse, Harry Potter) belirli bir eser serisini işaret etmek üzere marka olarak tescil edilebileceği de savunulmaktadır. **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.641.

⁴¹⁵ **Yasaman, C.I.**, s.65; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.23; **Yılmaz**, s.79; **Ünal**, s.29.

b.Adın Marka Hukukunda Sağladığı Korumanın Kapsamı

Marka olarak tescilli adların, 3. kişiler tarafından izinsiz kullanılmasına veya sonraki tarihli tescil başvurularına konu edilmesine karşı hak sahibinin yararlanabileceği hukuki koruma, iki ayrı başlıkta ele alınabilir:

İlk olarak, tescilli bir isim markasının 3. kişiler tarafından izinsiz kullanımına karşı SMK m.7/f.3 ve m.153 hükümlerinde yer alan talepler ileri sürülebilir⁴¹⁶. İsim markaları açısından bu hakların sınırını m.7/f.5/(a) bendi hükmünde yer alan dürüst kullanım halleri oluşturur. Adın ve/veya soyadın marka olarak tescil edildiği durumda, hak sahibine sunulan mutlak hakkın bir istisnası SMK m.7/f.5 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre, tescilli marka ile ayniyet gösterse dahi 3. kişilerin kendi ad ve/veya soyadlarını *“dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak, ticari hayatın gidişatı içinde”* kullanmaları engellenemez⁴¹⁷. Bu düzenleme ile esasında, başkasına

⁴¹⁶ Ayrıca adın 3. kişilerce tescilsiz ve izinsiz kullanıma devam edilmesine karşı, TMK m.26/f.2 hükmüne de dayanılabilir. Doktrinde başkasına ait ismin kullanılmasına ilişkin bu hükümlerin uygulanmasında ismin tanınmışlığına göre bir ayırım yapılması gerektiği savunulmaktadır. **Karahan**, Hükümsüzlük, s.23. Şüphesiz tanınmışlık, aynı zamanda yüksek ayırt ediciliğin de göstergesidir. Ancak bu bölümde ele alınan Birlik hukuku içtihatları dikkate alındığında, tescilli adın korunmasında tanınmışlıkla sınırlı kalınmamalı, ismin, ilgili çevre ve üründe ayırt edici gücüne, sıradan (yaygın) olup olmadığına, çağrıştırdığı anlama ve SMK m.7/f.5 hükmündeki dürüst ticari kullanım şartlarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğine odaklanılmalıdır.

⁴¹⁷ **Tekinalp**, 3. Kişi, s.640; **Nomer, Füsün**, Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Reklam Amaçlı Kullanılması, Ergin Nomer’e Armağan, MÖHB, İstanbul, 2002, s.1126 vd.

Mülga 556 sayılı KHK m.12 hükmü gereği, *“Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları”* marka sahibi tarafından engellenemeyecekti. Aynı sınırlama çok daha net ve kapsamlı bir biçimde 2015/2436 sayılı Direktif m.14 hükmünde de yer almaktadır. Bu hükme göre, endüstriyel veya ticari alanlarda dürüstçe kullanılmaları şartı ile 3. kişilerin işareten:

- Kendi adı veya adresi;
- Ürünlerin üretim veya sunum zamanı, türü, kalitesi, miktarı, kullanım amacı, değeri, coğrafi kaynağı veya diğer özellikleri;
- Özellikle aksesuar veya yedek parçalar gibi ürünlerin kullanım amaçlarının gösterilmesi ile ilgili olarak faydalanmaları marka sahibi tarafından önlenemeyecektir.
Bu hüküm ile uyumun sağlanması maksadı ile SMK m.7/f.5 düzenlemesi yeniden kaleme alınmıştır. SMK m.7/f.5’e göre, marka sahibi, 3. kişiler tarafından, dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markanın aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemeyecektir:
- Gerçek kişilerin kendi ad veya adreslerini belirtmesi;
- Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması;
- Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde kullanılması.

ait bir markanın 3. kişiler tarafından TMK m.2 hükmündeki dürüstlük kuralına uygun biçimde, ticaret hayatında kullanımına izin verilmektedir⁴¹⁸. Dolayısıyla tescil edilmiş bir adın, 3. kişiler tarafından bu madde kapsamındaki kullanımları marka hakkını ihlal etmeyecektir⁴¹⁹. Örneğin bir soyadının ticaret unvanında (ör. gerçek kişi tacirin ticaret unvanında zorunlu olarak) veya işletme adında iyiniyetle uzun süreli kullanımı marka hakkı ihlali

Hükmün yeniden kaleme alınması ve (c) bendinin eklenmesi suretiyle, ticaret hayatında dürüst uygulama niteliği taşıyan ve marka hakkı sahibinin rızası ile pazara sunulmuş orijinal ürünlerin yeniden satışının yapıldığına tüketicinin dikkatini çekme amacı güden 3. kişi kullanımları engellenemeyecektir. Yine ticaret hayatında dürüst uygulama niteliği taşıyan ve sanatsal ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen kullanımlar da önlenemez.

⁴¹⁸ **Arkan**, C.II, s.132-133; **Tekinalp**, 3. Kişi, s.640-641; **Yılmaz**, s.81. Yargıtay 11. HD. T.15.09.2003, E. 2003/1717, K.2003/7742 sayılı kararında ‘‘Kırkpınar’’ ibaresinin, davalının hem markası hem de soyadı olduğu olgusuna dikkat çekilerek; SMK m.7/f.5 hükmündeki 3. kişilere sunulan istisnai korumanın dışına çıkılması için kullanımın sadece iltibas yaratma ve başkasının markasından yararlanma amaçlarıyla gerçekleşmesi aranmıştır. **Özdal, Şule**, 556 sayılı KHK’nın 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, İstanbul, 2005, s.73. Dolayısıyla 3. kişinin kendi soyadını ticari hayattaki kullanımı TMK m.2 gereği dürüstlük kuralına uygunluk gösteriyorsa bu kullanımın önüne geçilmesi mümkün olmaz.

⁴¹⁹ Doktrinde bir görüş, markanın 3. kişilerce dürüstlük kuralına uygun biçimde kullanımının ancak kanuni zorunlulukların varlığı halinde mümkün olabileceğini savunmaktadır. Bu görüş, ticaret unvanının çekirdek kısmına ilişkin verilen örneklerle somutlaştırılmaktadır. Örneğin TTK m.42 gereği, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklardan en az birinin adının unvanında yer alması zorunludur. Bu bağlamda önceden marka tesciline konu edilen ortağın ad ve soyadının, unvana konmak üzere seçilerek; marka olan bu ad ve soyadın itibarından izinsiz biçimde faydalanılmaya çalışılması, SMK m.7/f.5 kapsamında değerlendirilmemelidir. Bu noktada somut olayın özelliklerine ve güdülen maksada odaklanılmalıdır. **Kırca, İsmail**, Tescilli Markanın Alan Adı Olarak Kullanılması, Teoman’a Armağan, C.1, 2002, s.543. Bir diğer görüş ise ortakların seçtikleri bu adın tescilli marka ile benzerlik veya aynıyet göstermesinin hak ihlali teşkil etmeyeceğini savunmaktadır. **Tekinalp**, 3. Kişi, s.638. Belirtmek gerekir ki 2015/2424 sayılı Tüzük Giriş Bölümü para.21 hükmü gereği (2015/2436 sayılı Direktif Giriş Bölümü para.27) ihtilaf durumunda ticari adlar ve markalara eşit imkanlar sunulması maksadı ile Tüzük m.14 hükmündeki dürüst kullanımın, 3. kişilerin kendi şahsi adları olarak gerçekleştirdiği kullanım ile sınırlı olduğu kabul edilmektedir. Kanaatimizce ilk görüşe üstünlük tanınarak, dürüstlük kuralına uygun kullanım kavramının içeriği, somut olay şartlarına odaklanılarak tespit edilmelidir. Böylesi bir kullanımın zorunlu olmadığı, iltibas yaratma ve markadan haksız faydalanma amacının ispat edildiği durumlarda SMK m.7/f.5 hükmündeki istisna uygulama alanı bulmamalıdır.

oluşturmaz⁴²⁰. Yine aynı soyadına sahip 3. kişilerin iltibas ihtimalini ortadan kaldıracak biçimde gerçekleştirdikleri markasal kullanımlar engellenemez⁴²¹.

İkinci olarak, aynı veya benzer ürün sınıflarında sonradan yapılacak aynı veya benzer marka başvuruları SMK m.6/f.1 hükmüne tabi olacaktır⁴²². Diğer bir ifade ile kişi adının marka olarak tescilinden sonra, 3. kişinin aynı veya benzer ürün sınıfında, aynı veya benzer bir adı marka tescil başvurusuna konu etmesi, karıştırılma ihtimaline yol açtığı ölçüde sonuçsuz kalacaktır⁴²³.

⁴²⁰ Yargıtay 11. HD. E.2005/11686, K.2006/13803 sayılı kararında ‘‘PEREK’’ kelimesini içeren ad ve soyadından oluşan ticaret unvanlarını gerek davalının gerekse davacının yakın tarihlerden itibaren, uzun süreli olarak, benzer ticari faaliyette kullandıklarına dikkat çekilmiştir. Tarafların ‘‘PEREK’’ ibaresi üzerinde eşit ve paralel kullanım hakkına sahip olmaları sebebiyle, bu ismin daha önce marka olarak tescil edilmesi, diğer tarafın tescilsiz kullanımlarını engelleyemeyecektir. **Yılmaz**, s.84 vd. Benzer bir yaklaşımın sergilendiği Yargıtay 11. HD. E.2000/5942, K.2000/8429, T.31.10.2000 tarihli kararında ise davacının tanınmış markasının, daha sonraki bir tarihte davalı tarafından ticaret unvanında soyadı olarak kullanılmasının dürüstlük kuralları dahilinde mümkün olduğu belirtilmiştir. **Özdal**, s.73 Yargıtay 11. HD. E.2003/5564, K.2003/11974, T.16.12.2003 sayılı kararında ise davalının ‘‘İçen’’ soyadını markasında kullanmasının, marka hakkı ihlali için tek başına yeterli olmadığı; bu kullanımın kötüniyetli olduğunun da ayrıca ispatlanması gerektiği vurgulanmıştır.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2003-5564.htm&kw=2003/11974#fm> (Erişim Tarihi: 12.11.2016)

⁴²¹ Yargıtay Temyiz Dairesi’nin E.1971/3853, K.1971/5591, T.21.09.1971 sayılı ‘‘Altunay’’ kararında aynı soyada sahip davalının diğer yönlerden iltibasa yol açmayacak şekilde kendi markasında ‘‘Altunay’’ soyadını kullanmasının engellenemeyeceğine hüküm kurulmuştur. **Özdal**, s.71.

⁴²² Yargıtay 11. HD. T.31.01.2002, E.2001/8832, K.2002/683 sayılı kararında davacının 1977’de devraldığı ‘‘şekil+Gaziantepi Seyitoğulları Baklavaları’’ markası ile davalının 1985 yılında devraldığı ‘‘şekil+Seyidoğulları’’ markası arasında görünüş ve fonetik açıdan benzerlik bulunduğu, tarafların aynı alanda faaliyet gösterdiği ve davalının iltibasa yol açtığı sonucuna varılarak; davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. **Noyan/Güneş**, s.625.

⁴²³ AB hukukunda Genel Mahkeme’nin T-30/09 sayılı ‘‘Peerstorm’’ kararında tekstil ürünlerinde tescilli ‘‘Peter Storm’’ markası ile sonradan başvuruya konu edilen ‘‘Peerstorm’’ markası arasında karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzerlik bulunduğu sonucuna varılmıştır. Davalının ilgili pazarda ad ve soyadlarının kullanılmasının yaygın olduğu; ‘‘storm’’ ifadesinin kötü havadan koruma işlevini vurguladığı; düşük ayırt ediciliğe koruma sağlanmayacağı yönündeki savunmalarına itibar etmeyen Mahkeme, markalar arasındaki kavramsal benzerliğe dayanan iddiaları kabul etmiştir (para.66).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-30/09> (Erişim Tarihi: 03.02.2016).

Her iki markanın içerdiği ‘‘storm’’ unsurunun bir soyadı olarak kabulü mümkündür. Bu takdirde ‘‘peer’’ ve ‘‘peter’’ unsurları ise ön adlara karşılık gelmektedir. Özellikle Kuzey ülkeleri ve Almanya’da Peer bir ön addir. Dolayısıyla her iki ifade ad ve soyadından oluşan birer kombinasyona karşılık gelmektedir. ‘‘Peerstorm’’ ifadesinin birleşik olarak yazılması herhangi bir algı farkı yaratmaz. İki marka arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur. EUIPO’nun R 1515/2010-4 sayılı kararında da ‘‘Gisela’’ ve ‘‘Gisele’’ isimleri arasında karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzerlik bulunduğu sonucuna varılmıştır (para.14-20).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1515%2F2010-4 (Erişim Tarihi: 03.02.2016).

Öte yandan Genel Mahkeme’nin T-169/03 sayılı ‘‘Sissi Rossi’’ kararında ‘‘Rossi’’ soyadının Fransız ve İtalyan tüketiciler açısından çok yaygın olduğu; moda sektöründe soyadlarının sıklıkla kullanıldığı vurgulanmıştır. Tüketici ilgili pazarda ‘‘Rossi’’ soyadını kullanan tüm teşebbüsler arasında ekonomik bir bağ olduğunu düşünmeyecektir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-169/03>

(Erişim Tarihi: 02.02.2017).

Karıştırılma ihtimali incelemesinde görsel, işitsel ve kavramsal benzerliğe göre değerlendirme yapılacaktır⁴²⁴. Bu düzenlemelere aykırı tescil ise SMK m.25 gereği hükümsüzlük yaptırma tabidir⁴²⁵. Tanınmışlık söz konusu olduğunda SMK m.6/f.5 hükmündeki şartlar dahilinde bu koruma farklı ürün sınıflarında da sağlanabilir.

Bu sebeple alıcılar, “SISSI ROSSI” markası altında çanta satan teşebbüs ile “MISS ROSSI” markası ile ayakkabı satan teşebbüs arasında iktisadi bir bağ olduğu algısına (geniş anlamda karıştırılma ihtimaline) kapılmayacaktır. Kararda, iki ürünün estetik tamamlayıcılığının (aesthetic complementarity) bulunmadığının da altı çizilmiştir. **Bently/Sherman**, 4th ed., 2014, s.988; **Jehoram/van Nispen/Huydecoper**, s.280. ABAD’ın aynı yaklaşımı benimsediği C-51/09 sayılı “Barbara Becker” kararında iki markanın ilgili çevre açısından aynı yaygın soyadını içermesi halinde tüketicilerin kural olarak, ürün kökenine ilişkin karıştırma ihtimali yaşamayacağı vurgulanmıştır (para.36). Tüketiciler yaygın soyadlarına alışıktır. Bu sebeple aynı yaygın soyadını taşıyan iki ihtilafli marka ile karşılaştıklarında derhal ürünlerin aynı kökenden geldiği yanılıgına düşmezler. **EUIPO Guideline**, Ver.1.0, Part B, 01.02.2017, s.17. Benzer biçimde EIPO’nun R 0547/2010-2 sayılı kararında, tekstil emtiasında önceden tescilli “Vittorio Rossi” markası ile tescili istenen “Christian Rossi” markaları arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Kararda AB vatandaşlarının, birbirleri ile ilişkili olmayan kişilerin dahi aynı soyadını taşıyabileceklerinin bilincinde olduğu; ayrıca İtalyan “ROSSI” soyadının iki ayrı ön ad ile kullanıldığı takdirde (somut olayda “Vittorio Rossi” ve “Christian Rossi” markaları) farklı işletmesel kökene işaret edeceği belirtilmiştir (para. 33-35). https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/0547%2F2010-2 (Erişim Tarihi: 02.02.2017).

⁴²⁴ Yargıtay 11. HD. T.01.03.2007, E.2006/334, K.2007/3778 sayılı kararı ile görevsizlik gerekçesi ile bozulan yerel mahkeme kararında “Gökçe” ve “Göğçen” markaları arasında görsel ve işitsel olarak çağrışım bulunduğu, bu markaların aynı türdeki ürünleri kapsadığı belirtilerek; sonraki tarihli “Göğçen” markası hükümsüz kılınmıştır. **Noyan, Erdal/Güneş, İlhami**, Marka Hukuku, 5. Bası, Ankara, 2015, s.569.

Buna karşılık, AB hukukunda Genel Mahkeme’nin T-502/07 sayılı kararında “McKenzie” ve “McKinley” soyadları arasında kavramsal bir benzerliğin bulunmadığı sonucuna varılmıştır (para.40-42). Yine Genel Mahkeme’nin T-557/10 sayılı kararında “SILVIAN HEACH” markası ile “H.EICH” markasının İngiliz ve Alman kökenli isimlere karşılık geldiklerinin ilgili çevre tarafından anlaşıldığı ve bunlar arasında kavramsal farklılık bulunduğu sonucuna varılmıştır (para.66-69). ABAD’ın C-361/04 sayılı kararında da “Picasso” ve “Picaro” isimleri arasındaki kavramsal farklılığın görsel ve fonetik benzerliği bertaraf ettiği, Picasso isminin derhal, meşhur ressamı çağrıştıracığı ve bu sebeple motorlu taşıtlarda “picaro” adının tesciline itiraz edilemeyeceği belirtilmiştir. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/ (Erişim Tarihi: 03.09.2016).

Buna karşılık, Genel Mahkeme’nin T-130/09 sayılı kararında, “Elize” ve “Eliza” isimleri arasında kavramsal bir benzerlik bulunduğu; her ikisinin de Elizabeth adının kısaltması olarak algılanabileceği belirtilmiştir. Aynı kavramsal benzerlik “Frank” ve “Frankie” kelimeleri arasında da mevcuttur. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.56. Kavramsal benzerlikten söz edebilmek için iki işaretin ilgili çevre tarafından aynı anlamsal içerikte algılanması gerekir. Örneğin “Halloumi” veya “Hellim” ifadeleri ile karşılaşan ortalama tüketici her iki kelimenin de Kıbrıs menşeli bir peynire karşılık geldiğini düşüneneğinden bu iki kelime arasında kavramsal benzerlik bulunduğu sonucuna varılmıştır. **Seville**, 2nd, 2016, s.320.

⁴²⁵ Yargıtay 11. HD. T.09.06.2008, K.2007/5895, K.2008/7592 sayılı kararında, davacının “Hayrioğlu Nakliyat” markası ile davalının “Geçmişten Günümüze Can Hayrioğlu” markası arasında iltibasın varlığına ve davalının markasının hükümsüz kılınmasına karar verilmiştir. **Noyan/Güneş**, s.508-509.

Bu maksatla, sonraki tarihte yapılan marka tescil başvurusuna ayırt edici bir ek yapılması düşünülebilir⁴²⁶. Bununla birlikte, aynı ön adını barındırmalarına rağmen birbirinden açıkça farklı soyadlarını içeren iki marka söz konusu olduğunda (ör. Michael Schumacher ve Michael Ballack) ilgili çevrede karıştırma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı varsayılır⁴²⁷. Meğer ki işaret kombinasyonlarının bir bütün olarak ilgili çevrede yarattıkları algı aksi yönde olsun⁴²⁸. Ayrıca ad/soyadın yaygınlığı veya sıra dışılığı⁴²⁹ sağlanan korumanın kapsamına etki eden diğer bir olgudur⁴³⁰.

⁴²⁶ **Yılmaz**, s.85. Ayırt edici ek alma zorunluluğunun ancak önceki ismin markasal tanınmışlığa ulaşması halinde söz konusu olacağı da ileri sürülmektedir. **Arkan**, C.I, s.41; **Tekinalp**, 3. Kişi, s.642.

⁴²⁷ **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.16.

⁴²⁸ ABAD'ın C-104/05 P sayılı kararında tescilli "Emidio Tucci" markası ile "Emilio Pucci" markası arasında bütünü yarattığı genel algı gereği, karıştırılma ihtimalinin bulunduğu sonucuna varılmıştır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-104/05> (Erişim Tarihi: 03.12.2016).

⁴²⁹ Aynı ön ada sahip olabilecek kişi sayısının çokluğu düşünüldüğünde, ön adın soyada kıyasen daha düşük bir ayırt ediciliğe sahip olacağı savunulmaktadır. **Tekinalp**, **Ünal**, Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul, 1998, s.638-639. Bu takdirde, 3. kişinin adını ve adresini belirtmek maksadı ile markayı kullanması, ticaret ve sanayideki dürüst uygulamalara aykırı düşmedikçe, marka sahibi tarafından engellenemez. Ancak sıradan ön adların başlangıçtaki düşük ayırt edicilikleri şekil kombinasyonu eklenerek veya markasal kullanım yolu ile güçlendirilebilir. **Yılmaz**, s.77. Bununla birlikte tescil edilen kişi ön adının sıra dışılığı, elde edilecek markasal korumanın kapsamını da güçlendirebilir. Önceden tescilli marka ile sonradan başvuru konusu edilen kişi adı arasında ön adlar noktasında ayniyet varsa ve bunlardan biri ayrıca soyadı da içeriyorsa yapılacak incelemede ön adın ne ölçüde sıradan veya sıra dışı olduğuna odaklanılır. Şayet ilgili çevrede ön ad tek başına kullanıldığında sıradan ve yaygın bir mahiyet taşıyorsa, bu durum iki isim arasındaki karıştırılma ihtimali olasılığını azaltacaktır. Çünkü ilgili çevre bu aynı ön ada sahip pek çok kişinin bulunduğunu kolayca anlayabilir. Örneğin EUIPO'nun R 0095/2000-2 sayılı kararında "LAURA" ve "LAURA MERCIER" markaları arasında kavramsal benzerliğin ve karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Çünkü ortalama İspanyol tüketicisi tarafından kavramsal açıdan sıradan bir isim mahiyetindeki "Laura" ile "Laura Mercier" arasında işletmesel köken bağı kurulmayacaktır (para. 16). Buna karşılık, sıra dışı mahiyet taşıyan bir ön adın varlığı, ilgili çevrenin buna odaklanarak, ürünlerin ortak bir ticari kökene sahip olduklarına ilişkin yanlış bir algıya odaklanmasına da yol açabilir. EUIPO'nun R 1892/2007-2 sayılı kararında önceden tescilli "Amanda" adı ile sonradan başvurusu yapılan "Amanda Smith" ismi arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edilmiştir. Kararın gerekçesinde "Smith" soyadının ilgili çevreyi oluşturan İspanyol tüketiciler açısından sıradan bir İngiliz ismine karşılık geldiği; buna karşılık, "Amanda" adının ilgili çevrede sıra dışı olması sebebiyle esaslı unsur olarak ön plana çıktığı belirtilmiştir (para.31). Benzer biçimde ABAD'ın C-649/11 P sayılı "Rosalia" kararında önceden tescilli "Rosalia" adı ile "Rosalia de Castro" isimleri arasında görsel, işitsel ve kavramsal açıdan benzerlik bulunduğu; bu isimlerin ilgili ürün sınıfının aynı olduğu gerekçeleri ile karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edilmiştir (para.50-51). **EUIPO Guideline**, Ver.1.0, Part B, 01.02.2017, s.16.

⁴³⁰ Her iki markanın ilgili çevre açısından aynı sıra dışı soyadından oluşması, ancak sadece birinin sıradan bir ön adı içermesi durumunda, iki işaret arasında yine karıştırılma ihtimali ile karşılaşılabilir. Çünkü Birlik tüketicileri nezdinde işaretler arasında farklılığın sadece ön adı ile sağlanması güçtür. Zira sadece soyadından oluşan marka, aynı soyadının yanında sıradan bir adı daha içeren diğer bir markanın kısaltılmış hali olarak düşünülebilir. Bu takdirde iki işaretin aynı ticari kökene ait olduklarına ilişkin yanlış bir algı oluşacaktır. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.18. Bu yaklaşımın benimsendiği EUIPO'nun R 1918/2010-1 sayılı

Kişinin bir başkasına ait adı ve soyadını marka olarak seçmesi de mümkündür⁴³¹. Ancak tanınmış bir kişinin adının, lakabının veya müstear adının izinsiz tescili, kişilik hakkı ihlali teşkil eder⁴³². Adın korunmasına ilişkin TMK m.26 düzenlemesinin marka hukukundaki özel bir görünüş biçimi olan SMK m.6/f.6 hükmü gereği, tescil başvurusu yapılan markanın başkasının ismini içermesi halinde gerçek hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilecektir⁴³³. Şayet söz konusu isim izinsiz olarak tescil edilmiş ise bu durum, SMK m.25/f.1 hükmünün m.6/f.6'ya yaptığı atıf sebebiyle özel bir hükümsüzlük sebebi oluşturur⁴³⁴.

Bu noktada eşinin soyadını alarak; marka olarak tescil ettirmiş olan evli kadının, boşanma ertesinde aynı soyadını kullanmaya devam etmesi

kararında, tescilli “BRADLEY” ve başvuru konusu edilen “VERA BRADLEY” markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir. Başvuru konusu edilen “Vera Bradley” işareti pek çok Avrupa ülkesinde yaygın bir ön adı içermektedir. Buna karşılık her iki markayı yer alan “BRADLEY” kelimesi Birlik içerisinde sıradan ve yaygın nitelik taşımamaktadır. Tüketicilerin, “vera” unsuruna dayanarak iki markayı birbirinden ayırabilecekleri düşünülse dahi iki markayı birbirinin uzantısı veya serisi olarak algılamaları da mümkündür. Sonuç olarak, tüketiciler söz konusu markaların aynı teşebbüse veya ekonomik olarak birbiri ile bağlantılı olan teşebbüslere ait olduğu yanlışlığına düşebilecektir (para.36-37, 52). https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1918%2F2010-1 (Erişim Tarihi: 03.10.2016).

⁴³¹ **Troller**, s.64. IPI uygulamasında başvuruda 3. kişinin izninin alındığının doğrudan ispatlanması aranmamaktadır. **Dessemontet, François**, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, Lausanne, 2011, s.577-578; **Jeanrenaud, Yves**, La Nouvelle Loi sur la Protection des Marques, Semaine Judiciaire, Genève, 1994, s.709. Öte yandan tanınmış dinsel veya politik kişi isimlerinin tescili, İsviçre hukukunda LPM m.2/f.1/(d) bendindeki kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık yaptırımına tabi tutulmuştur. Bu kapsamda izinsiz “Barrack Obama” adının tescili kamu düzenine aykırılık gerekçesi ile reddedilmiştir. **Widmer, Thomas**, Utilisation d’une marque refusée à l’enregistrement, **sic!**, 2011, s.170; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.150.

⁴³² **Uzunalli**, s.130 vd. Bu nitelikteki tanınmış lakaplar ve müstear adlar da adın yararlandığı hukuki korumaya tabi tutulacaktır. **Gilliéron, Philippe**, Droit Intellectuel et Internet, Lausanne, 2003, s.80. Eser sahiplerinin gerçek kimliklerini gizleyerek ürettikleri eserlerde kullandıkları isme karşılık gelen takma (müstear) adlar TMK’da özel olarak düzenlenmemiştir. Buna karşılık, FSEK m.11 hükmünde yayımlanmış eser nüshalarında veya güzel sanat eserinin aslında, o eserin sahibi olarak adını veya bunun yerine tanınmış ‘müstear adını’ kullanan kimsenin, aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla takma adlar, FSEK açısından hak sahipliğine karinedir. Bunların 3. kişiler tarafından izinsiz marka tescil başvurularına konu edilmeleri halinde SMK m.6/f.6 hükmüne başvurulması mümkündür. Aynı esas, lakapların marka olarak tescilinde de geçerlidir. Doktrinde aynı takma adın birden fazla kişi tarafından kullanıldığı durumlarda marka olarak tescil edilemeyeceği savunulmaktadır. **Özsunay, Ergun**, Türk Hukukunda Takma Adın Korunması, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul, 1999, s.479 vd.

⁴³³ Üçüncü kişi imzasının tescil başvurusuna konu edilmesi durumunda da aynı esaslar geçerlidir. **Akdeniz, Murat**, Marka Hukukunda Tescil Engelleri, MÜSBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2007, s.153.

⁴³⁴ **Yılmaz**, s.78-79. Bu hüküm özellikle tanınmış kişi ad ve soyadlarının başkaları tarafından izinsiz biçimde marka olarak tescil edilmeye çalışıldığı hallerde uygulanacaktır. **Uzunalli**, s.131.

durumunda, TMK m.173/f.2 hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı üzerinde durulmalıdır. TMK m.173/f.2 hükmünde kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, kocasının soyadını taşımasına itiraz edilemeyeceği öngörülmüştür. Bu hükmün kıyasen uygulanması sonucu, kocanın başta kişilik hakları olmak üzere hukuki veya ekonomik menfaatleri ihlal edilmedikçe boşanma ertesinde, kadın, eski eşinin soyadını marka olarak kullanmaya devam edebilecektir⁴³⁵.

c. Adın Yanıltıcılığa Yol Açması

İlgili pazardaki üretim, tasarım, piyasaya sunum vs. faaliyetlerine yaptığı önemli katkıları ile ünlenen bir kişinin isminin, gerçekte hiçbir katkısının veya denetiminin bulunmadığı emtiada, marka olarak tescil edilmesi SMK m.5/f.1/(f) bendi gereği yanıltıcılığa yol açabilir⁴³⁶. Çünkü böylesi bir kullanım ürünün niteliği veya kalitesi noktalarında gerçekte örtüşmeyen bir algı yaratır⁴³⁷. Böyle bir kişi adının, izinsiz tescile konu edilmesi durumunda,

⁴³⁵ Doktrinde bir görüş, kadının boşanma ertesinde eski soyadını kullanmaya devam edebileceğini ve kocanın buna engel olamayacağını savunmaktadır. **Karahan**, Hükümsüzlük, s.23. Kanaatimizce boşanma sonrasında eski soyadının kadın tarafından kullanımının artık kocanın menfaatlerine zarar verdiği tespit edilirse bu kullanım durdurulabilmelidir. Ancak boşanma kararının tescilli marka açısından nasıl etki doğuracağı belirsizdir. Bu kararın tescilli soyadı markasının hükümsüzlüğüne yol açmayacağı açıktır. Ayrıca böylesi bir durum SMK hükümlerinde bir iptal sebebi olarak da düzenlenmemiştir. Boşanma ertesinde yapılacak başvurularda eski eşin soyadının tescilinin istenmesi ise SMK m.6/f.6 hükmüne dayanılarak engellenebilir.

⁴³⁶ **Uzunallı**, s.131.

⁴³⁷ Ünlü bir stilistin veya modacının ad/soyadının, hiçbir bağlantısı bulunmaksızın tekstil emtiasında üçüncü kişiler tarafından izinsiz tescili hali bu duruma örnek gösterilebilir. Çünkü bu takdirde ilgili alıcı çevresinin, söz konusu ünlü ismi marka olarak taşıyan ürünlerin, isim sahibi tarafından üretildiğine veya onun denetimine tabi tutulduğuna ilişkin yanlış bir algıya kapılması mümkündür.

İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 118 II 74 sayılı "MISS ELLECI" kararına göre, bir markaya soyadının eklenmesi, soyadı sahibi ile ürün arasında ticari bağlantı kurulmasına yol açıyorsa, başvuru sahibinin iş ilişkileri noktasında kamunun yanıltılmasına yol açabilir. Böylesi bir yanıltma, toplumun soyadına sahip kişiyi tanıdığı ve bu kişinin ürünün kalitesi üzerinde (mucidi, araştırmacısı, kullanıcısı sıfatları ile) etkide bulunduğu algısına kapıldığı hallerde yaşanır. Federal Mahkeme'nin ATF 77 I 77 sayılı "Kubler-Rad" kararında da tanınmış bisikletçi Ferdinand Kubler'in adının herhangi bir ilgisi olmamasına rağmen bisiklet emtiasında tescilli yanıltıcı bulunmuştur. Yine ATF 98 Ib 191 sayılı "Sheila Diffusion" kararı gereği, şarkıcı Sheila'ya ait olmayan bir butikte satılan ürünlerde izin alınmaksızın "Sheila Diffusion" markasının kullanılması yanıltıcıdır. **Cherpillod**, s.94; **Noth, Michael G. / Bühler, Gregor / Thouvenin, Florent / Holzer, Simon / Wang, Marcus / Aschmann, David**, (éd.Florent Thouvenin), Markenschutzgesetz (MSchG), Commentaire Stämpfli, Berne 2009, Art.2c, s.198, 219; **Dessemontet, François**, La Propriété Intellectuelle, CEDÉDAC, Lausanne, 2000, s.577-578.

yanıltıcılığa ilişkin SMK m.5/f.1/(f) bendindeki yasağın yanı sıra, önceye dayalı hak sahipliğine ilişkin SMK m.6/f.6 hükmüne başvurulabilir.

Diğer yandan, tescile konu ürüne yönelik hiçbir tanınmışlığı veya bağlantısı bulunmamakla birlikte, toplumun genelinde farklı sebeplerle bilinen meşhur kişi adlarının, (örneğin tanınmış bir aktör adının kurşun kalem emtiasında) 3. kişilerce marka olarak izinsiz tescili, SMK m.5/f.1/(f) bendi (556 sayılı mülga KHK m.7/f.1/(f) bendi) anlamında ürünün özelliğine yönelik bir yanıltmaya yol açmasa dahi bu ismin tanınmışlığından faydalanılarak ekonomik avantaj elde etme mahiyeti taşır. Bu takdirde, ismi izinsiz tescil başvurusuna konu edilen kişinin SMK m.6/f.6 hükmüne dayanması yine mümkündür.

Buna karşılık, ilgili pazarda ayırt edici bir ticari işaret vasfı taşıyan adın, işletme ile birlikte devri ertesinde, 3. kişilerce kullanımının ve tescilinin halkta yanlış anlaşılma ihtimali yaratıp yaratmayacağı sorusu, ABAD'ın C-259/04 sayılı "Elizabeth Emanuel" kararında ele alınmıştır. Uyuşmazlığa konu hukuki mesele artık aynı tasarımcı ile çalışmamasına rağmen, "Elizabeth Emanuel" markasını tescil ettiren teşebbüsün, ürünlerinin hala eski tasarımcı ile ilişkili olduğuna yönelik yarattığı algının aldatıcılık teşkil edip etmediğine ilişkindir⁴³⁸.

ABAD'a göre, ünlü tasarımcının adını devralan teşebbüs, bu ismi hiçbir değişiklik yapmaksızın marka olarak tescil ettirmeye çalışarak; tüketiciler nezdinde, artık kendisi tarafından pazara sunulan ürünler ile eski tasarımcı arasında kurulan bağı koruma gayesi gütmektedir⁴³⁹. Potansiyel müşteri

⁴³⁸ ABAD'ın C-259/04 sayılı "Elizabeth Emanuel" kararına konu hukuki uyuşmazlık, ürünleri ile tanınmış bir kişi (Elizabeth Emanuel) isminden oluşan bu tescilsiz markanın, en son devralan Oakridge Trading Ltd. teşebbüsü tarafından tesciline ilişkindir. Bir gelinlik tasarımcısı olan Elizabeth Emanuel'in isim markası da dahil olmak üzere işletme malvarlığı, ardı ardına yapılan devirler neticesinde Oakridge teşebbüsüne geçmiştir. Devirler ertesinde Elizabeth Emanuel, Oakridge teşebbüsünün isim markası tescil başvurusuna itiraz etmiştir. Yerel mahkeme ABAD'a başvurarak, kişi isimleri ile tanınmış emtada, devredilen ismin 3. kişiler tarafından tescile konu edilmesinin aldatıcılık açısından incelenmesini istemiştir. **Uzunalli**, s.131 vd.; **Seville**, 2nd, 2016, s.274.

⁴³⁹ ABAD'ın C-259/04 sayılı "Elizabeth Emanuel" kararı gereği, her ne kadar gerçek durumu yansıtmıyor olsa da bu davranış, hukuka uygun biçimde elde edilmiş isim markasının tescili isteminin kendiliğinden reddini gerektirecek ağırlıkta bir aldatıcılık teşkil etmeyebilir (para.50). Bu durumda ortaya çıkan gerçeğe aykırılık, 2015/2424 sayılı Direktif m.4 anlamında, markanın kendisini yanıltıcı kılacak ve tescilini önleyecek bir engel teşkil etmez. Yerel mahkeme, "Elizabeth Emmanuel" markasının tescili ile bu ismi taşıyan kişinin hala söz konusu

“Elizabeth Emanuel” isminin kullanılmasından etkilenebilir. Ancak ürünlerin kalitesine bağlı olarak ortaya çıkan sorumluluk, halen devralan şirkete ait olacaktır⁴⁴⁰. Ayrıca tescilsiz isim markasının işletme ile birlikte devredilmiş olması, bu markanın, irade ile kişilik hakkı alanından çıkarılmak istendiğinin göstergesidir.

Somut olayda “Elizabeth Emanuel” markalı elbiselerin kalitesine yönelik, ilgili alıcı çevresinde oluşan bir algı mevcuttur. Ancak bu markanın, rıza ile 3. kişiye devredilmesi ertesinde, tescilinin hükümsüzlük yaptırımına tabi tutulması, devralan teşebbüsü, aynı kaliteyi koruma imkanından dahi mahrum bırakacaktır. İsmi ürünlerde marka olarak kullanılan kişinin, aynı zamanda bu ürünlere katkı sağladığına ilişkin tüketicide oluşan haklı beklentinin korunması ile devralanın hukuka uygun biçimde iktisap ettiği bu fikri haktan faydalanmasına yönelik menfaati arasında dengenin gözetilmesi şarttır. ABAD bu kararında, markanın devredilebilir olması ve iç pazarda malların serbest dolaşımı özgürlüğü esaslarını üstün tutarak; marka tescil başvurusunun 2015/2436 sayılı Direktif m.3 ve m.4/f.1/(g) bendi anlamında yanıltıcı olmayabileceği sonucuna varmıştır. Dolayısıyla kişi adından oluşan markanın “salt” devir veya lisans işlemlerine konu edilmesi, işareti “kendiliğinden” ticari köken gösterme anlamında yanıltıcı kılmayacaktır⁴⁴¹. Çünkü devralan teşebbüs markalı ürünlerin kalitesinden ve özelliklerinden sorumlu kalmaya devam etmektedir. Ancak, markanın gerçeğe aykırı bir kullanıma konu edilmesiyle söz konusu kişinin, hala ürünlerin üretimine katkıda bulunduğu algısı yaratılıyorsa, bu durum yanıltıcılığa yol açabilir⁴⁴². Aynı bir inceleme

ürünlerin tasarımcısı olduğuna veya tasarımına katıldığına inandırma amacının bulunup bulunmadığını ayrıca tespit edecektir. **Norman**, s.481.

⁴⁴⁰ **Michaels/Norris**, s.123; **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.963; **Seville**, 2nd, 2016, s.274; **Jehoram/van Nispen/Huydecoper**, s.177-178.

⁴⁴¹ **Michaels/Norris**, s.113. Türk doktrinde adın kişilik hakkının bir uzantısı olduğuna dikkat çekilerek, marka olarak tescil edildiği hallerde işletmeden ayrı olarak devrinin mümkün olmasının kişiler hukuku açısından sorun yaratabileceği belirtilmektedir. Bu görüşe göre, adın ticari amaçlarla kullanılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamakla birlikte, kişiyi tanıtmaya işlevini yok edecek veya kişilik hakkına zarar verecek biçimdeki işlem ve sözleşmeler geçersiz sayılmalıdır. **Yasaman**, C.I, s.64.

⁴⁴² **Seville**, 2nd, 2016, s.274; **Norman**, s.389, 513. Aynı esas markada adı geçen kişinin markalı ürünleri üreten teşebbüsten ayrılması halinde de geçerlidir. **Jehoram/van Nispen/Huydecoper**, s.78-79.

gerektiren bu sonuca varılması için davacının, kullanım sebebiyle ciddi ve güncel yanıltma riski oluşturduğunu ispatlaması gerekir⁴⁴³.

3.Harfler, Sayılar ve Kısaltmalar

a. Münhasıran Harf veya Sayılardan Oluşan İşaretler

SMK m.5 hükmünün marka olabilecek işaretlere yönelik sınırlayıcı olmayan sayımından yola çıkıldığında, tek başlarına harflerin veya sayıların marka koruması altına alınmaktan *per se* (kendiliğinden) mahrum bırakılmayacağı sonucuna varılmaktadır. Diğer bir deyişle, doğrudan harf veya sayılardan ya da bunların kombinasyonundan oluşan işaretlerin tesciline yönelik özel bir kısıtlama söz konusu değildir⁴⁴⁴.

Bununla birlikte, tek başına harflerin veya sayıların ilgili çevrede ayırt edici bir köken arması olarak algılanması zorlaşabilir⁴⁴⁵. Çünkü sayılar ve harfler ticaret hayatında ürünün miktarı, hacmi, ağırlığı, kalitesi, enerji verimliliği vb. özelliklerinin ifade edilmesi için sıklıkla ve ortaklaşa kullanılan ibarelerdir. Bu yöndeki kullanımlar ise köken gösterme işlevi görmeyen, salt bilgi verici veya uyarıcı mahiyet taşır⁴⁴⁶. Görüldüğü üzere bu tür işaretlerin

⁴⁴³ **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.963; **Michaels/Norris**, s.40. Bu olgunun ispatlanmadığı hallerde kişi adından oluşan markayı gayrimaddi bir malvarlığı değeri olarak, iyiniyetle devralan davalının, kullanma ve yeniden tescil başvurularına konu etme hakkına sahip olduğu kabul edilmelidir. **Pila, Justine / Torremans, Paul**, European Intellectual Property Law, 2016, Glasgow, s.390-391; **Holyoak/Torremans**, 8th ed., 2016, s.455-456.

⁴⁴⁴ Almanya’da 31 Aralık 1994 tarihine dek yürürlükte kalan mülga Marka Kanunu (Warenzeichengesetz) dönemi uygulamasında harfler yaratıcı bir biçimde tasarlanmadıkları sürece tek başına tescil edilmemekteydi. Ancak bu uygulama özellikle Birlik hukukunda Direktif hükümleri aracılığıyla iç hukukların yakınlaştırması sürecinde terk edilmiştir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.154.

⁴⁴⁵ Belirtmek gerekir ki sayıların kelime formunda tescili, korumanın konusunu ve kapsamını farklılaştıracaktır. Örneğin İsviçre hukukunda CREPI’nin 29.08.2006 tarihli “Seven” kararı gereği (c.8) bir sayının kelime markası olarak tescil edildiği durumlarda, marka korumasının sağladığı tekel hakkı kelime ile sınırlı kalacak; ancak sayının soyut bir biçimde marka hakkı sahibinin tekeline girmesine yol açmayacaktır. **sic!**, 2007, s.35.

⁴⁴⁶ **Waelde/Brown/Kheria/Cornwell**, s.603. ABAD’ın C-51/10 P sayılı “1000” kararı gereği, sayıların tasviriliği açısından yapılan incelemede ilgili pazarda tescili istenen sayının, ilgili ürünün (somut olayda broşür, gazete, süreli yayım, bulmaca dergisi) miktarını (karakteristiğini) gösterip göstermediği olgusunun üzerinde durulmalıdır (para.52-56). İlgili mal veya hizmet açısından tasvirilik gösterdikleri ölçüde aynı esas, tek başına tescili istenen harfler açısından da geçerlidir. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-51/10%20P> (Erişim Tarihi:11.10.2016)

Buna karşılık, Genel Mahkeme’nin T-302/06 sayılı “Paul Hartmann Letter E” kararında “E” harfi tek başına bandaj, tampon, medical giysi vs. emtiada tasviri mahiyette bulunmamıştır (para. 31 vd.).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-302/06> (Erişim Tarihi:11.10.2016)

tescilindeki asıl sorun belirli bir teşebbüsün markasal bir köken arması olarak algılanmamaları noktasında ortaya çıkmaktadır⁴⁴⁷. Dolayısıyla sayı veya harfin soyut ayırt ediciliğe ve sicilde temsile yönelik şartları karşılaması, tescilin istendiği ürün sınıfları açısından SMK m.5/f.1(b) anlamında derhal “*somut ayırt ediciliğe de sahip olduğunu*” göstermez⁴⁴⁸. Doktrinde sözcüklerden farklı olarak, özel bir tasarıma konu edilmemiş tek bir harfin veya sayının kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabileceği de yadsınmamaktadır⁴⁴⁹.

Aynı esastan yola çıkılarak, kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olmayan münferit harf veya sayının ancak özel bir tasarım veya şekil içerisinde marka başvurusuna konu edilebileceği de ileri sürülmektedir⁴⁵⁰. Bu tür işaretler, ancak ayırt edici nitelikte kombinasyonlara, şekil veya renklere konu edildikleri takdirde doğrudan tescil edilebilecektir⁴⁵¹. Benzer biçimde, birden fazla harf ve/veya sayıdan oluşan kombinasyonlar da kendiliğinden ayırt edici olabilir⁴⁵².

AB hukukunda da 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b) ve (c) bentlerindeki ayırt edicilik yoksunluğu ve tasvirilik yasaklarının bertaraf edilmesi için sayı veya harfe, kendi başına ayırt ediciliği olan başkaca unsurların (ör. şekil) eklenmesi önerilmektedir⁴⁵³. Şüphesiz harf veya sayının ilgili üründe tek başına ayırt edicilik yoksunu olduğu durumlarda, -uzun süreli markasal bir kullanım olmadığı sürece- ancak özgün veya sıra dışı bir forma bürünmesi tescili

⁴⁴⁷ Çünkü tüketiciler çoğu kez bu işaretleri derhal ürün kökenini ayırt eden armalar olarak algılamamaktadır. **Bently/Sherman**, 4th ed., 2014, s.935; **Seville**, 2nd, 2016, s.284.

⁴⁴⁸ Genel Mahkeme'nin T-23/07 sayılı "Borco Markenimport α symbol" (para.31) ve T-173/00 sayılı "KWS shade of orange" kararları (para.26). http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/ (Erişim Tarihi:11.10.2016)

⁴⁴⁹ **Kaya**, s.24. Bu bağlamda, Türk Hukukunda Migros'un "M" harfinin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı belirtilmektedir. **Arkan**, C.I, s.83; **Gürzumar**, s.506; **Yasaman**, C.I, s.74. İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 131 III 121 sayılı "Smarties (3D)/M&M's (3D)" kararında tek başına harf veya sayılar kamusal alana ait işaretler arasında sayılmıştır. (c.4.1), **sic!**, 2005, s.369.

⁴⁵⁰ **Arkan**, C.I, s.73-74; **Kaya**, s.23. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin B-55/2010 sayılı "G fig." kararında ise yukarıya eğimli yazılmış "G" harfinin kozmetik ve tıraş bıçağı emtiasında tescili kamuya açık tutulma zorunluluğu gerekçesi ile reddedilmiştir. Kararda tek başına bir harfin marka olarak korunamayacağı belirtildikten sonra, harf üzerinde yapılan grafik eklemelerin (harfin sola doğru yatırılmasının) sıra dışılık sağlayan bir ekleme veya tasarım mahiyeti taşımadığı sonucuna varılmıştır. Bu tasarım, ilgili ürün açısından harfe ayırt edici bir vasıf kazandıramamaktadır. Ancak harfin markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığının ispatlanabileceği de göz ardı edilmemiştir. **sic!**, 2010, s.795.

⁴⁵¹ **Karahan**, Hükümsüzlük, s.28.

⁴⁵² **Kaya**, s.24.

⁴⁵³ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.157; **Jehoram/van Nispen/Huydecoper**, s.134. Buna karşılık, EUIPO'nun R 63/1999-3 sayılı "7" kararında özel bir tasarıma tabi tutulmadığı sürece bu sayı ayırt edicilik yoksunu ve kamuya ait bulunmuştur. **Seville**, 2009, s.235.

sağlayabilir⁴⁵⁴. Buna karşılık, sayı veya harfin işaretin genelindeki baskınlığını ortadan kaldıramayacak ölçüdeki küçük değişiklikler, bu engellerinin aşılmasını sağlamaz⁴⁵⁵.

Kanaatimizce, tek başına harf veya sayının ayırt ediciliğe sahip olması için mutlaka özel bir formda temsil edilmesi yegane tescil yöntemi olamaz. AB hukuku içtihatlarında da sayı veya harfler ayırt edici olma koşulu ile marka olabilecek işaretler arasında sayıldığından, bunların tescili için başvuru sahibinden özel bir hayal gücü faaliyeti, dilsel veya sanatsal bir yaratıcılık aranmamaktadır⁴⁵⁶. Bununla birlikte, bir kısım işaret kategorisi açısından ayırt ediciliğin ispatının daha güç olacağı açıktır. Kelime markaları ile kıyaslandığında tek bir harf veya sayıdan oluşan işaretlerin de bu kategoride yer aldığı düşünülebilir. Ancak bu işaretlerin ilgili ürün özellikleri ve çevre algısı nazara alınmaksızın “*per se*” ayırt edicilik yoksunu olduğu ve peşinen tescil edilemez mahiyet taşıdığı sonucuna varılamaz⁴⁵⁷.

Şüphesiz sıra dışı bir tasarım içinde yer alma olgusu, işaretin bütününe kendiliğinden ayırt edicilik kazandıracaktır. Ancak somut olay şartlarında tek başına harflerin veya sayıların markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması da mümkündür⁴⁵⁸. Özel bir form ve tasarım şüphesiz ayırt edicilik vasfını arttıracaktır. Ancak böyle bir form, tescil edilebilirliğin vazgeçilmez

⁴⁵⁴ **Yılmaz**, s.108.

⁴⁵⁵ **Seville**, 2009, s.235; **Jehoram/van Nispen/Huydecoper**, s.155; EUIPO'nun R 559/2004-1 sayılı “in deep royal blue color letter I” kararı (para.13 vd.).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/559%2F2004-1

(Erişim Tarihi:11.10.2016).

Genel Mahkeme'nin T-441/05 sayılı “IVG Inunobilien deep royal blue color letter I” kararı (para.47 vd.).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-441/05> (Erişim Tarihi:11.10.2016)

⁴⁵⁶ ABAD'ın C-265/09 P sayılı sayılı “Borco Markenimport α symbol” kararı (para.28).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-265/09> (Erişim Tarihi:11.10.2016)

Zira söz konusu işaretlerin ayırt edici sayılması için spesifik veya daha güç koşullar aranmamaktadır.

⁴⁵⁷ ABAD'ın C-265/09 P sayılı sayılı “Borco Markenimport α symbol” kararı (para.33-39). Belirtmek gerekir ki AB hukukunda ret kararı verilirken, standart karakterde yazılmış tek bir harften oluşan işaretin neden ayırt edicilik yoksunu olduğunun gerekçeli olarak gösterilmesi yükümlülüğünün EUIPO'ya ait olduğu kabul edilmektedir. **EUIPO Guidelines** Part B, Ver.1.0, 23.03.2016, s.20.

⁴⁵⁸ **Pila/Torremans**, s.378; **Holyoak, Jon / Torremans, Paul**, Intellectual Property Law, 7th ed., Oxford, 2013, s.451; **Bently/Sherman**, 4th ed., 2014, s.935. Ancak harf veya sayıların tek başlarına ve kendiliğinden ayırt edici olduklarının kabulü, önceden kullanım olgusu ispat edilmediği sürece son derece güçtür. Genel Mahkeme'nin T-23/07 sayılı “Borco Markenimport α symbol” kararı (para.50-54).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-23/07> (Erişim Tarihi:11.10.2016)

şartı olarak görülmemelidir⁴⁵⁹. Bu bağlamda, tek bir sayının veya harfin marka olarak tesciline yönelik bir başvuru karşısında, dizaynında hiçbir sıra dışı unsur içermediği; bu sebeple kendiliğinden ayırt edicilik yoksunu olduğu ve tüm tacirlerin kullanımına açık bırakılması gereken bir işaret mahiyeti taşıdığı biçiminde soyut gerekçeler ile yüzeysel ve sınırlı bir değerlendirme yapılmamalıdır⁴⁶⁰. Dolayısıyla, tüketicinin tek bir harfi marka olarak görme alışkanlığının bulunmadığı veya harflerin sınırlı sayıda olduğu biçimindeki soyut ve genel varsayımlara dayanılarak başvuru reddedilmemelidir⁴⁶¹. Önemli olan, somut olay şartlarında, işaretin ilgili çevreye aktardığı mesajın ne yönde olduğunun doğru tespit edilmesidir⁴⁶². EUIPO tarafından da harflerin veya sayıların tek başına tescili talepleri, soyut bir biçimde kullanıma açık bulundurulma zorunluluğu gerekçesi ile doğrudan reddedilmemektedir. Aksine bu işaretlerin kendiliğinden ayırt edici olup olmadıkları, ilgili mal ve hizmet sınıflarının özellikleri ile alıcı çevresinin algısına göre incelenmektedir. ABAD da ilgili ürün açısından ayırt ediciliğe sahip olmak kaydı ile tek bir harften oluşan işaretin dahi marka olarak tescil edilebileceğini kabul etmektedir⁴⁶³.

Bu bağlamda, ilgili ürünün niteliği, tasvirilik olgusu, münferit sayı veya harfin tasarlanış biçimi, bu tasarımın işareti ayırt edici kılma gücü, markasal kullanım olgusu ve ilgili çevrenin varsayılan algısında markasal bir mesajın

⁴⁵⁹ **Pekdiñcer**, s.96; **Kayıhan**, s.19; ABAD’ın C-265/09 P sayılı ”Borco Markenimport α symbol” kararı (para.38).

⁴⁶⁰ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.156; ABAD’ın C-51/10 P sayılı, “1000” kararı (para.29).

⁴⁶¹ Genel Mahkeme’nin T-441/05 sayılı, “IVG Inunobilien deep royal blue color letter I” kararında, “I” harfinin iş yönetimi, finansal hizmetler ve inşaat hizmetlerinde tescilinin reddi, somut olay özelliklerine ve ilgili çevre algısına yönelik spesifik inceleme yapılmadığından dolayı hukuka aykırı bulunmuştur. (para.60 vd.).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-441/05> (Erişim Tarihi:11.10.2016)

⁴⁶² Harf veya sayıya kullanımla ayırt edicilik kazandırılması, bunların tek bir kişinin tekeline verilmesini hukuka uygun kılan yegane olgudur. **Erdil**, s.123. Soyut renk markalarına benzer olarak, tek başına bir harf veya sayının tescilinde de diğer iktisadi aktörlerin bunları kullanmalarının haksız biçimde önlenmesi tehlikesi ve markasal ayırt edicilik gücünün varlığı her somut olayın şartları dahilinde incelenmelidir.

⁴⁶³ ABAD’ın C-265/09 P sayılı ”Borco Markenimport α symbol” kararı ile tek bir harften oluşan “ α ” işaretinin, alkollü içecekler sınıfında ayırt ediciliğinin bulunmadığı, Yunanca konuşan tüketicilerin bunu bir ticari köken arması olarak algılamayacağı yönündeki varsayıma dayanan EUIPO kararını iptal eden Genel Mahkeme kararı onanmıştır. ABAD’a göre, tek harf veya sayıdan oluşan bir işaretin ayırt edici güce sahip olduğunun ispatı sözcük markalarına kıyasen daha zordur. Buna rağmen, somut olay şartları kapsamında tek bir harf için dahi ayırt edicilik unsurunun varlığı veya yokluğu özel olarak araştırılmalıdır. **Çolak**, s.60. Bu karar ile tek başına harflerin soyut bir değerlendirme ile per se ayırt edicilik yoksunu sayılmayacakları açıklığa kavuşturulmuştur. **Pila/Torremans**, s.378.

oluşup oluşmadığı gibi unsurlar ayrı ayrı ele alınmalıdır⁴⁶⁴. AB hukukunda standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen ‘‘7’’ ve ‘‘1000’’ sayılarının tescili bu yaklaşım sonucu reddedilmiştir⁴⁶⁵.

Münferit harf veya sayının, hiçbir inceleme yapılmaksızın, peşinen ayırt edicilik yoksunu olduğunun kabul edilmesi ancak 551 sayılı mülga Markalar Kanunu m.4/f.1/(c) bendindeki ‘‘...münferit bir harften, rakam veya rakamlardan ibaret olan işaretlerin...’’ marka olarak tescil edilmeyeceklerini öngören yaklaşım ile örtüşmektedir⁴⁶⁶. Ancak bu yaklaşım hem mülga 556 sayılı KHK m.5 ve hem de SMK m.4 hükümlerinde terk edilmiştir.

Tek başına sayı veya harfin marka olarak tescilinde sıklıkla iki farklı yöntemden faydalandığı görülmektedir. Bunlardan ilki sıra dışı bir tasarım uygulaması yolu ile (monogramme) işarete kendiliğinden ayırt edici güç kazandırmak⁴⁶⁷; ikincisi ise köken arması olarak kullanım sonucu işarete markasal bir anlam katmaktır⁴⁶⁸. Örneğin teknolojik araç ve gereçler

⁴⁶⁴ **EUIPO Guidelines** Part B, Ver.1.0, 23.03.2016, s.19. ABAD’ın C-265/09 P sayılı sayılı ‘‘Borco Markenimport a symbol’’ kararında grafik tasarıma tabi tutulmaksızın standart yazı karakteri ile gösterilen tek bir harften ibaret markaların tescilinde, ayırt ediciliğin ilgili ürünler esas alınarak tespit edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

<http://ipkitten.blogspot.com.tr/2010/09/alpha-bet-its-registrable.html>
(Erişim Tarihi:11.10.2016)

⁴⁶⁵ EUIPO’nun R-63/1999-3 sayılı ‘‘numeral 7’’ kararında sayıların ürünlerin katalog veya model numarası olarak da algılanabileceği ifade edilmiştir. **Seville**, 2nd, 2016, s.284. ABAD’ın C-51/10 P sayılı, ‘‘1000’’ kararında bu sayıdan oluşan başvuru dergi, broşür ve gazete emtiasında tasviri bulunmuştur.

⁴⁶⁶ **Karan/Kılıç**, s.36. 551 sayılı mülga Kanun’un m.4/f.2 hükmünde ancak ‘‘...özel bir şekil verilen veya herhangi bir remiz, tezyinat, çizgi yahut resimle veya renkle şeklen beraber olan münferit harf ve rakamların...’’ marka olarak tesciline izin verilmişti.

⁴⁶⁷ Latin alfabesi harflerinin veya sayılarının sıra dışı bir grafik tasarım ve çeşitli renklerle yorumlanması, şayet oluşan bütünlük işletmesel kökeni çağrıştıran bir anlama bürünüyorsa tescili sağlayacaktır. Bu bağlamda TF 4A_261/2010 sayılı ‘‘V’’ kararında, tek bir harften oluşan bu işaret kamusal alana ait bulunmuştur. Kalın punto ile yazılmış harfin kenarlarını çevreleyen puantiyeler ise bütüne ayırt edicilik katamayacak derecede zayıf grafik unsurlardan ibaret bulunmuştur (con.2.2-3.) **IPI Directive**, s.127; **Dessemontet, François / Dessemontet, Raphaël**, La Propriété Intellectuelle en 2011, JdT 2012 II Poursuite II, s.141. Karara göre, ayırt edici karakterin değerlendirilmesinde marka kategorisi belirleyici değildir. Söz konusu ‘‘V’’ şekli, ilgili çevre tarafından bir harf olarak algılanıyorsa (bunun bir figür olarak da algılanıp algılanamayacağı sorusundan bağımsız olarak) ayırt edici karakter, basit işaretlere yönelik kriterlere dayanılarak tespit edilmelidir (c.3). **sic!**, 2011, s.102.

⁴⁶⁸ Türk hukukunda harfin Latin, Arap veya Kiril alfabelerinden birine ait olmasının farklılık yaratmayacağı kabul edilmektedir. **Kaya**, s.23; **Karan/Kılıç**, s.36. İsviçre hukukunda harf ve sayılar kapsamına özellikle Latin harfleri, Arap sayıları ve Romen sayıları alınmaktadır. Buna karşılık, Çin, Japon veya Kiril alfabeleri ile yazılan yazılar figüratif marka olarak değerlendirilmektedir. IPI uygulamasında Yunan alfabesine ait harfler ilgili ürün açısından tasviri olmadıkları sürece tescil edilmektedir. Bu yaklaşım sonucu ‘‘α’’ (alpha) harfinin alpha ışınlarının ölçümü gereçlerinde tescili mümkün değildir. **IPI Directive**, s.84, 86. AB hukukunda ise Kiril veya Yunan alfabeleri harf markası olarak değerlendirilmektedir. Buna karşılık, Birlik dışındaki (Latin, Yunan veya Kiril dışındaki) alfabeler açısından değerlendirme

(bilgisayar, makine, motor vs.) söz konusu olduğunda harflerin model veya katalog sıralamalarında sıklıkla kullanıldığı ve ilgili çevrede öncelikle bu anlamları ile algılanacağı açıktır. Bu takdirde, ilgi pazarda harf veya sayının ayırt edici bir köken arması vasfını kazandığının ispatı, yukarıda sayılan iki yoldan biri ile gerçekleştirilebilir. Buna karşılık, meyve sularında “C” harfinin kullanılması, bu harfin ürün muhtevasında “C” vitamini olduğunu göstermesi, ortaklaşa kullanılması ve tasviri mahiyet taşıması gerekçeleri ile kendiliğinden köken arması vasfı taşımayacaktır. Benzer biçimde tombala veya okumayı öğreten oyuncak harf küpü emtiasında sayı veya harfler, faydacı (teknik) işlevsel mahiyet taşımaları sebebiyle kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma olgusunun ispatı halinde dahi tescil edilemeyecektir.

Ancak somut olayın özellikleri tek bir harfin veya sayının ilgili ürün açısından kendiliğinden ayırt edici olduğu sonucuna da götürebilir. Örneğin meyve suyu emtiasında “Z” harfi, SMK m.4 ve m.5/f.1/(b) hükümleri açısından köken arması vasfını kendiliğinden taşıyabilir. Çünkü ifade somut ayırt edicilik yoksunu, tasviri, ortaklaşa kullanılan ya da işlevsel bir nitelik taşımamaktadır. Ancak her halükarda bunların markasal bir mesaj verdiklerinin ilgili çevre tarafından anlaşılması şarttır. İsviçre hukukunda da tek bir harf veya sayıdan oluşan işaretler, tasviri olmasalar dahi sıradanlıkları (banalité) gerekçe gösterilerek ayırt edicilik yoksunu bulunmaktadır. Buna ek olarak, başvurunun reddinde sayı veya harflerin sınırlı olmaları sebebiyle herkesin ve özellikle rakiplerin kullanımına açık tutulması gerektiği de ileri sürülmektedir⁴⁶⁹.

Ancak sayı veya harfler açısından sınırlı sayıda olma ve tükenme gerekçelerine katılmak mümkün değildir. Öte yandan tasviri olmasalar dahi doğrudan sıradanlık gerekçesine dayanılarak başvuruların reddi de isabetli olmaz⁴⁷⁰. Bu sonuca ancak somut olayın şartları değerlendirilerek varılabilir. Diğer bir ifade ile ilgili ürün açısından ayırt edicilik yoksunu olduğu tescil mercii tarafından ispat edilmediği sürece, standart bir karakterde temsil edilmiş,

şekil markalarına ilişkin esaslar dahilinde yapılacaktır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.2, Ver.1.0, 23.03.2016, s.19. Aynı esasın Türk hukukunda da benimsenmesi isabetli olacaktır. Buna göre, özellikle Kiril, Çin, Japon vs. alfabelerine ait harflerin figüratif markalara yönelik esaslar dahilinde incelenmesi gereklidir. Çünkü uzman çevrelere hitap eden ürünler istisna olmak üzere, kural olarak, ortalama tüketici bunları harf değil; şekil olarak algılama eğilimi gösterir.

⁴⁶⁹ **IP Directive**, s.84.

⁴⁷⁰ **von Kapff**, Concise, s.30.

özgün bir tasarıma sahip olmayan harf veya sayı marka olarak tescil edilebilir⁴⁷¹. Önemli olan ilgili ürün ile bağlantısı olmayan, keyfi seçilen harfin veya sayının işletmesel köken gösterme vasfına sahip olması ve ilgili çevrenin bu mesajı algılamasıdır⁴⁷².

b.Harf ve/veya Sayı Kombinasyonları, Kısaltmalar

Kısaltmalar açısından da ayırt edicilik incelemesinde işaretin uygulanacağı ürün özelliklerine ve ilgili çevrenin algısına odaklanılır. Bu bağlamda kısaltmanın, ilgili ürünlerde tasviri/tanımlayıcı mahiyetteki bir anlama karşılık gelip gelmediğine bakılır. Kısaltmanın, ilgili çevrede ne sıklıkta kullanıldığı, bilinirliği ve ürünle ne ölçüde bağdaştırıldığı (doğrudan ürünü çağrıştırıp çağrıştırmadığı) incelenir⁴⁷³. Harf ve/veya sayı kombinasyonları ile kısaltmalar, uygulandıkları ürüne ve ilgili pazarın yerleşik uygulamalarına ne derece uzaksa o derece ayırt edicidir⁴⁷⁴.

⁴⁷¹ **EUIPO Guidelines** Part B, Ver.1.0, 23.03.2016, s.20-21. EUIPO'nun R-480/1999-2 sayılı kararında küçük ölçekli değişikliklere tabi tutulmuş "J" harfi yelkenli ve tekstil ürünlerinde; R 1008/2010-2 sayılı kararında ise "W" harfi otelcilik, gıda tedariki ve tur organizasyonu hizmetlerinde ayırt edici bulunmuştur.

<https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic> (Erişim Tarihi:11.03.2017)

⁴⁷² **Halpern/Nard/Port**, s.320.

⁴⁷³ Bu bağlamda, "4X4" ibaresi motorlu taşıtlar açısından tasviri iken şekerleme emtiasında ayırt edicilik sahibidir. Öte yandan A.Ş., Ltd. Şti gibi ticaret unvanı kısaltmaları, tek başına tasviri olan bir kelimeye eklenerek, onu ayırt edici bir kombinasyona dönüştüremez. Aynı esas, ".com" veya ".org" gibi üst seviye alan adı ekleri (top level domain ending) için de geçerlidir. Bu ifadeler internet üzerinde bilgiye nereden ulaşılabileceğini göstermektedir. Bu sebeple tek başına ayırt edicilik yoksunu olan bir ifadeyi kombinasyona dönüştürerek tescilini sağlayamazlar. Örneğin basılı emtialar sınıfında "book" (kitap) kelimesi ne derece ayırt edicilik yoksunu ise www.books.com ifadesi de aynı ölçüde bu vasıftan yoksundur. Genel Mahkeme'nin T-338/11 sayılı "photos.com" kararında da aynı esas benimsenmiştir. Karara göre, ".com" unsuru ilgili çevre tarafından derhal internet sitesine yapılmış bir atıf olarak algılanacaktır. Jenerik ve teknik bir anlam taşıyan bu unsur, ticari bir internet sitesi adresinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca ".com" ibaresi başvurunun kapsadığı ürünün, çevrim içi alınabileceği veya internetle bağlantılı olduğu mesajını da vermektedir. Bu gerekçelerle söz konusu ibare ilgili ürünlerde ayırt edicilik yoksunudur (para.22). **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 23.03.2016, s.16. Bu doğrultuda Amerikan hukukunda, moda ve güzellik bilgilerinin edinilmesine yönelik yazılımlarda ve bunlara ilişkin elektronik ortamda perakende satış hizmetlerinde "E-fashion" ibaresi tasviri bulunmuştur. **TMEP** 1209.03(d). Benzer biçimde, Türk hukukunda YİDK'nın T.23.01.2013, 2013-M-159 sayılı "XXL" kararında, çok çok büyük anlamına gelen bu ifadenin kağıt, karton ürünleri ile plastik ambalajlama ürünlerinde tasviri olduğuna karar verilmiştir. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.84.

Genel Mahkeme'nin T-470/09 sayılı "medi" kararında bu ifade medikal kelimesinin tasviri bir kısaltması olarak kabul edilmiştir. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-470/09> (Erişim Tarihi:11.11.2016)

⁴⁷⁴ Ürünün ne olduğuna veya özelliklerine yönelik doğrudan mesaj ileten kısaltmalar veya harf/sayı kombinasyonları tasviri olduklarından marka vasfı taşımazlar. İsviçre Federal Mahkemesi B-6629/2011 sayılı "ASV" kararı (c.4.3.); **sic!**, 2013, s.444. Bu bağlamda "4WD" ifadesi dört çekerli motorlu taşıtlarda, "Kg" ifadesi ölçüm cihazlarında, "V8" ifadesi sekiz

Örneğin ‘‘TDI’’ ibaresi, araç motoru emtiasında ilgili çevre tarafından bir motor özelliği olan Turbo Dizel Enjeksiyon/Turbo Direkt Enjeksiyon ifadelerinin kısaltması olarak algılanacaktır⁴⁷⁵. AB Hukukunda, tescili istenen ‘‘tds’’ kısaltmasındaki ‘‘td’’ ifadesinin ilgili emtia sınıfındaki, turbo dizel ibaresinin kısaltması olduğuna işaret edilmiştir. Kısaltmaya yapılan ‘‘s’’ eklemesi ise yine ilgili alıcı çevresi açısından dizel kelimesinin kısaltması olan ‘‘ds’’ ibaresine karşılık gelmesi sebebiyle işarete sıra dışılık kazandırmamaktadır. Bu gerekçeler ile ‘‘tds’’ kısaltması motor emtiasında tasviri bulunmuştur⁴⁷⁶. Aynı şekilde, ürünün niteliğini⁴⁷⁷, olumlu yönlerini⁴⁷⁸ veya işlevlerini vurgulayan kısaltmalar da ayırt edicilik yoksunudur⁴⁷⁹. Görüldüğü üzere doğrudan uygulandıkları ürünü veya ürün özelliğini akla getiren kısaltmalar marka olarak tescil edilemez.

silindirli motorlu araçlarda ve ‘‘M8’’ ibaresi 8 mm filmlerde tasviri nitelik taşıır. **IPi Directive**, s.85.

⁴⁷⁵ Genel Mahkeme’nin T-174/07 sayılı ‘‘TDI’’ kararı (para.35, 46).

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73495&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=121846> (Erişim Tarihi:23.10.2016)

⁴⁷⁶ ‘‘EUIPO’’nun R 294/1999-2 sayılı ‘‘tds’’ kararı, (para.17).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/294%2F1999-2 (Erişim Tarihi:21.12.2016)

Herkesin kullanımına açık, serbest işaret mahiyeti taşıyan harf ve sayılardan oluşan kısaltmalar çoğu kez ilgili ürün sınıfında tip, seri, büyüklük, model belirten ibarelerdir. Bunların ayrı bir yazı tipi kullanılarak dahi marka olarak tescilleri mümkün değildir.

⁴⁷⁷ Alman hukukunda bilimsel ad cetvelinde (Lexika) yer alan ‘‘CT’’ kısaltmasının birden fazla anlamının olduğu (ör. computer technology, computer test, computing time) gerekçe gösterilerek, elektronik aletlerde tescil edilebileceği sonucuna varılmıştır. **Yılmaz**, s.110. Bu karar kısaltmanın ayırt edicilik yoksunu olduğu gerekçesi ile eleştirilmiştir. **Keser**, s.62. Kanaatimizce başvuru sahibinin bu yönde bir niyeti olmasa dahi harf kombinasyonuna, ilgili çevrede uygulandığı ürünü çağrıştıran bir mahiyet atfedilebilir. Bu takdirde söz konusu kombinasyon, ürün niteliğinin veya özelliğinin bir kısaltmasına indirgenmiş olur. Hatta kısaltmanın teknik dilde birden fazla anlamının olması, ilgili ürün açısından tasviriliği ortadan kaldırmayacaktır. Bu anlamlardan birinin dahi ilgili ürün açısından tasviri olması tescilli engeller. **Waelde/Brown/Kheria/Cornwell**, s.607; ABAD’ın C-51/10 sayılı ‘‘1000’’ kararı (para.49-50). Bu bağlamda elektronik ürünlerde ‘‘CT’’ ifadesine ‘‘Computer Technology’’ veya benzeri ayırt edicilik yoksunu anlamların yükleneceği açıktır. Bu durumda kısaltmanın muhtemel anlamlarından bir veya birkaçının ayırt edicilik yoksunu olması, tescilli engelleyecek bir olgu olarak kabul edilmelidir. Belirttiğimiz bu gerekçelerle söz konusu ifadenin tescil edilmesini isabetsiz bulmaktayız.

⁴⁷⁸ Genel Mahkeme’nin T-582/11 ve T-583/11 sayılı ‘‘premium XL/Premium L’’ kararlarında ‘‘Premium’’ ifadesinin en iyi anlamına geldiği; bu sebeple boyut ifade eden XL ve L kısaltmaları ile oluşturduğu kombinasyonun markasal ayırt edicilik vasfı taşımadığı sonucuna varılmıştır. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-582/11> (Erişim Tarihi:12.09.2016)

⁴⁷⁹ Genel Mahkeme’nin T-328/11 sayılı ‘‘EcoPerfect’’ kararında, ‘‘ECO’’ ifadesi ekolojik sıfatının kısaltması olarak kabul edilerek, ifadenin yarattığı kombinasyon ayırt edicilik yoksunu bulunmuştur (para.25).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-328/11&language=EN> (Erişim Tarihi:11.01.2017)

Öte yandan ilgili alıcı çevresinde bilinmeyen, anlamları ürün özelliğine bağlanmayan veya anlaşılamayan kısaltmalar, harf ve/veya sayı kombinasyonları kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olabilir⁴⁸⁰. Bu tür kısaltmaların benzerlerinin aynı veya benzer ürünlerde tescili, SMK m.25 hükmünün m.6'ya yaptığı atıf gereği hükümsüzlük yaptırımına tabidir⁴⁸¹. Perakende satış hizmetlerinde “BİM” veya “A101” ibareleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Benzer biçimde ilgili ürünü üstü kapalı bir biçimde ima eden ve tasviri anlamının anlaşılması ancak zihinsel bir çaba ile mümkün olan kısaltmalar da ayırt edici sayılacaktır. Yine perakende satış hizmetlerinde “UCZ + Şekil” ibaresi ima edici bir vasıftadır.

Ayrıca tek başına ayırt edicilik yoksunu veya tasviri mahiyet taşıyan bir kısaltma, ayırt edici diğer unsurlarla birleştirilmek suretiyle bütün halinde incelendiğinde, SMK m.5/f.1/(b) ve (c) bentlerindeki yasaklara tabi olmayan bir işarete dönüşebilir⁴⁸². Sonuç olarak kısaltmalar, uygulandıkları ürünlerin özelliğini veya bunların ne olduğunu doğrudan akla getiriyorsa (tanımlıyorsa ve çağrıştırıyorsa) marka olarak tescil edilemez⁴⁸³. Bunların kullanım yolu ile

⁴⁸⁰ Ürünle ilişkilendirilmeyen bu tür kısaltmalar, marka olmanın gerektirdiği ayırt edici güce sahip olacaktır. **Troller**, s.66. EUIPO'nun R 1630/2008-4 sayılı “NAI” kararı gereği, tescilli istenen NAI kısaltmasının karşılığı “Der Natur-Aktien-Index” ibaresi olup; finans hizmetlerindeki ilgili çevre tarafından bu kısaltmanın neye karşılık geldiği anlaşılacaktır. Bu sebeple tescili mümkün bir işaret söz konusudur (para.11-14).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1630%2F2008-4

(Erişim Tarihi:11.01.2017)

Amerikan hukukunda “E-LEX” ifadesi kanun ve internet ibarelerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir kombinasyon olarak değerlendirilmiştir. Bu kombinasyon elektronik ortamda hukuki danışmanlık hizmetlerinde tasviri nitelikte bulunmuştur. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.87

⁴⁸¹ Yargıtay 11. HD. T.26.09.2011, E.2011/9577, K.2011/10951 sayılı kararında “NOD32” markasının gerçek hak sahibi dışındaki 3. kişiler tarafından tescili, 556 sayılı mülga KHK m.8/f.3 (SMK m.6/f.3) düzenlemesine aykırı bulunarak, hükümsüz kılınmıştır. **Noyan/Güneş**, s.348.

⁴⁸² EUIPO'nun R 2011/2011-2 sayılı kararında “Lp-115” sayılı kısaltma ve sayı kombinasyonunun mikroorganizma kültürü emtiasında tescili kabul edilmiştir. Yapılan incelemede ilgili çevrenin algısı ve emtia sınıfının özellikleri dikkate alındığında “Lp” kısaltmasının “lactobacillus plantarum” organizmasına karşılık geldiğinin herkesçe bilindiğine; ancak bu kısaltmaya eklenen “-115” sayısının işareti bir bütün halinde ayırt edici hale getirdiğine dikkat çekilmiştir. Kararda kısaltmaya eklenen sayı unsurunun ne promosyonel ne de teknik bir ifade mahiyeti taşımadığı belirtilmiştir (para.20 vd.)

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/2011%2F2011-2

(Erişim Tarihi:11.02.2017)

Buna karşılık, ilgili ürün açısından tasviri mahiyet taşıyan bir kısaltmanın ikileme olarak kullanılması, tek başına ayırt edicilik kazandıramayabilir. Amerikan hukukunda TTAB, “DJDJ” kararında (In re Disc Jockeys, Inc., 23 USPQ2d 1715 TTAB 1992) bu ikilemeyi diskjokeylik hizmetlerinde tasviri bulmuştur. **TMEP** §1209.03(t).

⁴⁸³ EUIPO'nun R 0099/1999-1 sayılı “MULTI 2'n 1” ve R 0904/2004-2 sayılı “MULTI” kararlarında “multi” ifadesinin birden çok/fazla anlamına geldiği; R 0062/1999-2 sayılı “mini”

markasal ayırt edicilik kazandıklarının ispatı gerekir. Öte yandan rastgele seçilmiş birden fazla harften veya sayıdan oluşan kombinasyonların, kendiliğinden ayırt edici güce sahip olacağı açıktır⁴⁸⁴.

4.İki Boyutlu Şekil, Figür ve Resimler

Ticaret hayatında, teşebbüslerin alıcı çevresi ile iletişim kurarken en çok faydalandığı işaret türü, iki boyutu şekil/figüratif markalarıdır. Bu şekiller genellikle bir veya daha fazla figüratif unsurun bir araya gelmesi ile tasarlanmaktadır⁴⁸⁵. Şekil markalarının nelerden oluşabileceği SMK m.4 hükümlerinde özel olarak kaleme alınmamıştır. Ancak uygulamada resimlerin, fotoğrafların, logoların, amblemlerin, grafik çizim ve armaların şekil markası olarak tescil edildiği görülmektedir⁴⁸⁶.

Şekil markalarının SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerine uygunluğu, tescilin istendiği ürünler ve ilgili alıcı çevresinin algısı dikkate alınarak belirlenir. Bu bağlamda ilgili pazarda tasviri, sıradan veya kullanılagelen mahiyetteki figüratif işaretler, ayırt edicilik yoksunluğu ve herkesin kullanımına açık bırakılmalarındaki üstün yarar gerekçeleriyle tescil edilmez⁴⁸⁷. Aksi takdirde, rakiplerin ambalajlarında veya reklamlarında bu sıradan işaretleri kullanmalarının hukuka aykırı bir biçimde engellenmesine izin verilmiş olur⁴⁸⁸. Ayrıca bu işaretler müşterilerin zihninde kalıcı

kararında ise “mini” ifadesinin küçük manası taşıdığı belirtilerek, bunların tek başına veya kendileri gibi tasviri olan işaretlerle yarattığı kombinasyonların marka vasfı taşımayacağı sonucuna varılmıştır. **EUIPO Guideline**, Ver.1.0, Part B, 01.02.2017, s.4.

⁴⁸⁴ **Kaya**, s.23. Yargıtay 11. HD. T.12.04.2001, E.2001/2189, K.2001/3079 sayılı kararında kot pantolon emtiasında “2019” sayısının marka olarak korunması hukuka uygun bulunmuştur. **Özdal**, s.117.

⁴⁸⁵ EUIPO’ya göre, şekil markaları münhasıran figüratif unsurlardan, kelime ve şekil kombinasyonundan, standart dışı fontlar kullanılarak yazılan kelimelerden, renkli kelimelerden, bir satırdan fazla uzunlukta olan veya alt alta yazılan kelimelerden, Birlik içinde kullanılmayan yabancı kelimelerden, klavye kullanılarak yazılamayan işaretlerden, bu unsurların kombinasyonundan oluşabilir. **EUIPO Guideline**, Ver.1.0, Part B, 23.03.2016, s.19.

⁴⁸⁶ **Hirsch**, Ticaret Hukuku, s.152. Yargıtay 11. HD. E.2000/4615, K.2000/5298, T.8.6.2000 sayılı kararında “çift çıplak ayak” şeklinin bir logo olduğunu tespit ettikten sonra, aynı sektörde faaliyet gösteren davalıların kullandığı tek çıplak ayak şeklinin tüketiciler nezdinde iltibasa yol açacağı sonucuna varmıştır. **Yasaman**, C.I, s.73; **Akdeniz**, s.154.

⁴⁸⁷ İsviçre hukukunda da malın kendisini veya ambalajını; ürün özelliklerini (uygulanan tekniği, hedef kitleyi vs.) sıradan ve banal bir biçimde temsil eden figürler tescil edilmemektedir. Federal İdare Mahkemesi’nin TAF B-2655/2013 sayılı “Paille de Vienne” kararında sandalye veya ahşap mobilya yüzeylerine uygulanan “Paille de Vienne” adlı yaygın bir örme motifin ayırt edici olmadığı sonucuna varılmıştır (c.5). **IPI Directive**, 01.01.2017, s.131.

⁴⁸⁸ İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin TAF B-6203/2008 sayılı “Chocolat Pavot III” kararı gereği, korumanın talep edildiği malların veya ambalajların biçimini doğrudan yansıtan iki boyutlu figüratif işaretler, şayet uygulandıkları malların/ambalajların üç boyutlu şekillerinin de

olamayacağından dolayı, doğaları gereği bir markadan beklenen işlevleri icra edemez⁴⁸⁹. Referans kaynaklarında veya ticaret hayatında fiilen kullanılması dahi ilgili müşteri çevresi açısından ayırt edici olmadığı şüphe götürmeyen figüratif işaretler de tescil edilmez⁴⁹⁰.

Şekil kombinasyonlarında ayırt edicilik yoksunu, tasviri veya ortak kullanılan kimi unsurların yer alması, şayet işaret bir bütün halinde bıraktığı izlenim ile ilgili ürün sınıfında marka işlevi görebiliyorsa tescili engellemez⁴⁹¹. Diğer bir deyişle, tek başına ayırt edicilik yoksunu veya tasviri unsurları içeren bir işaret dahi, bütününe bakıldığında asgari düzeyde ayırt ediciliğe sahip bir kombinasyon yaratan başkaca unsurları da bünyesinde barındırması şartıyla marka vasfı görecektir⁴⁹². Bağımsız olarak ele alındıklarında bu unsurların ayırt edicilik yoksunu olmaları, yarattıkları bütünlüğün doğrudan ayırt edici olmayacağı anlamına gelmez⁴⁹³.

marka koruması altında alınması mümkün ise tescil edilebilecektir. Kararda tescili istenen ambalajın çikolata pazarında sıklıkla kullanılan ambalajlardan farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Tüketici ambalajın çikolata topunu sarış biçimine, bir tarafının çözülerek açılması için yuvarlanmış olmasına, kesim biçimine ve kırmızı rengine dikkat etmeyecek ve bu unsurlara markasal bir anlam atfetmeyecektir. Bu unsurların bileşimi şekle ayırt edicilik kazandıramamıştır. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.671; **IPI Directive**, s.90; **sic!**, 2010, s.98-99.

⁴⁸⁹ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.671.

⁴⁹⁰ İsviçre Federal Mahkemesi'nin TF 4A_330/2009 sayılı kararında, "MAGNUM" kelimesinin süt ve alkolsüz içeceklerin bulunduğu şişe türüne karşılık gelen tasviri bir ibare olduğu sonucuna varmıştır. Mahkeme'ye göre, sıradan bir ambalaj biçimini tasvir eden işaretlerin marka olarak tescilleri mümkün değildir. İtalyanca ve Fransızca konuşan ilgili alıcı çevresi "Magnum" terimini alkolsüz içeceklerin bulunduğu büyük bir şişe olarak algılayacaktır. İtalyanca ve Fransızca sözlüklerde "MAGNUM" kelimesi, bir buçuk litrelik soda veya meyve suyu içeren şişeler olarak tanımlanmaktadır. Başvuru sahibinin büyük süpermarket raflarında doğrudan bu terime atıfta bulunularak fiilen satış yapılmadığı savunmasına itibar etmeyen Mahkeme'ye göre, "MAGNUM" kelimesi süt ve alkolsüz emtiada ambalaja ve miktara göndermede bulunan, tasviri bir mahiyet taşıdığından ötürü tescil edilemeyecek bir işarettir. **Dessemontet**, Licence, s.320; **sic!**, 2010, s.89.

⁴⁹¹ Bu bağlamda İsviçre hukukunda CREPI'nin 16.06.2004 tarihli "Rhein Strom" kararında tek renkli ve yamuk şeklindeki arka fonun, tasviri bir kelimeye ayırt edicilik kazandıramayacağı belirtilmiştir. (c.6). **sic!**, 2004, s.926; **Cherpillod**, s.74; **Noth/Thouvenin**, MSchG, art.2c, s.195; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.130.

⁴⁹² **von Kapff**, Concise, s.29.

⁴⁹³ **Nordell**, s.101-103; ABAD'ın C-37/03 P sayılı "BioID" kararı (para.29).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-37/03> (Erişim Tarihi:21.02.2017).

Şekil ve kelime unsurunun birleştirilmesiyle yaratılan kombinasyonda her bir unsur, tek başına ayırt ediciliğe sahipse, oluşan kombinasyonun yanı sıra, bu unsurlar da tek başlarına marka olarak tescil edilebilir. **Troller**, s.66. Aksi takdirde, kendi başlarına koruma dışında kalan çeşitli unsurların yarattığı ve sadece bir bütün olarak korunabilen bir kombinasyon markasından söz edilebilir. Dolayısıyla tek başlarına ayırt edici olmayan veya kamuya açık bulundurulması gereken unsurlar, kombinasyonun bir bütün halinde marka olarak tescilini sağlayabilir. Önemli olan bütünlüğün söz konusu unsurların basit bir toplamının ötesine geçerek ayırt ediciliğe ulaşmasıdır. **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.642; **Troller**, s.66. CREPI'nin 18.09.2004 tarihli "feel good/feel good fig." kararına göre, "feel good" ibaresinin aynı

Kamusal alana ait işaretlerin tek başına tescili mümkün olan unsurlarla birleştirilmesi veya kompozisyonun bir bütün olarak ayırt edicilik kazanmasını sağlayacak grafik bir temsil içine alınması da herkesin kullanımına açık tutulma zorunluluğunu ortadan kaldırır⁴⁹⁴.

Kombinasyonda, şeklin yanı sıra somut ayırt ediciliğe sahip kelime unsurları da yer alıyorsa (ör. kişi adı, şirket unvanı vs.) yaratılan bütünlük, kolaylıkla asgari düzeyde ayırt ediciliğe kavuşabilecektir⁴⁹⁵. Bu gibi hallerde asli ayırt ediciliği, kelime unsurunun sağlayacağı kabul edilir. Öte yandan tek başına tescil edilebilecek bir şekil, kendiliğinden ayırt ediciliği olmayan bir kelime unsuru (slogan, kısaltma vs.) ile birlikte konumlandırılarak ve bütünde baskın bir yer edinerek, yine kombinasyonun tescilini sağlayabilir⁴⁹⁶.

İsviçre hukukunda IPI'nin yaklaşımına göre:

- Kelime unsurlarının tasviriliği arttıkça, grafik unsurların ayırt ediciliğinin de artması gerekecektir⁴⁹⁷.
- Sıradan grafik öğeleri, (ör. alt çizgiler, çerçeveler bordürler vs.) işaretin bir bütün olarak yarattığı intibayı asli biçimde etkileyemez⁴⁹⁸.

ürünlerde daha sonra tescile konu edilen bir markada aynen kullanılması karıştırılma ihtimali yaratacaktır. Bu ihtimalin bertaraf edilebilmesi için sonraki tarihli markada yer alan şekli (grafik) unsurların, söz konusu markanın bir bütün halinde, önceki markaya kıyasen ayırt edici olmasını sağlayacak ölçüde orijinal (özgün) olması gerekir. **sic!**, 2004, s.865.

⁴⁹⁴ Federal Mahkeme'nin 4A.13/1995 sayılı "ELLE" kararında gebelik engelleyici ürünlerde bu ifadenin tasviri mahiyetinin basit şekli unsurlarla bertaraf edilemediği sonucuna varılmıştır. **sic!**, 1997, s.159; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.128; **Dessemontet**, Propriété Intellectuelle, s.194.

⁴⁹⁵ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.162.

⁴⁹⁶ **von Kapff**, Concise, s.29.

⁴⁹⁷ **Dessemontet**, Licence, s.320; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.128. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin B-1190/2013 sayılı "ERGO" kararına göre, bu ifade tıbbi hizmetler sınıfında, "ergométrie", "ergonomie" veya "ergothérapie", gibi ifadelerin kısaltması olarak algılanacaktır. Bu yönü ile kısaltma, ilgili hizmet ile bağlantı kurmakta ve tasviri nitelik taşımaktadır. Kullanılan sıradan grafik tasarımın ve tek rengin işarete ayırt edicilik katmadığı sonucuna varılmıştır. **Marbach, Eugen/Mühlstein, Michel**, Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren / Autres arrêts en matière d'enregistrement ou d'opposition à des enregistrements de marques, **sic! 2014, s. 300**.

⁴⁹⁸ **IPI Directive**, 01.01.2017, s.128. CREPI'nin 27.05.2010 tarihli "terroir" (iyi şarabın/peynirin esas tadını belirleyen unsurlar) kararında tarım ürünleri ve içkilerde bu ifadenin, tüketicilerde ürün kalitesine ilişkin bazı beklentiler yarattığı vurgulanmıştır. Kelimenin akla getirdiği mesaj, belirli bir teşebbüse atıf mahiyeti taşımamakta ve gerekli ayırt edici karakterden yoksun bulunmaktadır. Bu kelimenin el yazısı formunda tasarlanması, geleneksel bir yöntem ile üretildiği mesajını vermesine rağmen, ayırt edici karakteri güçlendirmemiştir (c.2.4.). **sic!**, 2010, s.907; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.130; **Meier, Eric / Guggisberg, Gloor Franziska**, le caractère distinctif: condition pour l'enregistrement d'un nom géographique en tant que marque, Gedanken zum Schutz von geografischen Zeichen Festschrift für J. David Meisser zum 65. Geburtstag, Bern, 2012, s.96.

- Kelime unsurlarının ayrıık veya bileşik yazımı⁴⁹⁹; küçük veya büyük harflerin kullanılması bütünü ayırt edici kılmaz⁵⁰⁰.

Şekillerin SMK m.4 ve m.5/f.1(b) bentleri anlamında ayırt edici sayılması için sanatsal yaratıcılık, yoğun bir hayal gücünün sonucu olma, hususiyet taşıma gibi şartlar aranmaz. Önemli olan işaretin köken ayırt etme işlevini görebilmesidir. Ancak temel ve basit geometrik şekiller bu işlevi kendiliğinden yerine getirememektedir⁵⁰¹. Çünkü bu tür sıradan, alışıldık ve banal geometrik şekiller salt estetik veya dekoratif mesaj ileten unsurlara indirgenmektedir⁵⁰². Yine akılda kalıcılığı olmayan dekoratif şekiller de tescil

İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-5659/2008 sayılı "chocolat pavot II (fig.)" kararında çikolata ürünün tadının nasıl olduğunu tanımlayan bir ibarenin el yazısı stili ile gösterilmesinin ayırt edici olmayacağı belirtilmiştir. **Marbach, Eugen/Mühlstein, Michel**, Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren / Autres arrêts en matière d'enregistrement ou d'opposition à des enregistrements de marques, **sic!** 2010, s.98; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.128.

⁴⁹⁹ İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-6257/2008 sayılı "deozinc" kararına göre, kozmetik ürünlerinin ortalama tüketicisi, bu tasviri ifade ile karşılaştığında özel bir zihinsel çaba göstermeksizin, çinko içeren bir deodoranttan bahsedildiğini kolaylıkla anlayabilecektir. Kelimenin birleşik yazılmış olması bu vasfı değiştirmez. **Marbach/Mühlstein, sic!**, 2010, s.439.

⁵⁰⁰ CREPI'nin 07.05.2003 tarihli "SMArt" kararında, "Sensor fuzed Munition for the Artillery" ifadesine karşılık gelen bu kısaltma, doğrudan belirli bir silah türünü işaret eder bulunmuştur. Kamusal alana ait olan bu ibare, ilgili pazarda herkesin kullanımına açık bırakılmalıdır. İfadedeki bir kısım harfin büyük punto ile yazılması işarete, hiçbir ayırt edicilik eklememektedir (c.5), **sic!**, 2003, s.806.

⁵⁰¹ **Seville**, 2nd, 2016, s.284. EUIPO'nun R 412/2012-2 sayılı "Device of four identically sized circles" kararında basit geometrik şekil mahiyetinde bulunan ve ikili sıra ile yerleştirilmiş dört adet çember figürü ayırt edicilik yoksunu bulunmuştur.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/412%2F2012-2

(Erişim Tarihi:15.01.2017)

AB hukukunda Genel Mahkeme'nin T-304/05 sayılı "pentagone" kararında beşgen biçimindeki geometrik şekle renk veya noktalama işaretlerinin eklenmesinin köken gösterme işlevi kazandıramayacağı; bu tür basit eklemelerin sadece işlevsel veya estetik yönlere dikkat çekme amacıyla yapıldığı algısı yaratacağı belirtilmiştir (para.22). Basit geometrik formlar (çember, çizgi, kare, dörtgen vs.) kendi başına tüketicinin anımsayabileceği markasal bir mesaj veremez. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-304/05>

(Erişim Tarihi:15.01.2017)

T-282/09 sayılı "Carré convexe vert" kararında da tescili istenen yeşil renkli, kenarları hafifçe dışa doğru bükülmüş kare şekli, basit bir geometrik şekil olarak değerlendirilmiştir. Şekle uygulanan yeşil renk ise reklam ve pazarlama faaliyetlerinde herkesçe ve sıklıkla kullanılan, somut bir mesaj vermekten uzak bir unsurdur.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-282/09> (Erişim Tarihi:15.01.2017)

⁵⁰² İsviçre hukukunda temel geometrik şekillerden oluşan basit işaretler sıradanlıkları sebebiyle ayırt edici karakter yoksunu olmalarının yanı sıra, sınırlı sayıda olduklarından herkesin kullanımına açık bırakılmaktadır. Buna karşılık, özel bir grafik tasarıma konu edilen veya diğer sıradan işaretlerle birleştirilen basit geometrik şekillerin tesciline, asgari seviyede ayırt ediciliğe sahip oldukları sürece izin verilmektedir. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.125. AB hukukunda Genel Mahkeme'nin T-159/10 sayılı "parallogram" kararında üzerinde ufak değişiklikler yapılmış (bir köşesi yuvarlanıp diğer köşesi hafifçe uzatılmış) şeklin basit bir paralel kenar olarak algılanacağı belirtilmiştir. Bu tür bir şeklin marka vasfı kazanabilmesi için benzer şekillerden ayrılmasını sağlayacak esaslı unsurlara ihtiyaç vardır. Somut olayda şekil

korumasından mahrumdur⁵⁰³. Tescil için işaret bütününün temel geometrik formu aşan bir farklılığa sahip olması şarttır⁵⁰⁴.

İlgili üründe ortaklaşa kullanılan, sıradanlaşmış şekil unsurları da ayırt edicilik yoksunluğu veya tasvirilik yasaklarına tabidir⁵⁰⁵. Bu bağlamda süt emtiası için inek resmi, şarap emtiası için ise asma yaprağı üzerlerinde ayırt edicilik sağlayacak eklemeler yapılmadığı sürece tescil edilemez⁵⁰⁶. Benzer biçimde, dizgi veya dilbilgisi işaretleri (virgül, nokta, soru işareti, ünlem işareti vs.) de önceye dayalı markasal bir kullanım olmaksızın, ilgili çevre nezdinde köken gösteren ibareler olarak algılanmaz.

AB hukukunda Genel Mahkeme'ye göre, ilgili alıcı çevresi ünlem işareti “!” ile karşılaştığında bunu, kendiliğinden bir köken arması olarak değerlendirmeyecektir. Bu işaret basit bir abartı veya dikkat çekme mesajından öteye geçememektedir⁵⁰⁷. Çünkü benzer nitelikteki noktalama işaretleri, özel eklemeler yapılmaksızın, ticaret hayatında sıklıkla kullanılmakta ve bu

üzerinde yapılan ufak nüanslar, ortalama tüketici tarafından algılanacak düzeyde değildir. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-159/10> (Erişim Tarihi:15.01.2017)

⁵⁰³ **Michaels/Norris**, s.31. Genel Mahkeme'nin T-139/08 sayılı “The Smiley Company” kararında yarım bir gülümseme çizgisi ilgili çevrenin derhal ve kolaylıkla anımsayabileceği bir mahiyette bulunmamıştır. İlgili ürünü rakiplerinden ayırt edip etmediğine bakılmaksızın, bu işarete sadece dekoratif bir anlam atfedilecektir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-139/08> (Erişim Tarihi:15.01.2017) “Smiley” adı verilen gülümseyen yuvarlak çehre figürünün ayırt edici olması gülümseme çizgisinin yarısının da ayırt edici olacağı anlamına gelmez. **Seville**, 2nd, 2016, s.283.

Yine Genel Mahkeme'nin T-202/09 sayılı “Deichmann ” kararında dikey bumeranga benzer bir şekil ayırt edicilik yoksunu bulunarak tescil edilmemiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-202/09> (Erişim Tarihi:15.01.2017)

⁵⁰⁴ İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-55/2010 sayılı “kugeldreieck” kararında ucu aşağıya bakan bir pena şeklini parfüm, saat ve giysi emtiasında ayırt edicilik yoksunluğu gerekçesi ile tescile uygun bulmamıştır. **si!**, 2009, s.258.

⁵⁰⁵ İki boyutlu şekil markalarının uygulandıkları ürün ve ambalaja kıyasen ayrık ve bağımsız bir nitelik taşıması gereklidir. Bunlardan ürünün bir unsuru olmak yerine, ürüne eşlik eden ayırt edici bir işaret algısı yaratması beklenir. **Troller**, s.64.

⁵⁰⁶ Birlik hukukunda süt ürünlerinde başvuru konusu edilen inek resminin tepeden çekilmiş olması ilgili ürün sınıfında ayırt edicilik kazanması için yeterli görülmemiştir. Sıklıkla ve ortaklaşa kullanılan böylesi bir işaretin üzerinde yapılan basit değişiklikler markasal koruma sağlayamaz. Aynı esaslar çikolatalı süt emtiası açısından da geçerlidir. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.15.

⁵⁰⁷ Her ne kadar uzun yıllar boyunca “JOOP” ibaresi, “JOOP!” biçiminde kullanılsa dahi bu kombinasyon içinde yapılan markasal kullanım “!” işaretinin tek başına ayırt edici güç kazanmasını sağlayamamıştır. **Pila/Torremans**, s.378; **Holyoak/Torremans**, 7th, 2013, s.450. Genel Mahkeme'nin T-75/08 sayılı “JOOP!” kararı (para.20-29).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-75/08> (Erişim Tarihi:15.02.2017)

Aynı esaslar para birimlerini temsil eden semboller açısından da geçerlidir. Çünkü bu tür işaretler ilgili emtia veya hizmetin söz konusu para birimleri üzerinden verildiği mesajını iletmektedir. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.16.

sıradanlık, işaretlerin köken arması vasfını ortadan kaldırmaktadır⁵⁰⁸. Bu tür işaretler, özleri itibariyle markasal anlam taşımayan, farklı içerikte mesajların iletilmesinde kullanılmaktadır. Örneğin yüzde işareti -üzerinde basit değişikliklere gidilse dahi- sadece uygulandığı emtianın satış fiyatının düşüklüğüne atıfta bulunduğundan dolayı, köken ayırt eden bir ibare olarak algılanamaz⁵⁰⁹. İsviçre içtihatlarında çatallanan üç çizgiden oluşan taşınır USB bellek figürünün bilgisayar ve enformatik materyallerinde ayırt edici olmadığı sonucuna ulaşılmıştır⁵¹⁰. Buna karşılık, psikoloji biliminde sıklıkla uygulanan “Rorschach” testinde yer alan bir simetrik bir figürün, kitap ve yazılım emtiasında tescili hukuka uygun bulunmuştur⁵¹¹.

Aynı yaklaşım gereği, günlük hayatta sıklıkla kullanılan piktogramlar, (uyarıcı simgeler ve ikaz resimleri) basit değişikliklerle köken gösteren işaret vasfını kazanamaz. Bunlar ilgili ürüne yönelik sadece bilgi veren veya kullanım talimatı aktaran; herkesin kolayca anlaması için tasarlanan işaretlerdir. Piktograma örnek olarak, yeme-içme yerlerini simgeleyen “çatal kaşık” sembolü, konaklama yerlerini gösteren “yatak ve çatı” amblemi veya park yerlerini simgeleyen mavi fontlu “P” harfi gösterilebilir⁵¹². İlgili çevre, bu pratik bilgi ileten bu emarelerle karşılaştığında, bunları, belirli bir teşebbüsün sunduğu ürünleri emsallerinden ayırt eden işaretler olarak

⁵⁰⁸ Noktalama işaretleri tek başına sıradan ve basit bir anlam taşımasından ötürü ayırt edici karakterden yoksundur. Ancak bunların diğer sıradan işaretlerle (sayı, harf vs.) oluşturduğu kombinasyonların tescili mümkündür. **IPI Directive**, 01.01.2017, s. 126.

⁵⁰⁹ EUIPO'nun R 998/2008-1 sayılı “Lidl Stiftung other mathematical symbols” kararında, yüzde işaretinin etrafının çember ile çevrilmesi, yiyecek ve içecek sınıflarında ayırt edicilik kazandıran bir ekleme olarak değerlendirilmemiştir (para.19 vd.). Yüzde işareti bu emtia türünde, fiyatın muadillerine kıyasen belirli bir oranda düşürüldüğü algısı yaratmaktadır. Ayrıca söz konusu işaret, stok tüketiminde veya ucuz ürünler satan dükkanlarda sıklıkla kullanıldığından, salt maliyet/fayda dengesine ilişkin basit bir mesaj iletmektedir. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.16.

⁵¹⁰ İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-2713/2009 sayılı “USB Stick (fig.)” kararı; **sic!**, 2010, s.439, 654; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.125. Aynı Mahkeme'nin TAF B-1878/2007 sayılı kararında ise iki boyutlu bir oyuncak ayının (Teddybear) basit çiziminin pelüş oyuncak emtiasında ayırt edicilik yoksunu olduğu belirtilmiştir. **sic!** 2008, s.808.

⁵¹¹ **Aschmann/Thouvenin**, s.136; İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-6422/2007 sayılı “Rorschach-Tintenklecks” kararı; **Marbach, Eugen / Mühlstein, Michel**, Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren / Autres arrêts en matière d'enregistrement ou d'opposition à des enregistrements de marques, **sic!**, 2009, s.792.

⁵¹² **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.16-17.

değerlendirmemektedir⁵¹³. Ayrıca bunların sıklıkla ve ortaklaşa kullanılması SMK m.5/f.1/(d) hükmündeki yasağa tabi olmalarına da yol açar.

Tasviri mahiyetteki iki boyutlu şekiller de SMK m.5/f.1/(c) bendi gereği marka koruması dışında kalacaktır. Genel Mahkeme, bu doğrultudaki bir kararında, evcil hayvan gıda ve aksesuar emtiasında, bir köpeğin ve bir atın siyah beyaz bire bir reproduksiyonu olan resimleri, ilgili ürünün ne amaçla pazara sürüldüğünü gösterdiği gerekçesi ile tasviri bulmuştur⁵¹⁴. Tasviri olma engelinin aşılması maksadı ile şekiller üzerinde sıklıkla renk ekleme, italik veya kalın yazı tipleri kullanma vs. uygulamalara gidilmektedir⁵¹⁵. Ancak bu tür basit nitelikteki görsel değişiklikler, işarete köken ayırt edici güç katamamaktadır⁵¹⁶. İlgili ürün açısından tasviri mahiyet taşıyan işaretler üzerinde yapılan bu tür ufak değişiklikler, derhal fark edilen ve kalıcılık taşıyan bir etki doğurmamakta; teşebbüsün ürünlerinin ayırt edilmesini

⁵¹³ Genel Mahkeme'nin T-414/07 sayılı "Euro-Information figurative mark representing a hand holding a card with three triangles" kararında bankamatik ve bankacılık hizmetlerinde kart tutan bir el ve üç adet oktan oluşan figür, kartın nasıl kullanılacağını gösteren basit bir simge olarak değerlendirilmiştir. İlgili çevre bu tür pratik talimat içeren sembollerle pek çok yerde karşılaşmakta; ancak bunlara markasal bir anlam atfetmemektedir. (para.37 vd.). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-414/07> (Erişim Tarihi:21.01.2017) EUIPO'nun R 2124/2011-5 sayılı "device of lightning bolt" kararında, bilgisayar emtiasında yıldırım şeklinden oluşan başvuru, herkesin bildiği yüksek voltaj veya elektrik çarpması riskini gösteren sembol ile ayniyet gösterdiği gerekçesi ile reddedilmiştir. İşaret uluslararası alanda herkesçe kullanılan ve yüksek voltaj riskini gösteren sembol ile örtüşmesi sebebiyle 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b) bendi açısından ayırt edicilik yoksundur.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/2124%2F2011-5 (Erişim Tarihi:21.01.2017)

⁵¹⁴ **von Kapff**, Concise, s.37; **Seville**, 2nd 2016, s.291. Genel Mahkeme'nin T-385/08 sayılı "Trautwein mark representing a dog" kararı (para.18-30).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-385/08>

(Erişim Tarihi:21.01.2017). Genel Mahkeme'nin T-386/08 sayılı "Trautwein mark representing a horse" kararına göre, basit bir at silüetinden oluşan figür, bu hayvana yönelik emtada ayırt edicilik yoksundur. İlgili çevre bu figür ile karşılaştığında söz konusu ürünlerin atlar için pazara sunulduğunu kolaylıkla anlamaktadır (para.25-40).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-386/08> (Erişim Tarihi:21.01.2017).

⁵¹⁵ İsviçre hukukunda, kelime markalarına benzer bir biçimde, başvurunun siyah beyaz fontta yapılması sonucunda başvuru sahibi işaret üzerinde genel bir koruma elde edecektir. Bu genel koruma, farklı renklerdeki izinsiz kullanımlara karşı da ileri sürülebilecektir. İki boyutlu şekil markaları açısından basit bir renk değişikliği karıştırılma ihtimalinin ortadan kalkmasını sağlayabilecek bir değişiklik değildir. **IPi Directive**, s.20.

⁵¹⁶ EUIPO'nun R 655/2007-1 sayılı "FoamPlus" kararı (para.16 vd.)

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/655%2F2007-1 (Erişim Tarihi:21.01.2017)

sağlamamaktadır⁵¹⁷. Buna karşılık, sıra dışı eklemeler yapılan ima edici şekillerin marka olarak tescili mümkündür⁵¹⁸.

Sonuç olarak, her ne kadar iki boyutlu şekil markalarında estetik veya sıra dışı bir görünüm aranmasa da bunların ilgili ürün sınıflarıyla kıyaslandığında belirli derecede özgünlük ve orijinallik sahibi olması, SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan yasakların aşılmasında kolaylık sağlar⁵¹⁹.

Şekli/figüratif markaların diğer alt gruplarını, fotoğraflar, portreler (tablolar), logolar, çizgi karakterler ve resimler oluşturur⁵²⁰. Kişinin, portresi ve fotoğrafı üzerinde, TMK m.24 gereği sahip olduğu şahıs varlığı hakkının marka hukukuna özel bir yansıması olan SMK m.6/f.6 hükmüne göre, *“tescil için başvurusu yapılan markanın, başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi halinde, hak sahibinin itirazı üzerine”* başvuru reddedilecektir. Hüküm, kişinin ismi veya fotoğrafı yanında portresini konu alan marka başvurularına da kıyasen uygulanmalıdır.

Aynı madde hükmünden başta fotoğraf, çizgi karakter ve portre olmak üzere, FSEK kapsamındaki eserlerin marka olarak tescilinde, eser sahibinin mali ve manevi haklarının da ihlal edilmemesi gerektiği sonucu çıkmaktadır⁵²¹. Aksi takdirde SMK m.6/f.6 gereği, tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait telif hakkını kapsamaması sebebiyle, hak sahibinin itirazı üzerine başvuru yine reddedilecektir⁵²².

⁵¹⁷ **Seville**, 2nd, 2016, s.291. ABAD’ın C-37/03 P sayılı “BioID” kararı (para.68-71); Genel Mahkeme’nin T-559/10 sayılı “natural beauty” kararı (para.26); Genel Mahkeme’nin T-464/08 sayılı “superleggera” kararı (para.33 vd.). http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/ (Erişim Tarihi:21.01.2017)

⁵¹⁸ **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.28.

⁵¹⁹ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.165.

⁵²⁰ **Karayalçın**, s.412; **Yasaman**, C.I, s.72 vd.; **Arkan**, C.I, s.41.

⁵²¹ FSEK m.14 vd. gereği manevi hakların ihlal edilmemesinin yanı sıra, eser sahibinin FSEK m.22 vd. hükümlerinde yer alan çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarının da lisans yoluyla kullanılması veya devralınması gerekir. Bu devir işlemlerinde FSEK m.49 hükmü uygulama alanı bulacaktır. Bu hüküm gereği, *“Eser sahibi veya mirasçılardan malî bir hak veya böyle bir hakkı kullanma ruhsatını iktisap etmiş olan bir kimse, ancak bunların yazılı muvafakatiyle bu hakkı veya kullanma ruhsatını diğer birine devredebilir. İşleme hakkının devrinde, devren iktisap eden kimse hakkında da eser sahibi veya mirasçılarının aynı suretle muvafakati şarttır”*. Bu takdirde gerek fotoğraf gerekse portre üzerinde mali hakları bulunan eser sahibinden izin alınması zorunludur.

⁵²² Yargıtay 11. HD. T.18.11.2005, E.2004/13221, K.2005/11244 sayılı kararına konu uyuşmazlık “Kötü kedi Şerafettin” karikatür karakterine ilişkin mali haklara sahip olan davalının bu karakteri marka olarak kullanıp kullanamayacağına ilişkindir. FSEK m.4 hükmü

II. Mutlak Ret İncelemesine Konu Edilen Sıra Dışı İşaretler

A. Sıra Dışı İşaretlerin Marka Olarak Tesciline Yönelik Çeşitli Yaklaşımlar

1.Köken Arması Vasfındaki Her Türlü İşareti Korumaya Yönelen Yaklaşım

Geleneksel markalar her ne kadar tescil başvurularında büyük bir yüzdeye sahip olsa da müşteriler nezdinde ayırt edici bir karakter taşıyabilecek işaretler, sadece bunlarla sınırlı değildir. SMK m.4 ve 2015/2424 sayılı Tüzük m.4 hükümlerinde sicilde belirlilik ve ürünü rakiplerden ayırt etme şartlarını karşılayan çok farklı işaret türlerinin varlığı kabul edilmektedir⁵²³.

Sınırlı sayıda olmayan bu işaretlerin sıra dışı olarak adlandırılmasının sebeplerinden biri, ayırt edici karakterlerinin “*görselliğin dışındaki veya görselliğe ek olarak*” diğer duylara da hitap edebilmesinde yatmaktadır⁵²⁴. Ancak bu yaklaşım ile tezat oluşturacak biçimde, sıra dışı işaretlerin pek çok defa ürünün dış görünüşünden veya dış görünüşle bağlantılı unsurlardan oluştuğu da görülmektedir. Özellikle soyut renkler, desen kalıpları, üç boyutlu şekiller veya hareket markaları bu kapsamda değerlendirilebilir⁵²⁵.

Bir işaretin kendiliğinden ayırt edici olması için “*teknik veya estetik işlevselliği*” dışında ve ötesinde, ilgili çevrede derhal ve doğrudan “*belirli bir teşebbüse yönelen atıf*” mahiyeti taşıması aranır. Öte yandan, sıra dışı marka kategorisinde yer alan işaretlerden bir kısmının (ör. soyut renklerin, tatların,

uyarınca güzel sanat eseri olduğu belirtilen bu karikatür karakterinin eser sahibi olan davacıdan izin alınmaksızın davalı tarafından tescil edilmesi SMK m.6/f.6 (mülga 556 sayılı KHK m.8/f.5) hükmüne aykırı bulunmuştur. **Noyan/Güneş**, s.484-487.

⁵²³ **Lutz**, s.739; **Pérot-Morel, Marie-Angèle**, les difficultés relatives aux marques de forme et quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire, Rivista di Diritto Industriale, 1996/6, s.257.

⁵²⁴ **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.642.

⁵²⁵ **IPI Directive**, 01.01.2017, s.134. Kural olarak tüm marka türleri açısından, somut ayırt edicilik değerlendirme kriterleri ayniyet gösterir. Ancak ürünün dış yüzeyi ile örtüşen bir işaretin (ör. soyut rengin veya dar anlamda üç boyutlu bir ürün şeklinin) ayırt edici karaktere sahip olduğunun ispatı, figüratif işaretler veya kelimelerle kıyaslandığında çoğu kez güçleşmektedir. **Noth/Thouvenin**, MSchG art.2b, s.186. Bunların ayırt ediciliği, ilgili pazarın sıradan ürün formu ve görünüşleri ile kıyaslanarak tespit edilir. Bu banal form ve görünüşlerden açıkça ayrılan işaretlerin tescili mümkündür. İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 137 III 403 sayılı “emballage en forme de vague” kararında dalga kesiti biçiminde tasarlanmış ürün ambalajı ayırt edici bulunmuştur (c.3.3.3-3.3.5). **IPI Directive**, 01.01.2017, s.134. Ancak tescil için ayırt edicilik sağlayan işaretin, belirli bir teşebbüsü akla getirmesi, onu çağrıştırması (bağlanması) da şarttır.

kokuların) kendiliğinden ayırt edici olmadığı, ancak markasal kullanım yolu ile zaman içerisinde müşterilerin nezdinde köken gösteren; belirli bir teşebbüsün ürünlerini diğerlerinden ayırt eden bir vasfa ulaşacağı kabul edilmektedir⁵²⁶. Tüketiciler özellikle pazarlama stratejileri aracılığıyla bu yönde eğitilmelidir⁵²⁷.

Önemli olan ilgili çevre tarafından artık bu işaretin bir ayırt edici simge; bir köken arması olarak algılandığının ispatıdır. Dolayısıyla Amerikan hukukunda Lanham Act § 1052'te belirtildiği üzere, belirli bir işaret kategorisinin ‘*per se*’ tescil korumasından yararlanamayacağını kabul etmek, marka hukuku esaslarına aykırı olacaktır⁵²⁸. Lanham Act §1127 düzenlemesindeki kelime, sembol ve araçları (device) da kapsayan geniş tanıma dayanılarak; anlamlı bir ifade aktarma yeteneği olan ve bir teşebbüsün ürünlerinin kökenini tanıtmaya taşıyan herşeyin marka olabileceği kabul edilmektedir⁵²⁹. Türk hukukunda SMK m.4 hükmündeki sınırlayıcı olmayan yaklaşım da aynı esas üzerine kuruludur⁵³⁰.

2. Tescilin Yol Açacağı Menfaat Çatışmasına Odaklanan Görüşler

Sıra dışı markalar aleyhine yapılan en önemli eleştiri, bunların tescilinin fikri mülkiyet kaynaklarının arzu edilmeyecek derecede kısıtlanmasına yol

⁵²⁶ **Carvalho**, s.85; **Vaver**, Recent Trends, s.897; **Humphreys, Gordon**, Non-conventional Trade Marks: an overview of some of the leading case law of the Boards of Appeal, EIPR, Vol.32, 2010, s.437.

⁵²⁷ **Dessemontet**, Licence, s.333.

⁵²⁸ **Compton, Amanda E.**, Acquiring a Flavor for Trademarks: There's no Common Taste in the World, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol.8, 2010, s.344.

⁵²⁹ TTAB bu hükme dayanarak, renklerin, seslerin, şekillerin ve kokuların (sıra dışı markaların) tescilini onaylamaktadır. Geçmiş dönemde Amerikan hukukunda, ticaret hayatında pek çok ulusal sembolün (ör. kartal, Amerikan bayrağı renkleri, Sam Amca figürü vs.) marka olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu yaklaşım doğrultusunda ilk Amerikan markaları sadece görme duyusuna hitap eden işaretler ile sınırlı tutulmuştur. Kongre tarafından yürürlüğe konan ilk marka kanunu ile ticaret hayatında kullanımda olan hemen her kelimenin veya şeklin tesciline izin verilmiştir. 1905 yılında ise Kongre tarafından bu kanunda değişikliğe gidilerek; sadece kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip işaretlerin marka olarak tesciline izin verilmiştir. Bu değişiklikle birlikte salt tasviri olan işaretler ile ilgili çevrede derhal marka olarak algılanamayan işaretlerin marka olmasının önü tamamen kapatılmıştır. Ancak 1946 yılında Lanham Act'in yürürlüğe girmesi ile marka olabilme şartları değişmiştir. Bu düzenleme sayesinde başlangıçta doğaları gereği ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretlerin zaman içerisinde, markasal kullanım yolu sonucu tescillerine olanak sağlanmıştır. **Compton**, s. 340-342.

⁵³⁰ SMK m.4 hükmünde artık markanın sadece çizimle görüntülenmesi şartının aranmaması, üç boyutlu şekillerin, nota veya kimyasal formülle ifade edilen müzik, koku veya renklerin tescilinin kural olarak önünü açmıştır. **Şener**, s.570.

açacağı noktasında toplanmaktadır⁵³¹. Bir diğer tartışma konusu ise tescil sonucunda elde edilen korumanın, kamunun çeşitli kesimlerinin söz konusu işaret üzerindeki menfaatlerini nasıl etkileyeceğine ilişkindir⁵³². Tartışmaların temelinde yer alan sorular şunlardır:

- Sıra dışı bir işaretin tescili, bu işaretin markasal kullanıma kapatılması sebebiyle rakiplerin maruz kaldığı sınırlamayı meşru bir zemine oturtacak ölçüde kamu menfaatine hizmet etmekte midir?
- Tescil ile kamusal kullanımının (herkese açıklığın) sınırlandırılması haklı gerekçeye kavuşmakta mıdır?
- Marka hakkının sıra dışı işaretleri de kapsayacak kadar genişlemesi mi yoksa bu tür işaretlerin herkesin kullanımına açık tutulması mı benimsenmelidir?

Bu sorulara cevap aranırken, öncelikle sıra dışı işaretlerin tescil edilebilirliği noktasında, başvuru sahibi (veya marka sahibi) ile rakiplerin çatışan menfaatleri dikkate alınmalıdır⁵³³. Ancak bu yaklaşım yeterli değildir. Ayırt edicilik noktasında herhalükarda işaretin tüketiciler tarafından nasıl algılandığı sorusuna geri dönülmektedir.

Bir işareti marka olarak tescil ettirmek isteyen kişi, bu sayede ilgili pazardaki ticari varlığını perçinleyerek, ürünü tanıyan, bağlılığı yüksek bir müşteri çevresi yaratacaktır. Başvuru sahipleri, bu olanaklardan ve marka korumasından en üst seviyede yararlanmak maksadı ile nelerin marka olabileceği sorusuna verilecek cevabın mümkün olduğunca geniş tutulması gerektiğini savunur. Hatta bu genişlemenin, özellikle sıra dışı markaları da içine almasını bekler⁵³⁴. Çünkü başvuru sahibi, sıra dışı markaların tescili ile

⁵³¹ **Vaver, David**, Unconventional and Well-Known Trademarks, Singapore Journal of Legal Studies, 2005, s.18; **Sahay, Vatsala**, Conventionalising Non-conventional Trademarks of Sounds and Scents: A cross jurisdictional study, Nalsar Student Law Review, Vol.128, 2011, s.137.

⁵³² **Khoury, H. Amir**, Three-Dimensional Objects as Marks: Does a ‘‘Dark Shadow’’ Loom Over Trademark Theory?, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Vol:26, 2008, s.352; **Fletcher, Anthony L.**, The Paradox Of Aesthetic Functionality, TMR, Vol. 104, 2014, s.731.

⁵³³ **Khoury**, s.352.

⁵³⁴ **Matty, Lesley**, Rock, Paper, Scissors, Trademark? A Comparative Analysis Of Motion As A Feature Of Trademarks In The United States And Europe, Cardozo Journal of Intellectual Property & Competition Law, 2006, s.557; **Roth, E. Melissa**, Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue: A New Tradition In Nontraditional Trademark Registrations, Cardozo Law Review, 2005, s.458 vd.; **Cornish, William**, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 3rd ed., London, 1996, s.523.

ürün pazarındaki rekabet açısından yadsınmayacak bir avantaj elde edecektir⁵³⁵.

Buna karşılık rakipler, işareti ticaret hayatında serbestçe kullanım imkanından mahrum kalmamak gayesi ile marka olabilecek işaret kapsamının dar tutulmasını savunur. Görüldüğü üzere, rakiplerin menfaatleri ile başvuru sahibinin menfaatleri arasında (özel mülkiyet alanı ile kamunun kullanımına açık alan arasında) açık bir çatışma mevcuttur.

Bu iki çatışan menfaate karşılık, ilgili alıcı çevresinin (özellikle tüketicilerin) sıra dışı markalara yaklaşımı ve ulaşmaya çalıştığı menfaat tamamen farklı niteliktedir. Tüketicilere göre marka, ürünün tanınmasını ve kimlik kazanmasını kolaylaştıran bir gereçtir. Markanın tüketiciye sağladığı iki temel faydadan ilki ürün araştırma maliyetini azaltması, diğer ise farklı kalitedeki rakip ürünler arasında hataya düşme olasılığını (iltibas) en aza indirmesidir. Güvendiği ve tanıdığı bir markalı ürünün varlığı halinde tüketici, her alım öncesinde tekrar pazar araştırması yapma zorunluluğunda kalmaz⁵³⁶. Yaratılan bu “tüketici etkinliği/verimliliği” sayesinde markası ile tanımlanan ürüne erişim kolaylaşmaktadır. Diğer iki menfaat grubundan farklı olarak tüketiciler, belirli bir markaya yatırım yapmamakta veya böyle bir markadan kazanç sağlamamaktadır. Ayrıca tüketiciler, belirli markalı bir ürün ile bağ kurarken, münhasıran işaretin kendisine veya işaret türüne bağlı özel bir menfaat beklentisine girmez. Tüketicinin markalı bir ürünü almadaki motivasyonunu, işaretin türü veya niteliği değil, işaretin neyi sembolize ettiği (vaad ettiği) belirler⁵³⁷. Bu gerekçelerle sıradışı işaretlerin tescil edilebilirliği açısından alıcı algısının belirleyici olması, en doğru yaklaşımdır⁵³⁸.

⁵³⁵ **Khoury**, s.353; **Hidaka, Seiko / Tatchell, Nicola / Daniels, Mark / Trimmer, Bonita / Cooke, Adam**, A Sign of the Times? A Review of Key Trade Mark Decisions of the European Court of Justice and Their Impact Upon National Trade Mark Jurisprudence in the EU, TMR, 2004, s.1120 vd.

⁵³⁶ **Roth**, s.459, **Khoury**, s.353-354; **Landes, William / Posner, Richard**, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Harvard University, London, 2003, s.168.

⁵³⁷ **Khoury**, s.354.

⁵³⁸ **Troussel, Jean-Christophe / Van den Broecke, Peter**, Is European Community Trademark Law Getting in Good Shape?, Trademark Reporter, 2003, s.1095. Amerikan hukukunda jenerik kelimelerin tescili açısından da benzer bir yaklaşım benimsenmiştir. Özellikle “Bayer Co. Inc. v. United Drug Co.” davasında Aspirin markasının jenerik bir mahiyet kazanıp kazanmadığının tespitinde ilgili çevrenin bu kelimedenden ne anladığı sorusu üzerinde durulmuştur. Kelime ile belirli bir teşebbüsün ürünleri arasında bağlantı kuruluyor ve kelime köken arması olarak algılanıyorsa tescil ile meşru bir hakkın korunması söz konusu olacaktır.

Sıra dışı markalar da rakip ürünlerin ayrıştırılmasına; pazar etkinliğinin sağlanarak tüketici maliyetlerinin düşürülmesine; ayrıca iltibasın ve yanıltıcılığın engellenmesine katkı sunacaktır. Bu yönleri ile sıra dışı markalar, rakipler açısından ek maliyetler yaratsalar dahi tüketici menfaatine hizmet etmektedir. Ayırt edicilik taşıyan bir işaretin tüketiciye sağlayacağı menfaatler, bunların herkesin kullanımına açık tutulma zorunluluğuna çoğu kez üstün gelir. Bu sebeple somut olayın özellikleri çerçevesinde “*ayırt ediciliği ve sicilde temsil edilebilirliği*” inceleyen bir marka sisteminin benimsenmesi, sıra dışı işaretleri baştan reddeden bir sisteme kıyasen çok daha isabetlidir⁵³⁹.

Ayrıca sıra dışı markalar, toplumun engelli veya okuma yazma bilmeyen kesimi açısından da artık büyük önem taşımaktadır⁵⁴⁰. Sonuç olarak, sıra dışı markaların tescili ile kamuya (özellikle rakiplerin fiili veya potansiyel kullanımına) açık işaret alanının sınırlandırıldığı açıktır. Buna karşılık, sıra dışı işaretlerin markasal kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmasına bağlı olarak; emek ve yatırım sonucu yaratılan müşteri çevresinin hak sahibi teşebbüse sunduğu özel menfaat ile tüketicinin iltibastan ve yanıltılmaktan korunmasının sağladığı kamu menfaati bu sınırlamanın meşru zeminini oluşturmaktadır⁵⁴¹. Bu esasların benimsendiği, Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin “Qualitex” içtihadı, pek çok hukuk sistemini etkileyecek biçimde, sıra dışı markaların tescilinin önünü açmıştır⁵⁴². Çoğu kez kendiliğinden (doğuştan) ayırt ediciliğe sahip olmayan bu sıra dışı işaret türlerinin uygulamada en sık karşılaşılanlarına ilişkin tescil ve korunma şartları, -kendi karakteristikleri çerçevesinde- aşağıda ayrıntılı olarak incelenmeye çalışılmıştır.

Buna karşılık kelime, bir ürün sınıfının genel ve ortak adı olarak kullanılıyor ve tüketiciler tarafından da bu şekilde anlamlandırılıyorsa artık jenerik mahiyet taşıyacaktır. **Khoury**, s.354-355.

⁵³⁹ **Khoury**, s.364.

⁵⁴⁰ **Vaver**, Unconventional, s.18; **Sahay**, s.137.

⁵⁴¹ **Vaver**, Unconventional, s.8; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.108-109; **Nilsson, Jennie**, Are Colours Worth Protecting? An Examination of Abstract Colour Marks’ Scope of Protection, Jönköping, 2009, s.17; **Vaver**, Recent Trends, s.900.

⁵⁴² “*Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., Inc.*” (514 US 159, 1995) kararında kuru temizleme makinelerinin pres yapan iç yüzeyine uygulanan altın sarısı ve yeşil karışımı rengin, markasal mahiyette ikincil bir anlam kazanması sebebiyle tescil edilebileceğine hüküm kurulmuştur. **LaLonde, Anne Gilson / Gilson, Jerome**, Getting real with non-traditional trademarks: what’s next after red oven knobs, the sound of burning methamphetamine, and goats on a grass roof?, TMR, Vol.101, 2011, s.187; **Moir**, s.412-414.

B. Sıra Dışı İşaretlerin Tescilinde ve Korunmasında Karşılaşılan Güçlükler

1.Tescil İçin Aranan Ayırt Ediciliğin İspatında Karşılaşılan Güçlükler

Sıra dışı markaların önemli bir kısmı, ilgili çevreyi doğrudan ve derhal belirli bir işletmesel kökene yönlendirme yeteneğinden mahrum bulunmaktadır⁵⁴³. Amerikan Yüksek Mahkemesi ‘‘Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.’’ (529 US 205, 213 2000) içtihadında, tüketicinin ürün unsurlarına karşılık gelen işaretleri, köken gösteren işaretlere denk görme eğiliminde olmadığını vurgulamıştır⁵⁴⁴. Gerçekten kimi dikkat çekici işaretler, ilgili çevrede ürünün dekoratif, göz alıcı veya doğal bir unsuru olarak değerlendirilmektedir. Aynı yaklaşımın benimsendiği TTAB’nin ‘‘Nextel Commc’ns, Inc. v. Motorola Inc.’’ kararında çalışma sürecinde rutin sesler

⁵⁴³ Özellikle soyut renklerin, kokuların, tatların ve bir kısım üç boyutlu ürün şekillerinin kendiliğinden (doğuştan) ayırt edici olabilmesi kural olarak mümkün görülmemektedir. **TMEP** §1202.5 (a). ‘‘Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.’’ (529 US 205, 211 2000) davasında belirtildiği üzere, kokteyl karıştırıcısında kullanılan penguen şekli tüketici gözünde, -sıra dışı bir tasarıma sahi olsa dahi- sadece ürünü daha işlevsel ve göz alıcı kılan bir unsurdur. **LaLonde / Gilson**, Cinnamon, s.776-777. Marka olabilecek emare spektrumunda sıra dışı işaretler, ayırt edicilik gücü düşük olan bir grubu oluşturmaktadır. Bu işaretlerin ilgili çevrede tanınmaları ve köken arması olarak algılanmaları için teşebbüslerin promosyona yönelik ek masraf yapmanın yanı sıra, zaman harcamaları da gereklidir.

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/case.html> (Erişim Tarihi:06.11.2016).

Sıra dışı işaretlerin marka olarak tescilinde de tasviri işaretlere benzer güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bunların marka işlevini görebilmesi için benzer bir incelemeden geçmesi gerekir. Sıra dışı işaretler, ilgili çevrede marka olarak algılanmamaktadır. Bunun ilk sebebi, ticaret hayatında bu işaretlerin sıklıkla başka amaçlarla kullanılmasıdır. İkinci sebebiyse tüketicinin bu işaretleri köken arması olarak görmeye şartlandırılmamasıdır. Marka hukuku, ayırt edicilik açısından tüketicinin zihni algısına odaklanmakta, başvuru sahibinin niyetini göz ardı etmektedir. Diğer bir ifade ile işaret, ürünün süslemesi veya işlevsel bir öğesi olarak değerlendirilmemelidir. Örneğin bir ürünün dekoratif unsurları (rengi, tasarımı vs.) pek çok defa uygulandığı ürünü rakiplerinden ayırt eder mahiyette algılanmadığından marka olarak korunamamaktadır. Ayırt edici şekle bürünmemiş bir soda şişesi, pazarın ortalamasından farklılık taşısa dahi derhal marka olarak algılanamayabilir. Diğer bir ifade ile başka unsurların desteği olmaksızın (ör. yazılı ibareler) tüketici, salt bu şekle dayanarak, menşe teşebbüsü aklına getiremeyebilir. Buna karşılık, Coca-Cola şişesinin ayırt edici şekli ve ilgili pazardaki yoğun kullanım sonucu oluşturduğu tanınmışlık, artık köken arması vasfı görmesini sağlamıştır. Ürünün belirli bir unsurunun dekoratif olup olmadığının tespitinde USPTO tarafından:

- İşaretin yarattığı ticari algı ve intibaa;
- İlgili pazarın yerleşik uygulama ve teamüllerine;
- Ayırt edicilik delillerine;
- İkincil anlama (secondary source) odaklanılmaktadır. **Compton**, s.343-345; **TMEP** § 1202.3.

⁵⁴⁴ **Trillet**, s.3; **TMEP** §1202.02(b)(i), 1202.02(d), 1202.02(e), 1202.05.(h).

<http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1312274.html> (Erişim Tarihi:14.09.2016)

çıkaran bir emtiaya (ör. telefon veya alarm saati) uygulanan alışıldık ses markasının tescili için kullanım yolu ile ayırt ediciliğin ispatı aranmıştır⁵⁴⁵.

Ancak kimi hallerde markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma oldukça güçleşebilir. Örneğin TTAB renk unsurunun sıklıkla ve ortaklaşa olarak kullanıldığı bir ürün pazarında, sadece satışlara ve reklam uygulamalarına yönelik delillere dayanılmasını, kullanım yolu ile ayırt ediciliği ispatlamada yetersiz bulmuştur⁵⁴⁶.

Sıra dışı işaretin kullanımla marka vasfını kazanması için gereken sürenin yoğun reklam ve pazarlama kampanyaları eşliğinde kısaltılması mümkündür. Ancak reklam kampanyalarında sıra dışı işaretin işlevsel yönünün değil; bir marka niteliği taşıdığına vurgulanması zorunludur. Bu işaretler açısından işlevsellik (faydacı/teknik veya estetik işlevsellik) doktrini, bunların marka olarak tescilinin önündeki önemli bir engeldir⁵⁴⁷. Doktrin, öncelikle teknik fayda sağlayan bir ürün unsuru üzerinde, patent korumasının dışına çıkarılarak, serbest rekabeti ortadan kaldıracak biçimde, süresiz marka tekeli kurulmasını engellemektedir⁵⁴⁸. Ancak tescili istenen sıra dışı işaretin ürüne sağlayabileceği

⁵⁴⁵ “*Nextel Commc’ns, Inc. v. Motorola Inc.*” (91 USPQ 2d 1393 TTAB 2009); **TMEP** §1202.15.

⁵⁴⁶ “*Saint Gobain Corp. v. 3M Co.*” (90 USPQ 2d 1425 TTAB 2007) kararı; **TMEP** § 1202.05(d). Başvuru sahibinin markasal kullanıma konu ederek bu işlevi yüklemeye çalıştığı her işaretin hukuken marka vasfına ulaşmış veya ilgili çevrede başvuru sahibi ile köken bağlantısı kuran her işaretin bir marka oluşturup oluşturmadığı her somut olayın şartları dahilinde incelenmelidir. **La Londe/Gilson**, *Getting Real*, s.189.

⁵⁴⁷ Teşebbüs kökenini göstermek yerine işaret sadece ürünün daha iyi kokmasını, tadının daha lezzetli olmasını veya tercih edilmesini sağlıyorsa, bu durum marka hukuku açısından işaret için çalınan bir “ölüm çanı” (death knell) niteliğindedir. Reklamlarda renk, şekil ve benzeri unsurların sağladığı işlevsel avantajlara dikkat çekilmesi, işaretin kullanım yolu ile marka vasfını kazandığını ispatlamaz. Önemli olan reklamlarda bu sıra dışı işaretlerin köken arması olduğunun gösterilmesidir. Örneğin “*Talking Rain Beverage Co. v. South Beach Beverage Co.*” içtihadında (349 F. 3d 601, 603-04 9th Cir. 2003) reklamlarda elle tutulma ve kavranma noktalarında kolaylık sağladığı belirtilen şeklin işlevsel olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, “*Valu Eng’g, Inc. v. Rexnord Corp.*” içtihadında da (278 F. 3d 1268, 1274-75 Fed. Cir. 2002) ürün iletme düzeneği şekli, reklamlarda sadece işlevsel üstünlüklerin öne çıkarılması gerekçesi ile tescil edilmemiştir. **LaLonde / Gilson**, *Getting Real*, s.217-218.

⁵⁴⁸ Bu esasın benimsendiği Amerikan hukukunda TTAB, “*Dietrich*” kararında (USPQ 2d 1622 TTAB 2009) bisiklet tekerini daire merkezine bağlayan tel örgülere verilen şekli, faydacı işlevselliğin mutlak bir tescil yasağı olduğu gerekçesi ile tescil etmemiştir. Aynı yöndeki “*Erbe Electromedizin GmbH v. Canady Tech. LLC*” kararında ameliyat sırasında ürünün daha görünür kılınmasını sağlayan bir renk üzerinde de marka hakkı tesis edilemeyeceğine hüküm kurulmuştur. **La Londe/Gilson**, *Getting Real*, s.190. Faydacı işlevsellik doktrini, marka kokusu edilmeye çalışılan işaretin, “*ürünün amacını veya faaliyetini görebilmesi için asli mahiyet taşıdığı*” veya “*ürünün kalitesini veya maliyetini (daha ucuz, hızlı, hafif veya sağlam olmasını) doğrudan etkilediği*” durumlarda uygulanmaktadır. Bu sayede teşebbüslerin, rakipler tarafından farklı biçimde yorumlanabilecek temel (basic) ürün formlarının yanı sıra, geçmişte patent korumasına tabi olup, süre dolumu sebebiyle herkesin kullanımına açılan ürün

rekabet avantajı, sadece faydacı işlevsellikle sınırlı olmayabilir. Kimi durumlarda işaretin yüksek göz alıcılığı, estetik işlevselliğe (mala asli değer kazandırmaya) dayanan tescil engelinin uygulanmasını gerektirebilir⁵⁴⁹.

Türk hukukunda SMK m.4 hükmü sayesinde sıra dışı marka türleri arasında özellikle seslerin, soyut renklerin, üç boyutlu ürün şekillerinin çeşitli pazarlarda yaygınlaşabileceği; buna karşılık, koku, tat ve dokunsal işaretlerin marka olarak tescilinin yine güç olacağı düşünülmektedir. Sicilde temsil ve hak kapsamının belirliliğinde karşılaşılan zorluklar bir yana bırakılsa dahi ticari hayatta söz konusu işaretlerin marka olarak algılanmasına yönelik ilgili çevrenin eğitilmesi, emek ve zaman gerektiren masraflı bir süreç olacaktır.

2.Hak İhlallerine Karşı Korumada Karşılaşılan Güçlükler

Sıradışı markaların tescili ertesinde dahi sahipleri, 3. kişilerin gerçekleştirdiği iltibas veya sulandırma fiillerine karşı korunmada önemli güçlüklerle karşılaşmaktadır⁵⁵⁰. Bu durum özellikle dokunma, koku, desen kalıbı markalarında kendini göstermektedir⁵⁵¹. Ayırt ediciliğin ispatında sıklıkla başvuru kamuoyu yoklamalarında söz konusu markaların net biçimde tanımlanması ve ürüne nasıl uygulandığının gösterilmesi noktalarında

şekilleri üzerinde marka tekelini engellenmektedir. **TMEP** §1202.02(a)(iii)(A). Tescil isteminin reddi için söz konusu unsurun ürün açısından yegane alternatif olması gerekli değildir. Aynı ihtiyacın farklı usullerle karşılanabilmesi halinde dahi işlevsel unsurun tescili reddedilecektir. Ayrıca faydacı işlevselliğin tespiti halinde işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı savunması da dikkate alınmamaktadır.

⁵⁴⁹ Bu yaklaşımı benimseyen Kuzey Teksas Bölge Mahkemesi, su filtreleme emtiasında mavi rengin estetik işlevselliğe sahip olduğu gerekçesi ile tescilini reddetmiştir. Bu renk, emtianın üretimini daha ucuz; kullanımını daha kolay, filtreleme işlevini daha iyi bir hale getirmediğinden, faydacı bir işlevselliğe sahip değildir. Ancak Mahkeme, mavi rengin, su ile bağlantı kuran yegane renk olduğu; suyun temiz, saf, sağlıklı ve güzel olduğu mesajını en doğrudan veren işaret vasfı taşıdığı gerekçeleri ile başvuruyu estetik işlevsellik esasına dayanarak reddetmiştir. "*Sun Water Sys. v. Vitasalus, Inc.*" (2007 US Dist. LEXIS 1402 Northern District Texas 2007); **La Londe/Gilson**, *Getting Real*, s.191.

⁵⁵⁰ Sıra dışı markalara dayalı karıştırılma ihtimali veya sulandırma iddialarının kabulü için uygulamada, güçlü bir pazar payı şartı arandığı belirtilmektedir. Ayrıca tat veya kokulara yönelik genel ifade ve benzetmeler (ör. yüksek etkili, taze, Plumeria çiçeğini anımsatan çiçeksi koku) her ne kadar tescil için USPTO nezdinde yeterli sayılsa da iltibas davalarında hakkın kapsamının tespitinde belirsizliğe yol açacaktır. Sıradan markalarda karıştırılma ihtimali açısından mahkemeler, işaretler arasındaki görünüş, anlam ve fonetik açıdan benzerliği incelemekle yetinirken; aynı kriterlerle yapılacak bir inceleme, sıra dışı markalardaki iltibas ihtimali incelemesinde hukuka uygun sonuçlara götürmeyebilir. **LaLonde / Gilson**, *Cinnamon*, s.776.

⁵⁵¹ Deri kumaş yüzeyi ile kalın giysi kumaşı yüzeyi; bir köpek havlaması ile bir başka köpeğin havlaması; lavanta kokusu ile sedir kokusu kıyaslandığında karıştırılmaya yol açacak derecede benzerliğin bulunup bulunmadığının tespiti oldukça zorlaşabilir. **Londe/Gilson**, *Getting Real*, s.191.

belirsizliklerle karşılaşmaktadır. Çelişkili uzman görüşlerine veya teknik gereçlere başvurmanın yanı sıra; çoğu kez mahkemelerin bu markaları bizzat test etme zorunluluğu dahi ortaya çıkabilmektedir. Öte yandan ürünlerin sadece sıra dışı markalar aracılığıyla tanıtılmasındaki güçlükler karşısında, teşebbüsler pek çok defa bunları klasik markalara eklemleyerek (tali unsur olarak) kullanmaktadır. Davalının, benzerlik gösteren sıra dışı markanın (ör. rengin veya üç boyutlu şeklin) yanında tamamen ayrı bir klasik markayı kullandığı hallerde, davacının karıştırılma ihtimalini ispatının çok daha güçleşeceği açıktır. Minnesota Bölge Mahkemesi bu nitelikteki bir uyuşmazlıkta, davacıya ait soyut rengin marka vasfı taşıdığını kabul etmesine rağmen, karıştırılma ihtimaline dayalı tedbir tedbir talebini reddetmiştir⁵⁵². Bu davalarda mahkemeler, serbest rekabetin yapay bir biçimde kısıtlanmaması ile marka hakkının sunduğu yetkiler arasındaki dengeyi gözetirken; kamuyu karıştırılmaya ve aldatılmaya karşı da korumalıdır.

C. Sıra Dışı Marka Türleri

1.Sloganlar

a.Sloganın Hukuki Niteliği ve Marka Korumasına Konu Edilmesi

Sloganlar, ürünün pazarlanması ve tüketicinin aklına yerleşmesi maksadı ile kullanılan, ilgi çekici kelime veya cümle kalıplarıdır⁵⁵³. Ürün

⁵⁵² Dava konusu olayda marka sahibi buzda balık tutma çadırı emtiasında mavi rengi tescil ettirmiştir. Davalı taraf ise aynı emtada mavinin yakın bir tonunu; siyah renkli bir tavanı ve kolayca okunabilir, büyük harflerle yazılmış bir kelime markasını kullanmıştır. “*Clam Corp. v. Innovative Outdoor Solutions, Inc.*” (89 USPQ 2d 1314 District of Minnesota 2008), **Lalonde/ Gilson**, Getting Real, s.192.

⁵⁵³ Pazarlama açısından bakıldığında slogan, tek başına bütünlüğe sahip, kolay anlaşılır, özlü ve net bir ifade biçimidir. Sloganın dikkat çekiciliği, orijinallliği ve akılda kalıcılığı, ürünün rekabet açısından sunduğu avantajları dışa vurmada ve tüketiciye yönelik iletişim stratejisi oluşturmada önem taşır. **Ferriz, Maria Luisa Frances**, Is There Such a Thing as a Trade Mark for Slogan?, Alicante, 2014, **Poler, Alja**, Slogan Trade Marks, Leiden, 2006, s.8; **Yasaman**, C.I, s.70-71; **Jeroham / van Nispen / Huydecoper**, s.83. Sloganlar, reklam ve pazarlamanın dilsel ögesidir. **Kervankıran, Emrullah**, Reklam Sloganları ve Hukukun Korunması, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Ankara, 2013, s.294 vd.; **Grover**, s.213; **Memişoğlu, S. Özgür**, The Impact of Distinctiveness Requirement on the Registration of Advertising Slogans as Trademark in the Light of Swiss, French and the EU Court Decisions, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, C.8, S.20, 2016, s.269-270.

reklamlarında⁵⁵⁴ sıklıkla kullanılan sloganlar, reklamın mesajını akılda kalıcı bir biçimde aktarma gayesi ile yaratılan abartılı ifade formülleridir⁵⁵⁵.

Bu formüller, ticaret hayatında marka ile birlikte kullanıldıklarında, markanın iletişim ve reklam işlevini güçlendirmekte ve marka kimliğinin oluşmasına katkı sağlamaktadır⁵⁵⁶. Ancak slogan, ürün popülaritesini artırma

⁵⁵⁴ Reklam, ürünlerin satışını ve üretimini artırma; tercih edilmelerini sağlama gayeleri ile yapılan tanıtım faaliyetidir. Reklamın tüketiciyi bilgilendirme, ikna etme, ürünü hatırlatma işlevlerinin yanı sıra, markaya değer katma işlevi de bulunmaktadır. **Kervankıran**, s. 292 vd.; **Güneş**, Yanlış veya Yanıltıcı Sloganlar, s.80; **Göle, Celal**, Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, Ankara, 1983, s.34. Reklamın, haksız rekabet müessesesine tabi olması esastır. **Moroğlu, Erdoğan**, Karşılaştırmalı Reklam ve Yargıtay Kararları, Makaleler, İstanbul, 2010, s. 205 vd. Yürürlükteki mevzuatımızda reklamın çok çeşitli (6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un m.3/f.1/(ş) bendinde radyo ve televizyon reklamlarının; 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'un m.40/f.2 hükmünde hususi ilan ve reklamların; 6502 sayılı TKHK m.61 hükmünde ticari reklamın) tanımları yer almaktadır. Bu düzenlemelerde yer alan tanımlardan çıkarılacak ortak nokta, reklamın ürüne yönelik talep yaratma maksadı taşıyan bir faaliyet olduğudur.

⁵⁵⁵ Doktrinde sloganlardaki abartının amaca uygun olması gerektiği belirtilmektedir. **Yılmaz, Lerzan**, Duygu Sömürüsü Yapan Reklamlar ve Alman Federal Mahkemesi Kararları, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y. 3, S. 11, 2007, s.617-620. Yargıtay 11. HD. E.1991/4992, K.1992/11613, T.22.12.1992 sayılı kararında davalının kullandığı "Boyada Birinci" sloganındaki üstünlük ifadesinin ne bakımdan olduğunun anlaşılabilmesi gerekçesi ile bu mesaj yanıltıcı bulunmuştur. **Güneş**, Yanlış veya Yanıltıcı Sloganlar, s.86. Doktrinde bu karar söz konusu iddianın gerçek olup olmadığının araştırılmadan verilmesi; doğru verilere dayanan karşılaştırmalı reklamları engelleyici bir mahiyet taşıması; rekabetteki üstünlüğün ifade edilmesinin önlenmesi; abartının müşterileri aydınlatmadığı kabul edildiği takdirde yanıltmasının da mümkün olmayacağı gerekçeleri ile eleştirilmiştir. **Moroğlu**, s.216 vd. Öte yandan sloganlarda kullanılan ifadenin objektif biçimde gerçeğe aykırılığının tespiti halinde, abartı sınırı aşılabilecek ve aldatıcılık ortaya çıkacaktır. Yargıtay 11. HD. T.14.03.2002, E.2001/10574, K.2002/2316 sayılı kararında "BP'de yakıt mükemmel, çünkü katkı mükemmel" sloganını yanıltıcı nitelikte abartılı bulan ilk derece mahkemesi kararını, sloganın uygulandığı akaryakıt ürünlerine yapılan katkıların ne oranda iyileştirici etki gösterdiğine yönelik bilirkişi incelemesinin yetersiz olduğu gerekçesi ile bozmuştur. **Yılmaz**, s.105-106. Bu karşılaştırmalı ifade, ancak üstünlük iddiası ispatlandığı takdirde rakip malların haksız yere kötülenmemesi olarak kabul edilebilir. **Aslan, Adem**, Marka, Haksız Rekabet ve Tüketici Hukukunda Süperlatif Reklamlar, Fikri Mülkiyet Yıllığı 2014, Ankara, 2016, s.68. İlgili alıcı çevresini oluşturan ortalama dikkat ve makul bir bilgi seviyesine sahip kişilerin alacağı kararı gerçeğe aykırı bir biçimde etkileyebilecek sloganların marka olarak tescili, SMK m.5/f.1/(f) bendindeki yanıltıcılık yasağına tabi olmalıdır. Ancak reklamlara benzer biçimde, sloganlarda da herkesin anlayacağı ölçüde yapılan abartılar veya inandırıcılığı olmayan övgüler, hukuka aykırılık teşkil etmemelidir. **Göle**, s.63-64; **Moroğlu**, s.217-218 vd.; **Karahan, Sami**, Süper Lüks", "Süper 1", "Ekstra", ve "Lüks 1" İşaretlerinin Gıda Markalarında Kullanılması Mümkün Müdür?, Ankara Barosu FMR Dergisi, 2001/3, s.36; **Güneş**, Yanlış veya Yanıltıcı Sloganlar, s.86.

⁵⁵⁶ **Chiranjeev Kohli / Lance Leuthesser / Rajneesh Suri**, Got slogan? Guidelines for creating effective slogans, Business Horizons, Vol.50, Issue 5, 2007, s.415 vd.; **Kervankıran**, s.295; **Güneş**, Yanlış veya Yanıltıcı Sloganlar, s.85; **Özdemir, Şule**, Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, İstanbul Barsou Dergisi, Özel Sayı, Temmuz 2007, s.94. Hususiyete ve nispi istiklale sahip oldukları takdirde reklam ve sloganlar, fikri mülkiyet hukuku kapsamında da korunabilir. **Arslan, Kaya**, Reklamın Fikri Mülkiyet Hukuku İçindeki Yeri, Ömer Teoman'a Armağan, İstanbul, s.470; **Kale, Serdar**, Reklam Sloganlarının Taklide Karşı Korunması, MÜHFD, C.14, S.3, s.266. Bu bağlamda özgünlük taşıyan sloganlar FSEK m.1/B ve m.2 hükümleri gereği, dil ile ifade olunan eserler (ilim edebiyat eserleri) kapsamında değerlendirilebilir. Yargıtay 11. HD. T.20.10.2000, E.2000/8492, K.2000/8003 sayılı kararında "Pimpende var Başka Pende Yok" ibaresinin, FSEK kapsamında manevi tazminat talebine

ve reklam aracı olmanın yanı sıra, tek başına marka vasfını üstlenerek ürünleri rakiplerden ayırma işlevini de görebilir⁵⁵⁷. Ancak pazarlama ve abartılı tanıtma işlevi, pek çok defa sloganın, kendi başına ayırt edici bir işaret olarak algılanmasını, dolayısıyla marka korumasından faydalanmasını engellemektedir.

Bununla birlikte teşebbüsler, ürün sloganlarına, pazardaki varlıklarını güçlendirme maksadı ile önemli miktarda yatırım yapmaktadır. Bu yatırımların korunması için de başta marka tescili olmak üzere çeşitli hukuki yollara başvurulmaktadır⁵⁵⁸. Ayrıca tescil korumasını elde eden sloganlar münhasır kullanım hakkı sunmanın yanında, işletmenin diğer gayri maddi malvarlığı unsurlarına benzer biçimde, iktisadi değerlemeye tabi tutulabilmektedir.

Dolayısıyla SMK'nın sunduğu özel korumadan yararlanmak, 3. kişilerin izinsiz kullanımını SMK m.7 hükmüne dayanılarak engellemek ve sicilde hak sahipliğine ulaşmak için sloganın TPMK nezdinde tescili şarttır⁵⁵⁹.

konu edilebileceğine hüküm kurmuştur. Bu kararda slogan sayılabilecek bir reklam ifadesi, eser olarak değerlendirilmiştir. **Suluk/ Orhan**, s.122. Ancak doktrinde hususiyet eksiliğine vurgu yapılarak, sloganların FSEK kapsamında korunamayacağı da savunulmaktadır. **Öztan**, s.114.
⁵⁵⁷ **Lunsford, Julius, R.**, Distinctive Packages and Slogans are Registrable on the Principle Register, TMR, 1955, s.1132 vd.

⁵⁵⁸ **Kervankıran**, s.309; **Göle**, s.52; **Güneş**, Yanlış veya Yanıltıcı Sloganlar, s.81. Özellikle tescilsiz sloganların TKHK m.61 ve TTK m.54 vd. hükümlerine tabiiyeti söz konusudur. Ayrıca şartları karşılayarak hem FSEK hem de SMK kapsamında korunan sloganlar açısından dahi kümülatif koruma esası gereği, haksız rekabet hükümleri uygulanabilir. **Kaya**, s.230; **Kervankıran**, s.327.

⁵⁵⁹ **Yasaman, Hamdi**, Marka Olabilecek İşaretler, 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, 05-06 Mayıs 2005, s.138; **Battal, Ahmet**, Türk Patent Enstitüsü'nün Markalarda İltibasın Önlenmesine İlişkin Yetkisi Yönünden Mutlak ve Nispi Red Nedenleri, GÜFHD, C.IV, S.1-2, 2000, s.14.

Belirtmek gerekir ki sloganı ilk kullanan kişi, bunun 3. kişiler tarafından tescil başvurusuna konu edilmesi halinde SMK m.6/f.3 hükmüne dayanarak TPMK nezdinde itirazda bulunabilir. Öte yandan tescilli sloganın aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin tescili SMK m.5/f.1/(ç) ve m.25 bentleri gereği hükümsüzlük yaptırımına tabidir. **WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use**, 2nd ed., Geneva, 2004, s.138; **Kitchin**, Kerly's, s.31; **Poler**, s.15; **Kale**, s.272. Ayniyet, sloganın 3. kişiler tarafından kopya edildiğinin göstergesidir. Buna karşılık, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, önemsiz bir farklılığa karşılık gelir. Her iki durum da SMK m.5/f.1/(ç) bendi anlamında bir mutlak ret sebebi olarak öngörülmüştür. **Kervankıran**, s.315 vd.; **Karan/Kılıç**, s.82. İki slogan arasında sadece belirli kelimelerin ortak olması başvurunun SMK m. 5/f.1/(ç) kapsamında değerlendirilmesi için yeterli değildir. Örneğin "Tek İsteğimiz Başarımız" sloganı ile "Tek İsteğimiz Huzurunuz" sloganı ayırt edilemeyecek derecede benzerlik arz etmezken; "Tek İsteğimiz Başarımız" sloganı ile "Tek İsteğimiz Başarı" sloganı ayırt edilemeyecek derecede benzer bulunmuştur. **TPE Kılavuzu**, s.10 vd.

Ayrıca sloganın tescili için SMK m.6'daki nispi ret sebebi olarak adlandırılan engeller de aşılmalıdır. Örneğin tescilli bir kelime markası ile daha sonradan tescil edilen bir slogan markası arasında m.6/f.1/(a) bendi anlamında bir karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkması, SMK m.25 gereği, sonraki slogan markası için bir hükümsüzlük sebebi teşkil edebilir. Yargıtay 11.

b. Sloganların Marka Korumasından Yararlanma Şartları

i) Sloganların Tescilinde Ayırt Edicilik Açısından İncelenecek Hususlar

Sloganların ayırt ediciliğinin tespitinde, öncelikle tescilin istendiği ürünlerle olan bağlantı (somut ayırt edicilik) dikkate alınmalı; bunun ertesinde, ilgili alıcı çevresinin algısı göz önünde bulundurulmalıdır⁵⁶⁰. Bu bağlamda

HD. E. 2005/11752, K. 2007/3310, T. 22.2.2007 sayılı kararına konu uyuşmazlıkta önceden davacı adına tescilli ‘‘BİZDEN’’ markası ile aynı emtia sınıfında davalının daha sonra tescil ettirdiği ‘‘BİZDEN BİRİ’’ markası arasında, mülga 556 sayılı KHK m.8/f.1/(b) ve m.9/f.1/(b) hükümlerinde öngörülen biçimde, ‘‘markanın halk tarafından karıştırılma’’ ve ‘‘tescilli marka ile ilişkili olma’’ ihtimalinin bulunup bulunmadığı incelenmiştir. İlk derece mahkemesine göre, tarafların markaları arasında bulunan kelime sayısı farklılığı, benzerliği zayıflatmaktadır. Davacının ‘‘BİZDEN’’ ibaresinin düşük bir ayırt ediciliğe sahiptir. Buna karşılık, davalının markasındaki ‘‘BİRİ’’ ibaresinin ‘‘BİZDEN’’ kelimesi ile kaynaşarak, yeni bir ifadeye dönüşmekte ve bir slogan gibi akılda kalıcılığı sağlamaktadır. Bu sebeple, davacıya ait ‘‘BİZDEN’’ ifadesi ile karıştırılma riski taşımamaktadır. Temyiz incelemesinde Yargıtay, davalının markasındaki ‘‘BİRİ’’ ibaresinin, her iki markadaki ortak unsur olan ‘‘BİZDEN’’ ibaresinden uzaklaşmayı sağlamadığı; aksine, ortak unsura daha yakın duran bir anlama götürdüğü sonucuna varmıştır. Yargıtay’a göre, ‘‘BİRİ’’ ibaresi ağırlıklı olarak dikkatleri ‘‘BİZDEN’’ ibaresine yönlendirici bir unsurdur. Bu gerekçelerle Yargıtay, davacının daha önce tescilli ‘‘BİZDEN’’ markası ile davalının tescilli markası arasında mülga 556 sayılı KHK m. 8/f.1/(b) ve m.9/f.1/(b) anlamında karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu kabul ederek; ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur. www.kazanci.com (Erişim Tarihi:09.11.2016). Benelüks hukukunda slogan markalarının koruma kapsamına ve karıştırılma ihtimaline ilişkin bir davada tescilli ‘‘estate agent for free, can that?’’ (bedava emlak simsarı, olabilir mi?’’ markası ile alan adı olarak kullanılan ‘‘estateagentforfree.info’’ (emlaksimsarı.info) ibaresi arasında anlamsal, görsel ve işitsel benzerliğin bulunduğu sonucuna varılmıştır. İlgili çevrenin bu işaretlerle karşılaştığında, hizmetin kökenine ilişkin karıştırılma riski yaşamaması muhtemeldir. Somut olayda özellikle davacının hizmetlerini talep etmek maksadı ile davalının web sitesine yönelen müşterilerin varlığı tespit edildiğinden; karıştırılma ihtimalinin ortaya çıktığı kabul edilmiştir. **Poler**, s.49.

⁵⁶⁰ **Grover**, s.213; **Poler**, s.21. ABAD’ın C-64/02 sayılı, ‘‘Erpo Möbelwerk’’ (Das Prinzip der Bequemlichkeit) kararı (para. 44); Genel Mahkeme’nin T-130/01 sayılı, ‘‘Sykes Enterprises’’ (Real people, real solutions) (para. 21); T-216/02 sayılı, tarihli ‘‘Fieldturf’’ (Looks like grass...) (para. 26); T-281/02 sayılı, ‘‘Norma Lebensmittelfilialbetrieb’’ (Mehr für Ihr Geld) (para. 26); T-320/03 sayılı, ‘‘Citicorp’’ (Live richly) kararları (para. 67). <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:10.11.2016).

Konuya ilişkin Genel Mahkeme’nin T-307/09 sayılı ‘‘NATURALLY ACTIVE’’ kararında söz konusu sloganın başta kozmetik ürünler olmak üzere 3., 5., 16., 18., 35. ve 44. sınıflarda tescilli incelenmiştir. Genel Mahkeme bu sloganın ilgili çevrenin aklında kalmasını sağlayacak hiçbir kelime oyunu, kafiye, sübliminal mesaj veya dilbilgisi kurgusu içermediğini tespit etmiştir. Slogan bu yönüyle ilgili çevreyi uygulandıkları ürünü almaya sevk etmeye çalışan basit bir bilgilendirmeden ibarettir. Ayrıca içeriğinin anlaşılması için de hiçbir zihinsel çaba gerektirmemektedir. Bu gerekçelerle EUIPO’nun red kararını hukuka uygun bulan Genel Mahkeme sloganı ayrıca tescilin istendiği ürünler açısından da incelemiştir. Mahkemeye göre, EUIPO tarafından başvurunun kapsadığı farklı ürün kategorileri arasında ayrıma gidilmemesi isabetsizdir. Tescilli istenen sloganın kozmetikler ve bakım ürünleri açısından tanımlayıcı olduğu açıktır. Buna ek olarak, 16. sınıftaki kozmetik ürünlerin promosyonunda kullanılacak basılı materyal emtiasında da sloganın yine bu özelliklere doğrudan göndermede bulunduğu (tasvir ettiği) kabul edilmelidir. Buna karşılık, ‘‘NATURALLY ACTIVE’’ ibaresinin, çanta emtiasını içeren 18. emtia sınıfında ürünlerin kalitesine yönelik bir atf olarak algılanması şüpheli olduğundan, bu ibare ürünler açısından ayırt edici sayılmalıdır. **Altenburg, Dorothee**, Trademark Protection for Slogans in Europe, INTA Bulletin, 2011, s.2.

İsviçre hukukunda tüketicinin belirli bir teşebbüse gönderme olarak algılanmayan sloganların somut ayırt edicilik yoksunu olduğu kabul edilmekte ve bunların tüm rakiplerin kullanımına

slogan, sadece yalın bir promosyon unsuru olarak algılanıyorsa, marka vasfı taşımayacaktır⁵⁶¹. Sloganların, kelime veya kelime kombinasyonu mahiyeti taşıması sebebiyle ayırt ediciliklerinin, kelime markalarına ilişkin kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi düşünülebilir. Çünkü ilgili çevrenin sloganları marka olarak algılama alışkanlığının bulunmaması, sloganlar açısından ayırt edicilik incelemesinde özel ve daha zor kriterlerin öngörülmesini gerektiren bir olgu değildir.



açık tutulması gerektiği savunulmaktadır. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin B-8240/2010 sayılı kararında doğrudan tasviri bulduğu "Aus der Region. Für die Region" sloganına ilişkin değerlendirmesi bu yöndedir (para.3.3 ve 6.2). IPI tarafından "Better things for better living" (daha iyi yaşam için daha iyi şeyler) sloganı da somut ayırt edicilik yoksunu bulunmuştur. **IPI Directive**, s.78.

⁵⁶¹ **Cherpillod**, La notion, s.20 vd. Bu yaklaşım sonucu, IPI tarafından kedi maması ürünleri için "Pour les chats qui ont du chien" (köpeği olan kediler için) ve finansal hizmetler için "vous avez le monde entier dans vos mains" (dünya ellerinizin içinde) sloganları marka olarak tescil edilmiştir. **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.641. Ancak kısa ve öz bir anlam taşıyan bu reklam ifadelerinin, tescile elverişli sayılabilmesi için belirli bir mal/hizmeti akılda kolaylıkla kalacak biçimde ayırt etmesi gereklidir.

Marka işlevini yerine getirmesi için slogandan, diğer işaretler açısından da aranan asgari ayırt edicilik şartlarını karşılaması beklenir. Slogan, ürünü tanıtırken; rakiplerden ayrılmasını sağlayacak biçimde belirli bir teşebbüs kökenine atıfta bulunmalıdır. Sloganın mutlaka belirli bir teşebbüse açıkça göndermede bulunması zorunlu değildir. İlgili çevrenin slogana bakarak ürünü, farklı kökenden gelen rakip ürünlerden ayırması ve ürünün kalitesinden sorumlu tutabileceği hak sahibi bir teşebbüsün kontrolünde pazara sunulduğunu anlayabilmesi yeterlidir. Markasal bir işlev kazanan slogan, ilgili çevreye daha sonraki alımlarda istifade edeceği bir tecrübe sunar. Tüketici, bu sayede beğendiği ürünü yeniden alma; beğenmediğinden kaçınma imkanına kavuşur. **Altenburg**, s.1.

<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TrademarkProtectionforSlogansinEurope.aspx#>
(Erişim Tarihi:03.02.2017)

Sloganlar reklam işlevi görmelerinden ötürü, tanımlayıcı⁵⁶² veya ayırt edicilik yoksunu işaretler arasında değerlendirilmektedir⁵⁶³. Çünkü sloganlarda

⁵⁶² Sloganın marka olarak uygulandığı ürünün kalitesini, vasfını, miktarını vs. karakteristik özelliklerini vurgulaması durumunda, SMK m.5/f.1/(c) bendi uyarınca tescili mümkün olmayacaktır. **Yasaman, Hamdi**, Marka Olabilecek İşaretler, 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu 05–06 Mayıs 2005, İstanbul, 2005, s.150-151. Örneğin “*Bizde Her Yaşama Ortak Olabilecek Yüzlerce Model ve Renkte Kapı Var*”, “*Bizde Her şey İyidir & Ucuzdur*” ifadeleri SMK m.5/f.1/(b) ve (c) bentleri gereği tescil edilemez. **Türk Patent Enstitüsü Marka İnceleme Kılavuzu**, 2015, s.10 vd. Yargıtay 11.H.D. T.18.01.2010, E. 2008/9071, K. 2010/407 sayılı kararında “*Teknoloji değişir, aslolan insandır*” sloganının tescil edilebilirliği, SMK m.5/f.1/(c) ve (d) bentleri çerçevesinde incelemiştir. Hükümde sloganın esas unsuru olan “*Teknoloji*” ibaresinin, teknoloji ile doğrudan ilgili ürünler yönünden, herkesin kullanımına açık bırakılması gereken bir mahiyet taşıdığına dikkat çekilmiştir. Bu ifadenin, teknoloji ile ilgili ürünler açısından çeşit, vasıf ve değer belirten bir mahiyet taşıdığı sonucuna varılmıştır. **Çolak**, s.70; **Kale**, s.269. Alman hukukunda patent mahkemesi “*competence in finance*” (finans hizmetlerinde yetkinlik 33 W pat 172/01) sloganını finansal hizmetlerde; “*local presence, global power*” (yerel mevcudiyet, global güç I ZB 55/98) sloganını gezi organizasyonu, otel rezervasyonu hizmetlerinde; “*good times and bad times*” (iyi zamanlar köktü zamanlar I ZB 60/98) sloganını medya sektöründe; “*Parfum art opens for you the world of luxury*” (parfüm sanatı size lüksün dünyasının kapılarını açar 24 W pat 300/03) sloganını parfüm ürünlerinde; “*Fit for mobile service*” (mobil hizmetler için uygun) sloganını bu tür iletişim hizmetlerinde tasviri bulmuştur. **Poler**, s.55-57.

⁵⁶³ **Keeling, David T.**, Clearer it could be! Some comments on Recent European Case Law on Slogans as Distinctive Trade Marks, Harmonisierung des Markenrechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl zum 65. Geburtstag am 20. Oktober 2005, ed. von Bomhard, V., et al. (editors), Köln, s.219; **Kale**, s.268; **Keser**, s.71; **Doğan**, Tescil Edilebilirlik, s.31. Doksanlı yılların ikinci yarısına dek AB üyesi ülkelerin bir kısmı, ulusal mevzuatında sloganları özel olarak marka korumasına tabi tutmamıştır. Örneğin uyumlaşma süreci ile birlikte 01.01.1995 tarihinde yürürlüğe giren MarkenG’den (Markengesetz) önceki dönemde, Alman içtihatlarında marka korumasının sloganları kapsamayacağı kabul edilmekteydi. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.158. Ancak Alman Federal Mahkemesi’nin “*Partner with the best*” (I ZB 21/97) ve “*Local radio, radio like us*” (Radio von hier, Radio wie wir I ZB 2/97) içtihatlarına dek DPMA’nın slogan markalarına yaklaşımı oldukça sınırlayıcı olmuştur. Örneğin sloganların sadece ürün tanıtım işlevi gördüğü esasına dayalı olarak, “*While you wait*” sloganı tekstil ürünlerinde ayırt edici bulunmamıştır. Yukarıda belirtilen iki içtihadında ise Federal Mahkeme sloganlar açısından, mutlaka başka bir marka ile birlikte kullanılma veya derhal teşebbüs kökenine akla getiren, sıra dışı (şok edici) bir anlam taşıma zorunluluklarının bulunmadığı görüşünü benimsemiştir. Alman Federal Mahkemesi’nin bu içtihatları ile aynı dönemde EUIPO’nun R 73/1998-2 sayılı “*beauty isn’t about looking young but looking good*” (güzellik genç görünmekle değil; iyi görünmektir) kararında benimsediği yaklaşım birbiri ile uyumlu olmuştur. EUIPO’ya göre söz konusu slogan, ürünleri rakiplerden ayırt edebilme gücüne sahiptir. Çünkü sloganın içerdiği promosyonel ifade, marka olmasına olumlu bir etkide bulunmakta; uygulandığı ürünlerin kökenini göstermekle sınırlı kalmayıp, bunlara dikkat de çekmektedir. Benzer biçimde Federal Mahkeme “*partner with the best*” (en iyi ile ortak) kararında bu sloganın mesajının belirsiz olduğuna; anlaşılması için zihni çaba gerektirdiğine ve tasviriliğinin ancak ek bilgilere ulaşılması durumunda ortaya çıktığına işaret etmiştir. Bu gerekçelerden dolayı slogan marka olarak tescil edilebilecektir. Sloganlar açısından daha ağır ayırt edicilik kriterleri aramayan Federal Mahkeme’nin bu kararı, ABAD’ın aşağıda ayrıntılı olarak incelenen “*Das prinzip der bequemlichkeit*” içtihadı ile de uyumludur. **Poler**, s.54. Amerikan hukukunda ise Lanham Act kapsamında, sloganların tesciline yönelik USPTO’nun yaklaşımı dört ayrı aşamada ele alınmıştır. Başlangıçta sloganların sadece reklam ifadesi mahiyetinde olduğu gerekçesi ile tescilinden kaçınılmıştır. Daha sonra başvuru sahibinin üzerine ayırt edicilik açısından ağır bir ispat yükümlülüğü getirilerek, sloganların asli sicile (principal register) tesciline izin verilmiştir. Üçüncü aşamada ise sloganlar ve diğer işaretler arasında ayırt edicilik kriterleri açısından yapılan ayrıma daha az önem vermeye başlanmıştır. Son olarak, doksanlı yıllardan itibaren sloganlar ile diğer marka türleri arasındaki bu ayırım kaldırılmıştır. **Grover**, s.214-219; **Beran, Martin, J.**, Protection of Slogans in the Patent Office and the Courts, TMR, 1967, s.239-240.

diğer geleneksel sözcük markalarına kıyasen reklam işlevi fazlasıyla ön plana çıkmakta; bu sebeple ayırt edici işaret olma işlevi ikinci plana itilmektedir⁵⁶⁴. Kanaatimizce sloganlar, somut olayın şartları dikkate alınmadan, kendiliğinden ayırt edicilik yoksunu sayılmamalıdır. Ayrıca sloganların ayırt edici sayılması için mutlaka tescil öncesinde kullanılmış olmasına da gerek yoktur⁵⁶⁵. Bu ayırt edicilik somut olay şartları (ilgili ürün özellikleri ve çevre algısı) dahilinde tescil ile birlikte de ortaya çıkabilir.

Önemli olan ilgili çevrenin sloganı bir marka olarak algılamadaki yavaşlığının üstesinden gelmektir. Sadece reklam işlevi görmesine dayanılarak ve peşin bir hüküm ile sloganın kendiliğinden ayırt edici olmadığı sonucuna varılmamalıdır. Slogan, marka olarak uygulandığı üründen yabancılaştığı ölçüde ayırt ediciliğe sahip olacaktır⁵⁶⁶. Sloganın marka olması için ilgili

⁵⁶⁴ **Keeling**, Clearer, s. 219. Her ne kadar ayırt edicilik açısından kelime markalarına kıyasen farklı kriterlerin uygulanmaması gerektiği ileri sürülse de kelimelere kıyasen sloganların ilgili çevrede marka olarak algılanmasının daha güç olacağı açıktır. **Jeroham/Nispen/Huydecoper**, s.84. Örneğin EUIPO tarafından “100 per cent irresistible” (yüzde yüz dayanılmaz) ifadesinin çeşitli yiyecek ürünlerinde tescilli hukuka uygun bulunmamıştır. **Bentley, Lionel / Sherman, Brad**, Intellectual Property Law, 3rd ed., Oxford, 2008, s.825.

⁵⁶⁵ Öte yandan slogan ile reklama yaptığı ürün arasındaki maddi bağlantı arttıkça sloganın tasvirî olma riski de aynı ölçüde artacaktır. Bu durum ise ayırt ediciliğin önündeki en büyük engeldir. **Fezer, Karl-Heinz**, Markenrecht, 3. Auflage, 2001, München, s.438. İsviçre hukukunda LPM m.2 açısından “münhasıran”:

- Mal veya hizmetin karakteristiklerini (yapısı, amacı, etkisi vs. niteliklerini) tanıtan;
- Reklam ve kalite göstergesi niteliğindeki unsurlardan oluşan;
- Reklamcılık uygulamalarında sıklıkla kullanılan ifadelerden ve basit buyruklardan (tüketime yönelen ifadelerden veya doğrudan ilgili ürünü akla getiren ibarelerden) oluşan sloganların tescil edilemeyeceği kabul edilmektedir.

Bu tür ifadelerin sadece basit kombinasyonlarından oluşan sloganlar da tescilden mahrum kalacaktır. **IPi Directive**, s.78. Yargıtay HGK E.2000/11-1804, K.2000/1814, T.20.12.2000 sayılı kararında nitelik, miktar veya amaç belirten işaretlerin tek başlarına marka olarak tescil edilemeyeceği belirtildikten sonra, yanlarına eklenecek ayırt edici ekler aracılığıyla marka olarak tescil edilebileceği sonucuna varılmıştır. **Yasaman**, C.I, s.313 vd. Sloganlar açısından da aynı esasların kabul edilmesi gereklidir.

⁵⁶⁶ **Tekinalp**, s.362; **Yasaman**, C.I, s.70-71; **Yılmaz**, s.103 vd.; **Kale**, s.267; **Poroy/Yasaman**, s.438-439; **Tekil**, s.258. Amerikan hukukunda Lanham Act, marka işlevi gören (ürünü rakiplerinden ayırt eden ve pazara sunan teşebbüsü gösteren) sloganların tesciline izin vermektedir. **Grover**, s.213. AB hukukunda Genel Mahkeme'nin T-130/01 sayılı, “Sykes Enterprises” (Real people, real solutions) (para. 19 ve 20); T-216/02 sayılı, “Fieldturf” (Looks like grass...) (para. 25); T-281/02 sayılı, “Norma Lebensmittelfilialbetrieb” (Mehr für Ihr Geld), (para. 25) kararları. <http://curia.europa.eu/>. (Erişim Tarihi:17.04.2017)

Doktrinde, sloganların orijinallığe sahip olma, veciz olma ve hatırda kalacak derecede etkili olma özelliklerine sahip olması gerektiği de ifade edilmektedir. **Kervankıran**, s.297.

İsviçre hukukunda da “making your business world your single world” (iş dünyanızı size özel kılıyorruz), “les chats acheteraient Whiskas” (kediler Whiskas alırdı), “sunfruit, chaque fruit un sourire” (güneş meyvesi, her meyve bir gülümseme), “Mettez un tigre dans votre moteur” (Motorunuza bir kaplan koyun) gibi sloganların tescilli mümkün olmuştur. **Troller**, s.64; **IPi Directive**, s.79. Genel Mahkeme'nin T-138/00 sayılı “Erpo Möbelwerk” kararında “Das Prinzip der Bequemlichkeit” (Konfor ilkesi) ibaresinin mobilya emtiasında yeterli ölçüde ayırt ediciliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır. <http://curia.europa.eu/>. (Erişim Tarihi:17.04.2017)

pazarda, sıklıkla veya ortaklaşa kullanılan ifadelerden ayrışması⁵⁶⁷; bu farklılığın köken ayırt eden bir vasıf taşıması⁵⁶⁸ ve karıştırılma ihtimalini engellemesi gereklidir. Ürünün asli özelliğini basit bir biçimde duyuran; sıradan övgü ifadelerinden oluşan; doğrudan ürünün adı ile örtüşen veya banal benzetmelerden ibaret olan sloganlar, SMK m.5/f.1/(b), (c) veya (d) bentlerine tabi tutulabilir⁵⁶⁹.

Marka teşkil edebilecek işaretlere ilişkin sınırlandırıcı bir yaklaşımdan kaçınılması ve çizimle görüntülenme şartının önemli bir engel oluşturmaması sebebiyle sloganlar çok sayıda tescil başvurusuna konu edilmiştir. Ayrıca, herhangi bir kelime sınırlaması bulunmadığından, sloganın tek bir kelimedenden dahi oluşabilir⁵⁷⁰. Ancak anlaşılmayı ve akılda kalıcılığı engelleyecek derecede uzun cümlelerin kullanılması, soyut ayırt edicilik noktasında sloganın, bütünlüğünü zedeleyerek; SMK m.5/f.1/(a) anlamında bir marka olarak algılanmamasına yol açabilir⁵⁷¹. Birden fazla kelimedenden oluşan sloganların

⁵⁶⁷ Örneğin finans hizmetlerinde “*Putting customer first*” (müşteri önceliğimizdir) veya organik ipliklerin kullanıldığı tekstil ürünlerinde “*All Natural*” (Tamamen Doğal) ifadesi herkesin ortaklaşa kullanacağı işaretlere örnek teşkil eder. **Poler**, s.23. İlgili pazarda bu tür işaretler üzerinde bir teşebbüse tekel hakkı verilmesi rekabetin haksız yere sınırlandırılmasına yol açacaktır. **Arkan**, C.I, s.77; **Kervankıran**, s.314.

⁵⁶⁸ Türk hukukunda bu esaslar dahilinde yapılan değerlendirmeler neticesinde YİDK’nın T.19.06.2008, E.2007-M-3788 sayılı kararında “The World’s Most Perfectly Cut Diamond” (dünyanın en mükemmel kesilmiş pırlantası) sloganı mücevherat ve değerli taşlar emtiasında tasviri bulunmuştur. YİDK’nın T.07.08.2014, E.2014-M-12073 sayılı kararında ise “Super Wash” (süper yıkama) sloganının temizlik ürünlerinde tasviri olduğu sonucuna varılmıştır. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.92.

⁵⁶⁹ **Cornish/ Llewelyn**, s.660; **Poler**, s.26; Genel Mahkeme’nin T-281/02 sayılı “Mehrfür Ihr Geld” kararı (para.22). <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:09.10.2016).

Fransız hukukunda “dessine-moi” (çiz beni) ile “allez les blues” (haydi maviler) sloganları marka olarak tescil edilmiştir. **Sirinelli, Pierre / Durrande, Sylviane / Latreille, Antoine**, Code de la Propriété Intellectuelle, 9ème Edition, Paris, 2009, s.586. Bunun yanında doğrudan toplumsal veya çevreci bir uyarı niteliğinde mesaj taşıyan ve marka olarak algılanmayan sloganların da tescili mümkün değildir. **TPE Kılavuz**, s.11. Kanaatimizce “*Ülkemizde Mesleksiz Genç Kalmazın*”; “*Çevreyi Önemsiyoruz %100 Geri Dönüşümlü Ambalaj Kullanıyoruz*.” vb. sloganları herkesin serbestçe kullanması gereklidir. Dolayısıyla bu ifadelerin SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerine aykırılık sebebiyle tescili reddedilmelidir. Yargıtay 11. HD. T.19.02.2014, E.2013/15105, K.2014/2938 sayılı “Kiralalı İzle” kararında, bu ibarenin büro hizmetleri, iş yönetimi, tercüme hizmetleri, mühendislik tasarım hizmetlerinde tasviri olmadığı sonucuna varılmıştır. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.93.

⁵⁷⁰ **Kervankıran**, s.300. Mülga Marka Kanunu m.4/f.1/(b) bendindeki kelime markaları için getirilen beş kelimelik sınırlama, SMK m.4 hükmünde öngörülmediğinden sloganların marka olarak tescilleri kolaylaşmıştır. **Sakmar, Ata**, La Protection des Marques en Turquie (La Législation turque en Matière de Protection des Marques), GÜHFD, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, İstanbul, 1/2002, s.273. Yargıtay 11. HD. E.2000/7674, K.2000/9346, T.20.11.2000 sayılı kararında mülga 556 sayılı KHK m.5 gereği, markanın birden fazla sözcükten oluşabileceği belirtilmiştir. **Kale**, s.267. Ayrıca yabancı kelimelerden oluşan sloganların da marka olarak tescili mümkündür. **Karahan**, Hükümsüzlük, s.24.

⁵⁷¹ **Doğan**, Tescil Edilebilirlik, s.31; **Poler**, s.46.

ayırt ediciliğinin tespitinde, her bir unsurunun ayrı ayrı değil; bir bütün halinde ele alınması gereklidir. Ayrıca sloganın tescili için içerisinde ayrıca tescilli bir marka unsurunu barındırması da zorunlu değildir⁵⁷².

(a)Reklam İşlevinin Ayırt Ediciliğe Etkisi

Tescil için aranan somut ayırt edicilik koşulu, uygulamada sloganların iktisadi işlevi (ürünü, özelliklerini överek tanıtmaya işlevi) ile çelişki yaratmaktadır. Tüketici ile iletişim kurma işlevini yerine getirmek maksadı ile sloganlarda, uygulandıkları ürünlerin üstün özelliklerini doğrudan vurgulayan açık ve basit ifadeler kullanılmaktadır. Sloganlar pek çok defa ürünün ne olduğunu, nasıl etki gösterdiğini, nereden geldiğini, ne yönden üstün özellikte olduğunu vb. vasıfları cezbedici ve doğrudan bir ifade ile ilgili alıcı çevresine aktarır⁵⁷³. Özellikle, içinde ayrı bir markayı barındırmayan sloganlardaki bu ifade basitliği ve açıklığı, (ör. “biz ucuz ve kaliteliyiz”) SMK m.5/f.1/(b) bendindeki somut ayırt edicilik ve tasviri olmama şartlarının karşılanmasında önemli güçlükler yaratmaktadır⁵⁷⁴.

Bu sebeple SMK m.5/f.2 anlamında markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanılması (köken ayırt eden ikincil bir anlam kazanılması) hali istisna olmak üzere⁵⁷⁵, sloganlar pek çok defa marka olarak tescil

⁵⁷² Bu tür “slogan + marka” kombinasyonları bir bütün halde ayırt edici kabul edilmektedir. **TPE Kılavuz**, s.10. Benelüks hukukunda UBLM 2. Mük. m.6 hükmüne dayalı olarak yaptığı incelemede BOIP, tek başına ayırt edici olmayan unsurların tescilli bir markaya eklendiği takdirde bir bütün olarak tescil edilebileceği görüşündedir. Bu sayede “You have to have vegetables from HAK” (sebzelerinizi HAK’tan almalısınız) sloganı tescilli “HAK” markası ile bağlantı kurması sebebiyle ayırt edici bulunmuştur. Buna karşılık, slogan markalarına yönelik karıştırılma riskinin konu edildiği bir davada Almelo Mahkemesi, davacının “Boels rents almost everything” (Boels neredeyse her şeyi kiralar) ve “rents almost everything” (neredeyse her şeyi kiralar) sloganları ile davalının “Lemerji rents almost everything” (Lemerji neredeyse her şeyi kiralar) reklamını kıyaslamıştır. Mahkeme kararında, tarafların sloganları arasındaki asli unsur farklılığı sebebiyle iltibasın söz konusu olmadığı sonucuna varmıştır. Mahkeme ayrıca davacının “rents almost everything” sloganının kendiliğinden veya kullanım yolu ile yeterli ayırt ediciliği barındırmadığı tespitinde bulunmuştur. **Poler**, s.47-49.

⁵⁷³ Amerikan hukukunda “SuperJaws” (üstün mengenerler) ibaresi mengenerler de dahil olmak üzere makine ve el aletlerinde üstünlük belirtmek suretiyle tasviri bulunmuştur. Yine “The Best Beer in America” ibaresi bira emtiasında sadece üstünlük tarif etmesinden dolayı övücüdür. **TMEP** §1209.03(k).

⁵⁷⁴ Örneğin Türk hukukunda YİDK’nin 2010-M-3780 sayılı kararında, “etiket şekli” ve “Aydın Ortası, Etiket’in Yarısı” ibarelerinden oluşan başvuru, ürün veya hizmetin fiyatına yönelik doğrudan çağrışımında bulunduğu ve marka algısı oluşturmadağı için ayırt edici nitelikte bulunmamıştır. **TPE Kılavuz**, s.10 vd. ABAD’ın T-123/04 sayılı “Cargo Partner” kararında da söz konusu kelimelerin taşımacılık hizmetleri sınıfında ortaklaşa kullanıldığı ve köken arması işlevi göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. **Poler**, s.39.

⁵⁷⁵ **Kervankıran**, s.315. Sloganın SMK m.5/f.2 anlamında kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığının kabulü için slogan salt reklam aracı olma işlevini aşarak; uygulandığı ürünün

edilmemektedir⁵⁷⁶. Buna karşılık, isabetli olan yaklaşım, aynı zamanda reklam sloganı olarak kullanılan ifadelerin, sadece bu kullanım gerekçe gösterilerek, doğrudan tescil korumasından mahrum bırakılmamasıdır⁵⁷⁷.

AB hukukunda, bu yaklaşımın benimsendiği, C-398/08 P sayılı, “Vorsprung durch Technik” (Teknolojiden Gelen Avantaj) kararında, ABAD, bu sloganı birden fazla anlam taşıma, kelime oyunu içerme, kapalı bir anlam barındırma, şaşırtıcı, beklenmedik, yaratıcı mahiyette olma ve bu sayede kolayca anımsanabilme kriterleri kapsamında değerlendirmiştir. Bu çerçevede söz konusu sloganın marka olabileceği sonucuna varan ABAD, öncelikle alıcı çevresinde sloganın ilgili ürün açısından ticari köken gösteren bir işaret olarak algılanıp algılanmadığının üzerinde durmuştur. Bu yaratılan intiba, tescilin kapsayacağı ürünün karakteristik özelliklerine, tanımına veya kalitesine doğrudan atıfta bulunmamalıdır⁵⁷⁸.

Sloganlar açısından da ayırt ediciliğin tespitinde, sloganların uygulandıkları ürünlere yönelik makul bilgi ve özene sahip alıcı çevresinin algısına dayanılacaktır⁵⁷⁹. Sloganın tek başına ayırt edici bir işaret olarak algılanması, ilgili çevrede bu yönde yerleşik bir algının olmaması ve ticari uygulamalarda sıklıkla salt promosyonel maksatla kullanılması sebebiyle daha güç olabilir. Hatta sloganın, uygulandığı ürünün doğası veya yapısı ile ilgili hiçbir bilgi vermemesi dahi tek başına, tescil için aranan ayırt edicilik koşulunu yerine getirmeyebilir⁵⁸⁰. Önemli olan ilgili çevrenin slogana, köken arması anlamını atfetmesidir. Ancak aşağıda ayrıntılı olarak inceleneceği üzere, sloganların eş

belirli bir teşebbüse ait olduğu algısını yaratan, onu rakip ürünlerden farklılaştıran bir işaret vasfına ulaşmalıdır. Amerikan hukukunda hava akımı sağlayan elektronik fan emtiasında “*Moving Air Is Our Business*” (havayı hareket ettirmek bizim işimizdir) sloganı markasal kullanımın ispat edilmesi üzerine asli sicile tescil edilmiştir. **Beran**, s.299-230; **Grover**, s.221; **Lunsford**, s.1134.

⁵⁷⁶ Yargıtay 11. HD. T.14.07.2004, E.2004/11198, K.2005/8258 sayılı kararında “çiftlikten sofraya” ibaresi gıda ürünleri açısından tasviri bulunmuştur. **Karadenizli**, s.87.

⁵⁷⁷ **Ferriz**, s.36; **Altenburg**, s.1.

⁵⁷⁸ **Yılmaz**, s.105. Yargıtay 11. HD. E.2011/3102, K.2012/9963, T. 07.06.2012 sayılı kararında “Bu dünyada doğal kalmış bir şeyler hala daha var” sloganı ilgili ürün sınıfında ayırt edici bir işaret mahiyetinde bulunmuştur. **Çolak**, s.70.

⁵⁷⁹ ABAD’ın C-64/02 sayılı “Das Prinzip der Bequemlichkeit” kararı (par. 43); Genel Mahkeme’nin T-130/01 sayılı “Real People, Real Solutions” (para. 21); T-122/01 sayılı “Best Buy” (para. 22); T-216/02 sayılı “Looks like grass...Feels like grass...Plays like grass” (para. 26) kararları. <http://curia.europa.eu/>. (Erişim Tarihi: 03.04.2017)

⁵⁸⁰ Genel Mahkeme’nin T-281/02 sayılı, “Mehr für ihr Geld” kararı (para. 31). <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi: 03.04.2017).

zamanlı olarak hem reklam işlevini hem de köken ayırt etme işlevini görmesi mümkündür.

(b)Yaratıcılık ve Özgünlük Unsurlarının Ayırt Edicilik Değerlendirmesinde İhtiyari Mahiyet Taşınması

AB hukukunda Genel Mahkeme T-320/03 sayılı ‘‘LIVE RICHLY’’ (zengince yaşa) kararında, bu sloganın ayırt edici olduğunun kabulü için birden fazla anlamı haiz olma, kelime oyunu özelliği gösterme, ironik, şaşırtıcı veya beklenmedik etki yaratma olgularını tek başına yeterli görmemiştir. Bu unsurlar dahi tescilin istendiği finansal hizmetler açısından sloganın öncelikle bir promosyon ibaresi olarak algılanmasını engellemektedir. Ancak sloganın köken gösterici bir işaret olarak algılanıp algılanmadığına yönelik değerlendirmede, bu tür unsurların tümünden göz ardı edilmesi de mümkün değildir⁵⁸¹.

Kelime markalarına kıyasen, sloganların tescilinde özgünlük ve hayal ürünü olma unsurları reklam işlevinin gölgelenmesinde daha etkilidir⁵⁸². Gerçekten de bir slogan, ilgili çevrenin aklına, uygulandığı ürünler açısından köken arması vasfı ile kolayca ve derhal yerleşiyorsa⁵⁸³, promosyonel anlamının ötesine geçmiş sayılmalıdır⁵⁸⁴. Buna ek olarak işaretin, aynı zamanda

⁵⁸¹ ‘‘LIVE RICHLY’’ ibaresinin ilk defa başvuru sahibi tarafından kullanılması dahi ilgili çevrede bu ifadenin bir köken arması olarak görüldüğü neticesine ulaştırmaz. **Poler**, s.39-40. Genel Mahkeme’nin T-320/03 sayılı ‘‘Citicorp’’ (Live richly) kararı, (para. 84). <http://curia.europa.eu/>. (Erişim Tarihi:07.08.2016). Amerikan hukukunda tekstil ürünlerinde ‘‘Sportwear for everywear’’ (her yere/her kıyafete uygun spor giyim) sloganı, kelime oyunu ve çifte anlam içermesi gerekçesi ile ayırt edici bulunarak, asli sicile tescil edilmiştir. **Grover**, s.223.

⁵⁸² **Keeling**, Clearer, s.226 vd.

⁵⁸³ Buna karşılık, sloganların ayırt ediciliklerinin ayrıntılı biçimde incelendiği ABAD’ın C-398/08 sayılı ‘‘Vorsprung durch Technik’’ kararında, EUIPO ve Genel Mahkeme’den farklı olarak, sloganların Tüzük m.7/f.1/(b) bendi anlamında asgari düzeyde ayırt ediciliğe sahip olduğunun kabulü için, yoğun hayal gücü, vurucu intiba veya sürpriz yaratan etki unsurlarını barındırma zorunluluğu aranmamıştır.

Yargıtay 11. HD. T. 20.11.2000, E.2000/7674, K.2000/9346 sayılı kararında ise ‘‘become what you are’’ (neysen o ol) adlı sloganın ayırt edici sayılması için kullanıldığı emtia ile bütünleşmesi ve bunu çağrıştırması şartlarının aranmayacağı belirtilmiştir. Kararda bu sloganın ayırt edici olduğu sonucuna varılmıştır. **Yılmaz**, 2. Bası, s.181; **Güneş, İlhami**, Ayırt Edici İşaretler ve Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar, Ankara, 2013, s.34; **Noyan, Erdal**, Marka Hukuku, 1. Bası, Ankara, 2003, s.100; **Doğanay**, s.400; **Yasaman**, C.I, s.97 vd.; **Güneş**, Yanlış veya Yanıltıcı Sloganlar, s.85. Kanaatimizce Yargıtay’ın saydığı gerekçeler, sloganın tescili için aranan şartlara değil, aksine tescilini engelleyecek hallere karşılık gelmektedir.

⁵⁸⁴ Case T-130/01 sayılı ‘‘Sykes Enterprises’’ (Real people, real solutions) kararı, (para. 29); Case T-281/02 Norma Lebensmittelfilialbetrieb (Mehr für Ihr Geld) kararı, (para. 32); Case T-320/03 Citicorp (Live richly) kararı, (para. 78 vd.) <http://curia.europa.eu/>. (Erişim Tarihi:07.08.2016).

promosyonel bir algı yaratması veya içerdiği abartılı ifadenin başkaları tarafından kullanılabilmesi de doğrudan ayırt edicilik yoksunluğu sonucuna götürmemelidir. İfadenin abartı içermesi, ilgili ürünler nezdinde bir köken arması olarak algılanamayacağı anlamına gelmez⁵⁸⁵. Dolayısıyla sloganların, ilgili çevre tarafından hem bir promosyon ögesi hem de köken ayırt edici bir işaret olarak algılanması mümkündür. Sloganın öncelikle bir reklam formülü olarak algılanması ayırt edici karakteri doğrudan ortadan kaldıran bir unsur değildir⁵⁸⁶.

Sonuç olarak, tescil için aranan ayırt edicilik şartının yerine getirilmesi için sloganın birden fazla anlam içermesi, kelime oyunu vasfı taşıması⁵⁸⁷, şairciliği ve yaratıcılığı sebebiyle akılda kalıcı olması gibi unsurların varlığı bir "zorunluluk" değildir⁵⁸⁸. Yine de bu unsurların varlığı, işaretin ayırt ediciliğini güçlendirecektir.

Yargıtay kararlarında da sloganların ayırt ediciliğine odaklanılmaktadır. Salt promosyon ifadeleri; tasviri nitelik taşıyan; ürünün kendisini, temel ve ortak özelliklerini vurgulayan cümle veya kelimeler ayırt edicilik şartını karşılayamaz⁵⁸⁹. Ancak bu gibi ifadelerin yanına, asli unsur olarak ayırt edici

⁵⁸⁵ Amerikan hukukunda ayırt edicilik incelemesinde sloganların diğer markalarla aynı esaslara tabi tutulması esasının açıkça benimsendiği "*Hair Color So Natural Only Her Hairdresser Knows For Sure*" (Saç boyası öyle doğal ki ancak kuaförü gerçekten emin olabilir) içtihadı gereği, tescil için sloganın kelime oyunu veya yaratıcılık içermesi değil; ilgili çevrede sloganın salt tasviri mahiyette algılanmaması ve köken arması işlevini görmesi beklenmektedir. **Grover**, s.224.

⁵⁸⁶ ABAD'ın C-398/08 sayılı "Vorsprung durch Technik" kararı (para.43-45) <http://curia.europa.eu/>. (Erişim Tarihi:07.08.2016).

⁵⁸⁷ CTM 002688007 sayılı "Led's light up your world" (Led ile dünyayı aydınlatalım) ile CTM 003049756 sayılı "Impossible is nothing" (imkansız hiçbir şeydir) sloganları EUIPO nezdinde tescil edilmiş, kelime oyunu içeren slogan örnekleridir.

<https://oami.europa.eu/EUIPOportal/en/> (Erişim Tarihi:07.08.2016).

⁵⁸⁸ ABAD'ın C-64/02 P "Erpo Möbelwerk" (Das Prinzip der Bequemlichkeit), kararı (para. 50). <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:07.08.2016).

Amerikan hukukunda "We smile more" (Biz daha fazla gülümseriz) sloganının otel ve restoran hizmetlerinde tescilli hukuka uygun bulunurken; özgünlüğün ayırt edicilik açısından bir zorunluluk olmadığı belirtilmiştir. Bu ifade sıradan olmasına karşın, hizmet sunan kişilerin yüz ifadelerine yönelik yaptığı gönderme sayesinde tasviri değil; ima edicidir. **Grover**, s.226. İspanyol hukukunda "La calidad es la mejor receta" (kalite en iyi tarifdir) sloganının yiyecek ve içecek emtiasından oluşan 29., 30. ve 32. sınıflarda tescilli talebi, Madrid İstinaf Mahkemesi tarafından ilgili ürünlere atıfta bulunmadığı ve yaratıcılık içerdiği gerekçesi ile hukuka uygun bulunmuştur. Ancak aynı sloganın Fransızca karşılığının EUIPO nezdinde tescilli talebi ayırt edicilik yoksunluğu gerekçesi ile Genel Mahkeme'nin T-570/11 sayılı kararında reddedilmiştir. **Ferriz**, s.33.

⁵⁸⁹ **Yasaman**, C.I, s.71; **Arseven**, s.80. Örneğin, "Bira Bu Kapağın Altındadır" veya "Yerim Seni Sosis" ifadeleri doğrudan ürünün cinsini vurguladığından ve tasviri mahiyet taşıdığından dolayı marka olarak tescil edilemeyecektir. Meğer ki kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma olgusu ispatlansın. **Yılmaz**, s.107.

bir işaretin kullanılması ile tescil sonucuna ulaşılabilir. Örneğin, mobilya emtiasında ‘konforlu kanepeler’ ibaresi, bu şartı karşılayamazken; ‘Domsan konforlu kanepeler’ sloganı marka olarak tescil edilebilecektir⁵⁹⁰.

Konu 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(c) bendi anlamında incelendiğinde sloganın basit, objektif bir mesaj vermesi dahi köken ayırt etme işlevini tümünden gölgelemediği sürece tasviriliğe yol açmayacaktır. Ancak sloganın sıradan bir

⁵⁹⁰Amerikan hukukunda ‘‘We print-it in a min-it’’ sloganının, kopyalama hizmetlerinde tescilli ‘‘KOPY KAT’’ ifadesi ile birlikte tesciline izin verilmiştir. **Grover**, s.225. İspanyol Yüksek Mahkemesi 2010/577 sayılı, 14.07.2009 tarihli kararında, çamaşır yıkama ve beyazlatma ürünlerinden oluşan 3. emtia sınıfında ‘‘Agua Fresca de Rosas’’ (taze gül suyu) sloganını ayırt edicilikten yoksun bulmuştur. Buna karşılık, aynı ifadenin ‘‘Adolfo Dominguez’’ ismi ile birlikte tescili ise mümkün olmuştur. İspanyol Yüksek Mahkemesi’nin 2009/4720 sayılı, 15 Haziran 2009 tarihli kararında ise ‘‘Trapa, el chocolate mas caro del mundo’’ (Trapa, Dünyanın en pahalı çikolatası) sloganının kakao, kahve ve pasta ürünlerinden oluşan 30. Emtia sınıfında tescilinin, daha önce tescil edilmiş olan ‘‘1880 el turron mas caro del mundo’’ (1880 Dünyanın en pahalı nugatı) markası ile iltibasa yol açmayacağı sonucuna varılmıştır. Yüksek Mahkeme, markalarda geçen ‘‘dünyanın en pahalı’’ ifadelerini tali unsur olarak değerlendirmiş ve ifadelerin ilgili emtia sınıfında tasviri olduğu sonucuna varmıştır. **Ferriz**, s.32-34.

Öte yandan Yargıtay’ın asli-tali unsur ayırımında -kanaatimizce çelişkili olmakla birlikte- daha farklı bir yaklaşımı benimsediği kararlara da rastlanmaktadır. Yargıtay HGK E. 2012/11-98, K. 2012/343, T. 6.6.2012 sayılı kararında ‘‘Efe Rakı Türk Rakısının Hası’’ sloganına ilişkin YİDK kararının iptaline ilişkin açılan davada bu sloganın asli ve tali unsurlarını değerlendirmiştir. Davacı taraf, dilekçesinde alkollü içki üretim ve pazarlaması alanında faaliyet gösterdiğini; davalının ‘‘EFE RAKI TÜRK RAKISININ HASI’’ ibaresinin 33/01.sınıfta tescili için başvurduğunu; anılan ibarenin SMK m.5/f.1/(c) ve (f) ile m.6 (mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(c) ve m.7/f.1/(f) bentleri ile m.8) kapsamında tescilinin mümkün olmadığını; başvurunun müvekkilinin tescilli coğrafi işaret hakkını ihlal ettiğini; haksız rekabet oluşturduğunu iddia etmiştir. Ayrıca müvekkilince yapılan itirazın YİDK tarafından incelenmeden reddedildiğini, markanın tasviri olduğunu ileri sürerek; YİDK kararının iptali ile marka tescil talebinin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ise tescil talebinde bulunduğu markanın ana unsurunun ‘‘EFE RAKI’’ ibaresi olduğunu; ‘‘TÜRK RAKISININ HASI’’ ibaresinin emtianın geleneksel yöntemlere sadık kalınarak üretilen gerçek Türk rakısı olduğunu vurgulamak için kullanıldığını; ibarenin emtianın, piyasadaki diğer ürünlerden daha iyi cins ve kalitede olduğunu vurgulamadığını; coğrafi işaretin markada yardımcı unsur olarak kullanılabileceğini savunarak, davanın reddini istemiştir. Yapılan yargılama sonucunda ilk derece mahkemesi, davalı tarafından tescili istenen markanın ana unsurunun ‘‘EFE RAKI’’, yardımcı unsurunun ise ‘‘TÜRK RAKISININ HASI’’ ibaresi olduğu; markanın tasviri veya yanıltıcı olmadığı; coğrafi işarete aykırılık oluşturmadığı sonuçlarına varmıştır. Mahkeme’ye göre bu slogan abartılı, ancak hoş görülebilir bir reklam niteliğinde olup; başkasının emtiasını kötülememekte veya kendi emtiasının en iyi olduğunu göstermemektedir. Ayrıca davacının tescilli markaları ile ayırt edilmeyecek kadar benzerlik bulunmamıştır.

Buna karşılık Yargıtay’a göre, dava konusu markada geçen ‘‘Has’’ kelimesi, aynı zamanda coğrafi işaret olarak tescilli olduğu anlaşılan Türk Rakısı’nın kalitesine yönelik ve üstünlük belirten tasviri nitelikli bir kelime olup; dava konusu başvurunun aynı zamanda slogan niteliği taşıması itibarıyla, başvuruyu oluşturan kelimelerin bir anlam bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gereklidir. ‘‘Türk Rakısının Hası’’ ibaresinin söz konusu kelime markasının yardımcı unsuru niteliğinde değil, ancak esaslı unsur olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. SMK m.5/f.1/(c) bendine (mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(c) hükmüne) göre, tescilli olduğu sınıftaki emtianın cins, vasıf, kalite ve coğrafi kaynağını belirten adlandırmalar markanın esaslı unsuru olarak tescil edilemez. HGK da bu gerekçeleri hukuka uygun bularak, ilk derece mahkemesinin direnme kararının bozulması yönünde hüküm kurmuştur. www.kazanci.com (Erişim Tarihi:14.06.2016).

pazarlama ifadesini aşarak; anlam çözümü için ilgili çevreyi asgari düzeyde bir zihinsel yorum yapmaya zorlaması da gereklidir⁵⁹¹. Kanaatimizce sloganlar açısından orijinallik yerine bu türde bir zihni çabayı tetiklemeleri (ima edici olmaları) aranmalıdır.

ABAD'a göre "Vorsprung durch Technik" (Teknolojiden gelen avantaj) sloganı ilgili çevre açısından anlamı ancak yorum ile bulunabilen; akılda kalıcılığı olan bir işaret mahiyetindedir⁵⁹². ABAD, bu yakın tarihli içtihadında, sloganlar açısından diğer markalarla kıyaslandığında karşılanması çok da güç olmayan ayırt edicilik kriterleri öngörmektedir. Ancak sloganın, ürünün üstün vasıflarını tasvir eden basit bir ifade bütünlüğü olmanın ötesine geçemediği durumlarda, hiçbir teşebbüsün inhisarına bırakılmaması ve rakipler de dahil olmak üzere, ilgili pazarda herkesin kullanımına açık tutulması gereklidir⁵⁹³.

ii) Sloganların Kullanım Yolu İle Ayırt Edicilik Kazanması

AB hukukunda "Das Prinzip Der Bequemlichkeit" kararında, öncelikle salt tasviri olan bir sloganın tek başına tescil edilemeyeceği; böylesi bir sloganın rakiplerce sıklıkla kullanılması durumunda, herkesin kullanıma açık tutulacağı esasları tekrarlanmıştır⁵⁹⁴. Bu tür sloganlar kendiliğinden promosyonel kabul

⁵⁹¹ Bu yaklaşım benimsenerek "Impossible becomes possible" (imkansız imkanı olur) sloganı EUIPO'nun R 9/2013-2 sayılı kararı ile "passion for people" (insanlar için tutku) sloganı EUIPO'nun R-103/2012-2 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Ayrıca EUIPO nezdinde CTM 001751932 sayılı "merci for being you" (sen olduğun için teşekkürler), 004645628 sayılı "The Ying&Yang of Vitamin E" (E vitamininin Ying Yang'ı), CTM 000671321 sayılı "think different" (farklı düşün), CTM 003196581 sayılı "I'm lovin' it" (Bunu seviyorum) sloganları da tescil edilmiştir. <https://oami.europa.eu/EUIPOportal/en/> (Erişim Tarihi: 14.06.2016).

İsviçre hukukunda ürünü ima edici sloganların tasviri mahiyetleri ancak zihni bir çaba ile anlaşılabilirse marka olarak tescil edilebileceği kabul edilmektedir. Yazılım emtiasında tescili istenen "Making your business world a single world" (İş dünyanızı tek bir dünyaya dönüştürüyoruz) sloganı marka korumasından yararlanabilecek işaretlerden sayılmıştır. **IPI Directive**, s.79.

⁵⁹² ABAD'ın C-398/08 sayılı "Vorsprung durch Technik" kararı (para.57-59).

<https://oami.europa.eu/EUIPOportal/en/> (Erişim Tarihi: 14.06.2016).

⁵⁹³ Benelüks hukukunda "creating performance technology" (performans teknolojisi yaratma) sloganı, salt ürün vasıflarını yücelten bir anlam taşıması sebebiyle, aynı pazardaki her bir rakip tarafından da kullanılabilir. Bu sebeple Benelüks mahkemeleri tarafından ortaklaşa kullanılan ve ayırt edici olmayan bir ifade mahiyetinde bulunmuştur. Benzer biçimde "Enjoying without borders" (sınırsız tadını çıkarma) ve "we can't make it more fun, but we easier" (bunu daha eğlenceli kılamayız yine de çok daha kolay hale getirebiliriz) sloganları da yüceltici, sıradan kelimeleri barındıran, basit biçimde oluşturulmuş ifadeler olarak değerlendirilerek; UBLM m.1 anlamında marka korumasına alınmamıştır. **Poler**, s.47-48.

⁵⁹⁴ Hatta rakipler fiilen tasviri bir mahiyette kullanmasalar dahi, slogan ilgili çevre tarafından köken arması olarak algılanmadıkça yine tescil edilemeyecektir.

edilmektedir. Aynı durum salt abartı içeren sloganlar açısından da geçerlidir⁵⁹⁵. Tüm bu hallerde sloganın tescili için kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığının ispatı gerekir.

Öte yandan ABAD'ın C-353/03 sayılı "Have a Break" kararında, çikolata emtiasında tescilli markayı içeren uzun bir sloganın içinde yer alan, ancak marka adını barındırmayan tali kısmının ("Have a break... Have a KIT KAT" sloganının "Have a Break" bölümünün) tek başına çikolata emtiasında tescili incelenmiştir. ABAD bu davada, sloganın asli kısmının ilgili çevrede sağladığı ayırt ediciliğin tali kısma da sirayet ettiği takdirde, bu kısmın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanabileceği sonucuna varmıştır.

Kararda, tek başına "Have a Break" sloganı ile karşılaşan ilgili çevrenin, bunu derhal "Have a KIT KAT" ibaresine bağlayacağı kabul edilmiştir. Ancak ilgili çevredeki bu refkes dahi "Have a Break" ifadesinin ayırt edici karakterini göstermede yetersizdir. Önemli olan, tek başına "Have a Break" ibaresini taşıyan ürünü gören kişilerin, bu ifade ile "KIT KAT" çikolatasını üreten teşebbüs arasında bağlantı kurduğunun ("Have a Break" ibaresinin köken arması vasfını üstlendiğinin) ispatlanmasıdır.

Ancak bu takdirde "Have a Break" ibaresi tek başına, ancak tescilli bir marka ile bağlantılı olarak kullanımı sayesinde ayırt edici güce ulaşabilir⁵⁹⁶. Bu karar, başlangıçta ayırt edicilik ve köken gösterme niteliğinden yoksun olan sloganların, kullanım sonucu marka vasfını kazanabileceğini; bu kullanımın ise tek başına veya daha önceden tescilli bir markaya göndermede bulunarak gerçekleştirilebileceğini açıklığa kavuşturmuştur.

⁵⁹⁵ Karardan sloganın, ilgili ürün açısından dolambaçlı bir ifade taşıması veya hayal gücüne dayanması halinde tescil şansının artacağı anlaşılmaktadır. **Poler**, s.33. Örneğin "LIVE RICHLIY" kararında öncelikle promosyonel algılanan bir ifadenin markasal kullanım yolu ile köken arması işlevi kazanabileceği belirtilmiştir.

⁵⁹⁶ **Poler**, s.36-37; **Visser, Dirk**, Trade Mark Case Law ECJ, Amsterdam, 2006, s.13; **Mutimear, Jane / McCulloch, Shirley**, Nestlé's struggle to register part of its famous slogan receives a welcome boost from the European Court of Justice, 2005. <http://www.twobirds.com/en/news/articles/2005/nestles-struggle-to-register-part-of-its-famous-slogan-receives-a-welcome-boost-from-ecj> (Erişim Tarihi:14.06.2016).

c.Sloganların Tesciline İlişkin Avrupa Birliği Yargı İçtihatlarındaki Gelişmeler

i)“das Prinzip der Bequemlichkeit” Kararında Benimsenen Yaklaşım

“das Prinzip der Bequemlichkeit” (Konfor İlkesi) içtihadı öncesinde EUIPO bir kısım kararında, sloganların ayırt ediciliğinde, fantezi veya yaratıcılık unsurunu (ironi, kafiye veya kelime oyunu vs. sıra dışı unsurlar barındırmayı) aramıştır. Diğer bir ifade ile EUIPO, sloganların tescilince ayırt edici olma dışında hayal gücüne dayanma gibi ek ve yapay bir zorunluluk öngörmüştür⁵⁹⁷.

Aynı dönemde Genel Mahkeme ise çift işlevli (reklam ve ayırt etme işlevli) sloganların tescilinde, “derhal bir köken arması” olarak algılanma şartını aramıştır⁵⁹⁸. Örneğin T-216/02 sayılı içtihadta “Looks like Grass... Feels like Grass... Plays like Grass...” (Çim gibi gözüküyor, çim gibi hissettiriyor, çim gibi oynanıyor) sloganının, spor alanlarına uygulanan sentetik yüzey emtiası açısından ayırt edici olmadığını belirten EUIPO kararı hukuka uygun

⁵⁹⁷ **Poler**, s.27.

⁵⁹⁸ Genel Mahkeme’ye göre, markasal işlevler dışında başkaca işlevleri de üstlenmiş bir işaret, ilgili çevrede “derhal bir köken arması” olarak algılanması şartı ile ayırt edici karaktere sahip olacaktır. Buna karşılık işaret, derhal ürünün kökenini göstermek yerine, sadece soyut ve basit bir promosyonel mesaj veriyorsa; yüksek dikkate sahip olmayan tüketici kitlesi, bu işaretin farklı işlevlerini anlamaya ve aklında onu bir marka olarak tutmaya zaman harcamayacaktır. Genel Mahkeme’nin T-122/01 sayılı “Best Buy” (para. 21); T-281/02 ‘Mehr für ihr Geld’ (para. 25); T-216/02 sayılı “Looks like grass...Feels like grass...Plays like grass” (para. 25); T-130/01 ‘Real People, Real Solutions’; (para. 20); T-281/02 sayılı “Mehr für ihr Geld” (para. 25); T-320/03 sayılı “Live Richly” kararları (para. 66). <http://curia.europa.eu/>. (Erişim Tarihi:14.06.2016).

Bu yaklaşım, markanın asli işlevlerini düzenleyen 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b) bendinin yorumuna dayanmaktadır. Konuya ilişkin herhangi bir ön bilgiye sahip olmayan ilgili alıcı çevresinin slogana, pazarlama faaliyetleri dışında bir anlam yüklemesi gereklidir. Doktrinde bu yaklaşım, sloganın sadece asli mahiyetteki “köken gösterme işlevini yerine getirdiği ölçüde ayırt edici olabileceği ve ancak ayırt edici olduğu takdirde köken gösterme işlevini yerine getirebileceği” sonucuna götürdüğü ileri sürülerek, eleştirilmektedir. Eleştiriler, sloganların ayırt ediciliğine yönelik hiçbir spesifik değerlendirme ve kritere dayanılmaksızın, sloganın ayırt ediciliğinin yine ayırt edicilik kavramı ile açıklanmaya çalışılmasında yoğunlaşmaktadır.

Keeling, s.224; **Popov**, s.38.

Tanıtım ve reklamlarda kullanılan sloganlar aracılığıyla, tüketiciler tarafından ürünlerin belli bir teşebbüsle olan bağının kavranması oldukça zordur. Bu noktada slogan, tüketiciler tarafından derhal algılanarak; belirli bir teşebbüsün sunduğu ürünü, hiçbir karıştırma ihtimaline sebep vermeksizin, farklı kökendeki emsallerinden ayırt etmeyi sağlıyorsa, marka vasfını kazanacaktır. Genel Mahkeme’nin T-130/01 sayılı “Sykes Enterprises ” (Real people, real solutions) (para. 20) ve T-122/01 sayılı “Best Buy Concepts ” (best buy) kararları (para. 21). <http://curia.europa.eu/>. (Erişim Tarihi:14.06.2016).

bulunmuştur⁵⁹⁹. Genel Mahkeme'nin T-281/02 sayılı "Mehr Für Ihr Geld" (Paranız İçin Daha Fazlası) kararında ise bu sloganın, 3., 9., 30. ve 35. ürün sınıflarında (elektrikli eşyalar, gıda maddeleri) ayırt edici olmadığı sonucuna varılmıştır⁶⁰⁰. Mahkeme'ye göre ilgili çevre, bu ifadeye öncelikle promosyonel bir vasıf yükleyeceğinden, sloganın bir köken arması olarak görülmesi ikincil planda kalacaktır. Yine Genel Mahkeme'nin T-122/01 sayılı "Best Buy" (En İyi Alım) kararında, bu ifadenin tescili, köken gösterme yerine; öncelikle reklam işlevini görme gerekçesi ile reddedilmiştir.

Daha ileri tarihli "das Prinzip der Bequemlichkeit" (konfor ilkesi) içtihadına konu olan uyuşmazlık ise bu sloganın özellikle mobilya emtiasında tescili talebinin reddedilmesine ilişkindir. EUIPO bu başvuruyu basit bir reklam mesajı olarak değerlendirerek; hayal gücü (yaratıcılık) unsurunun eksikliği sebebiyle ayırt edicilik yoksunu bulmuştur. Ret kararına karşı yapılan başvuruda ise Genel Mahkeme, sloganın ayırt edici sayılması için hayal gücü unsurunu barındırmasını arayan EUIPO'nun bu yaklaşımını hukuka aykırı bulmuştur. Genel Mahkeme kararında Tüzük m.7/f.1/(b) bendindeki ayırt edicilik yoksunluğu yasağının uygulanması için sloganın "*ilgili pazarda ortaklaşa kullanılan*" bir mahiyet taşıması gerektiği belirtilmiştir.

Temyiz başvurusu üzerine, ABAD'ın C-64/02 sayılı kararında, Genel Mahkeme'nin vardığı sonuç hukuka uygun bulunmasına rağmen, Mahkeme'nin esasa ilişkin yapılan bir kısım değerlendirme eleştirilmiştir⁶⁰¹. Karara göre, sloganın promosyonel bir işlev üstlenmesi (ör. kaliteye işaret etmesi) ve bu işlevin köken arması işlevine göre ikinci planda kalmaması durumunda, yapılacak değerlendirmede "*ilgili çevrenin sloganları marka*

⁵⁹⁹ Genel Mahkeme'nin T-216/02 sayılı "Looks like grass...Feels like grass...Plays like grass" kararı (para.30-35) <http://curia.europa.eu/>. (Erişim Tarihi:14.06.2016).

⁶⁰⁰ **Poler**, s.30. Genel Mahkeme'nin T-216/02 sayılı "Looks like grass...Feels like grass...Plays like grass" kararında başvuru sahibi tarafından sloganın ima edici mahiyet taşıdığına ve ilgili çevrede tanımlayıcı değil; merak uyandırıcı bir etki doğurduğuna ilişkin yapılan savunma, Mahkeme tarafından reddedilmiştir. Sloganın ürünün sadece olumlu yönlerini vurgulayan, reklam mahiyetinde abartılı bir ifade olduğu sonucuna varılmıştır. (para.29).

⁶⁰¹ ABAD'ın C-64/02 sayılı "Das Prinzip der Bequemlichkeit" kararı (para. 32-36; 46-52). Ancak ABAD'ın bu kararında sloganın ilgili çevrede marka olarak algılanma alışkanlığının bulunmadığını açıklamak için üç boyutlu tablet şekillerinin tesciline ilişkin kararlara (Birleştirilmiş C-456/01 P ve C-457/01 P sayılı dosyalara ilişkin "Henkel" kararı (para. 38) ile birleştirilmiş C-473/01 P and C-474/01 P sayılı "Procter & Gamble" (para. 36) kararına atıfta bulunulmuştur (para. 35). <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:09.08.2016).

olarak görme alışkanlığının bulunup bulunmadığı” dikkate alınmalıdır. Buna karşılık ABAD’a göre, “reklamlarda sıklıkla kullanılıp kullanılmama olgusu, sloganların ayırt edici sayılması açısından ek bir kriter olarak” değerlendirilmemelidir.

Bu husus, Tüzük m.7/f.1/(d) bendindeki ortaklaşa kullanım yasağı çerçevesinde yapılan incelemede önem arz eder. Ancak Tüzük m.7/f.1/(b) bendindeki ayırt edicilik açısından “*olmazsa olmaz*” bir şart değildir. Ancak sloganın hem Tüzük m.7/f.1/(d) hem de m.7/f.1(b) bentlerine tabi olduğu (iki hükmün örtüştüğü) durumlarda, sloganın ticari duyurularda sıklıkla ve ortaklaşa kullanılması ayırt edicilik yoksunluğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir⁶⁰².

ii)“Vorsprung durch Technik” Kararında Öngörülen Esaslar

Sloganların tesciline ilişkin bir dönüm noktası mahiyetindeki ‘‘Vorsprung durch Technik’’ kararına konu uyumsuzlukta, Audi teşebbüsü, söz konusu ifadenin 9., 12., 14., 16., 18., 25., 28., 35., 43. ve 45. Nice sınıflarında, EUIPO nezdinde tescili için başvuruda bulunmuştur⁶⁰³. Yapılan başvuru EUIPO tarafından, kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı 12. emtia sınıfı (motorlu taşıt) hariç, diğer tüm sınıflarda salt övücü nitelikte bulunarak reddedilmiştir. EUIPO’nun bu kararı, Genel Mahkeme tarafından hukuka uygun bulunmuştur. Buna karşılık ABAD, bu sloganın içerdiği unsurların, ilgili çevre tarafından derhal ayırt edici bir marka olarak algılanması sağlayabilecek yeterlilikte olduğuna karar vermiştir.

ABAD’ın C-398/08 sayılı ‘‘Vorsprung durch Technik’’ (Teknolojiden gelen avantaj) kararında, öncelikle ‘‘Das Prinzip Der Becquemlichkeit’’ içtihadına paralel biçimde, somut ayırt ediciliğe ilişkin Tüzük m.7/f.1/(b) bendi yasağının aşılması için sloganda özel bir yaratıcılık şartının aranmaması

⁶⁰² Ortaklaşa kullanım kriterinin ayırt edicilik tespitinde dikkate alınması, bu incelemenin, çok daha dolambaçlı ve zahmetli olmasına yol açacaktır. Çünkü bu kriter, ilgili pazarın yapısına göre değişkenlik gösterecek göreceli bir mahiyet taşır. **Poler**, s.32; **Llewelyn, David**, struggling for coherence: A review of Recent Developments in European Trade Mark Law, Australian Intellectual Property Journal, Vol.17, No.1, February, 2006, s.20 vd.

⁶⁰³ Tescilin istendiği 9. sınıfta ölçme aletleri, antenler, bilgisayar programları, makine elektroniğinde kullanılan unsurlar; 12. sınıfta motorlu karar taşıtları; 14. sınıfta saat ve zaman ölçme cihazları; 16. sınıfta kağıt ve karton ürünleri; 18. sınıfta deri ürünleri; 25. sınıfta ayak ve baş giysileri; 28. sınıfta oyunlar; 35. sınıfta reklamcılık, iş yönetimi hizmetleri; 43. sınıfta yiyecek ve konaklama hizmetleri; 45. sınıfta güvenlik hizmetleri yer almaktadır.

gerektiği vurgulanmıştır⁶⁰⁴. Ayrıca bu kararda, EUIPO'nun geçmiş dönemdeki pek çok kararında tescilin zorunlu şartları olarak değerlendirilen ‘*fantezi ve yaratıcılık unsuru içerme; ironi, kafiye veya kelime oyunu barındırma*’ unsurları, ayırt ediciliğin ‘*sadece göstergesi*’ olarak ele alınmıştır. Son olarak bu karar ile sloganın tescili için ‘*derhal*’ köken arması olarak algılanması şartı da -aşağıda açıklanacağı üzere- yumuşatılmıştır.

ABAD’a göre, ‘*Vorsprung durch Technik*’ sloganı, başvuruya konu edilen tüm sınıflarda ayırt ediciliğe sahiptir. EUIPO ve Genel Mahkeme’nin söz konusu ifadenin ilgili ürünlere yönelik sadece açık (nesnel) ve banal bir mesaj niteliği taşımasından dolayı ayırt edicilik yoksunu olduğu çıkarımları hukuka aykırıdır. Pazarlama formülleri olarak da kullanılan bu tür sloganlar, açık mesajlar vermektedir. Ancak bu olgu tek başına, sloganın ayırt edici olmadığını göstermede yetersizdir. Abartılı pazarlama formülleri dahi, Tüzük m.7/f.1/(c) bendi (SMK m.5/f.1/(c) bendi) anlamında doğrudan tasviri olmadığı sürece, ayırt edici olabilir. Hatta sloganın abartılı doğası, ilgili çevre tarafından promosyonel bir formül olarak algılanmasına yol açsa dahi, tek başına ayırt edicilik yoksunluğu sonucuna götürmez⁶⁰⁵. Bu sebeple sloganlar, ürünlere

⁶⁰⁴ ABAD’ın C-398/08 sayılı ‘*Vorsprung durch Technik*’ kararı (para.39). <http://curia.europa.eu/>. (Erişim Tarihi:18.09.2016). Bu kararın öncesi dönemde EUIPO, sadece satın alma teklifinden, abartılı ifadelerden veya teşebbüsün ekonomik başarısına, müşteri memnuniyetine ya da üstün özelliklerine vurgu yapan ibarelerden oluşan pek çok sloganı, ayırt edici olmama gerekçesi ile tescil etmemiştir. Ayrıca mal veya hizmetin tercih edilen yönlerinin doğrudan altını çizmekle sınırlı kalan sloganlar da tasviri mahiyette bulunmuştur. **Ferriz**, s.19. Genel Mahkeme ise pek çok kararında sloganların, özellikle reklam işlevi görmesi, ayırt edicilik yoksunu olması, tasviri ve ortaklaşa kullanılması gerekçelerine dayanarak, tescilini reddetmiştir. **Altenburg**, s.3. Genel Mahkeme T-476/08 sayılı kararında ‘*Best Buy*’ (en iyi alım) sloganının araba aksesuarı, elektrikli aletler, tıbbi aletler, mutfak ekipmanları, oyuncaklar, telekomünikasyon vs. ürün sınıflarında; T-471/07 sayılı kararında ‘*Tame it*’ (Kontrol altına al) sloganının saç ürünleri, kozmetikler ve vücut yağı emtiasında; T-184/07 sayılı kararında ‘*A new Alternative*’ sloganının yine saç ürünleri, kozmetikler ve vücut yağı emtiasında; T-58/07 sayılı kararında ‘*Substance for Success*’ sloganının kimyasal ürünler ve bunların teknik kullanımlarına ilişkin danışmanlık hizmetlerinde; T-128/07 sayılı kararında ‘*Delivering Essential of Life*’ sloganının kimyasal ürünler, bilimsel aygıtlar, kağıt ve karton emtiasında; T-320/03 sayılı ‘*Live Richly*’ sloganının bankacılık ve finansal hizmetlerde; T-88/06 sayılı ‘*Safety 1st*’ sloganının bisiklet, araba koltuğu, bebek yıkama küvezleri emtiasında; T-281/02 sayılı ‘*Mehr Für Ihr Geld*’ (paranız için daha fazlası) sloganının yiyecek, kişisel bakım ve temizlik emtiasında; T-216/02 sayılı ‘*Looks Like Grass...*’ sloganının sentetik kumaşlı spor alanı zemini emtiasında; T-130/01 sayılı ‘*real People real Solutions*’ sloganının telepazarlama ve bilgisayar donanım hizmetlerinde tescil edilemeyeceğine hüküm kurmuştur. <http://curia.europa.eu/>. (Erişim Tarihi:18.09.2016).

⁶⁰⁵ ABAD’ın C-398/08 sayılı ‘*Vorsprung durch Technik*’ kararı, (para.44). <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:18.09.2016).

Genel Mahkeme’nin T-130/01 sayılı ‘*Real People Real Solutions*’ kararında ise bu ifadenin bilgisayar teknik destek hizmetlerinde salt promosyonel mahiyet taşıdığını vurgulayarak, tescil edilemeyeceği sonucuna varmıştır. **Bently / Sherman**, 3rd, 2008, s.825.

ilişkin açık mesajlar vermenin yanı sıra, ticari köken gösterme işlevini de üstlenebilir⁶⁰⁶.

Köken gösterme vasfı, özellikle belirli bir orijinallik, etkileyicilik içeren, anlaşılacak için ilgili çevrede zihinsel bir çaba gerektiren sloganlarda daha belirgindir. Aynı zamanda köken arması olarak algılandığı sürece, sloganların öncelikle pazarlama mesajı olarak fark edilmesi dahi, ayırt edici karaktere zarar vermeyebilir. Ayırt edicilik, salt bu marka kategorisi açısından, yaratıcı olma (hayal gücüne dayanma) ve kavramsal etkileyicilik taşıma zorunluluklarına bağlanmamalıdır. Şüphesiz bu unsurların varlığı ile sloganın birden fazla anlamı çağrıştırmaması, kelime ve dilbilgisi oyunu içermesi, beklenmedik, şaşırtıcı etki yaratması ayırt ediciliği arttıracaktır.

ABAD'ın "Vorsprung durch Technik" kararında "köken gösterme işlevini yerine getirdiği sürece, işaretlerin aynı zamanda pazarlama işlevini de üstlenebileceği ve bu durumun tek başına bir tescil engeli oluşturmayacağı" esasının⁶⁰⁷ korunduğu görülmektedir. Buna göre, sloganların reddinde işaretin ancak kendinden kaynaklanan ayırt edicilik eksikliğine dayanılacaktır.

Öncelikle bu içtihat ABAD'ın, sloganların tescili için aranan kriterlerin niteliğinde bir değişikliğe gitmediğini ve geçmiş dönemin "Das Prinzip der Bequemlichkeit" içtihadında⁶⁰⁸ benimsenen yorumu uygulamaya devam ettiğini göstermektedir. Bu bağlamda ayırt edicilik vasfını taşıyan, -"çift işlevli"- pazarlama formüllerinin marka olarak tescili mümkündür. Ancak

⁶⁰⁶ ABAD'ın C-64/02 sayılı "Das Prinzip der Bequemlichkeit" (para. 41) kararı; Genel Mahkeme'nin T-130/01 sayılı "Real People, Real Solutions" (para. 19); T-122/01 sayılı "Best Buy" (para.21); T-216/02 sayılı "Looks like grass...Feels like grass...Plays like grass" (para. 25) kararları. <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:18.09.2016). Esasında ABAD'ın "Vorsprung durch Technik" içtihadı öncesindeki dönemde dahi Birlik hukukunda başvuruların sadece reklam sloganı olma veya satın almaya teşvik etme gerekçeleri reddedilmemesi gerektiğini belirten kararlar mevcuttur. Buna göre, aynı zamanda reklam veya satın alınmaya teşvik etme işlevini üstlenen işaretlerden oluşan başvuruların, salt bu kullanım gerekçe gösterilerek reddedilmesi hukuka aykırıdır. Ancak, işaretin uygulandığı ürün açısından sıradan, ortaklaşa kullanılan bir mahiyet taşıyıp taşımadığının tespiti ulusal mahkeme tarafından yapılmalıdır.

⁶⁰⁷ Bu yaklaşım ABAD'ın pek çok kararında vurgulanmıştır. ABAD'ın C-517/99 sayılı "Merz & Krell" (para. 40) ve C-64/02 sayılı "Das Prinzip der Bequemlichkeit" (para. 41) kararları ile Genel Mahkeme'nin T-130/01 sayılı "Real People, Real Solutions" (para. 19-20); T-122/01 sayılı "Best Buy" (para. 21); T-216/02 sayılı "Looks like grass...Feels like grass...Plays like grass" (para. 25); T-281/02 sayılı "Mehr für ihr Geld" (para. 25); T-320/03 sayılı "Live Richly"; (para. 66) kararları <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:18.09.2016).

⁶⁰⁸ ABAD'ın C-64/02 sayılı "Das Prinzip der Bequemlichkeit" kararı. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (Erişim Tarihi:18.09.2016).

ABAD, ‘‘Das Prinzip der Bequemlichkeit’’ itihadı ile aılan bu yolu, ‘‘Vorsprung durch Technik’’ kararında ileri gtrerek; ‘‘*ncelikle*’’ pazarlama mesajı olarak algılanma olgusunun dahi, somut olayda, sloganların ayırt ediciliğini olumsuz etkilemeyebileceđi sonucuna ulařılmıştır⁶⁰⁹. Promosyonel mesaj ileten sloganlar dahi, aynı zamanda kken arması iřlevini yerine getirdiđi lde marka olarak tescil edilebilecektir⁶¹⁰.

Sloganların ayırt ediciliklerinin ispatında, oklu anlam tařıma; kelime oyunu oluřturma; hayal gcne dayanma; řařırtıcı, beklenmedik ve kalıcı etki yaratma unsurlarına dayanılabilir. Ancak sloganların tescili iin zorunlu ve asgari řartları oluřturmayan bu unsurlar, sadece ayırt ediciliđin gstergeleridir. Diđer marka trlerinde olduđu zere, sloganların tescili aısından da Tzk m.7/f.1/(b) bendindeki ‘‘somut ayırt edicilik’’ yoksunluđuna dayalı tescil engelini ařılması iin ‘‘asgari dzeyde’’ ayırt edici karaktere sahip olma yeterli sayılmalıdır⁶¹¹.

d. Avrupa Birliđi İtihatlarının Deđerlendirilmesi

AB hukukunda ‘‘das Prinzip der Bequemlichkeit’’ ve ‘‘Vorsprung durch Technik’’ itihatları ertesinde EUIPO, sloganlara ynelik ayırt edicilik incelemesini bu iki kararda belirlenen esaslar dahilinde yapmaya bařlamıřtır. ncelikle, sloganlar zgn bir iřaret alt sınıfı oluřturmamakta ve bunların ayırt ediciliđinin tespitinde diđer iřaretlere kıyasen daha ađır kriterler uygulanmamaktadır⁶¹². Ancak ayırt edicilik tespitini gleřtiren husus, ilgili evrenin sloganları marka olarak algılama alışkanlıđının, diđer marka kategorilerine gre daha az olmasıdır. İlgili evre tarafından salt promosyonel

⁶⁰⁹ **Altenburg**, s.1. ABAD C-398/08 sayılı ‘‘Vorsprung durch Technik’’ kararı ile sloganların tescili iin vurucu etki yaratma veya hayal gcne dayanma řartını reddetmekle kalmamıřtır. İlk defa bu kararda basit ve sıradan bir tanıtım duyurusundan ibaret olmayan sloganların, ilgili evrede rn ile teřebbs arasındaki bađı dřndrecek zihni bir abayı harekete geirdikleri takdirde kken arması vasfını da stlenebilecekleri aıka kabul edilmiřtir. Bu yaklařım, sloganların ayırt ediciliđi iin orijinallik ve hayal gc unsurlarının ek olarak aranmayacađı esasını belirtmekle yetinen ‘‘das Prinzip der Bequemlichkeit’’ kararının tesine gemektedir.

⁶¹⁰ **Ferriz**, s.24-26.

⁶¹¹ ABAD’ın T-337/99 sayılı ‘‘Henkel’’ (para. 44); T-139/08 tarihli, ‘‘Smiley Company’’ (para. 16) kararları; **Ferriz**, s.24 vd.

⁶¹² **Jeroham/van Nispen/Huydecoper**, s.84; **Bently/Sherman**, 3rd, 2008, s.825; **Altenburg**, s.1; **Pila/Torremans**, s.378; ABAD’ın C-311/11 sayılı ‘‘Wir Machen das besondere Einfach’’ kararı (para.9).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C.T.F&num=C-311/11P&td=ALL>
(Eriřim Tarihi:06.07.2017)

(reklam) bir ifade olarak algılanan sloganların, tescil edilmeyeceği açıktır. Çünkü bu durumda slogan, somut ayırt edicilik ve köken gösterme işlevini gösteremeyecektir. Sloganların ayırt edici karakterinin tespitinde ABAD'ın C-398/08 sayılı "Vorsprung durch Technik" kararında karşılanmasını beklediği şart, ifadenin "sadece ürünün özelliğini öven bir anlamın" ötesine geçmesidir⁶¹³. Şayet ifade:

- Birden fazla anlam taşıyorsa⁶¹⁴;
- Kelime oyunu içeren, kapalı bir anlatıma sahipse⁶¹⁵;
- Hayalgücünü tetikleyen, şaşırtıcı, beklenmedik mesajlar içeriyorsa⁶¹⁶;
- Özgünlüğe ve akılda kalıcılığa sahipse⁶¹⁷;
- Anlaşılması zihinsel bir çaba gerektiriyorsa salt övgü mahiyetini aşmaktadır.

Bunlara ek olarak, ifadenin sıra dışı bir hece yapısı içermesi ya da metafor, kafiyeye, ses tekrarı gibi unsurlar içermesi de slogana markasal bir ayırt edicilik

⁶¹³ Aynı esaslar ABAD'ın C-311/11 sayılı "Wir Machen das besondere Einfach" kararında da vurgulanmıştır. (para.37).

⁶¹⁴ EUIPO'nun R 718/2007-2 sayılı "drink water not sugar" (şeker değil su için) kararında, bu sloganın, herhangi bir sıradışı içerik veya ikincil anlama sahip olmadığı gerekçeleri ile tescilli reddedilmiştir. İlgili çevreye verdiği açık, doğrudan ve basit mesaj ile bu ifade, şekerli su içilmemesinin sağlık açısından daha faydalı olacağını vurgulamaktadır. İlgili çevre bu ifadeye hak verecek ancak ürüne uygulanan markayı başka yerde arayacaktır.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/718%2F2007-2

(Erişim Tarihi:06.07.2017)

⁶¹⁵ EUIPO'nun R 1196/2008-4 sayılı "Save our earth Now" (Dünyamızı şimdi koru) kararında, bu slogan, çevre dostu ürünlerin kullanılmasını teşvik eden basit ve doğrudan bir ifade olarak değerlendirilmiştir. Başvuru sahibi ifadede yer alan "now" kelimesinin bütüne orijinallik kattığı savunmasında bulunmuştur. Buna göre, ilgili çevre söz konusu ürünü aldığında derhal dünyayı kurtarmayacağını bilincindedir. Ancak EUIPO'ya göre bu ekleme duygusal bir anlama sahip olup, tüketicileri harekete geçirme amacından öteye geçmemektedir. İfadenin bütünü ile karşılaşan ilgili çevre, bunu abartılı bir reklam mesajı olarak algılayacak ve ticari bir köken arması olarak değerlendirmeyecektir.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1198%2F2008-4

(Erişim Tarihi:06.07.2017)

⁶¹⁶ **Cornu, Emmanuel / Braun, Antoine**, Précis des Marques, 5ème éd., Bruxelles, 2009, s.76. Genel Mahkeme'nin T-186/07 sayılı "Dream it Do it!" kararında (hayalini kur ve yap) bu ifadenin, sadece cesaretlendirici ve davetkar bir anlama sahip olduğu; ürünün bunlara ulaşılmasına yardımcı olacağı mesajını verdiği sonucuna varılmıştır. İlham verici ve motive edici olan bu ifadenin markasal ayırt ediciliği bulunmamaktadır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-186/07>

(Erişim Tarihi:06.07.2017).

⁶¹⁷ **Seville**, 2nd, 2016, s.293. Genel Mahkeme'nin T-428/12 sayılı "valores de futuro" (geleceğin değerleri) kararında, bu ifadenin eğitim hizmetleri sınıfında sadece abartılı bir reklam vasfı taşıdığı sonucuna varılmıştır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=T-428/12> (Erişim Tarihi:06.07.2017)

bahşedecektir⁶¹⁸. İlgili çevrede sloganlar pazarlama işlevlerinin yanı sıra, ticari köken gösteren bir işaret olarak da algılanıyorsa, ayırt edici karaktere sahip sayılmalıdır⁶¹⁹. Bu yaklaşımın bir diğer sonucu, derhal ve doğrudan bir biçimde ilgili ürünlerin türü, kalitesi, amacı veya diğer özelliklerine ilişkin bilgi sunan (tasviri mahiyet taşıyan) ve köken ayırt eden bir işaret algısı yaratmayan sloganların tescilden mahrum kalmasıdır⁶²⁰.

Belirtmek gerekir ki ilgili çevrenin uzman kişilerden oluşması ve ortalamanın üzerinde bir dikkat seviyesine sahip olması, ayırt ediciliğin tespitinde uygulanacak kriterleri doğrudan değiştirmez. ABAD'ın C-311/11 P sayılı "Wir Machen das besondere Einfach" kararında da belirtildiği üzere ilgili çevrenin uzmanlardan oluşması, işaretin daha düşük bir ayırt edicilik ile marka vasfını kazanmasını sağlayamaz⁶²¹.

Ayrıca Genel Mahkeme'nin yerleşik içtihatlarına göre, reklam veya promosyon ifadeleri söz konusu olduğunda, ister ortalama tüketicilerden isterse uzmanlardan oluşsun ilgili çevrenin dikkat seviyesi görece daha düşük

⁶¹⁸ Sloganın ayırt ediciliğinin artırılması açısından sıra dışı hece yapılarının veya paradoksal ifadelerin kullanılması da düşünülebilir. **Ferriz**, s.30. Bununla birlikte, sloganlarda kullanılan sıra dışı gramer uygulamalarının pek çoğu sadece kısaltma mahiyeti taşımaktadır. Bu kısaltmalar, ifadenin ayırt edici olmasına değil; sadece daha vurucu veya kolay algılanır olmasına hizmet ettiği sürece marka tesciline katkıda bulunamaz. Genel Mahkeme'nin T-88/06 sayılı "Safety 1st" kararında da "first" ibaresi yerine "1st" ibaresinin kullanılması işaretin markasal ayırt edicilik kazanması için yeterli derecede sıra dışı bulunmamıştır (para.40). **Derclaye, Estelle/ Leistner, Matthias**, Intellectual Property Overlaps A European Perspective, 2011, Oxford, s.48-49; **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 23.03.2016, s.21.

⁶¹⁹ Bu yaklaşım ile Genel Mahkeme'nin T-133/13 sayılı "Wet Dust Can't Fly" (ıslak toz uçamaz) sloganı yeterli ayırt ediciliğe sahip bulunmuştur. Kararda tozun ısladığı takdirde artık bu vasfı taşımayacağı belirtilerek, sloganda yer alan "ıslak toz" ibaresinin anlamsal açıdan çelişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Karara göre, "Islak" ve "Toz" kelimelerinin bütüne kattığı anlam tescilin aradığı ölçüde ayırt edici ve sıra dışıdır. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=T-133/13> (Erişim Tarihi:06.07.2017)

⁶²⁰ EUIPO'nun R 1608/2007-4 sayılı kararında banka ve kredi kartı hizmetlerinde "more than just a card" (bir karttan daha fazlası) ifadesi sadece ilgili mal ve hizmete ilişkin bilgi aktardığından marka olarak tescil edilmemiştir. Bu ifade kartın sıra dışı olmasını sağlayan bazı özelliklerine dikkat çekmekte ve bunların ilk bakışta anlaşılamayacağını vurgulamaktadır. Bu özelliklerin ne olduğu açıkça belirtilmemiş ve ifadenin ucu açık bırakılmış olsa dahi sloganın bütününe ayırt edici vasıf kazandırılmamıştır.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1608%2F2007-4 (Erişim Tarihi:06.07.2017)

⁶²¹ ABAD'ın C-311/11 P sayılı "Wir Machen das Besondere Einfach" kararı (para.48).

olabilecektir⁶²². Bu yaklaşım finansal ve mali hizmetler gibi ilgili çevrenin dikkat seviyesinin yüksek olduğu ürünlerde dahi geçerlidir⁶²³.

Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda sloganların marka olarak tescilinde ABAD'ın "Vorsprung durch Technik" kararındaki esasların isabetli olduğu görüşünderiz. Buna göre, her ne kadar slogan reklam ve abartı amacı ile kullanılıyor olsa dahi ilgili çevrede köken gösteren bir işaret olarak algılanabilecektir. Dolayısıyla ifadenin ürünü yüceltmesi doğrudan ayırt edicilik unsurundan mahrum kalmasına yol açmamalıdır. Şayet slogan, içerdiği abartılı ve tasviri kelimelerin basit toplamından ötede bir anlam taşıyorsa; köken arması olarak anlaşılacak için asgari düzeyde bir zihni çaba gerektiriyorsa ayırt ediciliğin varlığı kabul edilebilir.

Buna karşılık slogan, ürünün üstün vasıflarını tasvir eden basit bir ifade bütünlüğü olmanın ötesine geçemediği takdirde herkesin kullanımına açık tutulacaktır. Anlamı ancak yorum ile bulunabilen ve akılda kalıcılığı olan sloganlara, diğer markalara kıyasen daha ağır ayırt edicilik kriterleri uygulanmamalıdır. Marka olarak tescil edilmek istenen bir sloganın reddinin asıl gerekçesi, pazarlama mesajı olarak algılanması değil; ilgili çevre tarafından köken gösteren bir işaret olarak algılanmamasıdır. Orijinallik, etkileyicilik, yoruma açıklık ve anlaşılacak için zihinsel bir çaba gerektirme unsurları ayırt ediciliği güçlendirmektedir. Fakat promosyonel bir formül olarak algılanma, tek başına ve doğrudan ayırt edicilik yoksunluğu sonucuna götürmemelidir. Çünkü sloganın hem köken arması olarak hem de pazarlama mesajı olarak algılanması mümkündür.

ABAD'ın, sloganların tescilinde bu derece esnek bir tutum sergilediği C-398/08 sayılı "Vorsprung durch Technik" kararına rağmen, Birlik hukukunda gerek EUIPO'nun gerekse Genel Mahkeme'nin geçmiş dönem yaklaşımdan

⁶²² **Seville**, 2nd, 2016, s.290. Genel Mahkeme'nin T-59/14 sayılı "investing for a new world" (yeni bir dünya için yatırım) kararı (para.27). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=T-59/14> (Erişim Tarihi:06.07.2017)

⁶²³ **Seville**, 2nd, 2016, s.290. Genel Mahkeme'nin T-609/13 sayılı "do what do I do with my Money" (paramla ne yapıyorum) kararı (para.27).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=T-609/13> (Erişim Tarihi:06.07.2017)
EUIPO'nun "We put you first and keep you ahead" (ilk size yer veririz ve sizi önde tutarız) kararında ise bu sloganın sadece abartılı bir mesaj veren ve hizmetin olumlu yönlerini vurgulayan bir ifadeden ibaret olduğu belirtilmiştir. Bu hizmetlerin ilgili çevreyi en iyi konuma getirdiği ve bu konumda tuttuğu algısı yaratan slogan marka olacak ayırt ediciliğe sahip bulunmamıştır. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 23.03.2016, s.22.

vazgeçmediğini gösteren kararlara da rastlanmaktadır. Ancak doktrinde bu kararların, ‘‘Vorsprung durch Technik’’ içtihadından bir sapma, bir ‘‘U dönüşü’’ olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmektedir. Çünkü bu içtihadın gerekçesinde, somut olayın özelliklerinin ayırt edicilik incelemesinde ne derece önemli olduğuna ilişkin bir tespit de yer almaktadır. Kararda, ayırt ediciliğin kabul edilmesinde, ilgili alıcı çevresinin bu slogan ile motorlu taşıtları üreten teşebbüs arasında ‘‘bağlantı kurma alışkanlığına sahip olması olgusunun’’ göz ardı edilmediği belirtilmiştir. Bu alışkanlık sayesinde sloganı gören çevre, ürünlerin kökenine ilişkin kolaylıkla çıkarımda bulunabilecektir. Kararda klasik ayırt edicilik incelemesinde yer almayan bu olguya atıfta bulunulması, kararın istisnai yönünü göstermektedir⁶²⁴.

Bu bağlamda ‘‘Vorsprung durch Technik’’ içtihadı ertesindeki dönemde, belirli ölçüde orijinallik taşımaları sayesinde köken ayırt etme işlevini üstlenebilecek olan ‘‘passion to perform’’ (performans tutkusu) ve ‘‘wir machen das besondere einfach’’ (özel olanı sizin için kolaylaştırıyoruz) sloganları çelişkili bir biçimde ayırt edicilikten yoksun bulunmuştur⁶²⁵.

Örneğin ABAD’ın C-311/11 sayılı kararına konu olan ‘‘Wir machen das besondere einfach’’ sloganı, 9. emtia sınıfında tescil edilmek istenmiştir⁶²⁶. Ancak bu talep EUIPO tarafından, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b) bendindeki ayırt edici karakter yoksunluğu gerekçesi ile reddedilmiş ve karar Genel Mahkeme tarafından hukuka uygun bulunmuştur⁶²⁷.

⁶²⁴ **Altenburg**, s.2.

⁶²⁵ Bu sloganlar Genel Mahkeme’nin sırası ile T-291/12 sayılı ‘‘Deutsche bank’’, T-157/08 sayılı ‘‘paroc’’ ve T-523/09 sayılı ‘‘smart technologies’’ kararlarında ayırt edici bulunmamıştır. Doktrinde bu sloganların ABAD’ın C-398/08 sayılı ‘‘Vorsprung durch Technik’’ içtihadındaki kriterlere uygun olmasına rağmen, tescil edilmemesi eleştirilmektedir. **Hasselblatt/Hasselbaltt**, Commentary, s.159.

⁶²⁶ Tescilin talep edildiği 9. emtia sınıfında ölçme aletleri, deney malzemeleri, bilgisayarlar, bilgisayar yazılımları, antenler, makine elektroniği elemanları, elektrik enerjisi araçları, işaret cihazları, radarlar vs. ürünler yer almaktadır.

⁶²⁷ Genel Mahkeme, kararında geçmiş dönem içtihatlarına bağlı kalmış ve ilgili çevre tarafından basit bir pazarlama mesajı olarak algılanan sloganları içeren markaların, ayırt edicilik yoksunu olduğu esasından yola çıkmıştır. Buna karşılık, pazarlama mesajı taşıma işlevinin yanında sloganlar, ilgili ürünler açısından derhal köken gösteren bir işaret olarak düşünülebiliyorsa ayırt edici bir mahiyet de üstlenebilir (para.31). Mahkeme ‘‘Wir machen das besondere einfach’’ ifadesinin, övücü bir nitelik taşıdığı, beş adet standart kelimeden oluşan bu kombinasyonun Almanca açısından herhangi bir dilbilgisi oyunu içermediği ve sloganın, bilgisayar alanında Almanca bilen uzmanlardan oluşan ilgili çevre tarafından basit bir promosyon formülü olarak anlaşıldığı değerlendirilmesinde bulunmuştur. Orijinallik veya kelime oyunu unsurlarını barındırmayan bu işaret, ilgili çevrede düşünsel bir çaba veya yorum ihtiyacı yaratmadığından ayırt edici bir karaktere sahip bulunmamıştır.

Temyiz başvurusunu inceleyen ABAD öncelikle, ilgili çevrede bir pazarlama mesajı olarak anlaşılmanın, sloganı doğrudan ayırt edicilik yoksunu kılmayacağını tekrarlamıştır. Köken gösterme işlevini yerine getirdiği sürece sloganların, aynı zamanda pazarlama mesajı da iletiyor olması ayırt ediciliklerini zedelemeyecektir. Ancak ABAD, tescili istenen slogana ilişkin *‘pazarlama mesajı olarak algılanmasına rağmen, ilgili çevrede köken gösteren bir işaret vasfını göstermediği, bu sebeple ayırt edicilik yoksunu olduğu’* gerekçesine dayanılarak verilen ret kararını onamıştır.

Genel Mahkeme'nin T-515/11 sayılı içtihadında ise *‘Innovation for the Real World’* (gerçek dünya için yenilik) sloganının, otomasyon ürünleri ve medikal ekipmanlar sınıfında tescili talebi, yine 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b) bendi anlamında ayırt edicilik içermediği gerekçesi ile reddedilmiştir⁶²⁸.

Kanaatimizce, sloganlar açısından ayırt ediciliğin var olup olmadığı, öncelikle pazarlama veya reklam mesajı içeriyor olmalarına göre değil; somut ayırt edicilik kriterlerine dayanılarak tespit edilmelidir. Öncelikle slogan açısından tasviri olmama, ürüne yabancılaşma, ürün üzerinden belirli bir teşebbüsü ferdileştirme şartlarının aranması; buna karşılık, akılda kalıcılık, hayal gücüne ve yaratıcılığa dayalı olma unsurlarının ise incelemede ancak tamamlayıcı, ikincil öneme sahip olan kriterler arasında sayılması isabetli olacaktır⁶²⁹.

⁶²⁸ Başvuru konusu *‘Innovation for the Real World’* sloganı EUIPO tarafından kelime oyunu içermemesi, yaratıcı, şaşırtıcı veya beklenmedik bir unsur barındırmaması gerekçesi ile ayırt edici bulunmamıştır. Bu eksiklikleri sebebiyle söz konusu slogan, ilgili müşteri çevresinde basit bir reklam cümlesi olarak algılanacaktır. Ayrıca başvuru konusu slogan klasik bir mahiyet taşıdığından; sadece promosyonel bir işleve sahiptir. Promosyon ve reklam özelliğini aşmayan bu ifade, ortalama tüketicinin derhal ve kolaylıkla hatırlayabileceği bir marka vasfına kavuşmamıştır. Genel Mahkeme'nin T-515/11 sayılı, 6 Haziran 2013 tarihli *‘Delphi Technologies Inc.’* kararı, ABAD'ın C-448/13 sayılı kararıyla onanmıştır. ABAD'ın kararında bu sloganın, ilgili çevre nezdinde, yenilikçi ürünler sunan herhangi bir teşebbüsün emtiasının özelliğini yansıtmaktan öte bir anlam taşımadığı sonucuna varmıştır. <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:09.03.2016)

Birlik hukukunda Genel Mahkeme'nin T-291/12 sayılı kararında *‘passion to perform’*; T-68/12 sayılı kararında *‘care to care’*; T-126/12 sayılı kararında *‘inspired by efficiency’* sloganları tasviri ve/veya ayırt edicilik yoksunu bulunmuştur. EUIPO ise R 570/2013-5 sayılı kararı ile *‘built for these times’*; R 1648/2012-1 sayılı kararı ile *‘trinken hilft’* sloganlarının tescilini reddetmiştir. <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:09.03.2016)

⁶²⁹ Yargıtay, 11. HD. 17.03.2003 tarihli, E.2002/10068, K.2003/2475 sayılı kararında *‘Dünyanın Tadıyla Birleşin’* (Get connected to the flavor of the world) sloganının, özgün niteliği ve ayırt edicilik vasfını taşıması sebebiyle marka olabileceği sonucuna varılmıştır.

Buna göre, reklam sloganları gibi bir kısım marka kategorilerinin, doğaları gereği ayırt edici olduğunun ortaya konmasında güçlüklerle karşılaşılması, bu kategorilere özel ayırt edicilik kriterlerinin uygulanmasını gerektirmeyecektir. Şüphesiz herkesin serbestçe kullanma ihtiyacı duymadığı, dilbilgisi teknikleri ile yaratıcı, sıra dışı bir nitelik kazandırılmış sloganlar, ayırt edici niteliğe sahip olup; uygulanacakları ürünlerin karakteristiklerini tanımlamadığı sürece kolaylıkla tescil edilebilecektir. Ancak sloganların ayırt edicilik yoksunluğunu, orijinalliğe veya hayal gücü içermeye indirgemek ve tescil için mutlak suretle bu şartları aramak hukuka aykırıdır. Buna karşılık slogan, ilgil ürün açısından sıradan, açık ve doğrudan bir anlamı haizse⁶³⁰, köken ayırt eden bir işaret olarak değil, sadece soyut ve promosyon amaçlı mesajlar içeren bir reklam formülü olarak algılanıyorsa, sloganın tescili rekabeti olumsuz etkileyecektir⁶³¹.

“Öncelikle” pazarlama mesajı olarak algılanan sloganlar dahi “sadece ürünün” özelliğine atıfta bulunmuyorsa; buna karşılık, ilgili çevrede “belirli bir teşebbüsün ürününü çağrıştırıyor” veya “belirli bir teşebbüsün ürününün ayırt edici özelliklerine üstü kapalı bir gönderme algısı yaratıyorsa” marka vasfını kazanmalıdır. Bu esaslar dahilinde, Yargıtay’ın “technology changes, humanity is the essence” (teknoloji değişir, aslanan insandır) sloganını teknolojik ürünler açısından doğrudan tasviri bulan yaklaşımına katılamamaktayız⁶³².

Yasaman, C.I, s.122; **Yılmaz**, s.107; **Güneş**, Yanlış veya Yanıltıcı Sloganlar, s.86; **Kaya**, s.18; **Erdil**, s.122.

⁶³⁰ Örneğin Birlik hukukunda, kullanımı yaygın, banal ve sıradan olan sloganların tescili haklı olarak reddedilmektedir. Bu kapsamda “better homes and gardens” (daha iyi evler ve bahçeler) sloganı Genel Mahkeme’nin T-524/09 sayılı “Meridith” kararında (para.18-21-26); “The Real World” (gerçek dünya) sloganı Genel Mahkeme’nin T-515/11 sayılı “Delphi” kararında Tüzük m.7/f.1/(b) bendi anlamında ayırt edici bulunmamıştır. Genel Mahkeme’nin T-515/11 sayılı kararı ABAD tarafından C-448/13 P sayılı karar ile onanmıştır. <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:09.03.2016).

Öte yandan “Sound quality approach” (ses kalitesi yaklaşımı) sloganı EUIPO’nun R-1557/2013-2 sayılı kararında (para.31); “Food should taste good” (Yemeğin tadı güzel olmalı) sloganı EUIPO’nun R-671/2013-1 sayılı kararında (para.18-25-28) Tüzük m.7/f.1/(b) bendine aykırı bulunarak tescil edilmemiştir. <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:09.03.2016)

⁶³¹ Diğer bir deyişle, sıra dışı, müphem, anlaşılması için zihni çaba gerektiren sloganların tescil edilme olasılığı daha yüksektir. Genel Mahkeme’nin T-122/01 sayılı “Best Buy Concepts” (best buy) (para. 28, 29 ve 30); T-130/01 sayılı “Sykes Enterprises” (Real people, real solutions) (para. 26, 27 ve 30); T-216/02 sayılı “Fieldturf” (Looks like grass...) (para. 30); T-281/02 sayılı “Norma Lebensmittelfilialbetrieb” (Mehr für Ihr Geld) (para. 31) kararları. <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:09.03.2016)

⁶³² Yargıtay 11. HD. E.2008/9071, K. 2010/6057, T.18.01.2010 tarihli kararı; **Çolak**, s. 136; **Ural**, s.103.

2.Soyut Renkler ve Renk Kombinasyonları

a. Soyut Renklerin Tek Başına Marka Olarak Tescili

i) Soyut Renklerin Marka Oluşturacak İşaretler Arasındaki Yeri ve Tesciline Etki Eden Faktörler

Doksanlı yılların sonuna dek, AB üyesi devletlerin pek çoğunda, tek başına soyut renklerin marka olarak tesciline izin verilmemekteydi⁶³³. İstisnai hallerde, renklerin veya renk kombinasyonlarının yoğun ve uzun bir kullanıma konu edilmesi şartı ile haksız rekabet korumasından faydalanması söz konusuydu⁶³⁴. Günümüzde renklerin, pazarlama faaliyetlerinde tüketicilerin ilgisini çekmek maksadı ile sıklıkla kullanılmasına karşın⁶³⁵, tek başına veya kromatik bir kombinasyon halinde marka olarak tescilinde hala çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadır.

AB mevzuatında, renklerin ve renk kombinasyonlarının, kullanıldıkları biçim ve içeriğe bağlı olarak, 2015/2424 sayılı Tüzük m.4 (2015/2436 sayılı Direktif m.3) anlamında marka teşkil edebileceği açıkça kabul edilmektedir⁶³⁶.

⁶³³ Bunun sebeplerinden biri de geçmişte renklerin marka bültenlerinde basılarak ilan edilmesini sağlayacak teknolojinin mevcut olmamasıydı. **Bently/Sherman**, 2nd ed. 2004, s.771. Soyut renk ifadesi ile bir şekil vasıtasıyla çevrenip, sınırlanmamış veya bir şekil oluşturacak biçimde dış hat çizgisi bulunmayan, tek başına renkler ifade edilmektedir. **Şenocak, Kemal**, Soyut Renk Markaları, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, Ankara, 2003, s.76-77; **Aslaner, Nuran**, Soyut Renk Markalar, Legal FSHD, Y.5, S.17, 2009, s.48; **Eroğlu**, Soyut Renk, s.107-108, 133; **Özdal**, s.121; **Caldarola, Maria Cristina**, Questions relating to abstract colour trade marks: recent developments in Germany, EIPR, Vol.25, 2003, s.249; **Schulze, Charlotte**, Registering Colour Trade Marks in the European Union, EIPR, Vol.25, 2003, s.57.

⁶³⁴ **Caldarola**, s.249; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.180. Almanya'da Federal Mahkeme'nin 10 Aralık 1998 tarihli "Farbmarke gelb/schwarz" kararı ile soyut renklerin marka olarak tesciline olanak tanınmıştır.

<http://www.managingip.com/Article/1257039/Supreme-Court-rules-on-colour-marks.html>. (Erişim Tarihi:05.06.2016).

⁶³⁵ **Carvalho**, s.87; **Kudrjavceva, Jekaterina**, Issues surrounding registration of colour trade marks, RGSL Research Papers No. 9, 2012, s.5; **Trillet**, s.8; **Ahuja, V. K.**, Non-traditional trade marks: new dimension of trade marks law, EIPR, 2010, s. 578; **Şenocak**, s.67. Emtia veya paketlerin üzerinde kullanılmalarının yanı sıra, online reklamcılık ve satış mağazası tasarımlarında da sıklıkla faydalanılan renkler, ilgili pazarda emtia ile teşebbüsü özdeşleştiren yeknesak bir görüntü yaratabilmektedir. Bu yönleriyle kurumsal kimliğin bir parçasını oluşturan renkler, göz ardı edilemeyecek bir iktisadi öneme kavuşmaktadır. **Kappos, David/Völker, Stefan**, Colour Marks in the United States and the European Union: History, Landmarks and Evolution, WTR, 2014, s.49 vd. Renkler, diğer işaretlere kıyasen daha rahat ve hızlı bir biçimde fark edilmeleri sayesinde uygulandıkları ürün ve hizmetlerin ayırt ediciliğine katkı sağlamaktadır. **Eroğlu**, Soyut Renk, s.134; **Şenocak**, s.90.

⁶³⁶ ABAD'ın C-104/01 sayılı "Libertel Groep" kararı (para. 27) ile C-49/02 sayılı "Heidelberger Bauchemie", (para. 23) kararlarında geçmişten beri kabul edilen bu esas Tüzük

Fransız hukukunda CPI art. L 711/1/(c) bendinde renk aranjmanlarının, birleşimlerinin veya tonlarının (nüansının) marka olabileceği öngörülmektedir⁶³⁷. Alman hukukunda MarkenG §3/1 hükmünde de renk ve renk kombinasyonları marka oluşturabilecek işaretler arasında sayılmıştır⁶³⁸.

(a) Soyut Rengin Tek Başına Marka Olmasına İlişkin Tartışmalar

Türk hukukunda Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6 hükmü gereği üye devlette tescil edilmiş, tek başına soyut renkten oluşan bir markanın ülkemizde de tescil edilmesi zorunluluğu ve TRIPS m.15 hükmündeki renk

ve Direktif'in son halinde açıklığa kavuşturulmuştur. Karar metinleri için bkz. <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:05.06.2016).

Yine 2015/2436 sayılı Direktif'in yürürlüğe girmesinden önceki dönemde, Avrupa Konseyi ve Komisyonu'nun 21.12.1998 tarihli Marka Yönergesi Protokolü'ne ilişkin ortak beyanında, ayırt edici renklerin veya renk kombinasyonlarının marka olarak tesciline 2008/95 sayılı Direktif m.2 hükmünün engel oluşturmadığı belirtilmiştir. **Karadenizli, Hasan Tolga**, Yeni Marka Türleri ve Tescil Edilebilirlikleri, Ankara, 2008, s. 26; **Şenocak**, s.85; Joint Declaration of the EU and the Commission No 5/96, EUIPO OJ No 5/96, s. 607.

<http://www.mwe.com/info/news/euroip0803-trademark.htm> (Erişim Tarihi:05.06.2016).

Günümüz ticaret hayatında renkler, sadece emtia veya paketlerde değil; aynı zamanda satış yerleri ve reklamlarda da yoğun biçimde kullanılmaktadır. Şekil verilmemiş soyut renklerin veya renk kombinasyonlarının sıra dışı bir marka kategorisi oluşturduğu pek çok ülkede kabul edilmektedir. **WIPO Standing Committee** 28 Nisan 2008 tarihli, **WIPO SCT 19/2** sayılı kararı, (para.23). http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=15323 (Erişim Tarihi:05.06.2016).

Ayrıca AB hukukunda EUTMIR m.3/f.5 hükmünde renkli tescil başvurularında, markanın 2. fıkraya gereği temsilinde renkli örneğin sunulması gerektiği belirtilmiştir. Bu örneği oluşturan renklerin yazılı olarak belirtilmesi gerekli olup; başvuruda uluslararası renk kodlarından da yararlanılabilir.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01995R2868-20160323&from=EN> (Erişim Tarihi:05.06.2016).

⁶³⁷ Fransız hukukunda renk tonu ve nüanslarının (ör. Prusya mavisi, vermilyon kırmızı) tescili, 31 Aralık 1964 tarihli mülga Markalar Kanunu döneminden beri kabul edilmiştir. Fransız Danıştay'ın 22 Şubat 1974 tarihli kararında, Kongo Kırmızısı rengine ilişkin ton ve nüansın başvuruda yeterince belirtilmesi ve renk tonunun uygulandığı ürünler açısından ayırt edicilik taşıması dikkate alınmıştır. Ayrıca bu suretle, ilgili pazardaki mevcut ve potansiyel rakiplerin, ürünlerinde diğer tonları kullanmalarının önüne de geçilmemiştir. Bu üç gerekçe ile söz konusu rengin marka olabileceği sonucuna varılmıştır. <http://www.legiweb.com/9215/la-couleur-rouge-congo-sinvite-au-conseil-detat/?print=pdf>. (Erişim Tarihi:05.06.2016).

Bu yaklaşım doğrultusunda, petrol ürünleri açısından Kongo kırmızısı ile Kodak ürün ambalajlarında kullanılan spesifik sarı renginin marka olarak tescili hukuka uygun bulunmuştur. **Pollaud-Dulian**, s.739; **Sirinelli/Durrande/Latreille**, s.588. Buna karşılık, Rouen İdare Mahkemesi'nin 27 Haziran 1980 tarihli kararında, basılı eser ve fotoğraf emtiasında tescili istenen mavi rengine ilişkin başvuruda ton veya nüans belirlemesi yapılmadığı gerekçesi ile söz konusu rengin yeterli derecede ayırt ediciliğe sahip olmadığı sonucuna varılmıştır. <https://aippi.org/download/committees/181/GR181france.pdf>. (Erişim Tarihi:05.06.2016).

⁶³⁸ **Karacak**, Üç boyutlu, s.342; **Şenocak**, s.81; **Kudrjavceva**, s.9. Buna karşılık Portekiz Sınai Mülkiyet Kanunu m.223/f.1/(e) bendinde ise renklerin ancak diğer şekillerle kombinasyon oluşturduğu takdirde tescil edilebileceği belirtilmektedir. **Schulze**, s.56-57. Buna karşılık, İngiliz hukukunda UKTM Act öncesi dönemde dahi çizimle görüntülenme ve ürünleri ayırt etme yeterliliğine sahip renklerin tescili mümkün görülmekteydi. **Bainbridge**, Smell, sound, colour and shape, s.221.

kombinasyonlarının marka teşkil etmesinin önünü açan yaklaşımı dikkate alındığında⁶³⁹, mülga KHK m.5 hükmünde, tek başına soyut renklerin de marka oluşturabilecek işaretlerden sayıldığı kabul edilebilirdi. Bu düzenlemedeki ‘‘ çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen’’ işaret ibaresi, köken ayırt etme işlevini gören soyut renklerin, tek başlarına veya kombinasyon halinde marka olabilmesine izin vermişti⁶⁴⁰. SMK m.4 hükmünde ise artık renklerin marka vasfı taşıyabileceği açıklığa kavuşturulmuştur.

Bununla birlikte geçmiş dönemde Türk doktrininde bir kısım görüş, renklerin tek başlarına tescil edilmesini sağlayacak ayırt ediciliği barındırmadığını; bu sebeple ancak özel bir şekil, form veya kombinasyon içinde yer aldığı takdirde tescil edilebileceğini savunmuştur⁶⁴¹. Bu yaklaşım ile

⁶³⁹ **Karadenizli**, Yeni Marka, s.26. TRIPS m.15 hükmünde renk kombinasyonlarının marka işlevi görebileceğinin öngörülmesine rağmen, renkler tek başlarına ele alınmamıştır. Ancak maddedeki örnekseyici ifade, renklerin tek başına tescilini de mümkün kılmaktadır. **Humphreys, Gordon**, A Selective Review of Colour Mark Issues and Case Law in the EU, Fordham, 2014, s.1. Öte yandan TRIPS m. 15 hükmünden tescilin kullanım yolu ile kazanılan ayırt edicilik şartına bağlanabileceği de anlaşılmaktadır. **Şenocak**, s.87-88; **Yasaman**, C.I, s.83.

⁶⁴⁰ **Arkan**, C.I, s.40; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.28; **Pekdiğer**, s.52; **Kayhan**, s.20. Bu düzenlemedeki ‘‘benzer biçimde ifade edilebilme’’ imkanının, ‘‘çizimle ifade edilebilme’’ zorunluluğunu bertaraf ettiği kabul edilmelidir. **Şenocak**, s.101. Buna karşılık, mülga 556 sayılı KHK’da renklere ilişkin açık bir düzenlemenin yer almamasının gerekçesi olarak, mehz Direktif m.2 hükmünde bu hususun ele alınmaması gösterilmiştir. **Yılmaz**, s.111. Buna karşılık, 551 sayılı mülga Markalar Kanunu m.4/c hükmü, sırf muayyen bir renkten, münferit bir harften, rakam veya rakamlardan ibaret olan işaretlerin tescil edilemeyeceğini öngörmekteydi. Renklerin tescili için özel bir şekil verilmesi, herhangi bir remiz, tezyinat, çizgi, resim veya şekil ile beraber olması aranmaktadır. Bu sebeple Mülga Markalar Kanunu döneminde soyut renklerin tek başına tescili hukuka aykırı bulunmaktaydı. **Öçal, Akar**, Marka Hukukunda Rengin Önemi, Ankara Barosu Dergisi, C.XXV, 1968, s.416-417; **Özdal**, s.128.

⁶⁴¹ Renkler açısından ayırt edicilik, özel bir şekil (ör. harf veya şekil kombinasyonu) içinde kullanılmaları ile mümkün olacaktır. **Karahan**, Hükümsüzlük, s.28-29; **Arkan**, C.I, s.73; **Pekdiğer**, s.52; **Taylan Çamlıbel**, s.33; **Okutan-Nilsson, Gül**, Sesler, Renkler ve Kokular Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Avrupa Toplulukları Mahkemesinin Üç Kararı, Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Y.23, S.1-2, 2003, s.594 vd.; **Çolak**, s.73; **Memiş**, Zayıf Marka, s.401. Mülga 556 sayılı KHK döneminde de Yargıtay bir kısım kararında benzer bir yaklaşımı benimseyerek; rengin ancak diğer unsurlarla (şekil, çizgi, resim vs.) birlikte kombinasyon halinde kullanıldığında marka olarak korunabileceğini kabul etmiştir. Yargıtay 11. HD. T.24.03.1998, E.1997/9606, K.1998/2135 ile E.1998/9198, K.1998/8485 sayılı kararlarında ise renklerin tükenmesi esasına dayanılarak, doğada sınırlı sayıda bulunan renklerin tek başına marka oluşturamayacağı sonucuna varılmıştır. **Özdal**, s.123; **Yasaman**, C.I, s.124 vd. Aynı yöndeki Yargıtay 11. HD. T.10.03.1997, E.1996/8650, K.1997/1586 sayılı kararında gümüş gri renginin; T.04.03.1999, E.1998/6550, K.1999/1816 sayılı kararında ise mavi renginin tek başına marka olarak tescil edilemeyeceğine hüküm kurulmuştur. **Güneş**, Ayırt Edici İşaretler, s.38; **Yasaman**, C.I, s.123-124; **Yılmaz**, s.112. Doktrinde bu kararlar, söz konusu renklerin ilgili pazarda belirli bir teşebbüsü çağrıştıracak derecede ayırt edicilik kazandığı gerekçesi ile eleştirilmiştir. **Yasaman**, C.I, s.84. Ancak Yargıtay 11. HD. T.29.04.1999, E.5790, K.9590 sayılı kararı ile Yargıtay HGK T.20.12.2000, E.11-1804, K.1814 sayılı kararında da renklerin ancak kendi aralarında

yakınlık gösteren bir diğer görüş, renge şekil vermede mutlaka çizgilerle sınırlanmaya gidilmesi gerektiğini, rengin doğrudan kendisinin şekle dökülerek ayırt ediciliğe kavuşturulabileceğini savunmuştur⁶⁴².

Soyut renklerin marka olarak tesciline karşı çıkan görüşler:

- Ayırt edicilik yoksunluğuna;
- Ürünün özelliğine, fiyatına veya işlevine ilişkin mesaj vermesi sebebiyle herkesin kullanımına açık tutulma zorunluluğuna;
- Sınırlı sayıdaki renkler üzerinde haksız tekel oluşturulması ve bu suretle renklerin tükenmesi riskine⁶⁴³;
- Renk tonları arasındaki karıştırılma ihtimalinin tespitindeki güçlükler⁶⁴⁴;

veya diğer şekillerle bir kombinasyon oluşturmaları şartı ile marka olabileceği kabul edilmiştir. **Karahan/Suluk/Saraç/Nal**, s.174. Yargıtay'ın rengi ancak yardımcı bir unsur olarak değerlendiren bu içtihatlarından, marka sahibinin aynı renk unsurunu başkaca öğelerle birleştirerek kullanan 3. kişilere karşı ileri sürebileceği bir hakkının bulunmadığı sonucu çıkmaktadır. Yargıtay 11. HD. E. 1997/8873, K. 1998/4815, T. 26.06.1998 sayılı kararında ise renk unsurunun diğer unsurlarla birlikte (ör. kelime) tescil edildiği durumlarda sadece renk ile ilgili koruma ve tekel hakkı sağlanmayacağı belirtilmiştir. **Çolak**, s.72; **Karadenizli**, s.29; **Şenocak**, s.79 vd. Yine Yargıtay 11. HD. 17.04.2000, E.2000/2068, K.2000/3110 sayılı kararında bir şekilde somutlaşmamış renk, bir mal veya hizmette özdeşleşmiş veya onu çağrıştırır hale gelmiş ise ayırt edici nitelik kazandığından bu rengin, marka ile birlikte tescil edilmesi ve korunması olanaklı bulunmuştur. <http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm> (Erişim Tarihi:09.03.2017).

Şekil ve renk kombinasyonunda da bütünlüğün marka işlevi görüp görmediğine odaklanılmalıdır. Konuya ilişkin EUIPO'nun R 0202/2009-1 sayılı kararında çerçevesi çikolata kahvesi renginde olan siyah rengin, sıradan bir kare şekline karşılık geldiği ve bu hali ile ilgili pazarda (parfümeri, deri ürünleri, otel ve restoran hizmetleri) köken ayırt eden bir vasıf taşımadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca ilgili pazardaki tüketicilerin basit geometrik şekilleri köken ayırt eden bir işaret olarak algılama alışkanlıklarının bulunmadığı belirtilmiştir. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/0202%2F2009-1 (Erişim Tarihi:09.11.2016)

⁶⁴² **Kaya**, s.30-31.

⁶⁴³ Soyut renk markalarının hak sahibine sağlayacağı tekel potansiyelinin ölçsüz biçimde genişleyebilmesinin yanı sıra, ticaret hayatında rakiplerin renklerden faydalanmalarının haksız biçimde önlenmesi tehlikesi de bu tutumun gerekçelerini oluşturur. **Bainbridge**, Smell, sound, colour and shape, s.231-232.

⁶⁴⁴ Renklerin diğer şekiller ile yarattığı kombinasyonlar açısından iltibas olasılığı ise Polonya Patent Ofisi nezdinde BP ve SEYDAK teşebbüsleri arasında meydana gelen bir uyuşmazlıkta incelenmiştir. Sarı ve yeşil renkleri ile BP ifadesinin kombinasyonundan oluşan tescilli markasına dayanarak BP teşebbüsü, aynı pazarda faaliyet gösteren ve aynı renkler ile SEYDAK ifadesinin kombinasyonundan oluşan markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Ancak bu başvuru her iki kombinasyonun bir bütün halinde ele alınması neticesinde, kelime unsurları arasındaki açık farklılık gerekçe gösterilerek reddedilmiştir. **Humphreys**, Colour Mark Issues, s.16.

Yeşil renginin özel bir tonunun benzin istasyonu hizmetlerinde korunmasına ilişkin '*BP Amoco plc v. John Kelly Ltd*' davasında ise Kuzey İrlanda İstinaf Mahkemesi rengin, sadece başvuruda gösterilmiş spesifik bir benzin istasyonu ölçütleri ile sınırlı olmadığına ve her türlü benzin istasyonu mimarisini kapsadığına işaret etmiş ve bu yeşil tonunun marka olabileceğini kabul etmiştir. Buna karşılık, iltibasa dayalı hak ihlali iddiasını somut olayda reddetmiştir. Dava konusu uyuşmazlık, BP'nin benzin istasyonları dış cephesinde kullandığı tescilli yeşil renginin, John Kelly şahsına ait istasyonlarda kullanılmasına ilişkindir. BP'nin dayandığı

- Birkaç rengin tescil sonucu pazarın tüm renk tonlarına kapatılarak, yapay giriş engelleri oluşturulması riskine dayanmaktadır⁶⁴⁵.

marka hakkı ihlali iddialarına karşı, John Kelly, karşı dava yolu ile BP'nin yeşil renk markasının hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Ancak Yüksek Mahkeme, BP'nin yapmış olduğu pazar yatırımlarını, ilgili ürünlerdeki bilinirliğini dikkate alarak bu talebi de reddetmiştir. **Humphreys**, Colour Mark Issues, s.16; **Dawson, Norma**, The Power of Colour in Trade Mark Law, EIPR 23/8, 2001, s.384 vd.; **Keating, W. Byron/Coltman, Tim**, Marketing and the Law: Defending single color trademarks, MPRA No.40491, Munich, 2012, s.8. Doktrinde benzin istasyonlarının yasal zorunluluklar dışında şekil, biçim ve stil noktalarında açık farklılıklar arz etmesi gerekçe gösterilerek, akaryakıt hizmetine ilişkin renklerin marka olarak tesciline kısıtlayıcı bir yaklaşım sergilenmemesi gerektiği ifade edilmiştir. **Phillips**, s.159.

Rengin marka olarak tescili ertesinde hak sahibinin hukuki konumunun güçleneceği (özellikle tanınmış marka vasfındaki renkler açısından) bir gerçektir. Bununla birlikte, elde edilen tek haklarının ne ölçüde caydırıcı olacağı belirsizdir. Amerikan hukukunda Louboutin teşebbüsü tarafından 2008 yılında USPTO nezdinde yüksek topuklu kadın ayakkabısı tabanında kullanılan kırmızı renk tescil edilmiştir. Tescil ertesinde Louboutin teşebbüsü, tümüyle kırmızı renginden oluşan yüksek topuklu kadın ayakkabısı üreten Yves Saint Laurent (YSL) teşebbüsüne karşı marka hakkı ihlali davası açmıştır. Ancak ilk derece mahkemesi tarafından söz konusu kırmızı renk, ilgili pazarda ayırt edici karakterden yoksun bulunmuştur. “Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am., Inc.,” (778 F.Supp.2d 445 2011). Doktrinde bu karar, geçmiş dönemde Qualitex içtihadı ile terk edilen renklerin tükenmesi prensibine dönüş yapıldığı gerekçesi ile eleştirilmiştir. **Kudrjavceva**, s.49-50. Türk hukukunda da bu karar eleştirilmiş ve kırmızı rengin ayakkabı tabanında sınırlı olarak kullanılması suretiyle ayırt edicilik kazandığı savunulmuştur. **Yasaman**, Kırmızı Renk, s.27. Ayrıca INTA (International Trademark Organization) tarafından ilk derece mahkemesinin bu kararı iki noktada isabetsiz bulunmuştur. Bunlardan ilki mahkemenin söz konusu rengin, ürünün sadece belirli bir yerine uygulanan net ve sınırlı bir mahiyet taşıdığını göz ardı ettiğine ilişkindir. İkincisi ise tescilli markaya sağlanan hukuka uygunluk karanesi esasının kararda yadsınmasıdır. <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTALouboutinYSL.pdf> (Erişim Tarihi:09.03.2017).

İstinaf Mahkemesi ise kırmızı renk tabanının münhasıran Louboutin teşebbüsü ile bağlantıldığı ve marka korumasından yararlanabilecek bir işaret olduğu görüşünü benimsemiştir. Ancak bu bağlantının yapılmasında taban rengi ile topuklu ayakkabının geri kalan rengi arasındaki kontrastın önem taşıdığı vurgulanmıştır. Bu sebeple davalı YSL'yi sadece kırmızı renkten oluşan ayakkabıyı satmaktan men edemeyecektir. İstinaf Mahkemesi, moda endüstrisinde rengin hiçbir suretle marka işlevi göremeyeceğine yönelik ilk derece mahkemesi kararının estetik işlevsellik doktrinine aykırılık teşkil ettiğini belirtmektedir. Söz konusu rengin ilgili çevrede ikincil bir anlam kazandığının ispatlanması karşısında marka vasfına sahip olduğu açıktır. Ancak Lanham Act, 15 U.S.C. § 1119, (Sec. 37) hükmü gereği, bu markaya koruma, tabandaki cilalı kırmızı rengin üst kısımdaki kontrastlı renklerle kullanılması hali ile sınırlı olarak verilmelidir.

<http://ipkitten.blogspot.com.tr/2012/09/breaking-news-appeals-court-decision.html>;

<http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1611250.html> (Erişim tarihi:09.12.2015)

⁶⁴⁵ **Karadenizli**, Yeni Marka, s.31 vd.; **INTA**, Protection of Colour Trademarks, 1996, s.5 vd. <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTAColorMarks1996.pdf>

(Erişim Tarihi:09.03.2017).

ABAD, soyut renklerin tek başına tesciline ilişkin karşılanması oldukça güç kriterler öngörmektedir. Bu yaklaşımın gerekçesi ise bir kısım renk veya renk kombinasyonunun koruma altına alınması ile elde edilecek bireysel menfaat ile renklerin diğer rakiplerin kullanımına haksız biçimde kapatılmamasındaki üstün kamu menfaati arasındaki dengenin kurulmasıdır. ABAD'ın C-104/01 sayılı “Libertel” (para.52-56) ve C-49/02 sayılı “Heidelberger Bauchemie” kararları (para.41); **Kappos/Völker**, s.49; **von Kapff**, Concise, s.9 vd. Bu denge arayışı, soyut renklere yönelik ayırt edicilik şartı ile doğrudan bağlantılıdır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.181. Renklerin rekabet ihtiyacı sebebiyle herkesin kullanımına açık bırakılmasındaki fayda ile tamamen ürünü tasvir eden bir işaretin tescilden mahrum bırakılmasındaki fayda birbiri ile benzerlik göstermektedir. Çünkü her iki durumda da rakipler, söz konusu işaretleri ürünleri ile bağlantılı olarak kullanmak isteyeceklerdir.

Konuya ilişkin deęerlendirmede bulunmadan önce, rengin hangi hallerde marka korumasından yararlanabileceğinin üzerinde durulması gerekir:

- Renkler, öncelikle bir kombinasyon markasının parçası veya unsuru olarak⁶⁴⁶; ‘dolaylı bir biçimde’ (indirectly / dependent) marka korumasından yararlanabilecektir⁶⁴⁷.
- Bunun yanı sıra renk, ürünün içerdığı bir özellik (ör. emtianın belirli bir bölgesine sınırlandırılarak, sabit biçimde uygulanan bir unsur) olarak, dięer unsurlardan ayırık, tek başına ve doğrudan (directly / independent / part of a get up) koruma altına alınabilir⁶⁴⁸.
- Son olarak, rengin herhangi bir kontur veya sınırlanma olmaksızın, çok çeşitli ve deęişkenlik gösteren yüzey ve emtiaya uygulanabilecek bir biçimde (soyut olarak) tescili de belirli koşullar dahilinde mümkündür⁶⁴⁹.

⁶⁴⁶ Fransız Yargıtayı Ticaret Dairesi’nin 22 Şubat 2000 tarihli kararında, renklerin dięer unsurlarla birlikte bir kombinasyon içinde kullanılması durumunda ton veya nüans tanımlaması yapılmaksızın tescil edilebileceği kabul edilmiştir. **PIBD**, 2000, III, s.257; **Sirinelli / Durrande / Latreille**, s.588. Bu yöndeki Yargıtay 11. HD. E.2009/8216, K.2009/11339, T. 03.11.2009 sayılı kararında üç boyutlu pil şekli ile birlikte kullanılan bakır ve siyah renk kombinasyonunun marka olarak tescili hukuka uygun bulunmuştur. **Çolak**, s.73.

⁶⁴⁷ **Caldarola**, s. 248-249. Yargıtay 11. HD. T.12.01.1999, E.1999/6866, K.1999/9075 sayılı ‘Davidoff Classic’ kararında ise sigara kutusu şeklinin, içerdığı özel renkle beraber ayırt edicilik kazanması sayesinde bir bütün halinde marka olarak tescil edilebileceğine karar verilmiştir. **Güneş**, Ayırt Edici İşaretler, s.39.

⁶⁴⁸ **Strobele, Paul**, The registration of new trademark forms, IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law, Vol.32/2, 2001, s.172; **Schulze**, s.57; **Caldarola**, s.248. AB Hukukunda Louboutin teşebbüsü tarafından yüksek topuklu kadın ayakkabılarının sadece taban kısmı ile sınırlı olarak uygulanan kırmızı renk tonu veya traktör emtiasının sadece tekerlek ve motor kaputuna uygulanan sarı/yeşil renk kombinasyonu bu kapsamda deęerlendirilmiştir. **Kudrjavceva**, s.9; **Schulze**, s.58. Soyut rengin, ürünün belirli bir bölgesine sabit ve sınırlı olarak uygulandığı durumlarda, rengin dağılımı ve konumu yeknesaklaşıp, belirginleşecektir. Bu takdirde rengin ürünün hangi yüzeyine ve kısımlarına uygulandığının başvuru da çizimle gösterilmesi gereklidir. **Caldarola**, s.250.

EUIPO’nun R 2272/2010-2 sayılı ‘Louboutin Red Sole’ kararında ilgili ürün olan yüksek topuklu kadın ayakkabı tabanına uygulanan rengin ilgili pazarda sıklıkla kullanılan bej veya siyah renklere kıyasen farklı, beklenmedik ve şaşırtıcı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca rengin üründe uygulandığı bölge yeknesak ve deęişmezdir. EUIPO’ya göre, kullanıma ve işaretin bilinirliğine yönelik deliller ve taklide karşı açılan davalar da bu işaretin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmış bir marka olduğunu göstermektedir (para.16-24). EUIPO bu kararı ile soyut renklere nazaran, ürünün belirli bir bölgesine sınırlı olarak uygulanan renklerin tescilinde daha fazla serbesti sağlayan bir yaklaşım benimsemektedir.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/2272%2F2010-2

(Erişim Tarihi:03.02.2016).

⁶⁴⁹ **Wood**, s.304; **Caldarola**, s.249; **Schulze**, s.57-58; **Strobele**, s.172. Şüphesiz bu üçüncü halde soyut rengin tescili, ilk iki hale kıyasen çok daha güç bir mahiyet kazanacaktır. Soyut renkler açısından kontur, çerçeve veya oransal yüzde gösterme zorunluluğunun bulunmaması, somut olay nezdinde rengin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığının ispatlanması yükümlülüğünü doğuracaktır.

Rengin belirli bir bölge uygulanması ile soyut halde tescili arasındaki asli farklılık, açıklık ve kesinlik noktalarında kendini gösterir. İlk halde rengin, spesifik bir düzen içinde, belirli ve açık kullanımı söz konusuysen, rengin spesifik bir sınırlandırmaya tabi tutulmaksızın tescili istendiğinde bu belirlilik ortadan kalkmaktadır⁶⁵⁰. Buna göre, soyut renk markaları, herhangi bir şekilde (form, alan, biçim vs.) sınırlandırılmamış, bir veya daha fazla rengin bir araya getirilerek kullanılmasından oluşur⁶⁵¹.

Katıldığımız görüş, herhangi bir şekil kombinasyonuna konu edilmeyen soyut rengin, mal veya hizmetin unsuru olmaktan ayrılıp, somut olayda belirli bir teşebbüsü çağrıştırır hale geldiği durumda, marka vasfı kazanabileceğini savunmaktadır⁶⁵². Markasal kullanım sonucu bu ayırt ediciliğe ulaşan soyut renkler tescil edilebilecektir⁶⁵³. AB hukukunda C-104/01 sayılı ‘‘Libertel’’ kararında ABAD, renklerin tescilinde mutlaka belirli bir şekle veya biçimsel sınırlamaya tabi olması zorunluluğunu aramamıştır⁶⁵⁴. Dolayısıyla soyut bir rengin tek başına tescili için ortak kullanıma açık tutulması gerekmeyen spesifik bir renk tonunun, banal veya fonksiyonel mahiyet taşımadığı ürünler üzerinde, özgün bir biçimde, markasal kullanıma konu edilerek, uygulandığı

⁶⁵⁰ **Caldarola**, s.249. Geçmiş dönem Alman hukuku içtihatlarında, renklerin uygulandığı ürünün tümünü veya sabit olarak belirli bir bölgesini kapsadığı durumlarda belirliliğin sağlandığı ve tescil korumasından yararlanılabileceği kabul edilmiştir. Federal Patent Mahkemesi’nin ‘‘farbmarke’’ (1996 GRUR 881); ‘‘schwarz/zink-gelb’’ (1998 GRUR 574, 30 IIC 700 1999); ‘‘weiss/zink-gelb’’ (1998 GRUR 1015) ; ‘‘gold/gelb’’ (June 11, 1997, 32 W(pat) 439/95) ; ‘‘grün/gelb’’ (1998 GRUR 1016) kararları bu esasın benimsendiği içtihatlarla örnektir. Ancak Alman Federal Mahkemesi 10 Aralık 1998 tarihli ‘‘Farbmarke gelb/schwarz’’ içtihadında (1999 GRUR 491, 30 IIC 809 1999) kontursuz soyut renklerin marka korumasından yararlanabileceğine karar verilmiştir. Yüksek Mahkeme bu yaklaşımını daha sonraki içtihatlarında da (Farbmarke magenta/grau 1999, 30 IIC, 695, 1999; I ZB 24/98 ‘‘Farbmarke magenta’’ 32 W(pat) 72/97; I ZB 5/98 ‘‘Farbmarke schwarz/zink-gelb’’) korumuştur. **Strobele**, s.173-174; **Caldarola**, s.250.

⁶⁵¹ **Aslaner, Nuran**, Almanya Uygulamasında Renk Markaları, İstanbul Barosu Dergisi, Fikri ve Sınai Haklar Özel Sayısı, İstanbul 2007, s.43.

⁶⁵² **Suluk/Karasu/Nal**, s.167; **Bainbridge**, Smell, sound, colour and shape, s.232; **Aytemiz**, s.62-64; **Tekinalp**, s.364, **Yılmaz**, s.113 vd.; **Yasaman**, C.I, s.80-83; **Şenocak**, s.88-90; **Erdil**, s.123. Soyut renklerin tescili için düşük bir ayırt ediciliği dahi yeterli gören görüşler de bulunmaktadır. **Eroğlu**, Soyut Renk, s.111-112. Doktrinde bir görüş, tek başına soyut renklerin ve kombinasyonlarının marka olarak, ancak başvuruda gösterilen emtia örnekleri üzerinde sınırlı olarak uygulanabileceğini savunmaktadır. Belirliliğe yönelik bu sınırlamalar, ancak rengin sıra dışı bir nitelik taşıdığı veya diğer işaretlerle kombinasyon oluşturduğu hallerde esnetilebilir. **Bainbridge**, Smell, sound, colour and shape, s.236.

⁶⁵³ **Trillet**, s.10. Aksi takdirde, Paris Sözleşmesi 4.mük. m.6 hükmüne dayanarak, menşee ülkelerinde tescilli soyut renk markalarını Türkiye’de de tescil ettirebilen taraf ülke vatandaşları karşısında, ülkemiz sınırları içinde ikametgahı olan, sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin rekabette dezavantajlı konuma düşmeleri söz konusu olur. **Şenocak**, s.120.

⁶⁵⁴ **Bently, Lionel/Sherman, Brad**, Intellectual Property Law, 2nd ed., Oxford, 2004, s.771.

mala ya da hizmete ayırt edicilik katması gereklidir⁶⁵⁵. Zira ortalama tüketicinin pek çok defa ürünle özdeş, fonksiyonel, estetik bir unsur olarak kullanılan renklere köken arması vasfı atfetmesi -yapılacak yatırıma bağlı olarak- görece uzunlukta bir süreç neticesinde gerçekleşir. Bu süre, markasal kullanıma konu edilen rengin ilgili pazardaki sıra dışılığı arttıkça kısalabilecektir.

(b) İşlevsellik Engelinin Tescile Etkisi

Renk, uygulandığı emtianın işlevini görmesini sağlayan zorunlu bir unsur mahiyeti taşıyamamalıdır⁶⁵⁶. Soyut bir rengin tek başına marka olarak tesciline (işlevsel olmayan⁶⁵⁷ renklerin zaman içerisinde ilgili çevrede köken arması olarak algılanabileceğine) ilişkin en önemli içtihat, Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin 1995 tarihli "*Qualitex*" içtihadıdır⁶⁵⁸. Amerikan hukukunda

⁶⁵⁵ **Özdal**, s.126; **Yasaman, Hamdi**, Kırmızı Rengin Marka Olarak Alınması Konusunda AB Temyiz Mahkemesi'nin Bir Kararı Üzerine Düşünceler, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, C.IV, İstanbul, 2012, s.11-12; **Tekil**, s.258; **Şenocak**, s.91.

⁶⁵⁶ İşlevsellik doktrinine göre, bir ürünün işlevsel olan özelliklerinin marka olarak tescili mümkün değildir. İşlevsel özellikler, bir üretici tarafından kullanıldığı takdirde, rakipleri önemli derecede avantajsız bir konuma sokabilecek ürünün nitelikleridir. Rengin fonksiyonel açıdan malın zorunlu bir unsuru olarak nitelendirilmesinde üç hususun üzerinde durulmaktadır:

- Renk malın veya ambalajın soyut renk ile tasarlanması kullanım açısından avantaj sağlıyorsa,
- Soyut rengin uygulanması üretim veya kullanım maliyetlerini azaltıyorsa ya da
- Rakiplerin diğer alternatif işaretlerden serbestçe yararlanma imkanı bulunmuyorsa, (soyut renge tanınan marka himayesi, rakip işletmelerin piyasaya girmesini haksız yere engelliyor veya tescil talebinde bulunan işletme lehine haksız bir tekel konumu yaratıyorsa) söz konusu rengin tescili mümkün olmamalıdır. **Şenocak**, s.95-96; **Keser**, s.55.

⁶⁵⁷ Uygulandıkları ürünün kalitesine veya amacını gerçekleştirmesine katkı sağlamayan; kaliteyi veya maliyeti etkilemeyen renkler işlevsel sayılmayacaktır. **LaLonde / Gilson**, Getting Real, s.783.

⁶⁵⁸ "*Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*", 514 U.S. 159 (1995) karar metni için bkz. **Pattishall, W. Beverly/Hilliard, C. David/II Welch, Joseph Nye**, Trademarks and Unfair Competition, New York, 1998, s.75 vd. Bu içtihat öncesinde Amerikan mahkemelerinin soyut renklerin tek başına tescili konusunda çelişkili kararlar verdiği görülmektedir. Örneğin "*Owens-Corning*" kararında ev yalıtım ürünlerinde pembe renginin, marka olarak tescil edilebileceği kabul edilirken, "*NutraSweet Co. v. Stadt Corp.*" kararında yapay şeker ürün paketlerinde pastel mavisi renginin hiçbir suretle marka olarak korunmayacağı belirtilmiştir. Ancak "*Qualitex*" içtihadı ile soyut renklerin marka vasfı kazanmasının önünü kapayan bu yaklaşım terkedilmiştir. **LaLonde / Gilson**, Cinnamon, s.782; **Caldarola**, s.248-249. USTPO nezdinde soyut renk markası olarak mavi tonu bira kutularında, yeşil tonu haşarat kovucu ürünlerde, turuncu rengi elektronik araç diagnosis ekipmanında tescillidir. **LaLonde / Gilson**, Getting Real, s.202.

Ticaret hayatında renklerin ürünlerde kullanılmasının pek çok farklı sebebi olabilir. Örneğin renk ilgili ürünün özelliğini tasvir etmek için (sıcak, soğuk, çevre dostu, tehlikeli vs.) kullanıldığı takdirde, rengin üstlendiği bu işlevsel anlam (conceptual functionality), belirli bir teşebbüs adına tescilini engelleyecektir. Öte yandan rengin pratik işlevler üstlenmesi de mümkündür. Rengin estetik olarak işlevselliği, ürünün tercih edilmesini sağlayan veya sürümünü arttıran mahiyet taşıdığına ortaya çıkmaktadır. Estetik işlevselliğin yanı sıra renklerin belirli ürünlerde teknik fayda sağlayan (utilitarian functionality) özellikleri de bulunabilir. Bu takdirde renk, ürünün kullanılabilmesi için gerekli bir unsur haline gelmektedir.

işlevsel olmayan (piyasadaki rekabeti kısıtlamayan), salt hoş giden dekoratif bir anlamı aşarak, köken arması ve ayırt edicilik vasfını kazanan renklerin tesciline izin verilmektedir⁶⁵⁹. Kıta Avrupası'nda ise soyut rengin marka olarak

Örneğin siyah rengin sıcaklığı tutması, beyazın ise ışığı yansıtması sebebiyle teknik işlevsel olduğu kabul edilmelidir. Son olarak, üretim sürecinin doğal bir sonucu olarak ürünün belirli bir renge bürünmesi de (economic functionality) söz konusu olabilir. Bu tür işlevsellik esasları renklerin tescilini engelleyebilecektir. Amerikan hukukunda "*Qualitex Co. v. Jacobsen Products Co.*", (34 USPQ 2d 1161 1995) içtihadında, işlevselliğin tespitinde rengin:

- Emtiaya uygulamasının kullanım faydası sağlayıp sağlamadığı;
- Tescilin yapay bir pazara giriş engeli (tekel) oluşturup oluşturmadığı;
- İlgili pazarda alternatif işaretlerin kullanımını engelleyip engellemediği;
- Üretim veya kullanım masrafları açısından fayda sağlayıp sağlamadığı incelenmektedir.

LaLonde/Gilson, Cinnamon, s.783; **Karadenizli**, Yeni Marka, s.35 vd, **Şenocak**, s.96 vd. Amerikan hukukunda "*Erbe Electromedizin GmbH*" kararında, endoskopik sonda emtiasında kullanılan mavi renk, tıbbi süreç sırasında ürünün net biçimde görünmesini sağladığı gerekçesi ile işlevsel bulunmuştur. Kararda, alternatif renklerin mevcudiyetinin, mavinin faydacı işlevselliğini ortadan kaldırmayacağı sonucuna varılmıştır. "*Sun Water Sys., Inc. v. Vitasalus*" kararında ise su filtreleme hizmetlerinde mavi renk, estetik açıdan işlevsel bulunmuştur. Buna karşılık, "*Johnson & Johnson vs. Actavis Grp.*" kararında antibiyotik krem paketinde kullanılan altın renk estetik işlevsel görülmemiştir. Kararın gerekçesinde bu rengin münhasıran bir teşebbüs tarafından kullanımının, rekabeti sınırlandırıcı etki doğurmayacağı belirtilmiştir.

LaLonde / Gilson, Getting Real, s.204. "*American Hospital Supply Corp. v. Fisher Scientific Co.*," kararında ise biyolojik tehlike arz eden ürünlerin bulunduğu çanta emtiasında parlak turuncu rengi, işlevsel olduğu gerekçesi ile marka korumasından mahrum bırakılmıştır. Bu renk, söz konusu emtianın içerdiği tehlikeli nesnelere konusunda tüketiciyi uyarma fonksiyonu görmektedir. TTAB tarafından ilgili ürün açısından farklı işlev gören renklerin de tescili reddedilmiştir. Örneğin "*Russell Harrington Cutlery, Inc. v. Zivi hercules, Inc.*" (25 USPQ 2d 1965) kararında beyaz renginin, çatal bıçak emtiasında temizliği gösterdiği; "*Ferris Corp.*" kararında pembe renginin yara bandı emtiasında beyaz tenle uyumlu olduğu; "*Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.*" (35 F 3d 1527 USPQ 2d 1120 1994) kararında yat motoru emtiasında siyah renginin ürünü daha ufak ve çeşitli bot renkleri ile uyumlu hale getirdiği; "*Orange Communications, Inc.*" (41 USPQ 2d 1036) kararında ise ankesörlü telefon emtiasında turuncu renginin ürünleri daha görünür kıldığı gerekçeleri ile tesciline izin verilmemiştir. Benzer biçimde "*Qualitex*" kararında da ilaç emtiasının çabuk fark edilmesini sağlayan işlevsel bir rengin marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Şayet renk, hap türünün kolaylıkla ve hızlıca bulunmasını sağlıyorsa, bunun belirli bir teşebbüs lehine tescili, rakipler açısından önemli bir dezavantaj yaratacaktır. Çünkü böylesi bir rengin tescili ile işlevsel bir işaret, kamunun kullanımına kapanmış olacaktır. Görüldüğü üzere bu dezavantaj, tüketicinin işareti bilmesinden (işaretin müşteri çevresi yaratmasından) değil; aksine, rakiplerin ilgili üründe etkin olan bir rengi kullanmaktan mahrum kalmaları veya eşdeğer bir renk bulma maliyetiyle karşılaşmalarından kaynaklanmaktadır. "*R.L. Winston Rod Co. v. Sage Mfg. Co.*" (29 USPQ 2d 1779) kararında da dere balıkçılığı oltalarında sınırlı sayıda rengin tercih edildiği gerekçesi ile ilgili pazarın rekabet şartlarını etkileyen işlevsel renklerin tescili önlenmiştir. Buna karşılık, rakiplerin rengin kullanılması sonucunda zarar görmediği durumlarda renklerin tesciline izin verilmiştir. Örneğin TTAB tarafından "*Hundson News Co.*" kararında (USPQ 2d 1915), gazete bayii cephesinde kullanılan mavi renk, işlevsel bulunmama ile birlikte kendiliğinden ayırt edicilik yoksunluğu sebebiyle tescil edilmemiştir. Benzer biçimde "*Keystone Consolidated Industrial, Inc. v. Midstates Distributing Co.*" kararında dikenli tel emtiasında kullanılan kırmızı rengin faydacı işlevsel olmadığı sonucuna varılmıştır. **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.787 vd.; **Moir**, s.430.

⁶⁵⁹ Rengin işlevsel olmaması şartı ile kastedilen, ürüne uygulanan rengin kullanım veya amaç noktalarında asli bir işleve sahip olması; ürünün kalitesini, verimini veya maliyetini olumlu yönde etkilemesidir. "*Wal-Mart Stores, Inc.*" kararında da ilgili ürün açısından işlevsellik vasfı taşıyan renklerin marka olarak tescili kabul edilmemiştir. Ayrıca rengin münhasıran belirli bir teşebbüs tarafından kullanılması, rakipler açısından "*bilinirliğe ilişkin olmayan*" (non-reputation-related) bir dezavantaj yaratıyorsa tescil yine mümkün olmamalıdır. Özellikle rakiplerin en az aynı düzeyde göz alıcılığına sahip veya teknik fayda sağlayan ürünleri pazara

tescili Alman Federal Mahkemesi'nin 1998 yılında verdiği "Farbmarke Gelb-Schwarz" kararı ile mümkün olmuştur⁶⁶⁰.

Bu sayede tescilli markalarda en üst düzeyde belirliliğin sağlanması prensibi ile soyut renklerin marka olarak tescil edilebilmesinin sağlayacağı menfaat arasındaki denge, belirlilik yaklaşımının katılığında ödün verilmesi suretiyle kurulmuştur. Soyut rengin, marka vasfını kazanması için ürünün işlevlerinden ayrık⁶⁶¹, unsurlarından ise bağımsız bir biçimde, teşebbüsü gösteren bir işaret olması gerekir⁶⁶². Bu bağlamda, ahşap ürünleri veya çikolatalar için kahverengi; buzdolabı için beyaz; portakal için turuncu; yapay çim için yeşil renkleri emtianın doğasıyla özdeşliği sebebiyle marka olamayacaktır⁶⁶³.

(c) Renklerin Tükenmesi Prensibinin Tescile Etkisi

Ortalama tüketici, farklı renk markalarının birebir mukayesesini yapma imkanına çok ender durumlarda sahip olacak ve pek çok defa bu kıyaslamayı, işaretin aklında bıraktığı kusurlu görüntüye dayanarak yapacaktır⁶⁶⁴. Ayrıca

sürmelerini engelleyen marka tescilleri bu kapsamdadır. Buna karşılık marka sayesinde yaratılan müşteri çevresi, Lanham Act kapsamında koruma altına alınan, bilinirliğe ilişkin bir avantajdır. **TMEP** § 1202.05 (b); **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.787-788.

Ancak Amerikan hukukunda işlevsel olmayan soyut renklerin tescili için markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma şartı ayrıca aranmaktadır. İşlevsel renklerin tescili ise ikincil anlam kazanma şartına bakılmaksızın reddedilmektedir. **TMEP** §1202.05(b). USPTO nezdinde başvuru öncesinde markasal kullanıma konu edilmemiş renkler tescil edilmemektedir. Çünkü kullanılmamış bir rengin ayırt edicilik kazanması da mümkün görülmemektedir. Lanham Act § 1052 (f) (sec.2) hükmü gereği tescil için birkaç yılı aşan markasal kullanımın yanı sıra, bu kullanımı vurgulayan yoğun reklam uygulamaları aranmaktadır. **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.780, 787.

⁶⁶⁰ BGH GRUR 491, 30 IIC 809 (1999) "Farbmarke gelb/schwarz" kararı; **Kudrjavceva**, s.11.

⁶⁶¹ **Er, Turan Hakkı**, Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, 2010, İstanbul, s.271 vd.; **Çolak**, s.73. Örneğin Amerikan hukukunda 35 F.3d 1527 (1994) sayılı "Brunswick Corporation v. British Seagull Limited" davasında, tek başına siyah rengin, yat motoru emtiasında motoru daha küçük göstermesi ve farklı renkte botlarla uyumlu olması sebebiyle işlevsel bir mahiyet taşıdığı gerekçesi ile tescili hukuka aykırı bulunmuştur.

<http://www.duetsblog.com/2010/08/articles/trademarks/when-the-color-black-functions-but-not-as-a-trademark/>

(Erişim Tarihi:09.03.2017). Doktrinde siyah rengin ilgili alıcı çevresinde bir köken arması olmak yerine, motorun kendi rengi olarak algılanacağından, söz konusu emtiada ayırt edicilik yoksunluğu yaptırımı ile karşılaşabileceği de ileri sürülmektedir. **Phillips**, s.148.

⁶⁶² **Senocak**, s.75; **Epçeli, Sevgi**, Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, İstanbul, 2006, s.63; **Yasaman**, C.I, s.84-85.

⁶⁶³ **Kudrjavceva**, s.33; **Doğan**, Soyut Renklerin, s.44; **Keser**, s.56; **AIPPI**, Question Q181, s.3 vd.

<https://aippi.org/download/committees/181/RS181English.pdf> (Erişim Tarihi:09.03.2017).

⁶⁶⁴ ABAD'ın C-104/01 sayılı, "Libertel Groep" kararı, (para.64 vd.); C-49/02 sayılı, "Heidelberger Bauchemie" kararı, (para.37-38); Genel Mahkeme'nin T-316/00 sayılı,

tüketicinin kolaylıkla tanıyabileceği ve ayırt edici güce sahip olan renklerin sınırlılığı, yapılacak birkaç tescil ertesinde belirli bir üründe kullanılabilecek renklerin tüketilmesine yol açabilecektir⁶⁶⁵. Bu takdirde, marka tescili yolu ile aynı ürünü pazara sunan diğer ticari aktörlerin renk kullanmalarının haksız biçimde engellenmesi ve serbest rekabetin zedelenmesi riski ortaya çıkar⁶⁶⁶.

Doktrinde “*Renk Tükenmesi*” prensibi olarak adlandırılan bu yaklaşıma göre, markanın hak sahibine süresiz bir tekel yetkisi sunmasından dolayı, az sayıda teşebbüs tarafından marka vasfı taşıma potansiyeli olan bütün bir renk dizisinin (spektrumunun) tescil yolu ile tekelleştirilmesi ve rakiplerin kullanımına kapatılması (tüketilmesi) tehlikesi bulunmaktadır⁶⁶⁷.

Temel renkler dışındaki olası renk kombinasyonlarının, nüans ve tonlarının ilgili çevrede sınırlı bir biçimde ayırt edileceği; tüketicinin pek çok defa seçimlerini aklında kalan kusurlu görüntüye dayanarak yaptığı dikkate alındığında, prensibin geçerli olacağı düşünülebilir. Ancak “*Renk Tükenmesi*” prensibine dayalı olarak somut olay incelemesi (ilgili pazarın özellikleri, rengin uygulanış biçimi, hitap edilen çevrenin algısı) yapılmaksızın her başvurunun bu soyut gerekçe ile reddi isabetli değildir⁶⁶⁸. Bunun yerine söz konusu rengin,

“Viking-Umwelttechnik ” (green and grey) kararı, (para. 27-28). <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:07.05.2016)

Örneğin iki farklı kişinin aynı renk tonunu, aynı biçimde görmeleri dahi (mesafe, ışık yoğunluğu vs. sebeplerden ötürü) çoğu kez mümkün olmamaktadır. **Bartow, Ann**, The True Colors of Trademark Law: Greenlighting a Red Tide of Anti Competition Blues, Kentucky Law Journal, 2009, s.266.

⁶⁶⁵ ABAD’ın C-49/02 sayılı “Heidelberger Bauchemie” ve C-104/01 sayılı “Libertel” kararı (para.47-54-55-60-71). <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:07.05.2016). Doktrinde bir görüş tükenme prensibinin, renklerin tek başına soyut ayırt ediciliğe sahip olmadığı savunmasına bir gerekçe teşkil edebileceğini savunmaktadır. **Hasselblatt/Schneider**, Commentary, s.54.

⁶⁶⁶ **Schulze**, s.62 vd. Alman hukukunda Federal Patent Mahkemesi’nin 14 Nisan 1999 tarihli 32 W(pat) 180/98 sayılı “fünf Farbstreifen” kararında bu suretle ortaklaşa kullanılan renkler üzerinde tekel elde edilmesinin önüne geçilmiştir. Bu karar ile koyu kırmızı, açık kırmızı, altın sarısı, siyah ve beyaz renklerinden oluşan kombinasyon, şekerleme ürünlerinde marka koruması dışında bırakılmıştır. Kararın gerekçesinde, söz konusu renklerin bu ürün ambalajlarında sıklıkla ve herkesçe kullanıldığına vurgu yapılarak, haksız bir rekabet sınırlamasına izin verilmemiştir. **Strobele**, s.181.

⁶⁶⁷ **Cornish/Llewelyn**, s.662; **Trillet**, s.10; **Strobele**, s.180; **Popov**, s.52; **Kudrjavceva**, s.46. ABAD’ın C-104/01 sayılı “Libertel” (para. 54) ve C-49/02 sayılı “Heidelberger Bauchemie” kararı, (para.41).

⁶⁶⁸ Renklerin tükenmesi teorisi geçmiş dönemde Amerikan hukukunda “*Norwich Pharmacal Company v. Sterling Drug, Inc.*” (271 F.2d 569 1959) ile “*Campbell Soup Co. v. Armour & Co.*” (175 F.2d 795 3d Cir.1949) kararlarında kabul edilmiştir. Ancak bu yaklaşım “*Owens – Corning Fiberglass Corporation*” (774 F.2d 1116 Fed.Cir. 1985) kararı ile terk edilmiştir. http://www.leagle.com/decision/1959840271F2d569_1687/NORWICH%20PHARMACAL%20COMPANY%20v.%20STERLING%20DRUG,%20INC.

<https://casetext.com/case/campbell-soup-co-v-armour-co-2>

<https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/774/774.F2d.1116.84-1416.html>

ürünün kullanımı veya amacı açısından asli öneme sahip olması ve tescil edilmesi halinde rakipleri dezavantajlı duruma getirip getirmediğine odaklanılmalıdır. Diğer bir ifade ile renklerin sınırlı olduğu gibi genel ve yüzeysel bir gerekçeye sığınmak yerine, somut olay kapsamında rengin ilgili ürün açısından işlevselliği ve ortaklaşa kullanım ihtiyacı incelemesi yapılmalıdır⁶⁶⁹. Ayrıca renk kombinasyonu sayısının iki yüz bini aşabileceğini savunan bir görüş, tükenme prensibinin renk markaları açısından geçerli olmayacağını savunmaktadır⁶⁷⁰.

ii) Soyut Renklerin Tescilinde Aranan Ayırt Edicilik Vasfı

Ticaret hayatında renkler, genellikle eşyanın dış görünüşünün alışıldık bir parçasını oluşturmaktadır⁶⁷¹. Renklere emtianın kökenine yönelik bilgi

(Erişim Tarihi: 10.09.2016).

Alman hukukunda Federal Yüksek Mahkeme'nin I ZB 24/98 ve I ZB 5/98 sayılı kararlarında da bu esas benimsenmiştir. **Strobele**, s.180. Amerikan hukukunda "*Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., Inc.*" (514 U.S. 159 1995) kararında Yüksek Mahkeme, renklerin tükenmesi teorisini, kuru temizleme makineleri emtiasının iç yüzeyine uygulanan soyut renk markası açısından ilgili pazarın özelliklerini dikkate alarak uygulamamıştır. **Trillet**, s.10. Mahkemeye göre, renk tükenmesi tehlikesinin ortaya çıktığı hallerde, işlevsellik doktrini devreye girerek, tescili engelleyecektir. **Pattishall / Hilliard / II Welch**, s.79; **Lalonde/Gilson**, Cinnamon, s.784.

Gerek renk tükenmesi gerekse ton tükenmesi esasları Amerikan hukukunda "*Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*", (514 U.S. 159 1995) içtihadında terk edilmiştir. **TMEP** § 1202.05 (b); **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.787-788.

Buna karşılık Yargıtay 11.H.D. T. 07.07.1997, E.1997/3559, K. 1997/5443 sayılı kararında da doğadaki sınırlı renkler üzerinde tekel hakkının tanınması halinde bir kısım firmanın renk kalmadığından faaliyet yapmaması gibi sonuçların çıkabileceğini belirtmiştir. **Çolak**, s.72.

⁶⁶⁹ Tescili talep edilen renk, kapsadığı emtia açısından olağan (doğal) bir mahiyet taşıdığına, başvuru sahibine rakip teşebbüslerin de bu rengi kullanmakta yararı olabilir.

⁶⁷⁰ **Şenocak**, s.95 vd.; **Karadenizli**, Yeni Marka, s.32-33; **Yasaman**, C.I, s.84.

⁶⁷¹ **Cornish/Llewelyn**, s.664; **Bainbridge**, Smell, sound, colour and shape, s.232. İlgili alıcı çevresi kelime veya figüratif markalar ile karşılaştığında, kolaylıkla bunların uygulandıkları ürünün ticari kökenini gösterir mahiyet taşıdığı sonucuna ulaşmaktadır. İşte bu durum, tescilin kapsadığı emtianın görüntüsünün bir parçasını oluşturan renkler açısından geçerli değildir. Dolayısıyla ilgili çevre kelime veya figür markalarını bu işaretlerin uygulandıkları emtianın dış görünüşü ile herhangi bir bağlantısı olmadığından, soyut renklere nazaran daha farklı algılayacaktır. Kelime veya şekil markaları, derhal emtianın kökenini gösteren işaretler olarak algılanma alışkanlığı oluşturmuşken, marka olarak tescil edilmek istenen işaretin, uygulanacakları emtianın dış görünüşünün bir parçası olduğu durumlarda aynı esas geçerli olmayacaktır. Diğer sıra dışı marka türlerine benzer biçimde, ilgili alıcı çevresinin algısı, renkler söz konusu olduğunda sözcük veya figüratif markalara kıyasen farklılaşmaktadır. Çünkü kelime veya figürler (iki boyutlu şekiller), renklerden farklı olarak, tanıttıkları emtianın dış görünüşüyle herhangi bir bağ taşımamaktadır. Oysaki renkler, tescilin kapsadığı emtianın dış görünüşünün bir unsurunu oluşturduğundan ilgili çevrede, derhal köken ayırt eden bir işaret olarak algılanmayacaktır. Güncel ticari teamül ve uygulamalarda, ek mahiyetinde hiçbir grafik veya kelime unsurunu taşımayan renkler, kendiliklerinden ayırt edicilik sağlama aracı olarak kullanılmamaktadır. Ticaret hayatında renkler, köken ayırt etme yerine, pazarlama ve tanıtım aracı vasfındadır. Kural olarak, renkler ve renk kombinasyonları köken gösteren bir işaret olarak değil; ürün veya paket tasarımının bir parçası ya da ürünün tehlike arz eden kısımlarına

iletmek yerine, kural olarak işlevsel, dekoratif veya reklam amaçlı roller yüklenmektedir⁶⁷². Görüldüğü üzere, ilgili çevrede bir kısım düşünce veya hissiyat yaratma yeteneğine sahip olsalar dahi kural olarak, renklerin kendiliğinden ticari köken gösteren bir işaret oluşturma yeteneği çok düşüktür. Ancak işletmesel köken arması olarak kullanılan ve ilgili çevrede bu yönüyle algılanan renklerin marka olarak tescili mümkündür⁶⁷³. Yine belirtmek gerekir ki renklerin tescilinde diğer marka kategorilerine kıyasen daha katı kriterler uygulanmayacaktır⁶⁷⁴. İlgili mal/hizmetlerin ticari kökenini gösteren bir işaret olarak algılandığı sürece rengin, aynı zamanda farklı yan işlevlerinin olması ayırt edici karakteri zedelemeyecektir⁶⁷⁵. Buna karşılık, rengin köken gösteren

yönelik bir dikkat çekme vasıtası olarak algılanmaktadır. Genel Mahkeme'nin T-234/01 sayılı "orange and grey" kararı (para.33). <http://curia.europa.eu/>. (Erişim Tarihi:08.07.2016)

⁶⁷² Şenocak, s.69-70; Yılmaz, s.116; TMEP §1202.03(b). Amerikan hukukunda "American Basketball Ass'n v. AMF Voit" kararında (177 USPQ 4429) basketbol topunun üzerindeki renklerin sadece dekoratif ve güzelleştirici etkiye sahip olduğundan marka işlevi göremediği sonucuna varılmıştır. TTAB'nin "Glaxo Group Ltd." (853 USPQ 2d 1920) kararında, başvuru sahibinin nefes açıcı ilaç emtiasında renk tescili talebi, rakip ürünlerde süsleme amacıyla kullanan renklerden çok az farklılık taşıdığı gerekçesi ile reddedilmiştir. Buna karşılık, "Owens-Corning" kararında dekoratif veya süsleme mahiyetindeki renklerin ilgili çevrede köken arması olarak algılandığının ispatı halinde tescil edilebileceği kabul edilmiştir. USPTO rengin süsleme mahiyeti taşıyıp taşımadığı değerlendirirken şu sorulara yanıt aramaktadır:

- İlgili alıcı çevresi, rengi bir marka olarak mı yoksa ürünün dekoratif bir unsuru olarak mı algılamaktadır?
- Renge dayalı süslemeler ilgili pazarda rakipler tarafından ne sıklıkla kullanılmaktadır? Bu sorulara yanıt aranırken:
- Rengin yarattığı ticari izlenime,
- İlgili pazarın ticari uygulama ve teamüllerine,
- Kullanımla ayırt ediciliği gösteren delillere bakılmaktadır. **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.791 vd.

⁶⁷³ **Caldarola**, s.252; **IPI Directive**, s.94; **Strobele**, s.179-180; **Trillet**, s.9; **Popov, Živa**, Appraising the Distinctiveness of Different Categories of Trade Marks in EC Law, Lund, 2009, s.48; **Schulze**, s. 55; **Kudrjavceva**, s.7; **Bainbridge**, Smell, sound, colour and shape, s.220; ABAD'ın C-104/01 sayılı "Libertel" (para. 28,29-40,41) ve C-273/00 sayılı "Sieckmann" kararları (para.46,47-55). Renklerin veya renk kombinasyonlarının kullanımında işlevsel (ör. emtianın kullanıcılar açısından tehlike arz eden yönlerine veya özelliklerine dikkat çekmek), dekoratif, veya estetik (ör. cila, matlık, parlaklık) açıdan birden fazla amaç güdülebilir. Genel Mahkeme'nin T-173/00 sayılı "KWS Saat" (shade of orange), (para. 34 vd.); T-234/01 sayılı "Andreas Stihl" (orange and grey), (para. 33-34) ve T-316/00 sayılı, "Viking-Umwelttechnik" (green and grey) kararları (para. 30). <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:09.12.2016)

⁶⁷⁴ ABAD'ın C-447/02 P sayılı "KWS Saat" (shade of orange) kararı, para. (82). <http://curia.europa.eu/>. (Erişim Tarihi:09.12.2016)

⁶⁷⁵ Genel Mahkeme'nin T-173/00 sayılı "KWS Saat" (shade of orange) kararı, (para. 30). Konuya ilişkin bir diğer Genel Mahkeme kararında (T-0404/09 sayılı, "Farbmarke Grau-Rot" kararı) demir yolu taşımacılığı hizmetlerinde kullanılmak üzere başvuru konusu edilen gri ve kırmızı renk kombinasyonunun ilgili hizmet pazarındaki ayırt ediciliği incelenmiştir. Başvuruya konu kombinasyon, gri renk fonunun ortasından geçen yatay kırmızı bir çizgiden ibarettir. Başvuruda renk dağılımının 9'a 1 oranda olduğu belirtilmiştir. Genel Mahkeme'ye göre bu kombinasyon, demiryolu ulaşım hizmetlerinde sıradan bir mahiyet taşımakta, dekoratif veya işlevsel bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Öncelikle gri renk teamül olarak demiryolu ekipmanında sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca kırmızı renk ilgili çevrenin dikkatini çekmek amacıyla özellikle ikaz işaretlerinde yer almaktadır. Bu sebeple her iki renk, tek başına

bir arma olmaktansa; sadece teknik, dekoratif veya estetik işlev taşıyan bir unsur algısı yarattığı takdirde, tescili mümkün olmaz⁶⁷⁶.

(a)Rengin Uygulandığı Emtia İle İlişkinin Ayırt Ediciliğe Etkisi

Soyut renklerin SMK m.4 ve m.5/f.1/(a) bentleri açısından marka olmaya elverişli işaret mahiyeti taşıması, bunların aynı zamanda ilgili ürünler nezdinde SMK m.5/f.1/(b) bendinin aradığı somut ayırt ediciliğe de sahip olduğu anlamına gelmez. İlgili pazarın uygulama ve teamüllerinden önemli ölçüde ayrışan ve sınırlı sayıda ürüne özgün bir biçimde uygulanan renklerin, ayırt ediciliğe kavuşması daha kolay olacaktır. Her ne kadar ayırt ediciliğin zorunlu bir şartı olmasa da tüketicinin bu tür renkleri, hayal gücüne dayalı, beklenmedik ve kolayca akılda kalıcı mahiyette bulacağı açıktır⁶⁷⁷.

Buna karşılık tescilin istendiği renk, şayet ilgili pazardaki pek çok teşebbüs tarafından ortaklaşa kullanılıyorsa, ender ve sıra dışı değilse⁶⁷⁸; alıcı çevresi tarafından köken gösteren bir emare biçiminde algılanmayacaktır⁶⁷⁹.

ayırt edici karakterden mahrum bulunmaktadır. Hatta gri tonunun oldukça açık olması bu rengin beyaz olarak algılanmasına yol açacak; kırmızı ve beyaz kombinasyonu ise tren ulaşımında sıklıkla yararlanılan bir trafik işareti olarak düşünülecektir. Genel Mahkeme'nin T-405/09 sayılı "red and grey" kararında da benzer bir yaklaşım sergilenmiştir. **Humphreys**, Colour Mark Issues, s.9.

⁶⁷⁶ **Popov**, s.51; **Lalonde / Gilson**, Cinnamon, s.789; **IPi Directive**, s.94. Genel Mahkeme'nin T-137/08 sayılı "BCS" (John Deere) kararında, yeşil-sarı renk kombinasyonunun traktör emtiasında (motor kaputu kısmına yeşil, lastik jantına sarı olmak üzere) tescili için yapılan başvuruda, bu kombinasyonun söz konusu emtia üzerinde uygulanış biçiminin salt estetik veya stilistik bir mahiyet taşımadığı ve ilgili çevrede köken ayırt eden bir işaret vasfını kazandığı sonucuna varılmıştır. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-137/08> (Erişim Tarihi: 12.04.2017).

İngiliz hukukunda dış macununda kullanılan renk kombinasyonu, ilgili çevrede köken gösteren bir işaret olarak algılanmadığı; dekoratif bir ürün düzenlemesi parçası olduğu düşüncesi yarattığı; içerdiği aktif maddeleri tanımlar mahiyet taşıdığı gerekçeleri ile tescil edilmemiştir. **Cornish/Llewelyn**, s.663.

⁶⁷⁷ EUIPO'nun R 2272/2010-2 sayılı kararında kadın yüksek topuklu kadın ayakkabısı tabanına uygulanan kırmızı renk tonu yukarıda sayılan gerekçelerle ayırt edici bulunarak tescil edilmiştir. **Yasaman**, Kırmızı Renk, s.17-18. Bu karar ile Paris İstinaf Mahkemesi'nin 22.06.2011 tarihli "Louboutin v. Zara" kararında söz konusu rengin hükümsüz kılınmasına ilişkin çelişki ortaya çıkmıştır. **Trillet**, s.13; **Yasaman**, Kırmızı Renk, s.19-20.

⁶⁷⁸ Ortaklaşa kullanıma açık hale gelerek jenerikleşen bir renk diğer şartların da varlığı halinde marka korumasından mahrum kalacaktır. Fransız Yargıtay'ı 10 Temmuz 2007 tarihli "Candia v. Lactalis" kararında süt ürünü satan teşebbüsler tarafından ortaklaşa ve sıklıkla kullanılan fuşya pembesi ile hak sahibi adına tescilli soyut nitelikteki pembe pantone 212 rengi arasında ilgili alıcı çevresinin fark edemeyeceği derecede ufak bir nüans farkının bulunması gerekçesi ile renk markasının ilgili pazarda köken gösterme işlevini artık yerine getiremediği sonucuna varmıştır. **PIBD** 2007, 859 III s.561.

⁶⁷⁹ Genel Mahkeme'nin T-173/00 sayılı "KWS Saat" (shade of orange) kararı, (para. 33 vd.); T-316/00 sayılı, "Viking-Umwelttechnik" (green and grey) kararı, (para. 29). Genel Mahkeme'nin T-316/00 sayılı, "Viking" kararında yeşil ve gri renklerinin yan yana konulması

Aynı esas, emtiyanın veya hammaddenin doğal rengi ile emtiayı oluşturan materyallerin taşıdığı renkler açısından da geçerlidir⁶⁸⁰. Tescili talep edilen renk adı, mal listesinde yer alan bir malın özelliğini bildirir biçimde algılanıyorsa, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçesi ile reddedilecektir.

Görüldüğü üzere, rengin ayırt edicilik vasfına sahip olabilmesi için ideal olan, tescilin kapsadığı emtia ile doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir bağlantısının bulunmaması; sıra dışı bir tona sahip olmasıdır⁶⁸¹. AB hukukunda, bir çiklet üreticisinin yeşilin belirli bir tonunun tesciline yönelik yaptığı başvuru, EUIPO tarafından reddedilmiştir. Ret kararının gerekçesi olarak, söz konusu rengin rakip teşebbüsler tarafından aynı aromalı (limon, nane, elma) başkaca ürünlerde kullanılabileceği ve yeşilin bu emtiada ekolojik yan anlamlara sahip olduğu gösterilmektedir⁶⁸².

(b)Rengin Uygulandığı Emtia Sayısının Ayırt Ediciliğe Etkisi

Tescilin kapsadığı mal sayısı ve pazar büyüklüğü de rengin, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b) anlamında ayırt ediciliğine etki etmektedir. ABAD, diğer şartlara ek olarak, soyut bir rengin tek başına tescilinde başvurunun kapsadığı sınıf sayısının fazlalığını olumsuz bir etken olarak değerlendirmiştir⁶⁸³. ABAD'ın C-104/01 sayılı "Libertel" kararında başvuru öncesine dayalı markasal kullanım olmaksızın soyut renklerin, kural olarak kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olmadığı belirtildikten sonra, ilgili pazarın çok spesifik olduğu ve tescilin kapsadığı ürün sınıfının çok sınırlı olduğu hallerde, soyut renklerin, istisnai olarak, kendiliğinden ayırt edici olabileceği ifade edilmiştir⁶⁸⁴.

ile edilen kombinasyonun bahçivanlık emtiasında ürünün doğal rengi veya cilası olarak algılanacağı sonucuna varılmıştır.

⁶⁸⁰ Genel Mahkeme'nin T-316/00 sayılı, "Viking-Umwelttechnik" (green and grey) kararı, (para. 30); T-234/01 sayılı "Andreas Stihl" (orange and grey) kararı, (para. 34). Genel Mahkeme'nin T-234/01 sayılı "Stihl" kararında tescile konu edilen gri rengin pek çok makine ve aparatta kullanıldığı; bu sebeple üretim sürecinin olağan bir sonucu olarak (tasviri) düşünüleceği belirtilmiştir.

⁶⁸¹ Phillips, s.158.

⁶⁸² Bently / Sherman, 3rd, 2008, s.818; Phillips, s.158.

⁶⁸³ ABAD'ın C-104/01 sayılı "Libertel" kararı, (para. 71).

⁶⁸⁴ ABAD'ın C-104/01 sayılı "Libertel Groep" kararı, (para. 66); ABAD'ın C-447/02 P sayılı, "KWS Saat" (shade of orange) kararı, (para. 79)..

Kanaatimizce böyle bir istisnanın öngörülmesi dahi varsayımsal bir temele dayanmaktadır. Çünkü sayılan şartlar oluşsa dahi rengin, ürün unsuru olma vasfından soyutlanarak, belirli bir teşebbüse bağlandığının ispatı yine aranmalıdır. Belirtmek gerekir ki Amerikan hukukunda, renklerin kendiliğinden ayırt edici olamayacağı esası, hiçbir istisnaya yer verilmeksizin benimsenmiştir⁶⁸⁵.

(c) Rengin Ayırt Edici Sayılması İçin Taşınması Gereken Özellikler

Soyut rengin, ticari köken gösteren bir işaret olarak algılanma olasılığının yükselmesi için :

- İlgili ürünün ortaklaşa kullanılan bir unsuru, yansıttığı anlamın bir parçası olmaması;
- Sıra dışı bir biçimde seçilmesi;
- Emtianın doğal unsurlarından hiçbirine karşılık gelmemesi;
- Ürünün karakteristik özelliğini göstermemesi;
- İşlevsel bir amaca hizmet etmemesi gerekir⁶⁸⁶.

Soyut bir rengin ayırt edicilik değerlendirmesinde tescilin kapsadığı ürün sayısı, ürünün spesifik özellikleri, kime hitap ettiği, ilgili çevrenin varsayılan algısı, ilgili pazarda rengin kullanım biçimi⁶⁸⁷, somut olayda rengin

⁶⁸⁵ **TMEP** § 1202.05 hükmü ile “*Wal-Mart Stores, Inc.*” içtihadında asli (principal) sicile kaydedilmesi için soyut renklerin mutlaka ikincil anlam kazandığının ispatı aranmaktadır. **TTAB**, “*Ferris Corp.*” kararında soyut renklerin kendiliğinden ayırt edicilik eksikliği sebebiyle kullanım yolu ile bu vasfı kazandığının ispatının daha güç olacağını ifade etmiştir. Amerikan doktrinde de ürün paketlerinden farklı olarak, tüketicinin soyut rengi belirli bir teşebbüse bağlama alışkanlığının bulunmadığı kabul edilmektedir. Ancak soyut renklerin, marka olabilmesini sağlayacak ikincil (markasal) anlam kazanabileceği Amerikan hukukunda ilk defa 1985 tarihli “*Owens-Corning*” kararında kabul edilmiştir. Pembe rengin ev yalıtım ürünlerinde tescilinin hukuka uygun bulunduğu bu kararda, başvuru sahibi, bu rengi otuz yıla yakın süredir ürün reklamlarında kullandığını; bu reklamlar için kırk iki milyon dolar harcama yaptığını; reklamlarda pembe rengin ayırt edici özelliğinin vurgulandığını; ulusal spor organizasyonlarında bu renk ile sponsorluk yapıldığını ispatlayarak bu renge marka koruması sağlamıştır. **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.785-786.

⁶⁸⁶ İlgili ürünlerde herkes tarafından ortaklaşa ve teamülen kullanılan renklerin (ör. sıcak ve soğuk su için kırmızı veya mavi renkleri; yangın söndürücülerde kırmızı rengi) belirli bir teşebbüsün tekeline bırakılmaları mümkün değildir. Ayrıca doğa dostu emtia ve hizmetlerde (eco-friendly) yeşil rengi ürünlerin bu niteliğini gösterdiğinden ötürü tasviri sayılacaktır. **EUIPO**’nun R 122/1998-3 sayılı “*Wrigley Light Green*” kararında da çiklet emtiasında yeşil rengi tazelik, doğallık ve başta limon ve nane olmak üzere çeşitli aroma türlerine atıfta bulunan tasviri bir unsur olarak değerlendirilmiştir (para.24-32).

⁶⁸⁷ **Şenocak**, s. 98-99. İlgili pazarda kullanılan renk sayısı fazlaştıkça, sıradan (banal) mahiyet taşıyan renk sayısı da artacaktır. **IPI Directive**, s.94. **EUIPO**’nun R1200/2009-2 sayılı “orange” kararına konu olan endüstriyel bağlama halkaları emtiasına (7. ve 17. Nice sınıfları) uygulanacak turuncu rengi, ilgili ürünün, söz konusu pazarda çeşitli renklerde çok yoğun

alışıl gelmedik, özgün ve markasal bir biçimde uygulanıp uygulanmadığı hususları dikkate alınarak, kamu menfaati ile teşebbüsün tescil ile elde etmeye çalıştığı şahsi menfaat arasındaki dengenin kurulması gereklidir⁶⁸⁸. Şayet soyut renk, ilgili alıcı çevresinde, ürünün belirli bir teşebbüs tarafından pazara sunulduğu ve bunu benzerlerinden ayırt ettiği algısı yaratıyorsa tescil edilebilir⁶⁸⁹. Böylesi bir vakıanın, ilgili alıcı çevresinin görüşünü (rengin teşebbüse bağlanmasını) net biçimde yansıtan bir anket veya kamuoyu yoklamasına dayanılarak ispatı mümkündür⁶⁹⁰. Bu ispat faaliyeti, emtialara kıyasen doğaları gereği herhangi bir rengi bulunmayan hizmet sınıflarında daha kolay olabilir⁶⁹¹.

biçimde kullanılması sebebiyle reddedilmiştir. Çeşitli renklerin bu tür ürünlerde kullanımının sıradan bir mahiyet taşıması ve kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmaya ilişkin delil sunulmaması gerekçeleri ile tescil işlemi gerçekleştirilmemiştir.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/R1200%2F2009-2 (Erişim Tarihi: 03.06.2016)

⁶⁸⁸ Avusturalya hukukunda ise tek başına soyut rengin marka olarak tescili için dört şart aranmaktadır. Bunlardan ilki, rengin ilgili ürün açısından tasviri olmaması; ikincisi ise işlevsel bir amaca hizmet etmemesidir. Üçüncü şart, rengin olağan üretim sürecinin doğal bir sonucu olmamasına; son şart ise tescilin, rekabet açısından renklerin önem arz ettiği bir sektörde istenmemesine ilişkindir. Bu esaslar dahilinde Avusturalya Federal Mahkemesi terrakotta renginin sulama borusu bağlantı ekipmanlarında tescilini hukuka uygun bulmuştur. **Keating/Coltman**, s.8; **Phillips**, s.159. Öte yandan Avusturalya’da muz emtiyasına uygulanan kırmızı renk, sıra dışı karakteri, teknik bir amaca hizmet etmemesi, herkesin kullanımına açık tutulmasını gerektirmemesi esasları dahilinde tescil edilmiştir. **Phillips**, s.160.

⁶⁸⁹ **Yılmaz**, 2. Bası, s.193.

⁶⁹⁰ ABAD’ın C-104/01 sayılı ‘‘Libertel’’ kararı (para.66); **Humphreys**, Colour Mark Issues, s.11.

⁶⁹¹ **IPI Directive**, s.94; **Şenocak**, s.82; **Yılmaz**, s.118; **Phillips**, s.159; **Cornish/Llewelyn**, s.664. Genel Mahkeme’nin T-173/00 sayılı, ‘‘KWS Saat’’ (shade of orange) kararında (para. 42) turuncu rengin ziraî ürünler ve tohum emtiyasında tescili reddedilirken; bu alanlardaki danışmanlık hizmetleri için tescili hukuka uygun bulunmuştur. Bu kararın temyiz edilmesi üzerine ABAD’ın C-447/02 sayılı kararında da özellikle hizmet sektöründe renklerin, sunulan hizmetlerle doğrudan bağlantılı olamayacağından ayırt edicilik fonksiyonunu daha rahat yerine getirebileceği ifade edilmiştir. **Özbilen, Arif Barış**, Turuncu Rengin Topluluk Markası Olarak tescil talebine İlişkin Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İkinci dairesinin 21 Ekim 2004 Tarihli Kararı (Çeviri)’, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.9, S.18, Güz 2010, s.161 vd.; **Karadenizli**, Yeni Marka, s.38-39; **Okutan- Nilsson**, s.595. Ancak estetik, dekoratif veya fonksiyonel unsurlar olarak algılanan renkler hizmet sınıflarında da tescil edilemeyecektir. **Rüetschi, David / Stauber, Demian, Eintragung und Schutz abstrakter Farbmarken, sic!** 2006, s.9. Alman hukukunda, hizmet sınıflarında (renksiz veya tüketicinin rengini göremediği ürünlere benzer biçimde) renklerin marka olarak kullanıldığı sıklıkla görülmektedir. Telekomünikasyon pazarında Deutsche Telekom gri ve magenta rengini; posta hizmetleri pazarında Deutsche Post AG sarı rengini; bankacılık hizmetleri pazarında ise Commerzbank siyah ve sarı renk kombinasyonunu kullanmaktadır. Akaryakıt ürünleri pazarında da benzer bir yaklaşım benimsenmektedir. Teşebbüsler bu sayede sundukları hizmetin tüketici nezdinde somutlaşmasını ve görsellik kazanmasını sağlamaktadır. **Caldarola**, s.252.

(d) Soyut Renklerin İhlallere Karşı Korunması

Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında tanınmışlığı yüksek olan Kodak sarısının veya Milka'nın lila renginin marka korumasından yararlanacağı açıktır. Ayrıca bu işaret türü, ambalajsız satılan ve özellikle taşıdıkları renk sayesinde ayırt edicilik kazabilecek bir kısım emtianın (ör. çivi, vida vs.) menşe teşebbüse ile bağlanmasında en etkili yol olabilir.

Buna karşılık, özellikle renk nüanslarının (tonunun) marka olarak tesciline rağmen, rakibin aynı rengin farklı bir tonunu kullanması, şayet ilgili çevre algısında, bu iki ton birbirine yakın bulunmuyor ve iltibas yaratmıyorsa hak ihlali teşkil etmeyecektir. Soyut renklerle benzer renk unsurunu barındıran şekil markaları (renk, şekil, veya yazı kombinasyonundan oluşan markalar) arasındaki karıştırılma ihtimali incelemesinde de rengin tek başına anlamı etkileyen ve esaslı sayılabilecek bir mahiyet taşıyıp taşımadığına odaklanılmalıdır⁶⁹². Renk unsurunu da içeren marka kombinasyonundaki diğer öğelerin (ör. şekil, yazı vs.) daha baskın olduğu sonucu çıkıyorsa, yakın bir tonda tescil edilmiş soyut renk markasının ihlal edildiği sonucuna varılamaz⁶⁹³. Ayrıca rengin taklit edilmesi halinde açılacak davalarda korumanın temel renklere genişletilmeyerek sadece tescilli renk tonu ile sınırlı tutulması da her zaman kolay olmayacaktır⁶⁹⁴.

Renk markasına yönelik alaycı ve küçümseyici bir tutumun hak ihlali teşkil edip etmeyeceğinin incelendiği Alman Federal Mahkemesi'nin 3 Şubat 2005 tarihli, I ZR 159/02 sayılı "Lila Postkarte" kararına konu uyuşmazlıkta, Milka teşebbüsünün reklamlarını ve lila renginden oluşan markasını alaya alan kartpostalların pazarlanmasının markasal bir kullanım olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu yaklaşım gereği, marka hakkı ihlalinin parodi (satir) yolu ile gerçekleşip gerçekleşmeyeceği üzerinde durulmuştur. Uyuşmazlık, özellikle markanın tanınmış karakterinin sulandırılması, bundan haksız avantaj elde

⁶⁹² **Strobele**, s.178-179.

⁶⁹³ **LaLonde / Gilson**, Cinnamon, s.781-782; **Strobele**, s.177-178; **Schulze**, s.59.

⁶⁹⁴ Buna karşılık Paris İstinaf Mahkemesi'nin 13 Aralık 2002 tarihli kararında şampanya emtiasında uygulanan ve kırmızının net bir tonundan oluşan markanın, 3. kişilerce farklı ancak oldukça yakın bir nüansının kullanılmasının karıştırılma riski yarattığı sonucuna varılmıştır. **PIBD** 2003, 768 III s.370. Amerikan Yüksek Mahkemesi de "Qualitex" kararında renk tonuna dayalı karıştırılma tehlikesi esasını (shade confusion) kabul etmiştir. **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.783-784.

edilmesi ve itibarına zarar verilmesi noktalarına ilişkindir. Mahkeme kartpostallarda kullanılan alaycı pastoral ifadeleri sanat ve ifade özgürlüğü kapsamında haklı sebep olarak değerlendirerek; hak ihlali olmadığı sonucuna varmıştır⁶⁹⁵.

Bir rengin kelime markası olarak tescili durumunda ise tescilin sağlayacağı tekel hakkı soyut rengi kapsamayacaktır. Örneğin ‘mavi’ ifadesinin tescili, söz konusu renk üzerinde marka sahibine lehine bir tekel hakkı bahsetmeyecektir⁶⁹⁶. Benzer biçimde, ilgili emtianın dış görüşünü tasvir eden bir renk veya renk kombinasyonu adının marka olarak tescili de mümkün olmayacaktır⁶⁹⁷. Ancak emtianın ambalajının veya dış görünüşünün belirtilmesinde renk isimlerine (kelime olarak) başvurulması, ilgili pazarda sıra dışı bir uygulama teşkil ediyorsa, müşteriler renk ismini tasviri bir ibare olarak algılamayacağından, böyle bir işaret ayırt ediciliğe kavuşacaktır.

Öte yandan tescil ertesinde dahi, rengin ticaret hayatında farklı kombinasyonlarda -esaslı unsur olma mahiyetini azaltacak biçimde kullanılması, SMK m.9/f.2/(a) bendi gereği, renk markasının tescil edildiği biçimde kullanılmadığı (markanın ayırt edici karakterini değiştirecek ölçüde farklı unsurlarla kullanıldığı) iddialarına dayanılarak iptalini gündeme getirebilir⁶⁹⁸. Görüldüğü üzere soyut renklerin tescil ertesinde korunması, renk veya renk kombinasyonundan oluşan markaların tescili kadar tartışmaya açık bir konudur⁶⁹⁹.

⁶⁹⁵ **Humphreys**, Colour Mark Issues, s.16.

⁶⁹⁶ **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.643. Renk adının tescili rengin kendisini veya tonunu koruma altına almaz. Sadece uygulandığı ilgili üründe renk adının tek başına sözcük olarak korunmasını sağlar. **Eroğlu**, Soyut Renk, s.106.

⁶⁹⁷ Bu yaklaşım doğrultusunda Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-3377/2010 sayılı kararında kozmetik ve fondöten emtiası açısından ‘Radiant Apricot’ (Işıltılı Kayısı rengi) kelime kombinasyonunun tescili hukuka aykırı bulunmuştur. **Marbach, Eugen/Mühlstein, Michel**, Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren / Autres arrêts en matière d'enregistrement ou d'opposition à des enregistrements de marques, **sic!**, 2011, s.43.

⁶⁹⁸ **Strobele**, s.178. Renklerin tescil edildiğinden farklı oran ve formatlarda kullanılması ayırt edici karakterini değiştirdiği ölçüde SMK m.9/f.2 anlamında markasal kullanım teşkil etmeyecektir. **Şenocak**, s.112-114.

⁶⁹⁹ **Pollaud-Dulian**, s.740.

iii) Sicilde Temsil Şartı Açısından Soyut Renkler

Marka hakkı ihlalinin ve izinsiz kullanımının aynı zamanda cezai yaptırıma tabi olması, renk markalarında belirliliği ve koruma kapsamının netliğini son derece önemli kılmaktadır. Bu sebeple tescil otoritesinin, rengin neden oluştuğunun kamu tarafından açık, kesin ve kolay bir biçimde görülebilmesini sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

ABAD'ın C-104/01 sayılı "Libertel" kararında soyut renklerin tesciline yönelik başvuru usulünün nasıl yapılacağı ve çizimle görüntülenme şartına uygun biçimde renklerin nasıl tanımlanacağı sorularına cevap vermiştir. Kararda, C-273/00 sayılı "Sieckmann" kararına yapılan atıfla, tek başına renk örneğinin sunulması tescilde kalıcılık şartı açısından yetersiz bulunmuştur⁷⁰⁰. Soyut renk markalarının tescilinde başvurunun "açık, kesin, kalıcı, kendi içinde tamamlanmış bir bütünlüğü olan, kolayca ulaşılabilir, anlaşılabilir ve nesnel mahiyet taşıması" gereklidir⁷⁰¹. Söz konusu "yedi şartın" öngörülmesiyle marka tescil sisteminin sağlıklı işlemesi hedeflenmektedir⁷⁰².

Soyut bir rengin marka olarak tescil edilebilmesi için uluslararası kabul edilmişliği olan bir renk standardı sisteminin (renk kartelasının) dikkate alınması (ör. Pantone, RAL, HKS veya NCS), renk örneğinin ve kodunun sunulması korumanın istendiği rengin bu kapsamda belirlenmesi esastır⁷⁰³. Bu sayede tescil talebinin belirlilik, kalıcılık ve somutluk kazanması

⁷⁰⁰ ABAD'ın C-104/01 sayılı "Libertel" kararında (para.31-32-38) renk örneğinin sunulmasının tek başına çizimsel ifade şartını yerine getirmeyeceği görüşü benimsenmiştir. Kararda renk örneğinin zamanla bozulabileceği, özellikle kağıt baskılarda rengin gerçek tonunun zamanın getirdiği etkilere karşı korunamayacağı belirtilmiştir. Buna karşılık, uluslararası renk sınıflandırma sisteminde renk tonuna karşılık gelen kod numarasının, yazıyla yapılan tasvirin ve düz bir yüzeyde gösterilen örneğinin sunulması, çizimle görüntülenme şartını karşılayabilir.

⁷⁰¹ ABAD'ın C-104/01 sayılı "Libertel" (para.37) ve C-237/00 sayılı "Sieckmann" kararları (para.52-55); **Kudrjavceva**, s.15; **Trillet**, s.9; **Buydens, Mireille**, L'application des droit de propriété intellectuelle, OMPI, Bruxelles, 2014, s.39.

⁷⁰² ABAD'ın C-237/00 sayılı "Sieckmann" kararı (para.47).

⁷⁰³ **Sirinelli / Durrande / Latreille**, s.588; **Bentley / Sherman**, 2nd ed., 2004, s.772; **Aslaner**, Soyut Renk, s.54; **Wood**, s.304; **Strobele**, s.174 vd.; **Schulze**, s.65; **Aslaner**, Almanya Uygulaması, s.47. Pantone sınıflandırmasından, marka hakkının sağladığı korumanın sınırlarının belirlenmesinde yararlanılmaktadır. Amerikan hukukunda taraflar arasında bir kısım Pantone tonlarını kullanmama veya sınırlı olarak kullanma yükümlülüklerini içeren birlikte var olma (coexistence) sözleşmeleri yapılmaktadır. **LaLonde / Gilson**, Cinnamon, s.779.

sağlanacaktır⁷⁰⁴. Ayrıca böyle bir standardın kullanılmasına ek olarak, rengin kelime yoluyla tasvir edilmesi de açıklığı ve kesinliği artıracaktır⁷⁰⁵. Önemli olan başvurunun rengin tüm nüanslarının en belirgin biçimde yansıtmasıdır.

Ancak başvuruda ‘soyut rengin özelliklerine ve kullanımına ilişkin yazılı açıklamalara’ yer verilmesi, SMK m.5/f.1/(a) bendi anlamında rengin marka olabilme yeterliliğini ve temsil şartının açık ve kesin bir biçimde karşılanıp karşılanmadığını tartışmalı bir hale de getirebilir⁷⁰⁶.

⁷⁰⁴ **Eroğlu**, Soyut Renk, s.122; **Şenocak**, s.102; **Yasaman**, C.I, s.81; **Çolak**, s.72-73; **Bainbridge**, Smell, sound, colour and shape, s.2235-236; **Aslaner**, Almanya Uygulaması, s.45; **Yasaman**, Kırmızı Renk, s.16; **Keser**, s.58.

⁷⁰⁵ Bu bağlamda rengin solma tehlikesinin elektronik başvuru yolu ile atlatılması mümkün iken, renk tanımının yazı ile yapılması, kompleks nüansların veya ayrıntılı ton farklarının açıklanmasında tek başına yetersiz kalmaktadır. **Bently/Sherman**, 2nd ed., 2004, s.772; **Doğan**, Soyut Renklerin s.48 vd.; **Phillips**, s.157. Ayrıca başvurularda sadece ‘turuncu’ veya ‘yeşil’ ifadelerinin kullanılması da tescilin aradığı belirliliği sağlayamaz. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.180; **Pollaud-Dulian**, s.739; **Phillips**, s.157; **Trillet**, s.9; **Kudrjavceva**, s.16. EUIPO’nun R 7/97-3 sayılı ‘Orange’ (Turuncu) kararına konu başvuru, bu rengin herhangi bir renk standardına atıfta bulunulmaksızın sadece yazılı ifadesinden oluşması sebebiyle reddedilmiştir. Başvuruyu reddeden EUIPO bu tür genel mahiyetteki yazılı bir tanımın, turuncunun sınırsız sayıdaki tüm tonlarını kapsayacağından dolayı ortaklaşa kullanıma açık ve belirsiz olduğu sonucuna varmıştır. <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic> (Erişim Tarihi:03.02.2016).

Fransız hukukunda ‘eskitemiş bakır’ rengini konu alan başvuru, bakır renginin birçok farklı tonunun bulunması ve başvuruda hangi nüansın konu edildiğinin belirtilmemesi sebebiyle tescil sonucuna ulaşılammıştır. **Sirinelli / Durrande / Latreille**, s.588.

⁷⁰⁶ **Bainbridge**, Smell, sound, colour and shape, s.236. Konuya ilişkin İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi’nin verdiği bir kararda başvuru formunda soyut renk markasına yönelik yazılı açıklamaların dahi tescili engelleyebileceği sonucuna varılmıştır. Yüksek Mahkeme’nin 4 Ekim 2013 tarihli kararında Nestlé ve Cadbury teşebbüsleri arasında çıkan uyuşmazlıkta öncelikle soyut rengin tescil edilebilirlik şartları (grafik olarak gösterilme, ayırt edicilik sahibi olma, işaret mahiyetini taşıma) ele alınmıştır. Bunun yanında, başvuru sırasında soyut renge eklenen ve bunun emtiada kullanılış biçimine, baskınlığına ve miktarına ilişkin yazılı açıklamaların tescile etkisinin üzerinde durulmuştur. Uyuşmazlığın odak noktasını ise Cadbury teşebbüsünün, çikolata emtiasında soyut ‘mor’ rengini tescil ettirmesi değil; bu renge eklediği yazılı açıklamanın, işaretin belirsizliğine ve bu sebeple tescilin hükümsüzlüğüne yol açıp açmayacağı oluşturmaktadır. **Wood**, s.302 vd. **Humphreys**, Colour Mark Issues, s.17; **Kudrjavceva**, s.27. ‘Société des Produits Nestlé S.A. vs. Cadbury UK Limited’ davasında Cadbury teşebbüsü tescil ettirdiği mor rengin (Pantone 2685C) resminin yer aldığı başvuru formuna ‘*emtia paketlerinin görünür yüzeylerinin tamamına veya tüm görünür yüzeylerine baskın renk olarak uygulanan mor rengi*’ yazılı açıklamasını eklemiştir. Tescil talebi sütlü çikolata barlarını, tabletlerini ve diğer emtiayı kapsamaktadır. Tescil sürecinde Nestlé teşebbüsünün itirazı sonucunda söz konusu başvuru, kullanım yolu ile ayırt ediciliğin söz konusu olduğu çikolata emtiasıyla sınırlı olarak tescil edilmiştir. Tescil ertesinde Nestlé teşebbüsü açtığı davada söz konusu sınıflarda yapılan tescil başvurusunun bir işaret mahiyetinde olmadığını ve grafik olarak gösterilemediğini iddia etmiştir. **Trademark Reporter** Vol.104, 2014, s.454 vd. İngiliz İlk Derece Mahkemesi ve İstinaf Mahkemesi öncelikle ABAD’ın C-104/01 sayılı Libertel kararına atıfta bulunarak, renklerin 2008/95 sayılı Direktif m.2 hükmü gereği, şartları gerçekleştirilmediğinde marka olarak tescil edilebileceğini vurgulamıştır. **Bicknell, Paul**, Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd.: Colours Per Se and Spatial Delimitation, EIPR, Vol.35, 2013, s.111. Bu yaklaşıma göre, Cadbury teşebbüsünün tescil başvurusunda ‘*emtianın tüm yüzeyine tamamen veya baskın renk olarak mor renginin (Pantone 2685C) uygulanacağına*’ ilişkin yaptığı açıklama, soyut rengin marka olarak tescilini engellemeyecektir. Soyut renge yönelik yapılan yazılı tasvirde mor rengi, soyut

Benzer esasların benimsendiği SMKYön m.7/f.4 hükmünde başvurunun renk markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde, bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, işareti oluşturan renk görselinin sunulması ve TPMK tarafından geçerliliği kabul edilen renk kodunun

bir biçimde tek renk olarak değil; potansiyel olarak baskın renk biçiminde ele alınmaktadır. Ancak söz konusu ifade, soyut renklerin tescilinde kabul edilen belirlilik zorunluluğuna aykırılık teşkil etmemektedir.

Temyiz incelemesinde Nestlé teşebbüsü başvuru konusu işaretin, kendiliğinden (per se) bir renk markası teşkil etmediğini; değişmez nitelikte olmadığını iddia etmiştir. Bu iddiasını ise tescile konu soyut renge eklenen yazılı ifadelerin, soyut rengin değiştirilmesine, farklı görsel formlarda kullanılmasına yol açabileceğine dayandırmıştır. Cadbury tarafından tescile eklenen *“emtia paketlerinin görünür yüzeylerinin tamamına veya tüm görünür yüzeylerine baskın renk olarak uygulanan mor rengi”* ifadesinin söz konusu rengin açık ve belirli olması zorunluluğuna aykırılık oluşturarak, işaret vasfını yitirmesine yol açtığı savunulmaktadır. Buna ek olarak, tescil edilen ifadede geçen *“Baskın/Üstün”* (Predominant) kelimesinin belirsizlik ve sübjektivite içererek; birden fazla anlama geldiği de ileri sürülmüştür. Bu ifade ambalaj üzerinde rengin kapsadığı alanın görece ve değişken olmasına yol açarken; üründeki baskın kullanım biçimini belirsizleştirmektedir. Bu sebeple ABAD’ın C-273/00 sayılı *“Sieckmann”* kararında tescil için aranan objektif olma, açıklık ve belirlilik şartlarını karşılayamaz hale gelmiştir.

Temyiz incelemesinde bu iddialar kabul edilerek *“Cadbury”* davasının *“Libertel”* davasından farklı bir hukuki incelemeye tabi tutulması gerektiği benimsenmiştir. Mahkemeye göre kullanılan kelimeler, çikolata ambalajının görünen tüm yüzeyine mor rengin uygulandığını belirtmekle sınırlı kalmamaktadır. Buna ek olarak, rengin tüm yüzeye uygulanan baskın renk olabileceğini de belirtmektedir. İfadede geçen *“baskın”* kelimesi çok sayıda farklı görsel biçime göndermede bulunmaktadır. Ancak markada mor rengin baskın biçimde uygulanacağı belirtilen diğer pek çok farklı renk ile görsel materyal gösterilmemekte veya açıklanmamaktadır. Başvuru konusu bu hali ile soyut ve değişmez tek bir renk tonundan oluşmamakta; aksine bir renk tonu ile belirsiz sayıda farklı görsel materyalin bileşimine işaret etmektedir. Dolayısıyla *“Libertel”* kararının aksine, dava konusu olay, tek ve değişmez bir rengin tescil edilip edilememesine ilişkin değildir. Temyiz incelemesinde söz konusu ifadeler sebebiyle başvuru konusunun, 2008/95 sayılı Direktif m.2 hükmü anlamında, grafik yolla gösterilebilecek bir işaret mahiyeti taşımadığı sonucuna varılmıştır. Bu kararın gerekçesinde, renk ile birlikte tescil edilmiş yazılı ifadenin, üstü kapalı bir biçimde belirsiz sayıda rengi ve diğer görsel işareti kapsadığı; bu durumun ise Direktif m.2 hükmü anlamında işaret olma ve belirlilik zorunluluklarına aykırılık teşkil ettiği belirtilmektedir. Ayrıca işaretin grafik olarak gösterilmesi zorunluluğu da belirsiz sayıda işareti kapsayan bu ifade sebebiyle muğlaklaşmakta ve tescil konusunun işaret olma vasfını yitirmesine yol açmaktadır. Tüm bu sebeplerle tescile konu edilen marka gerekli açıklığı, belirliliği, bütünlüğü, kalıcılığı ve nesnelliği taşımamaktadır. Bu kararın soyut renkler açısından sınırlılık ve anlaşılabilir olma yaklaşımını benimseyen İngiliz marka hukuku ile uyumlu olduğu ifade edilmektedir. Kanaatimizce, soyut renklerin yazılı eklemeler yapılarak belirsizleştirilmesinin önünü kapayan bu yaklaşım, yukarıda sayılan AB hukuku temel prensipleri ile de uyumludur. Bir an için *“baskın”* unsur gibi soyut bir ifade yerine, yüzdesel veya orantısal bir ifadeye başvurulmasının somutlaştırmaya yardımcı olacağı düşünülebilir. Ancak bu halde dahi, yüzde ile belirtilen aynı renk tonunun çok sayıda yan renk ve görsel materyalle beraber kullanılma olasılığı baki kalacağından, belirsizlik engelini aşılması yine mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla yan renk ve görsel materyalin nelerden oluştuğu ve nasıl kullanılacağı da başvuruda netleştirilmelidir. Bu dava öncesinde Cadbury’nin mor renginden oluşan başvurusuna karşı, 2008 yılında Nestlé tarafından itiraz edilmiştir. Ancak yapılan itiraz, UKIPO tarafından ABAD’ın *“Libertel”*, *“Sieckmann”*, *“Heidelberger”* ve *“Dyson”* kararlarına atıfta bulunularak reddedilmiştir. **Trademark Reporter**, 2014, Vol.104, s.455-456; **Wood**, s.302-303; **Bicknell**, s.108-109.

belirtilmesi aranmaktadır⁷⁰⁷. SMK m.4 hükmünde de isabetli olarak, başvurudaki ifade usulünün ne olursa olsun hak kapsamını açık ve kesin biçimde anlatacak yeterlilikte alternatif temsil yollarının önü açılmıştır⁷⁰⁸. SMK m.4 hükmü, mülga KHK m.5'teki "çizimle görüntülenme, baskı yoluyla yayım ve çoğaltılma" koşulunu ancak bu şartlarla esnetmektedir⁷⁰⁹. Bunun için ise TPMK nezdinde başta elektronik sicil olmak üzere, diğer teknolojik temsil usullerinden faydalanılmasına ve bunların kamu tarafından incelenmesine olanak sağlayan alt yapının kurulması zorunludur⁷¹⁰.

b. Renk Kombinasyonlarının Marka Olarak Tescili

i)Renk Kombinasyonları Açısından Ayırt Edicilik Vasfı

Soyut renkler açısından yukarıda belirtilen kriterler renk kombinasyonları açısından da geçerlidir⁷¹¹. Renk kombinasyonlarının tescili halinde hak sahibine sunulan koruma, kombinasyonun bütünlüğü ile sınırlı kalacak ve her bir rengin kendisi üzerinde ayrı bir tekel hakkı bahsetmeyecektir⁷¹². Kural olarak, iki veya üç renk kombinasyonundan oluşan

⁷⁰⁷ İsviçre hukukunda da OPM m.10 gereği, rengin uluslararası standartlardaki karşılığının gösterilmesi; renk markası olduğunun belirtilmesi ve başvuruda renk örneğinin (azami 8x8 cm boyutlarında) gösterilmesi aranmaktadır. **IPi Directive**, s.22.

⁷⁰⁸ Bu sayede renklerin kalıcılığına, belirliliğine ve saklanma koşullarına ilişkin netlik taşımayan, sadece markanın baskı yoluyla çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneğinin başvuruda sunulmasını öngören mülga 556 sayılı MarkaKHKYön m.7/f.3/(ç) bendi artık yegane bağlayıcı usul değildir.

⁷⁰⁹ **Özer**, s.34. Önemli olan alternatif usullerin marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlamasıdır. Örneğin İngiliz hukukunda, başvuruda belirliliğinin sağlanması amacı ile kobalt mavisi şişe renginin spektrofotometre aracılığıyla gösterilmesi (Ty Nant Spring Water Ltd.'s application) yetersiz bulunmuştur. Başvuruda kobalt mavisi renginden bahsedilmemiş ve renk örneği de sunulmamıştır. Bu eksiklikleri dikkate alan UKIPO'ya göre, kamudan tescile konu edilen işaretin neden oluştuğunu anlayabilmesi için sicil incelemesinde böylesi bir aparata (spektrofotometre) başvurması beklenmemelidir. **Bainbridge**, Smell, sound, colour and shape, s.235.

⁷¹⁰ Ancak yüksek nüansın elektronik formatta gösterilen biçimi ile kağıda basılan rengin formatının aynı olmaması tehlikesi halen mevcuttur. **Humphreys**, Colour Mark Issues, s.4.

⁷¹¹ Yargıtay 11. HD. T.11.02.2002, E.2002/872, K.2002/1060 sayılı kararında renk kombinasyonlarının marka oluşturabileceğine hüküm kurmuştur. **Karan/Kılıç**, s.55; **Yılmaz**, s.112; **Yasaman**, C.I, s.107 vd.

⁷¹² Fransız Yargıtayı'nın 7 Aralık 1993 tarihli "Kodak v. Wilco" kararında da ayırt edici bir işaret vasfı taşıyan, birden fazla rengin oluşturduğu kombinasyonun bulunduğu marka korumasının işaretin bütününe yöneldiği ve bu bütünün yarattığı algı ile sınırlı olduğu kabul edilmiştir. **PiBD** 1994, 563, III s.179; **Sirinelli/Durrande/Latreille**, s.588. Dolayısıyla renk kombinasyonunun sağladığı koruma, kombinasyonu oluşturan her bir rengi tek başına kapsamaz.

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007212485>
(Erişim Tarihi:05.06.2016)

işaretlerde ayırt edicilik, tek başına renklere kıyasen daha fazla olabilir⁷¹³. Çünkü bu durumda ortaya çıkarılan kombinasyonun temel, klasik ve alışılmış renklere farklılaşma ihtimali artacaktır.

Soyut renklere benzer biçimde, renk kombinasyonlarının ayırt ediciliği de başvurunun kapsadığı ürünler ve ilgili çevre algısı dikkate alınarak tespit edilecektir⁷¹⁴. Kombinasyonun sıra dışı bir karaktere sahip olması ilgili alıcı çevresi nezdinde uygulandığı ürünün farklı ticari kökenli benzerlerinden daha rahat ayırt edilmesini sağlayabilir⁷¹⁵. Bu işlevi gören soyut renklerin tescil edilebileceğinin kabulü, aynı özellikteki renk kombinasyonların da evleviyetle tescile elverişli olacağı neticesine götürür⁷¹⁶.

Buna karşılık Genel Mahkeme T-316/00 sayılı ‘‘Viking-Umwelttechnik’’ kararında yeşil ve gri renklerin bahçe bakım ekipmanlarında tescilini konu alan başvuruyu tasviri bulmuştur⁷¹⁷. ABAD’ın aynı yöndeki C-45/11 P sayılı ‘‘Deutsche Bahn’’ kararında bu kez gri ve kırmızı renklerin yatay kombinasyonundan oluşan renk markası başvurusu, tescilin istendiği sınıfta (tren yolu ile yük ve yolcu taşıma hizmeti) bu renklerin sıklıkla ve herkes tarafından dekoratif maksatla kullanıldığı gerekçesi ile reddedilmiştir⁷¹⁸.

Aynı yaklaşım ile Genel Mahkeme’nin T-400/07 sayılı ‘‘Gretag Macbeth’’ kararında, eşit boyutta ve çeşitli renklerde (4x6 boyutlarda) toplam yirmi dört adet kutucuktan oluşan renk markasının tescili de reddedilmiştir. Kararda şeklin spesifik yapısı gereğince ilgili çevrenin aklında kalmayacağı ve köken ayırt eden bir işaret olarak değil; dekoratif bir unsur olarak algılanacağı belirtilmiştir⁷¹⁹.

⁷¹³ Trillet, s.11; Holah, Mark, The Boundaries of Trademark Protection in the United Kingdom, Trademark World, May, 2002, Vol.147, s.37; Keser, s.54. Yargıtay 11. HD. E.2001/7583, K.2001/9840, T.13.12.2001 sayılı kararında dikdörtgen unsurlu, gri, beyaz, lacivert renklerle ayırt edilebilir nitelik taşıyan renk kombinasyonunun marka olarak tescilini hukuka uygun bulunmuştur. Noyan, 2003, s.128.

⁷¹⁴ Hasselblatt/Hasselblatt, Commentary, s.180; Epçeli, s.62.

⁷¹⁵ Genel Mahkeme’nin T-316/00 sayılı ‘‘Viking-Umwelttechnik’’ (green and grey) kararı (para. 39) ile T-234/01 sayılı ‘‘Andreas Stihl’’ (orange and grey) kararı, (para. 44).

⁷¹⁶ Yargıtay 11. HD. T.11.2.2002, E.2002/872, K.2002/106 sayılı kararı; Yasaman, C.I, s.107.

⁷¹⁷ Phillips, s.161; Kudrjavceva, s.33.

⁷¹⁸ ABAD’ın C-45/11 P sayılı ‘‘Deutsche Bahn’’ kararı (para.35 vd.).

⁷¹⁹ Genel Mahkeme’nin T-400/07 sayılı ‘‘Gretag Macbeth’’ kararı (para.16 vd.); EUIPO’nun R 1004/2006-2 sayılı ‘‘Purple White’’ (para.11 vd.).

ii) Sicilde Temsil Şartı Açısından Renk Kombinasyonları

Başvuruda renklerin kalıcı, sistematik ve önceden belirlenmiş bir biçimde düzenlenmemesi; kullanılan renk oranlarının belirsizliği; kombinasyonun uygulandığı emtianın boyutu ya da şekline göre birbirlerinden farklı, çeşitli formatlarda kullanılabilir olması tescil açısından aranan belirliliğe aykırılık teşkil edebilir⁷²⁰. Çünkü bu takdirde, SMK m.4 hükmü gereği, marka hakkı sahibine sağlanan korumanın konusu açık ve kesin bir biçimde anlaşılamayacaktır⁷²¹. Bu gibi hallerde tüketicinin başvuruya konu edilen belirsiz renk kombinasyonunu hafızasında tutması ve bu imaja dayanmak suretiyle, pazardaki ürün seçiminde kesin tercihlerde bulunması (önceki deneyimlerine dayanarak tercihlerinde değişikliğe gitmesi veya ısrar etmesi) imkansızlaşacaktır⁷²².

⁷²⁰ **Aslaner**, Soyut Renk, s.55. ABAD'ın Case C-49/02 sayılı "Heilderberger Bauchemie" kararına konu uyumsuzluk, DPMA'ya inşaat sektöründe kullanılan emtialarda (ör. solventlerde) uygulanmak üzere, üst tarafı mavi, alt tarafı sarı renklerden oluşan dörtgen bir renk kombinasyonunun tescili için yapılan başvuruya ilişkindir. Başvuruda renklere ilişkin RAL kodları verilmiş ve kombinasyonun başta paket ve armalarda olmak üzere "*düşünülebilir/akla gelen her türlü formda*" kullanılacağı belirtilmiştir. ABAD renk ve renk kombinasyonlarının kullanıldığı içeriğe göre işaret vasfını kazanabileceğini vurguladıktan sonra, başvurularda sistemli, önceden belirlenmiş ve yeknesak biçimde düzenlenen kombinasyonlardan ve uluslararası kabul görmüş renk standartlarından istifade edilebileceği sonucuna varmıştır. Ancak ABAD'a göre başvuruda iki rengin hiçbir kontur sınırlaması olmaksızın yan yana getirilmesi veya bu renklerin akla uygun her türlü formuna atıfta bulunulması 2008/95 sayılı Direktif m.2'deki çizimle görüntülenmeye ilişkin belirlilik ve yeknesaklık şartlarını karşılamayacaktır. Bu yaklaşımı ile "Libertel" kararındaki esasları teyit eden ABAD, başvurudaki "*renklerin düşünülebilir her türlü formda kullanılacağına*" yönelik ifadenin, hak sahibine çok sayıda ve farklı kombinasyondan sınırsız biçimde faydalanması imkanını sunarken; koruma altına alınan işaretin kapsamını belirsizleştireceği görüşündedir. Genel Mahkeme'nin T-234/01 sayılı "Andreas Stihl" kararında (para.38) farklı özelliklerde mekanik aletlere uygulanmak üzere turuncu ve gri renk kombinasyonunun tescili reddedilmiştir. Kararın gerekçesinde tescilin kapsadığı sınıflarda yer alan, biçim ve boyut noktalarında çeşitlilik ve farklılıklar gösteren çok sayıda emtia bulunduğu dikkat çekilmiştir. Bu durum, renk kombinasyonunun söz konusu ürünlere önceden belirli, sistematik biçimde ve yeknesak bir oranda uygulanmasını imkansız kılmaktadır.

⁷²¹ EUIPO'nun R 703/2001-4 sayılı, "Yellow/Blue/Red" kararına göre, iki veya daha fazla rengin herhangi bir şekil veya kontur ile sınırlandırılmaksızın sadece yan yana konmasından ibaret olan veya başvuru konusu renklerin akla uygun her türlü biçimde kullanılacağına yönelik ifadelerin yer aldığı başvurular belirlilik, sabitlik ve yeknesaklık şartlarının karşılanmaması gerekçesi ile tescil edilmeyecektir (para.34). İki veya daha fazla rengin yer aldığı soyut ve kontursuz bir grafik çizimin tescil edilebilmesi için kombinasyonun önceden sistematik bir biçimde belirlenmesi, ayniyet ve değişmez bir yapı arz etmesi gereklidir.

⁷²² **Trillet**, s.11; **von Kapff**, Concise, s.13. Genel Mahkeme'nin T-316/00 sayılı "Viking-Umwelttechnik" (green and grey) kararı, (para. 34); T-234/01 sayılı "Andreas Stihl" (orange and grey) kararı, (para. 34). Renklerin yarı yarıya dağıtılacağı bildirilmesi de yeterli belirlilikten uzak kalacaktır. Zira bu şekilde belirtilen iki renk, uygulamada kareli, çizgili, puanlı vs. pek çok farklı biçim ve kombinasyonda kullanılabilir. Her bir kullanım biçimi de ortalama tüketici nezdinde farklı bir genel intiba yaratabilir. **Eroğlu**, Soyut Renk, s.125.

Ayrıca ortaya çıkan belirsizlik, marka sahibi teşebbüsün hakkını kötüye kullanması ve birden fazla renk üzerinde haksız bir tekele ulaşması risklerini doğurur⁷²³. Gerek rakiplerin gerekse yetkili mercilerin hak sahibinin elde ettiği koruma kapsamının net bir biçimde belirlenmesi ve sınırlanması oldukça güçleşir. Renk kombinasyonlarının tescili için yapılan başvurularda, renklerin yanı sıra, bunların karşılıklı oranları ve hangi usulde kullanılacağına da belirtilmesi (kombinasyonun önceden sistematik bir biçimde belirlenmesi, ayniyet ve değişmez bir yapı arz etmesi) isabetli olacaktır⁷²⁴.

ABAD uygulamasında, renk kombinasyonlarına ilişkin tescil başvurularının kabulü için kombinasyonda yer alan renk yüzdelerinin ve oluşan bileşimin (gerekirse uluslararası geçerli bir renk skalası aracılığıyla) açık ve net biçimde gösterilmesi ile konum ve sınırlarının belirlenmesini aramaktadır. Bu sayede renk kombinasyonuna tescilin sağlanacağı korumanın kapsamı da belirlenmiş olacaktır⁷²⁵. Çünkü başvurunun *“iki veya daha fazla rengin belirli form sınırlaması getirilmeksizin, akla gelen her biçimdeki kombinasyonu”* niteliğini taşıması, marka olmanın gerektirdiği belirlilik ve yeknesaklık şartlarını karşılayamayacaktır. Aynı esaslar, iki veya daha fazla rengin form, şekil veya kontur gibi sınırlamalar olmaksızın, sadece yan yana getirilmesi ile oluşturulan renkler açısından da geçerlidir⁷²⁶. Dolayısıyla form sınırlaması içermeksizin iki veya daha fazla soyut rengin oluşturduğu kombinasyon, yeknesak ve önceden belirlenmiş bir sistematik içerisinde çizimle görüntülenmelidir⁷²⁷. Bu sistematik renk oranlarını, yerlerini, kullanımını kesinleştirmeli; değişik konumlandırmaların yol açacağı görüntü belirsizliğinin önüne geçmelidir. Renklerin bu sistematik kombinasyon içinde yan yana, üst

⁷²³ Kudrjavceva, s.17; Strobele, s. 177.

⁷²⁴ Martin, s.72; Phillips, s.161.

⁷²⁵ Hasselblatt/Schneider, Commentary, s.55. ABAD’ın, C-49/02 sayılı, “Heidelberger Bauchemie GmbH” kararı (para.33-34).

⁷²⁶ Paris İstinaf Mahkemesi’nin 15 Aralık 1982 tarihli kararında nelerden oluştuğu açıklığa kavuşturulmaksızın; belli bir doku tonu ile tezatlık yaratmaya elverişli her türlü renkten oluştuğu belirtilen bir işaretin marka olamayacağı sonucuna varılmıştır. Başvuru konusu işareti oluşturan her bir rengin açıkça tanımlanması yerine, bunların tezat (contrast) yaratan özelliklerinin vurgulanması yeterli görülmemiştir. Pollaud-Dulian, s.738; Sirinelli/Durrande/Latreille, s.588.

⁷²⁷ ABAD’ın C-49/02 sayılı “Heidelberger Bauchemie GmbH” kararı (para.33-42).

üste, çizgi, nokta veya şerit halinde tescili ancak kesinlik, açıklık ve yeknesaklık sağlamaları şartı ile mümkündür⁷²⁸.

Şüphesiz başvurularda renk kombinasyonunun emtiaya hangi biçim ve usulde uygulanacağını belirlemede “*katı bir yaklaşım*” uygulanması, soyut renklerin kontursuz ve sınırlamasız marka teşkil edebilecek işaretlerden olduğunu kabul eden esasa aykırılık teşkil edecektir⁷²⁹. Aksine bir yaklaşım, tescil konusunun renk kombinasyonu olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesi olur. Bu ise rengin, ancak emtianın belirli bir kısmına, şeklen sınırlanarak uygulanan bir unsur (get-up) olduğu takdirde tesciline izin veren geçmiş dönem yaklaşımına geri dönüş anlamına gelir.

Oysaki SMK sisteminde renklerin emtianın belirli bir kısmı ile sınırlandırılan renkler, artık şekil unsurları ile aynı hukuki rejime tabi tutulmaktadır. Bu doğrultudaki SMKYön m.7/f.4 hükmü, soyut renklerin tescilinin önünü açarken, aynı hükmün ikinci cümlesinde renk veya renklerin “*somutlaşmış, sınırları belli bir şekil, figür, resim veya kelime gibi unsurlar dahilinde kullanılması*” durumunda artık işaretin renk markası olarak değerlendirilmeyeceği açıklığa kavuşmuştur. Bu takdirde başvuru SMKYön m.7/f.1 hükmüne tabi olacak ve başvuruda marka örneğinin, başvuru formu ile TPMK’ya sunulması yeterli olacaktır.

⁷²⁸ **Şenocak**, s.102-103.

⁷²⁹ Doktrinde renk kombinasyonunda hangi oranların kullanıldığının belirtilmesi ile yüzeysel bir biçimde karşılanması mümkün olan bu şartın, uygulamada işlevsiz kalacağı da savunulmaktadır. Örneğin, başvuruda %50-%50 oranında kullanılacağı belirtilen iki ayrı rengin, çok sayıda varyasyonunun oluşturulması ve her bir varyasyonun ayrı bir görünüş yaratması mümkündür. Bu durum ise oransallığın belirliliği sağlayamayacağını göstermektedir. Ayrıca başvuruda yer alan oransallığın katı bir biçimde uygulanması halinde aynı tondaki renk kombinasyonlarının ufak farklılıklarla kullanılması (ör. %45-%55 gibi oranlar) koruma dışında kalma riski ile karşılaşabilir. Oysaki ilgili çevrenin bu nüansları algılaması mümkün değildir. Öte yandan, tek başına soyut renklerin kontursuz bir biçimde marka olarak algılanması kabul edildiği takdirde, belirliliğe ilişkin sıradan koşulların renk kombinasyonları açısından uygulanmaması gereklidir. **Strobele**, s.176-177. Marka başvurusunda %50-%50 oranında iki renkten oluştuğu belirtilen bir kombinasyonun ufak oransal farklılıklarla kullanılması yine koruma kapsamında sayılabilir. Buna karşılık, tescilli kombinasyonun %1-%99’lük bir dağılımla kullanımı ilgili çevrede tek bir soyut renk algısı yaratacağından tescilli soyut renk kombinasyonu markasının sağladığı korumadan mahrum kalacaktır. **Strobele**, s.177-178; **Schulze**, s.59; **Şenocak**, s.112-114. Ancak bu durum renk kombinasyonlarının tescilinde açıklık ve belirlilik şartının karşılanması ihtiyacını ikinci plana atılmasını gerektirmez.

c.Soyut Renklerin Markasal Kullanım Yolu İle Ayırt Edicilik Kazanması

i)Rengin Kendiliğinden Markasal Ayırt Ediciliğe Sahip Olma Olasılığı

AB hukukunda soyut renklerin, kural olarak, kendiliğinden (doğuştan) belirli bir teşebbüsün mal veya hizmetinin ayırt edilmesini sağlayamadığı esas benimsenmiştir⁷³⁰. Bununla birlikte, ilgili mal veya hizmetle birlikte değerlendirildiğinde başlangıçta somut ayırt edicilik yoksunu olan bir rengin, yoğun, (göreceli olarak) uzun süreli ve markasal bir kullanım sonucu köken ayırt eden bir işaret vasfını kazanması (belirli bir teşebbüse bağlanması) mümkündür⁷³¹.

Konuya soyut ve somut ayırt edicilik açısından yaklaşıldığında renklerin uygulandığı mal veya hizmetlerin ferdileşmesini ve teşhisini sağlayarak, benzerlerinden ayırt edilmesi imkanını sunduğunu, bu sebeple SMK m.5/f.1/(a) bendi açısından soyut ayırt edicilikleri bulunduğu açıktır⁷³². Bu yaklaşım da renklerin, SMK m.5/f.2 anlamında kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanabilecek olan işaretlerden sayılması sonucuna götürmektedir⁷³³. Buna göre soyut renkler kural olarak, kendiliğinden (doğuştan) ayırt edici karaktere sahip değildir⁷³⁴.

⁷³⁰ **Bartow**, s.266; **LaLonde/Gilson**, Getting Real, s. 192; **Kudrjavceva**, s.21; ABAD'ın C-104/01 sayılı Libertel kararı, (para.40).

⁷³¹ **Wood**, s.304; **Pollaud-Dulian**, s.742; **Aslaner**, Soyut Renk, s.56. ABAD'ın C-104/01 sayılı "Libertel" kararı (para.67) ve C-49/02 sayılı "Heidelberger Bauchemie" kararı (para.39). Genel Mahkeme'nin C-110/08 ve C-109/08 sayılı kararlarında şarap şişelerini saran mat kumaşlara uygulanan siyah ve altın renkleri, marka olmak için gerekli ayırt ediciliğe sahip bulunmamıştır. Mahkemeye göre bu renkler ilgili pazarda şişe yüzeylerine uygulanan tipik renklerden önemli ölçüde ayrılmamaktadır. **LaLonde/Gilson**, Getting Real, s.205.

Ürünün dış görünüşünün bir parçası olarak tescil edilen renklerden farklı olarak, herhangi bir kontur veya sınırlamaya tabi olmaksızın tescil edilen soyut renklerin açısından münhasır hakkın sınırlarının gereğinden fazla genişlemesi riski ortaya çıktığı da düşünülebilir. Ancak her bir marka türü açısından ayırt ediciliğin ispatına yönelik hukuki çerçeve ve kurallar yeknesaktır. **Humphreys**, Colour Mark Issues, s.9.

⁷³² **Schulze**, s.58-59; **Caldarola**, s.250; **Doğan**, Soyut Renklerin, s.42; **Strobele**, s.162.

⁷³³ **Popov**, s.49; **Schulze**, s. 64. ABAD'ın C-447/02 sayılı "KWS Saat" kararında tek bir rengin kural olarak ayırt ediciliğinin bulunmadığı; ancak kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabileceği vurgulanmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda önceden markasal kullanım gösteren her türlü olgunun dikkate alınması gereklidir. Bu maksatla, tescil sürecinde başvurunun kapsadığı mal/hizmet sınıfında kısıtlamaya gidilmesi de mümkündür. örneğin EUIPO'nun R 0148/2004 sayılı "Veuve Cliquot" kararına konu başvuruda, kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma olgusu sadece şampanya emtiası ile sınırlı tutularak ileri sürülmüştür (para.18).

⁷³⁴ ABAD'ın C-104/01 sayılı "Libertel" kararı, (para. 66,76); C-447/02 P sayılı "KWS Saat" (shade of orange), (para. 79) ve C-49/02 sayılı "Heidelberger Bauchemie" (para. 41) kararları.

Ancak AB hukukunda, soyut bir rengin, kendiliğinden ayırt edici olduğunun kabulü, istisnai durumlarda mümkün görülmektedir⁷³⁵. Bu istisnalar özellikle, marka olarak tescil edilecek soyut rengin “*orijinal bir tonda olması; çok sınırlı bir emtia veya hizmet sınıfına sıra dışı bir biçimde uygulanması ve ilgili pazarın oldukça spesifik ürünleri içeren dar bir mahiyet taşıması*” durumlarında kendilerini gösterebilir⁷³⁶. Belirtmek gerekir ki ABAD içtihatlarında rengin kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olduğu sonucuna ulaştıracak bu “*istisnai hallerin*” neler olduğu somutlaştırılmamıştır⁷³⁷.

Belirtmek gerekir ki AB hukukunda dahi bu tür istisnai ve spesifik özellikler yansıtan pazarlara yönelik oldukça sınırlayıcı bir yaklaşım benimsenmiştir. Konuya ilişkin Genel Mahkeme'nin T-97/08 sayılı kararında, gündelik kullanıma yönelik olmadıkları açıkça belirli olan sabit robot kol (articulated robot) ürünleri pazarı dahi istisnai pazarlardan sayılmamıştır⁷³⁸. Buna karşılık, inek sağma makinesi aparatlarının uç kısmına uygulanan sarı rengi konu alan başvuruyu kabul eden EUIPO kararında bu ürün pazarı istisnai bulunmuştur⁷³⁹.

Benelüks hukukunda ise kendiliğinden ayırt ediciliğin kullanım şartı aranmaksızın kabul edildiği kararlara rastlanmaktadır⁷⁴⁰.

⁷³⁵ **Cornish/Llewelyn**, s.664. Özellikle renklerin ve renk kombinasyonlarının kendiliğinden ayırt edici olduğunun kabulü için:

- Köken gösterme vasfını yerine getirmesi;
- Sıra dışı veya orijinal olması;
- Bu sıra dışılığın ilgili çevrede tanınması ve marka olarak algılanması gereklidir. Bu üç şartın yerine geldiği ve rengin kendiliğinden ayırt edici olduğu durumlarla çok ender karşılaşmaktadır. Ayırt edicilik yoksunluğu engelini aşılması ise ancak rengin ikincil bir anlam kazandığının ispatı ile mümkün olacaktır. **Caldarola**, s. 253.

⁷³⁶ **Bainbridge**, Smell, sound, colour and shape, s.232; **Ahuja**, s.577; **Kudrjavceva**, s.23. ABAD'ın C-104/01 sayılı “Libertel” (para.65 vd.); C-49/02 sayılı “Heidelberger Bauchemie” kararı, (para.39); EUIPO'nun 12 Şubat 1998 tarihli, R 7/97-3 sayılı “Orange” kararı, (para. 16).

⁷³⁷ Konuya ilişkin süt ürünlerinde siyah renk örneği verilmektedir. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.6.

⁷³⁸ Genel Mahkeme'nin T-97/08 sayılı “Kuka Roboter GmbH” kararı (para.46).

⁷³⁹ EUIPO'nun R0371/2009-2 sayılı kararında sarı rengin tescilinin istendiği ürün sayısının çok az oluşu ve ilgili pazarın spesifik karakterine dikkat çekilmiştir (para.23-24). Bu tür ürünlerde kullanılan standart rengin siyah olduğu tespit edildikten sonra, sarı rengin açıkça farklılaştığı gerekçesi ile yapılan itiraz geri çevrilmiştir.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/R0371%2F2009-2

(Erişim Tarihi:07.12.2016).

⁷⁴⁰ Soyut rengin tek başına ve kendiliğinden (per se) ayırt edici olabileceğine ilişkin ilginç bir diğer karar, yakın bir tarihte Brüksel İstinaf Mahkemesi tarafından verilmiştir. Mahkeme, bira gibi gündelik tüketim emtiası sınıfında yer alan bir mal açısından soyut rengin kendiliğinden ayırt edici olabileceği sonucuna varmıştır. Davanın konusu Alken Maes teşebbüsünün seçtiği

Kanaatimizce bu istisnai haller dahi rengin kendiliğinden (doğuştan) ayırt edici olmasını ve doğrudan belirli bir teşebbüsü akla getirmesini sağlamaz. Sayılan spesifik hallerde bile markasal kullanım sonucu rengin teşebbüse bağlanması gerekir. Ancak bu istisnai hallerin teşebbüse bağlanma sürecini hızlandıracağı düşünülmektedir⁷⁴¹. Amerikan hukukunda da rengin ancak kullanım yolu ile ayırt edicilik (ikincil anlam/secondary meaning) kazandığı takdirde tescil edilebileceği kabul edilerek⁷⁴², AB hukukunda değinilen bu teorik istisnaya yer verilmemiştir. Soyut rengin emtianın dış görünüşünün “belirli bir kısmına sürekli ve sabit olarak” uygulandığı hallerin⁷⁴³ yanı sıra, “tek başına emtianın tümüne” uygulanacak biçimde tescili için de ayırt edicilik ve köken arması vasıflarını markasal kullanım yolu ile kazandığının ispatı gereklidir⁷⁴⁴. Tek başına soyut bir rengin ilgili pazarda sıra dışı olduğu hallerde dahi, marka vasfını kazanabilmesi için tüketici nezdinde belirli bir teşebbüs ile

soyut rengin, kullanım yoluyla ayırt edicilik esası yerine, kendiliğinden ayırt edici olduğu gerekçesi ile tescilinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Alken Maes teşebbüsünün 2006 tarihinde Uluslararası kod sisteminde 2748C olarak tanımlayarak başvuru konusu ettiği mavi renk tonu, BOIP tarafından önceye dayalı kullanıma ilişkin herhangi bir delil talep edilmeksizin tescil edilmiştir. Brüksel İstinaf Mahkemesi, yukarıda belirtilen “Libertel” kararına atıfta bulunarak, o dönemde bira emtiasında teşebbüsün tescil ettirdiği rengin son derece sıradışı bir mahiyet taşıdığı tespitini yapmıştır. Bu sıra dışılık, Libertel kararındaki ilkeler ile uyumlu olarak, soyut rengin ilgili emtia sınıfında kendiliğinden ayırt edici olmasını sağlamaktadır. İlgili emtia sınıfında bir rengin tek başına sıra dışı nitelik taşıması, “Libertel” kararında belirtilen istisnai durumlar kapsamında değerlendirilmiştir. Bu sebeple rakip InBew teşebbüsünün açmış olduğu hükümsüzlük davası, hukuki dayanaktan yoksun bulunmuştur. Bu karar, ABAD’ın istisnai hallere ilişkin tespitlerinin sadece teorik mahiyet taşımadığının ve ilgili çevrenin algısında açıkça sıra dışılık yaratan soyut renklerin aynı zamanda köken gösterme ve ayırt etme işlevlerini de yerine getirebileceğinin örneğini teşkil etmektedir. “INBEW Belgium N.V. v. Alken Maes Brouwerijen N.V.”, Case No.2012/AR/1999, Brüksel İstinaf Mahkemesi 21 Ekim 2013); **Trademark Reporter**, 2014, Vol.2, s.507-708. http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20104/vol104_no2_a1.pdf (Erişim Tarihi:07.12.2016).

İngiliz hukukunda ise UKIPO tarafından yeşil rengi, bira emtiası açısından ayırt edici bulunurken; bira şişesi veya kutusu açısından sıklıkla ve herkesçe kullanılabilen teamüli bir renk olarak kabul edilmiştir. **United Kingdom Intellectual Property Office Trademark Manual**, s.250.

⁷⁴¹ ABAD’ın C-104/01 sayılı “Libertel” kararında sayılan ilgili ürün pazarında herkesçe kullanılan bir nitelik taşıyama, faydacı veya estetik işlev üstlenmeme, sıra dışı niteliğe sahip olma, tescilin talep edildiği ürün sayısının azlığı gibi hususların bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir (para. 66).

⁷⁴² **Phillips**, s.158.

⁷⁴³ EUIPO’nun R 2272/2010-2 sayılı “Christian Louboutin” kararında topluklu kadın ayakkabısının sadece taban bölgesine uygulanan kırmızı renk tonu ayırt edici bulunmuştur (para.22-24). Doktrinde yüzey sınırlamasına tabi tutulmuş, çok dar ve özgün bir pazarda kullanılmak istenen soyut renklerin kullanım yolu ile ayırt edicilik şartı aranmaksızın marka olarak tescil edilebileceği de savunulmaktadır. **Humphreys**, Colour Mark Issues, s.7.

⁷⁴⁴ Amerikan hukukunda “Saint-Gobain v. 3M Co.” kararında zımpara kağıdı emtiasında kullanılan mor rengin, renklerin yoğun olarak kullanıldığı bu pazarda, ikincil anlam kazandığının ispatlanması oldukça güç bulunmuştur. **LaLonde / Gilson**, Getting Real, s.204.

bağlantı kuran bir algı yaratması (köken gösterme işlevini yerine getirmesi) şarttır⁷⁴⁵.

Belirtmek gerekir ki farklı unsurlar eşliğinde gerçekleştirilen markasal kullanım, zaman içinde soyut rengin asli unsur olarak algılanmasını sağlayarak, renge tek başına köken arması vasfı bahsedebilir. Örneğin EUIPO'nun R 0148/2004 sayılı "Veuve Clicquot" kararında, şampanya emtiasında turuncu renginin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı kabul edilirken; başvuru sahibinin sunduğu delillerde turuncu renginin diğer şekli veya kelime unsurları ile kullanılmış olmasının, ilgili çevrede bu rengin marka olarak algılanmasını engellemediği sonucuna varılmıştır⁷⁴⁶. EUIPO'nun bu yaklaşımı, ABAD'ın bir sloganın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmasına ilişkin "Have a Break" kararı ile uyumlu bulunmaktadır⁷⁴⁷.

ii)Markasal Kullanım Yolu İle Ayırt Ediciliğinin İspatı

AB hukukunda renklerin markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığının ispatında C-108/97 ve C-109/97 sayılı birleşik dosyalara ilişkin "Windsurfing Chiemsee" kararında öngörülen kriterlerden faydalanmak mümkündür. Buna göre, rengin hedef kitle nezdinde -bu kitlenin önemli bir kısmında⁷⁴⁸- başvuru tarihi itibarıyla belirli bir teşebbüse bağlandığı

⁷⁴⁵ ABAD'ın C-468/01 P ve C-472/01 P sayılı birleştirilen dosyalara ilişkin "Procter & Gamble" içtihadında tüketicilerin deterjan ürünlerinde çeşitli renkler ile karşılaşma alışkanlığının bulunduğunu belirtmiştir. Ancak bu durum, rengin tüketiciler nezdinde bir köken arması olarak değil; ürünlerin sahip olduğu özellikleri yansıtan bir mesaj olarak algılanmasına yol açmaktadır(para.57-61).

⁷⁴⁶ EUIPO'nun R 0148/2004 sayılı "Veuve Clicquot orange colour" kararı.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/0148%2F2004

(Erişim Tarihi:02.03.2016)

⁷⁴⁷ **Humphreys**, Colour Mark Issues, s.13 vd. **Kudrjavceva**, s.22. ABAD'ın C-353/03 sayılı "Nestlé v. Mars UK Ltd. (Have a Break)" kararında (para.27-32) Nestlé'nin reklam ve promosyonlarda "Kit Kat" markası ile birlikte uzun ve yoğun bir biçimde kullandığı "Have a Break" ifadesinin bu kullanım sonucu artık tek başına da ayırt edici bir vasfa kavuştuğu kabul edilmiştir. Bu suretle ayırt edicilik, işaretin bir diğer markanın parçası veya unsuru olarak kullanılması ile de elde edilebilir.

⁷⁴⁸ **Gevers, Ellen**, To Prove: Testing the Truth Evidence and Surveys in TM cases the EU perspective, 2008, s.3. http://www.ecta.org/IMG/pdf/gevers_text_1_.pdf (Erişim Tarihi:12.01.2017)

Coleman, Vivienne, Evidence and Proof of Use in Trade Mark Proceedings Before the UKIPO and EUIPO. 2010, s.1. <http://www.dyoung.com/assets/files/PDFs/TM%20ARTICLES/article-tmevidence.pdf> (Erişim Tarihi:12.01.2017).

AB hukukunda kullanım yolu ile ayırt ediciliğin ispatında, ilgili çevrede işaretin bir marka olarak algılandığına yönelik sabit yüzdesel bir oran mevcut değildir. Ancak yapılan kamuoyu yoklamalarında bu oranın yüzde elliden aşağı olmaması gerektiği de savunulmaktadır. **Trillet**, s.12.

ispatlanmalıdır. İlgili alıcı kitlesi ile ürünün hitap ettiği makul dikkate ve bilgiye sahip ortalama müşterilere odaklanması gereklidir⁷⁴⁹. Bu kitlenin hangi kısmında işaretin marka olarak algılandığı ise salt yüzdesel oranlar ile tespit edilmemelidir⁷⁵⁰; somut olayla ilgili tüm deliller, rengin markasal kullanım süresi ve yoğunluğu gibi unsurlar da göz önünde bulundurulmalıdır⁷⁵¹.

Özellikle renk markasının uygulandığı ürünün kapsadığı pazar payı, coğrafi yaygınlığı ve süresi, marka promosyonu için yapılan yatırım miktarı, bağlantı kuran ilgili alıcı kitlesi oranı, ticaret ve sanayi odalarının konuya ilişkin

⁷⁴⁹ **Ahuja**, s.577. ABAD'ın C-468/01 P ve C-472/01 P sayılı birleşik dosyalara ilişkin "Procter & Gamble Company" kararı, (par. 36). Geçmiş dönemde, kullanım yolu ile ayırt ediciliğin, herkesin kullanımına açık bulundurma zorunluluğuyla bağlantılı olduğu savunulmaktaydı. Buna göre, herkesin kullanımına açık bırakma ihtiyacı arttıkça ayırt ediciliğe ilişkin kamuoyu yoklamalarından beklenen oranın yüksekliği de artmalıydı. Ancak "Windsurfing Chiemsee" kararında bu yaklaşımın artık terk edildiği görülmektedir.

⁷⁵⁰ Federal Patent Mahkemesi'nin "Magenta" ve "Grey/Magenta" kararlarında (BPatG, Beschl. v. 19.4.2000--32 W (pat) 72/97—magenta; BPatG, 19.4.2000--32 W (pat) 79/97--magenta/grau) % 70'lik bilinirlik oranları yeterli görülmüştür. Öte yandan "Lila" kararında (BPatGE 42, 51--Farbmarke violett) ise %60'lık oran, rengin ikincil bir anlama kavuştuğunun göstergesi olarak kabul edilmiştir. **Schulze**, s.60; **Caldarola**, s.253.

AB hukukunda Whiskas markasının kedi maması emtiasında kullanılan mor rengin tesciline karar verilirken yapılan ankette ilgili çevrenin %58'lik kısmının mor rengini derhal "Whiskas" markası ile ilişkilendirdiği; %40'ının ise bu renk ile bağıtladığı ilk markanın "Whiskas" olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Başvuru sahibi ayrıca tüm AB üyelerinde önemli ölçüde pazar payına sahip olduğu; pazarlama ve reklama yüksek harcamalar yaptığı ve rengin markasal kullanımın yıllara yayıldığı yönünde ek delillere de dayanmıştır. **Humphreys**, Colour Mark Issues, s.11; **Kudrjavceva**, s.25; **Carvalho**, s.94.

⁷⁵¹ ABAD'ın C-217/13 ve C-218/13 sayılı birleşik dosyalara ilişkin "Oberbank" kararında renk markalarının kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması için aranan tüketici nezdinde bilinirlik düzeyi incelenmiştir. Dava konusu uyuşmazlık Alman bankacılık pazarına girmek isteyen Oberbank AG ve Santander Sa teşebbüsleri tarafından, Deutscher Sparkassen-und Giroverband e.V. teşebbüsü adına 2007 yılından bu yana tescilli soyut kırmızı (HKS 13 kodlu) renk markasının hükümsüz kılınmasına ilişkindir. Hükümsüzlük iddialarının, Alman tescil mercii tarafından söz konusu rengin ilgili pazarda %67,9 oranında bir bilinirliğe ulaştığı ve kullanım yolu ile ayırt ediciliğe kavuştuğu gerekçeleri ile reddi ertesinde, Alman Federal Patent Mahkemesi'ne başvurulmuştur. Yapılan yargılama sırasında mahkeme tarafından ABAD'a ön karar usulü çerçevesinde üç adet soru yöneltilmiştir. ABAD bu soruların ilkinde, yüzdelik oranın diğer deliller olmaksızın tek başına ayırt ediciliğin ispatında yeterli olmayacağını vurgulayarak cevap vermiştir. İkinci soruya verilen yanıtta ise ayırt ediciliğin kazanılma anının tescil değil; başvuru anı olduğu vurgulanmıştır. ABAD son olarak, kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanıldığı ispat yükünün hak sahibinde olduğu sonucuna varmıştır.

Bu karar ile ABAD'ın, soyut renklerin marka olabileceğine ve bunların tescilinde ayırt edicilik açısından diğer marka türlerine kıyasen daha ağır şartların aranmaması gerektiğine ilişkin yaklaşımını koruduğu anlaşılmaktadır. Ancak ayırt ediciliğin kazanılma anı olarak başvuru anının benimsenmesi ve ispat yükünün hak sahibine bırakılması bir kısım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Hak sahipleri, işaretlerinin kullanım yolu ile marka vasfını kazandığını geçmişe yönelik olarak, başvuru tarihi itibarıyla ispatlamak zorunda bırakılmaktadır. Bu yaklaşım sebebiyle her ne kadar işaret, dava tarihinden çok daha önce kullanım neticesinde ayırt edici bir karakter kazanmış olsa dahi, başvuru anındaki ayırt ediciliğin ispat edilememesi sebebiyle rakipler tarafından hükümsüz kılınabilme riski altında bırakılmaktadır. <http://www.altalex.eu/content/acquired-distinctiveness-through-use-colour-trade-marks> (Erişim Tarihi:09.12.2016)

değerlendirmeleri dikkate alınmalıdır⁷⁵². Bu çerçevede yapılan reklam ve pazarlama usullerinde renk unsurunun markanın tali bir parçası olarak değil; başlı başına ve asli ayırt edici unsur olarak yansıtılması gerekir⁷⁵³. Buna ek

⁷⁵² ABAD'ın C-217/13 ve C-218/13 sayılı birleşik dosyalara ilişkin "Oberbank" (para.41) ve Genel Mahkeme'nin T-378/07 sayılı, "CNH Global NV" kararı, (para. 52-55).

Genel Mahkeme'nin T-137/08 sayılı "BCS" (John Deere) kararında yeşil-sarı renk kombinasyonundan oluşan ve traktör emtiasında (motor kaputu kısmına yeşil, lastik jantına sarı olmak üzere) uygulanan markanın katalog, sergi ve kitaplar aracılığıyla uzun bir süredir kullanılmakta olduğu, bu kullanımın yoğunluğunun ticaret örgütleri tarafından da kabul edildiği dikkate alınmıştır. Kararda ayrıca Birlik Markası (o dönemde Topluluk Markası CTM) olarak tescil açısından rengin AB'nin tamamında ayırt edicilik kazanmasının gerekli olduğu belirtilmektedir. Ancak bunun ispatı için her bir üye devlette ayrı ayrı kamuoyu yoklamasında bulunmak zorunlu tutulmamalıdır. Ayırt edicilik kazanmanın ispatında reklam giderleri, elde edilen ciro ve pazar payı gibi ikincil delillerden de faydalanılması mümkündür. Tescil sahibinin her bir üye devlet açısından sunduğu bu yöndeki delilleri yeterli bulunmuştur. Traktör emtiası gibi ürünlerde her bir üye devlet açısından göreceli de olsa yüksek maliyetli ve uzun süreli yatırım ile otuz yıldan uzun süreli ve yoğun bir markasal kullanım mevcuttur. Bu vakıaların ispatı ülkeden ülkeye değişen, mukayeseli olarak düşüklük ve farklılık gösterebilecek pazar paylarını bertaraf edebilecektir. Tüm bu gerekçelerle Genel Mahkeme emtiasının sadece belirli kısımlarına uygulanan bu renk kombinasyonunun marka mahiyeti taşıdığı sonucuna varmıştır. Buna karşılık Genel Mahkeme'nin T-378/07 sayılı "Global NV" kararında ise Topluluk Markası'nın bütüncül karakterine vurgu yapılarak; yine traktör emtiasında (ön panel, tekerlek ve motor kaputu kısımlarına uygulanmak üzere) tescili istenen kırmızı/siyah/gri renk kombinasyonunun, Birliğe yeni katılan on üye devlette ayırt edici karakter kazandığının ispatlanamaması sebebiyle Topluluk Markası vasfını kazanamayacağı sonucuna varmıştır. EUIPO'nun R 255/2004-2 sayılı "Bamford Excavators Limited" kararında da tescili istenen sarı ve yeşil renk kombinasyonunun, kazı makinelerinde kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının incelemesi yapılmıştır. Başvuru sahibi tarafından sunulan delillerde özellikle İngiltere ve İrlanda'daki çok yüksek pazar paylarına karşılık, diğer üye devletlerdeki önemli derecede düşük payları dikkate alan EUIPO bu kombinasyonun marka olarak tescilini hukuka aykırı bulmuştur. Doktrinde Birlik Markası olarak tescil için ayırt ediciliğin her bir üye devlette ispatlanmasının karşılanması çok güç bir koşul olduğu; bu yaklaşımın Birlik Markası'nın bütüncül karakterine aykırılık teşkil ettiği ve AB'yi tek bir pazar olarak görmek yerine, üyelerin toplamına indirgediği savunulmaktadır. **Trillet**, s.14; **Max Planck Final Report**, s.269. http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf (Erişim Tarihi: 10.02.2016).

⁷⁵³ **Kudrjavceva**, s.19. Alman hukukunda "Honigglass" kararında da (BPatG GRUR 1998, 1018, 1019) ilgili pazardaki reklamların, renk ile ürün arasında tüketicilerin bağlantı kurmasını sağlayacak biçimde formüle edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca ilgili pazarda kullanılan renklerin mukayese edilmesi de mümkündür. Soyut rengin sıra dışı veya orijinal bir mahiyet taşıdığı ölçüde, ayırt edici gücünün de artacağı düşünülmektedir. **Caldarola**, s.252. EUIPO'nun R 799/2004-1 sayılı "IKEA Blue & Yellow" kararında mavi ve sarı renk kombinasyonunun tescili için yapılan başvuruda kullanım yolu ile ayırt edicilik elde edildiğinin ispatı amacı ile sunulan resimler, EUIPO tarafından başvurudaki renk tonları ile birebir karşılaştırılmıştır. Ancak resimlerde ve çizimde gösterilen renk tonlarının uygulandığı ürün yüzeyine göre (ör. çanta, duvar vs.) farklılaştığı, bu sebeple hangi ton açısından koruma istendiğinin belirsizleştiği gerekçesi ile tescil başvurusu reddedilmiştir. (para.30). Bundan ötürü ayırt ediciliğin ispatında kullanılan belgelerin çizimle gösterilen renk tonu ile birebir örtüşmesi gereklidir.

İngiliz hukukunda "Glaxo Group Ltd's Trade Mark, Riker Laboratories Inc's Application for a Declaration of Invalidity, U.K. Trade Marks Registry" kararında Glaxo şirketinin astım ilaçlarında kullanılmak üzere başvurusunu yaptığı pembe rengin ayırt edici bir karakter kazanıp kazanmadığının incelemesinde ürünün yüksek pazar payı, başvurudan beş yıl öncesinde dahi kullanılması dikkate alınmıştır. Ayrıca rengin başkaca unsurlar (ör. harf, şekil vs.) ile bir kombinasyon halinde kullanılıp kullanılmadığı ve reklamlarda tescili istenen renge atıfta bulunup bulunmadığı da ele alınmıştır (para. 38-42).

<https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o15900.pdf> . (Erişim Tarihi:03.04.2016).

olarak, ilgili pazarda söz konusu rengi yegane kullanan teşebbüs sıfatına sahip olunması, renk kullanımının nadir olması veya rengin pazar açısından çok sıra dışı bir mahiyet taşıması da ayırt edicilik kazanmayı olumlu biçimde etkiler. Ayrıca kamuoyu yoklaması veya bilirkişi raporu sonuçlarından da yararlanılması mümkündür⁷⁵⁴. Bu bağlamda kullanım, tescili istenen işaret ile örtüşmeli ve bunun esaslı biçimde değiştirilmiş bir versiyonunu konu almamalıdır. İşaretin kullanıldığı ürünler ile tescil başvurusunun kapsadığı mal/hizmet sınıfları da örtüşmelidir.

iii) Ayırt Ediciliğin Tespitinde Kamuoyu Yoklamalarında İzlenecek Usul

Ayırt ediciliğin ispatı için yapılan kamuoyu yoklamalarında, iki aşamalı bir yaklaşımın benimsenmesi önerilmektedir. Bunlardan ilki ayırt edicilik (ikincil anlam) kazandığı iddia edilen işaretin, ilgili ürün ile bağlantısının tespitine ilişkindir. Ankete katılan kişilerin algısında öncelikle rengin, uygulandığı ürünler ile bütünleştirildiğinin; bunların markasal anlamda birbirlerine bağlandığının ispatı gereklidir. Anket soruları da bu bağlantıyı yansıtacak biçimde formüle edilmelidir.

İkinci aşamada ise ayırt edicilik ve köken gösterme gücünün derecesi incelenecektir. Soru yöneltilen kişiden, rengin uygulandığı ürünün tam ve açık olarak hangi teşebbüs tarafından üretildiğini bilmesi beklenmez. Rengin

Öte yandan “BP Amoco v. John Kelly” kararında soyut rengin ayırt ediciliğinin tespitinde kombinasyondan şekil, harf veya kelime unsurlarının kaldırılması durumunda, rengin tek başına köken ayırt eden bir işaret vasfı taşıyıp taşımadığının üzerinde durulmuştur. **Dawson**, s.386.

⁷⁵⁴ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.673; **sic!**, 2002, s.243; **IPI Directive**, s.95. ABAD’ın C-108/97 ve C-109/97 sayılı “Windsurfing Chiemsee” kararı (para.53 vd.). EUIPO’nun R 0148/2004 sayılı “Veuve Clicquot orange colour” kararına konu başvuruda turuncu rengin şampanya emtiasında tescili, kamuoyu yoklamasına ihtiyaç duyulmaksızın, ayırt ediciliği gösteren diğer delillere dayanılarak kabul edilmiştir. EUIPO’nun incelemesinde şampanya emtiasının alıcı kitlesinin spesifik ve yüksek bir dikkate sahip olduğu; ürünün özel zamanlarda tüketilen sofistike ve pahalı bir şarap türü mahiyeti taşıdığı tespit edilmiştir. Başvuru sahibi Birlik üyesi birçok devletteki yüksek satış ve pazar paylarına; katalog, reklam ve gazete makalelerinde bu rengin yoğun kullanımına dayanmıştır. Buna ek olarak, söz konusu rengi bu emtiada tek kullanan teşebbüsün kendisi olduğunu, Profesyoneller Arası Şampanya Komitesi Başkanı’nın beyanları ile ispatlamıştır. Şüphesiz bu tür anketlerde ve kamuoyu yoklamalarında kullanılan soruların tarafsızlığı ve bağımsızlığı ilgili kitlenin algısının net biçimde ortaya konması açısından son derece önemlidir. **Humphreys**, Colour Mark Issues, s.10.

anonim olmadığının; belirli bir teşebbüsün ürünlerine özgülendiğinin bilinmesi yeterlidir⁷⁵⁵.

Buna karşılık, soyut renklerin kullanım yolu ile ayırt ediciliğinin tespiti maksadı ile yapılan anketlerde izlenmesi gereken usule ilişkin farklı görüşlere de rastlanmaktadır. Alman Hukukunda ‘‘Maggi’’ ve ‘‘Blunazit’’ kararlarında⁷⁵⁶ değinilen ilk yöntem ilgili çevreye, ürünün tanınmasında sadece tali unsurlardan oluşan ‘‘nötrlenmiş bir paketin’’ gösterilmesidir. Ancak ilgili çevreyi fiilen kullanımda bulunmayan, tahrif edilmiş unsurlarla karşı karşıya bırakması gerekçesi ile Yüksek Mahkeme, bu metodu ayırt ediciliğın belirlenmesinde uygun bir usul olarak değerlendirmemiştir. Bir diğer yaklaşım, ankete tabi tutulan kişilere emtia şeklinin, bir kısım tanıtıcı kelime unsurundan ayırık tutulmuş versiyonunun gösterilmesini savunmaktadır. Bu metotta ürünün görünüşünde değişikliğe gidilmemekte, sadece kelime unsurları silinmektedir. Ürünün bütün hali ile tanınıp tanınmadığına yönelik sorulacak sorular sayesinde hangi unsurların tek başına ilgili çevrede bilindiği tespit edilmeye çalışılacaktır⁷⁵⁷.

Kanaatimizce anketlerde ürünün değişikliğe uğramış şekillerinin veya diğer unsurlardan ayırık, sadece tescili istenen renklerin bulunduğu versiyonlarının sunulması halleri rengin, ürünün içerdiği bir özellik (ör. emtianın belirli bir bölgesine sınırlandırılarak, sabit biçimde uygulanan bir unsur) olarak tescil edileceği hallerde mümkün olmalıdır. Zira bu gibi durumlarda ürüne sabitleşmiş rengin diğer unsurlardan ayırık, tek başına ve doğrudan (directly / independent / part of a get up) koruma altına alınması istenmektedir. Örneğin traktör emtiasında, yeknesak şekilde tekerlek ve motor kaputuna uygulanan iki rengin tescilinde bu metot uygulanabilir.

Buna karşılık ürün şeklinden tamamen ayırık olarak, tek başına, soyut bir biçimde korunmak istenen renk markaları açısından, ürünün yapısından kaynaklanan veya kontur sebebiyle oluşan herhangi bir sınırlama mevcut

⁷⁵⁵ Ankette rengin uygulandığı ürünü pazara sunan teşebbüsün ticaret unvanının (veya işletme adının) tam olarak bilinip bilinmediğinin sorulmasının, rengin ayırt edicilik kazanması olgusu ile bağlantılı olmadığı; bunun sadece bir kontrol sorusu mahiyeti taşıdığı savunulmaktadır. **Caldarola**, s.253-254.

⁷⁵⁶ **Caldarola**, s.254.

⁷⁵⁷ **Caldarola**, s.254.

değildir. Bu tür soyut renklerin ayırt ediciliğine ilişkin anketlerde, emtia şekli yerine renk resimlerinin kullanılması ve renklerin uygulandığı ürüne yönelik sorular sorulması ilgili çevrenin algısının daha net biçimde tespitini sağlayabilir⁷⁵⁸. Ancak iltibas iddialarında, rengin ilgili ürünlerdeki kullanılış biçimlerinin ayrıca incelenmesi kaçınılmazdır⁷⁵⁹.

d. Soyut Renklerin ve Renk Kombinasyonlarının Marka Olarak Tesciline İlişkin Değerlendirmemiz

Emtia üzerindeki konumları belirtilmemiş, kontur veya yerleştirme gibi yollarla sınırları çizilmemiş, şekil verilmemiş olan soyut renkler⁷⁶⁰, SMK m.4 hükmünde, marka olabilecek (bu potansiyeli taşıyan) işaretler arasında açıkça sayılmıştır⁷⁶¹. Ancak Türk hukukunda, soyut renklerin kendiliğinden ayırt ediciliğine TPMK tarafından ihtiyatla yaklaşmıştır⁷⁶². Türk hukukunda renklerin tesciline yönelik iki yaklaşımdan ilki, soyut renklerin tek başına ayırt ediciliğe sahip olmadığı gerekçesi ile tescilini mümkün görmemiştir⁷⁶³. Münferit rengin tek başına tesciline karşı çıkan benzer görüşler, rengin marka vasfına kavuşması için özel kompozisyon oluşturması (şekille somutlaşması) gerektiğini ileri sürmüştür⁷⁶⁴.

⁷⁵⁸ Soyut renklerin ayırt ediciliğinin tespitinde ürün şekline başvurulmaması da savunulabilir. Çünkü soyut renk markaları sınır veya kontur içermeksizin ürün şeklinden ve tasarımından tamamen bağımsız bir biçimde tescile konu edilmektedir. Bu metot, ürün şeklinde yer alan tek bir unsurun ayırt ediciliğine değil; soyut rengin fiili kullanım biçiminden bağımsız olarak, ilgili üründe marka korumasına konu edilip edilemeyeceğine odaklanmalıdır. **Caldarola**, s.254.

⁷⁵⁹ Doktrinde aksi yöndeki görüşe göre, tek renk üzerinde ürünün adının veya içerik bilgilerinin yer alması, paketin görünen tüm yüzeyinin tek renkten oluştuğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Bu sebeple gerek hak ihlali gerekse kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma incelemesinin söz konusu rengin kullanılmasına odaklanılarak yapılmasını savunmaktadır. **Wood**, s.304.

⁷⁶⁰ **Carvalho**, s.88; **Aslaner**, Almanya Uygulaması, s.43.

⁷⁶¹ **Yasaman**, Kırmızı Renk, s.12.

⁷⁶² TPE'nin 04.04.2005 tarihli Başkanlık Makamı Olur'u ile belirlenen kriterleri gereği, soyut renklerin kendiliğinden ayırt edici olmadığı; ancak başlangıçta mevcut olan bu eksikliğin kullanımla aşılabileceği belirtilmiştir. Bu yaklaşım doğrultusunda, çikolata emtiasında "lila renginin" ilgili ürün açısından zorunlu bir renk olmaması, ilgili pazarda bilinirliğinin çok yüksek olması, yurt dışındaki tescilleri ve pazarlama derneklerinden alınan raporlar dikkate alınarak, YİDK'nın 2008-M-1454 sayılı kararı ile TPE nezdinde tescili mümkün olmuştur. **Karadenizli**, Yeni Marka, s.40 vd.; **Ünsal, Önder Erol**, Marka İncelemesinde Mutlak Ret Nedenleri, <https://iprgezgini.org/2013/12/16/marka-incelemesinde-mutlak-ret-nedenleri/> (Erişim Tarihi: 19.09.2016)

⁷⁶³ **Arkan**, C.I, s.73; **Yalçiner/Karaahmet**, s.38; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.28.

⁷⁶⁴ **Kaya**, s.30-31; **Taylan Çamlıbel**, s.33. Yargıtay HGK E.1999/11-76, K.1999/7530, T.10.02.1999 tarihli kararında da doğada sınırlı sayıda bulunan renklerin ancak kendilerine ayırt edici bir karakter verildiği takdirde marka olabileceği kabul edilmiştir. **Karan/Kılıç**, s.41; **Yılmaz**, s.112.

Yargıtay içtihatlarında da soyut bir rengin, tek başına ayırt ediciliğinin olmadığı esasının benimsendiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Türk hukukunda rengin markasal kullanım öncesi

Katıldığımız aksi yöndeki görüş ise soyut renklerin markasal ayırt ediciliğe sahip olabileceğini, ürün ile özdeşleşerek onu çağrıştırmaları halinde tescil edilebileceğini savunmuştur⁷⁶⁵. Benzer yaklaşım, özel renk tonlarının, sıra dışı bir biçimde, spesifik ürünlerde uygulandığı ve bunlara ayırt edicilik verdiği takdirde tescilini mümkün görmektedir. Bu ifadelerden renklerin kullanım yolu ile ayırt edici olabileceğinin kabul edildiği anlaşılmaktadır⁷⁶⁶. Renklerin soyut ayırt ediciliğe sahip olduğunu kabul eden bir diğer yaklaşım da bunların ürünü ferdileştirerek rakiplerden ayırt edilmesini sağladığı ölçüde marka vasfı taşıyacağını vurgulamaktadır⁷⁶⁷. Aynı yöndeki bir başka yaklaşım, rengin ayırt edici gücünü peşinen reddine karşı çıkmakta ve ayırt edici gücün, somut olayın şartları dahilinde tespit edilmesi gerektiğini savunmaktadır⁷⁶⁸.

Kanaatimizce, tek başlarına dahi olsa renklerin doğuştan soyut ayırt ediciliğe sahip olduğu açıktır. Ayrıca “*genel bir ifade ile renkler doğuştan ve kendiliğinden somut ayırt ediciliğe sahiptir*” neticesine varılmasının güçlüğü ile kıyaslandığında; renklerin “*hiçbir suretle ayırt edici olamayacağını, bu vasfı kazanamayacağını söylenmesinin; renklerin ayırt ediciliğinin peşinen reddinin*” çok daha güç olacağı açıktır. Bu bölümdeki açıklama ve tartışmalarımız ışığında, birçok farklı hukuk sisteminde soyut renklerin tek başına marka olarak tescilinin “*per se*” önlenmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla soyut renkleri veya renk kombinasyonları ayırt edici olduğu ölçüde marka vasfını taşıyabilecektir. Ayrıca bu işaret türü açısından ayırt ediciliğe ilişkin daha ağır şartlar da aranmayacaktır⁷⁶⁹. Ancak esas sorun, soyut rengin köken ayırt etme işlevinde ortaya çıkmaktadır. Soyut bir renk, belirli bir emtiada markasal kullanım olmaksızın ayırt ediciliğe doğuştan (kendiliğinden)

kendiliğinden ayırt edici olduğu kabul edilmemektedir. Yargıtay 11. HD. E. 1997/3559, K. 1997/5443, T.07.07.1997 sayılı kararında, Aygaz markasının gümüş renginin tek başına marka olamayacağı sonucuna varılmıştır. **Çolak**, s.72; **Yasaman**, Sempozyum, s.141. Ancak “ayırt edici karakter verme” kavramının dar bir yorum ile rengin mutlaka bir şekil veya kontur ile birlikte kullanılması olarak düşünülmemesi gerekir. Önemli olan soyut renge, markasal kullanım yolu ile işletmesel bir köken arması vasfının kazandırılmasıdır. Bunun yegane yolu rengi bir kompozisyon içerisine hapsedmek değildir.

⁷⁶⁵ **Yılmaz**, s.113; **Keser**, s.54; **Yasaman**, Kırmızı Renk, s.13; **Eroğlu**, s.106.

⁷⁶⁶ ABAD’ın C-104/01 sayılı “Libertel” kararı (para.27).

⁷⁶⁷ **Doğan**, Soyut Renklerin, s.42.

⁷⁶⁸ **Şenocak**, s.90; **Uzunallı**, s.94.

⁷⁶⁹ **Aslaner**, Almanya Uygulaması, s.42; **Şenocak**, s.88.

sahip olabilecek midir? Yoksa bu vasfa ancak başvuru öncesinde yapılan markasal bir kullanım yoluyla mı ulaşacaktır?

Soyut rengin tescili, başvuru öncesinde gerçekleştirilen markasal kullanım yolu ile söz konusu olabilir. Ancak tescilin yapay bir pazara giriş engeli oluşturması, rakiplerin faaliyetlerini hukuka aykırı biçimde güçleştirilmesi, rengin işlevsel amaç taşıması⁷⁷⁰, doğal yapıya karşılık gelmesi⁷⁷¹, herkesin ortak kullanımına açık tutulma zorunluluğu⁷⁷², tanımlayıcılık⁷⁷³, sınırlı sayıda olma (tükenme prensibi)⁷⁷⁴ gibi somut olayın özelliklerine veya ilgili pazarın gelecekteki makul ihtiyaç/koşullarına bağlı olarak şekillenen çeşitli tescil engelleri ile karşılaşmak her zaman olasıdır⁷⁷⁵. Ayrıca soyut renkler sıra dışı veya beklenmedik olsalar, en ilgisiz ürünlerde uygulansalar (ör. tıbbi enjektör emtiasında parlak pembe, tuğla emtiasında mor vs.) dahi bunların kendiliğinden marka vasfını taşımaları son derece güçtür. İlgili çevre bunlara markasal anlam atfetmeden önce farklı mahiyette (işlevsel, dekoratif, tasviri veya uyarıcı) anlamlar atfeder. Diğer bir deyişle “soyut renk ile ilk defa karşılaşan ilgili çevre”, kural olarak, bu renge bakarak emtianın işletmesel kökenini derhal ve doğrudan aklına getirmez⁷⁷⁶. Uygulandığı ürün açısından sıra dışı olan renkler dahi işletmesel köken arması olmak (teşebbüse bağlanmak) yerine, öncelikle

⁷⁷⁰ Amerikan hukukunda sıra dışı işaretler kullanımla ayırt edicilik kazansa dahi faydacı veya estetik işlevsellik doktrini gereği tescil edilmemektedir. Örneğin ısıyı ve ışığı yansıtma gücü sebebiyle gümüş rengi bina yalıtım ürünlerinde faydacı (teknik) işlevsel niteliktedir. Rengin sunduğu bu teknik fayda, marka olarak tescili önleyecektir. **Lalonde/Gilson**, Getting real, s.189 vd; **Carvalho**, s.95-96; **Thurmon, Mark Alan**, The rise and fall of the trademark law’s functionality doctrine, Florida Law Review, Vol.56, 2004, s.294 vd.; **Sreepada, Sunila**, The New Black: Trademark Protection for Color Marks in the Fashion Industry, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol.19, 2009, s.1148 vd.

⁷⁷¹ Örneğin ahşap ürünler ile çikolatada kahverenginin tescili doğal yapıya karşılık gelmesinden ötürü SMK m.5/f.1/(e) bendine tabi olacaktır. **Doğan**, Soyut Renklerin, s.44.

⁷⁷² İsviçre doktrininde de mutlak suretle kamunun kullanımına açık bulundurulma zorunluluğu olan işaretlerin markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanamayacağı vurgulanmaktadır. **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.642; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.673; **Rüetschi/Stauber**, s.14. Bu tür işaretler arasında ürünlerin doğal renkleri (ör. domates için kırmızı) veya mevzuatın zorunlu tuttuğu renkler (ör. yangın söndürücüler için kırmızı) gösterilmektedir. **IPI Directive**, s.95.

⁷⁷³ **Şenocak**, s.75.

⁷⁷⁴ **Carvalho**, s.88.

⁷⁷⁵ **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.7; **Bainbridge**, Smell, sound, colour and shape, s. 232; **Schulze**, s.59. EUIPO’nun R 122/1998-3 sayılı “Light Green” kararı (para.30) ile R 799/2004-1 sayılı “IKEA, Blue & Yellow” kararında (para. 20) bu esaslara dikkat çekilmiştir. **Kudrjavceva**, s.42 vd. Dolayısıyla yapılacak değerlendirme sadece pazarın mevcut koşulları ile sınırlı tutulmamalı; gelecekte doğması mümkün değişikliklere ve ihtiyaçlara da önem atfedilmelidir. Doktrininde portakal suyunda sarı renk tasviriliğe; sıcak ve soğuk suda kırmızı ve mavi renkleri ortaklaşa kullanıma örnek gösterilmektedir. **Carvalho**, s.95.

⁷⁷⁶ **Carvalho**, s.92.

“ürünün sıra dışı bir özelliği” olarak kabul edilir. İşte tescil için soyut rengin aşması gereken algı engeli de burada ortaya çıkmaktadır. Rengin salt ürünün sıra dışı bir özelliği olmaktan çıkıp, marka vasfına kavuşması ancak bu yönde bir kullanım ve algının yaratılması (ilgili çevrenin eğitilmesi) ile mümkündür. Soyut ayırt ediciliğe sahip olan renklerin, somut ayırt ediciliğe kavuşması da ancak bu yolla (yüksek pazar payına sahip ürünlere uygulanma, renk unsurunu öne çıkaran yoğun yatırım ve reklam harcamalarıyla) ve görece uzunlukta bir zaman sürecinde mümkündür. Şüphesiz rengin ilgili ürün açısından sıra dışı olması, bu markasal algının oluşmasını kolaylaştırabilecek ve süreci kısaltabilecektir⁷⁷⁷. Bu durum renk kombinasyonları açısından da geçerlidir. Tek başına soyut renklerle kıyaslandığında tescilleri daha kolay gözüken renk kombinasyonlarının dahi kullanım yolu ile markasal ayırt edicilik kazanması şarttır⁷⁷⁸.

Ancak AB ve Benelüks hukukunda soyut renklerin istisnai hallerde kendiliğinden ayırt edici olabileceği de kabul edilmektedir⁷⁷⁹. Oysaki Amerikan hukukunda soyut renklerin kendiliğinden ayırt edici olabileceği yaklaşımı kabul görmemekte; bu vasfın markasal kullanım yolu ile kazanıldığının (ikincil anlamın) ispatlanması istisnasız bir biçimde aranmaktadır.

Amerikan hukukunda 1985 tarihli ‘‘Owens Fiberglass’’ kararından⁷⁸⁰ bu yana -kural olarak dekoratif bir mahiyet taşımalarına rağmen- rengin kullanım

⁷⁷⁷ İlgili çevre rengi, işaretin ayırt ediciliğini veya tanınmışlığını artıran tali bir unsur olarak algılama alışkanlık ve eğilimine sahiptir. **Moir**, s.407.

⁷⁷⁸ **Holah**, s.37. Soyut renklerin tesciline ilişkin AB hukukunda benimsenen sınırlayıcı yaklaşım kendini Genel Mahkeme’nin T-97/08 sayılı ‘‘Kuka Roboter GmbH’’ kararında da göstermektedir. Kararda sabit robot kollarında turuncu rengine ilişkin yapılan tescil başvurusunun, EUIPO tarafından ilgili pazarda renklerin sıklıkla ve teamül olarak kullanılması gerekçesi ile reddedilmesi hukuka uygun bulunmuştur. Bu kararlar renklerin herkesin kullanımına açık bırakılması gerektiğini benimseyen yaklaşımın AB hukukunda hala geçerliliğini koruduğunun bir göstergesidir.

⁷⁷⁹ **Bentley/Sherman**, 2nd ed. 2004, s.791.; **Carvalho**, s.93. Bu istisnai hallerden söz edebilmek için başvuru sahibinin markanın ilgili üründe son derece sıra dışı veya dikkat çekici olduğunu ispatlaması gereklidir. Böylesi bir istisnaya örnek olarak ise süt emtiasında siyah renk gösterilmektedir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.3, Ver.1.0, 01.02.2017, s.6.

⁷⁸⁰ Amerikan hukukunda ‘‘Owens – Corning Fiberglass Corporation’’ (774 F.2d 1116 Fed.Cir. 1985) kararında fiberglas yalıtım emtiasında (fiberglass insulation) pembe renginin kullanılmasının işlevsel bir etki yaratmadığı ve pazardaki rekabeti hukuka aykırı biçimde sınırlamadığı sonucuna varılmıştır. Kararda başvuru sahibinin, bu rengi otuz yıla yakın süredir ürün reklamlarında kullandığını; bu reklamlar için kırk iki milyon dolar harcama yaptığını; reklamlarda pembe rengin ayırt edici özelliğinin vurgulandığını; ulusal spor organizasyonlarında bu renk ile sponsorluk yapıldığını ispatladığı gerekçeleri ile bu renge

neticesinde markasal ayırt ediciliğe kavuşabileceğini kabul edilmektedir. Yine Alman Federal Patent Mahkemesi ‘Aral/Blau I’ kararında, teşebbüs ve renkler arasındaki bağın, uzun ve reklama dayalı bir süreç neticesinde oluşacağını, rengin MarkenG §8/f.3 kapsamında tescilinin, ancak ikincil bir anlam kazanması (teşebbüse bağlanması) şartı ile mümkün olacağını belirtmiştir⁷⁸¹.

Kanaatimizce somut olayda tescili istenen rengin çok sıra dışı bir mahiyet taşıması; başvurunun çok spesifik, dar ve renk kullanımının ender olduğu bir pazarda, az sayıda ürünü kapsamaması rengin, köken gösteren bir işaret olarak algılanma ihtimalini artırırken belirli bir teşebbüse bağlanma sürecini de kısıltacaktır. Tek başına soyut renk, önceye dayalı hiçbir markasal kullanım olmaksızın doğrudan ve ilk defa tescil başvurusuna konu edildiğinde bu vasfı taşımaz. Buna karşılık, sadece işlevsel bir etki sağlayan veya ürünün cinsine ya da türüne işaret ederek (ör. boya emtiası) jenerik bir mahiyet taşıyan renklerin, kullanım yolu ile dahi ayırt edicilik kazanamayacağı düşünülmektedir⁷⁸².

Ancak renk ilgili çevre açısından köken ayırt eden bir vasıf kazandığı takdirde, başvuru sahibinden, ayrıca rengin tescili yoluyla, rakipler karşısında ‘*haksız bir rekabet avantajı elde etmediğini*’ ispatlaması beklenmemelidir⁷⁸³.

marka koruması sağlamıştır. Somut olayda tescili istenen işaretin kullanım sonucu artık basit bir renkten ibaret olmadığı (mere colour rule) ve rakiplerin etkin rekabet edebilmek için bu renge ihtiyaç duymadıkları (need for effective competition) da tespit edilmiştir. Aynı yaklaşım ve inceleme esasları sonraki tarihli ‘Qualitex’ içtihadında da benimsenmiştir. **Carvalho**, s.89; **Gorman, Danielle, E.**, Protecting single color trademarks in fashion after Louboutin, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol.30, 2012, s.369 vd.; **Summerfield, Craig**, Color as a Trademark and the Mere Color Rule: The Circuit Split for Color Alone, *Chicago-Kent Law Review*, Vol.68, 1993, s.975 vd.

⁷⁸¹ **Caldarola**, s.250-251.

⁷⁸² Bu yaklaşım Amerikan hukukunda *William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co.* 265 U.S. 526 (1924) içtihadında kabul edilmiştir. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/265/526/> (Erişim Tarihi:07.07.2016)

⁷⁸³ Tekel karşıtı bu yaklaşım, kendini özellikle soyut renklere yönelik tescil incelemesinde göstermektedir. Her türlü ürün çeşitli biçimlerde renklendirilmektedir. Bu sebeple siyah, beyaz, gri tonları ile transparan dahi soyut renkler kapsamında değerlendirilmelidir. Tescil sonucu marka üzerinde tekel oluştuğunda, benzer tonların ihlal oluşturmaksızın markasal kullanılabilirliği ölçüsünde rakiplerin özgürlüğü sınırlanacaktır. Bu yaklaşıma göre, marka işlevi görebilecek renk sayısı her pazarda sınırlıdır. Dolayısıyla bir teşebbüsün 20-30 renk tonunu tescil ettirip, oluşturacağı tekel ile rakipleri bunları kullanmaktan fiilen mahrum bırakmasına izin verilemez. Bu gerekçe ile soyut renklerin tek başlarına tescili, kural olarak, ancak kullanım sonucu ikincil markasal bir anlam kazandığında mümkün olabilmektedir. Tekel hakkının sadece ilgili pazarda kendilerini köken arması haline getiren renkler üzerinde tesis edilmesi sayesinde, renklerin tükenmesi sorunu da çok daha kolay bir biçimde çözülecektir. **Strobele**, s.181-182; **Fernandez-Novoa, Carlos**, *El Sistema Comunitario de Marcas*, Editorial Montecorvo, 1995, Madrid, s.124. Amerikan hukukunda da bir kısım yazar, ‘Qualitex’ kararından renklerin tükenmesi prensibinin tümünden reddedildiği sonucunun çıkarılmaması

Aksi takdirde, ayırt edicilik incelemesi açısından renk markalarına yönelik yapay bir tescil engeli oluşacaktır⁷⁸⁴.

Ayrıca tescil halinde dahi renk markalarının sağladığı tekel hakkının görece bir zayıflığa sahip olduğu da düşünülebilir. Çünkü tescilli renklerin, doğaları gereği, üçüncü kişiler tarafından kelime, şekil vs. unsurlarla kombinasyon halinde kullanılış biçiminin özgünlüğü, marka hakkı ihlali iddialarını bertaraf edebilir⁷⁸⁵. Bu sebeple teşebbüslerin başvurularında, ürünün belirli bir bölgesine uygulanan rengi (get up) tescil ettirmeleri, kontursuz soyut renk markalarına kıyasen koruma kapsamının daha açık ve belirli olmasını sağlayabilir.

Çizimle görüntülenme şartının, tescil için kabul edilebilecek yegane usul olmadığını ve farklı temsil biçimlerinin de kabul edilebileceğini öngören, genişletici SMK m.4 hükmü de soyut renklerin marka olmasını tescil hukuku açısından kolaylaştırmaktadır. Ancak ayırt ediciliğe sahip soyut renklere yönelik tescil başvurularında ‘‘Sciekmann’’ kararında belirtilen yedi kriterin karşılanması hala gereklidir⁷⁸⁶.

3.Üç Boyutlu Şekiller

a. Üç Boyutlu Şekillerin Marka Mevzuatında Korunması

Ürün şeklinin veya paketinin göz alıcılığı, tüketicinin dikkatini çekmede önemli bir etkidir. Bu alanda pek çok teşebbüs, yaratıcılık ve farklılıklarını

gerektiğini vurgulamaktadır. Zira söz konusu kararda korunmak istenen renklerin ikincil anlam kazandığı kabul edilmektedir. **Jordan, Kevin M./Jordan, Lynn M.** Qualitex Co v. Jacobsen Products Co. The unanswered question-Can Color ever be inherently distinctive?, TMR, Vol.85, 1995, s.371; **Hudis, Jonathan**, Removing the Boundaries of Color, TMR, Vol.86, 1996, s.1.

⁷⁸⁴ Renk markaları açısından herkesin kullanımına açık bırakılma gerekçesi ile daha ağır ayırt edicilik şartlarının aranmaması gerektiği, Alman Federal Mahkemesi'nin 2001 tarihli ‘‘Violet’’ kararından bu yana kabul görmüş bir esastır. Soyut ayırt ediciliğe sahip renklerin öncelikle MarkenG §8/2 anlamında somut ayırt ediciliğinin tespiti gereklidir. Bunun ertesinde ise rengin herkesin kullanımına açık bulundurulmasındaki menfaatin incelenmesi gereklidir. Bu iki şarttan birinin yerine gelmediğinin tespiti durumunda ise başvuru sahibinden kullanım yolu ile ayırt ediciliği ispatlaması beklenecektir. **Schulze**, s.60.

⁷⁸⁵ **Strobele**, s. 181; **Bainbridge**, Smell, sound, colour and shape, s.234. Tescilli renk markası üzerindeki marka hakkının ihlali iddiasını inceleyen mahkeme, öncelikle tescilli rengin ilgili pazardaki ayırt edici gücünün düşük mü yoksa yüksek mi olduğuna odaklanacaktır. Örneğin bulaşık makinesi emtiasında beyaz ve tonları artık jenerik bir mahiyet taşıırken; mor rengi yüksek ayırt ediciliktir. **LaLonde / Gilson**, Cinnamon, s.779.

⁷⁸⁶ Doktrinde bu kriterler ‘‘tescil cennetine yönelen yedi adım’’ olarak tanımlanmaktadır. **Vaver**, Unconventional, s.5.

ortaya koymak maksadı ile yüksek maliyetli ar-ge ve promosyon faaliyetinde bulunmaktadır. Pazara sunulan ürün şekil ve paketlerine yönelik bu yatırımların, genel hükümler (TTK m.54 vd.) dışında, marka hukuku kapsamında da güvence altına alınmasına olanak tanınmıştır⁷⁸⁷. SMK m.4 hükmü, marka teşkil edebilecek işaretler arasında açıkça malların veya paketlerinin şekillerini de saymaktadır. Madde hükmünde mal veya ambalaj biçiminden söz edilse de bunlarla ilgisi olmayan, bağımsız diğer üç boyutlu şekillerin tesciline açıkça yer verilmemiştir. Ancak tescil edilebilecek şeklin mutlaka malın ambalajına veya kendi şekline karşılık gelmesi zorunlu değildir⁷⁸⁸. Diğer bir ifade ile malın kendi şeklinin, ambalajının, paketinin veya

⁷⁸⁷ **Karahan**, Hükümsüzlük, s.25; **Yasaman**, C.I, s.74 vd.; **Uzunallı**, s.95; **Eroğlu**, Soyut Renk, s.114; **Arseven**, s.77-78; **Epçeli**, s.66. Üç boyutlu şekiller ilgili çevreye çok farklı mesajlar verme yeteneğine sahiptir. Bu yönleri ile soyut ayırt ediciliğe sahip bulunmaktadır. Ayrıca marka hukukunun koruduğu bir menfaat olan, ilgili çevre nezdinde ürün ve üretici arasındaki bağlantının kurulması olgusu üç boyutlu şekiller aracılığıyla da sağlanmaktadır. **Matty**, s.559; **Guerrero, Marisol Perez**, Shapes Marks and the Complications that Arise for the Registration, Alicante, 2011, s.11 vd.; **Khoury**, s.366-337; **Firth, Alison**, Shapes as Trade Marks: public policy, functional considerations and consumer perception”, EIPR, 2001, Vol.23, 86 vd.

Bu şekiller ambalajın ve malın bir kısmıyla bağlantılı olarak tescil edilebilir. **Eroğlu**, Soyut Renk, s.115. Ayrıca malın yüzeyine konabilen üç boyutlu şekiller de emtiadan bağımsız olmaları sebebiyle marka olarak korunabilir. Buna ek olarak, aynı koruma marka işlevi görmeleri şartı ile bizzat ambalaj veya emtia biçimlerine de verilebilir. **Gürzumar**, s.504.

⁷⁸⁸ **Eroğlu**, Soyut Renk, s.115 vd. 551 sayılı mülga Markalar Kanunu m.4/f.1/(a) bendinde “Etiket, kapak, kab, mahfaza, zarf ve aletlum ambalajlar veya doğrudan doğruya emtia üzerine, basım yahut muhtelif vasıtalarla yapıştırılmak suretiyle veyahut dökme, oyma dokuma, boyama veya sair suretle konamayan işaretlerin” marka olamayacakları kabul edildiğinden, üç boyutlu emtia şekillerin marka olarak tescili engellenmişti. Ancak bu şekillerin haksız rekabete ilişkin hükümler dairesinde korunabilecekleri kabul edilmekteydi. **Karayalçın**, s.412; **Uzunallı**, s.95.

Öte yandan 30.03.2013 tarihli değişiklik öncesinde 556 sayılı mülga KHKYön m. 4/f.1 hükmünde şekil kavramının karşılığı olarak, “marka niteliği taşıyan malın kendisini göstermeyen fakat malın ambalajı olarak kullanılma niteliği taşıyan ve Kanun Hükmünde Kararname'nin diğer hükümlerine uygun üç boyutlu şekilleri” ifadesine yer verilmiştir. Bu suretle hüküm, tescil edilebilecek üç boyutlu şeklin malın ambalajı biçiminde olmasını aramıştı. Düzenlemenin bu eski hali, ambalaj dışındaki üç boyutlu şekillerin de marka olmasının mümkün olduğu gerekçesi ile doktrinde haklı olarak eleştirilmişti. **Arkan**, C.I, s.42; **Yasaman**, C.I, s.78-79; **Kaya**, s.25-26; **Eroğlu**, Soyut Renk, s.127-128. Eleştirilerin odak noktasını madde hükmünde geçen “malın kendisini göstermeyen fakat malın ambalajı olarak kullanılma niteliği taşıyan” ifadesi oluşturmaktadır. Dolayısıyla mülga 556 sayılı KHKYön m.4 hükmünün lafzı gereği, sadece malın ambalajı üç boyutlu şekil olarak tescil edilebilecektir. Oysaki diğer ayırt edici üç boyutlu şekillerin de mülga KHK m.5, m.7 ve m.8 hükümlerine uygun olması şartı ile marka olarak tescili mümkündür. Yapılan bu eleştiriler dikkate alınarak, mülga 556 sayılı KHKYön m.4 hükmündeki şekil tanımı, 30.03.2013 tarihli, 28603 sayılı Yönetmelik ile yeniden ele alınmıştır. Değişiklik sonrası m.4 hükmündeki şekil tanımı “iki boyutlu şekilleri veya marka niteliği taşıyan malın kendisini göstermeyen, KHK'nın diğer hükümlerine uygun üç boyutlu şekilleri” içerecek biçimde değiştirilmişti. Bu düzenleme ile SMK'nın yürürlüğü öncesi dönemde ambalaj dışındaki diğer üç boyutlu şekillerin de tescil edilebileceği açıklığa kavuşturulmuştu. SMKYön m.7/f.3 hükmünde başvurunun üç boyutlu marka olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, ayrıca koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde işaretin tek bir yönden veya farklı açılardan görünümünü içeren gösterimlerinin TPMK'ya sunulması

bunlardan bağımsız diğer üç boyutlu şekillerin başvuruya konu edilmesi mümkündür⁷⁸⁹.

Bu bağlamda üç boyutlu şeklin tescili için öncelikle ayırt edici olma, köken arması işlevini görme, tanımlayıcı olmama gibi temel zorunlulukların yanında; malın doğal yapısından veya işlevinden kaynaklanmama, mala asli değerini vermeme (SMK m.5/f.1/(e) bendi) gibi bazı özel şartların da karşılaması gerekir. Aksi takdirde söz konusu şekiller herkesin kullanımına açık bulundurulacaktır⁷⁹⁰. Üç boyutlu şekillerin tescili açısından en önemli tartışma konuları bu şekillerin:

- Kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olmamaları;
- Ürünün doğrudan kendisi üzerinde tekel hakkı sağlanması riskini yaratmaları;
- Stratejik tescil uygulamaları ile rakipler aleyhine pazara giriş engeli yaratma imkanı doğurmaları;
- Tasarım, patent veya faydalı model mevzuatı ile korunması gerekirken, kanuna karşı hile teşkil edecek biçimde, marka mevzuatına konu edilerek süresiz tekel hakkına konu edilmesi noktalarında ortaya çıkmaktadır⁷⁹¹.

aranmaktadır. Hükme göre bu gösterimler, en fazla altı farklı açıdan görünümü içerecek ve markanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde olmalıdır.

⁷⁸⁹ **Uzunallı**, s.95; **Epçeli**, s.69. Yargıtay 11. HD. 2001/10235, K. 2002/1984, T.07.03.2002 sayılı kararında üç boyutlu şeklin mutlaka malın ambalajına karşılık gelmesi gerekmediği; ayırt edici olmak koşulu ile her türlü işaretin marka olabileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda dava konusu dantel şeritler ve bunlarla yazılı "Rafello" kelimesi ile kırmızı bant üzerinde iki adet sarı çizgiden oluşan kombinasyonun tescili hukuka uygun bulunmuştur. **Karan/Kılıç**, s.56 vd.; **Yılmaz**, s.124. EUIPO tarafından ürünün kendi biçimi ile örtüşen üç boyutlu şekillerin tesciline ilişkin talepler sıklıkla reddedilmektedir. **Popov**, s.40. Ancak ABAD'ın son dönemde ayırt edici olması şartı ile oranları veya boyutları belirtilmemiş bir satış mağazası düzeninin tesciline izin verdiği C-421/13 sayılı "Apple" içtihadı ertesinde, bu tür üç boyutlu marka tescillerinde de artış yaşanabileceği ifade edilmektedir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.172.

⁷⁹⁰ **Yılmaz**, s.120.

⁷⁹¹ **Guerrero**, s.12; **Bainbridge, David**, Intellectual Property, 8th ed., Essex, 2010, s.689; **Khoury**, s.336.

Doktrinadaki benzer eleştiriler üç boyutlu şekillerin:

- İçerdikleri ürünün kabı olmak dışında yeterli ayırt ediciliğe sahip olamayacağı;
- Esasen tasarım mevzuatı ile korunması gerektiği;
- Kamunun kullanımına açık tutulmasının zorunlu olduğu esaslarına dayanmaktadır.

Folliard-Monguiral, Arnaud / Rogers, David, The protection of shapes by the Community Trade Mark, EIPR, 2003, s.169; **Khoury**, s.342. Buna karşılık, Toblerone çikolatasının üç boyutlu paket biçimi örneğinden yola çıkılarak, tüketicinin bu üçgen şeklini gördüğünde ürüne ulaşabileceğine dikkat çekilmektedir. Bu şekil bir yandan ayırt ediciliği sağlarken; diğer yandan üçgen tasarımı sayesinde ürünün Alp dağları kökenli olduğunu da göstermektedir. Sırf bu örnek dahi üç boyutlu şekillerin markanın asli işlevleri ile uyumlu olduklarının bir göstergesi olarak kabul edilmelidir.

b.Emtia veya Ambalaj Üzerine Uygulanan Markanın Sağladığı Korumanın Üç Boyutlu Şekle Sirayet Etmemesi

Üç boyutlu şekillerin tesciline ilişkin mülga 556 sayılı KHK m.5/f.2’de markanın, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebileceği; bu durumda mal veya ambalajın tescilinin marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamayacağı öngörülmüştür. Hükme göre inhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilecekti. Bu hüküm işaretin, uygulandığı mal veya ambalajı ile birlikte başvuruya konu edildiği hallerde, marka sahibinin elde edeceği tescilin, işaretin yanı sıra, uygulandığı mal veya ambalajı da kapsar nitelikte bir inhisari hak sağlamayacağını öngörmekteydi. Mülga KHK m.5/f.2 hükmü gereği markanın, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilmesi mümkündür. Ancak bu durumda mal veya ambalaj ile birlikte yapılan tescil, marka sahibine sadece bunlar üzerine uygulanan işaret açısından inhisari bir hak sağlamamaktadır. Dolayısıyla markanın uygulandığı mal veya ambalaj, hukuki korumadan mahrum kalmaktadır⁷⁹². SMK’nın yürürlüğe girmesi öncesinde doktrinde bu hükmün ‘*markaya sağlanan korumanın, kullanıldığı malı veya ambalajı kapsamadığını vurgulama*’ amacı ile öngörüldüğü belirtilmiştir⁷⁹³.

Mülga 556 sayılı KHK m.5/f.2 son cümle hükmünde ayrıca inhisari hak sağlamayan bu tür unsurların, tescil belgesi üzerinde açıkça belirtileceği öngörülmüştü. Bu sayede teknik zorunluluk arz eden, herkesin kullanımına açık tutulması gereken veya ayırt edicilik yoksunu olan mal ve ambalajların üzerlerine uygulanan markalar gerekçe gösterilerek, dolaylı da olsa hukuka aykırı bir biçimde tekel hakkına konu edilmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır⁷⁹⁴.

556 sayılı mülga KHK m.5/f.2 hükmü ise söz konusu özelliklere sahip olmayan, sıradan ürün veya ambalaj şekilleri üzerinde, markaların uygulanması suretiyle, ‘*marka olmaya ilişkin şartların*’ dolanılmasını engelleme gayesi gütmüştür. Bu hükümle, sadece ayırt edici olan işaretlere hasredilmesi gereken

⁷⁹² **Yılmaz**, s.121, **Karasu**, Üç Boyutlu, s.338; **Eroğlu**, Soyut Renk, s.117.

⁷⁹³ **Yılmaz**, s.121; **Yasaman**, C.I, s.79.

⁷⁹⁴ **Karahan**, Hükümsüzlük, s.26 vd. Mülga KHK döneminde AB hukukunun yanı sıra Fransız, İsviçre, İngiliz ve Alman marka kanunlarında da yer almayan bu hükmün Türk hukuku açısından da gerekli olmadığı ileri sürülmüştü. **Taylan Çamlıbel**, s.32.

koruma sınırlarının yapay bir biçimde (herkesin kullanımına açık tutulması gereken, teknik zorunluluğun bir gereği olan, ilgili pazarda ortak kullanılan veya ayırt edicilik yoksunu olan şekil ve ambalajları da kapsayacak ölçüde) genişletilmesi engellenmek istenmiştir⁷⁹⁵.

Kanaatimizce ayırt edicilik yoksunluğu çerçevesinde çözülebilecek bir hususun bu şekilde kaleme alınması, 3 boyutlu şekillerin marka korumasından ne ölçüde yararlanacağı konusunda tartışmalara yol açmıştır⁷⁹⁶. Üç boyutlu şekil (mal, ambalaj) kendi başına ayırt edicilik sahibi değilse; üzerine marka vasfına sahip bir işaret uygulanarak, bu sıradan şekil üzerinde de ayrı bir tekel hakkı kurulamaz. Böylesi bir kombinasyona konu edilen sıradan üç boyutlu şekil tek başına, SMK m.7 korumasından yararlanamaz⁷⁹⁷. Buna karşılık, üç boyutlu şekil ve ambalajların ancak ilgili pazarın uygulamalarına kıyasen ayırt edicilik taşımaları ve markasal mesaj iletmeleri koşulu ile tek başlarına marka olarak tescilli mümkün olur. Tek başlarına ayırt edicilik sahibi olan bu tür üç boyutlu şekiller, üzerlerine uygulanan başkaca ayırt edici işaretler (ör. kelime, iki boyutlu şekil vs.) ile bir bütün olarak tescil korumasından da yararlanabilir⁷⁹⁸. Bu takdirde başvuru sahibi hem mal veya ambalajın üç

⁷⁹⁵ Yargıtay 11. HD. E.1997/9672, K.1998/2127, T.24.03.1998 sayılı kararında Aygaz teşebbüsünün kullandığı tımbul tüp emtia şeklinin teknik bir zorunluluk ve standardizasyon gereği olduğu ve tekel hakkına konu edilemeyeceği sonucuna varmıştır. Dava konusu olayda, başvuru sahibinin emtianın üç boyutlu şekli (tımbul gaz tüpü şekli) ile ‘‘Aygaz’’ kelime markasının birlikte koruma altına alınması talebi reddedilmiştir. Kararın gerekçesinde, başvuruya konu üç boyutlu şeklin, ürünün standart ve zorunlu şekline karşılık geldiği belirtilmiştir. **Yasaman**, C.I, s.95 vd.

⁷⁹⁶ Mülga 556 sayılı KHK m.5/f.2 hükmü mal veya ambalajların hiçbir suretle marka olamayacakları biçiminde yorumlanmamalıydı. **Karadenizli**, Yeni Marka, s.57. Doktrinde hükmün hatalı olduğuna ve üç boyutlu şekillerin tescilini önlediğine de dikkat çekilmiştir. **Oytaç**, Markalar Hukuku, s.7. Bir diğer görüş ise bu düzenlemenin üç boyutlu markalarla değil, üç boyutlu bir şekil üzerinde görüntülenerek tescil başvurusuna konu edilen iki boyutlu markalarla ilişkili olduğunu ileri sürmüştür. **Şehriali Çelik**, Paskalya, s.92. Doktrinde 556 sayılı KHK m.5/f.2 hükmü ile üç boyutlu ürün veya ambalaj şekillerinin diğer işaretlerden (kelime, harf, logo vs.) ayrı ve tek başlarına tescil edilebileceğinin öngörüldüğü de savunulmuştur. Ancak bu görüşe göre, diğer unsurlarla birlikte elde edilen tescil koruması, sadece söz konusu unsurlarla sınırlı kalacak ve üç boyutlu ürün şekline sirayet etmeyecektir. **Suluk, Cahit**, Tasarım Hukuku, Ankara, 2003, s.572-573. Bu görüş doktrinde haklı olarak eleştirilmiş ve ayırt edici olduğu sürece üç boyutlu ürün tasarımının diğer unsurlarla birlikte tescil edilebileceği savunulmuştur. Bu şartlar karşılandığı sürece, tescil sayesinde diğer unsurların yanında, ayırt edici üç boyutlu şeklin de korunması mümkün olmalıdır. **Yasaman**, C.I, s.79.

⁷⁹⁷ Yargıtay 11. HD. E.1998/3291, K.1998/7394, T. 03.11.1998 sayılı kararında markasını masa ve sandalye ile birlikte tescil ettiren kişinin bunlar üzerinde inhisari bir hakka sahip olmayacağını belirtmiştir. **Akdeniz**, s.149.

⁷⁹⁸ Bu takdirde hem ayırt edici üç boyutlu şekil unsuru hem de üzerine uygulanan ayırt edici işaret birlikte korunacaktır. **Yılmaz**, s.122; **Yasaman**, C.I, s.79; **Eroğlu**, Soyut Renk, s.116-117; **Şehriali Çelik**, Paskalya, s.91-92.

boyutlu biçimi üzerinde hem de bunlara uyguladığı marka üzerinde inhisari hakka sahip olacaktır. Marka olabilecek işaretlere ilişkin SMK m.4 hükmünde ise isabetli olarak böyle bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

c.Başvuruya Konu Edilecek Üç Boyutlu Şekil Türleri

Başvuru konusu edilen üç boyutlu işaret ile tescilin kapsadığı emtia şekli arasında benzerliğin bulunmaması veya çok düşük düzeyde kalması hallerinde, tescil sonucuna ulaşılması kolaylaşır⁷⁹⁹. Buna karşılık, üç boyutlu işaretin tescili, ürünün alışıldık şekline yakınlaştığı ölçüde –tasvirilik, ayırt edicilik yoksunluğu veya doğal yapıdan kaynaklanma gerekçeleri ile- güçleşir.

i)İsviçre Hukukundaki Ayrım

İsviçre Doktrininde tescilin kapsadığı mal veya hizmetler göz önünde bulundurulurak⁸⁰⁰, üç boyutlu markalar ‘‘dar ve geniş anlamda’’ olmak üzere ikili ayrıma tabi tutulmaktadır⁸⁰¹. ‘‘Dar anlamda üç boyutlu marka’’ kavramı, korumanın talep edildiği ambalaj veya emtia şekli ile çakışan (örtüşen) üç boyutlu şekillere karşılık gelmektedir⁸⁰². İşaret ile uygulandığı ürün birbiri ile örtüşmekte; karışmaktadır⁸⁰³.

‘‘Geniş anlamda üç boyutlu marka’’ (şekil) kavramı ile işlevlerini etkilemeksizin uygulandığı emtia veya ambalajdan düşünsel olarak ayırtılabilen üç boyutlu şekiller kastedilmektedir. Bu gruptaki şekiller açısından işaret ve emtianın örtüşmesi veya aynışması söz konusu olmaz.

⁷⁹⁹ Örneğin Michelin’in veya Maserati’nin üç boyutlu markaları, ürünün kendisinden tamamen bağımsız olmakla birlikte ürünü tanıtan ve sembolize eden işaretler olarak değerlendirilir. **Yılmaz**, s.126.

⁸⁰⁰ Üç boyutlu şekillerin emtianın yanı sıra hizmetlerde de marka olarak tescili mümkündür. **Gilliéron**, Divers Régimes, s.225.

⁸⁰¹ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.677; **IPI Directive**, s.137; **Fehlbaum, Pascal**, les Créations du Domaine de la Parfumerie: Quelle Protection?, Genève, 2007, s.190. Doktrinde üç boyutlu işaretlere yönelik bu ayrımın yanıltıcı olabileceği de savunulmaktadır. Çünkü lafzi anlamın aksine, gerçekte ‘‘geniş anlamı ile üç boyutlu işaretler’’, bir üst kavram teşkil etmemekte; ‘‘dar anlamı ile üç boyutlu işaretleri’’ kapsamamaktadır. **Luchsinger, Martin**, Dreidimensionale Marken, Frommarken und Gemeingut, **sic!**, 1999, s.195.

⁸⁰² Bu kavram, ambalajın veya emtianın tamamına ya da sadece bir kısmına karşılık gelen üç boyutlu şekilleri de kapsar.

⁸⁰³ İsviçre hukukunda da uygulandıkları malın kendi dış görünüşünden bağımsız olan veya malın zorunlu yapısını oluşturmeyen (geniş anlamda) üç boyutlu işaretlerin marka olarak tescili kabul edilmektedir. Bu hususun ele alındığı LPM m.2/f.1/(b) bendinde malın kendi yapısı veya doğal şekli ile teknik zorunluluk arz eden ambalajı, mutlak red sebepleri kapsamında değerlendirilmektedir. Bu yasağın dışında kalan üç boyutlu şekiller ise ayırt edici olduğu ölçüde tek başlarına veya kelime/figür kombinasyonları ile yarattığı bütünlük sayesinde marka olabilecektir. **IPI Directive**, s.137; **Troller**, s.65.

Özellikle ferdileştirdikleri emtiadan bağımsız olan (ör. Mercedes yıldızı) veya hizmet sınıflarında kullanılan markalar bu kapsamda değerlendirilir⁸⁰⁴. Görüldüğü üzere, geniş anlamı ile üç boyutlu markalar arasında üç boyutlu tasarlanmış figürler, sayılar ve kelimeler yer almaktadır. Özetle, geniş anlamı ile üç boyutlu şekiller kavramı ile işaretin üç boyut verilmiş temsilleri (ör. Coco Chanel markasının parfüm şişesi üzerine konumlandırılmış üç boyutlu, kruvaze “C” harfleri) ifade edilmektedir. Bunlar ayırt etmek maksadı ile üzerine uygulandıkları ürünün kendi şeklinden bağımsızdır. Emtia sınıflarında tescil edilecek geniş anlamda üç boyutlu markaların incelemesinde, iki boyutlu figürlerin tescili için aranan şartlar esas alınmaktadır⁸⁰⁵.

Geniş anlamda üç boyutlu şekiller arasında özellikle ortaklaşa kullanılanların, sıradan olanların veya malın doğal yapısını yansıtanların yanı sıra, ilgili pazarda temel nitelikte olanların (ör. basit bir küp veya küre) ayırt edicilik ve köken gösterme yeteneğinden yoksunluk gerekçesi ile tescili mümkün olmayacaktır⁸⁰⁶. Tasviri mesajdan ibaret, basit ve banal formlardan oluşan ya da bunlardan yeterince ayrışamayan üç boyutlu şekiller kamusal alana tabidir. Hizmet sınıflarında da üç boyutlu markaların tescili aynı inceleme esaslarına tabidir. Buna göre incelenen üç boyutlu şekil, hizmetin sunulması ile ilgisi olan veya hizmette kullanılan bir emtiadan oluşuyorsa (ör. otomobil kiralama üç boyutlu bir otomobil şekli, saç kesim hizmetlerinde makas, akaryakıt hizmetlerinde benzin pompası) tasvirilik, ortaklaşa kullanım ve ayırt edicilik yoksunluğu noktalarında kamusal alana tabidir. Bunlar açısından LPM m.2/f.1/(a) bendi (SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentleri) uygulama alanı bulurken; teknik ve estetik işlevsellik ile doğal yapıya karşılık gelme engelleri söz konusu olmaz⁸⁰⁷.

Buna karşılık, dar anlamı ile üç boyutlu şekillerde, işaret ile ürün arasındaki örtüşme sebebiyle somut ayırt edicilik işlevinin yerine getirilmesi çok daha güçleşebilir. İlgili çevre bu tür şekilleri bir köken arması olarak görmemektedir⁸⁰⁸. Ayrıca bu tür ürün şekli veya ambalajları genellikle teknik

⁸⁰⁴ Troller, s.65.

⁸⁰⁵ sic!, 2005, s.646; IPI Directive, 01.01.2017, s.138.

⁸⁰⁶ Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron, Commentaire, s.678.

⁸⁰⁷ IPI Directive, 01.01.2017, s.138-139.

⁸⁰⁸ İsviçre Federal Mahkemesi'nin 4A.15/2006 sayılı “Wellenflasche (3D)” kararında baz halindeki sıradan bir silindir şişe şekline basit unsurların (somut olayda iç bükey kıvrımların)

veya estetik işlevsellik esasları dahilinde tasarlandığından, öncelikle bu konuya ilişkin yasaklara tabi olacaktır.

İşlevsel olmayan veya hizmet sınıflarında tescil edilmek istenen üç boyutlu şekiller temel geometrik şekillere karşılık geldikleri; sıradan ve alışıldık formlardan ayrışmalarını sağlayacak unsurlar içermedikleri takdirde kamunun tasarrufuna açık bırakılacaktır. Çünkü bu tür bilindik üç boyutlu formlar akılda kalıcılıktan mahrumdur⁸⁰⁹. Dolayısıyla üç boyutlu şeklin yarattığı genel intiba sayesinde ilgili pazarın mutad uygulamalarından açıkça farklılaşması ve bu farklılığın hitap edilen çevrede bir işletmesel köken göstergesi olarak algılanması (akılda bu mesaj ile kalması/teşebbüse bağlanması) zorunludur.

İşlevsellik engeli aşılsa dahi tescil sürecinde öncelikle ilgili pazardaki sıradan ve sıklıkla kullanılan şekiller incelenir. Ürünün büründüğü form çeşitliliği arttıkça, köken arması vasfı taşıyan sıra dışı bir şeklin yaratılması da o ölçüde güçleşir⁸¹⁰. Üç boyutlu şeklin pazara yeni sürülmüş olması veya tek bir teşebbüs tarafından üretilmesi, tek başına kamusal alana aidiyeti bertaraf edemez⁸¹¹.

ii) Türk Hukukundaki Sınıflandırma

Türk hukukunda marka olabilecek üç boyutlu şekillerin:

- İki boyutlu şekil markalarının üç boyutlu versiyonlarından;

eklenmesinin bir bütün halinde ayırt edicilik yaratmayacağı belirtilmiştir (c.5). **sic!**, 2007, s.831; **Noth/Thouvenin**, MSchG, art.2b, s.176.

⁸⁰⁹ İsviçre Federal Mahkemesi'nin TF 4A_466/2007 sayılı "souris en chocolat" kararına göre, çikolata emtiasında minik hayvan figürleri (somut olayda fare) ilgili pazar açısından sıra dışı mahiyet taşımamaktadır. **sic!**, 2008, s.653; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.140. CREPİ'nin 03.08.2005 tarihli "Boîtier de radio" kararında radyo emtiasında ufak nüanslar barındıran dörtgen prizma şeklinin sıklıkla kullanılmasından ötürü ayırt edici olamayacağı belirtilmiştir. Pazardaki mevcut radyo kutusu şekillerinin çokluğu ve çeşitliliği ayırt edici bir form yaratılmasını güçleştirmektedir. **sic!**, 2006, s.33.

⁸¹⁰ CREPİ'nin 15.12.2004 tarihli "brise-jet" (musluklara takılan su püskürtme başlığı şekli) kararında marka hukukunda tescil için ürün şeklinin mutlak suretle yeni olmasının aranmadığı vurgulanmıştır. Ayırt edici karakterin kabulü için sıradan formlarla kıyaslandığında şeklin ilgili çevrede beklenmedik bir etki yaratması yeterlidir. Sıradan veya yerleşik (kamusal alana ait) unsurların beklenmedik bir biçimde bir araya getirilmesi ile yaratılan üç boyutlu şekillerin de marka olarak tescili mümkündür (c.6-8). **sic!**, 2005, s.470-471; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.140.

⁸¹¹ İsviçre hukukunda Federal Mahkeme'nin ATF 134 III 547 sayılı "Chaise 3 D" (c.2.3.4), TAF B-6203/2008 "Chocolat Pavot III fig." (c.4.2.) ve TAF B-5456/2009 sayılı "Stylo-bille" (c.2.3) kararları; **IPI Directive**, s.141.

- İlgili pazarın sıradan ürün veya ambalaj şekilleri ile bunlara uygulanan ayırt edici işaretlerin oluşturduğu kombinasyonlardan⁸¹²;
- İlgili pazarın sıra dışı ürün veya ambalaj şekilleri ile bunlara uygulanan ayırt edici işaretlerin oluşturduğu kombinasyonlardan; (bu durumda ise markanın bir bütün olarak tescil edilmesinin yanında, tek başına ürün veya ambalajın temel şekli üzerinde de tekel hakkı elde edilmesi mümkündür.)
- Ürün ambalajlarının üç boyutlu formundan⁸¹³;
- Doğrudan ürünün kendi üç boyutlu formundan oluşabileceği belirtilmektedir⁸¹⁴.

Türk hukuku açısından da ürün ile örtüşen (isviçre hukukunda dar anlamda üç boyutlu markalar başlığında ele alınan) üç boyutlu şekil başvuruları ‘*doğal*

⁸¹² Yargıtay 11. HD. E.1999/6866, K.1999/9075, T. 12.11.1999 sayılı ve E.2001/4502, K.2001/6197, T.05.07.2001 sayılı kararlarında ‘‘Davidoff’’ markalı sigara kutusunun özel rengi ile birlikte (üç boyutlu şekil ve renk kombinasyonunun) tescili hukuka uygun bulunmuştur. **Güneş**, Ayırt Edici İşaretler, s.37-38; **Epçeli**, s.69; **Karan/Kılıç**, s.44 vd.; **Yılmaz**, s.122; **Uzunallı**, s.99. Buna karşılık, İsviçre hukukunda ‘‘Zigarettenverpackung (3D)’’ kararında renksiz ve ham haldeki sigara paketi tasarımına üç boyutlu marka vasfı tanınmamıştır. **sic!**, 2006, s.666 vd.

⁸¹³ Uygulamada ayırt ediciliğe sahip, işlevsel olmayan ‘‘ürün paketi şekillerinin’’ (ör. üzerinde resimler olan bir çikolata kutusunun, sigara paketinin) tescili mümkündür. Bu tür şekillerin kendiliğinden ayırt edici olduğu kabul edilir. Ancak ürün paketi şekilleri ticaret hayatında sürekli olarak yenilenmektedir. Bu sebeple teşebbüsler tescil yerine, haksız rekabet hükümlerine dayalı koruma yolunu tercih edebilir. Tescil için şeklin belirliliği ve yeknesaklığı zorunludur. Tescilli bir ürün paketi markasının sürekli yenilenerek pazara sunulması ise (özellikle asli unsurun değiştirildiği hallerde) tescilli halin kullanılmama sebebiyle iptaline veya diğer markalarla karışıklığa yol açabilir.

⁸¹⁴ **Karadenizli**, Yeni Marka, s.58 vd.

yapıya karşılık gelme⁸¹⁵”, ‘‘teknik işlevsel olma (teknik sonuç yaratma)⁸¹⁶’’ veya ‘‘mala asli değeri verme (estetik işlev olma)⁸¹⁷’’ noktalarında yapılan inceleme (SMK m.5/f.1/(e) bendi) sonucunda sıklıkla reddedilmektedir.

⁸¹⁵ Şeklin, ürünün doğal yapısına karşılık gelip gelmediği hususu, üç başlıklı elektrikli tıraş makinesi şeklinin marka olarak tescilinin incelendiği ABAD’ın C-299/99 sayılı ‘‘Philips’’ kararında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Dava konusu olayda, ilgili pazara üç döner başlıklı tıraş makinesi ilk defa Philips teşebbüsü tarafından sürülmüştür. Ayrıca bu emtia şekli Philips adına marka olarak tescil edilmiştir. 1995 yılında Remington teşebbüsü tarafından üç başlıklı benzer bir ürünün pazara sunulması ertesinde, Philips’in açtığı marka hakkına tecavüz davası karşısında, Remington söz konusu şekil markasının hükümsüzlüğü iddiası ile karşı dava açmıştır. Bu davada ABAD, üç boyutlu şeklin kendiliğinden ayırt edici olup olamayacağı; bu şekiller açısından farklı ayırt edicilik kriterlerinin uygulanması gerekip gerekmediği; kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma (ikincil anlam kazanma) olgusuna teşebbüsün de facto (fili) monopol konumunda olmasının etkide bulunup bulunmadığı ve işlevselliğin hangi hallerde bir tescil engeli oluşturacağı sorunlarına ilişkin görüş belirtmiştir. Mahkeme bu davadaki görüşlerini ileri tarihli C-53/01 ile C-55/01 sayılı birleşik dosyalara ilişkin ‘‘Linde’’ kararında da korumuştur. ABAD’a göre tıraş makinesinin üç başlıklı olması, emtianın doğal yapısına karşılık gelmemektedir. Bu ürünün başvuru sahibi tarafından nasıl sınıflandırıldığına kıyasen, tüketici tarafından gündelik ticaret hayatında nasıl algılandığı daha fazla önem taşımaktadır. Dava konusu emtia ilgili pazarda, üç döner başlıklı tıraş makinesi olarak değil; sadece elektrikli tıraş makinesi olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla bu şekil, elektrikli tıraş makinesi emtiasında doğal yapıya karşılık gelmemektedir. **Bainbridge**, 8th, 2010, s.690; **Gonzalez, Hernandez Lenin**, Functional Shape Marks, Conditions for the Exclusion of Protection and Limits Thereof, Leuven, 2010, s.5; **Troussel/Broecke**, s.1067; **Guerrero**, s.21-22.

⁸¹⁶ Belirli bir teknik sonucun elde edilmesi için zorunlu olan emtia şekillerinin marka olarak tescilini yasaklayan SMK m.5/f.1/(e) bendi (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendi), ürünün teknik işlevsel özelliklerinin veya teknik sonuç sunan şekillerin marka mevzuatı dahilinde koruma altına alınmasını önlemektedir. Bu maddedeki teknik (faydacı) işlevsellik ile diğer ürünlerin sunmadığı faydalar, ürün sayesinde kullanıcıya bahşedilen yaratıcı kolaylıklar ifade edilmektedir. Dolayısıyla asli özelliği teknik bir işlev görmek olan şekiller, sınavi mülkiyetin diğer alanlarında aranan korunma şartlarını karşılamadıkça, herkesin kullanımına açık bırakılmalıdır. Bu sayede fikri mülkiyetin farklı dallarının koruduğu menfaatlerin ayrışmasının yanı sıra, rakiplerin aynı işlevi gören ürünleri pazara sunmalarına imkan verilecektir. **Tritton**, 3rd, 2008, s.303; **Gonzalez**, s.6. Amerikan Federal Mahkemesi’nin ‘‘Qualitex’’ kararı (514 US 159) gereği, bu tür fayda ve kolaylıkları sağlayan teknolojik gelişmeler üzerindeki haklar, sınavi mülkiyetin diğer dalları ile koruma altına alınırken; korumanın marka tescili yoluyla süresiz genişletilmesi ‘‘işlevsellik’’ doktrini ile engellenmektedir.

<https://casetext.com/case/qualitex-co-v-jacobson-products-co-inc> . (Erişim Tarihi:12.11.2016). Amerikan hukukunda konuya ilişkin ‘‘Publ’ns Int’l, Ltd. v. Landoll, Inc.’’ (164 F.3d 337, 339) kararında teknik işlevselliğe örnek olarak, şarap emtiasında kullanılan tıpa modelleri gösterilmiştir. Tıpa kullanımı şarabın uygun biçimde yaşlanmasını sağlayacağından, bu unsurun tek başına marka olarak tescili mümkün olmayacaktır. **Liebesman**, s.210.

⁸¹⁷ Mala asli değeri verme (estetik işlevsellik) kavramı, şeklin ürünün dikkat çekiciliğini sağlaması (estetik değer vermesi) ve müşteri çevresi yaratması kapsamında değerlendirilmektedir. **Tritton**, 3rd, 2008, s.305. Estetik işlevsel bir şekil, teknik sonuca yönelme, kaliteyi artırma veya maliyeti azaltma gibi faydalar sunmamaktadır. **Liebesman**, s.212-213. Bu sebeple madde hükmü, özünde şeklin ürün üzerindeki estetik katkısına odaklanmaktadır. Diğer bir ifade ile yasak, köken ayırt etme vasfı taşımayıp; münhasıran göz alıcılık sağlayan şekilleri tescil koruması dışında bırakmaktadır.

AB hukukunda bir yaklaşım 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendindeki ‘‘mala asli değerini verme’’ yasağını eleştirmektedir. Öncelikle bu yasağın, başarılı ürün tasarımlarını cezalandırdığı belirtilmektedir. Ayrıca safi teknik mahiyet taşıyan şekillere benzer biçimde, tüketicinin gözünü alan, keyfi unsurların mala asli değerini kattığı gerekçesi ile reddinin, üç boyutlu şekillerin marka olarak tescilini aşırı derecede sınırlandıracağı savunulmuştur. **Tritton**, 3rd ed, 2008, s.305-306.

Bu engellerin aşılması halinde dahi dar anlamda üç boyutlu şekillerin ayırt edicilik açısından ayrıca incelenmesi gerekir⁸¹⁸. Bu bağlamda, Türk hukukunda da dar/geniş anlamda üç boyutlu şekillere dayalı ayırımın geçerli olabileceği düşünülmektedir. Dar anlamda üç boyutlu şekillerin ayırt edecekleri “*emtia ve ambalaj ile karıştırılmaları*”; “*ürün ile ayrılmaz bir bütün teşkil etmeleri*” söz konusudur⁸¹⁹. Bu gerekçe ile bunların öncelikle doğal yapıya karşılık gelme ve işlevsellik engellerinin (LPM m.2/f.1/(b) bendi/SMK m.5/f.1/(e) bendi) daha sonra da kamusal alana aidiyet engelinin (LPM m.2/f.1/(a) bendi/SMK m.5/f.1(b) bendi) kapsamında incelenmesi gerekir.

ABAD’ın C-371/06 sayılı ‘‘Benetton G Star’’ davasında, mala asli değerini veren şekillerin tesciline yönelik bu yasağın, saf olarak süsleme (dekoratif) vasfı taşıyan ve bu estetik yönü ile tüketicilerin alım tercihlerini belirleyen şekillere uygulandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla estetik işlevsellik mala asli değerini verme kapsamında değerlendirilmekte ve bu noktada teknik işlevsellik kavramından ayrılmaktadır. Asli değeri verme yasağının kapsamına, ürüne markasal nitelikte olmayan değerler katan şekiller girmektedir. Diğer bir deyişle, yasağın hedefi münhasıran estetik nitelikteki, göz alıcı şekillerdir. Ancak burada ürün dış görünüşünün estetik beğeni toplaması yasaklanmamaktadır. EUIPO’nun R 272/1999-3 sayılı kararında (para.34) da şeklin hoşla gitmesinin veya dikkat çekici olmasının tescilden mahrum bırakılması için yeterli olmayacağı kabul edilmiştir.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/272%2F1999-3

(Erişim Tarihi:12.11.2016).

Fransız hukukunda konunun incelendiği ‘‘Revillon Chocolatier’’ kararına konu olan benzer bir uyuşmazlıkta, Revillon teşebbüsü tarafından tescil edilmiş üç boyutlu üzüm asması formundaki çikolata şekli, rakip Trianon Chocolatier BV teşebbüsü tarafından hükümsüz kılınmaya çalışılmıştır. Fransız Yargıtayı’nın 26 Ekim 2010 tarihli kararında bu şekil, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e)’ye karşılık gelen CPI art.711-2/(c) bendi kapsamında ele alınmıştır. Kararda tescil edilen şeklin çikolata emtiasının doğal yapısına karşılık gelmediği; dikkat çekici olmasına rağmen ürüne asli değerini vermediği (tüketicinin bu şekli değil; ürünün lezzetini dikkate alarak tercihte bulunduğu) tespitlerinde bulunulmuştur. Dolayısıyla dava konusu üç boyutlu şeklin marka işlevi gördüğüne ve hükümsüz kılınmayacağına karar verilmiştir.

<http://www.marques.org/class46/Default.asp?XID=BHA2199> (Erişim Tarihi:12.11.2016).

⁸¹⁸ Amerikan hukukunda ‘‘Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.’’ (529 US 205, 212 2000) içtihadında ‘‘ürünün üç boyutlu şeklinin’’, kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olamayacağı sonucuna varmıştır. Bu şekiller, kendiliğinden köken arması işlevini de göremez. Mahkeme’ye göre, penguen şeklindeki bir kokteyl karıştırıcısı, sıra dışı olmasına rağmen tüketiciler tarafından, teşebbüsün kökenini gösteren bir işaret olarak değerlendirilmeyecektir. Tüketici bu tür sıra dışı şekilleri, ürünün işlevini daha iyi görmesini veya göz alıcı olmasını sağlayan unsurlar olarak kabul eder. Ürünün üç boyutlu şeklinin işlevsel olmaması halinde dahi, ilgili çevrede şeklin bir ayırt edici işaret olarak algılandığının (belirli bir teşebbüse bağlandığının) ispatı gereklidir. **LaLonde/Gilson**, Getting Real, s.194 vd.

⁸¹⁹ **Fehlbaum**, s.190.

iii)Avrupa Birliđi ve Amerikan Hukuklarında Benimsenen Kategorizasyon

Sicilde açık ve kesin biçimde temsil edilme şartını karşılamada önemli bir güçlükle karşılaşmayan üç boyutlu şekillerin⁸²⁰, AB hukukunda üç ayrı kategoride incelendiđi görölmektedir. Bu kategorizasyonda:

- Tescilin kapsadığı mal veya hizmetler ile hiçbir bağlantı taşımayan üç boyutlu şekiller;
- Ürünün kendisinin veya bir kısmının doğal şeklinden oluşan üç boyutlu şekiller;
- Ürün paketinden veya kabından oluşan üç boyutlu şekiller yer almaktadır⁸²¹.

⁸²⁰ Tescil başvurusunda işaretin üç boyutlu niteliğinin belirtilmesi, farklı açılardan görüntülerinin sunulması ve işaretin marka siciline açıkça yansıtılması gereklidir. **Troller**, s.65; **Yılmaz**, s.126; **Erođlu**, Soyut Renk, s.128.

AB hukukunda EUTMIR m.3/f.4 hükmünde üç boyutlu markaların tescili başvurularında bu hususun belirtilmesi ve şeklin fotoğraf veya çizimle görüntülenmesi gerektiđi belirtilmiştir. Başvuruda şeklin en fazla altı farklı perspektiften çekilmiş resimlerinin yer alması öngörülmüştür. SMK Yön m.7/f.3 hükmünde de üç boyutlu şekli konu alan başvurularda koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde işaretin tek bir yönden veya farklı açılardan görünümünü içeren gösterimlerinin TPMK'ya sunulması aranmaktadır. Bu gösterimler, en fazla altı farklı açıdan görünümü içerecek ve markanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde olmalıdır.

Ancak doktrinde elektronik formatta başvurunun önünün açılması sebebiyle, üç boyutlu şekillerin sadece iki boyutlu gösterimleri ile sınırlı olan yaklaşımın terk edilerek; başvurularda bilgisayar animasyonuna veya çok açılı video çekimlerine de dayanılması imkanlarının sunulması gerektiđi ifade edilmektedir. **Troussel / Broecke**, s.1069; **Gonzalez**, s.3. Belirtmek gerekir ki sicilin aradığı açıklık ve kesinliği sağlayamayan üç boyutlu şekiller SMK m.4 ve m.5/f.1/(a) bentleri geređi tescil edilmeyecektir. AB hukukunda bu esasları yansıtan içtihatlarla rastlanmaktadır. EUIPO'nun R 4/97-2 sayılı "Antoni and Alison's application" kararında tekstil ürünlerinin plastik torba içinde vakumlanmış paket şeklinin tescilini, başvuruda şeklin neye karşılık geldiğinin ve fiziksel boyutunun yeterli ölçüde tanımlanmamış olması gerekçesi ile reddetmiştir. **Philips**, s.150. Benzer bir yaklaşımın benimsendiđi EUIPO'nun R 78/1998-1 sayılı "Notetry Limited's Application" kararında da vakumlu temizleyicinin bir parçasını oluşturan transparan bölmenin tesciline yönelik başvuruda yer alan tanımlamanın, rakiplere hak ihlalden kaçınmak için ürünlerini nasıl tasarlamaları gerektiğine ilişkin yeterli açıklık ve belirlilik sağlayamadığı gerekçesi ile başvuru reddedilmiştir. Öte yandan EUIPO R 820/1999-3 sayılı "Draw string purse" kararında, tescile konu edilen file çanta şeklinin sabit ve yeknesak bir formunun olmaması (dolu veya boş tutulmasına, aslı veya zemine bırakılmasına göre şeklinin deđişmesi) sebebiyle köken ayırt eden bir işaret olarak algılanmayacağına hüküm kurmuştur. <https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic> (Erişim Tarihi.12.04.2017)

⁸²¹ Doktrinde bir diđer yaklaşım üç boyutlu şekilleri:

- Kendiliğinden özgün bir şekle sahip olmayan (toz, sıvı vs.) ancak paketlenerek satıřa sunulması gereken ürünlerin paketini oluşturan üç boyutlu şekiller;
- Ürünün kendi biçiminden oluşan üç boyutlu şekiller;
- Ürünün iki boyutlu kopyasını oluşturan şekiller olarak sınıflandıran yaklaşımlar da bulunmaktadır. Üçüncü kategoride yer alan iki boyutlu şekil kategorisine, ürünün kendinden veya paketinin şeklinden oluşan üç boyutlu şekillere uygulanan kurallar uygulanacaktır. **Popov**, s.42.

İlk grup içerisinde yer alan üç boyutlu şekiller, ürünün kendisi ile hiçbir ilinti taşımamasından ötürü, kural olarak, kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip bulunmaktadır. Bu şekiller kural olarak, SMK m.5/f.1/(c) anlamında tanımlayıcılık yaptırımına da tabi olmaz. Buna karşılık, diğer iki kategoride yer alan şekillerin özellikle ürünün kendi doğal, temel veya sıradan biçiminden oluşma; ayırt ediciliğe sahip olmama; tanımlayıcı mahiyet taşıma⁸²² veya münhasıran işleve karşılık gelme gerekçeleri ile tescil korumasından mahrum bırakılma riski yüksektir⁸²³.

Emtia şekli ile emtia paketine dayalı bu ayırım, kendiliğinden ayırt edici olma noktasında farklı sonuçlara yol açabilecektir. Esasında Amerikan hukukunda da emtianın kendi üç boyutlu şekli ile ürün paketinin üç boyutlu şekli farklı kategorilerde ele alınmaktadır. Konuya ilişkin “*Wal-Mart Stores, Inc.*” kararında, işlevsel olmayan üç boyutlu “ürün şekillerinin” tescili için şeklin köken ayırt eden markasal bir güce kavuştuğunun ispatı aranmıştır. Bu içtihadı göre, üç boyutlu ürün şekiller kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip değildir⁸²⁴. Öte yandan “ürün paketi şekillerinde”, başvuru sahibinin kendiliğinden ayırt edicilik iddiasının yanı sıra, ikincil anlam kazanma olgusuna dayanması da mümkündür⁸²⁵.

Sıvı veya toz ürünlerin kendilerine has bir şekilleri bulunmadığından, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendi kapsamında yapılacak ürünün doğal yapısına karşılık gelme ve m.7/f.1/(b) bendi gereği ayırt edicilik incelemesinde, bunların bulunduğu kap veya şişe şekilleri esas alınacaktır. Bu esasın incelendiği ABAD’ın C-456/01 P ve C-457/01 P sayılı birleşik dosyalara ilişkin ‘Henkel 3 D’ kararında sıvı deterjan şişesi formunun köken ayırt eden bir işaret vasfını taşımadığı sonucuna varılmıştır. **Guerrero**, s.25 vd.

⁸²² **Folliard-Monguiral / Rogers**, s.169-171.

⁸²³ **Epçeli**, s.69; **Arkan**, C.I, s.85.

⁸²⁴ Dava konusu olayda (penguen biçimindeki kokteyl karıştırıcısı) tüketicilerin en sıra dışı ürün şekli ile karşılaştığında dahi bunu bir marka olarak görmek yerine, ürüne işlevsel veya göz alıcı bir vasıf kazandırmak için verilen bir özellik (dizayn) olarak algıladığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, USPTO nezdinde sarmal biçimindeki kalsiyum kemiği (köpek besin takviyesi) gibi üç boyutlu ürün şekillerinin tescil edildiği görülmektedir. **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.809-810.

⁸²⁵ USPTO nezdinde üç boyutlu bir yamuk figüründeki saat kutusu, tüp şeklindeki metal çiklet kutusu ile kozmetik ürünlerinde yan yana bitleştirilmiş iki ayak figürü marka olarak tescil edilmiştir. **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.811-812.

d. Başvuru Sürecinde İnceleme Esasları

i) İncelemede Öncelik Arz Eden Hususlar

İlk olarak, SMK m.5/f.1/(e) bendinin (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1(e) bendi) üç boyutlu şekillerin tescilinde bir ‘‘ön engel’’ (preliminary obstacles) teşkil ettiği kabul edilmelidir⁸²⁶. Özellikle, tescili istenen şeklin birden fazla mutlak ret sebebine tabi olması durumunda, incelemeye öncelikle SMK m.5/f.1/(e) hükmünden başlanması isabetli olacaktır.

Konuya ilişkin mehzaz 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendine göre:

- Münhasıran emtianın kendi doğal yapısının oluşturduğu şekli veya diğer özellikleri içeren⁸²⁷;

⁸²⁶ **Troussel / Broecke**, s.1071 vd. ABAD’ın C-299/99 sayılı ‘‘Philips’’ (para. 74-76); C-53/01 ile C-55/01 sayılı birleşik dosyalara ilişkin ‘‘Linde’’, (para. 44) ve Genel Mahkeme’nin T-508/08 sayılı ‘‘Bang & Olufsen Loudspeaker’’ kararları (para.47). Doktrinde üç boyutlu şeklin incelemesinde biri objektif diğeri ise sübjektif nitelik taşıyan iki ayrı değerlendirmenin yapılması gerektiği de savunulmaktadır. İlk aşamada yapılacak objektif değerlendirmede ürünün kendisine odaklanılacaktır. Bu kapsamda ürünün niteliğine, işlevine odaklanılarak; işlevin yerine getirilmesi için hangi özelliklerin barındırılması gerektiği değerlendirilecektir. Tescili istenen şeklin barındırdığı unsurların işleve etkisi veya bu unsurların ürünün doğasının bir parçası olup olmadığı incelenecektir. İkinci aşamada yapılacak sübjektif değerlendirmenin konusu ise ürünün kendiliğinden veya kullanım sonucu ayırt ediciliğe sahip olup olmadığıdır. Burada şeklin köken ayırt eden bir vasıf taşıyıp taşımadığı ele alınacaktır. Tescil için tüketicinin şekli gördüğünde bu şekli belirli bir teşebbüse bağlaması gereklidir. **Guerrero**, s.17.

Her ne kadar Tüzük m.7/f.1/(e) bendi çerçevesinde tescil açısından ‘‘ön engel’’ mahiyeti taşısa da üç boyutlu şeklin sahip olduğu işlevler, AB yargı organları tarafından Tüzük m.7/f.1/(b) bendi kapsamında yapılan somut ayırt edicilik değerlendirmesinde de dikkate alınmaktadır. **Popov**, s.47. Doktrinde bu yöndeki bir görüş, isabetli olarak, malın biçiminden veya ambalajından oluşan üç boyutlu işaretlerin, somut ayırt edici niteliklerinin bulunmadığını savunmaktadır. Dolayısıyla SMK m.5/f.1/(e) bendinde aynı zamanda somut ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretlerin tescili de engellemektedir. **Karasu**, Üç Boyutlu, s.334.

Genel Mahkeme de T-63/01 sayılı ‘‘Procter & Gamble Soap bar shape’’ (para. 46) ve T-396/02 sayılı ‘‘August Storck sweet shape’’, (para. 40) kararlarında sadece teknik işleve sahip olan veya tüketiciler tarafından salt estetik ya da dekoratif bir unsur olarak algılanan şekillerin ayırt edici olamayacağı görüşündedir. Genel Mahkeme’nin bu yöndeki T-15/05 sayılı ‘‘De Wale’’ kararında da 29. emtia sınıfında tescili istenen ve spiral kıvrımlardan oluşan sosis şeklinin, ilgili pazarda sıklıkla rastlanan şekillerden olmadığı tespit edilmiştir. Ancak bu farklılık, söz konusu şekle, ürünlerin kaynağını doğrudan gösteren bir işaret vasfı kazandırmamaktadır. Genel Mahkeme’ye göre bu ambalaj, ürünün kaynağını gösteren bir ayırt ediciliğe sahip olmadığından dolayı tescil edilemeyecektir (para.33). Bu bağlamda, iki yanından burulmuş altın renkli bir şekerleme ambalajı ile tavşana benzer bir çikolata kalıbı şekli de ilgili pazarın özellikleri gereği ayırt edici karakterden yoksun bulunmuştur. ABAD’ın 98/11 P sayılı ‘‘Gold Bunny Lindt’’ kararında, paskalya tavşanı şekli verilen ve etrafı altın yaldızla sarılan çikolata ambalajı ilgili pazarda sıklıkla kullanılan bir uygulama olarak görülmüştür. Tavşanın şekli, etrafını saran folyonun rengi ve boyna sarılan çingiraklı fiyonk unsurları da hem tek başlarına hem de yarattıkları bütün açısından ayırt edicilik yoksunu bulunmuştur. **EUIPO Guideline**, 23.03.2016, Part B, Ver. 1.0, s.35.

⁸²⁷ Bu düzenlemenin hedefi, doğrudan ürün doğasının (ürünün doğal yapısının) etkisi altında olan şekillerin tescilini engellemektir. Şüphesiz bu özellikteki üç boyutlu şekiller, ayırt edicilik yoksunluğu ile de karşı karşıya kalmaktadır. Ancak maddenin kapsamı sadece bu işaret türü ile sınırlı değildir. Ayrıca tasarımın neticesi olan üç boyutlu şekiller açısından ürünün doğası, özel

- Münhasıran belirli bir teknik neticenin elde edilmesi için emtianın bürünmek zorunda olduğu (fonksiyonun gerektirdiği, işlevsel) şekli veya diğer özellikleri içeren⁸²⁸;
- Münhasıran emtiaya asli değerini veren şekli veya diğer özellikleri içeren işaretlerin⁸²⁹ tescili yasaklanmıştır.

SMK m.5/f.1/(e) bendinde ise “*malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini*” (ör. araba lastiği şekli, voleybol topu şekli, elma emtiası için elma şekli vs.) veya “*teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan*” (ör. diş fırçasının diş teması eden kısmının şekli, düdüklü tencere şekli,

bir formu zorunlu kıldığı hallerde de bu yasak uygulama alanı bulur. Ürünün doğal yapısından oluşan şekil kavramı, eksikliği halinde emtianın var olmayacağı şekilleri ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile aynı türdeki tüm ürünler açısından kullanılması zorunlu olan doğal veya temel şekildir. **Tritton**, 3rd, 2008, s.302; **Gonzalez**, s.5; **Folliard-Monguiral / Rogers**, s.173.⁸²⁸ **Bainbridge**, 8th, 2010, s.795; **Tritton**, 3rd ed., 2008, s.303 vd.; **Gonzalez**, s.6. AB hukukunda “işlevsellik” prensibine göre, ürünün teknik işlevini görmesini sağlayan parçası, hoş bir görünüş taşısa dahi, köken ayırt etme yerine, üründen beklenen sonucu yaratma maksadını taşır. Buna göre ABAD’ın C-299/99 sayılı “Philips electric shaver” kararında üç başlı elektrikli bir tıraş makinesi tasarımının münhasıran işlevsel bir amaca hizmet ettiği sonucuna varılmıştır.

http://www.ippt.eu/files/2002/IPPT20020618_ECJ_Philips_v_Remington.pdf
(Erişim Tarihi: 12.02.2017).

Bu kararda ilgili pazarda aynı teknik sonuca ulaştıran farklı şekillerin mevcudiyetinin işlevsellik incelemesi ile ilgisiz olduğu ve şeklin asli özelliklerinin teknik bir sonuca yöneldiği veya bu sonucu hedeflediği durumlarda tescil edilmeyeceği belirtilmiştir. **Troussel/Broecke**, s.1074 vd.

Konuya ilişkin ABAD’ın C-48/09 sayılı “Lego” kararında ise hukuk sözcüsünün (advocate general Colomer) yaklaşımına göre, teknik işlevsellikte üç aşamalı bir inceleme süreci uygulanmalıdır:

- İlk aşamada mahkemelerin şeklin asli özelliklerinin neler olduğunu ve bunların teknik bir amaca yönelip yönelmediğini tespit etmesi gereklidir. Bu kapsamda süresi bitmiş patent veya faydalı model koruma belgelerinin mevcudiyeti yol gösterici olabilir. Bu inceleme sonucunda iki farklı sonuca ulaşılması mümkündür. Şayet şeklin tüm asli unsur ve özelliklerinin teknik bir işleve yöneldiği sonucuna varılıyorsa diğer aşamalara geçmeden; münhasırlık gerekçesine dayanılarak tescil başvurusunun reddedilmesi mümkündür. Buna karşılık, şeklin tüm asli unsurları teknik bir sonuca varmıyorsa, incelemenin ikinci aşamasına geçilebilir.
- Bu aşamada başvuru sahibi tüm asli özellikleri işlevsel olmayan şeklin tescili için iki ayrı yola başvurabilir. Bunlardan ilki başvuruda asli teknik unsurların koruma kapsamına alınmasından feragat edilerek; tescilin ve korumanın sadece ayırt ediciliğe sahip diğer unsurlara indirgenmesidir. İkincisi ise başvuru sahibi tarafından şeklin tescil edilmesi neticesinde rakiplerin önemli bir dezavantaja (significant non reputation disadvantage) uğramayacağını ve ilgili pazarda kullanıma açık, birbiri ile uyumlu, benzer sonucu veren, alternatif şekillerin varlığını ispat etmektir. Ancak ABAD, alternatif şekillere dayalı bu savunmayı C-48/09 sayılı “Lego” kararında teknik işlevsellik açısından göz ardı etmiştir.
- İkinci aşamada karşımıza çıkan bu iki yoldan hangisi benimsenirse benimsensin, üçüncü aşamaya geçilerek tescili istenen üç boyutlu şeklin bir bütün halinde ayırt edicilik sahibi olup olmadığının incelenmesi gereklidir. **Guerrero**, s.37-38; **Gonzalez**, s.34.

⁸²⁹ **Phillips**, s.148. İsviçre hukukunda da LPM m.2/f.1/(b) bendi gereği, emtianın kendi doğal şekli ile teknik zorunlulukların yarattığı şekiller marka olarak korunmamaktadır. Buna karşılık, işlev ve amaçsal sebeplerden ötürü zorunlu olmayan (kendilerini bu açıdan dayatmayan) emtia ve ambalaj şekilleri marka koruması altına alınabilir. **Gürzumar**, s.506-507.

şarap tıpası şekli) veya “mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini” (ör. havuz kimyasallarında mavi renk tonu, çini motifli tabak şekli, elbise modeli şekli) münhasıran içeren işaretlerin tescil edilmeyeceği öngörülmüştür. Görüldüğü üzere madde hükmüne mehzaz m.7/f.1/(e) bendine uygun olacak “münhasırlık” ifadesi eklenmiş ve hükmün kapsamı “diğer emtia özelliklerini” de içerecek biçimde genişletilmiştir.

Hükme göre, söz konusu işaretlerin tali bir unsur olarak, kombinasyon içinde kullanılması ve tescili mümkün olmalıdır. Dolayısıyla SMK m.5/f.1/(e) bendi emtianın doğal yapısına, teknik işlevine karşılık gelen veya emtiaya asli değerini veren işaretleri münhasıran içeren üç boyutlu şekillerin tescilini yasaklamaktadır. Aksi takdirde rakiplerin bu ürünleri veya benzerlerini üretmesi, marka hakkının yarattığı yapay bir tekele dayanılarak engellenecektir. Ayrıca oluşan monopol sebebiyle tüketicinin ürün çeşitliliğine bağlı seçim hakkı da kısıtlanacaktır. Diğer bir ifade ile SMK m.5/f.1/(e) bendinde sayılan bu hallerin ortak amacı serbest rekabetin zedelenmesini önlemektir⁸³⁰.

Gerek Türk gerekse AB Hukukunda, işlevselliğe ve ayırt edicilik yoksunluğuna ilişkin tescil engellerinin ayrı ayrı incelenmesi gerektiği kabul edilmektedir⁸³¹. Üç boyutlu şekillerin tesciline ilişkin ön engel mahiyetindeki 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendi yasağı, somut ayırt edicilik yoksunluğuna veya tasvirliğe ilişkin diğer hükümlerden önemli bir noktada ayrışmaktadır⁸³².

⁸³⁰ ABAD’ın C-48/09 sayılı “Lego” kararına konu uyumsuzlukta 29. emtia sınıfında (oyuncak) tescil edilmiş “Lego Brick” üç boyutlu şeklinin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Kararda ürünün sunduğu teknik sonuca verilen süre sınırlamasına tabi korumanın marka tescili yoluyla süresiz bir koruma haline dönüştürülemeyeceği belirtilmiştir. Aksi takdirde, rakipler teknik sonucu içeren şekli veya benzerini kullanma imkanından mahrum bırakılacak ve bu durum rekabetin hukuka aykırı bir biçimde sınırlanması sonucuna götürecektir.

⁸³¹ Geçmiş dönemde EUIPO, işlevselliği ikincil bir ret sebebi olarak ele almış ve üç boyutlu şekiller açısından bu kavramdan ayırt edicilik eksikliğini teyidi noktasında yararlanmış. Ancak bu yaklaşım, işlevselliğin bir ön engel mahiyetinde ele alındığı ABAD’ın “Linde” kararıyla terk edilmiştir. **Troussel / Broecke**, s.1072. Bu noktada işlevselliğin estetik veya teknik fayda sağlaması arasında bir farklılık bulunmamaktadır. ABAD’ın ile C-53/01 ile C-55/01 sayılı birleştirilen dosyalara ilişkin “Linde” kararında üç boyutlu şeklin 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(e) bendindeki yasağı aşması halinde dahi tasvirliğe, ayırt edicilik yoksunluğuna veya ortak kullanıma açık tutulmaya ilişkin tescil engellerine tabi olacağı belirtilmiştir (para.67-68).

⁸³² Buna karşılık Amerikan hukukunda, emtia şeklinin veya emtianın diğer özelliklerinin (unsurlarının) marka olarak tescil edilmesine yönelik incelemede üç aşamadan oluşan farklı bir usul önerilmiştir. Bu usule göre:

Tüzük m.7/f.1/(b), (c) ve (d) bendlerine tabi olan (ayırt ediciliğe sahip olmayan, tasviri veya ortak kullanılan) üç boyutlu şekillerin, m.7/f.3 anlamında kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması halinde tesciline izin verilmiştir⁸³³. Benzer esasın benimsendiği Türk hukukunda da marka olamayacak işaretlere ilişkin SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) hükümlerindeki tescil engelleri, m.5/f.2 hükmündeki kullanım yolu ile ayırt edicilik savunmasına dayanılarak aşılabilmektedir. Buna karşılık, malın kendi doğasını oluşturan, teknik zorunluluğun gereği olan veya mala asli değerini veren üç boyutlu şekillerin tescilini önleyen m.5/f.1/(e) bendi (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendi) ise kullanım yolu ile ayırt edicilik savunmasıyla bertaraf edilemez. Dolayısıyla

- Birinci aşamada ilgili emtianın asli unsurları tespit edilir. Şayet söz konusu unsurlar: a) Sıradan, doğal, beklendik özelliklere karşılık geliyorsa veya b) Satın alımda asli tercih sebebini teşkil ediyorsa koruma dışında bırakılacaktır. Öte yandan, bu sorulara olumsuz cevap verilmesi halinde incelemenin ikinci aşamasına geçilecektir.
- İkinci aşamada ilgili emtianın özelliklerinin işlevsel olup olmadığı tespit edilir. Şayet söz konusu unsur: a) Emtianın alternatiflere kıyasen daha ucuza üretilmesini sağlıyorsa; b) Emtiayı muadillerine kıyasen daha kullanışlı kılıyorsa; c) Emtiaya muadillerine kıyasen çekicilik katıyorsa; d) Emtiayı muadillerinden daha üstün kıldığı şeklinde reklamlara konu ediliyorsa koruma dışında bırakılacaktır. Buna karşılık söz konusu sorulara olumsuz cevap verilmesi halinde incelemenin üçüncü aşamasına geçilecektir.
- Üçüncü aşamada ilgili emtia özelliklerinin kendiliğinden veya kullanım yolu ile ayırt ediciliğe sahip olup olmadığı tespit edilir. Şayet incelenen unsur: a) Emtianın sıklıkla kullanılan haline yakınlaşıyorsa markasal kullanım ile ikincil bir anlama kavuşup kavuşmadığı önem arz eder. Bu soruya olumlu cevap verilirse başvuru tescil edilir. Aksi takdirde unsur marka koruması dışında bırakılır. b) Şayet kendiliğinden ayırt ediciliğe sahipse, orijinal ve beklenmedik bir mahiyet taşıyorsa doğrudan marka koruması altına alınır. **Burgunder**, Product Characteristics, s.283.

⁸³³ **Troussel/Broecke**, s.1070; **Jeroham/ van Nispen/Huydecoper**, s.9; **Tritton**, 3rd, 2008, s.300-301. Ancak üç boyutlu şekillerin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmasında somut olayın çeşitli özellikleri de dikkate alınmaktadır. Örneğin AB Hukukunda Genel Mahkeme'nin T-262/04 sayılı "Bic" kararında üç boyutlu çakmak emtiasının kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının incelemesinde:

- Bu emtianın ortalama dikkate sahip tüketici kitlesi tarafından gündelik olarak kullanıldığı;
- Emtia boyutları ve bunların farklılık gösteren unsurların algılanmasına etkisi;
- Emtianın ilgili pazardaki uzun kullanım süresi, cirosu, pazar payı ve reklam gücü olguları da incelenmiştir.

Mahkemeye göre, başvuru sahibinin pazar üstünlüğü, ilgili alıcı kitlesinin emtia detaylarını ayırt etmesini ve genel dış görünüşün dışındaki unsurlara dayanarak, emtiayı belirli bir teşebbüs ile bağtlatmasını sağlamaya yetmeyecektir. Bu gerekçe ile üç boyutlu işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. **Keser**, s.68.

Genel Mahkeme'nin T-402/02 sayılı "August Storck sweet wrapper" kararında ise iki yanından burulmuş şekerleme ambalajı figürünün, ilgili pazardaki benzer ambalajlardan farklı olmadığı tespit edilmiştir. Davacının bu şeklin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığını ispatlamak için sunduğu pazar payı oranlarını gösteren deliller, tek başına yeterli bulunmamıştır. Dolayısıyla yukarıda sayılan diğer kriterlerle desteklenmeyen pazar payı verileri, şeklin ilgili tüketici nezdinde köken ayırt eden bir işaret olarak algılandığını göstermeyecektir. Temyiz başvurusu üzerine ABAD'ın C-25/05 P sayılı "August Storck sweet wrapper" kararında da aynı yaklaşım benimsenerek; başvurunun reddinin hukuka uygun olduğu sonucuna varılmıştır (para. 32-33).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-25/05%20P>
(Erişim Tarihi: 12.10.2016).

ayırt edicilik unsuru, üç boyutlu şekiller açısından, m.5/f.1/(e) bendinden sonra, ikinci aşamada ele alınacak bir nitelik taşımaktadır⁸³⁴.

ii) Üç Boyutlu Şeklin Bir Bütün Olarak Ayırt Edicilik İncelemesine Tabi Tutulması

İşlevselliğe ilişkin ön engel mahiyetindeki SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağı aşıldığı takdirde, incelemenin ikinci aşamasında, şeklin içerdiği ayırt ediciliğe sahip çeşitli unsurlara ve bunların nasıl bir araya getirildiğine odaklanılır. Tek başına ayırt ediciliğe sahip olan unsurların varlığı, kural olarak, üç boyutlu şeklin bir bütün halinde ayırt edici olmasını sağlayabilir. Dolayısıyla, emtia veya hizmet ile bağlantılı olan (standarda yaklaşan) şekiller dahi, içerdiği ayırt ediciliğe sahip unsurlar açıkça fark edildiği takdirde, tescil edilebilecektir⁸³⁵. Ancak bu durumda kombinasyona konu edilen üç boyutlu şekil, sadece ayırt ediciliğe sahip olan unsurla birlikte bir bütün olarak, tekel hakkının konusunu oluşturacak; buna karşılık, ürün şeklinin veya ambalajının yalın hali (çıplak, basit, ham hali) tek başına koruma kapsamına alınmayacaktır⁸³⁶. Özellikle

⁸³⁴ **Gurrero**, s.13-14; **Harris**, s. 295-296. Ayırt edicilik ve işlevsellik ayrımı gereği, her bir kavram açısından incelemenin, ayrı bir sistematik içinde yapılması gereklidir. **Troussel/Broecke**, s.1072. Buna karşılık, doktrinde ayırt edicilik incelemesinin öncelikle yapılmasını savunan görüşler de mevcuttur. **Bergquist, Jenny/Curley, Duncan**, Shape Trade Marks and Fast-moving Consumer Goods, EIPR, 2008, s.18. Bu yaklaşıma göre, üç boyutlu şekil kendiliğinden veya kullanım yolu ile ayırt edicilik sahibi değilse; ayrıca m.7/f.1/(e) bendi kapsamında inceleme yapılması gerekli olmayacaktır. **Guerrero**, s.18.

⁸³⁵ Bu yaklaşımın benimsendiği Genel Mahkeme'nin T-137/12 sayılı "Fun Factory" kararında (para.34-36) vibratör emtia şekli üzerinde kullanılan "FUN" (eğlence) ibaresinin, ilgili ürün açısından tasviri bir nitelik taşıdığı gerekçesi ile oluşan bütünlüğün tescil edilemeyeceğine karar verilmiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=T-137/12> (Erişim Tarihi.12.11.2016)

⁸³⁶ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.174. Baz hali ile tek başına ayırt ediciliği olmayan ve bu sebeple kamusal alana açık tutulan üç boyutlu bir şeklin iki boyutlu ayırt ediciliğe sahip diğer unsurlarla (figür, kelime, resim vs.) yarattığı kombinasyon marka olarak tescil edilebilir. Ancak bunun için üç boyutlu şekle eklenen ayırt edici unsurların, bütünü yarattığı intibada baskınlık taşıması şarttır. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-6203/2008 sayılı "Chocolat Pavot" kararı (c.4.3.); **Marbach/Mühlstein, sic!**, 2010, s.99; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.143. Diğer bir ifade ile bu ayırt edici unsurların ilk bakışta dikkat çekmesi aranır. Örneğin üçgen peynir kabının üzerine uygulanan gülen inek resmi bu şartları karşılamaktadır. Bu bağlamda kamusal alana ait üç boyutlu şekil ile kıyaslandığında, çok ufak ve ayrıntı düzeyinde kalan veya şeklin kolayca gözükmeyen bölgelerine uygulanan iki boyutlu ayırt edici unsurlar, bütünlüğün yeterli düzeyde ayırt edicilik kazanmasını sağlayamaz. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-7401/2006 sayılı "Bonne Maman Konfitüre-Doppelpack" kararında, ikili reçel kavanozu paketinin üst kısmındaki yeşil beyaz kareli motifin işaretin bütününe yeterli ayırt edicilik sağlamadığına ve çok ufak puntolu "bonne maman" yazısının bu sonucu değiştirmedikğine hüküm kurulmuştur. **Noth/Thouvenin**, MSchG, Art.2b, s.186; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.144. Aynı Mahkeme'nin TAF B-2676/2008 (c.6.2) sayılı kararında da sıradan içki şişesinin alt kısmında yer alan küçük el yazılı ifadenin, şeklin bütününe ayırt edici kılmadığı sonucuna varılmıştır. **Noth/Thouvenin**, MSchG, Art.2b, s.174.

süpermarketlerin yarattığı marka uygulamalarında (private labelling), temel ve yeknesak üç boyutlu ürün şekil üzerine kelime, logo, renk vs. unsurlar uygulanmaktadır. Bu tür uygulamalarla karşılaşan tüketiciler ise ürünün üç boyutlu basit şekline bakarak; bununla, belirli bir teşebbüs arasında bağlantı kuramamaktadır⁸³⁷.

Diğer bir deyişle, üç boyutlu şeklin, marka oluşturabilecek işaretlerden olması (SMK m.5/f.1/(a) bendi açısından soyut ayırt ediciliğe sahip olması) ve m.5/f.1/(e) bendindeki yasakların dışında yer alması, tescilin istendiği mal/hizmet sınıfı açısından da somut ayırt ediciliğe (SMK m.5/f.1/(b) bendi) sahip olduğu anlamına gelmez⁸³⁸. Bu ret sebebi açısından incelemenin, somut olayın şartları dahilinde ayrıca yapılması gerekir. Bu durumda çeşitli olasılıklarla karşılaşmak mümkündür.

İlk olarak, üç boyutlu şekil, kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip unsurların bir bileşimi olduğunda veya bu unsurları asli olarak içerdiğinde, bir bütün olarak kolaylıkla tescil edilebilecektir. Ancak bu bileşimin tescili, üç boyutlu şeklin yalın haline kural olarak marka koruması bahşetmez⁸³⁹.

⁸³⁷ **Troussel/Broecke**, s.1088. Buna karşılık eklenen unsurlar, ilgili pazarda ortaklaşa kullanılan şekillerin hafifçe değişikliğe uğratılmış bir varyasyonu mahiyetinde ise şeklin tüketiciler açısından ayırt ediciliği (farklılığı) bulunmayacak; şeklin bütünü, ilgili pazarın yerleşik uygulamaları ile ticari örf ve adedinden önemli ölçüde ayrılmayacaktır. Genel Mahkeme'nin T-337/99 sayılı "Henkel 3D tablet", (para. 55); T-30/00 sayılı, "Square Tabs red/white" (para. 58); T-88/00 sayılı "Mag Instrument", (para. 37); T-63/01 sayılı "Procter & Gamble soap bar shape", (para. 43). Örneğin ürünün temel halinin basit bir varyasyonu olarak kabul edilen üç boyutlu şekilde kullanılan renkler, ender veya sıra dışı özellikte değilse; ilgili ürünlerin tüketiciye sunumunda tipik ve ortaklaşa kullanılır bir mahiyet taşıyorsa; üç boyutlu şekil ile rengin oluşturduğu kombinasyon, ilgili pazardaki yerleşik uygulama ve adetlerden önemli ölçüde farklılaşmayacaktır. Genel Mahkeme'nin T-399/02 sayılı, "Eurocermex Corona beer bottle" kararı, (para. 29). <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:09.07.2016).

⁸³⁸ Genel Mahkeme'nin T-118/00 sayılı "Procter & Gamble" kararı (para.51). Örneğin ABAD'ın C-53/01 ile C-55/01 sayılı birleşik dosyalara ilişkin "Linde", (para. 45-69) ve C-218/01 sayılı "Henkel" (para. 39-42) kararlarında her ne kadar tescili istenen üç boyutlu şeklin ilgili ürün açısından tanımlayıcı olduğu hollere (SMK m.5/f.1/(c) bendine) uygulamada çok sık rastlanmasa da bu olasılığın tümünden yadsınamayacağı ifade edilmiştir. Bununla birlikte, özellikle emtiaın doğal ve özgün yapısından oluşan üç boyutlu şekillere uygulanan tescil engeli, tanımlayıcılıktan çok ayırt edicilik yoksunluğu esasına dayandırılmaktadır. **Popov**, s.41; **Phillips**, s.144.

⁸³⁹ Belirtmek gerekir ki üç boyutlu şeklin ilgili pazarda ek unsurlarla (renk, kelime, figür vs.) yer alması, şeklin kendisinin (yalın halinin) hiçbir suretle kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanamayacağını göstermez. EUIPO'nun R-488/1999-2 sayılı kararına göre önemli olan, ilgili ürünün yalın şekli ile (renksiz, kelimesiz, figürsüz hali ile) karşılaşan çevrenin bunu tanıyarak; belirli bir teşebbüsün köken arması olarak algılamasıdır.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/488%2F1999-2 (Erişim Tarihi:09.07.2016).

İkinci olarak, tek başına ayırt ediciliği olmayan unsurların bir araya gelmesi ile oluşan kombinasyonun yarattığı algı üç boyutlu şeklin bir bütün halinde ayırt ediciliğe kavuşmasını sağlayabilir⁸⁴⁰. Şüphesiz bu halde de kombinasyonun tescili, üç boyutlu şeklin yalın haline marka koruması bahşetmez.

Üçüncü olarak, üç boyutlu şekil bir kombinasyona konu edilmeksizin markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanabilir. Doktrinde üç boyutlu şekillerin yalın hallerinin tescili incelemesini, öncelikle şeklin baz halinin ayırt ediciliğinden başlatarak; sırasıyla işlevselliği ve ertesinde de serbest rekabet üzerindeki etkileri noktalarında gerçekleştiren görüşler de yer almaktadır⁸⁴¹.

Öte yandan, üç boyutlu şekil:

- Ürünün kökenine yapılan bir gönderme olarak algılanmıyor⁸⁴², bunun yerine doğası gereği ürünün bir parçası olarak değerlendiriliyorsa;
- Tüketicinin satın alma kararını verdiği aşamada görülüyor ve anlaşılmıyorsa tescil edilemeyecektir.

AB hukukunda üç boyutlu şekillerin ayırt ediciliği üç aşamada incelenmektedir:

⁸⁴⁰ **Folliard-Monguiral/ Rogers**, s. 169. Birlik Hukukunda Genel Mahkeme'nin T-305/02 sayılı "Perrier-Vittel France" kararında ayırt edicilik yoksunu çeşitli unsurların oluşturduğu görsel bütünlüğün özel, farklı ve akılda kalıcı olması gerekçesi ile plastik su şişesi şeklinin bir bütün olarak tescil edilebileceğine hüküm kurulmuştur. **Guerrero**, s.60; **Bergquist/Curley**, s.21.

⁸⁴¹ Bu yaklaşım öncelikle üç boyutlu şeklin üzerindeki diğer tüm unsurları gizleyecek biçimde karartmakta (yalıtmakta) ve şeklin bu gölgelenmiş halinin ilgili çevrede ticari köken gösteren bir işaret olarak algılanıp algılanmadığını incelemektedir. Şeklin bu karartılmış halinin yeterli ölçüde ayırt edici olduğu sonucuna varılamazsa başvurunun doğrudan reddedilmesi gereklidir. Bu aşama geçildiği takdirde ise şeklin baskın bir biçimde işlevsel olup olmadığı ele alınmaktadır. Şayet işlevsellik engeli de aşılmışsa bu defa, gerçekte jenerik mahiyet taşıyan bir şeklin tekele konu edilerek rekabetin sınırlandırılması sonucu doğurup doğurmadığına bakılacaktır. Bu üç etabın geçilmesi durumunda marka tescili mümkün olacaktır. **Khoury**, s.366.

⁸⁴² Genel Mahkeme'nin T-88/00 sayılı "Mag Instrument Torch" kararında ise üç boyutlu el feneri şekli, emtia tasarımının bir parçası olarak değerlendirilerek; marka korumasından yararlandırılmamıştır. Yapılan temyiz başvurusu ise aydınlatma emtiası sınıfında tescili istenen fener şeklinin sahip olduğu estetik tasarımın, teşebbüsün mallarının ayırt edilmesini sağlayamadığı gerekçesi ile ABAD'ın 136/02 sayılı "Mag Instrument" kararında reddedilmiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49158&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=801534> (Erişim Tarihi:09.07.2016).

Bu bölümdeki açıklamalarımız doğrultusunda ABAD'ın C-238/06 P sayılı "Develey Holding plastic bottle" kararında plastik ketçap şişesi şekli; Genel Mahkeme'nin T-410/10 sayılı kararında ise bir çanta şekli tescil edilebilir üç boyutlu marka mahiyetinde bulunmamıştır. **Popov**, s.47.

- Öncelikle ilgili pazardaki diğer ürün formları ile mukayese yapılarak ürünün başvuru konusu edilen şekli incelenmektedir.
- Daha sonra şeklin ilgili çevrenin dikkatini çekecek ölçüde fark yaratıp yaratmadığına bakılmaktadır.
- Son olarak, şeklin köken ayırt etme işlevini yerine getirip getirmediği üzerinde durulmaktadır⁸⁴³.

Genel Mahkeme'nin T-128/01 sayılı "Daimler Chrysler vehicle grille" kararına göre, şeklin ayırt edicilik işlevi, diğer işlevlerine kıyasen açıkça baskın bir mahiyet taşıyorsa; şeklin aynı anda birden fazla işlevi barındırması, ayırt edicilik incelemesini olumsuz etkilemeyecektir. Diğer bir ifade ile tescili istenen şeklin birçok işlevi aynı anda görmesi mümkündür. Üç boyutlu şeklin marka olarak tescili için iki temel şartın karşılanması gereklidir. Bunlardan ilki, şeklin pazardaki türdeş ürünlere uygulanan şekillerden farklı bir formunun olmasıdır. İkincisi ise ortalama tüketicinin şekle köken gösteren bir anlam yüklemesidir⁸⁴⁴.

Şeklin üstlendiği köken gösterme işlevi, diğer işlevlerin önüne geçiyorsa; ayırt edicilik şartı da yerine geldiğinden ötürü işaretin tescil mümkün olacaktır. ABAD'ın C-299/99 sayılı "Philips" kararında, ürünün tek bir teşebbüs tarafından pazara sürülmesi (de facto monopoly) olgusu, üç boyutlu şeklin kullanımla ayırt edicilik incelemesinde tümünden göz ardı edilmemiştir. Ancak ürünün fiili tekel tarafından pazara sunulması, şekil açısından tescilin aradığı ayırt ediciliğin karşılanması için yeterli değildir. Ayrıca ürün şeklinin markasal mahiyette kullanılmasıyla; ilgili çevrede bu yönde bir algı oluşması ve şeklin köken arması vasfını üstlenmesi gereklidir.

iii)İlgili Çevre Algısının ve Ürün Özelliklerinin Tescile Etkisi

Diğer marka türlerine kıyasen tescilleri daha ağır ve katı kriterlere tabi tutulmayan üç boyutlu işaretlerin, SMK m.5/f.1/(b) bendi (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b) bendi) yasağının aşılması için, kural olarak, asgari düzeyde

⁸⁴³ Bu çerçevede yapılan değerlendirmede, Genel Mahkeme'nin T-117/00 sayılı "procter & gamble" kararında kare şeklindeki iki ayrı renkten oluşan yıkama tabletleri 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b) bendi anlamında ayırt edici bulunmamıştır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-117/00> (Erişim Tarihi:09.11.2016)

⁸⁴⁴ Holah, s.37.

ayırt ediciliğe sahip olması yeterlidir⁸⁴⁵. Bu bağlamda ürün şeklinden tamamen soyut ve bağımsız olan üç boyutlu şekillerin, diğer bir ifade ile “*geniş anlamda üç boyutlu şekillerin*” kendiliğinden marka olarak algılanabileceği açıktır.

Buna karşılık, diğer marka türleri ile aynı ayırt edicilik kriterlerine tabi olmasına rağmen, ürünün doğal yapısı veya işlevi ile bağlantılı üç boyutlu işaretlere yönelik ilgili çevre algısı sıradan (kelime veya figüratif) markalardan farklıdır. Zira ortalama tüketici, kelime veya figür unsurları olmaksızın sadece ürün ya da paket şekillerini esas alarak, ticari kökene ilişkin çıkarımda bulunma alışkanlığına sahip değildir⁸⁴⁶. Dolayısıyla kelime ve figür markalarına kıyasen, “*dar anlamda üç boyutlu şekillerin*” marka olacak ölçüde ayırt ediciliğe sahip olduğunun ispatı daha güç olabilir⁸⁴⁷. Çünkü uygulamada tescili istenen üç boyutlu şekillerin pek çok defa ürünün dış görünüşünden (get-up) ayırt edilmesi mümkün olmamaktadır⁸⁴⁸.

Ürün ile üç boyutlu şeklin örtüşmeye başladığı hallerde, kullanım yolu ile ayırt edicilik olgusu, pazarın teamüllerinden uzaklaşma ve şeklin ilgili alıcı

⁸⁴⁵ **Khoury**, s.347; **Troussel/Broecke**, s.1081-82; **UKTMM**, s.225. ABAD’ın C-421/13 sayılı “Apple” kararında üç boyutlu şekillerin ayırt ediciliğinde, tescilin kapsadığı ürünlerin niteliği ve şeklin bunlarla olan bağlantısının (somut ayırt ediciliğin) yanı sıra, ilgili alıcı çevresinin algısı üzerinde durulmaktadır (para.22). Alman hukukunda Federal Yüksek Mahkeme’nin “Honigglas” kararında (GRUR, 1998 ,1018, Honigglas) üç boyutlu bir işaretin köken ayırt etme işlevi iki kriter çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki, üreticinin ürün paketini farklılaşma ve marka oluşturma amaçları ile kullanması, ikincisi ise ilgili alıcı çevresinin, şeklin bu maksatla kullanıldığını anlamasıdır. Bu ise pazar uygulamaları ile gerçekleşecek bir olgudur. Köken gösteren bir işaret vasfını taşımak için gerekli olan orijinallik derecesi, ilgili pazarın şartları ile bağlantılıdır. **Caldarola**, s.251.

⁸⁴⁶ **Folliard-Mongrial/Rogers**, s.169; **Bergquist/Curley**, s.18; **Guerrero**, s.54; **Donnellan, Laura**, Three dimensional trade marks: the Mars and Lindt cases, EIPR, 2010, s.132 vd.; Birlik hukukunda da ABAD’ın C-53/01 ile C-55/01 sayılı birleşik dosyalara ilişkin “Linde” (para.49) ve C-218/01 sayılı “Henkel” kararları (para.48 vd.).

⁸⁴⁷ ABAD’ın C-136/02 P sayılı “Mag Instrument” (para. 30) ve C-445/02 P sayılı “Glaverbel glass surface design” (para. 20-22) kararları. Örneğin ABAD’ın C-218/01 sayılı “Henkel” kararına konu uyumsuzlukta, sıvı yün deterjanı emtiasında renkli şişe biçiminin tescil edilebilmesi için ilgili pazardaki mutad şekli uygulamalardan “önemli ölçüde” ayrışması ve farklılığın ayrıntılı incelemeye ihtiyaç duyulmayacak biçimde kendini göstermesi gerektiği belirtilmiştir (para.49). Esasında bu ifadeden çıkan sonuç, teorik olarak, tüm marka kategorileri için aynı ayırt edicilik kriterinin uygulanması esası benimsenmiş olsa da uygulamada, üç boyutlu markalara yönelik ayırt edici olduğunun tespitinde spesifik şartların arandığıdır. Bu yaklaşım, özellikle ürünün şeklinden oluşan markalar açısından kabul görmektedir. Diğer bir ifade ile ürün şeklinin ayırt edici olduğunun kabulü için bu şeklin, ilgili pazarda bu türdeki herhangi bir ürünün şekli olarak değil, aksine, belirli bir ticari kökenden gelen ürünün özel şekli olarak algılanması gereklidir. **Troussel/Broecke**, s.1083; **Folliard-Mongurial, Arnaud**, La protection des formes par la marque communautaire, Revue Propriété Industrielle, No.2, Février 2003, s.9.

⁸⁴⁸ Genel Mahkeme’nin T-63/01 sayılı “Procter & Gamble” kararı (para.40); **Troussel/Broecke**, s.1083.

çevresine verdiği mesajın ne nitelikte olduğu önem kazanır⁸⁴⁹. Yapılan reklamlarda üç boyutlu şekil, köken gösteren bir işaret olarak vurgulanıyorsa, bu şeklin ilgili çevrede bir marka olarak algılanması kolaylaşacaktır⁸⁵⁰. Buna karşılık, şeklin işlevsel özellikleri ortaya konduğu takdirde bu algı değişebilir. Dolayısıyla reklamlarda şeklin sürekli olarak hangi özelliğinin yansıtıldığı⁸⁵¹;

⁸⁴⁹ Amerikan Federal Mahkemesi'nin '*Wall-Mart Stores Inc. v. Samara Bros.*' kararında (529 US 205, 2000) ürün tasarımlarının kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olamayacağı kabul edilmiştir. **Khoury**, s.338. Esasında üç boyutlu şeklin jenerik mahiyet taşıması (bir ürün sınıfının tamamına karşılık gelen, hepsinde kaçınılmaz biçimde kullanılan doğal, temel ve ortak şekli oluşturması) tescilin önünde mutlak bir engeldir. Jenerik şekillerin aşılabilir düzeyde ayırt edicilik yoksunu olduğu ve tescillerinin, serbest rekabet üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı açıktır. Benzer biçimde işlevsel şekillerin de (örneğin temel şişe şeklinin) herkesin kullanımına açık tutulması gerekli olup, '*baskın mahiyet taşıyan*' bu işlevselliğin marka hukuku aracılığıyla tekelleştirilmesi serbest rekabeti ortadan kaldırır. Buna karşılık, emtia şeklinden tamamen bağımsız olan üç boyutlu işaretler açısından asgari ayırt edicilik şartının karşılanması ve kendiliğinden ayırt edicilik savunmasına dayanılması oldukça kolaydır. Ancak bu sonuca her halükarda ilgili emtia sınıfının özellikleri dikkate alınarak varılabilir. Belirtmek gerekir ki şeklin satışa konu malı içermesi veya barındırması, ayırt ediciliğini doğrudan bertaraf eden bir olgu değildir. Diğer bir ifade ile jenerik mahiyet taşımayan ve estetik/teknik işlevsel olmayan üç boyutlu bir şekil, kendiliğinden ayırt edici olabileceği gibi markasal kullanım yoluyla da bu vasfa kavuşabilir. **Khoury**, s.351.

⁸⁵⁰ Doktrinde bir görüş, üç boyutlu şekil kavramının üç farklı biçimde ele alınmasını önermektedir. **Troussel / Broecke**, s.1093. Bu görüşe göre üç boyutlu şekil:

- Ürünün paketinden (ör. cips paketi);
- Bileşik bir eşyanın bütünleyici parçalarından (ör. motor soğutma ızgarası);
- Ürünün kendi şeklinden (ör. el feneri veya sabun) oluşabilir.

Bu yaklaşım ile Genel Mahkeme'nin T-402/02 sayılı '*August Storck sweet wrapper*' (şekerleme kabı şekli) ve T-262/04 sayılı '*Bic*' (çakmak şekli) kararlarında benimsediği esaslar birlikte ele alındığında üçüncü grupta yer alıp; ürünün kendi doğal, sıradan veya alışıldık şekline karşılık gelen şekillerin '*kendiliğinden ayırt ediciliğe*' sahip olmadığı düşünülebilir. Amerikan hukukunda da '*Wall-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.*' kararında (529 U.S. 205, 216) bu türdeki ürün şekillerinin (tasarımlarının) kullanım yolu ile ikincil bir anlam kazanmaları gerektiği kabul edilmiştir. **Liebman**, s.208; **Bergquist / Curley**, s.18; **Guerrero**, s.58. İlk iki grupta yer alan bileşik eşya parçaları ve paket formlarının ise pek çok defa üründen tamamen bağımsız, soyut olması; diğer bir ifade ile kendiliğinden ayırt edici olması mümkündür. Amerikan Federal Mahkemesi'nin '*Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*' (505 U.S. 763, 776) kararında da ürün paketlerinin, kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olabileceği belirtilmiştir. **Liebman**, s.208. Bu sebeple tescil için şeklin ilgili pazarda, kullanıcının hemen aklına gelen versiyonlardan '*önemli ölçüde*' farklı olması aranır. Ancak bu farklılık, klasik ayırt edicilik şartı ile kıyaslandığında ek veya daha ağır bir kriter olarak algılanmamalıdır. Bununla birlikte ilgili çevrenin, özellikle dar anlamda üç boyutlu şekilleri köken ayırt eden bir işaret olarak algılama eğiliminin düşük olması, pek çok defa asgari ayırt edicilik standardının oldukça üzerine çıkılmasını gerektirmektedir.

⁸⁵¹ Reklamlarda güdülen strateji sayesinde, üç boyutlu şeklin hem bir köken arması olarak tanıtılması hem de üstün özelliklerinin yansıtılması mümkündür. Ancak bu dengenin oluşturulamaması halinde tüketicinin şekle bakarak üründen haberdar olmasına rağmen, şekli sadece işlevsel bir fonksiyon veya estetik bir görünüş olarak algılaması mümkündür. Bu uygulamanın güzel bir örneğini Concorde uçaklarındaki delta kanatlarının şekli oluşturmaktadır. Bu şekil hem bir köken arması vazifesi görür hem de ses hızını aşmada işlevsel bir amaca hizmet eder. Buna karşılık, C-299/99 sayılı '*Philips*' davasında yapılan reklam kampanyaları şeklin ne kadar etkili bir işlev gördüğüne ve fonksiyonel avantajlarına odaklanmıştır. Bunun neticesinde ürün her ne kadar ilgili çevrede tanınır bir gelmiş olsa da verilen mesaj şeklin teknik işlevsel yönünün üstünlüğü olmuştur. Benzer biçimde C-48/09 sayılı '*Lego Brick*' davasında da uygulanan reklam stratejisi sonucunda alıcılar, oyuncak tuğla şeklinin köken arması yönüne değil; işlevselliğine odaklanmıştır. **Guerrero**, s.69.

bunların teknik işleve, asli değer vermeye veya ürünün doğal yapısına karşılık gelip gelmediği; bu özelliklerin tüketicinin karar almasına etki edip etmediği incelenmelidir. Bu şartlar dahilinde emtia ile örtüşen üç boyutlu şekiller açısından öncelikle SMK m.5/f.1/(e) bendindeki yasağın aşılması; daha sonra bu şeklin kullanım yolu ile markasal ayırt edicilik kazandığının ispatlanması zorunludur.

Ortalama tüketicinin özen ve dikkati üç boyutlu markanın uygulanacağı emtia türüne göre değişiklik göstermektedir⁸⁵². AB yargı organları, gündelik tüketim ürünleri açısından dikkat seviyesinin daha düşük olacağını kabul ederken⁸⁵³, yüksek kıymetli, özel bir amaç için kullanılan dayanıklı tüketim emtiası söz konusu olduğunda, ortalama tüketicinin daha dikkatli ve özenli davranacağı görüşündedir⁸⁵⁴.

İlgili emtianın temel, akla ilk gelen, tipik veya geleneksel şekli SMK m.5/f.1/(b) hükmü açısından ayırt edici karakter yoksunu sayılacaktır⁸⁵⁵. Buna karşılık, şekil gerçekten spesifik bir karakter taşıyorsa; bir bütün halinde değerlendirildiğinde sıra dışı bir algı yaratıyorsa; ticaret hayatında rastlanmayan, ortaklaşa kullanılmayan⁸⁵⁶, özel bir görünüme sahipse ilgili çevre

⁸⁵² **Bergquist / Curley**, s.21 vd.; **Guerrero**, s.65. Konuya ilişkin EUIPO'nun R 1/2003-4 "Smart Turm I" kararında (para.13 vd.) bir inşaat kompleksinin üç boyutlu şeklini konu alan başvuru, ilgili çevrenin bina veya inşaat bölümlerini bir köken arması olarak algılamadığı gerekçesi ile reddedilmiştir.

⁸⁵³ Genel Mahkeme'nin T-305/02 sayılı "Nestlé Waters France bottle shape" (para. 34); T-393/02 sayılı "Henkel white and transparent bottle" (para. 34); T-402/02 sayılı "August Storck sweet wrapper" (para. 51); T-398/04 sayılı "Henkel rectangular tablet" (para. 28) kararları. <https://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:23.04.2017)

⁸⁵⁴ Genel Mahkeme'nin T-460/05 sayılı "Bang & Olufsen loudspeaker shape" kararı (para. 32-34). EUIPO'nun R 449/1999-2 sayılı "Corning" kararında fotokromik lens emtiasında tescili istenen üç boyutlu şeklin, ilgili ürünlerin spesifik bir pazarda özel bir tüketici grubuna hitap etmesinden ötürü köken arması işlevini görebileceği sonucuna varılmıştır. https://oami.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/449%2F1999-2 (Erişim Tarihi:23.04.2017)

⁸⁵⁵ ABAD'ın C-286/04 P sayılı "Eurocermex" (para.30); C-24/05 P sayılı "August Storck sweet shape" (para. 33); C-25/05 P sayılı "August Storck sweet wrapper" (para. 30) kararları ile Genel Mahkeme'nin T-337/99 sayılı "Henkel 3D tablet" (para. 50); T-30/00 sayılı "Square Tabs red/white" (para. 53); T-88/00 sayılı "Mag Instrument" (para. 36); T-63/01 sayılı "Procter & Gamble soap bar shape" (para. 43); T-194/01 sayılı "Unilever ovoid tablet" (para. 55) kararları. <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:23.04.2017)

⁸⁵⁶ AB yargı organları tarafından kelime markalarının ayırt ediciliği, Tüzük m.7/f.1/(b) kapsamında değerlendirilirken, ortaklaşa kullanım kriterinin uygulanmasından bilinçli biçimde kaçınılmaktadır. Buna karşılık, üç boyutlu şekillerin ayırt ediciliğinin m.7/f.1/(b) çerçevesinde yapılan değerlendirmesinde ortaklaşa kullanım kriterinden sıklıkla faydalanılmaktadır. ABAD'ın C-329/02 P sayılı "SAT.2" kararında da görüldüğü üzere, ortaklaşa kullanım kriteri, esasında kelime markaları açısından 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(c) ve (d) bentleri kapsamında yapılan değerlendirmede kullanılmaktadır (para. 39). Buna karşılık, ABAD'ın C-173/04 P sayılı "Deutsche SiSi-Werke stand-up pouches" (para. 67) ve C-24/05 P sayılı

tarafından, uygulandığı ürünün benzerlerinden açıkça ayırt edilmesini sağlayacaktır⁸⁵⁷. Bu tespit yapılırken rakiplerin piyasaya sürdüğü üç boyutlu işaretlerin biçimleriyle karşılaştırma yapılmalıdır⁸⁵⁸. Belirtmek gerekir ki şeklin sıra dışılığı veya dikkat çekiciliği, şeklin tek başına, ilgili çevrede köken ayırt eden bir işaret olarak algılandığının ispatında yeterli değildir. Önemli olan şeklin ortalama tüketici nezdinde markasal bir anlam taşıyor olmasıdır⁸⁵⁹. Yapılan reklamlarla, ilgili alıcı kesiminin, üç boyutlu şeklin bir köken arması işlevini gördüğü hususunda eğitilmesi şarttır.

“August Storck sweet shape” (para. 33) kararlarında üç boyutlu şeklin Tüzük m.7/f.1(b) bendi kapsamında somut ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde, ilgili pazarda ortaklaşa kullanım kriterine dayanılmıştır.

Esasında bu yaklaşım, ayırt ediciliğe ilişkin Tüzük m.7/f.1(b) hükmü ile tanımlayıcılığa ve herkesçe kullanıma ilişkin m.7/f.1(c) ve (d) bentlerinde güdülen kamu menfaatinin farklı gerekçelere dayandığına ilişkin keskin ayırmadan (ikilikten) önemli bir sapma mahiyetindedir. Oysaki ABAD tarafından bu ayırma C-329/02 sayılı “SAT.2” kararından bu yana sıklıkla vurgu yapılmaktadır. Buna göre, ortaklaşa kullanım kriteri işaretin herkesin kullanımına açık bırakılması ve başvuru sahibinin rakiplerinin korunması esasları ile yakından bağlantılı olup; ayırt ediciliğe ilişkin Tüzük m.7/f.1(b) bendine değil; Tüzük m.7/f.1(c) bendine gerekçe oluşturmaktadır.

Bu sebeple üç boyutlu şeklin ticarete ortaklaşa kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmenin Tüzük m.7/f.1(b) bendi kapsamında yapılması bu içtihada ve m.7/f.1(b) bendinin ruhuna aykırıdır. Buna karşılık, üç boyutlu markalar açısından Tüzük m.7/f.1(b) ile (c)/(d) bentlerinin amaçsal yorumunda, bu hükümlerin koruduğu kamu menfaatine yönelik sert bir ayırma gidilmemesi gerektiği de savunulmaktadır. **Popov**, s.44-45; **Folliard-Monguiral / Rogers**, s. 173.

⁸⁵⁷ Emtia şeklinden oluşan işaretlerin, sıradanlıktan ve alışıldık beklentileri karşılamaktan ayrılarak, tüketicilerin bilicinde köken ayırt eden bir işaret olarak yer işgal eder hale gelmesi gereklidir. Dolayısıyla ürünün doğal haline karşılık gelmeyen ve işlevini görmede vazgeçilmez bir nitelik taşımayan -teknik bir zorunluluğun gereği olmayan- şekiller marka olabilecektir. **Troller**, s.65. Genel Mahkeme'nin T-128/01 sayılı “DaimlerChrysler vehicle grille” (para. 46-48); T-393/02 sayılı “Henkel white and transparent bottle” (para. 40); T-460/05 sayılı “Bang & Olufsen loudspeaker shape” (para. 40-42) kararlarında ilgili pazarda sıklıkla kullanılan biçimin basit bir varyantı olmayan; içerdiği özgün, dikkat çekici, ihtiyari ve sıra dışı tasarımı sayesinde hedef kitlenin aklında kolayca kalabilecek üç boyutlu şekillerin ayırt edici olduğu sonucuna varılmıştır.

⁸⁵⁸ **Karasu**, Üç Boyutlu, s.335. Bu yaklaşım sonucu Genel Mahkeme'nin T-30/00 sayılı “Square Tabs red/white” kararında bulaşık veya çamaşır yıkama tabletlerinin üç boyutlu şekillerine yönelik yapılan tescil başvuruları, söz konusu dörtgen prizma şekillerinin bu tür emtia açısından baz model mahiyeti taşıma gerekçesi ile reddedilmiştir. (para.44).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-30/00>

(Erişim Tarihi:09.11.2016).

⁸⁵⁹ Genel Mahkeme'nin T-241/05; T-262/05 ile T-264/05; T-346/05 ile T-347/05; T-29/06 ile T-31/06 sayılı birleşik dosyalara ilişkin “The Procter & Gamble Company” kararına göre, bulaşık yıkama tabletlerinin üst yüzeyine eklenen katmanın, birden fazla etkiye sahip kimyasal bileşenin bir araya getirdiğini göstermektedir. Bu katmanlara temel geometrik şekillere benzeyen formlar verilmesi ise şekle ticari köken ayırt eden bir vasıf kazandırmaya yetmeyecektir. İlgili tüketici bu katman renk ve şekillerine bakarak her tabletin, ayırt edici nitelikte bir kimyasal bileşen içerdiğini düşünecektir.

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=71343&doclang=en>

(Erişim Tarihi:09.11.2016).

iv) Şeklin Pazarın Yerleşik Uygulamalarıyla İlişkisi

Tüketicilerin ticari kökene ilişkin çıkarımda bulunma alışkanlığına sahip olmadığı gerçeği karşısında üç boyutlu şekil, özel bir dikkat, analitik veya mukayeseli inceleme gerektirmeksizin, uygulandığı ürünün diğer teşebbüslerin benzer ürünlerinden ayırt edilebilmesini sağlamalıdır⁸⁶⁰. İlgili ürünün ticari kökenini gösterme fonksiyonunun yerine getirilmesi için şeklin, ilgili pazarda “*kullanımı mutat hale gelmiş*” şekillerden farklılaşması ve bunun ötesinde marka algısı yaratması gerekir⁸⁶¹. ABAD içtihatlarında ise ısrarla “*önemli ölçüde ayrışma*” şartı aranmaktadır⁸⁶². Esasında ortalama tüketicinin ürünleri analitik biçimde veya birebir mukayeseli değerlendirme imkanının olmaması,

⁸⁶⁰ Hayatın olağan akışında tüketiciler emtia şeklini başlı başına bir marka olarak algılamamaktadır. **Karasu**, Üç Boyutlu, s.334; **Troller**, s.66; **Phillips**, s.146.

⁸⁶¹ **Pollaud-Dulian**, s.736. Örneğin Paris İstinaf Mahkemesi’nin 22 Mart 2002 tarihli kararında yassı, yuvarlak, üst kısmı bombeli allık paletin üç boyutlu şeklinin, ilgili alıcı çevresinde marka olarak algılanmadığı gerekçesi ile hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

<https://www.aippi.org/download/commitees/181/GR181france.pdf>

(Erişim Tarihi:09.11.2016).

Genel Mahkeme’nin T-63/01 sayılı “Procter & Gamble soap bar shape” (para. 44-45) kararı, uzun kenarları iç bükey tasarlanmış bir sabun şeklinin tescil edilip edilmemesi arasındaki ince çizgiyi göstermektedir. Üç boyutlu sabunun kemik biçimi, emtianın doğasından kaynaklanan veya rakiplerin sıklıkla kullandığı bir şekil mahiyeti taşımamaktadır. Buna karşılık, söz konusu şeklin satın alım sürecinde tüketiciler tarafından algılanmaması; iç bükey şeklin ilgili çevrede derhal köken gösteren işaret düşüncesini yaratmaması ve verilen şeklin, sabun ıslakken daha kolay tutulması işlevini görmesi marka olarak tescili engelleyen unsurlardan sayılmıştır. Genel Mahkeme bu yaklaşımı benimseyerek, tescil talebini reddetmiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-63/01> (Erişim Tarihi:09.11.2016).

⁸⁶² ABAD’ın “*önemli ölçüde ayrışma*” kriterini katı bir biçimde uygulamasının, önceki tarihli C-136/02 P sayılı “Mag Instrument” (para.30) ile C-53/01 ve C-55/01 sayılı “Linde” (para.37) kararlarında sürekli olarak vurguladığı “*üç boyutlu markaların, diğer marka türlerine kıyasen daha ağır ve katı ayırt edicilik kriterlerine tabi tutulmaması*” esas ile çeliştiği belirtilmektedir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.175. Genel Mahkeme’nin T-396/02 sayılı “August Storck sweet shape” (para. 44); T-399/02 “Eurocermex Corona beer bottle” (para. 33) ve T-110/02 sayılı “Axion” (para.34) kararlarında ise bu durum, ilgili pazardaki standart şekillerden “*dikkat çekecek ölçüde farklılaşma*”, “*kendini önemli derecede farklı kılma*” “yeterli ölçüde farklılaşma” terimleri ile açıklanmıştır. Şayet ürün şekli ilgili pazarda kullanılanlardan esaslı biçimde farklılık gösteriyorsa ayırt ediciliğin sağlanması için ayrıca özgün ve beklenmedik (kaptisli) eklemelerin yapılması zorunlu değildir. Buna karşılık, beklenmedik eklemeler olmaksızın şekil, sadece alıcının ürün veya pakete yönelik temel beklentilerini karşılıyorsa, köken arması olarak değil; ürünün doğal yapısına karşılık gelen bir biçimde değerlendirilecektir. **Troussel / Broecke**, s.1084.

Genel Mahkeme’nin T-128/01 sayılı “Daimler Chrysler vehicle grille” (para. 55) ve T-460/05 sayılı “Bang & Olufsen loudspeaker shape” (para. 43) kararları gereği, özgün veya orijinal olma ya da hususiyet taşıma şartları, üç boyutlu şekillerin ayırt ediciliği açısından zorunluluk arz etmez. Bununla beraber, özgün, orijinal ve yaratıcı unsurlar, işaretin asgari ayırt edicilik derecesini aşmasında fayda sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, orijinal olma (özgünlük/hususiyet) veya mevcut genel kullanılan formlardan farklı olma olguları, tek başlarına tescil şartı mahiyeti taşıyabilir. Ancak bunlar, şeklin tasviri olup olmadığı veya ilgili çevre tarafından köken gösteren bir işaret olarak algılanıp algılanmadığı incelemesinde dikkate alınan unsurlardandır. **Troussel / Broecke**, s.1087.

dolaylı olarak ayırt edicilik kriterini “önemli ölçüde farklılaşmadan” neredeyse “özgünlüğe” varacak ölçüde yükseltmektedir⁸⁶³.

ABAD’a göre, üç boyutlu şekil, ancak ilgili pazarın yerleşik uygulama ve adetlerinden “önemli ölçüde ayrışıyorsa”, ayırt edici karakterden mahrum kalmayacaktır⁸⁶⁴. Dolayısıyla tescili istenen üç boyutlu şekil, ilgili pazarda en sık karşılaşılan (banalleşen) şekle yakınlaştığı ölçüde, ayırt edici karakterini

⁸⁶³ Bu sebeple, markadaki “yaratıcılık ve hayal gücü” vazgeçilmez olmamakla birlikte, ayırt edicilik değerlendirmesine olumlu etki eden unsurlardır. Ancak bu unsurlar şekil markaları söz konusu olduğunda, diğer marka türlerine kıyasen çok daha fazla tartışma konusu edilmiştir. SMK m.7 kapsamında korunan üç boyutlu bir şekil markası, SMK m.56’daki yenilik ve ayırt edicilik şartlarını karşıladığı takdirde, tasarım olarak da korunabilir. Ancak bir şeklin marka korumasından yararlanabilmesi ile tasarım korumasından yararlanabilmesi için taşıması gereken özellikler birbirinden farklıdır. Tasarımda bir nesnenin dış görünüşündeki özgün nitelikleri ve tasarım sahibinin bu dış görünüş farklılığını ortaya çıkaran yaratıcılığı korunmaktadır. **Eroğlu**, Soyut Renk, s.115-117. Tasarım olarak tescil edilmek için üç boyutlu bir şekilde SMK m.56/f.4 gereği aranan yenilik, dünyanın her yerinde geçerli olan yeniliktir. Bu bağlamda herhangi bir yerde başvuru öncesinde sergilenmiş, satışa sunulmuş, tanıtılmış veya benzeri yollarla kamuya arz edilmiş tasarımlar yenilik unsurundan mahrumdur. Tasarımlar açısından ayırt edici olma vasfı da markalara kıyasen farklılaşmaktadır. SMK m.56/f.5 anlamında tasarımın ayırt edici olup olmadığı ilgili ürünün ortalama tüketicisinin (alıcısının) algısına göre tespit edilmez. Burada tasarımın bilgilendirilmiş kullanıcılar nezdinde bıraktığı genel izlenime ve önceye dayalı bir hakka konu olan bir başka tasarım ile arasındaki belirgin farklılığa odaklanılır. Öte yandan tasarımın hak sahibine sağladığı koruma süresi, SMK m.69 gereği başvuru tarihinden itibaren beş yıllık süre ile sınırlıdır. Tescillerin yenilenmesi suretiyle bu süre toplam yirmi beş yıla çıkarılabilir. Ancak bu sürenin sonunda tasarım kamu malına dönüşür. Oysaki markanın başvurudan itibaren başlayan on yıllık sürelerle sürekli olarak yenilenmesi mümkündür. Dolayısıyla markanın hükümsüz kılınmama şartı ile hak sahibine süresiz bir koruma bahşetmektedir. Öte yandan tanınmış markalara ilişkin SMK m.6/f.5’te yer alan özel koruma imkanları tasarımlar açısından uygulanmayacaktır. **Yılmaz**, s.124; **Suluk**, s.582-583; **Gürler, Cemalettin**, Takı Tasarımlarında Hukuki Koruma, FMR, C.2, S.2002/4, s.54. Tasarımın tescili ile sağlanan koruma süreyle sınırlı olmasına rağmen, üç boyutlu şekillerin marka olarak tescil edilmesi durumunda tescil sahibi sadece köken ayırt etme işlevi nedeniyle süresiz bir tekel hakkına ulaşmaktadır. Bu durum kanuna karşı hile tehlikesi yaratmaktadır. Bu tehlikenin önlenmesi için üç boyutlu markalar açısından getirilen mutlak tescil engelleri özel bir önem arz eder. **Oytaç, Kutlu**, Marka Hukuku Korunmasının Endüstriyel Tasarım ve Haksız Rekabet Hükümleri ile Birlikte Ele Alınması, FMR 2003, C.3, S.2, s.60; **Keser**, s.80. Görüldüğü üzere tasarım hukukunda yenilik başlığı altında, tescil için özgünlük ve yaratıcılık unsurları aranmakta ve tescil sonucu süreli koruma sağlanmaktadır. Tescil için markaya kıyasen daha ağır şartlar arayan ve süreli bir koruma imkanı sunan tasarım kurallarının marka tescil başvurusu yolu ile dolandırılması engellenmelidir. Ancak soyut bir biçimde “süreli korumanın dolandırılması” gerekçesine dayanılarak üç boyutlu şeklin marka olarak tescili baştan reddedilemez. **Khoury**, s.356.

⁸⁶⁴ ABAD’ın C-238/06 sayılı “Develey Holding plastic bottle” kararına konu uyumsuzluk, şişe şeklinin 29. ve 30. emtia sınıflarında (domates konserveleri, hardallar ve meyve sularında) tesciline ilişkindir. ABAD, tescil başvurusunun reddinin hukuka uygun olduğu sonucuna varırken; kelime veya şekil unsurları içermeyen yalın şişe şeklinin, sadece yanal oyukları ile değişikliğe tabi tutulduğunu belirtmiştir. Ancak şeklin bu hali ile sıra dışı olduğu kabul edilse dahi bir bütün olarak, pazarda rakipler tarafından kullanılanlardan köken ayırt etmeyi sağlayacak derecede farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır.

yitirir⁸⁶⁵. Sıradanlıktan önemli ölçüde ayrışan şekiller, alıcıların hafızasında kalarak köken gösterme işlevini daha kolay yerine getirecektir⁸⁶⁶.

Pazarın yerleşik uygulama ve adetlerinden ‘önemli ölçüde ayrışma’ prensibi çerçevesinde yapılan incelemede, şeklin yansıttığı genel intibaya odaklanılır⁸⁶⁷. Zira ortalama alıcıda markanın çeşitli ayrıntılarından her birini incelemek yerine, markayı bir bütün olarak değerlendirme eğilimi bulunmaktadır⁸⁶⁸. Önemli ölçüde ayrışma kriteri uygulanırken, ilgili pazarda sıklıkla ve herkesçe kullanılan şekiller, üç boyutlu şeklin içerdiği ayırt edici unsurlar, farklı unsurların oluşturduğu kombinasyonun yarattığı algı, şeklin üstlendiği işlev, şeklin oluşumunda yaratıcılık ve hayal gücünün etkisi noktalarının üzerinde durulmaktadır⁸⁶⁹.

⁸⁶⁵ Bergquist / Curley, s.19 vd.; Guerrero, s.61. ABAD’ın C-136/02 P sayılı ‘‘Mag Instrument’’ (para.31); C-136/02 P sayılı ‘‘Mag Instrument torch’’, (para. 31) kararları ile Genel Mahkeme’nin T-393/02 sayılı ‘‘Henkel white and transparent bottle’’ kararı, (para. 31); T-129/04 sayılı ‘‘Develey Holding plastic bottle’’ (para. 49) kararları. <https://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:07.06.2016).

⁸⁶⁶ Avustralya hukukunda ‘‘Kenman Kandy’’ kararında çikolata emtiasında tescil edilmek istenen altı bacaklı bir böcek şekli (millenium bug), Federal Mahkeme tarafından kendiliğinden yeterli ayırt ediciliğe sahip bulunmuştur. Bu gerekçeyle kullanım yolu ile ayırt edicilik incelemesine gidilmeksizin, üç boyutlu şeklin tescil edilmesine hüküm kurulmuştur. <http://www.stalenberg.com/tm/article-shapes.html> (Erişim Tarihi:07.06.2016).

⁸⁶⁷ Genel Mahkeme’nin T-13/09 sayılı ‘‘August Storck’’ kararına konu olan uyuşmazlıkta çikolata emtiasında tescili istenen fare şeklindeki çikolata kalıbı şeklinin ilgili pazar uygulamaları ile kıyaslandığında yeterli ayırt ediciliğe sahip olmadığı sonucuna varılmıştır. Kararda şeklin marka olarak tescili için orijinallik veya özgünlük unsurlarının ayırt edicilik açısından dikkate alınan kriterler olmadığı belirtilmiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80384&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=799259>

<http://ipkitten.blogspot.com.tr/2011/01/more-on-lindt-bunny-reindeer-ribbon-and.html> (Erişim Tarihi:12.06.2016)

⁸⁶⁸ ABAD’ın C-144/06 P sayılı ‘‘Henkel rectangular tablet’’ kararında tescili istenen bulaşık yıkama tablet şeklinin içerdiği kimyasal unsurların rengini yansıtan mavi, kırmızı ve beyaz tabakalardan oluştuğu belirtilmiştir. Kararda oluşan bütünsel izlenimin, dekoratif ve göz alıcı bir mahiyet taşımaya rağmen, ürünün rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayamadığı gerekçesi ile tescil edilemeyeceğine hüküm kurulmuştur.

<https://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:07.06.2016).

⁸⁶⁹ Genel Mahkeme’nin T-336/08 ‘‘forme d’un lapin’’_kararına konu uyuşmazlık Lindt ve Sprüngli AG teşebbüslerinin, çikolata emtiasında üç boyutlu bir tavşan, ren geyiği ve fare şekillerinin tescili için yaptıkları başvuruların EUIPO tarafından reddine ilişkindir. Genel Mahkeme tarafından EUIPO’nun verdiği ret kararı hukuka uygun bulunurken; rakipler tarafından özellikle Paskalya veya Noel dönemlerinde, bu şekillerin sıklıkla kullanıldığı ve ilgili çevrede köken arması olarak algılanmadığı belirtilmiştir. Bu şekillerde kullanılan unsurlar dahi (ör. kırmızı ve altın renkleri ile kırmızı fiyonk) ilgili pazarda sıklıkla kullanılan, bilindik unsurlar olarak değerlendirilmiştir. Başvuru sahiplerinin söz konusu üç boyutlu şekiller üzerinde yaptığı varyasyonlar, bunların benzer ürünlerden köken gösterecek biçimde ayırt edilmesini sağlamada yeterli bulunmamıştır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-336/08> (Erişim Tarihi:07.06.2016).

Özellikle farklı şekil türlerinin sıklıkla kullanıldığı pazarlarda, ilgili çevre tarafından üç boyutlu şekillerin köken ayırt edici işaret olarak algılanabilmeleri için yüksek derecede özgünlüğe sahip olmaları zorunlu hale gelebilir⁸⁷⁰. Örneğin parfüm pazarında ilgili alıcı çevresi üç boyutlu şişelere özel bir önem vermekte ve bunları köken ayırt eden bir işaret olarak algılamaktadır⁸⁷¹.

Ayrıca teşebbüsün, ilgili pazarda fiili tekel (de facto monopoly) konumunda olması veya önceki tarihli bir patent ya da faydalı model korumasından yararlanmış olması (de jure monopoly) da ayırt ediciliği etkileyebilir⁸⁷². Fiili tekel konumu (ürünü pazara sunan yegane teşebbüs olma) ancak pazara sürülen şeklin, açıkça köken ayırt eden bir işaret olduğunun vurgulanması ve bu yönde bir algı yaratılması hallerinde ayırt edicilik tespitine katkı sağlayacaktır. Buna karşılık, süresi tükenmiş patent veya faydalı model belgesinin mevcudiyeti, işlevsellik engeli yaratması sebebiyle başvuru sahibinin markasal algıya yönelik aksi yönde ciddi delillere dayanmasını zorunlu kılmaktadır⁸⁷³. Özellikle patent konusunun marka tesciline konu edilen şekilden farklı olduğu veya patentteki hiçbir unsurun şeklin işlevsel mahiyetini göstermediği yönünde savunmalara başvurulabilir⁸⁷⁴.

⁸⁷⁰ İngiliz hukukunda UKIPO nezdinde, Guylian NV teşebbüsü tarafından çikolata emtiasında deniz kabuğu ve deniz canlıları şekillerinin tescili için yapılan başvuru, söz konusu şekillerin rakipler tarafından sıklıkla kullanıldığı ve herkesin kullanımına açık bırakılması gerekçeleri ile reddedilmiştir. Kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olmayan bu şekillerin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı da ispatlanamamıştır. Kararda dikkat çeken bir diğer nokta, hoşça giden şekil tasarımlarının işlevsellik kapsamında değerlendirilmesidir. Ürünün üç boyutlu şeklinin pazarda dikkat çekme maksadı ile tasarlanması halinde işlevsel olduğu kabul edilmiştir. <http://www.stalenberg.com/tm/article-shapes.html> (Erişim Tarihi:07.06.2016).

⁸⁷¹ Kozmetik ürünler pazarında ilgili alıcı çevresi üç boyutlu şekilleri köken ayırt eden işaretler olarak algılamaktadır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.176. Öte yandan içerdiği ürünler sebebiyle bazı şişe şekillerinin çok yüksek düzeyde ayırt edici bir karakter kazandığı da (ör. Coca-Cola şişesi) açıktır. **Güneş**, Ayırt Edici İşaretler, s.36. Özgün şişe tasarımlarının sıklıkla kullanılmasına gerekçe olarak, tüketicilerin ilgisini çekme ve bu şekillerin köken gösteren bir işaret olduğu yönünde tüketici algısı yaratma isteği gösterilmektedir. Ancak Doktrinde şişe şekillerinin pek çok defa köken ayırt etme işlevlerinden çok tasarımlarının çekiciliğinden ötürü tercih edildiği de ifade edilmektedir. **Phillips**, s.151. Yargıtay 11. HD. E.2002/1759, K.2002/5684, T.03.06.2002 sayılı kararında tescile konu edilen üç boyutlu parfüm şişesi şeklinin müşteri çevresi tarafından iyi bilindiği ve ayırt edicilik sahibi olduğu gerekçeleri ile marka olabileceği sonucuna varmıştır. **Karan/Kılıç**, s.57-58.

⁸⁷² **Troussel / Broecke**, s.1094.

⁸⁷³ Amerikan Federal Mahkemesi'nin "Traffix" kararında süresi dolmuş bir patentin varlığı halinde, başvuru sahibinin tescile konu şeklin, dış görünüş açısından keyfi, rastgele veya dekoratif mahiyette olduğunu (işlevsel olmadığını) ispatlaması gerektiği vurgulanmıştır. **Khoury**, s.340.

⁸⁷⁴ Buna karşılık, süresi geçmiş bir faydalı model veya patent belgesinin varlığı, şeklin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması açısından aşılabilir engel oluşturmamalıdır. Zira kullanım yolu ile ayırt edicilik açısından önemli olan başvuru anındaki ilgili çevrenin algısıdır. İster "de facto" ister "de jure" tekel söz konusu olsun, kullanım yolu ile ayırt edicilik olgusu ayrıktır.

e.Üç Boyutlu Şekillerin Tesciline İlişkin Değerlendirmeler ve İnceleme Modeli Önerimiz

Üç boyutlu şekillerin ayırt edicilik incelemesinde diğer işaret türleri ile aynı hukuki kriterler uygulanırken, şeklin objektif özellikleri, ilgili pazar koşulları/uygulamaları ve alıcı algısı mutlak suretle dikkate alınmaktadır. Tescil için ürünü ayırt eden üç boyutlu şeklin, uygulandığı ürüne tamamen yabancı olması (geniş anlamda üç boyutlu şekil vasfı taşıması) zorunlu değildir. Hatta şeklin, emtianın dış görünüşüne karşılık gelmesi (örtüşmesi) de mümkündür⁸⁷⁵. Ancak emtia ile örtüşen dar anlamda üç boyutlu bir şeklin ilgili çevrede marka olarak algılanmasının, klasik işaretlere kıyasen (kelime, figür vs.) daha güç olacağı ve markasal kullanım ile ayırt edicilik kazanması gerekeceği açıktır⁸⁷⁶.

Bu bağlamda üç boyutlu şekillerin üç ayrı kategoride ele alınması mümkündür:

- Malın veya hizmetin kendisi ile örtüşmeyen, bağlantılı olmayan, bağımsız ve soyut üç boyutlu şekiller (geniş anlamda üç boyutlu şekiller, ör. lastik emtiasında Michelin bebek resmi);
- Emtianın şekli ile tamamen veya kısmen örtüşen üç boyutlu şekiller (dar anlamda üç boyutlu şekiller)⁸⁷⁷;

değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Şüphesiz patente konu edilmiş bir şeklin ilgili çevrede köken arması olarak algılanması kolay olmayacaktır. Ancak başvuru sahibi, yüksek düzeyde emek ve kaynak ayırarak, şeklin ikincil bir anlam kazanmasını sağlayabilir. Kullanımla ayırt edicilik kazanılmasında (başvuru sahibi ile şeklin arasındaki markasal bağlantının kurulmasında) süresi tükenmiş bir patentin varlığı ve sağladığı münhasır haklardan yararlanılmış olması, peşinen olumsuz bir etki yaratmamalıdır. Yeter ki şekil daha ilk aşamada SMK m.5/f.1/(e) bendindeki “*münhasıran işlevsel olma*” engelini aşmış olsun. **Troussel / Broecke**, s.1094-1095.

⁸⁷⁵ Bu tür şekillerde dahi ayırt edicilik açısından diğer işaretlere kıyasen daha ağır kriterler aranmaz. **Waelde/Brown/Kheria/Cornwell**, Contemporary Intellectual Property, 4th ed., 2016, Oxford, s.608. Genel Mahkeme'nin T-194/01 sayılı “Soap Device” kararı gereği, somut ayırt edicilik yoksunluğu açısından farklı işaret sınıfları arasında yapay bir ayrıma gidilmemektedir (para.44).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-194/01> (Erişim Tarihi:24.08.2016).

⁸⁷⁶ ABAD'ın C-136/02 P sayılı “Torches” kararı (para.30); **Jehoram/van Nispen/Huydecoper**, s.158; **Kur**, Fundamental Concerns, s.164. **Seville**, 2nd, 2016, s.286-287.

⁸⁷⁷ Genel Mahkeme'nin T-152/07 sayılı “bracelet d'un montre” kararında emtianın kendi görünüşü ile örtüşen (dar anlamda) üç boyutlu şekillerin marka olarak tesciline uygulanan kriterler, emtianın iki boyutlu temsilinin yer aldığı figüratif marka başvurularına da uygulanacaktır (para.9).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-152/07> (Erişim Tarihi:24.08.2016).

- Emtia ambalajına veya kabına karşılık gelen üç boyutlu şekiller⁸⁷⁸.

İlk gruba giren geniş anlamda üç boyutlu şekillerin kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olması mümkündür. Buna karşılık, diğer iki gruba giren şekillerin tescilinde üç aşamalı bir ayırt edicilik incelemesi yapılabilir⁸⁷⁹.

i) Objektif İnceleme Safhası

Bu aşamada başvuru konusu üç boyutlu şekillerin SMK m.5/f.1/(e) hükmüne tabi olup olmadığı incelenmektedir. Şeklin işlevsel niteliği, tescilin aradığı ayırt edicilik şartını geri plana attığı ve ilgili çevre nezdinde bu yöndeki algıyı yok ettiği ölçüde (ör. üç başlı tıraş makinesi şeklin) marka vasfı taşıma olasılığını düşürür. SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağına tabi olan (emtianın doğal yapısına karşılık gelen, teknik veya estetik işlevsel olan) bir şeklin kullanım yolu ile dahi ayırt edicilik kazanması mümkün olmaz.

Bu aşamada ele alınan üç tescil engelinden ilki, ürünün doğal yapısına karşılık gelen üç boyutlu şekillerin tescilini engellemektedir. İncelemede ilgili pazardaki alternatif şekiller ve alıcı algısı dikkate alınır. Esasında, SMK m.5/f.1/(e) bendinde yer alan bu yasak ile m.5/f.1/(b) bendinde yer alan ayırt edicilik yoksunluğu arasında çakışmanın bulunduğu kabul edilebilir⁸⁸⁰.

⁸⁷⁸ Sıvıların veya tozların bulunduğu üç boyutlu kap, bidon ve şişe şekilleri açısından herkes tarafından kabul edilen ortak bir ayırt edicilik standardı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, BP teşebbüsünün “üç boyutlu motoryağı bidonu şekli” EUIPO’nun R 55/1998-2 sayılı kararı ile reddedilirken; Lizbon Hukuk Mahkemesi’nin “Jansen Pharmaceutica NV” kararı ile basit ve temel sayılabilecek bir parfüm şişesinin tescili hukuka uygun bulunmuştur. **Phillips**, s.151.

⁸⁷⁹ **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 23.03.2016, s.29. Belirtmek gerekir ki Amerikan Federal Mahkemesi’nin “Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros, Inc.” kararında, emtianın üç boyutlu şeklinin kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip işaretlerden sayılmasının son derece güç ve ender rastlanan bir durum olacağı belirtilmiştir. Kural olarak, ürün şekline karşılık gelen üç boyutlu şekiller kendiliğinden ayırt edici sayılmamaktadır. Bu sebeple tescil için kullanım sonucu marka vasfını kazandıklarının ispatı gereklidir.

Buna karşılık, emtia ambalaj şekillerinin/paketlerinin tüketiciler tarafından derhal köken ayırt eden işaretler biçiminde algılanması mümkündür. Üç boyutlu ürün paketleri, ürünün kendi şeklinden farklı ve ayrık olarak köken arması işlevini görebilir. Bu bağlamda sıra dışı ve ilgili pazarın uygulamalarından ayrık ürün paketleri -keyfi veya hayal gücüne dayalı kelimelere benzer biçimde- kendiliğinden ayırt edici sayılabilecektir. Bu nitelikte olmayan paket tasarımları ise tanımlayıcı işaretlerle benzer kabul edilerek; bunların kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması beklenecektir. “Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well foods, Ltd.” ve “Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros, Inc.” içtihatlarında ürün paket tasarımının ayırt ediciliğinin tespitinde:

- Bu tasarımın ilgili pazar açısından sıradan veya bilindik bir şekle mi yoksa alışılmadık bir biçime mi karşılık geldiği,
- İlgili ürünün herkesin bildiği ve kullandığı bir süslemeden öteye geçip geçmediği esaslarına dayalı bir inceleme yapmıştır. **Burgunder**, Product Characteristics, s.724.

⁸⁸⁰ **Troussel / Broecke**, s.1073-1074.

Kanaatimizce malın doğal yapısına karşılık gelme, ayırt edicilik yoksunluğunun kullanım yolu ile dahi aşılması mümkün olmayan en üst seviyelerindedir. İncelemede, şeklin bu kapsamda olduğunun tespiti durumunda, kullanım yolu ile ayırt edicilik incelemesine başvurulmasına da gerek kalmayacaktır.

Bu tescil engelinden kaçınmak amacıyla teşebbüslerin, doğal şekilleri ile pazara sürülen mallar üzerine eklemeler yaptığı görülmektedir. Yapılan bu eklemeler ancak bir bütün halinde üç boyutlu şekle ayırt edicilik kazandırıyorlarsa tescil mümkün olacaktır⁸⁸¹. Buna karşılık, söz konusu eklemelerin mala asli değerini verir niteliğe ulaşmaması da zorunludur. Aksi takdirde, SMK m.5/f.1/(e) bendinde sayılan ve tescili istenen şeklin, ürünün doğal yapısına karşılık gelmemesini öngören yasağın aşılması maksadı ile sarf edilen efor boşa çıkarak, bu defa aynı şeklin, yine aynı maddede sayılan mala asli değerini verme yasağına tabi olmasına yol açabilecektir.

Objektif inceleme safhasında ele alınan ikinci engel ise münharısan teknik netice veren (işlevsel mahiyet taşıyan) unsurlardan oluşan şekillere ilişkindir. İşlevsel unsurlar kavramı, tüketicinin rakip ürünlerde de arayacağı, teknik bir çözüm sunan unsurlara karşılık gelmektedir⁸⁸². ABAD'ın "Philips" kararı gereği, ilgili pazarda aynı sonucu veren alternatif şekillerin bulunması, işlevsellik engelini ortadan kaldırmayacaktır⁸⁸³.

⁸⁸¹ Örneğin timsah şekli verilerek dondurulmuş sebzeler bu kriteri karşılamaktadır. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 23.03.2016, s.31. Buna karşılık, belirli bir formu bulunmayan (akışkan olan veya buharlaşabilen) emtia açısından, doğal yapıya karşılık gelme incelemesi bunların bulunduğu paket, kutu, şişe vs. dikkate alınarak yapılacaktır.

⁸⁸² İşlevsellik sebebiyle üç boyutlu şeklin tescil koruması dışında kalabilmesi için bu unsur veya özelliklerin asli olması ve teknik bir fayda sağlaması gereklidir. Bu şekiller tescil edildiği takdirde, marka hakkının sunduğu münhasırlık, rakiplerin teknik çözümlere yönelik seçimde bulunma serbestilerini ortadan kaldıracaktır. **Troussel/Broecke**, s. 1078-1079. ABAD'ın "Philips" ve "Linde" kararlarında teknik işlevsel sonuç veren bu unsurlara, göze hoş gelen ve köken arması vazifesini görebilecek bir kısım yan unsurlar eklenmesinin dahi şekli, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendi kapsamı dışına çıkarmayacağı sonucuna varılmıştır. Bu sonuç, m.7/f.1/(e) bendi yasağının bir ön engel mahiyetinde olduğu ve işlevsellik gerekçesi ile verilen tescilin reddi kararlarının, şeklin aslında ayırt edici mahiyet taşıdığı veya bu mahiyeti kazandığı savunmaları ile aşılamayacağı yaklaşımı ile de uyumludur.

⁸⁸³ AB hukukunda "Lego Brick" davasında hukuk sözcüsünün teknik işlevsellik incelemesinde ileri sürdüğü üç aşamalı bir yaklaşım ileri sürülmüştür. Buna göre öncelikle tescili istenen işaretin "asli olarak" veya "münhasıran" işlevsel olup olmadığına odaklanılmalı ve bu sorunun cevabının olumlu olduğu hallerde ayrı bir incelemeye başvurmaksızın talep reddedilmelidir. Cevabın olumsuz olması halinde ise işaretin ilgili pazardaki rekabete yönelik olumsuz etkilerinin (ör. monopol yaratıp yaratmaması, alternatif şekillerin bulunup bulunmadığı vs.) incelenmesi gereklidir. ABAD'ın yaklaşımının aksine, ilgili pazarda şayet alternatif şekiller mevcutsa yasak bertaraf edilebilir. Eşdeğer işlevde başka

Doktrinde bir görüş, işlevsellik engelinin aşılmasında iki hususun ispatlanması gerektiği savunmuştur. Buna göre başvuru sahibi:

- Ret konusunu oluşturacak asli şekil unsurunun, bir fonksiyonu yerine getirmesine rağmen, esasında bu fonksiyonu görmesi maksadı ile seçilmediğini;
- Şeklin ilgili alıcı çevresinde de bu doğrultuda (işlevsel bir şekil olarak değil; markasal ayırt edici bir şekil olarak) algılandığını ispatla yükümlüdür⁸⁸⁴.

Kanaatimizce, başvuru sahibinin şekli tasarlarken ne maksat güttüğü veya hangi mal sınıfını tercih ettiği şeklin işlevsel olup olmadığı incelemesinde dikkate alınmamalıdır. Çünkü bu aşamadaki inceleme objektif bir mahiyet taşır⁸⁸⁵. Dolayısıyla asli veya münhasır mahiyetteki unsur, işlevsel bir mahiyet taşıyorsa, bunun köken arması vazifesi de görmesi tescil engelini bertaraf etmemelidir. Tescil için birden fazla işlevi olan (ör. işlevsel, göz alıcı, köken gösteren) bir şekilde, “*ayırt edicilik ve köken arması olma işlevlerinin*” diğer işlevler karşısında açıkça baskın gelmesi gerekir.

AB hukukunda, araba motoru soğutma ızgarası şeklinin incelendiği “Motor Grill” kararında, işlevsel bir nitelik taşıyan bu şeklin, tescili istenen emtianın bütünleyici parçası olması; ilgili pazarda aynı teknik sonucu sunan (motor soğutma) benzer şekillerinin bulunması ve en önemlisi alıcı çevresinde köken ayırt eden bir vasıf taşıması gerekçeleri ile tesciline izin verilmiştir⁸⁸⁶. Doktrinde bu yaklaşımın işlevsel şekillerin tescili yasaklayan 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendi hükmü ile uyumsuz olduğunu savunan görüşlere karşılık⁸⁸⁷; kanaatimizce özünde isabetli olan “Motor Grill” kararı, Tüzük m.7/f.1/(e) bendindeki “*münhasıran işlevsel olan veya asli unsurları sadece teknik işleve yönelen şekillere*” ilişkin yasağın kullanım yolu ile aşılabileceğine emsal teşkil etmemektedir. SMK m.5/f.1/(e) bendinin de bu şekilde

ürün alternatifleri söz konusu değilse başvuru yine reddedilecektir. Bu aşamanın geçilmesi halinde ise şeklin bir bütün olarak ayırt edicilik incelemesine tabi tutulması isabetli olacaktır. Bkz. Dördüncü Bölüm V.C.2.d.iii.

⁸⁸⁴ Troussel/Broecke, s. 1079.

⁸⁸⁵ Troussel/Broecke, s. 1079.

⁸⁸⁶ Genel Mahkeme’nin T-128/01 sayılı “Motor Grill” kararında araba motor soğutma ızgarası şeklinin yadsınmayacak biçimde işlevsel olduğuna; ancak tescile konu edilen şeklin bu işlevi görmek maksadı ile seçilmediğine ve tüketicilerin de bu şekli, havalandırma işlevini görmesi yönüyle ile algılamadığına dikkat çekilmiştir.

⁸⁸⁷ Bu görüşe göre, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendindeki bu yasak, şeklin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı durumlarda artık uygulanmamalıdır. Guerrero, s.73.

yorumlanması gereklidir. Dolayısıyla, bu hükümde “*münhasıran belirli bir işlevi yerine getirmesi için zorunlu olan şekilden oluşan*” veya “*sadece teknik bir sonuca yönelen şekli asli unsur olarak içeren*” markaların tescili engellenmektedir. İlgili pazarda aynı sonucu veren diğer şekillerin bulunması; rekabetin kısıtlanması riskinin bulunmaması; şeklin bir bütün halinde tamamen işlevsel mahiyet taşıması; ilgili çevrede köken arması vasfını taşıması ve bu suretle teknik çözüm olgusunun ikinci plana atılarak ayırt edicilik vasfının öncelik kazanması olguları somut olayın şartlarında tespit edilebiliyorsa, şekil zaten SMK m.5/f.1/(e) bendindeki teknik işlevsellik yasağının kapsamı dışına çıkacaktır⁸⁸⁸.

İncelemede üçüncü olarak karşılaşılan engel ise şeklin uygulandığı emtiaya asli değerini kazandırıp kazandırmadığına (estetik işlevselliğe) ilişkindir. ABAD’ın ‘Linde’ ve ‘Philips’ kararlarında belirtildiği üzere, estetik işlevsellik ve ayırt edicilik unsurları birbiri ile karıştırılmamalı; Tüzük m.7/f.1/(e) bendi incelemesi, ayırt edicilik incelemesinden önce yapılmalıdır. Diğer bir ifade ile işaret, münhasıran kendisine asli değerini veren üç boyutlu şekilden oluşuyorsa, ilgili çevre tarafından bir köken arması olarak algılandığı dahi tescil yoluyla marka korumasından faydalanamayacaktır. Yasağın kapsamına görsel çekicilikleri mala asli değerini verir hale gelmiş şekiller girmektedir⁸⁸⁹. Dolayısıyla SMK m.5/f.1/(e) bendinde geçen “*teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan işaretler*” ifadesinin teknik (faydacı) işlevsellik kavramı ile değerlendirilmesi isabetli olacaktır. Öte yandan “*mala asli değerini veren şekli içeren... işaretler*” ifadesi ise estetik işlevselliği içeren bir kavramdır. Bu açıdan işlevsellik ön engelini hem teknik (faydacı) hem de estetik işlevselliği kapsadığı düşünülebilir. Bu takdirde işlevselliğin geniş anlamı ile münhasıran “*teknik sonucu sağlamanın*” yanı sıra, “*mala asli değerini verme*” unsurunu da içerdiği savunulabilir. Estetik işlevsellik incelemesinde mutlak suretle ilgili çevre algısının ve muadil ürün özelliklerinin ele alınması şarttır. Şekil köken aması olarak algılanmıyor, ancak rakiplere kıyasen malın tercih edilmesini sağlıyorsa, böylesi bir estetik form (veya ürün özellikleri) marka tekeline konu edilemez.

⁸⁸⁸ Bkz. Dördüncü Bölüm V.C.2.d.iv.

⁸⁸⁹ Troussel / Broecke, s. 1074.

ii) Şekilde Tek Başına Ayırt Edici Olan Baskın Unsurun Arandığı Safha

Bu aşamada işlevsel olmadığı ve doğal yapıya karşılık gelmediği tespit edilen üç boyutlu şeklin, bir bütün halinde ayırt edici olmasını sağlayacak ek unsurları (ör.kelime veya figür unsurlarını) içerip içermediği incelenir. Kural olarak, kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olan unsurlar, emtianın olağan kullanımını sırasında algılandığı ve baskın olduğu ölçüde, şeklin bir bütün olarak tescilini sağlar. Örneğin şişe emtiasının dış yüzeyinde yer alan, kolaylıkla algılanan, baskın “yazı ve figürler” şekle bu formu ile ayırt edicilik kazandırabilir. Diğer bir ifade ile standart emtia şekilleri bile yapılan bu eklemeler sayesinde bir bütün olarak ayırt ediciliğe kavuşabilir⁸⁹⁰. Bu takdirde, üçüncü aşamaya geçilmesine gerek kalmaksızın başvuru kabul edilir. Ancak markasal koruma, emtianın standart/temel/baz şeklini kapsamaz.

Buna karşılık, ayırt edicilik yoksunu veya tasviri unsurların standart şekle eklenmesi ile tescil sonucuna ulaşılması güçleşecektir⁸⁹¹. Yine eklemeler ilgili çevrenin algısında basit süsleme unsurlarına indirgeniyorsa işaretin bütünü marka vasfı kazanamaz⁸⁹². Bu takdirde üçüncü aşamaya geçilmelidir.

⁸⁹⁰ **Kur**, Fundamental Concerns, s.164. ABAD’ın C-136/02 P sayılı “Mag Lite Torch” kararı gereği şekil, emtianın en sık büründüğü forma yaklaştığı ölçüde ayırt edicilik yoksunu olacaktır (para.31). **Jehoram/van Nispen/Huydecoper**, s.158. Genel Mahkeme’nin T-156/12 sayılı “Sweet Tec” kararında orta kısmı içeri doğru bombeli olan şekerleme şeklinin ilgili pazardaki standart şekillerden farklılık taşımadığı sonucuna varılmıştır. **Seville**, 2nd, 2016, s.287; **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 23.03.2016, s.34.

⁸⁹¹ **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 23.03.2016, s.33. Genel Mahkeme’nin T-137/12 sayılı “shape of a vibrator” kararında üç boyutlu şeklin üzerine “FUN” (eğlence) ibaresinin konmasının işaretin bütününe ayırt edicilik kazandıramayacağı belirtilmiştir. Bu durumu çok ayrıca küçük puntolarla yazılmış “factory” kelimesi de değiştirememektedir (para.34-36). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-137/12>

(Erişim Tarihi:24.08.2016).

⁸⁹² Genel Mahkeme’nin T-323/11 sayılı “forme d’une bouteille” kararında başvuru sahibinin üç boyutlu şişe şeklinin ortasına uyguladığı kabartmanın, İnk medeniyetinin kullandığı bir mimari üslup olan on iki aç taşına karşılık geldiğinin ilgili çevrede bilinmediği tespit edilmiştir. Avrupalı tüketiciler anlamını bilmedikleri bu kabartmaya herhangi bir ayırt edicilik atfetmeksizin, salt dekoratif anlam yükleyecektir. Ayrıca söz konusu kabartma özgün ve vurucu olmadığından, bira emtiasında kullanılan diğer şişe şekillerinden ayrılmayı da sağlamayacaktır (para.25). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-323/11>

(Erişim Tarihi:24.08.2016).

Benzer biçimde Genel Mahkeme’nin T-390/14 sayılı kararı gereği, özel tasarım zıplama ayakkabılarına okunması zor olacak şekilde “Kangoo Jumps” ve “KJ” ile “XR” kısaltmalarının eklenmesi şeklin bütününe köken arması vasfı sağlamayacaktır. <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172125&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=771509> (Erişim Tarihi:24.08.2016).

iii) Sübjektif İnceleme Aşaması

Bu son aşamada SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağına tabi olmadığı ve tek başına ayırt ediciliğe sahip baskın bir unsuru da içermediği anlaşılan şekil kombinasyonunun “*kullanım yolu ile ayırt edicilik*” sahibi olup olmadığına odaklanılacaktır. Bir bütün olarak incelendiğinde ilgili pazarın standart veya alışıldık uygulamalarından açıkça ve köken arması olacak biçimde (önemli ölçüde) ayrışan üç boyutlu şekillerin köken arması mesajı verdikleri takdirde artık tescil edilebileceği açıktır⁸⁹³. Bu halde ilgili pazardaki temel, ortaklaşa kullanılan ve alışıldık diğer formlardan “*esash biçimde ayrışma*” ve “*belirli*



⁸⁹³ Genel Mahkeme'nin T-402/02 sayılı ‘August Storck sweet wrapper’ kararında ise iki yanından burulmuş şekerleme ambalajı figürünün, ilgili pazardaki benzer ambalajlardan farklı olmadığı tespit edilmiştir. Bu şekerleme ambalajı formu pazarda artık teamül haline dönüşmüş bir şekle karşılık gelmekte, formun üzerine uygulanan karamel rengi ise bu sıradanlığı artırmaktadır. Çünkü bu renk ne kendiliğinden ne de uygulandığı ürün açısından sıra dışı değildir. Ambalaj ile karşılaşan tüketici, basit bir şekerleme jelatinine indirgediği bu ambalajı belirli bir teşebbüsün köken arması olarak görmeyecektir (para. 56). **EUIPO Guideline**, Part B, Ver. 1.0, 23.03.2016, s.35. ABAD’ın C-173/04 sayılı “Sisi Werke stand-up pouch” kararında hukuk sözcüsü (advocate general) görüşüne göre ilgili ürün türüne göre şişe veya kap şekillerinin ticaret hayatındaki kullanım biçimleri farklılaşacaktır. Başvuru yapılırken, pazarda kullanılan şekillerin ve ilgili çevrenin alım kararı verirken karşılaşacağı ürün çeşitlerinin geniş bir yaklaşım ile incelenmesi isabetli olacaktır. Buna göre, meyve suyu kapları açısından ayırt edicilik incelemesinin yapılacağı alan, aynı müşteri kesimini hedef alan ve benzer dağıtım kanallarından sunulan içecek kutularındır (para.33-34). Bu yaklaşım sonucu başvuru konusu şekil, sıvı içecek kapları veya kutularının standart biçimlerinden ayrık bulunmamıştır. <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60422&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=943988> (Erişim Tarihi:24.08.2016). ,

bir teşebbüse bağlanma” şartlarının karşılanması zorunludur. Aynı esas şişe şekillerine, emtia ambalaj⁸⁹⁴ veya kaplarına⁸⁹⁵ da kıyasen uygulanacaktır⁸⁹⁶.

⁸⁹⁴ Federal Mahkeme'nin ATF 137 III 407 sayılı “emballage en forme de vagues (Wellenverpackung)” kararında ürünün işletmesel kökenini gösterecek derece ayırt edici güce sahip olmayan bir ambalajın (somut olayda deniz mahsulleri ve catering hizmetlerinde dalga biçimindeki üç boyutlu ambalaj şeklinin) LPM m.2/f.1/(a) bendi uyarınca kamusal alana ait olacağı sonucuna varılmıştır. Söz konusu şekil, pazardaki diğer dörtgen formlu ambalajlardan, sadece uzunlamasına iki köşeye ve yanal köşelerin yerine alt kısımda bombeye sahip olması ile farklılaşmaktadır. Bu yönü ile söz konusu şekil markası ilgili ürünlerde somut ayırt edicilik yoksunudur. İlgili çevrenin işarete bir köken arması vasfı atfedip atfetmediği somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak tespit edilir.

Bir işaret ilgili çevrenin aklında kalarak, uygulandığı ürünlerin arz çeşitliliğinde sürekli olarak tespit edilmesini sağlıyorsa markasal ayırt ediciliğe sahiptir. Bu ayırt edicilik şartı diğer marka türlerinde olduğu gibi üç boyutu ambalaj ve emtia şekilleri açısından da uygulama alanı bulur. Ürünün doğasına göre (ör. toz, sıvı vs.) şekillenebilen ve hazır tüketim ürünlerinde (et, balık vs.) sıklıkla kullanılan ambalajlar, pazarlama stratejilerinin de önemli bir unsurunu oluşturur. Ancak ambalajlar çoğu kez ancak diğer ayırt edici unsurların varlığı (ör. renk, figür, tipografik karakterlerin mevcudiyeti) halinde tüketiciler tarafından tanınabilmektedir. Kelime ve figüratif elemanların yokluğunda tüketici salt ambalaja bakarak ürünün ticari kökenine ilişkin çıkarımda bulunamamaktadır. Çünkü ambalajlar pek çok defa estetik veya faydacı işlevsel amaçla tasarlanmaktadır. Ayrıca parfüm ambalajları gibi kimi spesifik pazarlar bir tarafa bırakılırsa, kitle tüketim ürünlerine uygulanan pek çok ambalaj formu, ilgili pazarda sıklıkla kullanılan temel şekillerin varyasyonu niteliğindedir. Bu ambalajlarda derhal ayırt ediciliği sağlayan hiçbir unsur bulunmamaktadır. Oysaki önemli olan şeklin, derhal belirli bir ticari kökeni akla getirmesidir. İlgili çevre ürünü sadece görünüşüne değil, kökenine dayanarak ayırt etmelidir. Genellikle içerdikleri ürünün özelliklerine göre şekillendiğinden ötürü, ürünün dış görünüşünden bağımsız olmayan şekillerle benzerlik gösteren ambalajlar, ilgili çevrede kelime veya figüratif markaların yarattığı etkiyi doğuramaz. Ancak bunların per se ayırt edicilik yoksunu olduğunun kabulü de mümkün değildir.

Somut olayda ambalaj şeklinin uygulanacağı ürünler gündelik tüketim maddelerinden ibaret olup; özel bir uzmanlığa sahip olmayan ortalama tüketiciye hitap etmektedir. Söz konusu yiyecek ürünlerinde ambalaj gıda temizliği işlevini de yerine getirmektedir. Tescile konu edilen ambalaj formu ortalama tüketici açısından belirli bir ürünün ticari kökenini gösterme işlevini üstlenmemekte; ilgili pazarın mutata uygulamalarından da ambalajlara böylesi bir işlev verildiği sonucu çıkarılamamaktadır.

İlgili pazarda kullanılan ambalaj şekilleri fazla çeşitlilik göstermemektedir. Ancak mevcut şekillerle kıyaslandığında tescili istenen ambalaj, ürünü sarmalayan üst kısmının transparan materyalden yapılması; köşelerinin dalga biçiminde tasarlanması; üst kısmın iç bükey, alt kısmın dış bükey kesitlerden oluşması noktalarında farklılık arz etmektedir. Ancak ürünü saran materyalin transparan olması, açılmadan önce içeriğin görülmesini sağlayan, tipik ve işlevsel bir uygulamadır. Bütünü etkileyen bu unsur, ortalama tüketici açısından sıradan bir özelliktir. Bu materyalin dalga biçiminde tasarlanması sıradanlığını değiştirememektedir. Dış bükey alt kısım ve dalga formundaki asimetrik köşeler dahi (ek olarak iki boyutlu figür veya kelime unsurları içermeksizin) şeklin diğer sıradan ambalaj biçimlerinden açıkça farklılaşmasını sağlayamamaktadır. Bu özellikler, ancak, ambalaj göz hizasında yatay düzlemde konumlandırıldığında fark edilmektedir. Oysaki ortalama tüketici bu formdan çok, ambalajın içerdiği ürün ile ilgilenecektir. Ayrıca üst ve alt kısmın iç/dış bükey tasarımı, bunu fark eden ilgili çevre tarafından zıt yönde konumlandırılmış balık veya dalga figürü olarak algılanacağından söz konusu form ürünün niteliği ve cinsi ile bağdaştırılacaktır. Dolayısıyla bu estetik form, ürünlerin işletmesel kökenine bir atıf olarak düşünölmeyecektir. Hatta ambalaj tasarımının ödöl almış olması dahi marka hukuku açısından ayırt edicilik sahibi olduğunu göstermez. Çünkü somut olaydaki estetik unsurlar, bütüne bir köken arması vasfı katmamakta; ancak dikkat çekiciliği güçlendirmektedir. **Dessemontet, François**, Journal des Tribunaux, JdT 2012 II Poursuite, s.351 vd.

⁸⁹⁵ Genel Mahkeme'nin T-129/04 sayılı “Develey Holding plastic bottle” kararında, üç boyutlu ketçap şişesinin giydirilmemiş/baz halinin marka olamayacağı kabul edilmiştir. Şişenin uzatılmış boynu ve yassılaştırılmış gövdesi bu malın satışında kullanılan sıradan şişe

Buna karşılık,

- Mevcut şekillerin sadece varyasyonu olan⁸⁹⁷;
- İlgili pazardaki standart şekil veya şekil kombinasyonlarına karşılık gelen⁸⁹⁸;
- Detayda kalan, algılanması güç ve ürünün dış görünüşünü önemli derecede etkilemeyen farklılıklar barındıran⁸⁹⁹;
- Basit/temel geometrik işaretlerden, açıkça estetik, teknik veya pratik zorunluluklar sebebiyle kullanılan formlardan oluşan;
- Köken arması yerine, malın özelliğinin veya ürünün doğasının yansıması olarak algılanan⁹⁰⁰ üç boyutlu şekillerin tescili mümkün olmayacaktır.

şekillerinden farklılaştırmamıştır. Buna karşılık gövdenin iki yanındaki girinti ve çıkıntıların varlığı dahi şeklin bir bütün olarak ayırt edici olmasını sağlayamamaktadır. (para.53). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-129/04> (Erişim Tarihi:24.08.2016). Genel Mahkeme'nin T-347/10 sayılı "Forme d'une bouteille avec un motif en relief" kararında da üç boyutlu pet şişe şeklinin kapağına yakın kısmına yapılmış dağ kabartmasının, ilgili pazar uygulamalarından yeterince ayrılmadığı ve sadece dekoratif bir unsur olarak algılandığı tespit edilmiştir. Üç boyutlu şeklin ve üzerindeki dağ rölyefinin oluşturduğu kombinasyon da bir bütün olarak yeterli ayırt ediciliğe sahip bulunmamıştır. Ortalama tüketici bu şekli bir köken arması olarak algılamayacaktır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-347/10&language=EN> (Erişim Tarihi:24.08.2016).

⁸⁹⁶ Örneğin yıkama hizmetlerinde çamaşır makinesi şekli ayırt edicilik yoksunu sayılacaktır. **EUIPO Guideline**, Ver. 1.0, 23.03.2016, s.34. Üç boyutlu oyuncak veya bebek şekillerinin (veya bunların iki boyutlu temsillerinin) tescilinde de yine aynı yaklaşımdan faydalanılacaktır. Bunların ayırt edici olması için tüketicinin alıştığı formlardan esaslı biçimde farklılaşması ve şekil sayesinde tüketicinin ürünü tanıması gerekir. Ancak markasal ayırt ediciliğin tespiti oyuncak pazarındaki emtia çeşitliliği dikkate alındığında oldukça güçleşebilir. Örneğin hayvan formundaki oyuncaklara insani dış görünüş özelliklerinin eklenmesi veya insan figürü oyuncaklara çeşitli kıyafet opsiyonları sunulması yerleşik uygulamalardandır. Salt bunlara başvuru şeklin ayırt edici işaret olması sonucunu doğurmaz. Oyuncak şekli standarda yaklaştıkça eklenen unsurların o derece güçlü bir sıra dışılığa sahip olması gerekecektir. Örneğin EUIPO'nun R 2131/2013-5 sayılı kararında başvuru konusu oyuncak papağan şeklinin markasal ayırt edicilik kazanabilecek derecede ilgili pazardaki şekillerden farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. Oyuncak figürünün yeşil rengi, daha büyük bir kafaya sahip olması, iki ayağının üstünde durması gibi unsurlar oyuncakın köken arması vasfı kazanması için yeterli görülmemiştir. **EUIPO Guideline**, Ver. 1.0, 23.03.2016, s.32-34.

⁸⁹⁷ Genel Mahkeme'nin T-194/01 sayılı "Unilever" kararı (para.57).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-194/01> (Erişim Tarihi: 12.09.2016).

⁸⁹⁸ ABAD'ın C-96/11 sayılı "Storck" kararında çikolata kalıbı üzerine uygulanan fare resminin ilgili pazarda sıklıkla kullanılan, yerleşik şekillerden yeterince farklılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=c-96/11&td=ALL> (Erişim Tarihi: 12.09.2016)

⁸⁹⁹ Genel Mahkeme'nin T-63/01 sayılı "Procter & Gamble soap bar shape" kararı (para.45).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-63/01> (Erişim Tarihi: 12.09.2016).

⁹⁰⁰ Genel Mahkeme'nin T-88/00 sayılı "maglite torch" kararı (para.34 vd.); **Troussel/Broecke**, s. 1085; **Vaver**, Unconventional, s.12.

SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağı aşılmış olsa dahi, yukarıda sayılan örneklerden her biri SMK m.5/f.1/(b), (c) veya (d) bentleri kapsamındaki özel ayırt edicilik yoksunluğu hallerine tabidir. Bu nitelikteki üç boyutlu şekillerin markasal kullanım yoluyla dahi ayırt edicilik kazanmasının ne derece güç olduğu açıktır.

Sonuç olarak, dar anlamda üç boyutlu şekillerin tescili için bu işaretlerin köken arması olarak kullanıldığının ve ilgili çevrede de bu markasal mesajın anlaşıldığının ispatlanması gereklidir. Şeklin “*sadece rakip ürün şekillerinden farklı olması değil; bu farklılığın belirli bir teşebbüs kökenine işaret etmesi ve o teşebbüse bağlanması; belirli bir teşebbüsün farklı ürünü olarak algılanması*” şarttır⁹⁰¹. Bu ise ilgili pazar uygulamalarından önemli ölçüde farklılaşmanın yanı sıra, markasal kullanım sonucu, ilgili çevrede işletmesel kökene yönelik algı oluşturulmasını da zorunlu kılmaktadır.

4.Sesler

a.Tescil Edilebilecek Ses Türleri ve Seslerin Sicilde Temsil Edilmesinde Karşılaşılan Sorunlar

Günümüz ticaret hayatında ses markaları tacir ve müşteri çevresi arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli bir unsur olarak kendisini göstermektedir⁹⁰². Melodilerin yanı sıra, doğada mevcut bulunan veya markasal kullanım amacı ile özel olarak yaratılan (melodik olmayan) sesler de

⁹⁰¹ Şeklin tescili için ilgili pazardaki mevcut formlardan farklılaşması; ürün düşünüldüğünde doğal olarak akla gelen biçimden ayrışması beklenir. Şekil ilgili pazarda sıradanlaştıkça köken ayırt eden bir işaret olarak algılanması güçleşecektir. Ancak farklı olma tek başına yeterli değildir. Önemli olan bu farklılığın köken gösteren bir vasıf taşımasıdır. **Troussel/Broecke**, s. 1085-87. Örneğin üç boyutlu işlevsel bir şekil veya özellik tüketiciler tarafından salt bu yönü ile algılanacaktır. Bu bağlamda yıkama tabletlerinin yuvarlatılmış kenarları çamaşırlara zarar verilmemesi, farklı renkler ise çeşitli farklı aktif bileşenlerin gösterilmesi amacını taşıdığından marka vasfı taşımamaktadır. **EUIPO Guideline**, Ver. 1.0, 23.03.2016, s.32.

⁹⁰² **McCormick, Kevin K.**, Ding you are now free to register that sound, TMR Vol.96, 2006, s.1104; **Lalonde/Gilson**, Cinnamon, s.802; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.184; **Shambarta, Marilena**, Can non-traditional signs, such as colours, scents and sounds be protected under Trade Mark law? If not, what are the alternatives to do so? A comparative analysis between Europe and United States of America, s.12-13.

http://www.mslawyers.eu/images/publication_documents/Can_non-traditional_signs_such_as_colours_scents_and_sounds_be_protected_under_Trade_Mark_Law.pdf (Erişim Tarihi:02.01.2017)

tescile elverişli işaretler arasında sayılır⁹⁰³. Bu işaretlerin doğada karşılaşılan müzik dışı seslerden (ör. insan sesi⁹⁰⁴, aslan kükremesi, Tarzan çığlığı⁹⁰⁵) veya insan yapımı araç seslerinden⁹⁰⁶ oluşması da mümkündür⁹⁰⁷.

Sesler, kural olarak, kendiliğinden somut ayırt edici karakter yoksunu değildir⁹⁰⁸. SMK m.4 hükmünde de sesler açıkça marka olabilecek işaretler

⁹⁰³ **TMEP § 1202.15; Aslaner, Nuran**, Ses Markaları, Legal FSHD, Y.4, S.15, 2008, s.601. Belirli bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini çağrıştıran fonetik işaretler ses markası olarak tanımlanmaktadır. **Yalçınar/Karahmet**, s.91.

⁹⁰⁴ İnsan sesi kişilik hakkının bir parçası olması sebebiyle, rıza dışı kullanım halinde TBK m.49 ve TMK m.24-25 hükümleri gereği korunabilir. **Eldeniz**, s.12 vd. Ayrıca tanınmış kişi sesinin (ör. meşhur bir şarkıcı sesinin) izinsiz olarak kayda alınıp marka başvurusunda kullanılması SMK m.6/f.6 gereği, itiraz sebebi teşkil edebilir. Öte yandan FSEK m.84 hükmü gereği, bir işareti, resim veya sesi, bunları nakle yarayan bir alet üzerinde tespit eden veya ticari maksatla haklı olarak çoğaltan yahut yayan kimse, aynı işaretin, resmin veya sesin üçüncü bir kişi tarafından aynı vasıttan faydalanılmak suretiyle çoğaltılmasını veya yayımlanmasını men edebilecektir. Ayrıca bu fiili işleyen kişilere karşı, haksız rekabete ilişkin hükümler uygulanacaktır.

⁹⁰⁵ USPTO nezdinde tescilli bu ses markası, EUIPO nezdinde sonografin yanı sıra, notaların portede ifadesi ile MP3 ses dosyalarının da sunulduğu ikinci ve üçüncü başvurular sonucunda tescil edilmiştir. EUIPO'nun 05.11.2007 tarihli, CP 07/01 sayılı basın duyurusu (EUIPO's Press Release CP 07/01).

<http://oami.europa.eu/en/office/press/pdf/051107.pdf> (Erişim Tarihi:02.01.2017).

⁹⁰⁶ **WIPO, Standing Committee SCT 19/2** sayılı kararı, s.9. Amerikan hukukunda ses markalarının tesciline ilişkin "Honda Giken KKK and another v. HD Michigan Inc" davasına konu uyuşmazlıkta Harley-Davidson teşebbüsünün V-twin motor egzoz sesinin tescili için yaptığı başvuruya karşı rakip teşebbüslerin işlevsellik itirazı ele alınmıştır. Yapılan itirazda rakiplerin ürettiği motorların sesi ile Harley-Davidson'ın tescilini istediği ses arasında bir fark bulunmadığı; tescil halinde işlevsellik doktrinine aykırı bir biçimde, aynı motor tipini kullanan rakiplerin marka hakkı ihlali iddiaları ile karşılaşacağı öne sürülmüştür. Buna göre, başvuru sahibi Harley Davidson'un, ürettiği motorsikletlerdeki V-twin motorlarının çıkardığı egzoz sesi, tanımlayıcılığı ve işlevselliği sebebiyle cruiser türündeki rakip motorlar da çıkarmaktadır. Uzun yıllar süren uyuşmazlık sebebiyle Harley Davidson yapmış olduğu başvuruyu geri çekmiştir. **Phillips**, s.163; **Shambarta**, s.42; **Gabrielides, John / Williams, Thomas**, The Sound of Unconventional Marks in the United States, WTR, July-August, 2007, s.94-95; **Sapherstein, Michael B.**, The Trademark Registrability of The Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis, s.5.<http://bciprf.org/wp-content/uploads/2011/07/48-THE-TRADEMARK-REGISTRABILITY-OF-THE-HARLEY.pdf> (Erişim Tarihi:02.01.2017).

⁹⁰⁷ **Güneş**, Ayırt Edici İşaretler, s.40; **Pekdiñer**, s.53; **Tekinalp**, 3. Kişi, s.637; **von Büren, Roland**, İsviçre Markalar Hukuku, Markalar Hukuku Avrupa Birliği'ne Uyumu ve Sorunları Semineri, İTO Yayını No:1995-39, İstanbul, 1995, s.26. Dolayısıyla, hayvan sesi gibi doğal sesler de marka olarak tescil edilebilecektir. **Okutan-Nilsson**, s.597; **Fezer**, s.235; **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.801-802. Dolayısıyla seslerin tescili için melodik olma zorunluluğu yoktur. **Eroğlu**, Soyut Renk, s.113.

⁹⁰⁸ **Trillet**, s.17; **Quynh**, s.39; **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.801-802. Şüphesiz ilgili pazarda alışılmış, herkesin serbest kullanımında olan seslerin somut ayırt ediciliğinden söz edilemeyecektir. **Aslaner**, Ses Markalar, s.602. Amerikan hukukunda Lanham Act § 1127 (sec.45) hükmündeki markanın ürünün kökenini göstermeye elverişli her türlü kelime, sembol veya araçtan (device) oluşabileceğini vurgulayan geniş tanımlama gereği, seslerin marka olarak tesciline uzun yıllar önce izin verilmiştir. Seslerin marka olarak tescili uluslararası anlaşmalarda da kabul edilmiştir. Örneğin sadece Madrid Protokolü'ne göre yapılacak başvurularda kullanılan MM2 (E) formunun 9. kısım (d) fıkrasında, üç boyutlu şekillerin yanı sıra, ses markası için de birer kutucuğa yer verilmiştir.

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm2.pdf (Erişim Tarihi:02.01.2017).

arasında sayılmıştır⁹⁰⁹. Ancak 2015/2424 sayılı Tüzük öncesi dönemde, AB hukukunda, seslerin grafik temsil (çizimle gösterilme) şartını karşılaması, doktrinde ve yargı içtihatlarında tartışma konusu edilmiştir⁹¹⁰. Esasında ‘‘Sieckmann’’ kriterleri seslerin tescilinde de etkisini göstermiştir. Buna göre, sesin çizgi, şekil veya yazı karakterleri aracılığıyla grafik temsili şarttır. Yapılacak başvurularda sesin ‘‘açık, belirli, kendi içinde bütünlüğe sahip, kolayca ulaşılır, anlaşılır, kalıcı ve nesnel olması’’ gereklidir. Ses markaları açısından EUIPO nezdinde yapılan başvurularda bu kriterler, elektronik ses dosyasının yanı sıra sonogram kayıtlarının⁹¹¹, notaları gösteren portenin⁹¹² ve tarifnamenin⁹¹³ sunulmasıyla karşılanmaktadır⁹¹⁴.

Melodik sesler, ayırt edici nitelik taşıyorsa ve bir nota sistemi aracılığıyla (uzunluk, es, tizlik, kalınlık vs. özellikleri temsil edilerek) çizimle görüntülenebiliyorsa marka olabilecektir. Ancak melodik seslerin sadece notayla ifade edilmesi dahi 3. kişilerin porteye bakarak; sesin ne olduğunu tam ve kolaylıkla anlamasına olanak tanımamaktadır⁹¹⁵. Ayrıca, ses tonu ve perdesi farklılıkları da ses markalarının tescilinde belirliliğin sağlanmasını bir kat daha

⁹⁰⁹ Mülga KHKYön hükümlerinde ses markalarının tesciline ilişkin herhangi bir özel düzenleme yer almamakla birlikte, ayırt ediciliği olan seslerin, mülga KHK m.5 hükmündeki ‘‘çizimle görüntülenebilme veya benzer yollarla ifade edilme’’ şartını karşılaması mümkündür. **Er**, s.272; **Pekdiğer**, s.52; **Okutan-Nilsson**, s.596; **Özdağ**, Marka Olarak, s.101. Buna karşılık, mülga 551 sayılı Markalar Kanunu m.4/f.1/(a) bendi hükmünde marka olamayacak işaretler arasında ‘‘Etiket, kapak, kab, mahfaza, zarf ve aletumum ambalajlar veya doğrudan doğruya emtia üzerine, basım yahut muhtelif vasıtalarla yapıştırılmak suretiyle veyahut dökme, oyma dokuma, boyama veya sair suretle konamayan işaretler’’ sayılmıştır. Bu sebeple mülga kanun döneminde seslerin marka olarak tescili mümkün değildi. **Karayağın**, s.412. Her ne kadar SMK m.4 hükmünden farklı olarak, mülga 556 sayılı KHK m.5 hükmünde sesler, marka olabilecek işaretler arasında sayılmasa da gerek bu hükümdeki sayımın sınırlayıcı olmaması gerekse TRIPS m.15/f.1 son cümledeki ‘‘...Üyeler tescil işleminin bir şartı olarak işaretlerin görsel olarak algılanabilir özellikte olmasını talep edebilirler.’’ hükmünün mevzuatımıza alınmaması karşısında seslerin tescil edilebileceği savunulmuştur. **Taylan Çamlıbel**, s.32.

⁹¹⁰ **Jehoram / van Nispen / Huydecoper**, s.115.

⁹¹¹ Sonogram, bir ses tonunun belli bir zaman dilimi içerisinde frekanslarının yüksekliğini kesin bir biçimde yansıtan grafiiktir. **Aslaner**, Ses Markalar, s.608; **Yılmaz**, s.132; **Okutan-Nilsson**, s.590. Sonogramda alınan sinyallere ait üç boyutlu bir grafik oluşmaktadır. Birinci esken zamanı, ikinci esken sesin frekansını ve üçüncü esken sesin şiddetini gösterir. Genellikle grafik, sesin şiddetinin kalın çizgilerle veya daha yoğun renklerle veya gri renk tonu ile belirtilmesi suretiyle iki boyuta indirgenir. Sonogramlar, fonetik sesleri teşhis etmek ve hayvan seslerini analiz etmek için kullanılır. **Karadenizli**, Yeni Marka, s.93.

⁹¹² **Fezer**, s.236. Özellikle melodilerin notaya dökülmesinin mülga 556 sayılı KHK m.5 anlamında ‘‘çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen’’ işaret olma şartını karşılayan bir uygulama olduğu kabul edilebilir.

⁹¹³ Tarifname sayesinde tescile konu sese ilişkin grafik gösterimde netliğe kavuşamayan unsur ve detaylar açıklığa kavuşturulmaktadır. **TPE Kılavuz**, s.26.

⁹¹⁴ **Passa**, s.94; **Jehoram / van Nispen / Huydecoper**, s.115-116.

⁹¹⁵ **Kaya**, s.28 vd.; **Holah**, s.37, **Keser**, s.75.

zorlaştırır⁹¹⁶. Doğal veya melodik olmayan seslerde ise porte usulü dahi çizimle gösterilme şartını kesin biçimde karşılayamamaktadır.

Ancak 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(a) bendinin m.4 hükmüne yaptığı atıf gereği, marka koruması altına alınabilecek seslerin, artık sadece çizim yolu ile görüntülenebilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu düzenlemeler ile önu açılan alternatif temsil usulleri “açıklık, belirlilik, kendi içinde bütünlük, kolay erişim, anlaşılır, kalıcı ve nesnel olma” şartlarını karşıladığı ölçüde sesin soyut ayırt ediciliğini de sağlayacak ve korumanın kapsamını netleştirecektir⁹¹⁷. SMK m.4 hükmünün de melodik veya melodik olmayan seslerin sicilde dolaylı

⁹¹⁶ Seslerin grafik yolla ifade edilmesinde notaların porte üzerinde yansıtılması tescil sürecinde belirliliğin sağlanmasında önemli bir araçtır. ABAD’ın C-283/01 sayılı “Shield Mark” kararında horoz ötüşü ve Beethoven’a ait “Für Elise” eserinin ilk dokuz notasından oluşan bir melodinin marka teşkil edip edemeyeceği; ediyorsa nasıl ifade edilmesi gerektiği hususları incelenmiştir. ABAD’a göre, marka olarak tescil edilecek “horoz ötüşü” sesinin ne olduğunun yazılı olarak açıklanması veya tescili istenen sesin “Für Elise” adlı eserin ilk dokuz notasından oluştuğunun yazıyla ifade edilmesi tek başına çizimle görüntülenebilme şartını karşılamayacaktır. Aynı kararda markanın hitap ettiği çevre tarafından ayırt edilebilmesi için nota ile ifadesi şartı aranmıştır. **Passa**, s.94; **Kleinevoss, Tim**, Against the Odds: Non-traditional Trademarks in Germany, World Trademark Review, August-September, 2011, s.106; **Shambarta**, s. 13-14; **Quynh, Nguyen Nhu**, Special Trade Marks -Legislation And The Situation In The European Community, Lund, 2002, s.37; **Aslaner**, Ses Markalar, s.605; **Yasaman**, Sempozyum, s.143.

⁹¹⁷ **Karasu, Rauf**, Ses Markaları, FMR Y.2007, C.7, S.2, s.34; **Aslaner**, Ses Markalar, s.602-603. ABAD’ın C-283/01 sayılı “Shield Mark” kararı (para.61) ve C-273/00 sayılı Sieckmann” kararlarında (para.55) ses markasının tescili için yapılan başvurudaki grafik ifadenin de bu şartları karşılaması aranmıştır. Örneğin “Shield Mark” kararında (para.60-64) sesler açısından grafiksel gösterim şartının karşılanmasında müzik notalarının, yazılı tarifnamenin (onomatopenin), sonogramın, ses kaydının, internet yoluyla erişilebilir bir dijital kaydın etkisi üzerinde durulmuştur. **Karadenizli**, Yeni Marka, s.93. Doktrinde “Shield Mark” kararında benimsenen esasların, karar öncesinde tescil edilmiş bir kısım markanın (ör. köpek havlama sesinin) geçerliliğine yönelik önemli şüpheler doğurduğu belirtilmiştir. Doğal bir ses olan köpek havlamasının bu şekilde tescili, süre, gürültü seviyesi, dostane veya saldırgan anlam taşıma noktalarında belirsizlik teşkil edebilir. **Bainbridge**, 8th, 2010, s.675. Bu durum markanın ilgili çevrenin subjektif yorumuna tabi olmasına ve kanaatimizce mesajın belirsizliğinden ötürü soyut ayırt edicilik kaybına yol açabilir. Benzer bir diğer görüş, “Shield Mark” kararının melodik olmayan sesleri göz ardı ettiğini ve bilinçli olmaksızın marka olma potansiyeli taşıyan ses türlerini kısıtladığını ileri sürmektedir. **Vaver**, Unconventional, s.8-9; **Sahay**, s.139. Ancak “Shield Mark” kararından önceki dönemde dahi sonogram kaydı formatındaki “aslan kükremesi” sesinin tescilinin önu kapanmamıştır (Metro-Goldwyn Mayer Lion Corporation’s Appeal relating to Community Trade Mark Application No. 143 891, Case R 781 / 1999-4). EUIPO 25 Ağustos 2003 tarihli kararında, sonogramların kural olarak çizimle görüntülenme şartını karşılayabileceği görüşündedir. Ancak sese ilişkin süre ve frekans bilgilerinin eksiliği sebebiyle somut olay açısından açıklık şartının karşılanamadığı sonucuna varmıştır. Buna karşılık, “Shield Mark” içtihadı sonogramları göz ardı edip, sadece porte usulüne odaklanması sebebiyle EUIPO’nun sonogramları kural olarak, çizimle görüntülenmede yeterli gören bu yaklaşımından ayrılmıştır. Şayet EUIPO’nun sonogram kayıtlarını kabul eden bu yaklaşımı ABAD tarafından dikkate alınsaydı pek çok üye devletle, başvuruda, bu usulün kullanılması kabul edilecekti. **Shambarta**, s.14-15; **Sahay**, s.139-140; **Vaver**, Recent Trends, s.902. Buna karşılık Amerikan hukukunda, AB yaklaşımından farklı olarak, seslerin çizimle gösterilmesinde ses kayıtlarına veya sonogramlara dayanılmasına önceden beri izin verilmiştir. **Vaver**, Unconventional, s. 8; **Sahay**, s.135.

usullerle temsiline (sonogram, elektronik ses formatları, tarifname, nota vs.) daha esnek bir yaklaşım getirdiği düşünülmektedir⁹¹⁸. Bu bağlamda, TMPK'ya sunulan elektronik ses dosyaları (ve bu dosyalara eklenebilecek tarifler) aracılığıyla seslerin süre ve perdeleri belirginleşecek; ayrıca dijital ortamda tescil ve ilan sayesinde nasıl bir ses üzerinde tek hakının doğduğu açık ve net biçimde anlaşılacaktır.

SMK m.11/f.1/(b) bendindeki marka örneği ifadesi, sesler açısından CD, mp3, JPEG vs. dijital dosya ve kayıt cihazlarını kapsar biçimde değerlendirilmelidir. Özellikle melodik olmayan sesler açısından, SMK m.4 hükmünde koruma altına alınan sesin kesin ve açık biçimde belirlenmesini sağlamak koşulu ile sonogram, elektronik kayıt cihazı, spektrogram vs. kayıtlarına dayanılacağı açıktır⁹¹⁹. Bu doğrultudaki SMKYön m.7/f.2 hükmü, ses markası tescilinde, marka türünün başvuru formunda açıkça belirtilmesini ve işaretin elektronik ortamda dinlemeye ve saklamaya elverişli kaydının

⁹¹⁸ Mülga 556 sayılı KHK m.5 hükmünde “çizimle görüntülenebilmenin” yanı sıra, ses ve melodileri kapsayan “benzer biçimde ifade edilebilme” ifadesine de yer verilmesi, mülga KHK sisteminde dahi marka olacak işaretin görsel olarak algılanmasının zorunlu tutulmadığının bir göstergesidir. **Karasu**, Ses Markaları, s.34. Doktrinde bir görüş, mülga 556 sayılı KHK m.5 hükmündeki “benzer biçimde ifade edilebilme” ifadesinin işaretin görsel algılanması koşulundan vazgeçildiği anlamına gelmediğini savunmuştur. Bu görüşe göre, “benzer biçimde ifade edilebilme” ifadesi, işaretin dolaylı bir biçimde (ör. formül veya nota ile) gösterilmesi olarak algılanmalıydı. Dolayısıyla ses markalarının nota veya sonogram ile ifade edilmesi düşünülebilirdi. Ancak başvuruda sadece ses kaydının sunulması tescil için yeterli olmayabilirdi. **Eroğlu**, Soyut Renk, s.104. Benzer bir diğer görüş ise, sesin notaya dökülmüş halini, “çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilmeye” kapsamında ele almaktaydı. **Arkan**, C.I, s.37. Ses markaları açısından sonogram kayıtları da bu kapsamda değerlendirilmekteydi. **Karadenizli**, Yeni Marka, s.110. Doktrinde dolaylı olarak çizimle görüntülenebilir olma esasından yola çıkarak; tescil için işaretin içeriğinin doğrudan belirli olmasını değil; belirlenebilir olmasını yeterli kabul eden görüşler de mevcuttur. Bu yaklaşım gereği, sesin tescili için teknik bir yardımcı araç olmaksızın doğrudan doğruya algılanabilir olması zorunlu değildir. **Şenocak, Kemal / Hanedan, Refik Cemal**, Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara, 2006, s.302-303. Buna karşılık, hükümdeki “baskı yoluyla yayınlanabilme” ifadesini, çizimle gösterilme şartına ek bir koşul olarak değerlendiren ve bu sebeple ses kayıt cihazlarının kullanılmayacağını savunan bir diğer görüşe göre, seslerin tescili ancak kağıt üzerine basılabilen grafik çizimler yoluyla mümkün olacaktır. **Okutan Nilsson**, s.598. Doktrinde melodik ses markaları açısından notayla gösterim yanında bir tarifname sunulmasını; doğal seslere yönelik başvurularda ise sonogram kaydı ile tarifnamenin verilmesini uygun gören görüşler de mevcuttu. Bu sayede “çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme” şartlarının yerine geleceği savunulmuştur. Buna göre akustik işaretler, marka başvurularına akustik halleriyle konu edilmeli ve bu şekilde tescil edilerek yayınlanmalıydı. **Karasu**, Ses Markaları, s.45. Mülga 556 sayılı KHKYön m.7 hükmünde tescil başvurusunun elektronik ortamda sunulması mecburi hale getirildiğinden, ses kaydının bu başvuru ile birlikte sunulması gerekliydi.

⁹¹⁹ **Eroğlu**, Soyut Renk, s.127; **Özdal**, s.134. Bu tür kayıt yöntemlerinden yararlanılması TMPK'nın güncel uygulamasında kabul edilmektedir. **TPE Kılavuz**, s.25.

TPMK'ya sunulmasını aramaktadır. Başvuru sahibi nota ile gösterimin mümkün olduğu hallerde bu gösterimi de başvuruya birlikte sunabilecektir.

i) Melodik Seslerin Sicilde Temsil Usulü

SMK m.4 anlamında ayırt edici olan bir ses⁹²⁰, inceleme ve ilan aşamalarında belirli, tekrarlanabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. Bu bağlamda, melodilerin tizlik ve uzunluğu gösteren nota dizeleri aracılığıyla ifade edilmesi; çizimle görüntülenme zorunluluğu açısından –her ne kadar sadece müzik bilgisine sahip kişilerce anlaşılıp⁹²¹; melodinin icrası ile birebir örtüşmese de - yeterli sayılmalıdır⁹²². Ancak notasyonun yanında, her halükarda elektronik başvuru, ilan ve tescil usullerinin kullanımı, korumanın kapsamının açık ve kesin olarak anlaşılmasında çok daha etkili bir yoldur⁹²³.

Melodiden oluşan sesler, bir porte aracılığıyla çizime dökülmelerinin yanı sıra, başvuruya elektronik ses kayıtlarının da eklenmesi sonucu tescil

⁹²⁰ Ses markasının ayırt edici olması yeterli olup; hususiyet (özgünlük) taşıması veya yeni olması gerekli değildir. **Phillips**, s.164. Gerçekten de basit bir melodinin ilgili müşteriler tarafından belirli bir mal veya hizmet ile özdeşleştirilmesinin önünde marka mevzuatının öngördüğü hiçbir engel bulunmamaktadır. **Karahan**, Hükümsüzlük, s.30.

⁹²¹ Porte aracılığıyla ifade, tek başına marka olacak melodinin anlaşılmasını sağlamaz. **Vaver**, Unconventional, s.8; **Sahay**, s.139; **Bainbridge**, Smell, sound, colour and shape, s.228-230; **McCutcheon, Jani**, The Registration of Sounds and Scents as Trade Marks under Australian Law Intellectual Property Quarterly, 2004, s. 147.

⁹²² AB hukukunda ses markasının melodiden oluşması halinde, başvuru temsiline kabulü için notaların porte üzerinde gösterilmesi yeterli görülmüştür. Doktrinde Shiled Mark kararı ile ABAD'ın grafikte temsil açısından porteyi yeterli bulunması, Sieckmann kararındaki yaklaşımını yumuşattığı belirtilmektedir. Çünkü Sieckmann kararında kokunun kimyasal formülünün kamu tarafından anlaşılır olmadığı sonucuna varan ABAD, Shiled Mark kararında kimyasal formüle kıyasen çok daha rahat erişilebilir olduğu savunulamayacak olan porteyi, melodik seslerin çizimle gösteriminde yeterli bulmuştur. ABAD'ın C-283/01 sayılı "Shield Mark" kararı (para.63); **Jehoram / van Nispen / Huydecoper**, s.116; **Passa**, s.94.

⁹²³ Melodik seslere ilişkin YİDK'nın 2007-M-5778 sayılı kararında, başvuru konusu sol anahtarındaki notalar ve müzikal işaretlerden oluşan kompozisyon, mülga 556 sayılı KHK m. 7/f.1/(a) hükmü kapsamında ayırt edicilik açısından değerlendirilmiştir. YİDK'ya göre, ses markalarının çizimle görüntülenebilme şartı, nota anahtarı üzerinde belirtilmiş notalar ve işaretler ile karşılanabilir. Ayrıca sesin elektronik kaydı ve marka tarifnamesi de TPE'ye sunulmuştur. Bu gerekçe ile başvuru konusu ses, mülga 556 sayılı KHK m.5 açısından marka olabilme ve ayırt edicilik sağlama koşullarını sağlamaktadır. **Eldeniz**, s.40.

edilebilecektir⁹²⁴. Buna karşılık, melodik olmayan bir sesin porte yoluyla nesnel bir biçimde ifade edilmesi oldukça güçtür⁹²⁵.

ii) Doğal veya Melodik Olmayan Seslerin Sicilde Temsil Usulü

Doğal veya müzikal nitelik göstermeyen sesler açısından porte ile gösterme veya yazı ile neye karşılık geldiğinin tarif edilmesi usulü, hakkın kapsamını açık ve kesin biçimde belirlemede yeterli olmaz. Örneğin, kuş cıvıltılarının veya film prodüksiyon teşebbüsü Metro-Goldwyn-Mayer'in kullandığı aslan kükremesi sesinin, sadece porteye dökülerek nota temelli ifade edilmesi tescil için (zaman ve frekans ölçüleri açısından) yeterli belirliliği sağlamaz. Ayrıca bunların yazı ile tasviri dahi netlik ve hukuki güvenlik ihtiyacını karşılamaz⁹²⁶. Bu tür seslerin sicilde temsilinde (sesin zaman/frekans ölçek ve eksenlerini net olarak yansıtan) bir ses spektrografına veya sonografa

⁹²⁴ **Okutan-Nilsson**, s.590; **Taylan Çamlıbel**, s.32; **Arkan**, C.I, s.41. Melodi içeren seslerin tescilinde EUIPO açısından ayrıca elektronik ses dosyasının sunulması ihtiyari bir mahiyet taşımaktadır. Sadece seslerin notaya dönüştürülerek portede gösterilmesi yolu ile EUIPO nezdinde CTM 1 637 859 ve 6 596 258 sayılı markalar tescil edilmiştir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.2, Ver.1.0, 01.02.2016, s.24. Mülga KHK döneminde TPE nezdinde de melodilerin nota karşılığının yazılması ve bir ses CD kaydının sunulması yolu ile yapılan başvurular kabul edilmiştir. **Köse, Mutlu Yıldırım/ Tınaz, Canan /Ath, Tuğçe**, Geleneksel Olmayan Markalar, FMR, 2014/2, s.89-90.

ABAD'ın C-283/01 sayılı "Shield Mark" kararında seslerin kelimeye dökülerek anlatılmasının çizimle görüntülenme şartını karşılamayacağı belirtilmiştir (para.18-19-64). Ayrıca müzik notalarına karşılık gelen seslerin kelimeye dökülmesi dahi ses perdelerini ve nota uzunluklarını göstermeyeceğinden ötürü belirsiz kalacaktır. Çizimle görüntülenmeden bahsedebilmek için seslerin müzikal portede notalar aracılığıyla tüm özelliklerinin yansıtılması gereklidir (para.60-64).

⁹²⁵ **Yasaman**, C.I, s.86. Kural olarak porte aracılığıyla temsil edilebilen müzikal sesler kolaylıkla marka olabilecek; buna karşılık, hayvan seslerinin tek başına portede gösterimi tescili sağlamayacaktır. **Sirinelli / Durrande / Latreille / Daleau**, s.586.

⁹²⁶ **Pollaud-Dulian**, s.745; **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.644; **Okutan-Nilsson**, s.596-597; **Yılmaz**, s.133. Seslerin ölçülmesi ve belirginleştirilmesinde dört esastan yararlanılması mümkündür. Bunlar süre, ses düzeyi, entonasyon ve ses perdesidir. "Kilise çanı sesi", "metal çatıya vuran yağmur sesi", mikrofon yüzeyine parmakla vurulduğunda çıkan ses" gibi kelime ile yapılan tasvirler değişkenlik gösteren bu esasların belirgin biçimde ortaya çıkarılmasında yetersiz kalmaktadır. **Phillips**, s.163.

yapılan kaydın⁹²⁷, detaylı bir tarifnamenin ve özellikle elektronik ses dosyasının birlikte sunulması isabetli olur⁹²⁸.

ABAD, “Boom!, splat!,pow!, Bang!” biçimindeki ünlem seslerinin kelime karşılığının, bir “horoz ötüşü” veya “Kukelekuuuu” biçimindeki ifadelerin marka tescili için gerekli olan açıklık ve belirliliğe sahip olmadığı görüşündedir⁹²⁹. Gerçekten doğal seslerin kelimeye dökülerek anlatılması veya bu seslerin duyuluş biçimlerinin yazıyla ifade edilmesi (onomatope) her dilde farklılık göstereceğinden⁹³⁰ tescil için aranan belirlilik ve kesinlik şartlarını karşılamaz⁹³¹.

⁹²⁷ Bu sayede seslerin matematiksel eğriler veya ses spektrogramları aracılığıyla temsil edilmesi mümkündür. **Astic, Valérie / Larrieu, Jacques**, Des rugissements aux odeurs: l'évolution des marques commerciales, Recueil Dalloz, Paris, 1998, 389 vd.; **Pérot-Morel**, les difficultés, s. 258 vd. Sonogramların grafik temsil açısından en önemli eksikliği, sesin yeniden üretimi noktasında ortaya çıkmaktadır. Açıklık, kolay erişim ve anlaşılabilirlik şartlarını karşılamakta sonogramlar yetersiz kalmaktadır. Özel bir yardım almadan sonogramın tescili istenen sese birebir çevrilmesi oldukça güçleşebilmektedir. Bu amaçla kullanılacak ayarların yeknesaklığını sağlayacak uluslararası bir standart da bulunmamaktadır. **Jehoram / van Nispen / Huydecoper**, s.117.

⁹²⁸ Aslan kükremesi sesini konu alan marka başvurusu EUIPO'nun R 781/1989-4 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Ancak MGM teşebbüsünün 29 Haziran 2006 tarihinde yeniden yaptığı başvuruda sunduğu sonogramın ses eksen ve özelliklerini (sesin tonunun, frekans şiddetinin ve zamana göre akışının grafiksel gösterimini) tam yansıtması ve tarifnamenin detaylı bilgileri içermesi sayesinde bu ses 2008 yılında marka olarak tescil edilmiştir. **Karadenizli**, Yeni Marka, s.99; **Trillet**, s.15; **Eldeniz**, s.22, 29. Bu tür sonogramların ayrıca elektronik ses dosyaları ile birlikte sunulmaları sonucunda EUIPO nezdinde ses markalarının tescili mümkün olmaktadır. **EUIPO Guideline**, , Part B, Sec.2, Ver.1.0, 01.02.2016, s.23-24.

Buna karşılık, Alman yargı organları, doğal bir sesin kaydedildiği kasetlerin sunulmasını, seslerin grafik temsili açısından yeterli görmemiştir. **Yılmaz**, s.133.

⁹²⁹ ABAD'ın C-283/01 sayılı “Shield Mark” kararında, görsel algılanabilirliği bulunmayan seslerin tescili için uzunluk ve tizliği gösteren nota dizileri ile ifade edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla notaların yazı ile sıralanarak gösterilmesi, sesin neye karşılık geldiğinin yazı ile tasvir edilmesi, sesin duyuluş biçiminin belirli bir dildeki karşılığının yazılması veya tanınmış bir müzik eserini oluşturan notalardan meydana geldiğinin belirtilmesi vs. yöntemler yeterli görülmemiştir. Doğal sesin farklı biçimlerde çıkabilmesi (ör. sesi çıkaran hayvanın değişik tonlarda farklı sesler çıkarabilmesi), sesin kelimeye dökülmesinin değişik algılar yaratması ve yazılış veya okunuş farklılıkları arz etmesi mümkündür. Tüm bu sebeplerden ötürü, tescil otoriteleri ve iktisadi aktörler tarafından hakkın kapsamı net bir biçimde belirlenemeyebilir. **Yasaman**, C.I, s.88; **Okutan-Nilsson**, s.592; **Trillet**, s.15; **Pollaud-Dulian**, s.745; **Yılmaz**, s.135; **McCutcheon**, s.148-149.

⁹³⁰ **Okutan-Nilsson**, s.593; **Aslaner**, Ses Markalar, s.606-607. Örneğin bir horoz ötüşü sesinin yazılı karşılığı olarak Fransa'da “cocorico”, Almanya'da “Kikiriki”, İngiltere'de “cock-a-doodle-do” ifadeleri gösterilmektedir. **Pollaud-Dulian**, s.745. Görüldüğü üzere aynı doğal sesin gerek yazılış gerekse okunuş biçimleri farklılık göstermektedir. **Er**, s.272-273.

⁹³¹ **Jehoram / van Nispen / Huydecoper**, s.116. SMK m.4 hükmünde tescilin ve koruma kapsamının belirliliğini sağlayacak farklı temsil usullerine yer verilmiştir. Bu farklı usuller ile açıklık ve belirlilik şartlarının karşılanmasını, hakkın kötüye kullanımını mahiyetindeki uygulamaların baştan önüne geçilmesini sağlar. Ancak doktrinde, melodik olmayan seslerin farklı usullerle tescili halinde dahi sağlanacak koruma kapsamının belirsizliği riskine dikkat çekilmektedir. Örneğin bir köpek cinsinin havlama sesi üzerinde tescil yolu ile tekel hakkının kazanılması rakiplerin farklı cins köpek havlama sesi kullanmasını engelleyebilecek midir?

AB hukukunda konuya ilişkin EUTMIR m.3/f.6 hükmünde ses markalarının başvuru konusu edilmesi durumunda sesin, özellikle müzikal notasyon olmak üzere, çizimle gösterilmesi (grafik temsil) gerektiğine işaret edilmiştir. Elektronik ortamda yapılan başvurularda ise sesin çizimle gösterilmesi yanında ses dosyasının da sunulabilmesi mümkün kılınmıştır⁹³². Bu kapsamda sunulacak elektronik dosyanın format ve kapsamını belirlemede Başkanlık yetkilidir. Bu sayede elektronik ortamda yayımlanacak ses dosyaları açısından kolay erişilirlik, açıklık ve bütünlük oluşturma ve belirlilik şartlarının karşılanması hedeflenmiştir⁹³³. Sonuç olarak, porte aracılığıyla ifade edilemeyen sesler dahi SMK m.4'e uyum sağlayan farklı ve dolaylı temsil usulleri aracılığıyla (sonogram, tarifname ve dijital ses dosyası ile) elektronik olarak TPMK nezdinde tescil edilebilecektir. SMKYön m.7/f.2 ve f.6 hükümleri bu usullere izin vermektedir.

iii) Seslerin Sicilde Temsil Usulüne Yönelik Değerlendirmelerimiz

Melodik ses markası başvurularında, sesin notayla ifade edilerek yazıya dökülmüş hali⁹³⁴ (porte) ile kayıt cihazına, JPEG ve MP3 formatına kaydedilmiş dijital hallerinin sunulması yeterli olacaktır⁹³⁵. Ancak TMPK nezdinde yapılacak melodik ses başvurularında portenin (JPEG formatında),

Havlama sesini tescil ettiren bir teşebbüs, rakiplerin aynı köpeğin hırlamasını, resmini veya "köpek havlaması" ifadesini kullanmalarını engelleyebilecek midir? **Phillips**, s.163.

⁹³² EUIPO'nun R 708/2006-4 sayılı "Tarzan Yell" kararında, tarzan çılgınlığının sonogram, porte ve tarifnamenin yanı sıra, dijital kaydının başvuruya eklenmesi ertesinde tesciline izin verilmiştir. EUIPO'nun bu yaklaşımı incelendiğinde doğal seslerin grafiksel gösterimi açısından spektrogram veya sonogram kayıtları ile tarifnamenin sunulmasının yanı sıra, sesin kendisini gösteren dijital (ör. MP3) bir kaydın da başvuruya eklenmesi gerektiği düşünülmektedir. <http://euipo.europa.eu/en/office/newsletter/07011.htm> (Erişim Tarihi:07.03.2017).

⁹³³ EUTMIR m.3/f.6 hükmü de elektronik başvurularda, sesin dijital kaydıdan yararlanılmasının önünü açmaktadır. EUIPO tarafından bu kural, seslerin MP3 formatındaki ses dosyaları aracılığıyla tescilini mümkün kılar biçimde yorumlanmaktadır. Bu sayede sonogramlara ek olarak, sesin bilgisayar ortamında yeniden üretilmesi imkanına da kavuşulacaktır. **Jehoram / van Nispen / Huydecoper**, s.117.

⁹³⁴ Ses markasında güftelerin bulunması halinde bunların da nota aracılığıyla gösterilmesi gereklidir. **Er**, s.273; **Strobele**, s.171.

⁹³⁵ **Karahan**, Hükümsüzlük, s.31. Ancak portenin ve kaydın birbiri ile örtüşmemesi mülga KHK m.5 ve m.7/f.1(a) bendi açısından çizimle görüntülenme veya benzer biçimde ifade şartının karşılanmamasına yol açmaktaydı. **TPE Kılavuz**, s.27; **Er**, s.274; **Strobele**, s.170. Esasında böyle bir durum SMK m.5/f.1(a) bendi anlamında soyut edicilik yoksunluğuna ve koruma kapsamının belirsizliğine de yol açmaktadır. Melodilerin sadece notaya dökülmesi usulü, tescil edilen işaretin tüm unsurlarını (ör. melodide kullanılan aksanı) göstermekte yetersiz kalıp ve sesinin kendisini temsil edemeyebilir. Bu takdirde tescil konusunun açıklığının sağlanması için ayrıca kaset veya CD kayıtlarına ihtiyaç duyulmaktadır. **Eroğlu**, Soyut Renk, s.127.

mp3 veya yine JPEG formatındaki ses kaydının yanı sıra sesi açıklayan tarifnamenin ibrazı da tescili istenen işaretin belirliliğini artıracaktır⁹³⁶.

Melodi içermeyen veya doğal seslerin tescilinde ise bunların yatay ve dikey zaman-frekans ölçülerini yansıtan sonogramlardan; ses tonunun, frekans şiddetinin ve zamana göre ilerleyiş biçiminin grafiksel olarak gösterildiği ses spektrogramlarından ve tarifnamelerden faydalanılabilir⁹³⁷. Ancak kanaatimizce, notaya dökülemeyen veya bu yolla netleştirilemeyen doğal veya yapay ses başvurularına, spektrogram veya sonogramların yanı sıra, tarifname ve elektronik ses dosyalarının eklenmesi yolu ile tescilleri mümkün olmalıdır⁹³⁸. Böylesi bir dosyanın sunulabilmesi için ise dijital e-başvuru en uygun yoldur⁹³⁹. ABAD'ın "Sieckmann" ve "Shield Mark" içtihatlarında tespit ettiği açıklık, kesinlik, kendi içinde bütünlük, belirlilik, kolay erişilme, anlaşılır olma, kalıcılık ve nesnellik kriterlerini karşılayacak biçimde temsil

⁹³⁶ Eldeniz, s.41.

⁹³⁷ Hasselblatt/Hasselblatt, Commentary, s.186. Sonogram veya spektrogram yolu ile yapılan başvurularda dahi işaretin ne olduğuna yönelik ilgili çevrenin yeterli ölçüde bilgilenebileceği; bu temsil araçlarının aktardığı mesajın derhal anlaşılmasının mümkün olmadığı düşünülebilir. Doktrinde bir görüş, bu araçlar kullanılarak yapılan başvuruların ilgili çevre nezdinde doğrudan anlaşılır olmasının gerekmediğini; teknik bir uzman yardımı ile anlaşılmaya müsait olmasının hukuki güvenlik açısından yeterli olduğunu savunmaktadır. Astic/Larrieu, s.393. Ancak bu yaklaşım ABAD'ın "Sieckmann" ve "Shield Mark" içtihatlarındaki kriterler ile uyumsuzdur. Pollaud-Dulian, s.745.

⁹³⁸ Trillet, s.16. Başvurusu yapılan ses markasına ilişkin ses kaydının sunulması, hukuki belirlilik açısından önem arz etmektedir. Karadenizli, Yeni Marka, s. 111. EUIPO, 2005 yılından bu yana, melodik olmayan seslerin tescilinde USTPO'nun yaklaşımını benimseyerek, bunların tescilinde, oscillogram veya sonogram kayıtları ile elektronik ses dosyalarının sunulmasını kabul etmeye başlamıştır. Başvurunun netliğinin artırılması için sese ilişkin tarifnamenin verilmesi de önerilmektedir. Vaver, Unconventional, s.9; Sahay, s.140. İngiliz hukukunda UKTM Act m1/f.1 ve m.3/f.1(a) bendi gereği, sesin tescilinde sadece yazılı ifade ile sınırlı kalınması gereklidir. Ancak UKIPO, sonogramların özellikle sesin isabetli biçimde yeniden üretilmesi hususunda, porteye kıyasen daha net bir usul olup olmadığı sorusunu cevaplamamaktadır. UKTMM, s.6; Narula, Ranjan / Bakhru, Rachna, A Guide to Pitch Perfect Sound, Managing Intellectual Property, Vol. 31, 2008, s.31 vd.

⁹³⁹ McCutcheon, s.150-151. MarkenG m.3/f.1 hükmünde seslerin marka olarak tescil edilebileceği açıkça öngörülmüştür. MarkenV m.11 hükmünde ise tescili istenen sesin "waw" veya MP3 formatlarından birinde sunulması istenmektedir. Bu formatların bir veri taşıyıcısında sunulması gereklidir. Ayrıca sesin iki adet grafik çiziminin ve porte üzerindeki gösteriminin sunulması da zorunludur. Bunlara ek olarak tarifname de verilebilir. Bu sayede başvurunun kesin ve net biçimde ifadesi sağlanmaktadır. Hükümde açıkça belirtilmese de doğal seslerin sonogram kaydına dayanılabileceği ileri sürülmektedir. Er, s.272-273. Ancak ses markası başvurularında sonogramlardan yararlanılması "Sieckmann" kararına dek mümkün olmuştur. Buna karşılık, EUIPO'nun uygulamasından farklı olarak spektrogramların yeterince anlaşılabilir olmadığı esasını benimsemiştir. Shambarta, s.27 McCormick, s. 1112; Sahay, s.27; Weber, Nils / Viefhues, Martin, Tradition of Non-traditional Trademarks in Germany, WTR, July-August, 2007, s.89.

eden ve köken ayırt etme işlevini gösteren (melodik veya doğal) dijitalize edilmiş seslerin, TMPK nezdinde marka olarak tescili mümkündür.

Bu bağlamda SMK m.4 hükmünde, çizimle görüntülenme şartı seslerin tescilinde yegane usul olarak zorunlu tutulmamış; elektronik veri tabanlarına kayıt usulünün önü açılmıştır⁹⁴⁰. Gerek melodik gerekse doğal seslerin akustik halleri ile (elektronik dosyalar, CD Rom, DVD vs. aracılığıyla) başvuruya konu edilmesi, dijital halleri ile kaydedilerek internet üzerinden yayımlanması; marka sicilinin fiziki ortamda (kağıt dosyalarda) tutulmasının bir sonucu olan çizimle görüntülenme şartının sunamadığı açıklığı ve belirliliği sağlayacaktır⁹⁴¹. Ayrıca sunulacak her türlü dijital ses kaydı (melodik veya doğal), elektronik marka veri tabanı aracılığıyla kamunun erişimine sunulmalıdır⁹⁴².

b.Seslere Yönelik Ayırt Edicilik İncelemesinde Dikkate Alınacak Esaslar

Seslerin tescili için müşterilerin söz konusu melodiyi anımsayarak belirli bir teşebbüsün mal veya hizmeti ile özdeşleştirebilmesi yeterlidir⁹⁴³.

⁹⁴⁰ Doktrinde bir görüş, mülga 556 sayılı KHK m.5 hükmündeki ‘benzer biçimde ifade edilebilme’ ibaresinin başvurularda çizimle görüntülenmeye benzer diğer yöntemlerin de kullanılabilmesi biçiminde yorumlanması gerektiğini savunmuştur. Örneğin sesin notaya dökümü ve tarifname sunulması yolu ile ‘çizimle görüntülenme veya benzer biçimde ifade edilme’ şartları karşılanmış olacaktır. **Karasu**, Ses Markaları, s.54-55.

⁹⁴¹ Ses markası başvurularında koruma altına alınmak istenen sesin, çizimle gösterilmiş biçimi olmayıp bizzat kendisidir. Ayrıca SMK m.18 gereği, ilan ertesinde itiraz hakkının sağlıklı bir biçimde kullanılabilmesi için ilanda sesin çizimle gösterilen biçimi yerine dijital ses kaydının internet ortamında gösterilmesi isabetli olacaktır. Bu yaklaşım iltibas veya hak ihlali iddialarında da seslerin dinlenerek mukayese edilmesini kolaylaştıracaktır. **Karadenizli**, Yeni Marka, s.110. Dijital başvurularda ortaya çıkabilecek sorun, bunların farklı bilgisayar veya ses sistemlerinde çalınması halinde ses netliğinin kaybedilme riskidir. **Bainbridge**, 8th, 2010, s.675.

⁹⁴² TPMK’nın web sayfasının tescil başvurusu yapılmış ses markalarının elektronik ses kayıtlarına erişime açık tutulması da kolay erişimi ve koruma kapsamının açıklığını sağlamaktadır. **Aslaner**, Ses Markalar, s.611; **Eldeniz**, s.37. Geçmiş dönemde TPE nezdinde notaya dökülemeyen seslerin tescil edilememesi eleştirilmiştir. **Yılmaz**, s.137; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.31. SMK m.4 ve SMKYön m.7/f.2 hükümleri ile Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6 hükmü gereği, Sözleşmeye taraf ülkelerde farklı temsil usulleri ile (ör. sonogram ve dijital kayıt) tescil edilen doğal seslerin, dijital kayıtlarla netleştirilerek Türkiye’de de tescili kolaylaştırılmaktadır.

⁹⁴³ **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.33; **Bilgili, Fatih**, Avrupa Topluluğu Uygulamasında Yeni Marka Çeşitlerinin Hukuki Koruma Şartları, e-akademi, Aralık 2003, S.22, s.228; **Eroğlu**, Soyut Renk, s.112; **Kaya**, s.27; **Troller**, s.67. Dolayısıyla ayırt ediciliğin tespitinde ses markaları diğer marka türleri ile aynı esaslara tabidir. **Karasu**, Ses Markaları, s.35. Amerikan hukukunda ‘General Elec. Broad. Co.’ (199 USPQ 560 TTAB 1978) kararında sıra dışı seslerin kendiliğinden ayırt edici olduğu ve tescil ile derhal koruma altına alınabileceği kabul edilmiştir. Öte yandan ilgili pazarda ortaklaşa kullanılan veya sıklıkla karşılaşılan seslerin tescilinde bu seslerin kullanım yolu ile ayırt edici olduğunun ispatlanması aranır. Bu amaçla, işaretin kullanım süresi (genellikle beş yıllık bir süre), kullanım etkinliği,

Özellikle kısa, melodik ve akılda kalıcı nota akışlarının bu şartı karşılması muhtemeldir⁹⁴⁴. Buna karşılık, ilgili ürünü tasvir eden veya pazarda özellikle reklam amacıyla sıklıkla ve ortaklaşa kullanılan melodiler marka vasfı taşımaz⁹⁴⁵. Dolayısıyla ses markalarının tescili açısından da ayırt edicilik, tasviri olmama, ortak kullanım zorunluluğu taşımama vs. şartlarının karşılanması zorunludur⁹⁴⁶. Kanaatimizce seslerin somut ayırt ediciliği

yüksek reklam ve promosyon giderleri, işaretin ilgili pazarda nasıl kullanıldığı (ör. tüketici anketleri) olgularına dayanılmaktadır. **Compton**, s.345-347.

⁹⁴⁴ **Meier/ Fraefel**, *Commenaire*, s.674; **Hasselblatt/Schneider**, *Commentary*, s.55.

⁹⁴⁵ Ürünün çalışmasının doğal bir sonucu olan veya çalışma esnasında teknik bir zorunluluk gereği ortaya çıkan sıradan seslerin, (ör. elektrikli süpürge, gazlı içecek şişe açma sesi vs.) ilgili ürünler açısından somut ayırt ediciliği bulunmamaktadır. Ayrıca SMK m.5/f.1/(d) bendi gereği, herkesin kullanımına açık tutulması gereken teamüli (ör. sağlık hizmetlerinde ambulans) seslerin de marka olarak tescili mümkün olmamalıdır. İlgili ürün açısından tasviri olan sesler de (ör. bebek ürünleri için sıradan bebek gülmesi) SMK m.5/f.1/(c) bendi uyarınca tescil korumasından mahrum kalacaktır. **TPE Kılavuzu**, s.26. Amerikan hukukunda TTAB tarafından çocuk güvenlik bileziklerinde kullanılmak üzere “*azalan frekanslı ses titreşiminin*” (descending frequency sound pulse Vertex grp. LLC, 89 USPQ 2d 1694 2009), kendiliğinden ayırt edici olmadığı; benzer emtiaların günlük işlevlerini yerine getirirken bu sesi sıklıkla çıkardığı belirtilmiştir. Ayrıca bu ses, bir köken arması olarak değil; acil durum alarmı olarak düşünülmektedir. TTAB son olarak, böylesi bir sesin uygulandığı ürünler (ör. alarmlı saatler, sesli uyarı veren ev eşyaları, telefonlar veya güvenlik alarmları) açısından işlevsel nitelik taşıdığı sonucuna varmıştır. Aynı yaklaşım ile EUIPO’nun R 1338/2014-4 sayılı “*Machine-Generated Alert*” kararında motorlu araçlarda çok kısa süren ve ürünün olağan çalışmasında duyulabilecek bir uyarı sesine karşılık geldiği düşüncesi yaratan “lub dub” yapay sesi ayırt edici bulunmamıştır.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1338%2F2014-4

(Erişim Tarihi:03.08.2016).

TTAB’nin bir diğer kararında da (Nextel Commc’ns, Inc. v. Motorola, Inc., 91 USPQ 2d 1393 2009) sıradan kuş cıvıltısı sesinin cep telefonları ve iki yönlü radyolarda tescili reddedilmiştir. Kararda bu malların olağan işlevlerini yerine getirirken çeşitli sesler çıkarmasından ötürü, cıvıltı sesinin kendiliğinden ayırt edici sayılmayacağı; başvuru sahibinin de kullanım yolu ile ayırt ediciliği ispat edemediği belirtilmiştir. **LaLonde / Gilson**, *Getting Real*, s.200-201; **EUIPO Guideline**, Ver. 1.0, Part B, 01.02.2017, s.35. “Powermat Inc.” (105 USPQ 2d 1789, 1793 TTAB 2013) kararında da pil şarj aletlerinin çıkardığı ses açısından aynı değerlendirme yapılmıştır. **TMEP**, § 1202.15.

Şayet başvuru konusu işaret, ayırt edicilik yoksunu bir ses ile ayırt ediciliğe sahip diğer unsurların kombinasyonu mahiyetindeyse incelemede yaratılan bütünlük dikkate alınır. Örneğin melodinin sözle birlikte tescilinde, ayırt edicilik, bütünün yarattığı algıya göre belirlenir. Ayniyet veya ayırt edilemeyecek derecede benzerliğe ilişkin SMK m.5/f.1/(ç) bendi kapsamında yapılacak incelemede ise bu bütünlük ve işitsel benzerlik; içerdikleri kelimelerin salt görsel ve biçimsel benzerliğine kıyasen öncelikle ele alınır. Bu durum özellikle tescilli bir kelime markasının melodik okunuşlarından oluşan başvurularda kendini gösterir. Çünkü bir kelimenin tek başına okunması ile müzik eşliğinde söylenmesi arasındaki iltibas olası yüksek olabilir. Buna karşılık kelime unsuruna kıyasen, özgünlüğü ve sıra dışılığı arttıkça, müzik unsurun da asli vasıf kazanması mümkündür. **Karasu**, *Ses Markaları*, s.49-50. Sonogram, porte ve dijital kayıt yolu ile tescil edilen ses markaları açısından ayniyet veya benzerlik incelemesinde, grafik gösterim yerine seslerin kulakta ve zihinde bıraktığı etkinin benzer olup olmadığına odaklanılır. **Eroğlu**, *Soyut Renk*, s.141; **Karasu**, *Ses Markaları*, s.49; **Karadenizli**, *Yeni Marka*, s.113 vd.

⁹⁴⁶ **Yasaman**, C.I, s.86; **Karan/Kılıç**, s.38, **Yılmaz**, s.136; **Epçeli**, s.54; **Keser**, s.75. Bilinen bir melodinin marka olarak tescili için kapsadığı ürün ile yakın bir bağlantı taşımaması önem arz eder. **Eroğlu**, *Soyut Renk*, s.136. Öte yandan, toplumda yaygın olarak bilinen ninniler ile topluma mal olmuş nitelikteki eserlere ilişkin sesleri konu alan marka başvuruları SMK m.

açısından ikili ayrıma gidilmesi isabetli olur. Beste ve güfteden oluşan melodilerin (ör. cingılların) yanı sıra, kelime veya şekil kombinasyonları ile birlikte kullanılan sesler, uygulandıkları ürüne yabancılaştıkları ölçüde, bir bütün olarak kendiliğinden ayırt ediciliğe sahiptir⁹⁴⁷.

Buna karşılık uygulamada melodik olmayan, doğal veya yapay seslerin, uygulandığı ürüne tamamen yabancılaşmadıkça, tek başına kendiliğinden ayırt edici olduğunun kabulü biraz daha güçleşebilir. Her şeyden önce ticaret hayatında kelime veya şekil unsuru olmaksızın, salt bunlara dayanılarak ürün tanıtımı ender bir uygulamadır. Ayrıca pek çok defa tanımlayıcı veya işlevsel mahiyet taşımalarından ötürü, tüketicilerin salt bunları duyarak, ürün kökenini çıkarma alışkanlığı zayıflamıştır. Bu tür sesler ancak ilgili pazarın yerleşik uygulamalarından önemli derecede farklılaştığı, sıra dışı olduğu takdirde SMK m.5/f.1/(b) anlamında kendiliğinden ayırt edici sayılmalıdır⁹⁴⁸.

5/f.1/(ğ) hükmü gereği reddedilmelidir. **Karadenizli**, Yeni Marka, s. 116; **Okutan-Nilson**, s.597. Amerikan hukukunda ilk kez TTAB tarafından “General Electric Broadcasting Co.” (199 U.S.P.Q. 560 TTAB 1978) kararında radyo yayını hizmetlerinde “kampana (gemi çanı)” sesinin marka olarak tescili incelenmiştir. Başvuru konusu, denizcilikte zamanı bildirmek için geleneksel olarak kullanılan sıralı çan seslerine karşılık gelmektedir. USTPO, geleneksel denizcilikte çalınan çan seslerinin radyo hizmetlerinde zamanın belirtilmesi maksadı ile kullanılmasının marka teşkil etmeyeceği; TTAB ise çanların sadece zamanı göstermek için çalındığı ve başvuru sahibinin radyo yayını hizmetlerini ayırt etmeye yaramayacağı sonucuna varmıştır. Ayrıca kendiliğinden ayırt edici olmayan bu sesin, radyo hizmetleri açısından kullanım yolu ile ikincil bir anlam kazandığı da ispatlanamamıştır.

Bu kararlara karşı açılan davada Mahkeme, sesin kendiliğinden farklılık yaratmadığı ve bu sayede köken arması işlevi görmediği müddetçe, yaratacağı duyuşsal algının akılda kalıcılık taşımayacağını belirtmiştir. İlgili pazar açısından “özgün, farklı ve ayırt edici sesler” ile “sıradan ve alışıldık sesler” arasında bir ayırım yapılmalıdır. İkinci gruba giren sesler, sıradanlık gösterdiği ürünler dışında kullanıldığında marka vasfını taşıyabilecektir. Ancak ilk gruba giren sesler, ikincil anlam kazandıklarının ispatına gerek duyulmaksızın asli sicile tescil edilebilecekken; ikinci gruptaki seslerin tescilinde, ilgili çevre tarafından bir teşebbüsün ürünlerinin köken arması olarak algılandığının ispatı gereklidir. **Eldeniz**, s.32; **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.804-805; **Sahay**, s.39; **McCormick**, s.1107. “*Oliveira v. Frito-Lay*” (251 F.3d 56,62 2d Cur. 2001) içtihadında ise ünlü TV kanalı NBC’nin kullandığı müziğe atıfta bulunarak; bunun üç ses ve sabit bir tempodan oluşan, belirli bir enstrümanla çalınan bir kompozisyon olduğuna dikkat çekmiştir. Bu yönleri ile müzik cingıllarının köken arması işlevi görebileceği kabul edilmiştir. **Sahay**, s.40-41; **McCormick**, s.1108.

⁹⁴⁷ Genel Mahkeme’nin T-408/15 sayılı “Globo Comunicaçao e Participaçoes sound mark” kararı (para.44). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-408/15> (Erişim Tarihi:09.07.2016).

⁹⁴⁸ **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.34. İlgili ürün açısından farklı ve özgün olan sesler, USPTO nezdinde ikincil anlam kazanma şartı aranmaksızın tescil edilmektedir. Buna karşılık ilgili pazarda herkesçe kullanılan seslere benzeyen veya bunları taklit eden sesler ile ilgili çevrenin farklı durum ve koşullarda sıklıkla karşılaştığı seslerin tescili, ancak markasal kullanımınla ayırt edicilik kazanmanın ispatı ile mümkündür. **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.804; **McCormick**, s.1106-1108.

Tescilli ses markalarının sağladığı korumanın kapsamı ise ayrı bir tartışma konusudur. Özellikle ses markası ile bu sesin kaynağını teşkil eden nesnelere konu alan markalar arasında hak ihlalinin ne ölçüde çıkabileceği tartışmalıdır. Örneğin özel bir kuş sesini hizmet markası

Özellikle tescili istenen sesin, uygulanacağı ürünün sıradan, tanımlayıcı veya doğal sesine karşılık gelmesi durumunda, somut ayırt edicilik yoksunu olduğu kabul edilir⁹⁴⁹. Ayrıca ürünün emsallerinden ayırt edilmesini sağlamak yerine, sadece türünü yansıtan sesler de marka olarak tescil edilemeyecektir⁹⁵⁰.

olarak tescil ettiren bir teşebbüsün rakibi, benzer hizmetlerde bu kuşun adını ve resmini kullandığı veya başvuruya konu ettiği durumlarda; hak ihlalinin veya karıştırılma ihtimalinin ispatı oldukça güçtür. **Quynh**, s.38-40.

⁹⁴⁹ Örneğin, alkollü içecekler için kurt uluması sesi somut ayırt ediciliğe sahipken; meşhur bir klasik müzik eseri orkestra prodüksiyon hizmetleri açısından ayırt edici olmayacaktır. **Australia Trade Mark Manual**, Part 21, sec.6.

http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm
(Erişim Tarihi:09.07.2016)

Garaj hizmetleri açısından ise garaj kapısının açılma sesi yine tasviri olacaktır. **Kleinevoss**, s.107. EUIPO'nun R 2444/2013-1 sayılı "Ping Hörmarke" kararında "ping" sesinin uyarı sinyali mahiyetinde olduğundan başvuru konusu ürünlerin doğrudan karakteristiğini gösterdiği sonucuna varılmıştır.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/2444%2F2013-1
(Erişim Tarihi:09.07.2016)

Bir müzik eserinin marka olarak algılanamayacak derecede uzun bir bölümünden, insan kulağının duyamayacağı frekanslardan veya tek bir nota sesinden oluşan başvurular ise ilgili mal veya hizmet ne olursa olsun SMK m.4 ve m.5/f.1/(a) bendi hükmünde aranan soyut ayırt ediciliğe sahip olamayacaktır. Doktrinde sesin soyut ayırt ediciliği için bütünlük arz etmesi ve ilk duyumda kavranabilmesi gerektiği savunulmaktadır. **Karasu**, Ses Markaları, s.36-37; **Er**, s.273; **Strobele**, s.171; **Fezer**, s.236; **Kleinevoss**, s.107. Buna karşılık, Genel Mahkeme'nin T-408/15 sayılı "Globo Comunicação e Participações sound mark" kararında çok kısa, sıradan ve akılda kalmayan seslerin (aynı notanın iki kısa tekrarı) Tüzük m.7/f.1/(b) bendi açısından somut ayırt edici yoksunu oldukları ve ancak kullanımla ayırt edicilik kazanabilecekleri belirtilmiştir (para.51).

Amerikan hukukunda, ses markalarına ilişkin "*Ride the Ducks, L.L.C. v. Duck Boat Tours, Inc.*" kararında (2005 U.S. Dist. LEXIS 4422 March 21, 2005) hem karada hem de suda ilerleyebilen araçlarda yapılan turistik amfibi tur hizmetinde ördek seslerinin, kendiliğinden ayırt edici olmadığı ve kullanım yoluyla da bu vasfı kazanmadığı sonucuna varılmıştır. Ses markası ihlali iddiası ile açılan bu davada, davacı "turistik amfibi turlarda ördek düdüklelerinin kullanılması yolu ile çıkarılan sesi" turistik hizmetler sınıfında tescil ettirmiştir. Rakip tur düzenleyicisi aleyhine tedbir talebini reddeden mahkeme, ördek sesinin amfibi tur organizasyonu hizmetleri açısından alışıldık ve sıradan bir ses olduğuna karar vermiştir. Bu yönüyle sesin kendiliğinden ayırt edici olduğu düşünülemez. Ayrıca bu sesin ikincil anlam kazanmasını sağlayacak derecede uzun bir kullanımı da olmamıştır. Somut olayda bu ses sadece bir turizm sezonunda kullanılmıştır. Hatta davacı reklamlarında dahi sesin sunduğu hizmetin markası olduğuna vurgu yapmamıştır. Bu sebeple sesi duyan ilgili çevre doğrudan davacı tarafından sunulan hizmetleri aklına getirmemekte; ördek sesi ile davacının hizmetleri arasında bağlantı kurmamaktadır. **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.803-804. Bu içtihat seslerin, diğer alışıldık marka türleri için aranan (köken arması olma, ayırt edicilik, işlevsel olmama) şartları karşılamadıkları takdirde marka koruması kapsamına alınmayacaklarının göstergesidir. Ayrıca tescile rağmen, ayırt etme gücü düşük ses markaları, zayıf bir koruma sağlar. **Sahay**, s.41-42; **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.805.

⁹⁵⁰ Örneğin veterinerlik hizmetleri için kedi miyavlaması veya köpek havlaması sesi marka olarak tescil edilemeyecektir. Aynı şekilde bir içeceğin açılıp, bardağa doldurulurken çıkardığı ses, bu içeceğin hangi teşebbüsün ürünü olduğunu belirtecek açıklıktan yoksundur. **Eroğlu**, Soyut Renk, s.136; **Karasu**, Ses Markaları, s.47. FSEK kapsamında korunan bir melodinin izinsiz tescil edilmeye çalışılması ise SMK m.6/f.6 anlamında nispi bir red sebebi teşkil eder. Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait telif hakkını kapsamaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilecektir. **Karadenizli**, Yeni Marka, s.116.

5.Kokular

a.Kokunun Marka Vasfını Üstlenmesi

İşaret her şeyden önce mesaj iletme yeteneği olan bir olgudur. Bu mesajın mutlaka görsel algıya hitap etmesi zorunlu değildir. Önemli olan işaretin kendinden başka bir şeyi temsil etmesidir. Görme dışındaki diğer duylara hitap eden yöntemlerin de mesaj iletme yeteneği bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, Lanham Act § 1052 (Sec.2) hükmündeki “hiçbir işaret kategorisi inceleme yapılmaksızın daha başlangıçtan marka korumasından mahrum bırakılmaz.” esas AB ve Türk hukuklarında da etkisini göstermektedir⁹⁵¹.

Ancak diğer sıra dışı markalara kıyasen, kokuların soyut karakteri marka olarak algılanmalarını güçleştirmektedir. Buna karşılık, diğer marka türlerine kıyasen, kokuların insan aklında çağrışım yaratma gücü çok daha fazladır. SMK m.4 hükmünde açıkça marka oluşturabilecek işaretler arasında sayılmamalarına rağmen⁹⁵², teorik olarak, köken arması vasfı taşıyan kokular marka teşkil edebilir⁹⁵³.

TRIPS m.15/f.1 son cümledeki işaretin görsel olarak algılanabilir olması şartına, mülga 556 sayılı KHK sisteminde olduğu gibi, SMK m.4 hükmünde de

⁹⁵¹ **Hawes, James E.**, *Fragrances as Trademarks*, TMR, Vol. 79, 1989, s.143. Teşebbüslerin ürün pazarlamasında, görsellikten sonra en çok iştih ve koku duylarını uyarma yoluna gittikleri görülmektedir. **Balana, Sergio**, *L'ère du numérique: deuxième chance pour la marque olfactive?*, les cahiers de propriété intellectuelle, Vol.20, No.1, 2008, s.18; **Astic/Larrieu**, s.389.

⁹⁵² Alman hukukunda MarkenG §3/1 hükmünde açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte kokuların soyut ayırt ediciliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. **Aslaner, Nuran**, *Koku Markaları*, Legal FSHD, Y.6, S.21, 2010, s.72.

⁹⁵³ **Suluk/Karasu/Nal**, s.169; **Çolak**, s.78. Marka Kanunu Anlaşması m.2/f.1/(b) bendinde kokuların, hologramların ve seslerin bu anlaşma kapsamında olmadıkları açıkça belirtilmiştir. Paris Sözleşmesi, TRIPS ve Madrid Sisteminde kokuların tescilinin peşinen yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. **Karapapa, Stavroula**, *Registering Scents as Community Trade Marks*, Vol.100, November-December, 2010, s.1339.

Doktrinde bir görüş, kokunun uçuculuğundan dolayı ilgili çevrenin aklında yeniden oluşturulamayacağı ve belirli bir teşebbüs kökenini işaret edemeyeceği gerekçeleri ile tesciline karşı çıkmaktadır. **Elias**, s.475, 481. Bir diğer görüş ise kokunun marka olabileceğinin kabul edildiği “Clarke” kararını eleştirerek, kararın koku bilim esaslarına (osphresiology) aykırı olduğunu belirtmektedir. **Churovich**, s. 293 vd. Buna karşılık katıldığımız diğer görüş, ilgili çevrenin kokuya dayanarak ürünü ayırt ettiği durumlarda marka vasfını kazanmış bir işaretten söz edilebileceğini savunmaktadır. Tüketicinin somut olarak kokulu ürünü pazara sunan teşebbüsü bilmesi dahi aranmaz. **Balana**, s.32; **LaLonde / Gilson**, *Cinnamon*, s.795; **Chai, Moon-Ki**, *Protection of Fragrances Under the Post Sale Confusion Doctrine*, TMR Vol.80, 1990, s.371; **TMEP** § 1202.13; **Hawes**, s.137. Yeter ki koku estetik veya faydacı işlevsel mahiyette kullanılsın. **Hammersley, Faye, M.**, *The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks*, *Marquette Intellectual Property Law Review*, 1998, s.105-106.

yer verilmemiştir⁹⁵⁴. Marka hukukunda, kokunun kendisi değil; uygulandığı ürün ile yarattığı bağlantı koruma altına alınmaktadır. Kokuların tescili için ortak duyu zenginliğinden ayrıştırılarak; ürünün ticari kökenini gösteren bir sembole dönüştürülmesi gereklidir⁹⁵⁵.

b. Kokuların Sicilde Temsil Edilmesinde Karşılaşılan Sorunlar

i) Avrupa Birliği Hukukunda

EUIPO nezdinde yapılacak tescil taleplerinde kokunun, kimyasal formülünün, elde edilmiş yönteminin ve örneğinin sunulması yoluna başvurulabilir⁹⁵⁶. Ayrıca kokuları çizimle gösterilebilir bir forma çeviren

⁹⁵⁴ **Öztürk, Özge**, Koku Markası, FMR, Y. 7, C. 7, S. 2007/2, s.63.

⁹⁵⁵ **Taylan Çamlıbel**, s.32; **Arkan**, C.I, s.42; **Karapapa**, s.1335; **Pérot-Morel**, les difficultés, s.257; **Erlandsson**, s.14. EUIPO'nun R 711/1999-3 sayılı "Myles Ltd. scent of raspberries" (ahududu kokusu) kararında koku markalarının duyu organlarını harekete geçirerek, iletişim işlevi gördüğü kabul edilmiştir. Bu kararda, tescil talebi ayırt edicilik yoksunluğu sebebiyle reddedilmiş olsa da kokuların, marka olabilecek işaretler arasında yer aldığı kabul edilmiştir. <http://www.copat.de/markenformen/wrp2002/wrp10.pdf> (Erişim Tarihi:09.02.2017).

Bu yaklaşım, geçmiş dönemde pratik etkisini göstererek; EUIPO'nun R 156/1998-2 sayılı kararı ile taze kesilmiş çim kokusunun tenis toplarında marka olarak tescilini sağlamıştır. **Martin**, s.74; **Özdal**, s.134. Ancak çim kokularının birbirinin aynısı olmaması, kesilme dönemine göre tazeliğin ve kokunun değişmesi, herkes tarafından aynı biçimde algılanmaması tescil ve koruma kapsamı açısından belirsizliğe yol açmaktadır.

⁹⁵⁶ ABAD'ın C-237/00 sayılı "Sieckmann" (para.42-55) ve C-104/01 sayılı "Libertel" (para.29 vd.) içtihatlarında da bu esaslar vurgulanmaktadır. ABAD'ın "Sieckmann" kararında 2008/95 sayılı Direktif m.2 hükmünde yer alan marka türlerinin sınırlı sayı kuralına tabi olmadığı; ilgili alıcı kesiminin görsel olarak algılayamadığı işaretlerin çizim yolu ile ifade edildikleri takdirde marka olarak tescil edilebilecekleri; tescilde geçerli olan belirlilik ilkesi gereğince, grafik temsilde işaretin kesin olarak tanımlanması gerektiği vurgulanmıştır. Bu karara göre, kimyasal formül kokuyu değil; bunu salgılayan maddeyi ifade etmektedir. "Hafif tarçını andıran yumuşak meyveli" (balsamically fruity with a slight hint of cinnamon) kokunun yazıyla tanımlanması da belirliliği ve nesneliliği sağlamaz. Ayrıca sunulan koku örneğinin kendisi zamanla uçar ve kaybolur. Dolayısıyla her üç usulün tescilin istendiği reklam, eğitim ve yiyecek hizmetleri sınıflarında grafikte gösterim şartını karşılaması söz konusu değildir. Bu yaklaşım, Genel Mahkeme'nin T-305/04 sayılı "Eden" (olgun çilek kokusu) kararında da yinelenmiştir. Mahkeme bu kararda cüzdan, ayakkabı, giysi emtiasında tescili istenen çilek kokusuna ilişkin başvurunun aranan belirliliği sağlayamayacağı görüşündedir. Tanımlamada kullanılan "olgun çilek kokusu" ifadesi, farklı çilek türlerinin değişik kokular yayacağı gerçeği karşısında, markayı yeterli açıklıkta temsil edemeyecektir. EUIPO tarafından benzer gerekçelerle ayakkabı tabanlarına uygulanacak limon kokusu; sabun, mücevher, saç aksesuarı emtiasında ise vanilya kokusu tescil edilmemiştir. **Lalonde/Gilson**, Getting Real, s.207.

Buna karşılık, AB hukukunda kokunun tescilinde, yazılı tarifnamenin çizimle görüntülenme şartını karşıladığı esasının benimsendiği iki içtihattan biri olan EUIPO'nun R 156/1998-2 sayılı kararında, taze kesilmiş çimen kokusunun (the smell of freshly cut grass) tenis topu emtiasında köken ayırt edici işleve sahip olduğu sonucuna varılmıştır. **Yasaman**, C.I, s.89; **Aslaner**, Koku Markaları, s.77. Ancak bu marka da yenilenmemesi sebebiyle 2006 yılı ortasında tescilden silinmiştir. EUIPO'nun R 156/1998-2 sayılı taze kesilmiş çimen kokusu kararında, başvuruda kokunun yazılı olarak ifade edilmesiyle, tescil için aranan yeterlilikte nesnel ve açık bilgilerin sunulduğu sonucuna varılmıştır. Benzer biçimde EUIPO'nun R 711/1999-3 sayılı "The Smell of Raspberries" kararında da (para.43) frambuaz kokusu biçiminde yapılan yazılı ifadenin

kromatik tekniklerden de faydalanılabilir⁹⁵⁷. Ancak bu teknik uygulamalar, açıklık/kesinlik noktasında şüphe doğurmaları ve sadece uzmanlar tarafından anlaşılabilmesi sebebiyle 3. kişilerin bilgilendirilmesi ve hukuki güvenliğin korunması ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır⁹⁵⁸. Bununla birlikte teknolojik gelişmeler sayesinde “çizimle görüntülenme” şartının varlık sebebi olan “hukuki belirliliği ve güvenliği” dolaylı olarak sağlayacak özel başvuru usulleri ortaya çıkmıştır. SMK m.4 hükmü de bu usullere izin vermektedir⁹⁵⁹.

tescil için yeterli olduğu belirtilmiştir. Ancak bu defa başvuru ayırt edicilik yoksunluğu gerekçesi ile reddedilmiştir.

Her iki kararda da söz konusu kokuların bilindik olması gerekçe gösterilerek, çizimle gösterilme açısından ek şartlar talep edilmemiştir. **Philips**, s.155. Ancak bu kararların ABAD’ın daha sonraki tarihli C-273/00 sayılı “Sieckmann” içtihadında aranan çizimle görüntülenmede belirlilik şartı ile tam uyum göstermediği düşünülebilir. Bu yöndeki bir görüş, EUIPO’nun “taze çimen kokusu” kararında, kokuların yazılı tarifnamelerinde bulunması gereken objektiflik ölçütünün iskalandığını savunmaktadır. Böyle bir tarifname ile “taze kesilmiş çimen kokusunun”, sadece kesilmiş çimen kokusundan ne ölçüde ayrıldığı açıklığa kavuşmamaktadır. **Erlandsson**, s.29; **Turner-Kerr, Peter M.**, Case Comment: European Community: trade marks - application to the European Trade Marks Office EUIPO for registration of an olfactory mark the Smell of Fresh Cut Grass, EIPR, 2001, s.2. Çimen kokusu, kişisel tecrübe ile tanımlanabilecek bir mahiyet taşımaya rağmen, çimenin türüne veya somut olaydaki durumuna (nemli veya kuru olma) göre farklılaşabilecektir. Bu belirsizlik olgusu, EUIPO’nun R 156/1998-2 sayılı kararında tenis topu emtiasında göz ardı edilmiştir. Doktrindeki bu itirazlara rağmen EUIPO bu kararında, “kendine özgü, saf ve tüketiciler tarafından bilinen bir kokunun” yazılı tarifinin, somut olay şartlarında istisnai olarak, çizimle görüntülenme şartını karşıladığı sonucuna varmıştır.

Sonraki tarihli “Sieckmann” kararında ise kokunun yazılı tarifinin çizimle görüntülenme kapsamında değerlendirilmesine rağmen, “Hafif tarçını andıran yumuşak meyveli” ifadesi kokunun özüne yönelik yeterli açıklıkta bulunmamıştır. Özellikle “hafiflik” veya “yumuşaklık” kelimelerinin taşıdığı subjektif ve belirsiz mahiyet ortadadır. Ancak doktrinde bir görüş, koku özünün, kelime yolu ile detaylı tarif edildiği takdirde belirginleşebileceğini savunmaktadır. **Hawes**, s.144. Buna karşılık bir diğer görüş, koku özünün tarif edilerek çizimle görüntülenme şartının karşılanmasını, ancak kokunun yüksek ayırt ediciliğe ve bilinirliğe sahip olduğu durumlarda mümkün görmektedir. Kokulu tenis toplarının özgünlüğü subjektivite tartışmalarının ötesine geçen bir olgudur. EUIPO tarafından taze kesilmiş çimen kokusunun tescil edilmesinin ardında yatan asli gerekçe de budur. “Sieckmann” kararında incelenen “Hafif tarçını andıran yumuşak meyveli” koku tarifi, sıra dışı olmasına rağmen, ilgili çevrenin sıklıkla tecrübe edemediği kompleks bir koku bileşimidir. İçerdiği bu karmaşıklıktan ötürü kelime yolu ile tarif edilmesi, “Taze kesilmiş çimen kokusundan” farklı olarak, çizimle gösterim şartının karşılanması için aranan açıklığı karşılayamamakta; ayrıca, bu ifadeyi gören tüketici, net bir biçimde zihninde (duyusal hafızasında) kokuyu canlandıramamaktadır. **Karapapa**, s.1350-1351.

⁹⁵⁷ **Astic/Larrieu**, s.389; **Pollaud-Dulian**, s.742.

⁹⁵⁸ Bu noktada, kokunun tescilinde kimyasal formül, koku örneği, kokuyu açık ve net biçimde açıklayan yazılı tarifname ile kokunun bir gaz olarak kromatografik analizini bir bütün halinde içeren ayrıntılı bir başvuru yoluna gidilmesi düşünülebilir. Ancak bu usullerle ABAD’ın C-273/00 sayılı “Sieckmann” ve C-305/04 sayılı “Eden Sarl” kararlarında öngörülen şartların aşılması mümkün olmamıştır. **Mezulanik, Eleni**, The Status of Scents as Trademarks: An International Perspective, Inta Bulletin, 01.01.2012, Volume. 67, N.1, s.6. <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheStatusofScentsasTrademarksAnInternationalPerspective.aspx> (Erişim Tarihi:09.06.2016).

⁹⁵⁹ Mülga 556 sayılı KHK m.23 hükmünde marka başvurusu eklerinde markanın yayına ve çoğaltmaya elverişli örneği istenmekteydi. Bu hüküm ile markanın belirgin ve değişmez bir biçimde neden oluştuğu hakkında kamunun aydınlatılması hedeflenmişti. Çoğaltmaya elverişli

Koku başvurularında karşılanması gereken temel şart, ABAD'ın "Sieckmann" kararında vurguladığı üzere, işaretin açık, belirli, bütünlüğe sahip, anlaşılır, kalıcı ve nesnel olmasına ilişkindir⁹⁶⁰. ABAD'ın bu içtihadı ile şu sonuçlara ulaşılmaktadır:

- Görsel olmayan işaretler doğrudan tescilden mahrum bırakılmamıştır.
- Kokular açısından köken arması vasfını taşıma olgusunun ispatı güçtür⁹⁶¹.
- Kokuların markasal anlamda ayırt edicilik işlevini üstlense dahi çizimle görüntülenme şartını karşılaması gereklidir⁹⁶².

ABAD'ın "Sieckmann" kararı gereği işaret; resim, çizgi veya yazı karakterleri ile temsil edilebiliyorsa, görsel olarak algılanamasa dahi çizimle görüntülenme şartını karşılayacaktır. Kokular açısından da bu şartın aranması eleştiriye açık bir durumdur. Kokular doğaları gereği, görsel algı yoksunu işaretlerdir⁹⁶³. Objektif koku kaydedicilerinin bulunmaması sebebiyle bunların kolaylıkla kağıda dökülmesi mümkün değildir.

Doktrinde "Sieckmann" ve "Eden Sarl" içtihatlar ile getirilen kriterlerin, AB hukukunda koku markalarının tescilinin önünü kapadığı savunulmuştur⁹⁶⁴.

örnek sayesinde markanın ulaşılabilir ve anlaşılabilir olmasının yanı sıra; bozulmaksızın korunması (sürekliliği) sağlanmıştı. **Kaya**, s.27. Ayrıca mülga KHK m.5'te aranan "baskı yoluyla yayına ve çoğaltmaya elverişli olma" şartı ile işaretin "açık ve kesin" bir biçimde tanıtılması istenmişti. Ancak mülga KHK m.5 hükmündeki bu şartın, koku markalarını konu alan başvurularda yerine getirilmesi gücü. Doktrinde de kokunun teorik olarak marka olabileceği kabul edilmekle birlikte, marka siciline tevdi aşamasında sürekliliği olan ve çoğaltmaya elverişli örneğin sunulması sorununun aşılmasındaki güçlüğe dikkat çekilmişti. **Yasaman**, C.I, s.88; **Kaya**, s.28. Bununla birlikte Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6 hükmü gereği, üye devlette tescil edilmiş bir koku markasının 556 sayılı KHK m.3 ve m.4 hükümlerine dayanılarak ülkemizde de tescili engellenemeyecekti. **Arkan**, C.I, s.43; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.30. Ayrıca doktrinde bir kısım yazar, kimyasal formülle ifade edilebilmeyi kokunun marka olarak tescili için yeterli görmektedir. **Bahtiyar**, s.120; **Arkan**, Ticari İşletme, s.290; **Erdil**, s.123.

⁹⁶⁰ Bu kriterler ile nasıl bir işaret üzerinde marka hakkının elde edildiği ve işaret üzerindeki bu hakkın sağladığı korumanın sınırları kesinleştirilmeye çalışılmaktadır. İşaretlerin başvuruda ve tescilde yapılan ilanı ise işaretin ve tekel hakkının kapsamı konusunda kamunun bilgilendirilmesi ve hukuksal belirliliği sağlayacaktır. Bunun için tescili istenen işaretin anlaşılır biçimde temsil edilmesi gereklidir. **Erlandsson**, s.27.

⁹⁶¹ **Karapapa**, s.1337-1338.

⁹⁶² Genel Mahkeme'nin T-305/04 sayılı "Eden" kararında da belirtildiği üzere, renklerden ve ses notalarından farklı olarak, her bir kokunun ad veya kod numarası ile belirlendiği; uluslararası kabul görmüşlüğe sahip; tescil için gerekli nesnelliliği ve kesinliği sağlayabilen bir sınıflandırma sistemi bulunmamaktadır (para.34).

⁹⁶³ "Sieckmann" kararı, bir yandan kokuların marka olabileceğini kabul ederken; diğer yandan, kokunun çizimle görüntülenerek, görsel yolla temsil edilmesi gerektiğini çelişkili bir biçimde savunmaktadır. Bir kokunun çizim yolu ile açık ve net bir biçimde nasıl ifade edilebileceği sorusu, hukuki ve teknik pek çok güçlüğü içinde barındırmaktadır. **Balana**, s.22; **Fezer**, s.239.

⁹⁶⁴ **Karapapa**, s.1337; **Bainbridge**, Smell, sound, colour and shape, s.224; **Trillet**, s.7.

Marka olarak tescil edilmek istenen kokuların, çizimle görüntülenme şartını nasıl karşılayacağı önemli bir tartışma konusu olmuştur. Kokuların kayıt ve temsilinde pek çok teknik vasıttan yararlanılması mümkün olmasına rağmen, bunlar marka tescilinde aranan hukuki belirlilik şartını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Şayet marka bültenine bakıldığında markaların kolaylıkla anlaşılması gerektiği esası benimsenirse, kromatograma (gaz karışımı içindeki bileşenleri ayırarak gösteren yazılı çıktıya) bakarak kaç kişinin bir markanın nasıl koktuğunu anlayabileceği belirsizdir. Kromatogramın, kokunun tarifinde yeterli olsa da tescilin aradığı açıklığın ve kesinliğin sağlanmasında eksik kalmaktadır⁹⁶⁵.

ii) İsviçre Hukukunda

İsviçre hukukunda da müşterilerin bir kokuyu belirli bir teşebbüsün sunduğu ürünlere özgülemesinin mümkün olduğu ve bu suretle kokunun marka olmanın gerektirdiği ayırt edicilik vasfına sahip olabileceği kabul edilmektedir. Ancak kokuların tesciline ilişkin esas zorluk, tescil başvurusunda kokuların OPM m.10 hükmüne uygun biçimde (grafik veya çizim yolu ile) nasıl ifade edileceği noktasında ortaya çıkmaktadır. Kokunun basit bir biçimde tasvir edilmesinin (anlatılmasının) açıklık ve belirlilik şartlarını yerine getirmeyeceği açıktır. Bu belirsizlik ise hak ihlalinin veya koruma sınırlarının belirlenmesinde sorunlara yol açacaktır.

Doktrinde kokuların salt kimyasal formül ile ifade edilmesinin tescil açısından yeterli olmayacağı kabul edilmektedir⁹⁶⁶. Buna karşılık bir görüş, tescil sürecinde kokunun eşantyonlarının veya kimyasal formüllerin teslimini de tescil açısından yeterli bulmamakta; bunların yanında kokunun yeterli derecede açık ve belirli bir tasvirini (herkesçe anlaşılabilenin yanı sıra parfüm üreticilerinin de anlayabileceği yazılı açıklamaları) yeterli görmekte; bunlara kromatografik unsurların eklenebileceğini ileri sürmektedir⁹⁶⁷. Ancak IPI, kokunun kimyasal formülünün, yazılı tanımının ve numune örneğinin birlikte sunulmasının dahi grafiksel ifade (çizimle temsil) koşulunu karşılamadığı

⁹⁶⁵ Karapapa, s.1349.

⁹⁶⁶ Gilliéron/Werra/Gilliéron, Commentaire, s.644; Cherpillod, s.67.

⁹⁶⁷ Fehlbaum, s. 243-244.

görüştüğüdür⁹⁶⁸. Bu yaklaşım, aradığı zorlu şekil şartları sebebiyle kokuların marka olarak tescilinin önünü şimdilik kapatmaktadır. Görüldüğü üzere İsviçre ve AB hukuklarında kokuların tescili açısından benzer engellerle karşılaşmaktadır⁹⁶⁹. Buna karşılık, Amerikan hukukunda kokuların sicilde temsilinde markanın ayrıntılı bir tanımlamasının yapılması yeterli görülmektedir⁹⁷⁰.

iii)Türk Hukukunda

Geçmiş dönemde Türk hukuku açısından ayırt edicilik şartı bir tarafa bırakılsa dahi⁹⁷¹ mülga 556 sayılı KHK m.5 hükmündeki “*çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen işaret*” olma şartı kokuların tescilinde aşılamaayan bir tescil engeli oluşturmuştur. Ancak mülga 556 sayılı KHK m.5 hükmündeki “*benzer şekilde ifade edilebilen*” ifadesine odaklanılarak; koku veya ses gibi çizim dışındaki ifade biçimleri yoluyla tescil başvurusunda bulunmanın mümkün olduğu düşünülebilirdi⁹⁷². Bu halde dahi mülga 556 sayılı KHK md 23/f.1/(b) hükmü ve mülga Marka KHKYön m.7 hükümlerinde, başvuru sırasında, markanın yayına ve çoğaltmaya elverişli örneğinin verilmesi zorunluluğu getirildiğinden, TPE nezdinde koku markalarının tescili mümkün olmamıştır⁹⁷³. Kokunun kimyasal formülünün yazılması çizimle gösterilmesi anlamına gelmeyecek; koku örneğinin tevdi ise “*baskı yoluyla*” çoğaltıp yayınlamaya elverişsizliği ve kalıcı olmaması sebepleri ile belirliliği sağlayamayacaktı.

Ancak SMK m.4 hükmü, açıklık ve kesinlikten ödün vermeksizin, sicilde temsil usullerine yönelik sınırlayıcı olmayan yeni bir yaklaşım sergilemektedir. SMK m.4 hükmündeki “*...korumanın konusunun açık ve kesin olarak*

⁹⁶⁸ IPI Directive, 01.01.2017, s.58.

⁹⁶⁹ ABAD’ın C-273/00, “Sieckmann” kararında kokunun grafik ifadesinin tam, kolay ulaşılabilir ve anlaşılır olması aranmıştır. Kimyasal formül tasviri, örnek tevdi veya bunların birlikte sunulması söz konusu şartları karşılamaz. Formül maddeyi temsil etmemekte; tasvir gerekli kesinlikten yoksun kalmakta; örnek ise kalıcılığı sağlayamamaktadır. **Yasaman**, C.I, s.89.

⁹⁷⁰ TMEP §807.09.

⁹⁷¹ **Yasaman**, C.I, s.88; **Okutan-Nilsson**, s.594; **Kaya**, s.27; **Özdal**, s.135. **Bilgili**, Yeni Marka Çeşitleri, s.229. Bu bağlamda malın kendine özgü doğal kokusu (ör. çilekli sütte çilek kokusu) ile işlevsel kokular (ör. tedavi amaçlı uyarıcı kokular) tescilden mahrum kalacaktır.

⁹⁷² **Öztürk**, Koku Markası, s.65.

⁹⁷³ **Eldeniz**, s.35; **Keser**, s.77.

anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olma...” ifadesinin geniş yorumlanması ve nasıl bir işaret üzerinde tekel hakkı kazanıldığını net biçimde gösterecek diğer temsil usullerinin de önünü açılması gereklidir. Bu amacı güden SMKYön m.7/f.6’da, SMKYön m.7 hükmünün niteliğine uygun düştüğü ölçüde, diğer işaretlerin gösterimi hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Bu durumda, başvuru sahibi, özellikle görüntüler, şekiller, çizgiler veya karakterler yoluyla görsel olarak gösterim, elektronik kayıt, yazılı açıklama veya uygun gördüğü başka bir gösterimi TPMK’ya sunabilecektir.

Bu sayede, ABAD’ın “Sieckmann” içtihadında belirtilen şartları karşılayan dolaylı temsil usulleri (ör. uluslararası kabul görmüş bir sınıflandırmaya tabi tutularak insan burnunun algılayabileceği her kokunun ayrı bir kodla tayin edilmesi, belirli periyotlarla koku örneğinin yenilenmesi, kimyasal formül) başvuru sahiplerine sunulacaktır. Farklı metotlarla ayırt edici bir kokunun neye karşılık geldiğinin net olarak tanımlanmasına; açık, kalıcı, değişmez ve kesin biçimde teşhisine imkan veren vasıtalar⁹⁷⁴ gelecekte ileri sürülebilecek karıştırılma ihtimali iddialarına karşı da yeterli açıklığı sağlayacaktır⁹⁷⁵.

Aşağıda kokulara ilişkin farklı temsil usullerinin yargı içtihatlarında nasıl değerlendirildiği incelenerek; hangi şartlarla tescilde açıklık ve kesinlik şartlarının karşılanacağına dair önerilerde bulunulmaya çalışılacaktır.

⁹⁷⁴ Koku örneğinin muhafazası ve kimyasal formülün ilanına ilişkin yeterli teknolojik altyapı ile kokuların tescili mümkün olmalıdır. **Yılmaz**, s.141.

⁹⁷⁵ **Elias, Bettina**, Do Scents Really Signify Source? An Argument Against Trademark Protection for Fragrances, TMR, Vol. 82, 1992, s.475. Bununla birlikte doktrinde, kokuların marka olarak tesciline izin verilmesinin tüketiciler açısından sebebiyet vereceği olumsuzluklara da değinilmektedir. Satış reyonları tamamen ürün kokusu ile dolduğunda tüketiciler hangi ürünün bu kokuyu yaydığını (kokunun hangi kökenden geldiğini) anlayamayacaktır. Koku sadece benzer ürünlerin satıldığı bölümden geliyorsa kokuyu yayan ürünü tespit etmek için tüketicinin diğer duyularından faydalanması gerekecektir. Ayrıca bazı ilginç sorulara da dikkat çekilmektedir. Örneğin kokunun tazeliği gittiğinde, söz konusu ürünlerin satışa sunulması marka sahibi tarafından malın kötüleştiği gerekçesi ile engellenebilecek midir? Yoksa bu durum markanın kendisinin değiştiğine mi işaret etmektedir? Aynı ürünü pazara sunan rakip bir teşebbüsün yakın bir kokuyu kullanması (ör. çim kokusuna karşılık taze çam kokusu) karıştırılma ihtimali yaratacak mıdır? **Philips**, s.156-157.

c.Sorunların Aşılması Maksadı ile Kullanılan Çeşitli Temsil Usulleri

i) Başvuruda Kokunun Neye Karşılık Geldiğinin ve Nasıl Algılandığının Belirtilmesi

Sicilde temsil şartının yerine getirilmesi maksadı ile öncelikle kokunun yazı ile detaylı tasvirinin veya kimyasal formülünün aktarılması düşünülebilir⁹⁷⁶. Ancak geçmiş dönem AB hukukunda bu iki başvuru usulü, çizimle gösterilme şartını karşılamada yetersiz bulunmuştur⁹⁷⁷. ABAD'ın "Sieckmann" ve "Eden" (Hafif tarçını andıran yumuşak meyveli koku ile Olgun çilek kokusu) içtihatlarında benimsenen bu yaklaşıma göre, tarifname, kokuyu birebir karşılamamakta; zihinde sadece yaklaşık bir düşünce yaratmaktadır. Ayrıca kişisel algıdaki göreceliği de yeknesaklaştıramamaktadır. Kokuların yarattığı algı, köken ayırt edici bir rol üstlenmelerini engelleyecek derecede sübjektif olup⁹⁷⁸; başvuruda aranan kesinlik ve belirlilik esaslarını karşılamada yetersiz kalmaktadır⁹⁷⁹. Dolayısıyla ABAD'ın "Sieckmann" içtihadı gereği, başvurularda koku tarifnamelerinin sunulması, tescil için gerekli kolay erişim, açıklık, nesnellik ve belirliliği sağlama kriterlerini karşılayamamaktadır. Özellikle kompleks ve bilinir olmayan kokular açısından yazılı tarifname yolu ile birbirinden farklı pek çok kokunun çağrıştırılması; bu sebeple koruma istenen koku açısından nesnellikten uzaklaşılması riski bulunmaktadır.

⁹⁷⁶ **Çamlıbel Taylan**, s.32; **Pekdiñer**, s.52; **Yasaman**, C.I, s.88; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.30-31; **Yılmaz**, s.139.

⁹⁷⁷ 2015/2424 sayılı Tüzük değişikliği öncesi dönemde, Genel Mahkeme'nin T-305/04 sayılı, "Eden" (para.25, 35 vd.) kararında, çizimle gösterilmeye ilişkin şartların, doğaları gereği bu yolla ifade edilmesi güç olan işaretlerin tescilini kolaylaştırmak amacıyla değiştirilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. Başvuruda kullanılan "olgun çilek kokusu" ifadesi çeşitli çilek türlerini ve dolayısıyla farklı kokuları kapsama olasılığı taşıdığından, çizimle görüntülenme açısından belirsiz ve sübjektif bulunmuştur.

⁹⁷⁸ EUIPO'nun R 479/2012-5 sayılı "Tactile Mark" (para.19). Kokunun algılanması, kişisel ve çevresel faktörlere (dış ortama, uygulandığı yüzey ve zamana bağlı olarak) göre, değişiklik göstermekte; ortaya çıkan bu algı farkı, kokunun sabit ve kalıcı bir biçimde ticari köken gösteren işaret olması vasfını ortadan kaldırmaktadır. **Fleck, Lorraine, M.**, What Makes Sense in One Country May Not in Another: A Survey of Select Jurisdictions re Scent Mark Registration, and a Critique of Scents as Trade-marks, Queen's University, 2003, s.21; **Hawes**, s. 134; **Elias**, s. 475 vd.; **Karadenizli**, Yeni Marka, s.123.

⁹⁷⁹ **Pérot-Morel**, les difficultés, s.260-261; **Pollaud-Dulian**, s.742; **Phillips**, s.156.

Yazılı tarifname koku markasının temsilinde yeterli görülmesi de EUIPO'nun geçmiş dönem içtihatları incelendiğinde kokunun kelime yolu ile tasvirinin yapıldığı başvuruların, hiçbir inceleme yapılmaksızın baştan (ab initio) reddedilmediği görülmektedir⁹⁸⁰. Hatta bu tarifnamelerin her somut olayın özellikleri dikkate alınarak ayrı ayrı incelendiği anlaşılmaktadır. Kokuyu koklayıp tarif etmesi istendiğinde, ilgil çevrenin başvuruda yer alanlarla ayniyet veya benzerlik gösteren kelime ve ifadeleri kullandığı görülüyorsa; tarifnamenin çizimle görüntülenme şartını karşılamada yeterli bilgi verdiği kabul edilebilir. Örneğin EUIPO'nun R 186/2000-4 sayılı "Institut pour la protection des fragrances IPF" kararında kokunun kelime yolu tasvirini içeren başvuru, salt bu usule başvurulduğu gerekçesi ile değil; aksine, kullanılan ifadelerin yeterli açıklık ve belirliliği sağlamadığı gerekçesi ile reddedilmiştir⁹⁸¹. Kokunun yazı ile ifadesinin her halükarda subjektif bir mahiyet taşıyacağı yönündeki görüşün isabetli olmadığı düşünülmektedir⁹⁸². Çünkü seslerin tescilinde nota sistemine dayanılması dahi, tescili istenen sesin her yönü ile nesnel bir biçimde ifade edilmesini güvence altına alamaz⁹⁸³.

Buna karşılık, başvuruda kokuyu üreten nesne resminin sunulması, (ör. çilek kokusu için çilek resmi) temsil şartını hiçbir suretle karşılamayacaktır. Zira böyle bir işaret, yine koku markasını değil; kokuyu üreten nesneyi tanıtır⁹⁸⁴.

Kokunun neye karşılık geldiğinin açıklanmasında gaz kromatografisi veya yüksek performanslı sıvı kromatografisi metodlarından da faydalanılmaktadır. Kromatogram sayesinde kokunun içerdiği çeşitli bileşenlerin grafik çıktısı alınabilmektedir. Ancak çok düşük oranlı kimyasalların bu yöntemle dahi tespit edilememe riski mevcuttur. Kromatografinin bu eksikliği, çok düşük

⁹⁸⁰ Her ne kadar bir kokunun herkes tarafından net biçimde anlaşılmasını ve kopyalanmasını sağlayacak ölçüde tanımlanması mümkün olmasa da ayrıntılı olarak yapılan bir tarif, koku içeriğinin tespiti açısından yeterli bilgi sağlayabilecektir. **Hawes**, s.144; **Erlandsson**, s.28-30; **TMEP**, § 808.02.

⁹⁸¹ **Karapapa**, s.1351; **Erlandsson**, s.30.

⁹⁸² Amerikan hukukunda "Plumeria çiçeği kokusunu andıran çiçeksi" koku ifadesi, "Clarke" kararında (USPQ 2d 1238, TTAB, 1990) kokunun tescilde temsili şartının yerine getirilmesi için yeterli bir ifade biçimi olarak değerlendirilmiştir. **Enlardsson**, s.28.

⁹⁸³ ABAD'ın C-237/00 sayılı "Sieckmann" kararına göre nota sisteminin benimsenmesinin sebebi, işaretin "asli parametrelerinin" anlaşılmasını ve "güvenilir bir tanımına" ulaşılmasını mümkün kılmasıdır (para.61-62).

⁹⁸⁴ **Enlardsson**, s.32. Genel Mahkeme'nin T-305/04 sayılı "Eden" kararı (para.16-24; 39-40).

konsantrasyonlu kimyasalların dahi algılandığı kütle spektrometrisi usulü ile kapatılabilir. Bu sayede koku içeriğine ilişkin yeterli ölçüde bilgiye ulaşmanın yanı sıra, kokunun yeniden üretilmesi imkanı da elde edilmektedir. Bu metodlar koku karışımlarının içeriklerinin gösterilmesinde oldukça etkilidir. Ancak her iki yöntem de açıklık ve anlaşılabilirlik noktalarında, kimyasal formülden bile geri kalmaktadır. Bu sebeple söz konusu usullerin tescilinde aranan açıklık ve kesinlik şartını tam olarak karşılayamadığı belirtilmektedir⁹⁸⁵. EUIPO nezdinde kromatogram örneği ile yapılan ‘‘Virginia tütünü alt tonları ve besbase üst tonlarını içeren, yumuşak aromalı, amber kokusuna’’ ilişkin yegane başvuru (CTM Application No.000566596) geri çekilmiştir⁹⁸⁶. Kanaatimizce, karmaşık ve bilinir olmayan kokuların bileşiminden oluşan bu başvurunun netleştirilmesinde, yazılı tarifnamenin ve kromatogramın kullanılması dahi yeterli olmamıştır. Kromatografi, özellikle kütle spektrometrisi ile birlikte kullanıldığında, bilimsel açıdan koku içeriğinin net biçimde tespitini sağlamasına rağmen, kokuların sicilde temsili açısından anlaşılır bir yöntem olarak değerlendirilmemektedir⁹⁸⁷.

Koku ölçümlerinde kullanılan elektronik burun (electronic nose) aygıtı da kokuların içerdiği bileşenlerin nitelik ve miktarını belirlemekte; çizim yolu ile ‘‘kokunun görüntüsünü’’ ortaya koymaktadır. Bu işlemi gerçekleştirirken renklerden faydalanan aygıt sayesinde, koku içeriklerinin tespiti ve yeniden üretimi diğer metotlara kıyasen daha kolaylaşmaktadır. Bilimsel faydasına rağmen, bu metodun kullanıldığı bir başvuru, kokunun temsili açısından anlaşılmaz ve kendi içinde bütünlük yoksunu bulunmuştur. EUIPO’ya göre, elektronik burun yolu ile yapılan bu temsil usulü, çok az sayıda kişi tarafından anlaşılacaktır. Ayrıca koku bileşenlerinin renkler aracılığıyla gösterilmesine dayalı bu usul, kamunun alışık olduğu bir yöntem teşkil etmemektedir⁹⁸⁸.

⁹⁸⁵ **Karapapa**, s.1353; **Erlandsson**, s.30.

⁹⁸⁶ Fransa ve İsveç tescil otoriteleri nezdinde kromatografi usulü ile yapılan başvurular ise çizimle görüntülenmenin aradığı açıklık, anlaşılabilirlik ve bilgi aktarma şartlarını karşılamadığı gerekçeleri ile reddedilmiştir. **Erlandsson**, s.31.

⁹⁸⁷ **Karapapa**, s.1353.

⁹⁸⁸ EUIPO’nun R 186/2000-4 sayılı kararı (para.17-18-20); **Erlandsson**, s.31.

ii)Koku İçeriğinin Belirtilmesi

ABAD'ın "Sieckmann" içtihadına konu başvuruda koku markasının "saf metil sinamat kimyasal bileşimi" olduğu belirtilerek; bileşimin kimyasal formülünün $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ olduğu gösterilmiştir. ABAD kimyasal formülün bu şekilde sunulmasının işareti yeterli derecede anlaşılır kılmadığı görülmüştür⁹⁸⁹. Çünkü böylesi formüller, karışımının kokusunu değil; karışımın doğrudan kendisini ifade etmektedir. Ayrıca kokunun kimyasal formülü ile kendisi birbirinden farklı kavramlara karşılık gelmektedir. Bu usul ile kokunun yeterli ölçüde açık ve belirli olması da sağlanamamaktadır. Koku pek çok dış faktörden (ör.yoğunluk, ortam sıcaklığı) etkilenebilen bir işaret olması sebebiyle kimyasal formül tek başına yeterli bir temsil usulü değildir⁹⁹⁰.

Formül, kokunun neye karşılık geldiğini ancak uzmanlaşmış küçük bir kitleye aktarır. Buna karşılık, ses markalarının porte ile temsili halinde, bunu anlayabilecek kişi sayısı çok daha yüksektir. Kokunun çizimle görüntülendiğinde aktardığı mesajın kolaylıkla ve derhal anlaşılması gereklidir. Aksi takdirde sicile başvuran kişilerin, markanın neyi içerdiğini anlayabilmeleri için kendilerinden beklenemeyecek derecede yüksek bir analiz yeteneği ve uzman özeni göstermeleri gerekecektir⁹⁹¹. Son olarak başvuruda koku örneğinin sunulması da (uçuculuğu sebebiyle) kalıcılık ve sabitlik ihtiyacını karşılayamayacaktır⁹⁹².

ABAD'ın "Sieckmann" içtihadı gereği, yukarıda belirtilen usul ve metotlarından hiçbiri tek başına, tescili istenen kokunun yeterli açıklıkta ve belirlilikte temsil edilmesini sağlayamamaktadır. Ancak başvuruda bu usullerin

⁹⁸⁹ **Fezer**, s.240; **Erlandsson**, s.32-33; **Aslaner**, Koku Markaları, s.75. Kimyasal formül kokunun kendisini değil; sadece içeriğini yansıttığından dolayı, tescil koruması sadece kimyasal formülün işaret ettiği içeriği kapsayacaktır. **Karadenizli**, Yeni Marka, s.129; **Güneş**, Ayırt Edici İşaretler, s.40.

⁹⁹⁰ **Churovich, Douglas, D.**, Scents, sense or cents?; Something stinks in the Lanham Act, Saint Louis University Public Law Review, 2001, s.299-302.

⁹⁹¹ **Karapapa**, s.1351-1352; **Fezer**, s.240.

⁹⁹² **Churovich**, s.312. ABAD'ın C-237/00 sayılı "Sieckmann" kararı (para.56-69-71); **Okutan-Nilsson**, s.583 vd.; **Yılmaz**, s.139 vd. Bununla birlikte "Sieckmann" içtihadından ayrılan hukuk sözcüsünün görüşüne göre, görüntü eksikliğinin bertaraf edilmesi maksadı ile koku örneğinin sicile sunulmasıyla 3. kişilerin daha doğrudan ve güvenilir bir biçimde marka hakkının konusunu öğrenmesi mümkün olacaktır. **Karapapa**, s.1352. Amerikan hukukunda koku örneğinin verilmesi yazılı tarifin desteklenmesinde kullanılan bir usuldür. **TMEP** § 904.03(m). Ancak koku örneğinin korunması için tescil otoritelerinde özel bölümlerin hazırlanması; alan, bakım ve koruma açısından maliyet verimsizliği yaratacaktır. Bu usul, ilgililerin kokuyu kolayca erişimini de sağlayamaz. **Erlandsson**, s.33.

bir bütün halinde sunulması işareti daha da karmaşık hale getirme riski taşımaktadır⁹⁹³.

iii) Dijital (Elektronik) Koku Örneklerinin Sunulması

İşlevsel olamayan ve ayırt edici kokuların marka olarak tescili aleyhine, mesnetli görüşlerin ileri sürülmesi son derece güçtür. Buna karşılık, kokuların sicilde ‘‘açık, belirli, bütünlüğe sahip, tutarlı, kolay ulaşılabılır, anlaşılır, kalıcı ve nesnel’’ bir biçimde nasıl temsil edileceği sorusuna yanıt aranırken bambaşka güçlüklerle karşılaşmaktadır⁹⁹⁴. Klasik marka türlerinde sicilde temsil şartı, çizimle görüntülenme yolu ile kolaylıkla karşılanmaktadır. Bunun sebebi tescili istenen marka ile sicilde gözüken yansımasının birebir örtüşmesidir. Ancak böylesi bir örtüşme kokular açısından mümkün olmamaktadır. Bunula birlikte EUIPO tarafından şimdiye kadar hiçbir inceleme yapılmaksızın doğrudan reddedilmeyen tek temsil usulü kokunun kelime yolu ile tarif edilmesi olmuştur⁹⁹⁵.

EUTMIR m.3/f.2 ve f.6 hükümleri, markanın sicilde temsilinde elektronik başvuru yapılmasının önünü açmıştır. Aynı yaklaşım SMKYön m.7/f.6’da vardır. Bu sayede başvuruda dijital (elektronik) ses örneklerine, porte yolu ile yapılan yazılı ifadeler de eklenebilmektedir. Ancak EUTMIR’da koku markaları açısından benzer bir düzenlemeye açıkça yer verilmemiştir. AB hukukunda bu boşluğun bilinçli olduğu ve ‘‘Sieckmann’’ kriterlerinin EUTMIR üzerinde hala etki gösterdiği ifade edilmektedir. Bir yaklaşıma göre, elektronik başvuruyu (özellikle ses markaları açısından dijital başvuruları) kabul eden EUTMIR’nin bu hükümleri kıyasen koku markalarına da uygulanabilir⁹⁹⁶.

Şüphesiz EUTMIR hükümleri, özel olarak düzenledikleri hukuki olgularla sınırlı bir uygulama alanı bulmaktadır. Buna karşılık, kokular ve sesler arasında temsil usulünde etkisini gösteren yadsınamaz benzerlikler vardır. Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, modern teknik, artık her iki işaret türünü de

⁹⁹³ Karapapa, s.1355; Erlandsson, s.34.

⁹⁹⁴ Aslaner, Koku Markaları, s.76.

⁹⁹⁵ Lutz, s.738-740; Karapapa, s.1355. Ancak doktrinde kokuların kelimelerle veya diğer kokularla kıyaslanarak tarif edilmesinin tescilde aranan belirlilik şartını karşılamayacağı savunulmaktadır. Churovich, s.312.

⁹⁹⁶ Karapapa, s.1356.

sabit ve kalıcı bir biçimde yeniden üretebilmektedir. Geçmişte sesler için kullanılan sabit, kalıcı ve kolayca ulaşılabilir üretim imkanları, artık kokular açısından da kullanılmaktadır. Özellikle, elektronik başvuru yöntemi esas alındığında, bu iki işaret türü, temsil ve yeniden üretim imkanları noktasında birbirine yakınlaşmaktadır.

Temsil açısından:

- Kokunun elektronik dosya formatında sicile sunulmasını;
- Bu elektronik dosyaların sicilde kolaylıkla incelenmesini;
- Elektronik dosyalardaki kokunun sicilde (fiziksel ortamda) birebir, kalıcı ve sabit biçimde üretilmesini sağlayan teknolojik imkanlar artık mevcuttur.

Bunlar arasında bilgisayarlara veya cep telefonlarına bağlanarak, koku simülasyonu yaratan taşınabilir aygıtlar da (ör. scent dome) yer almaktadır. Bu aygıtlar, bilgisayar programları veya internet sitelerinden iletilen dijital kodlu koku sinyalleri (tarifleri) ile birebir eşleşen aromaları kartuşlarında barındırmaktadır. Kartuşlardaki aromalar bu dijital sinyaller aracılığıyla aktive olmakta ve muhatabın bulunduğu ortama kokuyu birebir yaymaktadır⁹⁹⁷. Bu aygıtlar dijital kodun karşılığı olan kokuyu, fiziksel ortamda gerçek hali ile birebir çıkaran araçlardır.

Dijital koku örneklerinin (smell samplings) bilgisayardan bu aygıtlara aktarılması sonucu, tescili istenen kokular sicilde de “kalıcı, sabit, belirli ve yeniden üretilebilir” bir biçimde temsil edilecektir. Fiziksel koku örneklerine kıyasen dijital koku örnekleri, bilgisayara bağlanan bu aygıtlar sayesinde “kolay erişilebilirlik” şartını da karşılamaktadır. Çünkü dijital koku örneği, elektronik sicil ortamından veya bilgisayardan bu aygıtlara yeniden aktarılarak; fiziksel ortamda tekrar tekrar üretilebilmektedir. Bu sayede fiziksel ortamda doğrudan kokunun kendisi algılanmaktadır. Fiziksel ortama grafik görüntü yansımada da bu metot çizimle görüntülenme şartının üstlendiği işaretin doğru tespit edilmesi, ilgililerin bilgilendirilmesi ve idari kayıtların açıklığı işlevlerini

⁹⁹⁷ **Erlandsson**, s.34; **Karapapa**, s.1357. Bu aygıtlar arasında “Scent Dome”, “Ophone”, “Isell” sayılabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.businessinsider.com/internet-smells-ophone-startups-2014-3> (Erişim Tarihi:11.12.2016)

yerine getirmektedir. Bu temsil usulünün kullanılması sonucu koku başvuruları “Sieckmann” kriterlerini de karşılamaktadır.

Ses markaları açısından dijital kayıtların internet üzerinden sunulması yolu ile yeniden üretilme imkanının getirilmesi, temsilde aranan açıklık ve kesinlik şartlarını karşılayacaktır. Aynı temsil olanağı, koku markaları açısından da artık uygulanabilir. Çünkü elektronik ses dosyalarının yeniden üretilme olanağının, kokular açısından da artık geçerli olması bu kıyaslamaların yasal temelini oluşturmaktadır⁹⁹⁸. Ancak dijital koku dosyasını içeren bu başvurulara kokuyu net bir biçimde açıklayan tarifnamelerin eklenmesi de isabetli olacaktır⁹⁹⁹.

d.Kokular Açısından Ayırt Edicilik İncelemesinin Arz Ettiği Özellikler

i) Kokunun Ayırt Edici Vasıf Kazanma Şartları

SMK m.5/f.1/(a) bendi anlamında soyut ayırt edici olduğu takdirde kokunun¹⁰⁰⁰ marka koruması altına alınabilmesi için uygulanacağı ürünlere kıyasen SMK m.5/f.1/(b) bendi anlamında somut ayırt ediciliğe de sahip olması gerekir¹⁰⁰¹. Ancak kokuların ayırt edicilik yeteneği üründen ürüne farklılık göstereceğinden, her somut olayın şartlarına göre değerlendirme yapılmalıdır.

⁹⁹⁸ **Karapapa**, s.1358. Koku markalarının ilanı tescil otoritelerinin gerekli teknik alt yapıya kavuşmaları ile kolaylıkla mümkün olabilecektir. **Balana**, s.26.

⁹⁹⁹ MarkenG §3/1 hükmü kapsamında, kokular açısından çizimle görüntülenme şartını “marka olabilmeyin bir koşulu” olarak değerlendiren görüşlerin yanı sıra, bu şartı salt “tescil edilebilmenin bir koşulu” olarak ele alınan görüşler de bulunmaktadır. **Aslaner**, Koku Markaları, s.79. SMKYön m.7/f.6’da farklı temsil usullerinin önünün açılması, kokuların SMK m.5/f.2 kapsamında ilgili üründe ayırt edici olduğu takdirde marka olarak tescil edilebileceği kabul edilmelidir.

¹⁰⁰⁰ EUIPO’nun R 711/1999-3 sayılı “The Smell of Raspberries” kararı (para.26).

¹⁰⁰¹ **Yasaman**, Sempozyum, s.144; **WIPO Standing Committee, SCT 16/2** sayılı “New Types of Marks” kararı, 2006, s. 9 (para. 46). Doktrinde kokular arasında üçlü bir ayırım yapılmaktadır:

- Bunlardan ilki, ürünün varlık sebebini oluşturan asli (primary scents) kokulardır. Parfümler ve koku gidericiler bu sınıfta değerlendirilmektedir. Bu gruba giren kokular, eşantiyon ve benzeri denekler aracılığıyla tüketicinin alım öncesinde denemesine açık tutulmaktadır.
- İkinci grup ise emtia kokularından (product scents) oluşmaktadır. Bu gruba giren kokuların ilgili ürünlere uygulanması olağan görülmekte; ancak bu kokular ürünün asli satın alınma sebebini teşkil etmemektedir. Sabunlar ve deterjanlar bu grubu oluşturmaktadır.
- Son grupta ise müstesna kokular (unique scents) yer alır. Bunların ürüne uygulanması ilgili pazarda beklenmedik bir etki yaratmaktadır.

Müstesna kokulara, tüketicinin alım öncesinde ulaşabilmesi genellikle mümkün olmamaktadır. **Hammersley**, s.125; **Elias**, s.476; **Balana**, s.35.

Her ne kadar farklı marka kategorilerine aynı ayırt edicilik kriterleri uygulansa da¹⁰⁰² ortalama tüketicide salt koku unsuruna odaklanarak ürünlerin kökenlerini ayırt etme alışkanlığı bulunmamaktadır¹⁰⁰³. Kokular genellikle ürünün basit bir özelliği, dekoratif veya cezbedici bir unsuru olarak düşünülmektedir. Uygulamada doğaları gereği kokusuz ürünlere uygulanan kokuların, ilgili çevrede ayırt edici bulunma şansının daha yüksek olduğu görülmektedir¹⁰⁰⁴. Doktrinde, koku markalarının görsel eksikliğini, “*sui generis*” nitelikte bir özgünlük standardı ile karşılanmaya çalışıldığı ifade edilmektedir¹⁰⁰⁵.

Kelimelerle net olarak ifade edilmesi güç olsa da kokular, duyu organlarını ve hafızayı harekete geçirerek ürünün ayırt edilmesini sağlayabilir¹⁰⁰⁶. Her halükarda, kokunun emtianın doğal bir özelliği veya işlevsel bir unsuru olmaması şarttır¹⁰⁰⁷. İlgili çevrenin kokuyu ayırt edici bir işaret olarak algılama alışkanlığının bulunmaması karşısında, kokunun markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması zorunluluk teşkil eder¹⁰⁰⁸.

Doktrinde kokuların ayırt edicilik sahibi olabilmesi için iki temel koşulun yerine getirilmesi aranmaktadır. Bunlardan ilki kokunun belirli bir ürüne “*sıra dışı veya keyfi biçimde*” uygulanması; ikincisi ise kokunun tüketiciler tarafından “*bilinirliği sağlayacak ölçüde müstesna (sıradışı)*” olmasıdır. Her ne kadar yasal düzenlemelerde açıkça öngörülme de uygulamada bu iki şartın karşılanması çoğu kez, kokunun özgün olduğu hallerle sınırlıdır¹⁰⁰⁹. Şartlardan ilki kokunun uygulanışına; diğeri ise karakterine ilişkindir. İlgili çevrenin kokuyu bilmesi yeterli değildir. Önemli olan, kokunun

¹⁰⁰² Doktrinde de kokulara uygulanacak ayırt edicilik kriterlerinin diğer işaretlerden farklı olmadığı belirtilmektedir. **Yasaman**, C.I, s.88. EUIPO’nun R 711/1999-3 sayılı “The Smell of Raspberries” kararında da bu yaklaşım benimsenmiştir (para.40). Aksi görüş için bkz. **Keser**, s.76.

¹⁰⁰³ **Trillet**, s. 8. EUIPO R 711/ 1999-3 sayılı “The Smell of Raspberries” kararında ilgili çevrenin diğer markalara kıyasen kokuları köken ayırt eden bir işaret olarak görmediğini, markanın üründen bağımsız ve özerk bir işleve sahip olması gerektiğini belirtmiştir. Bu yaklaşıma göre, üründen bağımsız biçimde algılanamayan işaretler marka teşkil etmeyecektir.

¹⁰⁰⁴ **Karapapa**, s.1341.

¹⁰⁰⁵ **Karapapa**, s.1346.

¹⁰⁰⁶ **Hawes**, s.142-143; **Erlandsson**, s.15; **Karapapa**, s.1342.

¹⁰⁰⁷ **Erlandsson**, s.16. EUIPO’nun 711/1999-3 sayılı “The Smell of Raspberries” kararında, kötü kokan odalarda kullanılmak üzere üretilen spreylere uygulanan kokuların köken arması işlevi göremediği sonucuna varmıştır. (para.43).

<http://www.copat.de/markenformen/wrp2002/wrp10.pdf> (Erişim Tarihi:07.12.2016).

¹⁰⁰⁸ **Holah**, s.38.

¹⁰⁰⁹ **Karapapa**, s.1345.

belirli bir ürün (dolayısıyla o ürünü üreten teşebbüs) ile bağlantısının kurulması ve bu bağlantıdan alım aşamasında faydalanılmasıdır¹⁰¹⁰.

Görsel işaretler karşısında, kokuların ayırt edicilik veya sicilde ifade edilme şartlarını karşılaması, doğaları gereği daha zordur. Tescil sonucuna ulaşmak için kokunun ürüne müstesna (sıradışı) bir biçimde eklenmesine veya ürüne yaratıcılık gösterir şekilde uygulanmasına başvurulmasının gerekçesi de budur¹⁰¹¹.

AB hukuku içtihatları incelendiğinde ayırt ediciliğinin kabulü için:

- Kokunun uygulandığı ürünün doğal halinin kokusuz olması;
- Kokunun ilgili çevre tarafından tanınacak derecede müstesna (sıradışı) olması gerektiği sonucuna varılmaktadır¹⁰¹².

Kanaatimizce kokunun ayırt edici olmasının yanı sıra, teşebbüs kökenine atıfta bulunan bir işaret vasfını taşıyabilmesi için ayrıca markasal kullanıma konu edilmesi (ikincil anlam kazanması) gereklidir. Çünkü kokunun ilgili çevrede dekoratif veya dikkat çekici bir unsur olarak algılanmanın ötesine geçerek marka vasfını üstlenmesi için tüketicin bu yönde eğitilmesi de şarttır¹⁰¹³.

Markasal anlamda tek başına ayırt edici sayılması için koku, ilgili çevre tarafından uygulandığı üründen ayrık bir işaret olarak algılanmalıdır. Koku ve ürün arasındaki işletmesel kökeni gösteren bu bağ, zaman içinde kaybolmamalıdır. Ancak kalıcılığı olan bir koku, köken arması işlevi görerek,

¹⁰¹⁰ **Elias**, s.480; **Balana**, s.31; **Burton, Helen**, The UK Trade Marks Act 1994: An Invitation to an Olfactory Occasion? EIPR 1995, s.379. İlgili çevrede ürünü sadece güzelleştiren öge veya ürünün doğal bir unsuru olarak algılanan kokular bu şartı karşılayamayacaktır. Asli kokuların (parfümlerin) veya alışıldık ürün kokularının (sabun, şampuan veya deterjanların) ayırt edicilik noktasında karşılaşıcağı esas zorluk bu noktada ortaya çıkmaktadır. **Balana**, s.37-38. Ayrıca ticaret hayatında kokuların, ayırt edici gücü yüksek diğer işaretlerle beraber (ör. klasik markalarla) kullanıldığı durumlarda köken arması işlevini üstlenmesi oldukça güçleşmektedir. **Burton**, s.379; **Elias**, s.483.

¹⁰¹¹ **Karapapa**, s.1346.

¹⁰¹² **Erlandsson**, s.16. EUIPO'nun R 186/2000-4 sayılı "Institut pour la protection des fragrances IPF" kararında belirli bir kokunun, "doğal yapısı gereği koku yayan" bir ürüne uygulandığında, kendiliğinden ayırt edici sayılmayacağı belirtilmiştir (para.22). Ancak kararda aynı kokunun, doğal hali ile kokusuz bir ürüne uygulandığı takdirde kendiliğinden ayırt edici sayılıp sayılmayacağı sorusu açıklığa kavuşturulamamıştır. Bunun sebebi yapılan başvurunun, ayırt edicilik noksanlığından değil; çizimle görüntülenme şartının karşılanmaması gerekçesi ile reddedilmesidir.

¹⁰¹³ Kokunun markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığının ispatı başvuru sahibine aittir. **Balana**, s.38.

ürün alım kararını etkileyebilir. Sıra dışı markaların tescilinde sicilde temsil açısından liberal bir yaklaşım benimseyen Avustralya'da¹⁰¹⁴, ABD'de¹⁰¹⁵ ve Birleşik Krallık'ta¹⁰¹⁶ kokuların tescili özellikle işlevsel olmama ve ayırt edici bir işaret olarak algılanma (marka işlevi görme) noktalarında ele alınmaktadır. Bu iki şartı karşılayan kokuların tesciline izin verildiği görülmektedir.

¹⁰¹⁴ Avustralya hukukunda kokunun, ürün kökenini gösteren bir işaret vasfına sahip olabileceği kabul edilmektedir. **McCutcheon**, s.138 vd.; **Balana**, s.19. Ancak, ürünün karakteristik özelliğini gösteren (ör. Parfüm, kolonya) doğal kokular; işlevsel bir amaçla kullanılan (ör. emtianın doğal halinde yaydığı kötü kokusuna karşı uygulanan) kokular veya ticarete yaygın olarak uygulanan (ör. vücut jellerinde limonun) kokular, köken ayırt eden işaret vasfı taşımayacaktır. **Australia Trademark Manual**, Part 21, Sec. 7; Part 10 Sec. 3.4. http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm (Erişim Tarihi:02.11.2016).

Bu kapsamda araba lastiklerine uygulanan elma çiçeği kokusunun marka olarak tescil edilebileceği kabul edilmiştir. Benzer biçimde golf topunun sabitlendiği T çubuğu emtiasında okalipthus kokusunun tesciline izin verilmiştir. **Lalonde/Gilson**, Getting Real, s.207.

¹⁰¹⁵ USTPO nezdinde, eğlence ve performans yarışları araçlarına yönelik sentetik yağ emtiasında kiraz kokusunun; pazarlama ve reklam hizmetlerinde, gül yağı kokusunun; diş fırçalarında, çilek kokusunun tescili mümkün olmuştur. **Lalonde/Gilson**, Getting Real, s.206-207; **Balana**, s.19; **Compton**, s.340. Amerikan hukukunda, kokunun marka olarak tescilinde diğer markalara kıyasen aynı ayırt edicilik esaslarının uygulandığı “Clarke, DBA Clarke’s Osewez” (USPQ 2d 1238, TTAB, 1990) kararında kokunun:

- İlgili ürün pazarında ticari teamül olarak, herkesçe ve sıklıkla kullanılan bir unsur olup olmadığı;
- Ürünün karakteristik özelliğine karşılık gelip gelmediği;
- İlgili emtiaya sadece başvuru sahibi tarafından uygulanan, sıra dışı bir vasıf niteliğinde olup olmadığı;
- Köken gösteren bir işaret olarak algılanması için başvuru sahibi tarafından (özellikle reklam yoluyla) çeşitli girişimlerde bulunulup bulunulmadığı;
- Bu girişimler sayesinde ilgili alıcı çevresi nezdinde (müşteriler, aracılar, dağıtıcılar arasında) ticari köken gösteren bir işaret mahiyeti kazanıp kazanmadığı incelenmiştir.

Bu esaslar dahilinde yapılan ayırt edicilik incelemesi neticesinde, dikiş ve tekstil ipliği emtiasında uygulanan “*Plumeria çiçeği kokusunu andıran yüksek etkili, taze, çiçeksi*” kokunun marka işlevini gösteren bir mahiyet kazandığı tespit edilmiştir. Yukarıdaki soruların olumlu cevaplanması sonucu ilgili çevrenin bu kokuyu işlevsel veya süs unsuru olarak değerlendirmedeği; aksine, ticari köken gösteren bir işaret olarak algılandığı sonucuna varılmıştır. **Compton**, s.344; **Quynh**, s. 41; **Karadenizli**, Yeni Marka, s.126 vd.; **Burgett, Jay M.** Hmm...What’s That Smell? Scent Trademarks—A United States Perspective, INTA Bulletin, March 2009, Vol. 64, No. 5.

<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Hmm%E2%80%A6What%E2%80%99sThatSmellScentTrademarks%E2%80%94AUnitedStatesPerspective.aspx> (Erişim Tarihi:02.11.2016).

¹⁰¹⁶ Bu yaklaşım sonucunda EUIPO nezdinde, taze kesilmiş çim kokusunun; UKIPO nezdinde ise araba lastikleri için gül kokusunun ve dart oyun okları için acı bira kokusunun tescili mümkün olmuştur. Bu kararlarda, başvuru sahiplerinin söz konusu kokulu ürünlerin yegane üreticisi olması sebebiyle ilgili çevrenin kokuyu aldığı anda derhal işletmesel kökeni aklına getireceği belirtilmiştir. **Karapapa**, s.1343; **Holah**, s.39; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.56; **Erlandsson**, s.29; **Lalonde/Gilson**, Getting Real, s.207; **Balana**, s.20; **Burton**, s.378 vd.

ii) Kokuların Tescilinde İşlevselliğin Etkisi

Koku ayırt edici olsa dahi ürün açısından üstlendiği işlevsellik (faydacı veya estetik) sebebiyle marka korumasından mahrum kalabilecektir¹⁰¹⁷. Hatta bu durum, kokunun markasal kullanıma konu edilmesi ile dahi aşılamayacak bir tescil engelidir. Örneğin tescili istenen ahududu kokusunun, çöp

¹⁰¹⁷ **Elias**, s.495; **Erlandsson**, s.24. Buna karşılık koku, ürünün amacı veya kullanımı açısından asli mahiyet taşııyorsa; ticari formun (trade dress) basit bir unsuruya; kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığının ispatı şartı ile USTPO nezdinde tescil edilmektedir. **Stolte, Keith M.**, Functionality Challenges to Incontestable Trademark Registrations Before And After The Trademark Law Treaty Implementation Act, TMR 92, 2002, s.1095. Kokunun ürünün doğasından kaynaklanması da mümkündür. Örneğin limon kokusu, içeriğinde limon aroması barındıran ürünler açısından doğal yapının bir parçası olması sebebiyle tescil edilmeyecektir. Bu tür bir kokunun ilgili çevrede köken arması işlevi yüklenmesi mümkün değildir. Olağan ürün kokuları ise (sabun, deterjan vs. ürünlerde kullanılan kokular) ürünün faydacı (teknik) işlevselliğine karşılık gelmektedir. Son olarak asli kokular (ör. parfümler) mala asli (estetik) değerini vermesinden ötürü tescil korumasından mahrum kalabilecektir. Bu üç özellikten birini taşıyan kokunun marka olarak tescili, ilgili pazardaki rekabetin zarar görmesine yol açar. Ürünün ticarileştirilmesi için bürünmesi gereken bu tür kokuların marka tekeline alınması yerine herkesin kullanımına açık tutulmasında üstün kamu yararı bulunmaktadır. **Balana**, s.41-42.

Amerikan hukukunda parfüm, kolonya veya oda spreyi ürünlerinde kullanılan kokular işlevsellik gerekçesi ile USPTO tarafından tescil edilmemektedir. “Clarke” (USPQ 2d 1238, TTAB, 1990) içtihadında da bu tür ürünlerin koku unsuru sayesinde tercih edildiği, kokunun bunlarda marka vasfı taşımadığı kabul edilmiştir. Buna karşılık iplik emtiyasına uygulanan koku, bu ürünün doğal yapısına veya kendiliğinden barındırdığı bir özelliğe karşılık gelmemektedir. Dolayısıyla söz konusu üründe köken ayırt etme vasfını kazanması için gereken keyfiyete ve sıra dışılığa sahiptir. **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.797.

Kokuların faydacı işlevselliğine ilişkin ise doktrinde şu soru üzerinde durulmaktadır. Faydacı işlevsel bir kokunun her durumda ayırt edici karakterden yoksun olduğu kabul edilmeli midir? Yoksa bu yoksunluk ancak ilgili pazarda aynı işlevi görebilecek alternatif kokuların bulunmadığı hallerde mi ortaya çıkacaktır? İlk yaklaşım kabul edilirse fayda sağlayan kokuların marka olarak kabulü hiçbir koşulda mümkün değildir. Buna karşılık, ikinci yaklaşım benimsenirse, işlevselliklerine rağmen, kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması şartı ile faydacı kokuların marka olarak tescili mümkün olacaktır. Bu takdirde teknik işlevsel bir kokunun, hangi noktada ilgili çevre nazarında ürünü ayırt eden bir vasfı kazandığının tespit edilmesi oldukça zordur. **Balana**, s.47. Örneğin EUIPO’nun R 711/1999-3 sayılı kararına göre, dizel yakıtlar gibi kokusu kötü olan ürünlerde frambuaz kokusunun kullanılması, ilgili çevre tarafından ürün imajını düzeltme amacıyla yapılan bir ekleme olarak değerlendirilecektir. Dekoratif ve güzelleştirici bir öge olarak algılanacak bu koku köken arması olma ve ayırt etme işlevlerinden mahrum kalacaktır (para.43).

Kokunun ürüne asli değerini vermesine (estetik işlevselliğe) ilişkin tescil engeli, özellikle parfümlerin marka olarak tescili önündeki önemli bir engel olarak değerlendirilmektedir. Doktrinde farklı bir görüş, estetik işlevselliğe dayalı bu tescil engelini, özellikle ürün kokuları (ör. koku giderici ürünlerinde lavanta veya gül kokusu) için geçerli olacağını savunmaktadır. Buna karşılık aynı engelin, parfümler açısından doğrudan uygulanmasına temkinli yaklaşmaktadır. Bu görüşe göre, bir parfümün kokusunun (fantezi kokunun) tescili, ilgili pazarda rekabetin zarar görmesine yol açmayacaktır. Vücut parfümü üreten rakiplerin aynı hedefe ulaşmaları için hala yararlanabilecekleri sınırsız alternatif bulunmaktadır. Parfüm bileşenleri karmaşıklaşp sıra dışı olmaya başladıkça, mala asli değerini vermeye yönelik yasağın bertaraf edilmesi aynı ölçüde kolaylaşacaktır. Esasında, pazarın rekabete kapanmaması maksadı ile öngörülen bu yasağın parfümler açısından uygulanabileceği yegane durum, talebin belirli bir koku notası olmaksızın karşılanamadığının ispat edildiği (ör. kadın parfümlerinde çiçeksi, meyvemsi temel koku notaları) hallerle sınırlıdır. Ancak bu şartlarda çiçeksi meyvemsi temel koku notası mala asli değerini veren, estetik işlevselliği olan bir unsur mahiyeti taşır. **Hammersley**, s.141; **Balana**, s.49.

poşetlerinde kullanılması halinde marka olamayacaktır¹⁰¹⁸. Çünkü ilgili çevre, bu kokuyu, köken ayırt etmek için kullanılan bir işaret olarak algılamak yerine, bu ürünlere sinen kötü kokuları bastırmak amacı ile kullanılan faydacı işlevsel bir unsur olarak değerlendirebilir¹⁰¹⁹.

Kokuların, SMK m.5/f.1/(e) bendi anlamında mala asli değerini veren (estetik işlevsellik) emtia özelliği olarak değerlendirilmesi de mümkündür¹⁰²⁰. Özellikle parfümler açısından koku, satın alınma kararını doğrudan etkileyen ve etkin rekabetin sağlanmasında önem arz eden bir unsur olması sebebiyle mala asli değerini vermektedir. Ayrıca parfüm, ürünün kendisine de karşılık gelmektedir¹⁰²¹. Bu yaklaşım, marka ve ürünün birbirinden ayrık olması prensibi ile uyumludur.

iii) Kokular Açısından Tükenme Prensibi

Renklere benzer bir biçimde¹⁰²² koku markaları açısından da ‘tükenme’ prensibi, bir diğer tescil engelini oluşturabilir¹⁰²³. Tükenme prensibine göre, ilgili çevrede olumlu biçimde algılanacak koku sayısı

¹⁰¹⁸ **Elias**, s.499; **Erlandsson**, s.18; **Pollaud-Dulian**, s.743.

¹⁰¹⁹ **Balana**, s.41; **Burton**, s.382; **Macara, John, S. / Finlayson, Adele, J.**, Eccentric Trade-Marks, Smells and Bells Grooves and Moves, 2003, s.6.

<http://www.macerajarzyna.com/pages/publications/SmellsBells.pdf>

(Erişim Tarihi:02.11.2016).

¹⁰²⁰ ‘Asli değer verme’ kavramı, tüketicide ürünü satın alma güdüsü yaratacak tüm unsurları (renk, şekil veya koku) kapsar. **Erlandsson**, s.24; **Balana**, s.41.

¹⁰²¹ **Pollaud-Dulian**, s.742; **Erlandsson**, s.25; **TMEP**, §1202.13. Amerikan hukukunda ‘Clarke’ davasında (17 USPQ 2d 1238, 1239-40 TTAB 1990) da parfümlerin veya oda spreylelerinin işlevsellik gerekçesi ile marka olamayacağı kabul edilmiştir. Bu çerçevede CHANEL No.5 parfümünün de UKIPO nezdinde tescili mümkün olmamıştır. **Karapapa**, s.1347. Türk hukukunda da asli değeri verme gerekçesiyle, parfümlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini savunan görüşler bulunmaktadır. **Arkan**, C.I, s.86. Diğer kokularda da olduğu üzere, parfümün görsel algı eksikliği ve numunenin kalıcı olmaması tescili zorlaştırmaktadır. **Çolak**, s.78.

¹⁰²² AB hukukunda tükenme prensibi C-104/01 sayılı ‘Libertel’ ve C-49/02 sayılı ‘Heidelberger Bauchemie’ kararlarında da ele alınmıştır. **Karapapa**, s.1346.

¹⁰²³ Özellikle, parfüm emtiasında kullanılabilecek kokular arasında kimyasal, ticari ve estetik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan kombinasyon güçlüğü ve tüketicinin pek çok koku nüansını kavramadaki yetersizliği (aslında farklı parfüm notalarından oluşan kokuların, aynı kombinasyondan oluştuğunun zannı) marka tescili yolu ile koku pazarının kapanması riskini yaratmaktadır. **Elias**, s.521-522. Buna karşılık doktrinde bir diğer görüş, sınırsız sayıda koku kombinasyonu yaratılma olanağının bulunduğu pazarlarda, tükenme prensibinin uygulanamayacağını savunmaktadır. Bu görüşe göre, tükenme tehlikesi, özellikle ürünün doğal yapısına karşılık gelen kokularda (ör. limon kolonyası) ortaya çıkar. Buna karşılık, asli kokuların (ör. parfümlerin) marka olarak tescili, ilgili pazarda sınırsız sayıdaki kullanılabilir koku notasının tükenmesi riskini yaratmaz. Çünkü bir parfümün koku formu üzerinde marka hakkı elde eden teşebbüs, salt bu hakka dayanarak, farklı teşebbüslerin benzer notalarla değişik parfüm kombinasyonları yaratmasını engelleyemez. **Hawes**, s.153; **Balana**, s.43.

sınırlıdır. Bu tür kokuların marka tekeli altına alınması, ilgili pazarın rekabete kapatılmasına yol açabilir¹⁰²⁴. Öte yandan, ortalalama tüketici tarafından pek çok kokunun birbirine benzer algılanması, tescil ile oluşan tekelin sınırlarının muğlak bir biçimde genişlemesine yol açabilir. Bu prensip, ticaret hayatında her kokunun her türlü ürün için uygun olmayacağı esasına dayanarak, ürün bazında satışları artırmak maksadı ile kullanılacak kokuların ve koku kombinasyonlarının sınırsız olduğu yaklaşımını reddetmektedir. Örneğin, deterjan ürünlerinde limon kokusu sıklıkla tercih edilirken, aynı emtiaya ızgara balık kokusunun uygulanmasından kaçınılmaktadır¹⁰²⁵.

Kokuların tükenmesine ilişkin değerlendirme yapılırken ilgili ürün pazarının nitelikleri ve özellikle satın alım koşullarında ayırt edici fonksiyon işlevi üstlenebilecek koku sayısı dikkate alınmalıdır. Buna göre, tescili istenen kokunun çok sayıda muadilini barındıran bir pazar söz konusu ise bu kokular arasından birinin marka hakkına konu edilmesi rekabeti önemli derecede etkilemeyecektir¹⁰²⁶. Ancak, muadilleri barındıran bir pazarda dahi bir kısım kokunun, satımı artırmada daha etkin olması, bu sebeple daha kısıtlı olması mümkündür. Böyle bir kokunun tescili halinde ise üzerinde varyasyon yapma hakkı sadece tescil sahibine ait olacaktır. Özellikle, yeni koku üretiminde sınırlı olanakların bulunduğu bir pazarda, kokuların tüketilmesi prensibi uygulama alanı bulabilecektir. Benzer biçimde, belirli bir kokunun, ürün kökenine yönelik bağlantıyı en doğru biçimde kurduğu veya ürünün beklenen kokusu (emtiaya asli değerini veren koku) haline geldiği durumlarda, rakiplerin seçenek özgürlüğü doğrudan kısıtlanacaktır¹⁰²⁷.

Kanaatimizce ilgili pazarda köken arması işlevini görebilecek koku çeşitliliği yüksek olmasa dahi, bu nitelikte olan yeni kokuların üretilmesi mümkün olabilir. Güçlü bir pazarlama desteği ile bilinirlik yaratabilecek basit, ancak yeni kokular, zaman içerisinde, ürün kökenini gösteren bir bağ yaratabilir¹⁰²⁸. Doktrinde bu esaslar dikkate alınarak, kokular açısından tükenme prensibinin ortaya çıkmasının renklere kıyasen daha güç olduğu ileri

¹⁰²⁴ **Elias**, s.488; **Karapapa**, s.1346; **Balana**, s.50.

¹⁰²⁵ **Elias**, s.489; **Karapapa**, s.1347.

¹⁰²⁶ **Erlandsson**, s.23; **Burton**, s.381; **Elias**, s.488.

¹⁰²⁷ **Burton**, s.381; **Erlandsson**, s.23.

¹⁰²⁸ Böyle bir imkan her zaman mevcut olmakla birlikte, yüksek araştırma maliyeti ve etkinlik garantisinin bulunmaması yadsınamaz risklerdir.

sürülmektedir. Ayrıca ilgili pazardaki rekabeti sınırlayacak şekilde ticari işaretlerin tekelleştirilmesi sorununa (estetik veya faydacı) işlevsellik prensibi çerçevesinde çözüm bulunmalıdır¹⁰²⁹. Şüphesiz ayırt ediciliğin varlığı için kokunun SMK m.5/f.1/(c) bendi anlamında tasviri veya m.5/f.1/(d) bendi anlamında ortaklaşa kullanılan bir nitelik taşımaması da şarttır¹⁰³⁰.

iv) Kokunun Kullanım Yolu ile Ayırt Edicilik Kazanması

Amerikan hukukunda TTAB'nin "Clarke" kararında dikiş ve tekstil ipliği emtiasında "Plumeria çiçeği kokusunu andıran yüksek etkili, taze, çiçeksi" kokunun markasal kullanım ile ayırt edicilik işlevini gören bir mahiyet kazandığı sonucuna varılmıştır¹⁰³¹. USPTO uygulamasında kokular, kendiliğinden ayırt edici işaretler olarak kabul edilmemektedir¹⁰³².

Kararda başvuru sahibinin, ilgili pazarda bu ürünleri kokulu üreten yegane teşebbüs olduğu dikkate alınmıştır. Bu içtihat gereği, somut olayda

¹⁰²⁹ **Erlandsson**, s.23.

¹⁰³⁰ **Halpern / Nard / Port**, s.307; **Erlandsson**, s.119; **Burgunder**, s.469 vd.; **Cohen/Van Nispen/Huydecoper**, s.72; **Balana**, s.39-40. Örneğin kakao kokusu çikolata emtiasında, ürün karakteristiğini tanımladığı gerekçesi ile tescil edilemez. Ancak tasviri olmaya dayalı bu ret sebebinin uygulama alanı, tescili istenen kokunun uygulandığı ürün ile bağlantısı azaldıkça daralır. Bu sebeple taze kesilmiş çimen kokusu, tenis topu emtiasında, acı bira kokusu ise dart oku emtiasında tasviri değildir. Amerikan hukukunda USPTO boya ve cila çıkarıcılarda "portakalı andıran taze meyvemsi" kokuyu konu alan başvuruyu, üç gerekçe ile reddetmiştir. Öncelikle, portakal asidini temizleyici bir muhteva olarak barındıran ürünlerde, portakal kokusu işlevseldir. Ayrıca, bu koku sadece ürünün içeriğini tasvir etmektedir. Son olarak, bu koku, başvuru sahibinin ürünlerinin rakiplerden ayırt edilmesini sağlayamamaktadır. **LaLonde / Gilson**, Cinnamon, s.798. Öte yandan koku giderici ürünlerinde lavanta kokusu veya bulaşık deterjanlarında limon kokusu, ticaret alanında kullanımları sıradanlaşıp, ortaklaşa bir hal aldığından işlevsellik engelini yanında, SMK m.5/f.1/(d) bendine de tabi olacaktır.

¹⁰³¹ TTAB'nin "Clarke" (17 USPQ 2d 1238, TTAB, 1990) kararı ile koku markaları açısından aranan ayırt edicilik şartları netleşmiştir. Tüketicinin aklında koku ile ürün kökeni arasında zihinsel bir bağ, klasik markalar açısından çoğu kez satın alma öncesinde gerçekleşirken; kokular açısından alım öncesinde veya sonrasında oluşabilir. **Compton**, s.344; **Hawes**, s.134; **Hammersley**, s.105; **Balana**, s.19; **Elias**, s.479-480; **Burton**, s.379; **LaLonde / Gilson**, Cinnamon, s.796. "Clarke" davasında incelenen kokunun yer aldığı ürün paketi, tüketicinin kokuyu satın alım öncesinde algılamasına olanak verecek biçimde tasarlanmıştır. **Erlandsson**, s.20; **Elias**, s.484-485; **Balana**, s.34.

¹⁰³² **LaLonde / Gilson**, Cinnamon, s.796; **Vaver**, Unconventional, s.5-6. Amerikan uygulamasında kokular, kural olarak, ürünün dekoratif veya işlevsel bir unsuru olarak değerlendirilmektedir. **Erlandsson**, s.15; **Halpern / Nard / Port**, s.308; **Burton**, s.379. Bu gerekçe ile "Owens-Corning Fiberglas Corp." (774 F.2d 1116, 227 USPQ417 Fed. Cir. 1985) kararında kokunun markasal bir işlev üstlendiğinin başvuru sahibi tarafından ispatlanması aranmaktadır. Örneğin "Pohl-Boskamp GmbH & Co." kararında (106 USPQ 2d 1042,1052, TTAB 2013) nane şekeri kokusunun, gliserin içeren ilaç emtiasında tescili için yapılan başvuru, kokunun bu ürünlerde marka vasfı taşımadığı gerekçesi ile reddedilmiştir. Ayrıca ilgili pazarda bu kokunun rakipler tarafından sıklıkla kullanılması, kokunun ilacın yutulmasını kolaylaştıran bir özellik olarak algılandığını göstermektedir. Bu somut vaka karşısında, başvuru sahibi, ürünlerinde kullandığı nane şekeri kokusunun bir köken arması olarak algılandığını ispat edememiştir. **TMEP** §1202.13.

“ürünlere koku uygulanmasının sıra dışılığı” ve bunların “sadece tek bir teşebbüs tarafından üretilmesi” olguları, tüketicinin kokuyu belirli bir teşebbüsün köken arması olarak algılamasını sağlayacak ölçüde güçlenip belirginleştiği takdirde, kullanım yolu ile ayırt ediciliği teyit edecektir¹⁰³³. İlgili pazarın önemli bir kısmında kokunun köken arması vazifesi gördüğünün ispatı için teşebbüsün reklamlarını özellikle bu hususa dikkat çeker biçimde formüle etmesi gereklidir¹⁰³⁴.

Basit kelimelerle kokunun tasvir edilmesi, ilgili çevrenin aklında netlik sağlamada yetersiz kalabilir. Buna karşılık, promosyon faaliyeti olarak kokulu bant veya çubukların kullanılması ispat açısından fayda sağlayacaktır¹⁰³⁵. Çok yakın bir gelecekte, dijital sinyaller aracılığıyla koku simülasyonu yaratan araçlar sayesinde, bilgisayar kullanıcılarının internet üzerindeki reklamlardan kokuyu algılaması dahi mümkün olacaktır. Bu takdirde, internet üzerinden koku iletimi sağlayan reklam uygulamalarından da ayırt ediciliğin ispatında faydalanılabilir¹⁰³⁶.

¹⁰³³ Kullanım yoluyla ayırt ediciliğin ispatında kokunun markasal kullanım yeri, süresi, kapsamı ve biçimi açıklanmalıdır. Bu amaçla paketleme biçimi, kataloglar, fiyat listesi, faturalar, resimler ve reklamlardan yararlanılabilir. **Hawes**, s.151. İncelemede kokulu ürünün pazardaki başarısına, kullanım süresine, rekabet üzerindeki etkisine ve taklit edilme çabalarına odaklanılmaktadır. **Halpern/Nard/Port**, s.308; **Erlandsson**, s.22.

¹⁰³⁴ **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.796; **TMEP** § 1202.13.

¹⁰³⁵ **Elias**, s.524; **Erlandsson**, s.22

¹⁰³⁶ **Elias**, s.494. “Clarke” (17 USPQ 2d 1240, TTAB, 1990) davasında başvuru sahibinin reklamlarında “Clarke’in Ayırt Edici Hafif Kokulu İplikleri” ifadesini kullandığı tespit edilmiştir. Ayrıca koku tanıtımı ürünün dışında gerçekleşmiştir. **Erlandsson**, s.22.

Öte yandan kokular, kazandıkları markasal ayırt ediciliği zaman içinde yitirerek jenerikleşebilir. Örneğin, bir teşebbüsün mendillerinde veya deterjanlarında ilk defa kullandığı limon kokusu, zaman içerisinde ve hak sahibinin ihmalkar davranışları sebebiyle rakipler tarafından ortaklaşa kullanılan bir koku haline gelebilir. Geçmişin ayırt edici kokusu artık yeni bir ürün sınıfının (ör. limon kokulu mendillerin) jenerik unsuruna dönüşmüştür. Kokunun tüketicilerce ortaklaşa kullanılan bir mesaj haline dönüşmesi ve ilgili üründe sıklıkla kullanılan koku kodları arasına girmesi bu popülerliğin bir göstergesidir. **Erlandsson**, s.17; **Karapapa**, s.1343-1344. Jenerikleşen kokuların marka koruması dışına itilmesi ekonomi politikasının önemli bir sonucudur. Zira jenerik bir işareti tescil eden teşebbüs, ürün tanıtımında en sık kullanılan ifade üzerinde tekel hakkına ulaşmakta, bu sayede önemli bir pazar avantajı elde etmektedir. Buna karşılık rakipler ürünlerinin özelliklerini tüketicilere aktarabilmek için ek maliyetlere katlanmak zorunda kalmaktadır. Bu durum hak sahibi teşebbüs açısından verimlilik sağlarken; aynı pazardaki rakiplerin tümü aleyhine ekonomik verimsizliğe yol açacaktır. **Erlandsson**, s.17.

e.Kokuların Karıştırılma İhtimaline Karşı Korunmasında Karşılaşılan Güçlükler

Karıştırılma ihtimaline ilişkin incelemede iki markanın bir bütün halinde yarattığı intiba, kullanılış biçimi, ürün rekabeti ile tüketici algısı dikkate alınır. Bu esaslar gereği, koku markaları arasındaki iltibasa yönelik kıyaslamada önceki kokunun ilgili çevrenin zihninde bıraktığı ize odaklanılmalıdır. İltibas incelemesinde önceki kokunun ayırt ediciliği ve sahip olduğu pazar gücü belirleyici de olgulardır. İhlale yol açtığı iddia edilen kokuyu algılayan ilgili çevre, gayri ihtiyari bir biçimde tescilli markayı aklına getiriyor/bununla bağlantı kuruyorsa, karıştırılma riski ortaya çıkacaktır. Kokular açısından bu ihtimale satın alım sırasında veya alım ertesinde rastlanabilir¹⁰³⁷.

Doktrinde kokular açısından bu durum, üstün temizleme özellikleri vurgulanarak reklamı yapılan ve hiçbir rakibin kullanmadığı bir koku ile piyasaya sürülen kaliteli bir deterjan örneği verilerek açıklanmaktadır. Rakiplerden birinin, tüketiciler tarafından beğenilen bu kokuyu kendi düşük kaliteli ürünlerinde kullanması, öncelikle fiili tüketicilere zarar verecektir. Buna ek olarak, güzel kokan ancak temizlenmemiş çamaşırları gören potansiyel tüketiciler de ürünlerin gerçek kökenini karıştıracaklarından dolayı, kokulu ve kaliteli deterjanı pazara süren teşebbüsten imtina edecektir¹⁰³⁸. Mevcut ve potansiyel tüketiciler nezdinde oluşan bu karıştırılma, koku markası sahibi teşebbüsü zarara uğratacaktır.

Bununla birlikte koku markalarına yönelik ihlal ve karıştırılma ihtimali incelemesi önemli güçlükler arz etmektedir. İlgili çevrede yapılacak incelemede koku algısının kişiler arasında yaş, cinsiyet, hormonal döngü, çevre ve kültürel çeşitlilik faktörleri gereği farklılık göstermesi, ihlalin nesnel bir biçimde tespitini zorlaştırmaktadır. Ayrıca uzman görüşüne veya bilirkişi incelemesine başvurulması kaçınılmaz olmakla birlikte, ortalama tüketiciye

¹⁰³⁷ Hawes, s.155; Erlandsson, s.37.

¹⁰³⁸ Balana, s.36; Erlandsson, s.37; Elias, s.485. Doktrinde bir görüş, satım sonrası iltibas (post sale confusion) prensibinin, bu gibi hallerde uygulanacağını savunmaktadır. **Chai**, s.378; **Balana**, s.37.

kıyasen koku duyusu çok daha gelişmiş olan bir parfüm eksperinin görüşü, ihlalin tespiti için en doğru metod olmayacaktır¹⁰³⁹.

f.Kokuların Tescilinde Aranılan Şartlara İlişkin Değerlendirmemiz

ABAD'ın "*Sieckmann*" kararında öngörülen kriterler, kokuların sicilde temsilini güçleştirmekle beraber, marka olarak tescilini tümünden reddetmemiştir. EUIPO'nun yaklaşımı da koku başvurularının hiçbir inceleme yapılmaksızın "*baştan reddedilmesi*" yönünde olmamıştır. Kokuların marka vasfını kazanabilmesi için diğer görsel işaretlerle birleştirilmeksizin, tek başına ayırt edici ve köken gösterici bir karakter taşıması gereklidir. Kokuların bu karakteri taşıması iki durumda mümkündür. Bunlardan ilki, kokunun ilgili pazar dikkate alındığında sıra dışı bir nitelik taşımasıdır. İkincisi ise kokunun ürüne keyfi bir biçimde uygulanmasıdır. AB hukukunda tenis toplarına uygulanan çimen kokusu, doktrinde bu kapsamda değerlendirilmiştir¹⁰⁴⁰. Özellikle:

- Koku, uygulandığı ürün açısından yenilik vasfı taşıyorsa veya
 - Sıra dışı bir koku, doğal hali ile kokusuz olan bir ürüne uygulanıyorsa
- gerekli ayırt ediciliğe sahip olabilir. Ancak tescil için kokunun etkin şekilde köken gösteren bir işaret olarak kullanılması da şarttır.

Amerikan hukukunda, kokuların hiçbir suretle kendiliğinden ayırt edici işaret vasfı taşıyamayacağı; ancak markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığının ispatı halinde USPTO nezdinde tescil edilebileceği kabul edilmektedir¹⁰⁴¹. Tescil için köken arması işlevini görebilmesinin önündeki en büyük engel, ilgili çevrede koku algısının sübjektifliğidir¹⁰⁴².

Kokuların marka olarak tescilinde bir diğer engel, etkin rekabet için ihtiyaç duyulan ürün unsur ve özelliklerinden diğer iktisadi aktörlerin mahrum bırakılmamasıdır. Bu yaklaşım gereği, parfümler, koku gidericileri veya oda spreyi kokuları, Amerikan hukukunda işlevsellik gerekçesi ile tamamen

¹⁰³⁹ **Erlandsson**, s.37. Önemli olan iki kokuyu benzer gören ilgili çevrenin aklında karıştırılma ihtimaline dayalı bir riskin (scent confusion) yaratılıp yaratılmadığıdır. **Balana**, s.50.

¹⁰⁴⁰ **Karapapa**, s.1359; **Fezer**, 2001, s.239;

¹⁰⁴¹ **Erlandsson**, s.25.

¹⁰⁴² **Churovich**, s.311. Bu sübjektiflik, tüketici algısındaki veya çevresel koşullardaki farklılıklardan kaynaklanabilir. Koku biliniyor olsa dahi ilgili çevrede değişik biçimlerde tarif edilebilir. Kokunun markasal anlamda yeterli ayırt ediciliğe kavuştuğunun kabulü için ürünü çağrıştırmada süreklilik aranır.

koruma dışında bırakılırken, AB hukukunda bu tür kokular ayırt edicilik yoksunu, ortaklaşa kullanılan veya tasviri işaretlerden sayılmaktadır¹⁰⁴³. AB hukukundaki yaklaşım benimsenirse, kokular açısından Tüzük m.7/f.1/(b), (c) ve (d) bendlerindeki bu engellerin kullanım yolu ile aşılma olasılığı doğacaktır. Ancak doğal yapıya karşılık gelme, faydacı veya estetik işlevsellik yasakları bir tarafa bırakılsa bile bu tür kokular açısından:

- Ürünün ve markanın (kokunun) birbirinden bağımsız olarak algılanması,
- Tasviri olma,
- Ortaklaşa kullanıma tabi olmama engellerinin dahi kullanım yolu ile aşılması son derece güçtür.

Kokular açısından bir diğer zorluk, iltibasın tespitinde ortaya çıkar. İltibas incelemesinde ilgili çevre algısı, koku duyusunun sübjektifliğinin bir yansımından ibaret olacaktır. Bu sübjektivite ise özellikle teşebbüsün önemli bir pazar gücünden mahrum olduğu durumlarda, kokunun geliştirilmesi amacıyla yapılan yatırımların marka korumasından mahrum kalmasına yol açar¹⁰⁴⁴.

AB hukukunda kokuların yazılı tarifi, hiçbir inceleme yapılmayarak başlangıçtan redde yol açan bir temsil usulü değildir. Ancak EUIPO'nun kararlarının değerlendirilmesi sonucunda, kokunun yazılı tarifname ile tanımlanması usulünün sadece *“ilgili çevre bilinen, saf ve farklılık taşıyan, kompleks bir bileşim niteliği barındırmayan”* kokular açısından geçerli olacağı düşünülmektedir. Kokunun niteliği ve içeriği kompleks bir hal aldıkça, tarifnamede kullanılan ifadeler de karmaşıklaşmakta, sübjektifleşmekte ve ne tür bir işaret üzerinde tekel hakkının kurulduğu belirsizleşmektedir. Öte yandan başvurularda koku özelliklerinin aktarılması ve kokunun yeniden üretimi için çeşitli teknik ekipmanların (elektronik burun, kromatografi, vs.) kullanılması, EUIPO tarafından tamamen dışlanmamaktadır. Ancak bu cihazlar, çoğu kez sicili inceleyen kişiler açısından kolayca ulaşılamayan, hukuki belirliliğin sağlanmasında yetersiz kalan sonuçlar vermektedir. Ayrıca bu usullerin kabulü

¹⁰⁴³ **Erlandsson**, s.39.

¹⁰⁴⁴ Kokuların kalıcı bir biçimde, ürünle bağlantılı olarak algılanmasının hangi yöntemle sağlanacağı; kokuya sıra dışılığın nasıl katılacağı; kokunun ürüne hangi şekilde uygulanarak tüketiciye sunulacağı sorularına marka koruması kapsamında bir cevap verilmesi, önemli ar-ge faaliyeti ve masraf gerektirmektedir. **Erlandsson**, s.40.

halinde, markanın neden oluştuğunun tespiti için ilgililerin her defasında koku analizi yapması; yeni teknik ekipmanlara ve uzmanlara başvurması gerekecektir. Bu durum ise söz konusu usullerin ekonomik verimliliğini tartışmalı hale getirmektedir.

Ancak SMK m.4 hükmü sicilde temsilde yeni teknolojilerden (özellikle dijital koku örneklerinden) faydalanılmasının önünü açmaktadır. AB hukukunda da EUTMIR m.3 hükmünde yapılan değişikliklerle seslerin müzikal notasyon ve dijital başvurular aracılığıyla tescillerinin önünü açan düzenlemelerin kıyasen, benzer dijital imkanları sunan aygıtlarla (ör. scent dome) yapılan koku markası başvurularına da uygulanması mümkündür¹⁰⁴⁵. Bu aygıtlar simülasyon aracılığıyla koku özünün, elektronik ses dosyalarına benzer bir kalıcılık ve sabitlikte tespitini ve yeniden üretilmesini sağlamaktadır. Bu türde dijital bir koku örneğinin yanında yazılı tarifnamenin sunulması, sicili inceleyenlerin işaretin neye karşılık geldiğini net biçimde anlamasını sağlayabilir. Kokunun “açık, net, kolayca ulaşılabilir, anlaşılır, kalıcı, objektif ve kendi içinde bir bütün olarak” temsilini mümkün kılan bu usul ve yaklaşımların, TPMK nezdinde yapılacak başvurularda da kullanılması gereklidir. SMKYön m.7/f.6 gereği, diğer sıra dışı işaretlerdeki temsil usulleri, niteliğe uygun düştüğü ölçüde kokuların tescilinde de uygulanabilir. Başvuru sahibi, kokuya ilişkin çizimle temsil, “elektronik kayıt”, yazılı açıklama veya teknolojik gelişmeye dayalı “bir başka gösterimi” TPMK’ya sunabilecektir. Şüphesiz TPMK’nın bu teknik altyapıyı oluşturması şarttır.

6.Tatlar

a.Tatların Sicilde Temsil Sorunu

SMK m.4 hükmündeki marka tanımından yola çıkıldığında, teorik olarak tatların marka vasfını üstlenebileceği sonucuna varılmaktadır¹⁰⁴⁶. Ancak, emtianın doğal yapısının bir sonucu olmaya veya işlevsel bir unsur oluşturmaya ilişkin engeller aşılsa (köken ayırt eden bir arma olarak algılanma durumunda) dahi, tatların sicilde temsili noktasında önemli engeller mevcuttur. Tadın kelime yoluyla tarif edilmesi ve/veya kimyasal formülünün sunulması,

¹⁰⁴⁵ McCutcheon, s.150; Balana, s.26; Macera/Finlayson, s.8-9.

¹⁰⁴⁶ Arkan, C.I, s.38; Pekdiğer, s.50.

algılanma sürecindeki “öznelliğe”, “kolay anlaşılmaya” ve “kolay erişime” ilişkin engelleri aşamaz¹⁰⁴⁷. Ayrıca tadın çizimle görüntülenebilme yoluyla kesin, açık, kalıcı ve sürekli biçimde temsil edilmesi de son derece güçtür¹⁰⁴⁸. AB hukukunda bir ilaç teşebbüsünün “yapay çilek aromasının” tescili amacı ile yaptığı başvuru, bu esaslar dahilinde reddedilmiştir¹⁰⁴⁹.

Diğer sıra dışı markalarda oluşu üzere, tatların tescilinin önünde de başlıca iki engel bulunmaktadır. Bunlardan ilki tatların soyut ve somut ayırt ediciliğe sahip, köken göstermeye yarayan bir işaret vasfını nasıl taşıyacağına; diğeri ise hukuki belirliliği sağlayacak ölçüde sicilde nasıl temsil edileceğine ilişkindir¹⁰⁵⁰.

Günümüz koşullarında tatları sicilde yeterli derecede belirli ve nesnel olarak yansıtabilecek bir temsil metodu henüz bulunamamıştır¹⁰⁵¹. AB hukukunda koku markalarına benzer biçimde tat markalarının tescilinde de

¹⁰⁴⁷ **Bilgili**, Yeni Marka Çeşitleri, s.233; **Phillips**, s.165; **Ginsburg, Jane C.**, “See me, feel me, touch me, hear me” (and maybe smell and taste me too): I am a trademark - a US perspective”, Trade Marks and Brands (Ed.: Lionel Bently; Jennifer Davis; Jane C. Ginsburg), Cambridge, 2011, s.92 vd. İsviçre hukukunda grafik temsil yolu ile ifade edilmeye ilişkin yürürlükteki mevzuatın barındırdığı kısıtlayıcı ve şekilci hükümler tat markaları için önemli bir engel teşkil etmektedir. Tescil başvurusuna aynı yemeğin yeniden yapılmasını sağlayabilecek nitelikte bir kimyasal formülün eklenmesi dahi IPI nezdinde şimdiye kadarki koku ve tat markası başvurularının kabulünü sağlayamamıştır. **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.645. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.147.

¹⁰⁴⁸ **Yılmaz**, s.142; **Pollaud-Dulian**, s.746; **Okutan-Nilsson**, s.583 vd. Koku markalarına kıyasen, tatların temsilinde de elektronik veri tabanlarından ve teknolojik aletlerden yararlanılabileceği savunulmaktadır. **Compton**, s.358

¹⁰⁴⁹ **LaLonde/Gilson**, Getting Real, s.209. EUIPO’nun R 120/2001-2 sayılı “Taste of artificial strawberry flavour” kararı. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/120%2F2001-2 (Erişim Tarihi: 14.05.2017).

¹⁰⁵⁰ Paris İstinaf Mahkemesi’nin 3 Ekim 2003 tarihli “arome artificiel de fraise” (yapay çilek aroması) kararında ise ilaç emtiasında bu tadın marka olarak tesciline ilişkin başvuru, çizimle görüntülenme şartını karşılamadığı gerekçesi ile hukuka aykırı bulunmuştur. İstinaf Mahkemesi bu kararı ile tadın çizimle görüntülenmesi açısından ABAD’ın C-237/00 sayılı “Sieckmann” içtihadındaki esasları benimsemiştir. Bu çerçevede kimyasal formülün, yazılı tasvirin ve eşantyonun kombinasyon olarak sunulması tescil için yeterli bulunmamıştır. Kararda, başvurudaki tasvirin, tescil için aranan belirliliği sağlamadığı; bu ifadenin çok farklı tatları içerecek genişlikte olduğu ve kişiden kişiye farklı biçimde yorumlanmaya açık bulunduğu belirtilmiştir. Başvuru bu sebeplerle nesnellik ve kalıcılık noktalarında yetersiz kalmaktadır. Ayrıca yapay çilek aroması tadının neden oluştuğunu açıklığa kavuşturamayan bu başvuru kendi içinde bütünlük yoksunudur. **Marais, Marie-Françoise / Lachacinski, Thibault**, L’application des Droits de Propriété Intellectuelle: Recueil de Jurisprudence, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, OMPI, 2008, s.19.

¹⁰⁵¹ Buna karşılık BOIP nezdinde BX 625 971 sayı ile “de smaak van drop” (meyan tadı) tescil edilmiştir. Ancak başvuruda kullanılan “emtiaya uygulanan marka, tasvir edilen tadı içermektedir.” biçimindeki ifade, ABAD tarafından renk ve kokuların tescili açısından öngörülen çizimle görüntülenme şartını karşılamaktan çok uzaktır. **Phillips**, s.165.

tadın sadece yazılı olarak tarif edilmesi tescili sağlayamamaktadır¹⁰⁵². Örneğin başvuruda sadece “*portakal tadı*” ifadesinin kullanılması, tescilin aradığı belirlilik şartını karşılamaz. Bu ifade, ilgili ürüne uygulanan spesifik aromanın dışındaki tüm portakal aromalarını kapsayarak haksız bir tekel hakkına yol açma tehlikesi yaratır.

b.Tatların Marka Olarak Algılanma Şartları

i)Tatların Ayırt Edici İşaret Vasfını Taşımaması

Renklere ve kokulara benzer bir biçimde, kural olarak, tatların kendiliğinden (doğaları gereği) ayırt edici bir işaret olma özelliğini taşıyamaması sebebiyle, başvuru sahibinin tadın kullanım yolu ile marka vasfını (ikincil anlam) kazandığını ispatlaması gereklidir¹⁰⁵³. Ancak ilgili çevrenin yerleşik algısı, tat veya aromaların marka olarak tescilinin yanı sıra, iltibas veya sulandırma tehlikesine karşı korunmasını oldukça güçleştirmektedir¹⁰⁵⁴. Ayrıca tüketicinin satın alım öncesinde karşılaşmadığı tatların, klasik manada köken gösteren bir işaret işlevini nasıl göreceği belirsizdir¹⁰⁵⁵. İlgili çevrenin tat algısındaki kişiden kişiye değişkenlik gösteren subjektif durum¹⁰⁵⁶ ile tat verici

¹⁰⁵² EUIPO'nun R 120/2001-2 sayılı kararında yapay çilek aroması tadının tescili talebi, Tüzük m.7/f.1/(b) bendi kapsamında değerlendirilmiş ve tescilin istendiği ürün sınıfında faaliyet gösteren rakiplerin kokuyu kullanmaktan hukuka aykırı biçimde yoksun bırakılmamalarındaki üstün menfaate dikkat çekilerek reddedilmiştir. EUIPO, C-273/00 sayılı “Sciekmann” kararına atıfta bulunarak; bu kararda koku markalarına benzer biçimde tad markalarının tescili açısından da yazılı tarifname sunulmasının yeterli olmayacağını belirtmiştir. (para.12). <http://www.copat.de/markenformen/r0120-2001-2.pdf> (Erişim Tarihi:14.05.2017)

¹⁰⁵³ İsviçre doktrininde bir yiyeceğin, yaratıcısı olan teşebbüs ile özdeşleştirilmesinin mümkün olduğu teoride kabul edilmektedir. Şekli kısıtlamalar bir tarafa bırakılırsa, böylesi bir yemek tadının ayırt edici bir işaret mahiyeti kazanması durumunda marka olarak tescil edilebilmesi teoride mümkündür. **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.645; **LaLonde / Gilson**, Cinnamon, s.775.

¹⁰⁵⁴ **LaLonde / Gilson**, Cinnamon, s.801. SMK m.5/f.1/(e) bendi açısından tat, doğasının bir unsuru olduğu emtiada (ör. yiyecek ve içecek emtiasında) köken arması olarak algılanmaz. **Phillips**, s.165.

¹⁰⁵⁵ Tüketicinin ürünü tadabilmesinin ancak satın alım sonrasında mümkün olması, tatların ayırt edici bir işaret olarak tescilinin önündeki bir diğer engeldir. **Schnieder**, Commentary, s.57; **Pollaud-Dulian**, s.746. Tatlar bu yönleri ile renk, koku ve seslerden farklılaşmaktadır. Örneğin bir ilacın satın alımında tada dayanılarak tercihte bulunulması mümkün değildir. **Gallagher, Thomas A.**, Nontraditional Trademarks: Taste/Flavor, TMR Vol.105, 2015, s.809.

¹⁰⁵⁶ İlgili çevrenin tatları nasıl algılayacağı oldukça göreceli bir vakıdır. Bu sebeple başvuru sahibi tarafından sıra dışı olduğu iddia edilen portakal tadının, tüketiciler tarafından basit ve sıradan bir portakal aroması olarak değerlendirilmesi mümkündür. **Gallagher**, s.809. Algıdaki bu görecelilik koku üzerindeki hakkın koruma kapsamının belirlenmesi noktasında da güçlükler yaratmaktadır.

emtianın türüne (ör. çilek cinsine) göre farklı etki bırakması da tescilin aradığı açıklık ve belirlilik şartlarını zedelemektedir¹⁰⁵⁷.

Çizimle görüntülenme açısından ‘‘Sieckmann’’ kriterlerinin karşılanamaması bir yana bırakılsa dahi, tadın köken ayırt eden bir işaret olarak algılanmasındaki güçlükler, doktrinde, tat markalarının tescile konu edilmesindeki amacı dahi sorgulatmaktadır. Bu tür başvurular, ayırt ediciliği korumak yerine, sadece belirli ürünlere tat verme olanağını tekel altına almaya yönelik girişimler olarak değerlendirilmektedir¹⁰⁵⁸.

Amerikan hukukunda N.V. Organon teşebbüsünün antidepressan ilaçlarda portakal tadının tescili için yaptığı başvuru reddedilirken, öncelikle ilgili ürüne uygulanan bu tadın tüketici zihninde ani ve kalıcı bir etki bırakmadığı belirtilmiştir. Zira başvuru konusu tat, pek çok farklı ilaçta sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sebeple sadece portakal tadına dayanılarak, tüketicinin bir ürün yerine diğerini tercih etmesi imkansızdır. Ayrıca başvuru sahibi portakal tadını ürünün herhangi bir diğer özelliğinden bağımsızlaştıramamıştır. Tadın ilgili pazarda bir marka olarak nasıl kullanıldığına ilişkin deliller sunulamamış; salt bu tada dayanılarak markasal bir işaretin yarattığı ticari intibanın nasıl oluştuğu ispatlanamamıştır. Sonuç olarak, portakal tadı tüketiciler tarafından marka olarak değil; ürünün yutulmasını kolaylaştıran bir özellik olarak görülmektedir. Tadın ilgili pazarda sıklıkla kullanılan bir unsur olması, tasviri işaretlere benzer bir durum yaratacaktır. Çünkü ürün özelliklerinin tanımlanması için rakiplerin de ihtiyaç duyduğu bir işaret üzerinde, tek bir teşebbüse marka tekeli verilmesi serbest rekabete zarar verecektir¹⁰⁵⁹. Böylesi bir tekel ancak ortalama tüketicinin aklında, tasviri olan bu işaret ile teşebbüs arasında markasal kullanım sonucu bir bağın oluştuğunun; işaretin artık

¹⁰⁵⁷ Diş fırçası sapının dokunma markası olarak tescili için yapılan başvurunun reddedildiği EUIPO'nun R 479/2012-5 sayılı ‘‘Tactile Mark’’ kararında da koku ve tad markaları açısından bu esaslar üzerinde durulmuştur (para.19).

https://oami.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/479%2F2012-5

(Erişim Tarihi:06.05.2017)

¹⁰⁵⁸ **Pollaud-Dulian**, s.744. Kural olarak satın alım ertesinde fark edilecek olan tatların, karar süreci sırasında ayırt edici işaret algısı yaratabilmesi için numune sunumuna gidilebilir. Ancak tüketiciler böylesi bir tecrübeye konu edilmeyi reddedebilirler. **Phillips**, s.165.

¹⁰⁵⁹ Ayrıca ilaç ürünlerinde portakalın popüler bir tercih sebebi olduğu ve farklı ürünlerde sıklıkla kullanıldığı düşünüldüğünde, portakal tadının marka olarak tek bir teşebbüs lehine tescili, serbest rekabete zarar verecektir. **LaLonde/Gilson**, Getting Real, s.209; **Compton**, s.346; **TMEP** § 1202.13.

işletmesel köken gösteren ikincil bir anlam kazandığının ispatı ile mümkündür. Diğer bir ifade ile cevaplanması gereken soru şudur: Tat ile karşılaşan tüketici bunu bir marka olarak mı yoksa ürünün ihtiyaç duyulan bir unsuru veya özelliği olarak mı algılayacaktır?

ii) Tatların İşlevsel Mahiyette Olmaması

Konuya işlevsellik açısından yaklaşıldığında, özellikle belirli bir tada sahip olması beklenen ürünlerde, (ör. ilaç, baharat karışımları, içki ve yiyeceklerde) tadın nasıl marka olarak korunacağı sorusunun cevaplanması güçleşmektedir. Herhangi bir tada sahip olmayan ürünlerde ise tadın marka vasfını üstlenmesi daha kolaydır¹⁰⁶⁰. İşlevsel vasıf ön plana çıktığında ise ilgili alıcı çevresi tadı, bir marka olarak değil; ürünün na hoş tadının bertaraf edilmesi amacı ile kullanılan bir unsur olarak algılayacaktır¹⁰⁶¹. Ayrıca bir kısım tadın, serbest rekabetin tesisi için herkesin kullanımına açık bırakılması zorunludur¹⁰⁶². Esasında tatların işlevsel olmadığı durumda, ilgili çevrede köken arması olarak algılanması güç olmakla birlikte imkansız değildir¹⁰⁶³.

Örneğin nane tadı, tüketiciler tarafından sıklıkla çiğnendiği bilinen kurşun kalemlere uygulandığında marka vasfını kazanabilir. Öncelikle bu üründe nane tadı işlevsel bir nitelik sergilemeyecektir. Çünkü kalem herhangi bir tada sahip olmasa dahi işlevini görecektir. Tüketiciler de bu ürünün bir tada sahip olmasına alışkın değildir. Kalem çiğneme alışkanlığı olan tüketiciler açısından

¹⁰⁶⁰ 'N.V. Organon'' kararı gereği, tescil sonucuna ulaşılabilmesi için tadın ciddi ve etkin bir biçimde markasal kullanımın yanında, marka olduğunun reklamlarda vurgulanması gereklidir. (79, USPQ 2d 1639 TTAB 2006), **Compton**, s.349.

¹⁰⁶¹ Bu takdirde tat (ör. ilaç emtiasına uygulanan yapay çilek aroması tadı), SMK m.5/f.1/(e) bendi anlamında mala ekonomik değer katan (işlevsel) bir işaret olarak algılanacağından marka tesciline konu edilmemelidir.

¹⁰⁶² Örneğin yetişkinler için nane, çocuklar için ise sakız aromalı diş macunları ferahlatıcı ve çekici olmalarından ötürü işlevsel sayılabilir. Ayrıca bunların ilgili pazarda sıklıkla kullanılmasından ötürü, ortak işaret vasfı kazandığı; hatta bütün bir ürün sınıfı ile eşleşir (jenerik) hale geldiği dahi savunulabilir. Öte yandan, bir tadın yenmeyen bir emtiaya uygulanması ile aynı tadın yiyeceklere uygulanması işlevsellik açısından farklı sonuçlar yaratır. Örneğin karamel aromasının diş macunu emtiası ile bisküvi emtiasında kullanılması ilgili pazarda rekabet açısından aynı etkiyi doğurmaz. Diş temizliği ürünü pazarına kıyasen, bisküvi pazarındaki rakiplerin karamel aromasına çok daha fazla ihtiyaç duyacakları açıktır. **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.801. Doktrinde bir diğer görüş, karamel tadının diş macununa uygulanması ile işlevsellik engeli bertaraf edilse dahi ilgili çevrenin bu tadı bir marka olarak görmesindeki güçlükler işaret etmektedir. **Compton**, s.349.

¹⁰⁶³ **Compton**, s.341. Örneğin limon kokulu bir termometre emtiası işlevsel olmasa dahi ilgili çevrede derhal köken arması gösteren bir işaret olarak algılanmayacaktır. **LaLonde / Gilson**, Cinnamon Buns, s.801.

herhangi bir tat alıp almamak önemli değildir. Dolayısıyla tüketici tercihi olma, doğal yapıya karşılık gelme¹⁰⁶⁴, işlev görme veya beklentiye uyum sağlama gibi bir amaç bulunmamaktadır. Böylesi bir markanın başarısı üzerine, rakipler de kendi ürünlerini tatlandırmak isteyebilir. Bu takdirde, söz konusu tadın belirli bir teşebbüs lehine önceden tescil edilmiş olması, rekabeti sınırlandırıcı etki doğurmaz. Aynı esaslar, dış çıkaran bebeklere okunmak üzere piyasaya sunulan masal kitaplarına çilek tadının uygulanması halinde de geçerlidir¹⁰⁶⁵.

Öte yandan, konuya ilişkin Teksas Bölge Mahkemesi'nin bilinen bir yemek tadının işlevsel olduğuna yönelik içtihadı doktrinde isabetli bulunmuştur¹⁰⁶⁶. Kararda ürünün doğal yapısından kaynaklanmayan kokuların dahi işlevsellik engeline takılabileceği belirtilmiştir. Bu olgu, portakal tadındaki aspirin örneği üzerinden tartışılmaktadır. Ağız yolu ile kullanılan ilaçlarda portakal tadı sıklıkla kullanılan, standart bir aromaya karşılık geldiğinden, ilgili çevrede bir köken arması olarak algılanmayacaktır. Ayrıca bu ilaçların yutulmasını kolaylaştırarak hasta uyum sürecini de olumlu etkilemektedir. İşlevsellik yasağının uygulanmasına yol açan bir diğer etken ise bu tadın "*tüketicinin favorisi*" sıfatını taşımasıdır. Bir tadın tüketiciler açısından en çok tercih edilenler listesinde yer alması, bu tadın aynı zamanda sınırlılığını ve bu sebeple herkesin kullanımına açık tutulması zorunluluğunu gösterebilir.

Tadın işlevsel olmadığının ispatında ilgili pazarda rakiplerin kullanımına açık alternatiflerin bulunduğu gösterilmesi yeterli değildir. Organon içtihadında belirtildiği üzere, rakiplerin temelde aynı işlevi gösteren alternatif tatları kullanabilme imkanına sahip olmaları estetik işlevsellik engelini tek

¹⁰⁶⁴ Tüketiciler tadı bir marka olarak değil, ürünün bir diğer unsuru olarak değerlendirme eğilimindedir. Bu sebeple işlevsel olmayan kokuların dahi marka olarak tescili güçtür. **LaLonde / Gilson**, Cinnamon, s.800.

¹⁰⁶⁵ **Compton**, s.349-350.

¹⁰⁶⁶ Güney Teksas Bölge Mahkemesi'nin bir İtalyan yemeğinin tadına dayanılarak ileri sürülen ticari form ihlali iddialarını reddetmesi de bu güçlükleri ortaya koymaktadır. "*New York Pizzeria v. Ravinder Syal et al.*" (Civil Action No. 3:13-vc-00335 Southern District of Texas) davasında davacı, ürettiği makarna yemeğinin tadının ve sunuluş biçiminin korunmasını talep etmiştir. Davacının iddiaları arasında, davalı tarafın, ticari sırları (yemek tariflerini çalması, eski çalışanlarını ayartması, gizlilik sözleşmesini ihlal etmesi) ele geçirmesi de yer almaktadır. Mahkeme, davacının ürettiği yemeğin tadının işlevsel olduğu ve marka vasfı taşımadığı kanaatine varmıştır. Ayrıca yemek sunumundaki ticari form (trade dress) koruması sağlayacak "*ayırt edici unsurun*" ne olduğunun tanımlanamaması gerekçesiyle bu iddia da reddedilmiştir. **Gallagher**, s.806.

başına bertaraf edemez. Önemli olan, bu alternatif tatların tescilli marka ile aynı etkiyi doğuracak güce (üstünlüğe) sahip olmasıdır. Tadın işlevselliğinin aşılması için ilgili pazardaki alternatiflerin de en az tescilli istenen işaret kadar etkin olması gereklidir¹⁰⁶⁷.

Sonuç olarak, ağızda eriyen ilaçlarda portakal tadının tescili, rakiplerin rekabet açısından önemli biçimde dezavantaja düşmelerine yol açacağı gerekçesi ile USTPO nezdinde reddedilmiştir¹⁰⁶⁸. Ret kararının bir diğer gerekçesi ise başvuru sahibinin reklamlarında kullandığı “*hoşa giden portakal tadı*” (pleasant orange taste) ifadesinin, portakal tadını köken ayırt eden bir işaret olarak göstermemesidir. Aksine bu ifade, tadın ilgili üründeki faydacı işlevselliğine dikkat çekmektedir. Çünkü söz konusu tat olmadan dilde eriyerek kullanılan bu ürün, işlevini aynı etkinlikte gösteremeyecek ve tüketiciler tarafından tercih edilmeyecektir. AB hukukunda da yapay çilek tadının ilaç ürünlerinde tescilli mümkün olmamıştır¹⁰⁶⁹.

¹⁰⁶⁷ Rakiplerin aynı etkinlik ve verimlilikte alternatiflere sahip olmadığı pazarlarda, belirli bir işaret üzerinde marka hakkının tesis edilmesi, rekabeti olumsuz etkiler. TTAB'nin “*Ferris Corp.*” kararında pembe renginin, ameliyat sonrası yara bandajı ve dolgu emtiasında insan teni rengine yakınlığı sebebiyle işlevsel olduğu sonucuna varılmıştır. Çünkü bu renk, ilgili pazardaki tüketici beklentisinin karşılanmasında diğer renklere kıyasen üstündür. Bu renk üzerinde tekel hakkı tesisi, rakiplerin olanaklarını daraltacak ve pembe tonundaki renkleri ürünlerinde kullanmalarını rekabete aykırı biçimde kısıtlayacaktır. Benzer bir yaklaşım ile TTAB'nin “*Organon*” kararında, ilaç emtiasında, portakal aromasının ortaklaşa kullanılan ve ilaçların kötü tadının gizlenmesinde diğer meyvelere kıyasen üstünlük taşıyan (tüeticilerce öncelikle tercih edilen) bir tat olduğu benimsenmiştir. Başvuru sahibi diğer aromaların (ör. vişne, üzüm) aynı etkinlikte olduğunu ispatlayamamış; aksine, kendi reklamlarında portakal tadının ürünlerin kullanımını kolaylaştırdığını vurgulamıştır. **Compton**, s.352-353.

¹⁰⁶⁸ Portakal tadı aspirinin doğal yapısından kaynaklanan bir aroma değeridir. Buna karşın söz konusu tadın ilacı daha etkili kılıp kılmadığı da bir soru işaretidir. Kanaatimizce ürünü tüketicinin tercih sebebi haline getiren bir tat, ilgili pazarda eşdeğerde ve aynı etkiye alternatifler bulunmuyorsa işlevsellik engeline takılabilir. TTAB tarafından (N.V. Organon 79, USPQ 2d 1639 TTAB 2006), antidepresanlarda portakal aromasının tescili için yapılan başvuru, söz konusu tadın ilgili ürünü rakiplerden ayırt etmediği, işlevsel mahiyet taşıdığı; dolayısıyla köken arması işlevi göremediği gerekçeleri ile reddedilmiştir. **Gallagher**, s.807. Verilen ret kararı marka korumasının sıra dışı işaretlere genişletilmesi trendinden bir sapma olarak değerlendirilebilir. Ancak gerçekte TTAB, bu kararı ile yukarıda belirtilen şartları karşılayan tatların marka olmasının önünü açmaktadır. **Compton**, s.340.

¹⁰⁶⁹ EUIPO'nun R 120/2001-2 sayılı kararında Eli Lilly teşebbüsünün yapmış olduğu başvuru, çilek tadının ilaç emtiasında kötü tatların gizlenmesi amacına hizmet ettiği ve ilgili çevrede ayırt edici bir işaret olarak algılanmadığı gerekçeleri ile reddedilmiştir. <http://www.copat.de/markenformen/r0120-2001-2.pdf> (Erişim Tarihi:02.03.2017).

c. Tatların Tescilinde Karşılaşılan Diğer Engeller

i) Tatlar Açısından Tükenme Riski

Yukarıda belirtilen portakal ve çilek aromalarına ilişkin iki içtihadta, bunların tescili için işlevsel olmama zorunluluğunun yanı sıra, kullanım yolu ile marka vasfını kazanma olgusunun ispatı da aranmaktadır¹⁰⁷⁰.

Bu noktada, marka tescili yolu ile ilgili pazardaki ‘‘tatların tükenmesi’’ riski üzerinde de durulmalıdır. Amerikan Hukukunda ‘‘Qualitex’’ içtihadına göre, rakiplerin kullanımına açık alternatif işaretlerin (somut olayda renklerin) bulunduğu pazarlarda tükenme tehlikesi ortaya çıkmaz. Bu bölümde verdiğimiz örnekten hareket edilirse, portakal tadını oluşturan temel aromaya çiçeksi, otsu veya meyvemsi pek çok aromanın eklenebileceği sonucuna varılır. Bu içerik çeşitliliği, tıpkı renklerde olduğu gibi, temel tat kategorileri arasında birbirinden çok farklı aromaların oluşturulabileceğine örnek teşkil eder.

Buna karşılık, alıcı kitlenin çoğu kez temel tatlara uygulanan ayrıştırıcı aromalara yabancı kaldığı, ayrıntıdan kaçınarak baskın unsurlara odaklanan yüzeysel bir yaklaşım sergilediği de bir gerçektir¹⁰⁷¹. O takdirde, rakip kullanımların karıştırılma ihtimali iddiası ile engellenmesi ve yapay bir tekel oluşturulması riskine karşılık, tescil sonucuna ulaşmak için başta başvuru sahibi olmak üzere, ilgili pazarın tüm aktörleri tarafından ortalama tüketicinin tat varyasyonlarına yönelik farkındalığının artırmış olması zorunludur¹⁰⁷².

ii) Tat Algısındaki Göreceliliğin Yol Açtığı Belirsizlik

Tadın ilaç emtiasında tescil edilebilirliğinin incelendiği ‘‘Organon’’ kararında TTAB, başvuruda ‘‘ayrıt edici portakal tadı’’ ibaresinin kullanılmasına rağmen, tüketicilerin bu tadı ‘‘alelade ve ortaklaşa kullanılır’’ bulabileceğine dikkat çekmiştir. Öncelikle kullanım yolu ile ayrıt ediciliğin

¹⁰⁷⁰ Compton, s.341.

¹⁰⁷¹ Görsellik sayesinde ton farklılıklarını daha kolay yansıtabilen renklerden farklı olarak tatlar, tüketiciye neyin marka olarak korunduğuna dair bilgi derhal aktarılamaz. Ayrıca yerleşik ticari uygulamalar gereği, tüketicinin satın alma öncesinde ürünü tatma imkanına kavuşması oldukça nadirdir. Compton, s.354.

¹⁰⁷² Örneğin şarap, kahve ve sigara ürünleri pazarındaki teşebbüsler, ortalama tüketicinin ürünlerin tadına, aromasına ve bileşenlerine yönelik farkındalık kazanmasını sağlamıştır. Bu tatların marka olarak tescilinin işlevsellik yasağına tabi tutulması son derece olasıdır. Ancak yine de bu örnekler, tüketicinin tada dayanarak ürünleri birbirinden ayırt edebileceğinin göstergesidir. Compton, s.356.

tespitinde ilgili ürünün ‘‘sürekli ve spesifik’’ kullanıcılarının mı yoksa bu ürünün hitap ettiği genel tüketici kitlesinin mi dikkate alınacağı sorusuna cevap verilmelidir. Doktrinde tatlar açısından kullanım yolu ile ayırt ediciliğin ispatında, ürünün hitap ettiği genel çevrenin algısına odaklanması savunulmaktadır¹⁰⁷³.

İlgili çevrenin genel algısına odaklanılırken:

- Tadın tespiti ve yorumu için gereken aroma oranı (stimuli);
- Alıcının tat yoğunluğunu algılaması için gereken seviye (receptor);
- Duyusal sinyallerin işleyiş süreci,
- Alıcının tada verdiği hedonik cevap (tadın hoş veya nahış olduğu kararının verileceği seviye) dikkate alınacaktır.

Bu unsurlar, ilgili çevrenin duysal değerlendirme ve yorumlarının ne derece sübjektif olabileceğinin de göstergesidir. Bireylerin tat alma duysundaki bu farklılaşma ve öznelilik, tescil önündeki bir diğer engeli teşkil eder.

d.Tatların Tesciline İlişkin Değerlendirmemiz

Amerikan ve AB hukukundaki ‘‘Organon’’ ve ‘‘Artificial Strawberry’’ içtihatları gereği, tadın marka olarak tescili için ilgili pazarda, markasal bir kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olması şarttır. Bunun için ise başvuru sahibinin tadı, yoğun bir reklam ve promosyon faaliyeti ile bir marka olarak tanıması ve bu yönde tüketici algısı yaratması gerekir.

Öte yandan tadın, ilgili ürün açısından işlevsel bir karaktere sahip olması, reklam veya promosyonlarda bu işlevselliğe (bir üstünlük olarak) dikkat çekilmesi, ilgili pazarda aynı etkinliği sağlayacak alternatiflerin azlığı, sübjektif etki yaratması gibi unsurlar tescilin önündeki diğer engelleri oluşturmaktadır.

Tatların temsilinde elektronik veri tabanlarının, teknolojik gereçlerin veya uluslararası standartların kullanılması dahi ilgili çevreye nüansları ve örtülü farklılıkları aktarmada yetersiz kalmaktadır. Bu ise marka hakkı kapsamının belirsizleşmesine ve karıştırılma ihtimali iddialarının pazarı kapatma

¹⁰⁷³ Compton, s.357.

maksadıyla kötüye kullanılmasına yol açabilir. Dolayısıyla tatların tescili, gerek sicilde temsil gerekse markasal ayırt edicilik açısından aşılması güç engellere tabidir. Ancak mülga Marka KHKYön.'e kıyasen, sicilde temsil şartına ilişkin SMKYön m.7/f.6 hükmü gelecekte kullanılabilir farklı temsil usullerine çok daha açık bir düzenlemedir.

III.Yeni Nesil Sıra Dışı İşaretler

A.Kavram ve Yansıttığı Özellikler

Yukarıda sayılan sıra dışı işaretlere ek olarak, EUIPO ve USPTO nezdinde bazı yeni işaret türleri ile satış konseptleri de marka koruması altına alınmaktadır¹⁰⁷⁴. Bu yeni nesil işaretler pek çok defa tasviri işaretler ile aynı hukuki statüye tabi tutulmakta ve bunların tescili için markasal ikincil anlam kazanma aranmaktadır. Esasında sıra dışı işaretler açısından aranan şartlar, kural olarak, bunların türevi niteliğindeki yeni nesil markalar için de geçerlidir. Bunların tescili, tüketicinin bu işaretleri köken arması olarak algılamaya şartlandırılmasına (eğitilmesine) bağlıdır¹⁰⁷⁵. Diğer bir ifade ile alıcılar, bu işaretleri sadece basit bir süsleme veya ürünün işlevsel bir özelliği olarak değerlendirmemelidir.

Klasik marka türlerine tamamen yabancı, sınıflandırılması son derece güç ve aykırı olan bu marka türleri, ‘ses-üç boyutlu şekil-tat-renk-koku’ beşlisinin dışında kalmaktadır. Hareket ve satış mağazası dekorasyonu gibi unsurları içeren bu marka grubu kendi içinde dikkat çekici bir çeşitliliğe sahiptir. Yeni nesil bu sıra dışı markaların USTPO tarafından tescili Lanham Act §1127 (sec.45) hükmündeki geniş marka tanımına ve ‘Qualitex’ içtihadında belirtilen mesaj taşıma yeterliliği olan her şeyin marka olabileceği esasına dayanmaktadır. Bu yaklaşım sonucu USTPO’da ‘çimden çatı üzerinde

¹⁰⁷⁴ Bu kapsamda şarap şişelerinde yünlü doku (U.S. Trademark Reg. No. 2,751,476 John Monnich DBA Silkwood Wines, Textured Mark); araba kapısının özgün açılış hareketi (U.S. Trademark Reg. No. 2,793,439 Automobile Lamborghini Holding S.p.A., Motion Mark), arama ve sahne ışığı emtiasında ışık sekansı (U.S. Trademark Reg. No. 2,323,892 Ballantyne of Omaha Inc., Light Mark), eğitim hizmetlerinde (U.S. Trademark Reg. No. 3,586,649. Dharma Drum Mountain Buddhist Association) Buddhist mudra el hareketi tescil edilmiş yeni nesil markalara örnek teşkil etmektedir. **Compton**, s.343-344.

¹⁰⁷⁵ **Compton**, s.343. Tescil incelemesinde başvuru sahibinin değil, ilgili alıcı kitlesinin işarete yönelik algısının ne olduğunun üzerinde durulacaktır. **Lee, Thomas R.**, Trademarks, Consumer Psychology, and the Sophisticated Consumer, Brigham Young University, 2007, s.1.

otlayan keçiler'' (canlı hayvanlar) restoran hizmetleri sınıfında marka olarak tescil edilmiştir¹⁰⁷⁶. Türk hukukunda da SMK m.4 ve SMKYön m.7/f.6 hükümleri ile bu yeni nesil marka türlerinin tescilinin önü açılmaktadır. Aşağıda bu marka türlerinin sıklıkla karşılaşılan örnekleri açıklanmaya çalışılmıştır.

B.Yeni Nesil Sıra Dışı Marka Örnekleri

1.Dokunsal (Tactile) Markalar

Teşebbüsler, ürettikleri emtia veya ambalajda özel olarak dokunma duyusuna hitap eden unsurlardan faydalanabilir. Bu sayede ilgili müşteri çevresi, dokunma duyusuyla algılanan bu malzeme (kumaş, hammadde vs.) ile teşebbüsün malları arasında bağlantı kurmaya yönlendirilmektedir. Böylesi bir ayırt edicilik kendini, görsel algı yolu ile değil; dokunma duyusu aracılığıyla kullanıcıda yarattığı his sayesinde göstermektedir. Dokunma duyusuna yönelen bu etki, ürün yüzeyinin taşıdığı spesifik özellikten kaynaklanabileceği gibi (ör. bir şarap şişesinin kadife kaplaması¹⁰⁷⁷) ürüne yansıtılan özgün bir şekilden de (ör. araba koltuğu¹⁰⁷⁸) ortaya çıkabilir.

a.Açık ve Kesin Biçimde Temsil Sorunu

Gerek AB gerekse Türk hukukunda oldukça geniş tutulan marka tanımı sayesinde teorik olarak dokunma yolu ile algılanan şekiller –özellikle emtia

¹⁰⁷⁶ Yeni nesil sıra dışı markalara örnek teşkil eden bu başvurunun, 1996 yılında marka olarak tescili mümkün olmuştur. Sicil kayıtlarında çizimle gösterilen çatı şeklinin markanın bir unsuru olmadığı özellikle belirtilmiştir. Bu bağlamda tescil kapsamına, ot ile kaplanmış her biçimdeki çatıda bulunan keçiler girmektedir. **Burgunder**, s.718, 733. Benzer bir biçimde Utah Bölge Mahkemesi bir mağaza iç dekorasyonunu ticari form (trade dress) kapsamında değerlendirerek; ‘‘Happy Sumo’s’’ restoranının iç mekan görünüşünü ve tasarımını marka koruması altına almıştır. ‘‘Two Pesos v. Taco Cabana’’ kararında da (505 U.S. 763 1992) aynı esas benimsenmiştir. Yine USPTO asli sicilde, video oyunu organizasyonlarının yapıldığı bir iç mekan dekorasyonu marka olarak tescillidir. **LaLonde / Gilson**, Getting Real, s.210-211; **Krizman, Lisa K.** Trademark Protection for Restaurant Owners: Having Your Cake and Trademarking It, Too, TMR Vol.99, 2009, s.1007.

¹⁰⁷⁷ Bu marka USTPO nezdinde tescillidir. Ayrıca ürün yüzeyinin niteliği, tescili istenen marka tarifinde de kullanılmaktadır. Örneğin basketbol topu şeklindeki üç boyutlu bir parfüm şişesinin tescilinde şişe yüzeyinin pütürlü şekli bir unsur olarak belirtilmiştir. **LaLonde / Gilson**, Getting Real, s.208. Yine USPTO nezdinde çeşitli çanta kumaş dokuları (U.S. Register N.2 263 903 Louis Vuitton ile U.S. Register N.2 252 278 ve N.2 252 280 Dooney & Bourke) da tescil edilmiştir. **Monteiro, Christina S.**, A Nontraditional Per-Spectrum: The Touch of Trademarks, INTA Bulletin, Vol.65, No.11, 2010, s.3.

<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/ANontraditionalPerSpectrum.aspx>

(Erişim Tarihi:09.07.2016)

¹⁰⁷⁸ **Hasselblatt/Schneider**, Commentary, s.57.

yüzeyleri- marka olarak tescil edilebilir¹⁰⁷⁹. Ancak esas sorun, dokunma duyusu ile emtiayı rakiplerden ayırt eden ve menşe teşebbüsü gösteren bir etkinin ilgili çevrede nasıl yaratılacağıdır. Ayrıca, sicilde temsil edilme ve belirlilik açısından ortaya çıkan engeller sebebiyle uygulamada, dokunma markalarının tesciline yönelik çok az sayıda başvuru mevcuttur¹⁰⁸⁰.

Çizimle görüntülenme dışındaki diğer temsil yöntemlerini de kabul eden SMK m.4 ve SMKYön m.7 hükümleri, yeni nesil sıra dışı markalar açısından olumlu yönde atılmış, ancak kullanılması gereken yöntemi netleştirmekten uzak bir düzenlemedir. Çünkü kullanım yolu ile somut ayırt ediciliğe kavuşulması durumunda dahi dokunma markasının, başvuruda net bir biçimde temsil edilmesi oldukça zordur. Bu noktada resim, çizgi veya yazı karakterleri aracılığıyla grafik gösterimin yeterli olmayacağı açıktır. Çünkü başvurunun hedeflediği koruma, söz konusu işaretin mekanik bir uyarıcı olarak ilgili çevrede yarattığı dokunsal duydur. Bu duysal etki ise farklı yüzey dokuları, ürünün çeşitlilik gösteren fiziksel şekil ve boyutları aracılığıyla yaratılmaktadır¹⁰⁸¹. Bu çeşitlilik aynı zamanda belirsizliğe de yol açmaktadır.

¹⁰⁷⁹ Dokunsal bir işaret, yarattığı duysal etkinin başvuruda tam olarak tanımlanması ve ilgili ürün açısından ayırt edicilik taşıması halinde tescil edilebilir. **Resolution on Protectability of Touch Marks**, INTA Board of Directors, 2006.

<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofTouchMarks.aspx>

(Erişim Tarihi:09.07.2016)

¹⁰⁸⁰ EUIPO'nun R 1174/2006-1 sayılı "DaimlerChrysler" kararında araba koltuğunun yarattığı dokunsal etkinin tescili için yapılan başvuru reddedilmiştir. Ret kararında emtia yüzeyinin yarattığı dokunsal etkiyi gösteren önemli unsurların bir tarifname ve resim ile gösterilmesi yetersiz bulunmuş; numune sunulması da çizimle görüntülenme olarak kabul edilmemiştir (para.16). Başvuruda sunulan bu unsurlar, emtianın yarattığı dokunsal hissin neye karşılık geldiğini açıklığa kavuşturamamaktadır. Özellikle işaretin ölçüleri ve hangi materyalden yapıldığı hususları belirsiz kalmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin dokunsal etki yaratacak emtianın büyüklüğünü, içerdiği unsurların boyutlarını ve dokunsal etkiyi yaratan materyalleri de belirlemesi gereklidir.

<http://oami.europa.eu/en/office/newsletter/08001.htm#BOA101>

(Erişim Tarihi:09.07.2016)

¹⁰⁸¹ Görme engelli alfabesi (Braille) ile yazılmış kelimelerin dokunma markası olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışmalıdır. Şüphesiz bu alfabe ile yazılmış kelimeler, ayırt edici olduğu sürece, çizimle görüntülenebilme açısından herhangi bir engel ile karşılaşmayacaktır. Geçmiş dönemde "UNDERBERG" kelimesi, DPMA tarafından üç boyutlu bir içecek markası olarak tescil edilmiştir. **Port, Kenneth L.**, On Nontraditional Trademarks, Northern Kentucky Law Review, Vol.38/1, 2012, s.27. Ancak yapılan bu tescil, bu yazı türünün fonksiyonel bir işlevi olduğu gerekçesi ile doktrinde eleştirilmektedir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.189-190. USPTO nezdinde görme engelli alfabesi ile yazılmış "Stevie Wonder" ismi giysi emtiasında dokunsal marka olarak tescil edilmiştir. **LaLonde / Gilson**, Getting Real, s.209. Bu alfabe ile yazılmış bir markanın toplumun tümü tarafından algılanamaması işaretin soyut ayırt edicilik yoksunu olduğunu göstermez. Aksine görme engelliler, ancak bu alfabede yazılmış ifadelerle dayanarak ürünleri birbirinden ayırt edebilecek ve teşebbüs kökenine yönelik mesajı algılayabileceklerdir. Bu yaklaşım doğrultusunda USPTO nezdinde sağır alfabesi ile gösterilen ifadeler de tescil edilmiştir. **LaLonde/Gilson**, Getting Real, 214-215. Gerek mülga 556 sayılı

Dokunma markaları, EUIPO tarafından görsel olarak algılanamayacak işaretler arasında değerlendirilmektedir¹⁰⁸². Ancak dokunsal etki ürünün şekli, boyutları veya konturları aracılığıyla ortaya çıkıyorsa; yaratılan etkinin görsel olarak algılanması mümkün olabilir. Bununla birlikte yaratılan etkinin görselliği, dokunma markasının konusunu oluşturmaz.

Dokunma duyusu ile yaratılan etkinin hangi yöntem ile tasvir edileceği; ürün yüzey özellikleri, kontur ve boyutlarının tanımlanmasının her durumda yeterli belirlilik sağlayıp sağlamayacağı noktalarında aşılması güç belirsizlikler mevcuttur. Bunlar dokunulan materyalin sadece resminin sunulması yolu ile netleşemez. Ancak, ürün yüzeylerinin ve bunlara dokunmak suretiyle elde edilen hissin tüketici algısında ürünün ticari kökenine ve kalitesine yönelik bir mesaj olarak algılanabileceği kabul edilmektedir¹⁰⁸³.

b.Ayrt Edici Mesaj İletme Sorunu

Dokunma duyusuna yönelen işaretlerin köken ayırt edici bir işlevi üstlenmesini sağlayacak somut ayırt ediciliğe (SMK m.5/f.1/(b) bendi anlamında) sahip olması da güçtür¹⁰⁸⁴. Ancak Genel Mahkeme ve ABAD içtihatlarında benimsenen ‘*bir marka kategorisinin ayırt ediciliğinin tespitinde diğerlerine kıyasen daha ağır kriterlerin uygulanmayacağı*’ esası¹⁰⁸⁵, dokunsal markalar için de geçerlidir.

Bununla birlikte hiçbir grafik veya kelime unsuru olmaksızın, ilgili çevrenin sadece dokunma duyusuna dayanmak suretiyle emtianın kökenini ayırt etme alışkanlığına sahip olmadığı da açıktır. Bu sebeple dokunma markalarının ayırt edici bir vasıf taşıdığına ispatı, kelime veya şekil

KHK gerekse SMK düzenlemelerinde de hitap edilen çevrenin küçüklüğü, özel bir tescil engeli olarak öngörülmemiştir.

¹⁰⁸² EUIPO’nun R 1174/2006-1 sayılı ‘DaimlerChrysler’ kararı (para.16).

¹⁰⁸³ **Port**, s.27-28; **LaLonde / Gilson**, Cinnamon, s.801.

¹⁰⁸⁴ EUIPO’nun R 479/2012-5 sayılı ‘procter & gamble’ kararında ise bu kez dış fırçasında dokunma markasının tescili için yapılan başvuru reddedilmiştir. Başvuruda dış fırçası başı resminin yanı sıra, tarifname ile tüketicide yaratılan hissiyat açıklanmıştır. Ancak EUIPO kararında, ilgili çevrenin dış fırçasının dokunuşla verdiği hisse dayanarak alım kararı verdiğine ve bu hissi hafızasında tutacağına ilişkin delil sunulmaması gerekçesi ile Tüzük m.7/f.1/(b) bendi anlamında işaretin ayırt edicilik yoksunluğundan ötürü başvuru reddedilmiştir.

https://oami.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/479%2F2012

(Erişim Tarihi:09.07.2016)

¹⁰⁸⁵ EUIPO’nun R 479/2012-5 sayılı ‘procter & gamble’ kararı (para.17).

markalarına kıyasen şüphesiz daha zordur¹⁰⁸⁶. EUIPO da bu olguyu dikkate alarak, bir diş fırçasının el ile tutulan kısmının dokunulduğu takdirde yarattığı hissin, ilgili çevre tarafından köken ayırt etmeye yarayan bir işaret olarak düşünülmeceği sonucuna varmıştır¹⁰⁸⁷. Bu yaklaşıma göre önemli olan husus, işaretin, başvurunun kapsadığı ürünlerin hangi teşebbüs menşeli olduğunu gösterebilme ve bu suretle rakip ürünlerden ayırt edilmesini sağlamadaki yeterliliğidir.

2.Pozisyon ve Hareket Markaları

a.Pozisyon Markalarının Koruma Konusu ve Sicilde Temsili

Pozisyon markaları, başvuru sahibinin emtiaya uyguladığı kelime, figür, üç boyutlu şekil vs. unsurun kendine özgü ve süreklilik taşıyan konumlandırması üzerinde münhasır bir hak talep ettiği hallerde ortaya çıkar. Bu işaret bir yandan emtianın sabit ve belirli bir parçasını oluştururken; diğer yandan, renk, doku veya içerdiği materyal sebebiyle emtianın genelinden ayrılmaktadır¹⁰⁸⁸. Bir işaret pozisyon markası olarak tescil edildiğinde, bu işaretin, uygulandığı malın belirli bir kısmına veya bölgesine yerleştirilmesi sonucunda oluşan ayırt ediciliğin korunması amaçlanır¹⁰⁸⁹.

¹⁰⁸⁶ EUIPO'nun R 479/2012-5 sayılı "procter & gamble" kararı (para.24).

¹⁰⁸⁷ Emtianın belirli bir kısmına teması ve bu temasın yarattığı hissi konu edinen dokunma markası, konu edildiği ürün kısmının ortalama tüketici tarafından -özel dikkate veya analitik bir incelemeye gerek duyulmaksızın- rakip ürünlerden ayırt edilmesini sağlamalıdır. EUIPO'nun R 479/2012-5 sayılı "procter & gamble" kararı (para.28-29).

¹⁰⁸⁸ **Humphreys**, Non-conventional, s.439-440; **EUIPO Guideline**, 01.02.2017, Part B, Ver.1.0, s.32. Makas emtiasında tutma bölümü ile kesici uçların birleştiği bölgeye yerleştirilmiş kırmızı noktanın pozisyon markası olarak tescil edildiği EUIPO'nun R 983/2001-3 sayılı "Roter Punkt" kararında da benzer bir tanıma yer verilmiştir (para.22). https://oami.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/983%2F2001-3 (Erişim Tarihi:09.07.2016)

¹⁰⁸⁹ **WIPO Standing Committee SCT 19/2** sayılı kararı, s.9.

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=4702 (Erişim Tarihi:09.07.2016). İsviçre hukukunda pozisyon markası ile işaretin mal üzerinde sabit ve sürekli olarak aynı yere uygulanması sonucu yaratılan ayırt edicilik korunmaya çalışılmaktadır. **IPi Directive**, 01.01.2017, s.145. CREPI'nin 03.05.2005 tarihli "Farbspritzpistole" kararına göre, pozisyon markası, işaretin ürüne uygulanış biçiminde kendini gösterir. Korumanın konusunu, münhasıran işaretin bulunduğu ve marka tarifinde açıklanan konumu oluşturmaktadır. Boya tabancasının namlu kısmına uygulanan yeşil bir yüzüğün konumu, marka olarak korunamayacaktır. Çünkü bu yüzük bir yandan basit ve temel geometrik bir şekle karşılık gelmekte; diğer yandan ürünün ticari kökenini gösteren bir arma vasfı görememektedir. Söz konusu yüzük şekli tabancanın çapını veya büyüklüğünü gösteren işlevsel bir mesaj aktarmaktadır. Pozisyon markalarına figüratif veya üç boyutlu markalara uygulanan kriterler kıyasen uygulanacaktır (c.5-7). **sic!**, 2005, s.747 vd.

Dolayısıyla pozisyon markası, sadece işaretin kendisine değil; işaretin ürün üzerinde sabit konumlandırılmasıyla oluşan bütüne yönelen bir tekel hakkı sağlamaktadır¹⁰⁹⁰. Diğer bir deyişle pozisyon markasının iki unsuru bulunmaktadır. Bunlardan ilki kelime, grafik veya üç boyutlu işaret unsuru; diğeri ise bu işaretin mal üzerindeki sabit konumudur. Koruma, iki veya üç boyutlu bir işaretin emtia üzerindeki bu yeknesak boyutu ve spesifik konumu için istenmektedir¹⁰⁹¹. Dolayısıyla işaret ve konumun yarattığı kombinasyon korunmaktadır¹⁰⁹². Ancak pozisyon markalarındaki şekil unsuru tek başına ayırt edici olmasa bile emtiaya aynı konum ile sürekli olarak uygulanmak suretiyle markasal ayırt edicilik kazanabilir¹⁰⁹³.

Pozisyon markalarına yönelik incelemede, işaretin bir bütün halinde yarattığı izlenimin, diğeri bir deyişle pozisyon ile kelime, figür veya üç boyutlu işaretin oluşturduğu kombinasyonun markasal ayırt ediciliği üzerinde durulur¹⁰⁹⁴. Pozisyon markalarının sicilde temsil şartı açısından önemli bir engelle karşılaşması söz konusu değildir¹⁰⁹⁵.

¹⁰⁹⁰ EUIPO'nun R 2272/10-2 sayılı kararında giysi ve ayakkabı ürünlerini içeren 25. emtia sınıfında pozisyon markası olarak "Red sole of a shoe" (ayakkabı tabanına uygulanan kırmızı renk) ayırt edici bulunarak tescil edilmiştir. Aynı konuya ilişkin R 938/2000-1 sayılı kararda "Stripes on a Shoe" (ayakkabı yanlarına konan şeritler) pozisyon markası; ayakkabı emtiasını içeren 25. ürün sınıfında yine tescil edilmiştir.

<http://www.oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/JO-0302.pdf>

<http://www.linkipit.com/position-marks-stripes-pattern-on-the-shoes-part/>

http://www.stobbsip.com/intranet/wp-content/uploads/2015/04/WTR_53-distinctiveness.pdf

(Erişim Tarihi:09.07.2016).

Son olarak, EUIPO'nun R 983/2001-3 sayılı kararında "Red Point" (bir makasın kesici uçlarının birleştiği yere uygulanan kırmızı nokta) pozisyon markası; kesici mutfak aletlerini ve makasları içeren 8. emtia sınıfında ayırt edici bulunmuştur. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.105; **Rideau, Camille**, Position Mark a category of signs eligible for trade mark protection? Different standards of examination, different scope of protection? CEIPI, 2010, s.8. İsviçre hukukunda pozisyon markalarına örnek olarak, "Levi's" etiketinin pantolon emtiasının sağ arka cebinin üst kısmına yerleştirilmiş hali gösterilmektedir. **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.645. Bunun dışında Arena Distribution S.A. teşebbüsünün kadın yüzücü mayolarının sağ ve sol yanlarında koltuk altından kalça bölümüne dek uzanan iki şeridinin konumu IPI nezdinde N.465215 sayılı tescilli pozisyon markalarının bir diğeri örneğidir.

<https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/trademark/sr30.jsp> (Erişim Tarihi:09.07.2016).

¹⁰⁹¹ **Troller**, s.67; **Çolak**, s.87-88; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.145. Bu yönü ile pozisyon markaları iki veya üç boyutlu markalar ile benzerlik göstermektedir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.169.

¹⁰⁹² **IPI Directive**, 01.01.2017, s.145.

¹⁰⁹³ **Hasselblatt/Schneider**, Commentary, s.57; **Troller**, s.67.

¹⁰⁹⁴ **IPI Directive**, 01.01.2017, s.145; **Aschmann/Thouvenin**, MSchG, art. 2a, s.117-118.

¹⁰⁹⁵ **Rideau**, s.5-6. Pozisyon markasına konu olan işaret çok farklı ürünlerde benzer veya aynı konumlarda pazara sunulabilir. Böyle bir uygulama koruma kapsamının netleştirilmesinde sorun yaratacaktır. Korumanın kapsam ve konusunun belirli kılınması için pozisyon markasının sadece uygulandığı ürün için (ör. kavanoz, pantolon vs.) ve o ürünle sınırı olarak tescil edilmesi

Pozisyon markaları çizimle görüntülenirken, konu edindikleri işaretin emtia üzerindeki konumu ve boyutları her türlü şüpheyi bertaraf edecek açıklıkta (teknik çizim veya fotoğraf yolu ile) gösterilmelidir. Ayrıca, konunun detaylı biçimde tasvir edilmesi de bir diğer zorunluluktur¹⁰⁹⁶. Bu sayede, tescil ile sağlanacak koruma kapsamı belirginleşecektir. Korumanın sınırları, işaretin tescilde gözükene biçimine bağlı olarak tespit edilecektir¹⁰⁹⁷.

gerekir. Bu ürün üzerine pozisyon markası uygulanmış biçimde başvuruda gösterilmelidir. **IPi Directive**, 01.01.2017, s.145.

¹⁰⁹⁶ Başvuruda, tescili istenen marka türünün, açıkça pozisyon markası olduğu belirtilmeli ve ürün üzerindeki konumu ve yerleşimi açıklanmalıdır. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.27.

¹⁰⁹⁷ ABAD'ın pozisyon markalarının sağladığı koruma kapsamına ilişkin önemli bir içtihadı, ayakkabı ürünlerinde 3 şeridin korumasını konu alan C-396/15 P sayılı "Adidas v. Shoe Branding" kararır. Kararda ABAD, Shoe Branding Europe teşebbüsünün Birlik markası başvurusuna karşı Adidas teşebbüsünün yapmış olduğu itirazı hukuka uygun bulmuştur. Uyuşmazlık, başvuru sahibinin iki şeritli markası ile tescilli üç şeritli marka arasındaki benzerlik ve karıştırılma ihtimali noktasındadır. Adidas'ın başvuruya itirazı, EUIPO tarafından reddedilmiştir. EUIPO'ya göre, somut olayda iki işaret arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldıracak ölçüde farklılıklar (şerit sayısı, eğri oranı ve konumlandırma) bulunmaktadır. EUIPO'nun 22 Mayıs 2012 tarihli bu ret kararı, 2. İtiraz Kurulu'nun 28 Kasım 2013 tarihli kararında onanmıştır. Kurul'a göre, şeritlerin sayısındaki ve konumlandırılmalarındaki farklılıklar, işaretlerin bir bütün halinde farklı oldukları sonucuna ulaşmada yeterlidir. Önceki markanın tanınmışlığı dikkate alınsa dahi bu farklılıklar, Tüzük m.8/f.1/(b) bendi açısından her türlü karıştırılma ihtimalini bertaraf etmektedir. Adidas'ın itirazı, Tüzük m.8/f.5 hükmü gereğince sulandırma ihtimali bağlamında da reddedilmiştir. Önceden tescilli markanın tanınmışlığı ne düzeyde olursa olsun, şerit sayısı ve konumlandırılmalarındaki farklılıkların belirleyici olması karşısında, ilgili çevrenin söz konusu markalar arasında bağlantı kurması da mümkün görülmemiştir. Adidas'ın bu karara karşı açtığı T-145/14 sayılı davada ise Genel Mahkeme, EUIPO'nun iki markanın birbirinden farklı olduğu sonucuna varan bu yaklaşımını hukuka aykırı bulmuştur. Mahkeme Adidas'ın söz konusu üç şeritle tanınmışlık kazandığı olgusunu dikkate alarak, bu tanınmışlığı, marka hakkı ihlali ve karıştırılma ihtimali açısından yeterli bulmuştur. Mahkeme'ye göre, somut olayda, itirazın haklı kılınmasını sağlayacak biçimde, Tüzük m.8/f.1/(b) bendi açısından karıştırılma ihtimali ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, Adidas'ın tescilli markalarının tanınmışlığı, Tüzük m.8/f.5'teki sulandırma iddialarına dayalı itirazın -karıştırılma ihtimaline bakılmaksızın- kabul edilmesini de sağlamaktadır. Başvuru sahibi "Shoe Branding" teşebbüsü tarafından bu kararın ABAD nezdinde temyizi üzerine yapılan inceleme sonucunda, Genel Mahkeme'nin bu yaklaşımı onanmıştır. Buna göre, her iki marka arasındaki farklılıklar asgari düzeydedir. Ayakkabı yüzeyine konan iki veya üç şerit arasındaki sayısal fark, işaretlerin ayakkabı yan yüzeyine yerleştirilmelerindeki ve konfigürasyonlarındaki benzerlikleri etkileyememekte, bunları ortadan kaldıramamaktadır. ABAD, söz konusu zayıf farklılıkların (şerit uzunluklarının, eğimlerinin, sayılarının) ortalama dikkate sahip olan ve markaların ayakkabıların yan yüzeyinde bir bütün halinde yarattığı izlenime odaklanan tüketici tarafından fark edilmeyeceği sonucuna varmıştır. Bu yaklaşım sonucunda, başvuru sahibi Shoe Branding Europe BVBA'nin, Genel Mahkeme tarafından ortalama tüketici algısına ilişkin kriterlerin hatalı uygulandığına (ortalama tüketicinin ayakkabılara yönelik yüksek bir dikkat göstermediğine) yönelik iddiaları da ABAD tarafından kabul edilmemiştir. ABAD'ın *Case C-396/15 P* sayılı "Shoe Branding Europe BVBA v. Adidas AG" içtihadı neticesinde Adidas'ın tescilli pozisyon markaları ile karıştırılma ihtimalinin bertaraf edilmesinde, başvuru konusu edilen veya ticarete kullanılan işaretlere bir şerit eklenmesi veya çıkarılmasının yeterli olmayacağı sonucuna varılmaktadır.

[http://www.squirepattonboggs.com/~media/files/insights/publications/2016/04/adidas-successful-in-three-stripe-opposition-case/adidas-case-alert-\(2\).pdf](http://www.squirepattonboggs.com/~media/files/insights/publications/2016/04/adidas-successful-in-three-stripe-opposition-case/adidas-case-alert-(2).pdf)

<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2d3bae66-2309-44ba-bf31-24cc2abd82b7>

b.Pozisyonun Ayırt Edici Mesaj İletmesi

Pozisyonun tescili için ilgili alıcı çevresinin tescil edilmek istenen işareti, emtianın olağan görünüşünden bağımsız bir işaret olarak algılanması gerekir. Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta ise işaretin ürünler üzerindeki konumlandırılmasının tüketiciler nezdinde markasal bir mesaj algısı yaratıp yaratmadığıdır.

Pozisyon markasının ayırt ediciliği, korunmak istenen işaretin uygulandığı emtianın kendisi ile ayrılmaz bir bütün teşkil edip etmediğine göre belirlenir. Başvuru konusu pozisyon, emtianın genel görünüşünden bağımsız mıdır? Yoksa bundan ayrılmaz bir mahiyette midir? İşte bu iki soruya verilecek yanıt, tescil edilebilirliği belirleyecektir¹⁰⁹⁸.

Kimi hallerde işaretin ürün üzerine konumlandırılış biçimi veya üslubu, tek başına dahi malın belirli bir teşebbüse özgülmesini sağlayacak ayırt ediciliği doğrudan yansıtabilir¹⁰⁹⁹. Dolayısıyla somut olay şartları gereği, istisnai biçimde, pozisyon markalarının kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olması mümkündür¹¹⁰⁰.

Buna karşılık tescile konu edilen pek çok pozisyon markası uygulandığı emtianın kendi dış görüntüsünden ayrıştırılamaması; ilgili pazarın sıradan ve alışıldık uygulamalarına karşılık gelmesi; süsleme veya dekoratif unsurlara indirgenmesi ve köken ayırt etmeyi sağlayan bir işaret olarak algılanmaması gerekçeleriyle korumadan mahrum bırakılmaktadır¹¹⁰¹.

(Erişim Tarihi:09.07.2016).

¹⁰⁹⁸ Genel Mahkeme'nin C-547/08 sayılı sayılı "Xtechnology Swiss Orange colouring of the toe of a sock" kararı (para.27). Bu noktada, ürünün kendi şeklinden oluşan üç boyutlu markaların ayırt ediciliğine ilişkin kriterlerin uygulanması isabetli olacaktır. **EUIPO Guideline**, 01.02.2017, Part B, Ver.1.0, s.32; **Hasselblatt/Schneider**, Commentary, s.57.

¹⁰⁹⁹ **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.645.

¹¹⁰⁰ İlgili çevrenin emtianın estetik detaylarını algılayacak dikkate sahip olması işareti doğrudan marka olarak algılayacağını göstermez. Ancak ilgili pazarın yerleşik teamülü gereği, pozisyon markasının, ürünün kendisinden bağımsız, göz alıcı bir unsur olarak görülmesi ve bu sayede markasal mesaj iletmesi mümkündür. **EUIPO Guideline**, 01.02.2017, Part B, Ver.1.0, s.32.

¹¹⁰¹ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.170. Genel Mahkeme'nin T-433/12 ve T-434/12 sayılı birleştirilen dosyalarına ilişkin "Margarethe Steiff Fixation d'un bouton au milieu de l'oreille d'une peluche" kararında pelüş oyuncak ayıların kulak bölgesinde yer alan düğmelerin pozisyon markası teşkil etmediği sonucuna varılmıştır. Karara göre düğmeler, pelüş oyuncaklarda sıklıkla kullanılan dekoratif unsurlardır. Ayrıca basit bir geometrik şekilden ibaret olan başvuru konusu düğme, ilgili pazarın ticari uygulama ve teamülünden de farklılaşmamaktadır. Söz konusu pazarda pelüş oyuncakların kulaklarına arma, zil, fiyonk gibi eklemeler sıklıkla yapılmaktadır. Bu sebeple ilgili çevre söz konusu işaretleri köken arması olarak değil; basit süslemeler olarak algılayacaktır. **Seville**, 2nd, 2016, s.288; **EUIPO**

Şayet işaretin kendisi emtiadan bağımsız olmayıp, tek başına ayırt edicilik yoksunu ise bu defa emtia üzerindeki sabit konumlandırmanın markasal ayırt edicilik taşıyıp taşımadığı ayrıca incelenmeli; bu konumlandırmanın yarattığı bütünlüğün işlevsel veya dekoratif bir anlamı aşır aşmadığına bakılmalıdır¹¹⁰². Şüphesiz, kendi başına ayırt edicilik yoksunu bir işaretin, konumlandırma sayesinde yarattığı bütünlüğün marka vasfı taşıması, oldukça istisnai bir duruma karşılık gelecektir¹¹⁰³.

İlgili çevrenin, emtiadaki birbirinden farklı estetik detaylara yönelik yüksek bir dikkate sahip olması dahi tek başına işaretin doğrudan pozisyon markası olarak algılandığını göstermez. İlgili pazarın örf ve adetleri ile birlikte dikkate alındığında, hem yerleşik ticari uygulamalardan¹¹⁰⁴ hem de emtianın kendi görünüşünden ayrılmak suretiyle markasal bir mesaj vermeyi başaran; göze bağımsız bir unsur olarak gözükken işaretlerin pozisyon markası olarak tescili mümkündür¹¹⁰⁵.

Görüldüğü üzere pozisyon markalarının tescili için alıcıların, “*grafik veya kombinasyon biçiminde yaratılan işaret ile bu işaretin ilgili emtia üzerindeki konumunun oluşturduğu bütünü belirli bir teşebbüse özgülmesi*” gereklidir¹¹⁰⁶. Bu ise çoğu kez, işaretin mal üzerinde uzun süreli ve yeknesak

Guideline, 01.02.2017, Part B, Ver.1.0, s.33. Yine Genel Mahkeme'nin T-547/08 sayılı “Xtechnology Swiss Orange colouring of the toe of a sock” kararında çorap uçlarına uygulanan turuncu renk pozisyon markası olarak kabul edilmemiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-547/08>

(Erişim Tarihi:09.07.2016). Emtia üzerine yerleştirilmesinden ötürü pozisyon markası ile emtianın dış görünüşü kaçınılmaz biçimde örtüşmektedir. Bu sebeple, ilgili çevre, işareti dekoratif veya işlevsel bir anlam ile yorumlamamalı; aksine, ürün üzerindeki değişmezlik gösteren bu konuma ve şekle belirli bir teşebbüse yönelik atıf vasfı atfetmelidir. Bu atıf ise çoklukla ilgili pazarın sıradan ve yerleşik uygulamalarından açıkça ayrılan pozisyonlara yapılmaktadır. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.145.

¹¹⁰² CREPI'nin 03.05.2005 tarihli “pistolet a peinture” kararı (c.10); **sic!**, 2005, s.747; **Cherpillod**, s.66-67; **Noth/Thouvenin/Thouvenin**, MSchG, art.1, s.65.

¹¹⁰³ AB hukukunda ilgili emtia sınıfının niteliği gereği, kural olarak tescil engellerine tabi olan işaretlerin, basit bir şekli konumlandırma yolu ile tescilleri de engellenmektedir. Genel Mahkeme'nin T-110/02 sayılı “Axion SA and Christian belce forme de lingot doré” kararında çikolata emtiasında ters biçimde konumlandırılan altın külçesi şeklinin doğası gereği ayırt ediciliğe sahip olmadığı sonucuna varılmıştır (para.40 vd).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-110/02>

(Erişim Tarihi:09.07.2016).

¹¹⁰⁴ **Schnieder**, Commentary, s.57.

¹¹⁰⁵ **EUPO Guideline**, 01.02.2017, Part B, Ver.1.0, s.32; Genel Mahkeme'nin T-547/08 sayılı “Xtechnology Swiss Orange colouring of the toe of a sock” kararı (para.53-59).

¹¹⁰⁶ Bu yaklaşım ile Genel Mahkeme'nin T-208/12 sayılı kararında, ayakkabı bağı ucundaki kırmızı rengi konu alan pozisyon markası, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b) bendi anlamında ayırt edicilik yoksunu bulunarak tescil edilmemiştir (para.41 vd.).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=T-208/12> (Erişim Tarihi:09.07.2016).

biçimde konumlandırılması ile (kullanım yolu ile) markasal ayırt edicilik kazanmasına bağlıdır.

c. Konuya İlişkin Avrupa Birliği Hukuku İçtihatları

AB hukukunda Genel Mahkeme'nin T-547/08 sayılı kararında çorap emtiasında ayak parmaklarının temas ettiği bölgenin turuncuya boyanması sonucu oluşan işaretin pozisyon markası teşkil edip edemeyeceği üzerinde durulmuştur¹¹⁰⁷. Mahkeme, söz konusu çorap kısmının turuncuya boyanması suretiyle oluşan işaretin, markasal bir karakter olarak algılandığına ilişkin hiçbir delilin yer almaması sebebiyle tescili reddetmiştir.

Somut olayda, markasal kullanım ve ilgili çevrede bu yönde oluşturulan bir algının yaratılmamış olmasına ek olarak; söz konusu turuncuya boyalı kısmın, ilgili pazarın uygulamaları gereğince sadece sıradan, dekoratif bir unsur olarak algılandığı sonucuna varılmıştır. Bu gerekçelerle başvuruya konu pozisyon markasının, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b) bendine aykırılığı (somut ayırt edicilik yoksunluğu) sebebiyle, tescil edilemeyeceğine hüküm kurulmuştur.

Benzer biçimde Genel Mahkeme'nin T-152/07 sayılı ‘‘Representiation of a Watch’’ kararında, yuvarlak bir saatin üstten görünüş biçiminin konu edildiği marka başvurusu 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b) bendine aykırılık gerekçesi ile reddedilmiştir¹¹⁰⁸. Başvuru konusu işaret, bir saat yüzeyinde bulunan yuvarlak veya dörtgen biçimindeki içi boş alan konularından ibarettir.

Mahkeme böylesi bir işaretin, ürünün veya tasarımın kendi şeklinden ayırtılamadığı; bağımsız, ayırt edici bir mahiyet taşımadığı sonuçlarına varmıştır. Mahkeme'ye göre, (kronometrenin, kadran veya rakamların yer alacağı unsurları gösteren) pozisyon, ilgili pazarda sıklıkla kullanılan diğer tasarımlardan önemli ölçüde farklılık arz etmemektedir.

¹¹⁰⁷ Rideau, s.9.

¹¹⁰⁸ Seville, 2nd, 2016, s.288; EUIPO Guideline, 01.02.2017, Part B, Ver.1.0, s.33; Rideau, s.8.

3.Hareket Markaları

a. Hareket Markasının Sicilde Temsili

Hareket (canlandırma) markalarının konusunu devinim halindeki bir imaj dizisinin veya üç boyutlu bir işaret döngüsünün korunması oluşturmaktadır¹¹⁰⁹. Animasyon yolu ile canlandırılmış iki boyutlu işaretler de bu kapsamdadır¹¹¹⁰. Diğer sıra dışı markaların çoğundan farklı olarak hareket markaları, sicilde temsil şartı açısından önemli bir engelle karşılaşmayan işaretlerdir.

Başvuruda, hareket akışını net biçimde gösteren resimler ile her bir resmin detaylı tarifinin sunulması, bu işaret türünün tescili için aranan açıklığı ve kesinliği sağlayacaktır¹¹¹¹. Ayrıca yapılan tanımlama ile izlenen her bir hareket

¹¹⁰⁹ **LaLonde / Gilson**, Getting Real, s.212; **Noth/Thouvenin/Thouvenin**, MSchG art.1, s.64-65; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.145-146; **Karasu**, Üç Boyutlu, s.333 vd.; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.190.

¹¹¹⁰ IPI nezdinde Bayer Consumer Care AG şirketi tarafından farmasötik emtia sınıfında No. 495047 ile tescilli “*renği sekiz saniyede bir kırmızıdan yeşile dönen, eğimli dalga işareti*”, hareket markasına uygun bir örnektir. Ancak bu hareket markası yenilenmediği için 02.04.2012 tarihinde sicilden silinmiştir.

<https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/trademark/sr30.jsp> (Erişim Tarihi:09.07.2016).

EUIPO nezdinde, birbirine yönelen iki elin kavuşmasından oluşan jest, tescilli bir diğer hareket markasıdır. **LaLonde / Gilson**, Getting Real, s.213-214. El hareketlerinin yanı sıra, sportif hareketlerin de marka olarak tescili mümkündür. **Kieff, F. Scott / Kramer, Robert G. / Kunstadt, Robert M.**, It's Your Turn, But It's My Move: Intellectual Property Protection for Sports Moves, Santa Clara High Technology Law Journal, Vol. 25, Issue 4 Art. 3, 2008, s.784.

¹¹¹¹ USPTO uygulamasında hareketin en fazla beş aşamasını gösteren grafik çizimin yanı sıra, markanın yarattığı ticari algıyı bütünüyle gösteren bir numunenin (ör. video klip, sıralı fotoğraf vs.) sunulması beklenmektedir. Ayrıca elektronik marka başvuru sisteminde yapılan (TEAS trademark electronic application system) başvurularda 5 ila 30 megabaytlık sınırlamalar ile elektronik dosyalar kullanılmaktadır. **TMEP** § 904.03(I). Hareket markalarının tescili için nesnellik ve kolay anlaşılabilir olma şartlarının da karşılanması gereklidir. Bunun için başvuruda canlandırılmış görüntü akışının gösterilmesine ek olarak, korunmak istenen hareketi açıkça belirten bir tasvir de sunulmalıdır. Grafik unsurlar ve tarifname dışında başvuru açısından özel bir şart aranmamaktadır. **Matty**, s.570-571. Genel Mahkeme'nin T-293/10 sayılı, ‘SEVEN SQUARES OF DIFFERENT COLOURS’ kararı gereği, başvuruda işaretin niteliği ile uyumsuzluk arz eden, çelişkili, karmaşık tanımlama ve tasvirlerin kullanılması 2015/2424 sayılı Tüzük m.4 (SMK m.4) hükmüne aykırılık teşkil edecektir. İşaretin hem grafik hem de yazılı açıklama yolu ile tasvir edildiği durumlarda açıklık, belirlilik, anlaşılabilirlik ve nesnellik şartlarının karşılanması için yazılı olarak sunulan metnin görsel ifadeler ile uyumlu olması şarttır. **Seville**, 2nd, 2016, s.274; **EUIPO Guideline**, 01.02.2017, Part B, Ver.1.0, s.9. Aksi takdirde SMK m.5/f.1/(a) bendi anlamında soyut ayırt edicilik ve sicilde net biçimde temsil şartları karşılanmamış olur.

EUIPO'nun R 443/2010-2 sayılı “RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILL” kararında görselde yer alan kesitlerle kıyaslandığında, başvuru sahibince yapılan açıklamaların yeterli açıklığa sahip olması aranmıştır. Kararda, yazılı ifadenin, özellikle hareket halindeki şeklin farklı karelerde nasıl ilerlediğini açıklamada yetersiz kaldığı belirtilmiştir. EUIPO'ya göre, makul derecede dikkate sahip bir kişi, ancak yüksek bir zihni efor sonucunda hareket markasının ne olduğunu algılayabiliyorsa tescil için aranan belirlilik şartı karşılanmamış olur. Hareketin grafik çizimi ile yazılı tasvirinin birebir uyumlu ve tamamlayıcı olmalıdır. Bu bağlamda hareket akışının açıkça gözlenmesini sağlayacak sayıda görüntü kesiti ile bu akışla uyumlu ve detaylı açıklama yapılması gerekir.

dizisinin birbiri ile tamamen örtüşmesi gereklidir¹¹¹². Kural olarak hareketin uzunluğunun ve kesit sayısının, marka vasfı açısından herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak hareket süresi uzadıkça işaretin bütünlüğü, algılanabilirliği, akılda kalıcılığı ve SMK m.5/f.1/(a) bendi anlamında soyut ayırt edici gücü zayıflayabilir¹¹¹³.

Kanaatimizce hareketin yazılı tarifi ve hareket sekanslarının ardı ardına sıralanması, hareketin tam anlamıyla nasıl gerçekleştiğini açıklamaktan uzaktır. Bunların yanı sıra TPMK'ya sunulacak “wav, .wmv, .wma, .mp3, .mpg, .avi” vb. elektronik dosyalar, markanın içerdiği devinimin sicilde açıkça görülmesine ve incelenmesine olanak tanınmalıdır. Ancak bu sayede SMK m.4 ve SMKYön m.7 hükümleri gereği, hakkın sınırları açık ve belirli hale gelir¹¹¹⁴. Dolayısıyla tescil kayıtlarını gören makul düzeyde dikkate sahip bir kişinin, yoğun zihinsel çaba sarf etmeksizin, markanın neden oluştuğunu tam olarak anlayabilmesini sağlayacak açıklık aranmaktadır¹¹¹⁵.

b. Hareket Markalarının Ayırt Ediciliği

Hareket markalarının ilk grubunu, bilgisayar destekli kısa animasyon sekanslarından oluşan hareketli görüntüler oluşturur. Önceden tescil edilmiş kelime veya figür markalarının canlandırılması ile oluşturulup müzik, ses ve renk gibi unsurlarla zenginleştirilen bu marka türüne reklamlarda sıklıkla yer verilmektedir¹¹¹⁶. Hareket markalarının ikinci grubunda el veya diğer uzuvlarla

¹¹¹² Çolak, s.84; Karasu, Üç Boyutlu, s.344. Şayet tescili istenen hareket net bir biçimde algılanamıyorsa veya tarifnameden hareketin neye benzediği çıkarılamıyorsa başvurudaki bu belirsizliklerin giderilememesi, soyut ayırt edicilik yoksunluğu ve sicilde temsil edilememe gerekçeleri ile SMK m.5/f.1(a) bendi gereği işaretin reddine yol açacaktır.

¹¹¹³ Hasselblatt/Schneider, Commentary, s.54.

¹¹¹⁴ Tarifnamede belirsizliklerle karşılaşılması ve sunulan çizimlerin markadaki hareketi tam olarak yansıtmaması durumunda başvuru konusu hareketin sağlayacağı koruma kapsamının tespiti son derece güçleşmektedir. Her bir hareket sekansının sıralı dizilimi dahi SMK m.4 açısından aranan belirliliği sağlayamaz. Bu sebeple tescil otoritelerinin, hareket markalarının akışını net biçimde yansıtmak alternatif temsil usullerine başvurması kaçınılmazdır. Şüphesiz, ardı ardına dizilen donuk resim karelerine (frame) kıyasen, bilgisayara indirilmesi ve web üzerinde ilanı mümkün olan elektronik dosya veya videolara başvurulması, markanın yansıttığı hareketi en açık biçimde gösteren yöntem olacaktır. SMKYön m.7/f.6 hükmü bu tür başvurulara izin vermektedir.

¹¹¹⁵ Philips, s.164. EUIPO'nun R 443/2010-2 sayılı “RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS” kararı (para.18-20).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/443%2F2010-2 (Erişim Tarihi:09.07.2016).

¹¹¹⁶ USPTO nezdinde telekomünikasyon hizmetlerinde, sağı solu kolaçan eden kedi bakışı ile astım ürünlerinde karahindiba çiçeğinin rüzgarda taç yapraklarını saçmasından oluşan hareketler marka olarak tescil edilmiştir. LaLonde/Gilson, Cinnamon, s.807.

yapılan insan hareketleri ile jestler yer alır. Son grubu ise ürünün doğrudan gerçekleştirdiği hareketi konu alan markalar oluşturur. USPTO uygulamasında Lamborghini arabasının kapı açılış hareketi bu kapsamda değerlendirilmiştir¹¹¹⁷.

Birinci ve ikinci gruptaki hareket markaları sıklıkla kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olup¹¹¹⁸; bunların tescilinde kural olarak, kullanım yolu ile markasal anlam kazanma olgusunun ispatı aranmaz. Tescilde kelime ve figürden oluşan işaretlere yönelik ayırt edicilik incelemesinde uygulanan klasik kriterlerden yararlanır¹¹¹⁹.

Buna karşılık, başvuruya konu edilen hareket ile koruma kapsamındaki emtianın olağan deviniminin çakıştığı üçüncü gruptaki hareketler (ör. klasik bir kapı kilidinin çevrilerek açılma hareketi) kural olarak, ilgili alıcılar tarafından tanımlayıcı veya fonksiyonel karakterde algılanacağından doğuştan ayırt edici sayılmaz¹¹²⁰. Şüphesiz diğer gruplarda yer almalarına rağmen, ürünün kendisine veya karakteristik özelliğine karşılık gelen ya da bunları özel bir zihni çabaya gerektirmeksizin yansıtan hareketler de tescil korumasından mahrum bırakılır¹¹²¹.

USPTO'dan farklı olarak, EUIPO R-772/2001-1 sayılı "Lamborghini" kararında bir araba kapısının açılış kapanış hareketini ayırt edicilik yoksunu ve teknik işlevsel bularak reddetmiştir¹¹²². Kararda rakip teşebbüs araçlarında da yukarı doğru açılan kapı modellerinin kullanıldığı; bu sebeple Lamborghini'nin başvuru konusu yaptığı kapı açılış hareketinin ürünün ticari kökenini gösteren bir işaret vasfı taşımadığı belirtilmiştir. Bu yönü ile ayırt edicilik yoksunu olan işaret, ilgili çevrede spor arabaların karakteristik veya işlevsel bir özelliği

¹¹¹⁷ **Matty**, s.566-568.

¹¹¹⁸ **Matty**, s.563-564.

¹¹¹⁹ Hareket markaları, klasik şekil markalarına yakınlık gösterip, sıklıkla bunlara boyut ve hareket kazandırılması ile oluşturulur. **LaLonde / Gilson**, Cinnamon, s.806.

¹¹²⁰ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.674; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.145-146. Ürünün kendi doğal yapısının yarattığı hareketlerin marka olarak tescili mümkün değildir. **Troller**, s.67. Buna karşılık USPTO nezdinde, yukarıya doğru ve araba gövdesine paralel bir konumda açılan kapı hareketi, (Lamborghini) ayırt edici bulunarak tescil edilmiştir. **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.807.

¹¹²¹ **Karasu**, Üç Boyutlu, s.350.

¹¹²² EUIPO'nun R-772/2001-1 sayılı "Lamborghini car door design" kararı, s.8 vd.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/772%2F2001-1
(Erişim Tarihi:09.07.2016).

olarak algılanmaktadır¹¹²³. Ayrıca, rakiplerin araba kapısı üretiminde sınırlı olanaklara sahip olduğu gerekçesi ile söz konusu hareketi gerçekleştiren şeklin teknik işlevsel olduğu sonucuna varılmıştır¹¹²⁴.

c. Hareket Markalarının Sunduğu Korumanın Kapsamı

Hareket markalarının hangi unsurlarının ne ölçüde korumaya tabi olacağı doktrinde tartışma konusudur. Bir görüşe göre hareket markaları, diğer şekil markaları ile kıyaslandığında, tescile konu özel hareket ile sınırlı kalan, daha dar bir koruma kapsamı sunmaktadır¹¹²⁵. Bu markanın sunduğu korumanın konusu hareketin kendisidir¹¹²⁶. Buna karşılık diğer bir görüş, bu marka türüne sağlanan korumanın kelime markalarına uygulanan esaslarla ayniyet gösterdiğini savunmaktadır¹¹²⁷.

Konunun netleşmesi amacı ile yazı unsuru da içeren tescilli bir hareket markası ile sonradan başvuru konusu edilen benzer bir kelime markası arasındaki iltibasın incelendiği TTAB'nin 17 Ağustos 2000 tarihli "*Richard Wynn*" kararına değinmekte fayda görülmektedir¹¹²⁸. Bu kararda "*2Vs Century Fox*" ve "*Twenty-First Century Fox*" kelime markalarının tescili, Twentieth Century Fox teşebbüsüne ait markalar ile karıştırılma ihtimali yarattığı gerekçesi ile reddedilmiştir. İhlal edildiği ileri sürülen markalar arasında, akış sekansı sonunda "*20 th Century Fox*" yazısının ortaya çıktığı hareket markası da yer almaktadır. Twentieth Century Fox Corp. teşebbüsü tarafından aynı ifade kelime markası olarak da tescil edilmiştir.

Başvuru konusu kelime markalarının, tescilli hareket markası ile iltibas yarattığı neticesine varılması, söz konusu hareket markasının içerdiği kelime, tasarım veya hareket unsurlarından gerçekte hangisini koruma altına aldığı

¹¹²³ İsviçre hukukunda da araba kapısının açılış hareketi ile karşılaşan ilgili çevrenin öncelikle bu harekete teknik işlevsel bir anlam atfedeceği kabul edilmektedir. Ayrıca ilgili pazardaki ürünlerin sıradan hareketlerinden açıkça ayrılmayan bu hareketin, ayırt edici bir vasfı da bulunmamaktadır. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.145-146.

¹¹²⁴ Doktrinde, Lamborghini teşebbüsünün, kapıların net hareketine ve bu hareketin rakiplerin ürettiği kapılardan ne şekilde ayrıştığına odaklanarak başvuru daha farklı biçimde kaleme alması gerektiği savunulmuştur. Örneğin markanın araç kapısının yukarı yönlü tipik hareketi olarak tarif edilmesi isabetli bulunmamıştır. **Matty**, s.580.

¹¹²⁵ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.191.

¹¹²⁶ **IPI Directive**, 01.01.2017, s.145.

¹¹²⁷ **LaLonde / Gilson**, Cinnamon, s.808.

¹¹²⁸ <http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/185/785/2520537/> (Erişim Tarihi:09.07.2016).

sorusunu gündeme getirmiştir. Şayet hareket markasının konusu sadece grafik hareketin özel sekansının korunması ise bu marka ile hiçbir hareket içermeyen bir kelime markası arasında iltibasın bulunduğu ileri sürülemeyecektir.

Ancak isabetli olan yaklaşım hareket markalarının birden fazla markanın bileşiminden oluşan bir kombinasyon olarak değerlendirilmesidir. Somut olayda bu unsurlardan birisi de asli unsur mahiyetindeki "20 th Century Fox" kelime kombinasyonudur. Bu gerekçe ile sonraki tarihli kelime markası ile bu kelimeyi asli unsur olarak içeren hareket markası arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte doktrinde, "Richard Wynn" kararında, hareket markaları sayesinde önceden tescilli kelime markalarına ek bir koruma imkanı sunulduğu vurgulanmaktadır. Ancak kararda hareket markalarının tescili ile özgün görüntü akışının (görsel hareketin) mi yoksa diğer grafik formlarda zaten koruma altında olan kelime veya sembollerin mi koruma altına alındığı sorusuna yanıt verilememiştir¹¹²⁹. Önceden münferiden tescil edilmiş kelime veya figüratif markaların varlığı ve bunların ayrıca kombinasyon içinde kullanılması halinde, hareket markasının tek başına korunabilecek bir değere ulaşabilmesi için özgün bir devinimi yansıtması gerekir.

Kanaatimizce hareket markaları, görüntü sekanslarının devinim biçimi ile yaratılan intibayı da bir bütün olarak korumaktadır. Dolayısıyla markanın yansıttığı bu hareket serisine özel bir önem atfedilmelidir. Aksi takdirde, figür veya kelime markalarına kıyasen hareket markalarının tescilinin ve sağladığı korumanın hiçbir özelliği kalmayacaktır. Bu bağlamda kelime veya figürler farklı olsa dahi sekansların hareket biçimi ile yaratılan intiba bütünü iki hareket markası arasında iltibasa sebep olabilir.

Öte yandan, hareket markalarına ilişkin iltibas veya hak ihlali iddialarında, kıyaslanacak unsurun nelerden ibaret olduğunun tespiti -diğer sıra dışı markalarla kıyaslandığında- çok daha güç olabilir. Örneğin üç boyutlu şekil, ses vs. sıra dışı marka türlerinde, tescil işlemi SMK m.4 hükmüne uygun biçimde yapıldığı takdirde, ilgili çevre, korumanın neyi konu edindiğini ve kapsamını açıkça öngörebilecektir. Bu sayede, ihtilafli markaların hangi

¹¹²⁹ **Matty**, s.575-576.

noktalarda karıştırılmaya yol açacak derecede benzerlik arz ettiği kıyaslanabilecektir.

Buna karşılık, hareket markaları açısından hak ihlalinin veya iltibasın tespitinde hareket sekansının birden fazla görünüşü, akış süreci veya özelliği arasındaki dengenin nasıl kurulacağı belirsizdir. Bu sebeple ilk olarak, hareketin içerdiği birden fazla unsurdan hangisinin kıyaslamada esas alınacağı tespit edilmelidir. Diğer bir ifade ile iltibas incelemesinde ilk olarak, doğrudan hareketin mi, görüş açısı(ları)nın mı, hareket konusunun mu yoksa hareket sayesinde bütün olarak yaratılan algının mı kıyaslanacağına karar verilmelidir¹¹³⁰. Görüldüğü üzere, hareket markaları açısından işaretler arası benzerliğin tespitinde hangi yaklaşımın benimseneceği karıştırılma ihtimali iddialarının hukuka uygunluğunu doğrudan etkileyecektir¹¹³¹. Örneğin Nokia teşebbüsünün karşılıklı yakınlaşarak, ekranın ortasında birbirini sıkı sıkıya tutan iki elin yarattığı devinimden ibaret hareket markası, ilk bakışta oldukça basit bir intiba yaratmaktadır. Bununla birlikte, karıştırılma ihtimali açısından hareketin akışı akla şu soruları getirmektedir¹¹³²:

- Nokia bu markasına dayanarak, birbiri ile sıkışan iki elden oluşan her türlü hareket markasına karşı iltibas iddiasında bulunabilecek midir?
- Yoksa bu iddia, sadece ekranın ortasında sıkışan ellerden ibaret markalara karşı mı ileri sürülecektir?
- Korumanın sadece izleyici perspektifinden avuç içlerinin birbirine baktığı el sıkışması hareketi ile sınırlı tutulması mümkün müdür?

Hareket markalarının sağladığı koruma dar bir yoruma tabi tutulursa benzerlik incelemesi, görüntü sekansının genel içeriğine dayanılarak değil, hareketin konum ve görüş açısı sınırlamalarına tabi tutulması ile gerçekleştirilir. Bu halde ilk sorunun cevabı olumsuz olacaktır. Aksi bir yaklaşım ile genel görünüme odaklanılması, “birbiri ile tokalaşan iki eli konu alan” diğer her türlü hareketli görüntünün, karıştırılma ihtimali yaratacak

¹¹³⁰ **Matty**, s.586-587.

¹¹³¹ Amerikan hukukunda da işaretlerin bir bütün olarak yansıttıkları benzerlik, karıştırılma ihtimali incelemesinde öncelikle tespiti gereken bir olgu olarak kabul edilmektedir. **TMEP** §1207.01(b).

¹¹³² **Matty**, s.587-588.

derecede benzerlik iddiası ile karşılaşmasına yol açabilir. Kanaatimizce iltibas incelemesinde ilk yaklaşımın benimsenmesi isabetli olacaktır.

4.Desen Kalıbı/Modeli (Pattern) Markaları

Figüratif (iki boyutlu) işaretler arasında özel bir türü oluşturan desen kalıpları (modelleri), düzenli biçimde birbirini tekrar eden çizim unsurlarından oluşmaktadır. Bu tür desen kalıplarına tekstil, moda, deri, mücevher, lastik, mobilya vs. emtialarda sıklıkla rastlanmaktadır. Desen kalıpları emtianın dış görünüşünde yer alıp, birbirini tekrar eden çizgi veya figürlerden oluşur¹¹³³. Diğer bir ifade ile iki boyutlu şekil, seri üretime konu olabilecek bir desen (motif) mahiyeti taşıdığı durumda, üzerine uygulanacağı emtianın (ör. giysinin, kumaşın veya mobilyanın) dış görünüşü ile örtüşecektir¹¹³⁴.

Bu takdirde başvuru sahibi, tescilini talep ettiği işaretin, ilgili pazardaki alıcılar tarafından doğrudan kendi mallarını ayırt eden bir köken arması olarak algılandığını ispatlama yükümlülüğü altındadır¹¹³⁵. Tescil için önemli olan ilgili çevrenin bu tür desen kalıplarını, salt dekoratif bir unsur olarak algılamayarak, kaynak gösteren bir işaret vasfı ile belirli bir teşebbüse

¹¹³³ Doktrinde bu kapsamda ele alınan bir diğer marka türü iz (tracer) markalarıdır. Özellikle tekstil sektöründe popüler olan bu marka türü, belirli bir ürüne uygulanan renkli çizgi veya dikişlerden oluşmaktadır. Bu yönleri ile halat, ip, kablo, hortum vs. emtia açısından köken ayırt edici bir işaret işlevi de üstlenmesi mümkündür. Özel bir marka kategorisi teşkil etmeyen bu markalar, genellikle renkli ve işlemeli iki ya da üç boyutlu formlardan oluşmaktadır. Bu işaretlerin soyut ayırt edicilikten yoksun olmadığı takdirde, çizimle görüntülenebilmesinin önünde de aşılmaz bir engel de bulunmamaktadır. Tescil başvurusunda özel olarak ‘iz (tracer) markası’ ibaresinin kullanılması ve renk unsurlarının uluslararası kabul edilen standartlar aracılığıyla tarif edilmesi gereklidir. Uygulamada, EUIPO’nun pek çok iz markasını, iki boyutlu şekil markası olarak tescil ettiği görülmektedir. EUIPO’nun R 174/2001-2 sayılı kararı ile tescil edilen ‘Webkante fünf Streifen gold’ markası, bu türe örnek olarak gösterilmektedir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.168.

¹¹³⁴ **Gilliéron/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.641; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.135.

¹¹³⁵ **Cherpillod**, s.65. IPI söz konusu desenlerin markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığının ispatında kamuoyu yoklamalarını ve anketleri incelemektedir. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.136. Ancak ilgili alıcı kesimi, desen kalıbının köken ayırt eden bir işaret olduğu sonucuna varmak için analitik veya karşılaştırmalı bir incelemeye başvurmak ya da özel bir dikkat harcamak zorunda bırakılmamalıdır.

özgülemesidir¹¹³⁶. Buna ek olarak, kalıbın farklı işlev veya etkilerinin bulunması da ayırt edici karakteri zedeleyebilir¹¹³⁷.

Kural olarak, desen kalıplarının ayırt ediciliğine ilişkin değerlendirmede emtianın kendi şeklinden oluşan işaretlere uygulanacak kurallardan yararlanır¹¹³⁸. Şayet uygulanan kalıp, ilgili pazarda geleneksel, tipik veya sıradan mahiyet taşıyorsa ayırt edici olamaz¹¹³⁹. Bu esas özellikle, basit ve temel kalıplar için geçerlidir¹¹⁴⁰. Bu tür başvurular, ilgili alıcı çevresine, işaretin akılda kalmasını sağlayacak herhangi bir mesaj vermekten yoksun olduğu gerekçesi ile reddedilmektedir¹¹⁴¹.

¹¹³⁶ EUIPO'nun R 412/2012-2 sayılı kararında büyük bir yuvarlağın içerisinde birbirlerine simetrik olarak yerleştirilmiş dört adet küçük yuvarlaktan oluşan desen kalıbının hiçbir göz alıcılığının ve akılda kalıcılığının bulunmaması sebebiyle sadece basit bir dekorasyon unsuru olarak kabul edileceği sonucuna varılmıştır. Dekoratif özelliği olan ve ayırt ediciliği bulunmayan bu desen kalıbı marka vasfını taşımamaktadır.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/412%2F2012-2
(Erişim Tarihi:09.07.2016).

¹¹³⁷ ABAD'ın T-36/01 sayılı "Texture of Glass Surface" kararı (para.26-28).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-36/01> (Erişim Tarihi:09.07.2016).
Konuya ilişkin EUIPO nezdinde yapılan CTM 5 066 535 numaralı başvuruda, araba lastiğinin zemine değen yüzey kısmındaki deseninin marka olarak tescili talep edilmiştir. Ancak incelemede malın tasarlanmış bu yüzey tasvirinin ilgili çevre tarafından emtianın sadece dekoratif veya işlevsel dış görünüşü olarak algılanacağı belirtilmiştir. Diğer bir ifade ile başvuru konusu araba lastiğinin dış yüzey desen kalıbı, köken gösteren bir işaret olarak değil; alelaide bir lastiğin girinti ve çıkıntıları olarak kabul edilecektir. İlgili ürün pazarı açısından sıradan bir mahiyet taşıyan bu desen kalıbı, köken gösterme işlevini üstlenebilecek bir işaret vasfı taşımamaktadır. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.30.

¹¹³⁸ Genel Mahkeme'nin T-326/10 sayılı "Light grey, dark grey, beige, dark red and brown coloured checked pattern" (para.47-48) ve T-329/10 sayılı "Black, grey, beige and dark red coloured checked pattern" kararları (para.45-47, 58-60).

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/ (Erişim Tarihi:09.07.2016).

¹¹³⁹ EUIPO'nun R 2600/2011-1 sayılı "Device of a black and white pattern" kararında, 42 adet siyah küçük karenin yan yana ve alt alta dizilmesi ile oluşturulan (6x7 ölçütlerindeki) dörtgen şeklinin, temizlik ürünlerinde tescili için yapılan başvuruda, desen kalıbının, basit unsurların bir araya gelmesi ile oluşturulmuş, bütünü itibarıyla banal bir şekil niteliği taşıdığı sonucuna varılmıştır. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/2600%2F2011-1
(Erişim Tarihi:09.07.2016).

¹¹⁴⁰ EUIPO nezdinde yapılan başvuruda tasarıma konu edilmiş ters "Λ" harfinin ardı ardına sıralı olarak dizilmiş biçiminden oluşan desen kalıbının tescili reddedilmiştir. Söz konusu desen, tasarıma tabi tutulmuş "Λ" harfi dizisi olarak tanımlanmıştır. EUIPO'ya göre iki boyutlu şekil, bu hali ile ilgili çevrede zigzag çizen bir dikiş serisi olarak algılanacaktır. Yarattığı bu algı sebebiyle basit ve banal bulunan bir kalıp dizisinin Tüzük m.7/f.1/(b) bendi anlamında somut ayırt ediciliğinden söz edilemez. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2016, s.31.

¹¹⁴¹ **Seville**, 2nd, 2016, s.283; **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.30. Genel Mahkeme'nin T-326/10 sayılı "Light grey, dark grey, beige, dark red and brown coloured checked pattern" kararında, kural olarak, dekoratif yönlü, sıradan ve basit desen kalıplarından ibaret markaların, tüketicinin dikkatini çekecek unsurların yanı sıra ürünün kaynağını gösterme işlevinden de mahrum olduğu sonucuna varılmıştır. Başvuru konusu renkli ve birbirlerini dikey kesen çubukların oluşturduğu karelerden ibaret şekil, bu kriterler gereği ayırt ediciliğe sahip değildir (para.47-48). Genel Mahkeme'nin T-329/10 sayılı "Black, grey, beige and dark red

Aynı esas, karmaşıklığı yüksek desen kalıpları açısından da geçerli olabilir. Çünkü bu tür kalıpların yarattığı genel intiba, özgün ve köken arması vasfı taşıyan detayların akılda kalmasını engelleyecek ölçüde karmaşık olabilir¹¹⁴². Hatırlanamayacak derecede kompleks ve bu sebeple markasal bir mesaj iletme yeteneğinden mahrum desenler SMK m.5/f.1/(a) bendi uyarınca soyut ayırt edicilik yoksundur¹¹⁴³.

Görüldüğü üzere yaratıcılık ve sıra dışılık içeren, ilgili pazarın adet ve yerleşik uygulamalarından farklılaşan¹¹⁴⁴ veya hedef kitlenin aklında kolaylıkla kalabilen desen kalıplarının marka olarak tescili mümkündür¹¹⁴⁵. Ancak tescil

coloured checked pattern” kararında da aynı esaslar vurgulanarak söz konusu renklerden oluşan desen kalıbının marka teşkil etmeyeceğine karar verilmiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-329/10> (Erişim Tarihi:09.07.2016). Genel Mahkeme’nin T-326/10 ve T-329/10 sayılı kararları ile EUIPO’nun R 412/2012-2 sayılı kararı gereği, desen kalıplarının tescili Tüzük m.7/f.1/(b)-(d) hükümlerine tabidir. Bu kalıplar, uygulandığı emtia (ör. eşarp) açısından sıradan, banal, geleneksel veya tipik bir nitelik taşıyorsa somut ayırt edicilik yoksunu sayılmalıdır. Basit veya temel tasarım mahiyeti taşıyan kalıplar ise uygulandığı emtianın kökeninin ayırt edilmesine yönelik hiçbir mesaj iletmemesinden ötürü aynı eksiliği taşıyacaktır.

¹¹⁴² Genel Mahkeme’nin T-36/01 sayılı “Texture of Glass-sheet Surface” kararında başvuru konusu edilen cam yüzeyinin Tüzük m.7/f.1/(b) bendi anlamında ayırt ediciliğinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Kararın gerekçesinde ilgili çevrenin cam yüzeyine uygulanan girinti ve çıkıntıları (pürüzlü yüzeyi) köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığının bulunmadığına ve söz konusu yüzey tasarımının camın opaklığını sağlayan işlevsel bir unsur teşkil ettiğine vurgu yapılmıştır. Ayrıca tasarımın içerdiği yüksek karmaşıklık sebebiyle detayların tüketicinin aklında kalmasının imkansızlaştığı; bu sebeple cm yüzeyinin ayırt edicilik sağlamaktan yoksun olduğu belirtilmiştir (para.26-28). **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.29, 31.

¹¹⁴³ **IPI Directive**, s.135.

¹¹⁴⁴ Genel Mahkeme’nin T-359/12 sayılı “a brown and beige chequerboard pattern” kararında kahve ve bej renginden oluşan bir dama tahtası deseninden oluşan başvuru reddedilmiştir. Ret gerekçesi olarak, başvurunun tekstil ve çanta emtiasında sıklıkla kullanılan bu figüratif unsura karşılık gelmesi gösterilmiştir. Çünkü bu desen aynı ölçütlerde iki renkli karelerin yatay ve dikey diziliminden ibarettir. Bu hali ile desen, bilindik ve sıradan bir dama tahtası yüzeyinden hiçbir farklılık yansıtmamakta, ilgili pazarın teamül ve yerleşik uygulamalarından da ayrılmamaktadır (para.37-38).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-359/12&language=en> (Erişim Tarihi:09.07.2016).

İsviçre hukukunda CREPİ’nin 15.10.2004 tarihli “motif a carreaux (fig.)” kararında da sıklıkla kullanılan, sıradan bir kare desen motifi, tekstil ürünlerinde ayırt edicilik yoksunu bulunmuştur. **sic!**, 2005, s.280; **Cherpillod**, s.65; **Noth/Thouvenin/Thouvenin**, MSchG, art.1, s.62; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.132.

¹¹⁴⁵ **Seville**, 2nd, 2016, s.288; **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.29. İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin TAF B-2655/2013 sayılı “Paille de Vienne” kararında dar anlamda üç boyutlu markalara uygulanan kriterlerin desen kalıplarına da uygulanacağı belirtilmiştir (c. 3.6, c. 5.5.1). **IPI Directive**, 01.01.2017, s.135. **Marbach/Mühlstein, sic!**, 2014, s.374. Genel Mahkeme’nin T-388/09 sayılı kararında kot pantolon arka ceplerine uygulanan yatay ‘S’ harfine benzeyen bir dikiş modelinin moda sektöründe sıklıkla kullanılan bir mahiyet taşımasından dolayı hafızada kalıcı veya göz alıcı bir özelliği bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla özellikle moda sektöründe uygulanan emtia sınıfları için tescili istenen desen kalıplarının, ilgili alıcı kitlesi nezdinde basit bir dekoratif unsurdan

için desenin uygulandığı ürünlerin belirli bir teşebbüs kökeninden geldiği mesajını iletmesi de şarttır. Bu noktada ayırt edicilik incelemesi öncelikle tescilin kapsadığı ürün sınıfları nazara alınarak gerçekleştirilir.

Başvuruda dörtgen veya yuvarlak çerçeveler içerisinde tarif edilse dahi bu kalıpların, ilgili emtia yüzeyinin tamamına uygulanacağı varsayılır¹¹⁴⁶. Buna karşılık, tescilin hizmetleri kapsadığı durumlarda desen kalıbının sıklıkla fatura, antet, reklam logosu, internet sitesi vs. alanlarda kullanılacağı düşünülecektir¹¹⁴⁷.

5.Hologram Markaları

SMK m.4'te açıkça belirtilmemesine rağmen, şekillerin hem üç boyut kazanmış hem de hareketlendirilmiş hallerine karşılık gelen hologramların da marka olarak tescili mümkündür¹¹⁴⁸. Hologramlar, köken gösterme ve ayırt edici karaktere sahip olma noktasında diğer yeni nesil sıra dışı markalara kıyasen özel bir incelemeye tabi tutulmamaktadır¹¹⁴⁹.

Tescil hukukunda bu marka türüne ilişkin asli mesele, hologramın yansıttığı görüntünün, muhatabın seçtiği açıya göre farklılık göstermesinden kaynaklanır¹¹⁵⁰. Bu sebeple, birden fazla algılanabilir görüntü formu içeren hologramların tescilinde açıklık, netlik ve belirlilik şartlarının karşılanması güçleşebilir. Çünkü bu özelliklerin çizilme görüntülenerek kağıda yansıtılması, ilgili çevrenin algıladığı görüntü ile birebir örtüşmez.

Hologram kağıdına baskı sonucunda elde edilen görüntü değişkenliği, diğer kağıt cinslerine aynı açıklık ve kesinlikte aktarılamamasıdır. Yine de hologram başvurularında, farklı görüntülerden her birini açıkça ortaya koyan bir veya

fazlasını ifade edebilmesi için asgari düzeyde bir ayırt ediciliğe sahip olması gereklidir (para.19-27). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-388/09> (Erişim Tarihi:09.07.2016).

¹¹⁴⁶ İçecek veya diğer sıvı emtiaya yönelik tescil başvurularında ise bu tür ürünlerin, genellikle kutulanmış biçimde satışa konu edilmesi söz konusu olacağından, aksi öngörülmedikçe, bu desen kalıplarının kutu veya ambalajların tamamını kapsayacak biçimde kullanılacağı düşünülmelidir.

¹¹⁴⁷ **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.29. Bu hallerde de desenin karine olarak dekoratif bir unsur mahiyeti taşıdığı kabul edilir. Ayırt edicilik, ilgili pazarın sıradan ve banal desenleri ile yapılan kıyaslama ile tespit edilir. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.135.

¹¹⁴⁸ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.90; **Humphreys**, Non-conventional, s.445-446.

¹¹⁴⁹ İsviçre hukukunda, ilgili çevrenin, hologramlara marka vasfı atfetme alışkanlığına sahip olduğu kabul edilmektedir. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.146.

¹¹⁵⁰ **Troller**, s.66; **Çolak**, s.85; **Hasselblatt/Schneider**, Commentary, s.53.

daha fazla resim ile her bir görüntünün ayrıntılı tasvirinin sunulması tescili mümkün kılmaktadır¹¹⁵¹.

6. Ticari Formlar (Trade Dress)

Ticari form, ürünün bir bütün halinde yarattığı “izlenime¹¹⁵²” (boyut, şekil ve renginden oluşan genel görünüme¹¹⁵³) veya “satış tekniklerine¹¹⁵⁴” karşılık gelen bir kavramdır. Alım yapmaya teşvik maksadı dışında, markasal ayırt

¹¹⁵¹ Philips, s.164.

¹¹⁵² Amerikan hukukunda “*Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Am. Eagle Outfitters, Inc.*”, (280 F.3d 619, 629) kararı gereği, “*Trade dress*” kavramı bir malın görüntüsüne veya bıraktığı genel izlenime karşılık gelmektedir. Paketleme ve benzeri yollarla yansıtılıp; satışı arttırma ve kökeni ayırt etme maksatları ile kullanılan; tanıtıcı mahiyetteki özellikler, süsleme ve dekoratif unsurlar da bu kapsamdadır. “*Publ’ns Int’l, Ltd. v. Landoll, Inc.*” (164 F.3d 337, 338) ve “*Dippin’ Dots, Inc. v. Frosty Bites Distrib.*” (LLC, 369 F.3d 1197, 1202) kararlarında ise “*Trade dress*” kavramının üreticiyi tanıtmaya maksadı ile kullanılan ürün görünüşü olduğu belirtilmiştir. Kavram, emtianın bütünlük sahibi görüntüsünü, boyut, şekil, renk, doku, grafik özelliklerini içerebileceği gibi, özel satış tekniklerinin de koruma altına alınmasını sağlayabilir. “*Publ’ns Int’l, Ltd. v. Landoll, Inc.*” içtihadına göre, görünüş köken arması işlevi görüyorsa, bunun rakip tarafından kopyalanması, tüketicinin ürünün kökeni noktasında aldatılmasına yol açacaktır. **Liebesman, Yvette Joy**, Rethinking Trademark Functionality as a Question of Fact, TMR, 2014, s.206; **Fletcher**, The Paradox, s.735.

¹¹⁵³ **Oytaç**, Karşılaştırmalı, s.20-21, 46 vd.; **Yasaman**, Sempozyum, s.140; **Yılmaz**, s.129. Amerikan hukukunda Lanham Act § 1127 hükmünden yola çıkılarak, ayırt edici güce sahip her türlü aracın (device) marka olabileceği kabul edilmektedir. Bu hükmün geniş yorumlanması sonucu, ticari form (trade dress) ibaresi altında çeşitli ürün özelliklerinin de (şekil, tasarım, renk, ses, koku vs.) marka koruması altına alınması mümkün olmuştur. Kelime, isim ve diğer sembollerden farklı olarak; bu özelliklerin ürünün bir parçasına (genel izlenimine) karşılık gelmesinden ötürü kendiliğinden ayırt edici işaret olarak algılanması güçtür. **Burgunder**, s.722. Tescil için ürünün genel izlenimi, sadece işlevsel veya göz alıcı kılan bir unsur olarak değerlendirilmemeli, köken arması olarak görülmelidir. Sıra dışı ve akılda kalıcı ticari formlar, sunulan ürünlerin rakiplerden ayırt edilebilmesini sağlayarak, belirli bir işletme ile olan menşe bağımlı vurguladığı takdirde, marka olarak tescil edilebilecektir. **McLean Willajeanne, F.**, The Birth, Death, And Renaissance Of The Doctrine Of Secondary Meaning In The Making, American University Law Review, vol.42, 1993, s.775-776.

Yargıtay 11 H.D. E. 2000/4387, K.2000/6071, T.27.06.2000 sayılı kararında ayakkabı emtianasının ayırt edici nitelikteki taban şekli ve desenini tescil ettiren kişinin, marka korumasından yararlanabileceğine hükmetmiştir. Kararda davacı tarafından spor ayakkabısı şeklinin taban deseni ile birlikte tescil edildiği; bu sebeple davalının ürettiği spor ayakkabılarında, davacının “Del-Rey” olan kelime markası ile birlikte tescilli taban desenini kullanmasının markaya tecavüz teşkil edeceği belirtilmiştir. Bu kararla birlikte Yargıtay’ın ticari formun marka korumasından yararlanabileceğini dolaylı olarak kabul ettiği savunulmuştur. **Keser**, s.79.

¹¹⁵⁴ Örneğin Amerikan hukukunda “*Kleck v. Bausch & Lomb, Inc.*” (145 F. Supp. 2d 819) kararında güneş gözlüğü ürününde vampir temasının reklamlarda ve diğer pazarlama usullerinde kullanılması ticari form kapsamında değerlendirilmiştir. Benzer biçimde “*Philip Morris Inc. v. Star Tobacco Corp.*” (879 F Supp. 383 USPQ 2d 1178) kararında Marlboro sigara reklamlarının genel görüntüsünün (vahşi batı temasının, kovboy imajının vs.) kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip bir ticari form olduğu belirtilmiştir. Buna karşılık, “*Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. American Eagle outfitters, Inc.*” (280 F.3d 630 USPQ 2d 1769 2002) kararında ticari formun ürünün bir bütün halinde yarattığı görüntü veya bıraktığı izlenimden oluştuğu; buna karşılık, ferdi unsurların tek başına ticari form korumasına tabi olmadığı vurgulanmıştır. Salt iş görme metot ve biçimleri bu kapsamda değerlendirilmez. Yalnızca somutlaşmış, işlevsel olmayan ve ayırt edicilik taşıyan pazarlama usulleri korumaya tabidir. **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.816 vd.

edici bir mesajın verilmesi ve satılan ürünlerin ticari kökeninin gösterilmesi maksadıyla kullanılan “*perakende satış mekanları*” da ticari form kapsamında korunmaktadır¹¹⁵⁵.

ABAD’ın bu doğrultudaki C-421/13 sayılı içtihadında¹¹⁵⁶, boyut ve oranları belirtilmeksizin mağaza içi düzenlemesinin şekil, kıvrım ve çizgiler bütünü olarak yapılan tasarımının, çizimle görüntülenme şartını karşıladığı sonucuna varılmıştır. Ancak bu şekilde çizimle görüntülenen bir perakende satış mağazası düzeninin tesciline izin verilmesi, doktrinde, belirliliği zedeleyecek ölçüde soyut ve değişken olması sebebiyle kötüye kullanıma açık bir tekel hakkı bahsettiği gerekçesi ile eleştirilmektedir¹¹⁵⁷.



¹¹⁵⁵ **Hasselblatt/Schneider**, Commentary, s.58; **Oytaç**, Endüstriyel Tasarım, s.65; **Christ, Keri**, Edifice Complex: Protecting Landmark Buildings as Intellectual Property - A Critique of Available Protections and a Proposal, TMR Vol.92, 2002, s.1041 vd. Koruma kapsamına restoran veya perakende satış mekanlarının iç dekorasyonları da dahil edilmektedir. Örneğin McDonald’s restoran binalarının dış cephe görünüşü, USPTO nezdinde tescil edilmiştir. **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.813-814. Yine “Hard Rock Cafe” iç dekorasyonu ve menüsü de bu kapsamda tescil edilmiştir. **Yasaman**, C.I, s.77. Amerikan hukukunda “*Jerry’s Famous Deli, Inc. v. Papanicolaou*” (383 F ed. 1002 2004) ve “*Prufrock, Ltd. v. Lasater*” (781 F 2d 132 USPQ 435) kararlarında restoranın dış görünüşünün ve şeklinin, tanıtıcı işaretinin, iç yerleşim planının, dekoratif unsurlarının, yemek sırasında kullanılan ekipmanın ve garson üniformalarının ticari formu (trade dress) oluşturan unsurlar olduğu belirtilmiştir. Bu takdirde mal veya hizmetin toplu görünümü veya ambalajı marka olarak tescil edilebilecektir. Örneğin “*Jerry’s Famous Deli*” kararında restoranda bir bütün halinde kullanılan:

- Broadway fontunun logoda, reklamlarda, promosyonlarda, menü ve hatıra eşyalarında;
- Kırmızı, beyaz ve yeşil renklerinin reklam ve promosyonlarda;
- Broadway gösteri posterlerinin asli öge olarak iç mekan dekorasyonunda;
- Sahne ve film ışıklandırması biçiminde yapılmış aydınlatma donanımının iç dekorda rakipler tarafından kullanılması yasaklanmıştır. **LaLonde/Gilson**, Cinnamon, s.816.

¹¹⁵⁶ ABAD’ın C-421/13 sayılı “*Apple Inc. v. Deutsches Patent und Markenamt*” kararının çevirisi için bkz. **Soybaş, Onur**, Markanın Ayırt Edici Niteliği: Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın C-421/13 sayılı Kararı, TFM, C.2, 2016/2, s.95 vd.; **Gezer, Hale Turgay**, Tasarımın Tescili, Ankara, 2016, s.54-56.

¹¹⁵⁷ Bu görüş özellikle renk kombinasyonlarına ilişkin ABAD’ın C-49/02 sayılı “*Heidelberger Bauchemie*” kararına (para.24) atıfta bulunarak, böylesi bir görsel tanımlamanın fazlasıyla soyut ve belirsiz olduğunu ifade etmektedir. Bu soyut mağaza düzeninin tescili halinde, hak sahibi, çok çeşitli ve farklı perakende satış mekanları yaratma ve koruma kapsamını bunlara da genişletme olanağı elde edecektir. Bu durum ise hak sahibine hukuka aykırı bir rekabet avantajı bahsetme riski taşır. **Hasselblatt/Schneider**, Commentary, s.58.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MARKA TESCİLİNİ ENGELLEYEN MUTLAK RET SEBEBİ
TÜRLERİ

I. Marka Olamayacak İşaretler

A. İşaretin Marka Vasfını Kazanmasının Önündeki Asli Engeller

1. Ayırt Edicilik Yoksunluğu

a. Avrupa Birliği Hukuku Düzenlemeleri

AB hukukunda 2015/2424 sayılı Tüzük ile yapılan değişiklik sonrasında ‘‘Avrupa Birliği Markası Oluşturabilecek İşaretler’’ başlıklı Tüzük m.4 hükmünde Birlik markasının:

- Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt edebilen,
- Kamunun ve yetkili otoritelerin hak sahibine bahşedilen koruma konusunu açık ve kesin olarak belirlemelerine olanak sağlayacak biçimde Marka Sicilinde temsil edilebilen,
- Kişi adlarını da kapsar biçimde, özellikle sözcükler, tasarımlar, harfler, sayılar, renkler, sesler, emtia şekilleri veya ambalajları da dahil olmak üzere her türlü işareten oluşabileceği belirtilmiştir.

Tadil ertesinde sicilde temsil açısından çizimle görüntülenme şartı yegane usul olmaktan çıkarılmıştır. Tüzük m.7/f.1/(a) bendinde ise m.4’teki şartları karşılamayan işaretlerin tescil edilemeyeceği öngörülmüştür. Buna ek olarak, Tüzük m.7/f.1/(b) bendinde herhangi bir ayırt edici özelliği olmayan (ayırt edicilikten yoksun) markaların tescili de önlenmiştir¹¹⁵⁸.

¹¹⁵⁸ Değişiklik öncesinde ‘‘Topluluk Markası Oluşturabilecek İşaretler’’ başlıklı 207/2009 sayılı Tüzük m.4 hükmünde Topluluk markasının, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini

Tüzük m.7/f.3 hükmünde m.7/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerinin (ayırt edicilik yoksunluğuna, tasviri olmaya ve ortaklaşa kullanıma ilişkin yasakların), markanın, tescilin talep edildiği mal veya hizmetler açısından kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması halinde uygulanmayacağı belirtilmiştir. Tüzük m.52/f.2 hükmü gereği, m.7/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilen marka, tescilden sonra, kullanım sonucu tescil edildiği mal ve hizmetlere ilişkin olarak ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınmayacaktır¹¹⁵⁹.

AB hukukunda, Tüzük m.7/f.1/(a) bendinde yapılan atıf ile “*Tüzük m.4 hükmünde yer alan şartları karşılamayan*” işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği açıklığa kavuşturulmuştur. Tüzük m.4 hükmü gereği, markanın işaret vasfını taşıması, sicilde açık ve kesin biçimde temsil edilmesi, ürünü emsallerinden ayırt etmesi gerekir¹¹⁶⁰. Buna karşılık Tüzük m.7/f.1/(b) hükmü “*hiçbir ayırt ediciliği bulunmayan işaretin tescil edilmeyeceğini*” öngörmek suretiyle ayırt edicilik şartını ayrı bir bent altında hükme bağlamıştır. Bu bağlamda sicilde temsil şartı, sadece Tüzük m.7/f.1/(a) bendi kapsamında ele alınmaktadır. Ancak hükmün kapsamı bununla sınırlı değildir. Esasında Tüzük

rakiplerinden ayırt etmesi koşulu ile çizimle görüntülenebilen her türlü işaretten, özellikle kişi adları dahil olmak üzere sözcüklerden, tasarımlardan, harflerden, sayılardan, malların biçiminden veya ambalajından oluşabileceği belirtilmiştir.

AB hukukunda 2015/2436 sayılı Direktif m.3 hükmünde de aynı marka tanımı yapılmıştır. Direktif m.4/f.1/(a) hükmünde marka oluşturamayan (soyut ayırt ediciliği olmayan) işaretlerin tescili yasaklanırken; Direktif m.4/f.1/(b) bendinde hiçbir ayırt edici niteliği olmayan (ayırt edicilik yoksunu/somut ayırt ediciliği olmayan) işaretlerin tescil edilemeyecekleri öngörülmüştür.

ABAD’ın C-329/02 sayılı “SAT 2” (para.27), C-37/03 sayılı “BioID” (para.60), C-456/01 ve C-457/01 P sayılı “Tablettes Henkel” (para.48) kararları gereği, Direktif m.4/f.1/(b) bendi ile markanın asli işlevleri olan kaynak gösterme, itibası önleme ve tüketicilerin tercih ettikleri ürünleri tanımlarını sağlama arasında bağ vardır. Tüketici açısından bu işlevleri göremeyen işaretler, markasal korumadan yararlanamaz. **Waelde/ Brown/ Kheria/ Cornwell**, s.603 vd.; **Kur**, Fundamental Concerns, s.161 vd.; **Jehoram/ von Nispen/Huydecoper**, s.139,143,158; **Kur/ Dreier**, s.174-176; **Nordell**, 75 vd.; **Pila/Torremans**, s.375-379.

¹¹⁵⁹ Kullanım yolu ile ayırt ediciliğe ilişkin 2015/3624 sayılı Direktif m.4/f.4 hükmü gereği bir marka, başvuru tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik elde etmişse bu markanın m.4/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemeyecek veya hükümsüz kılınmayacaktır. Buna ek olarak, ayırt edicilik yoksunu olmasına rağmen tescil edilmiş bir marka, hükümsüzlük başvurusu öncesinde kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmış ise artık o markanın m.4/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerine göre hükümsüzlüğüne karar verilemez. Direktif m.4/f.5 hükmünde ise Birlik üyesi devletlerin m.4/f.4 hükmünü, başvuru tarihinden sonra ancak tescil tarihinden önce ayırt edici karakter kazanan markalara da uygulanabileceği yönünde düzenlemelere gidebilecekleri belirtilmiştir.

¹¹⁶⁰ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.2, Ver.1.0, 01.02.2017, s.3. ABAD’ın C-321/03 sayılı, “Dyson” (para. 28) ve C-299/99 sayılı, “Phillips” kararı, (para.38); **Michaels / Norris**, s.13-14; **Pila/Torremans**, s.375.

m.7/f.1/(b) bendi ile kıyaslandıklarında, Tüzük m.7/f.1/(a) bendi ile m.4 hükümlerinin işaretin soyut ayırt ediciliğini düzenledikleri daha açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Tüzük m.7/f.1/(b) bendinde hiçbir ayırt ediciliği bulunmayan işaretlerin tescil edilemeyeceği öngörülürken; işaretlerin ayırt edicilik yoksunluğu, başvurunun kapsadığı mal ve hizmet sınıfları (somut ayırt edicilik) dikkate alınarak belirlenmektedir.

b.Türk Hukuku Düzenlemeleri

Mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(a) hükmüne göre, ‘*m.5 kapsamına girmeyen işaretler*’ tescil edilmeyecekti. Öte yandan, m.7/f.2 hükmü gereği, bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise m.7/f.1/(a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemeyecekti. Buna ek olarak, mülga KHK m.42/f.3 hükmü ile tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış bir markanın KHK m.7/f.1/(a), (c) ve (d) bentlerine göre tescilinin hükümsüz sayılamayacağı öngörülmüştü.

SMK m.5/f.1/(a) bendinde ise SMK m.4 kapsamında marka olamayacak işaretlerin; SMK m.5/f.1/(b) bendinde ise herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. SMK m.5/f.2 hükmünde bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa, bu markanın tescili SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez. Öte yandan SMK m.25/f.4 hükmüne göre, bir marka SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamayacaktır. Tüm bu düzenlemelerin temelini oluşturan markasal ayırt edicilik kavramı, ürünün farklılaşması ve tanınması amacıyla alıcı zihninde bırakılan etkiye karşılık gelmektedir.

c.Soyut Ayırt Edicilik Yoksunluğu

i)Kavram

Soyut ayırt edicilik, işaretin kendinden kaynaklanan sebeplerle farklılık yaratabilme yeterliliğini konu alır. Soyut ayırt edicilik açısından işaretin kapsadığı mal veya hizmetlerle olan ilişkisi dikkate alınmaz. Diğer bir deyişle işaret, uygulandığı sınıfta yer alan emtia açısından değil; kendi taşıdığı anlam, yansıttığı ifade sebebiyle ayırt etme yeteneğinden mahrumdur¹¹⁶¹. Tüzük m.7/f.1/(a) bendi kapsamında bu durum ‘*incapable of distinguishing*’ ifadesi ile işaretin ‘*marka olma niteliğine sahip olmadığı*’ anlamına gelir. Buradan çıkarılacak sonuç, soyut ayırt ediciliği olmayan bir işaretin hiçbir mal veya hizmet sınıfında tescilinin mümkün olmadığıdır¹¹⁶². Çünkü işaret, marka vasfını taşımanın ilk koşulu olan ayırt ediciliği, uygulandığı hiçbir üründe yerine getirememekte ve hiçbir suretle işletmesel köken arması olarak algılanmamaktadır¹¹⁶³. Ancak uygulamada tek başına soyut ayırt edicilik yoksunluğu (marka olamama/marka vasfı taşımama) sebebiyle tescilin reddedilmesi, oldukça ender rastlanan bir durumdur¹¹⁶⁴.

SMK m.5/f.1/(a) bendinde SMK m.4 hükmünde yer alan şartları karşılamayan işaretlerin tescili önlenmiştir. SMK m.4 hükmünün marka olabilecek işaretleri konu alması sebebiyle bu maddeye yapılan atıf sonucu soyut ayırt edicilik yoksunluğunun ‘*marka vasfı taşımama*’ biçiminde anlaşılması gerekir.

¹¹⁶¹ Marka tanımının yer aldığı TRIPS m.15/f.1 hükmünde de işaretin soyut ayırt ediciliğine vurgu yapıldığı belirtilmektedir. **Schmidt-Pfützner, Jan H.**, WTO: Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, (ed. Stoll, Peter-Tobias / Busche, Jan / Arend, Katrin), 2009, Leiden, s.307-308.

¹¹⁶² **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.64; **Çolak**, s.110; **Çiçekçi**, s.10; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.2, Ver.1.0, 01.02.2017, s.4; **Doğan**, Tescil Edilebilirlik, s.22.

¹¹⁶³ **Memiş, Tekin**, BGH 21.09.2000-I ZB 35/98-SWISS ARMY KARARI, e-akademi, Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Temmuz S.5, 2002, s.2; **Küçükali**, s.132; **Doğan**, Tescil Edilebilirlik, s.17-18; **Keeling, David**, About kinetic watches, easy banking and nappies that keep a baby dry: a review of recent European case law on absolute grounds for refusal to register trademarks, IPQ, 2003, 2, s.134-135; **Karasu**, Üç boyutlu, s.343; **Keser**, s.85-86; **Karasu**, Ses Markaları, s.34; **Handler, Michael**, The distinctive problem of European trade mark law, E.I.P.R. Vol.27, 2005, s. 312.

¹¹⁶⁴ ABAD’ın C-299/99 sayılı ‘Philips’ kararına göre, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(a) bendinin öngörülmesindeki kamu menfaati, belirli bir işaret sınıfının hukukten tescilden dışlanması değildir. Tescil yasakları m.7 hükmünde sınırlayıcı bir biçimde sayılmıştır. Örneğin m.7/f.1/(a) bendi üç boyutlu markalar açısından yeni ret sebepleri yaratmada bir araç olarak kullanılamaz. **Troussel/Broecke**, s.1081; **Bergquist/Curley**, s.18.

2015/2424 sayılı Tüzük m.4 hükmündeki soyut ayırt edicilik ve çizimle görüntülenme şartlarını karşılamayan işaretler, aynı zamanda m.7/f.1/(b) hükmüne de (somut ayırt edicilik şartına da) aykırılık oluşturacaktır. Buna göre soyut ayırt edicilik yoksunluğu, aynı zamanda somut ayırt edicilik yoksunluğuna da yol açar¹¹⁶⁵. Soyut ayırt edicilik yoksunluğu, işaretin marka olma vasfı taşımadığı gerekçesi ile Tüzük m.7/f.1/(a) bendinde (Direktif m.4/f.1/(a) bendinde) ayırık bir tescil engeli olarak düzenlenmiştir.

Gösterge bilimin marka hukukuna uygulanması halinde ortaya çıkan:

- Belirteç (signifier/markanın algılanabilir biçimi);
- Gösterilen (signified/markanın anlamı) ve
- Yorumlanan, kastedilen (referent/markanın uygulandığı ürün) üçlüsü soyut ayırt edicilik yasağının uygulamasında yol gösterici olabilir.

Gösterge bilimin işaret açısından yukarıdaki birinci ve üçüncü unsuru marka vasfının kazanılmasında son derece önemlidir¹¹⁶⁶. Soyut ayırt edicilik yoksunluğu, belirtecin ticari kökeni gösteren bir işarete dönüşme potansiyelinden mahrumiyetidir. Belirteç marka olarak algılanamıyor; uygulanacağı hiçbir ürünü (kastedileni) belirli bir teşebbüs kökenine bağlamak suretiyle ayırt ediciliği sağlayamıyorsa tescil edilemeyecektir.

ii) Avrupa Birliği Yargı Organlarının Soyut Ayırt Edicilik Yoksunluğuna Yaklaşımı

ABAD'a göre, kullanım sonucu ayırt ediciliği düzenleyen 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.3 hükmü ile m.7/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerindeki şartları karşılayan işaretlere yönelik tescil talepleri, bu işaretlerin m.7/f.1/(a) anlamında

¹¹⁶⁵ Her türlü ürün sınıfında soyut ayırt ediciliği olmayan işaret türü örneği olarak "Marka" kelimesi gösterilebilir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.2, Ver.1.0, 01.02.2017, s.4. Ayrıca Doktrinde "TEAR HERE TO OPEN", "STIR BEFORE DRINKING" gibi ifadeler de m.7/f.1/(a) kapsamında değerlendirilmektedir. **Phillips**, s.146. Bir diğer görüş, soyut ayırt edicilik yoksunu işaretlere örnek olarak "süper, ultra, mega" ifadelerini göstermektedir. **Çağlar**, s.12. Ancak doktrinde bir kısım yazar tarafından "best, super, good" gibi ifadeler tanımlayıcı olma kapsamında değerlendirilmektedir. **Dutfield / Suthersanen**, s.143. Kanaatimizce bu tür ifadeler tanımlayıcı veya ortaklaşa yaygın kullanılan işaretlerin (SMK m.5/f.1/(c) ve (d) bentlerinin) kullanımla aşılabilen en uç noktası olarak değerlendirilebilir. Ancak bu yönleri ile soyut ayırt edicilik yoksunluğuna yaklaşmaktadır. Bu işaretler mutlak suretle kamusal alana tabi tutulmalıdır.

¹¹⁶⁶ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.49.

marka oluşturmamaları gerekçesi ile reddedilmemelidir¹¹⁶⁷. Diğer bir ifade ile Tüzük m.7/f.1/(b), (c) ve (d) hükümleri ile m.7/f.3 hükmünde aranan şartları karşılamasına rağmen soyut ayırt edicilik yoksunluğu (uygulandıkları ürüne bakılmaksızın bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini rakiplerinden ayırt etmeye elverişli olmama) gerekçesi ile tescilden mahrum bırakılabilecek bir marka kategorisi bulunmamaktadır. Ancak tescili istenen işaretin soyut ayırt edicilik yoksunu olduğu tespit edildiğinde, diğer ret sebepleri (tasviri olma, yanıltıcılık, kamu düzenine aykırılık vs.) açısından ayrıca inceleme yapılması gerekmez¹¹⁶⁸.

Ancak ABAD ayırt edicilik meselesine soyut/somut kavramsal ayırımından değil; markanın köken gösterme işlevinden yaklaşmaktadır. İctihatlarda da soyut/somut ayırt edicilik ayırımından açıkça bahsedilmemektedir. Bu işlev gereği, kullanım yoluyla veya doğası gereği kendiliğinden ayırt edici olmasına rağmen, uygulandığı mal/hizmetleri benzerlerinden farklılaştırma yeteneğinden mahrum bir işaret sınıfından söz edilemez¹¹⁶⁹.

ABAD'ın C-329/02 sayılı "SAT 2" kararında da marka oluşturabilecek işaretlere ilişkin Tüzük m.4 ve m.7/f.1/(a) hükümleri ile hiçbir ayırt ediciliği bulunmayan markaların tescil edilmelerini engelleyen m.7/1/(b) bendi arasındaki bağlantı incelenmiştir. Değerlendirilen hukuki mesele, bu iki düzenlemenin farklı anlamlar mı içerdiği; yoksa birbirlerinin basit tekrarı mahiyetinde mi olduğudur. Kararda meseleye kullanım yolu ile ayırt ediciliğe ilişkin Tüzük m.7/f.3 hükmü dikkate alınarak yaklaşmıştır. Tüzük m.4 ve m.7/f.1/(a) bendi hükümlerinin, farklı ticari kökenlere ait ürünlerin ayırt edilmesine ilişkin markanın genel ve soyut yeteneğini düzenlediği; buna karşılık, m.7/f.1/(b) bendinde markanın belirli bir emtia/hizmet sınıfı nezdinde

¹¹⁶⁷ ABAD'ın C-299/99 sayılı "Phillips" kararı (para.37-40); **Davis, Jennifer**, the Need to leave free for Others to Use and the Trade Mark Common, (ed. Jeremy Phillips / Ilanah, Simon, Trade Mark Use, London, 2005, s.40.

¹¹⁶⁸ EUIPO'nun R-2451/2011-2 sayılı "shape of a grill (3D)" kararında Tüzük m.7/f.1/(a) bendinin tescilin istendiği sınıflardan ayırık biçimde, soyut olarak ele alınması gerektiği belirtilmiştir. Başvurunun bu ilk inceleme safhasının aşılmasının ertesinde ise somut ayırt edicilik incelemesinin yapılması gerektiği vurgulanmıştır. (para.43).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/2451%2F2011-2

(Erişim Tarihi:13.04.2017)

¹¹⁶⁹ ABAD'ın C-299/99 sayılı "Phillips" kararı (para.39); **Michaels/Norris**, s.19.

sahip olduğu (somut) ayırt ediciliğin ele alındığı görüşü ileri sürülmüştür¹¹⁷⁰. Ancak bu şekilde yorumlanması sonucu m.7/f.1/(a) bendi, bağımsız bir hüküm mahiyetini kazanacak ve hükmün “sadece işaretin grafik yoluyla görüntülenmesi şartına indirgenmesinin” önüne geçilecektir¹¹⁷¹.

iii) Türk Hukukunda Soyut Ayırt Edicilik Yoksunluğu

Bir işaretin köken gösterme işlevini yerine getirebilmesi için öncelikle soyut ayırt ediciliğe sahip olması gerekir¹¹⁷². Ancak marka vasfının kazanılması için işaretin uygulandığı spesifik ürün açısından da (somut olarak) ayırt edici olması şarttır¹¹⁷³.

Bu esaslar SMK m.5/f.1/(a) ve (b) bentleri açısından da geçerlidir. Kanaatimizce SMK m.5/f.1/(a) bendi hem soyut ayırt ediciliği hem de sicilde temsil şartını içermektedir. Aksi takdirde kanun koyucunun SMK m.5/f.1/(a) bendini kaleme alırken, sadece “*temsil şartını karşılamayan işaretlerin tescil edilemeyeceği*” ifadesini kullanmayı tercih etmesi gerekirdi.

Belirtmek gerekir ki işaretin SMK m.5/f.1/(a) bendi açısından soyut ayırt ediciliğe sahip olması, uygulanacağı mal veya hizmet sınıfları açısından aynı zamanda SMK m.5/f.1/(b) hükmü anlamında somut ayırt edicilik taşıdığı anlamına gelmez¹¹⁷⁴. İşaretin soyut ayırt ediciliği, marka olarak anlaşılabilmesine ve bu etkiyi doğuracak bir bütünlüğe sahip olmasına ilişkindir¹¹⁷⁵. Dolayısıyla markasal mesajı ancak uzun bir inceleme veya

¹¹⁷⁰ **Kur**, Fundamental Concerns, s.159. ABAD’ın C-329/02 sayılı “SAT 2” kararına ilişkin Advocate General (Hukuk Sözcüsü) Görüşü (para.15-16).

<http://euipo.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/jc020329.pdf> (Erişim Tarihi:13.04.2017)
ABAD’ın birleştirilen C-468/01 P ve C-472/01 P sayılı dosyalarına ilişkin “tablets for washing machine Procter & Gamble” kararında da açıkça ifade edilmemekle birlikte soyut ve somut ayırt edicilik ayrımına yaklaşıldığı düşünülmektedir. Kararda bir işaretin Tüzük m.4 anlamında marka oluşturabilmesinin, aynı işaretin Tüzük m.7/f.1/(b) anlamında ilgili mal/hizmet açısından da ayırt ediciliğe sahip olduğu anlamına gelmediği sonucuna varılmıştır. **Pila/Torremans**, s.376; **Braun/Cornu**, s.103.

¹¹⁷¹ Aksi yöndeki görüş, AB hukuku açısından Tüzük m.7/f.1/(a) bendinin sadece sicilde kesin ve açık biçimde temsil edilme şartı ile sınırlı bir uygulama alanı olmasının Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6/B/2 hükmü ile daha uyumlu olacağını savunmaktadır. **Jehoram/ von Nispen/Huydecoper**, s.136.

¹¹⁷² **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.89.

¹¹⁷³ **Çiçekçi**, s.10; **Memiş**, Swiss Army, s.2-3.

¹¹⁷⁴ **Meier, sic!**, numéro spécial, s.72. ABAD’ın C-412/13 sayılı “Apple” kararı (para.21).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-421/13> (Erişim Tarihi:13.04.2017)

¹¹⁷⁵ **Doğan**, Soyut renklerin, s.44; **Doğan**, Tescil edilebilirlik, s.24; **Keser**, s.87. Örneğin kendi içinde bütünlük arz eden bir ses, duyu organına bıraktığı ilk etki ile genel hatlarını tanıtır. **Karasu**, Ses Markaları, s.36. Soyut ayırt edicilik, bir işaretin marka olup olamayacağı ile ilgili bir kavramdır. **Yasaman/Kökçü**, s.400.

değerlendirme sonucu anlaşılabilen¹¹⁷⁶, ilgili çevrenin aklında kalmayan, duyu organları ile algılanamayan işaretler soyut ayırt edicilik yoksunluğu sebebiyle tescil edilemez. Örneğin ancak ultra viole ışınları ile seçilebilen bir renk, duyu frekansının dışında kalan bir ses, on dakikalık bir konserin tümü, dörtte bir vuruşluk tek bir nota sesi veya barkodlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Sicilde açık, net ve kesin biçimde temsil edilme sorunu bir yana bırakılsa dahi anlaşılabilir bir bütünlük içinde, ürünün işletmesel kökenini rakiplerinden ayırt edecek bir mesajı iletme yeteneğinden mahrum olan bu tür işaretler markasal korumadan mahrum kalmalıdır.

Bir varlık, ancak bir mesaj iletebilme yeteneği varsa işaret vasfını kazanacaktır. Bu mesajın da SMK m.4 açısından ürünün ticari kökenine yönelik ipucu vermesi gerekir¹¹⁷⁷. SMK m.4 ve m.5/f.1/(a) hükümlerinde yer alan ayırt ediciliğin soyut ayırt edicilik olduğu kabul edilmeli¹¹⁷⁸; bu yönü ile işaretin uygulandığı ürün açısından taşıdığı (somut) ayırt ediciliği konu alan SMK m.5/f.1/(b) hükmünden ayrılmalıdır.

¹¹⁷⁶ Örneğin Almanya’da beş adet kompleks Çin yazı karakterinin yan yana getirilmesi ile oluşturulan işaretin bira emtiasında tescili mümkün olmamıştır. **Doğan**, Tescil edilebilirlik, s.24; **Suluk/Karasu/Nal**, s.161.

¹¹⁷⁷ İtalyan Yüksek Mahkemesi ‘‘Buddha’’ kelimesinin, davacının sunduğu CD kayıt, eğlence ve restoran hizmetleri açısından 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(a) bendi anlamında soyut ayırt ediciliğe sahip olmadığı sonucuna varmıştır. Mahkeme’ye göre, bir felsefe ve yaşam biçiminin karşılığı olan bu kelime, söz konusu ürünlerin ticari kökenini gösterme yeteneğinden mahrumdur. Bu gerekçe ile tüketici ‘‘Buddha-Bar’’ veya ‘‘Buddha café’’ ibaresini taşıyan bir müzik CD’si veya restoran ile karşılaştığında söz konusu mal ve hizmetlerin ticari kökeninin davacı şirket olduğu çıkarımında bulunamayacak veya bu ürünleri diğer teşebbüslerin sunduklarından ayırt edemeyecektir. Mahkeme bu gerekçelere dayanarak, söz konusu markanın Tüzük m.7/f.1/(b) hükmündeki somut ayırt edicilik şartını dahi karşılamadığı sonucuna varmıştır. **Gazzarri, Valentina**, Italy: a Zen approach to distinctiveness, 2016, s.1. http://www.bugnion.it/approfondimenti/documenti/WIPR_ValentinaGazzarri_MarchApril2016.pdf (Erişim Tarihi:13.04.2017)

Mahkemenin bu kararı işaretleri ayırt ediciliklerine göre ayrıma tabi tutan yaklaşım açısından eleştiriye açıktır. Bu yaklaşıma göre, ‘‘Buddha’’ kelimesi ile koruma kapsamına alınan ürünler arasında herhangi bir bağlantı veya ilgi bulunmamaktadır. Tüketici, ‘‘Buddha’’ kelimesi ile karşılaştığında Budizmin kurucusunu veya gülen ikonik figürünü düşünecek, ancak aklına eğlence veya restoran hizmetleri gelmeyecektir. Bu kelimeyi bir dine veya dini duyguya atf olarak değerlendiren ve davacının sunduğu hizmetlerin Doğu stili ile Budizm felsefesinin rahatlatıcı atmosferini taşıdığı gerekçelerine dayanan İtalyan Yüksek Mahkemesi’nden farklı olarak, bu yaklaşım benimsendiğinde ‘‘Buddha’’ ifadesinin hem soyut hem de somut ayırt ediciliğe sahip olduğu savunulabilir. Ancak konunun dini sembollere ilişkin mutlak ret sebepleri açısından incelenmemiş olması önemli bir eksikliklerdir.

¹¹⁷⁸ **von Kapff**, Concise, s.9-10.

d.Somut Ayırt Edicilik Yoksunluğu

i)Kavram

AB hukukunda Tüzük m.7/f.1/(b) bendinde ‘...herhangi bir ayırt edici karakteri olmayan markalar’’ mutlak ret engeline tabi tutulmuştur. Aynı esasın kabul edildiği SMK m.5/f.1/(b) bendi gereği, ayırt edicilikten yoksun olan işaretlerin tescili mümkün olmayacaktır¹¹⁷⁹. Bu düzenleme, uygulama açısından mutlak ret sebepleri arasında en fazla önem taşıyanıdır. Zira somut ayırt edici karakter yoksunu olan işaretler, “uygulandıkları ürün açısından” marka olmanın asli işlevini yerine getiremezler¹¹⁸⁰. Bu gerekçe ile söz konusu tescil engelinin marka korumasının özünde yer aldığı kabul edilmektedir¹¹⁸¹. Çünkü somut ayırt ediciliği olmayan bir işaret, uygulandığı ürünü tanıtarak rakiplerden farklılaşmasını sağlayamaz. Buradaki yoksunluk, her türlü mal veya hizmet açısından değil; sadece işaretin uygulandığı spesifik ürün açısından ortaya çıkar¹¹⁸². Örneğin “böğürtlen (blackberry)” kelimesi telefon emtiasında somut ayırt ediciliğe sahipken, meyve üretimi açısından bu özellikten yoksundur.

¹¹⁷⁹ **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.933. AB hukukunda 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(a) bendi hükmünün yaptığı atıf sebebiyle markanın tanımını içeren m.4 hükmü ile birlikte değerlendirilmesi gereklidir. Tüzük m.4 hükmü bir yandan marka olabilecek işaretleri sayarken; diğer yandan bu işaretlerin bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt edilmesini sağlama şartına işaret etmektedir. Bu noktada m.7/f.1/(b), (c) ve (d) ve m.7/f.3 hükümleri somut ayırt ediciliği konu almaktadır. Bu hükümler, teşebbüsün başvuruya konu ettiği spesifik mal veya hizmetlerini, diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlama yeteneğine odaklanmakta; işaretin ayırt ediciliği ile kapsadığı mal/hizmet sınıfları arasındaki bağı incelemektedir. Öte yandan m.3 hükmü açısından ayırt ediciliğin tespitinde işaret ile mal/hizmet arasındaki bağ yadsınmakta; m.7/f.1/(a) hükmünde işaretin tek başına ve soyut bir biçimde bu özelliği taşıyıp taşımadığı incelenmektedir. Bu yaklaşımın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmayı düzenleyen hükümler arasındaki uyumun sağlanması ve ayırt edicilik kavramının içeriğinin doldurulması noktalarında isabetli olduğu düşünülmektedir. Bu görüş, Tüzük m.4, m.7/f.1 ve m.7/f.3 hükümleri arasındaki bağlantı sorununa açık bir cevap getirmektedir. ABAD’ın C-363/99 sayılı “Postkantoor” kararında (para.80) bu görüşe yakın bir yaklaşımın sergilendiği görülmektedir. Kararda Tüzük m.4 hükmündeki amacın tescilin kapsadığı mal veya hizmet sınıflarından bağımsız olarak, marka olabilecek işaret türlerinin belirtilmesi olduğu ifade edilmiştir. **Jehoram/von Nispen/Huydecuper**, s.72

¹¹⁸⁰ **Suluk/Karasu/Nal**, s.161; **Mengenli**, s.94; **Tritton**, Distinctiveness, s.228. Ayırt edici karakter eksikliği işareti hukuki koruma dışına iter ve tescilini engeller. **Brandt, Dominique**, La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques et similaires – Étude de droit comparé, Genève, 1985, s.24. ABAD’ın C-329/02 P sayılı “SAT 2” kararı (para.27).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-329/02> (Erişim Tarihi:13.04.2017)

¹¹⁸¹ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.91.

¹¹⁸² **Doğan**, Tescil Edilebilirlik, s.26-27; **Kur**, Fundamental Concerns, s.159.

ii)Avrupa Birliđi Yargı Organlarının Somut Ayırt Edicilik Yoksunluđuna Yaklařımı

Gösterge bilimin marka hukukuna uygulanmasıyla ortaya çıkan belirteç (signifier/markanın algılanabilir biçimi); gösterilen (signified/markanın anlamı, konusu) ve yorumlanan, kastedilen nesne (referent/markanın uygulandıđı ürün) üçlüsü somut ayırt edicilik şartı açısından da önem arz eder. Şöyle ki belirtecin (signifier) ticari köken mesajını iletebilmesi için belirteç ile gösterilenin (markanın anlamının, konusunun) örtüşmemesi şarttır. Belirteç ile onun konusu arasındaki bu uzaklık sayesinde ürünün kendisinden farklı bir anlam ortaya çıkar. Kısacası işaret, yansıttıđı konudan (üründen) bağımsız olmalıdır. Ancak bu bağımsızlık prensibi katı biçimde uygulanmamalıdır. Önemli olan işaretin, ürünün kendi anlamı karşısında zihinsel bir artı deđer (intellektueller übershuss) yaratmasıdır. Ancak marka vasfı taşıması için işaretin bu artı deđere çok yüksek bir yaratıcılık veya özgünlük sayesinde kavuşması gerekmez¹¹⁸³.

ABAD'ın C-24/05, C-456/01 P ve C-445/02 P sayılı kararları incelendiğinde işaretin somut ayırt ediciliđinin tespitinde üç temel kritere dayanıldıđı anlaşılmaktadır¹¹⁸⁴:

- Ayırt edicilik ilgili ürün özelliklerine ve ilgili çevrenin algısına göre yapılacaktır.
- Ayırt ediciliđin incelenmesinde ortalama tüketiciler açısından köken arması işlevi görüp görmediđine bakılmalıdır¹¹⁸⁵.
- Tüm marka sınıfları açısından ayırt ediciliđin varlıđı aynı hukuki kriterlere tabi olacaktır. Ancak yapılan deđerlendirmede kamunun bir kısım işareti

¹¹⁸³ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.49; **Aplin/Davis**, s.319; **Derclaye/Leistner**, s.62 vd.; ABAD'ın C-299/99 sayılı ‘‘Phillips’’ kararı (para.50).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-299/99> (Eriřim Tarihi:13.04.2017).

Örneđin üç boyutlu bir işaretin tescili, ürünün sıradan řeklinin basit bir türevi olduđu gerekçesi ile reddediliyorsa, bu durum ortada somut ayırt ediciliđe sahip bir işaretin bulunmadıđı anlamına gelir. Tescile konu řekil, ‘‘belirteç ile gösterilen’’ arasında bir mesafe yaratamıyorsa marka olabilecek bir işaret vasfını kazanamaz.

¹¹⁸⁴ **Tritton**, Distinctiveness, s.229.

¹¹⁸⁵ İlgili çevrenin önemli bir kısmında işaretin marka olarak deđerlendirilmesi, kullanım yolu ile ayırt edicilik incelemesinde önem taşımaktadır. **Tritton**, Distinctiveness, s.229, 233.

(özellikle sıra dışı markaları) marka olarak algılama alışkanlığının daha az olduğuna da dikkat edilmelidir¹¹⁸⁶.

iii) Türk Hukukunda Somut Ayırt Edicilik Yoksunluğu

Konuyu soyut ve somut ayırt edicilik kavramlarına dayalı olarak ikili ayrıma tabi tutan yaklaşıma göre, SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) ve m.5/f.2 hükümleri işaretin somut ayırt ediciliğine ilişkindir. Somut ayırt edicilik kavramı markanın tescil edildiği mal veya hizmetler dikkate alındığında ve bunlarla birlikte (bunlarla bağlantılı olarak) değerlendirildiğinde ayırt ediciliğe sahip olmasına ilişkindir¹¹⁸⁷. Buna karşılık SMK m.5/f.1/(a) hükmündeki ‘‘ayırt etme yeteneğine’’ sahip işaretler ifadesi ise markanın soyut ayırt ediciliğine ilişkindir. Soyut ayırt edicilik ise hiçbir mal veya hizmet ile bağlantısı olmaksızın; kapsadığı emtia/hizmet ile birlikte değerlendirilmeksizin; markanın kendi başına taşıdığı ayırt ediciliğe karşılık gelmektedir.

Uygulandıkları ürünler açısından somut ayırt edicilik yoksunu olan bu tür işaretlerin, köken ayırt etmeleri (garantisi vermeleri) de mümkün değildir. Somut ayırt edicilik yoksunluğu, markanın uygulandığı ürün özellikleri (bu ürünün asli karakteri, cinsi, türü, vasfı, adı vs. noktalarında) dikkate alınarak

¹¹⁸⁶ Genel Mahkeme'nin T-173/00 sayılı ‘‘KWS SAAT’’ kararı gereği, bir işaret kategorisinin genel hatları ile marka vasfı taşıyabilmesi, tescilin istendiği ilgili ürün sınıfı açısından da Tüzük m.7/f.1/(b) anlamında, doğrudan ayırt ediciliğe sahip olacağı anlamına gelmez (para.26). <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi:13.04.2017).

ABAD'ın C-517/99 sayılı ‘‘Bravo’’(Merz&Krell) kararında belirli bir işaretin ayırt ediciliğe sahip olup olmadığının soyut bir biçimde, ayırt etmek üzere uygulanacağı ürünlerden bağımsız olarak tespit edilemeyeceği belirtilmiştir. **Jehoram/von Nispen/Huydecoper**, s.164; **Aplin/Davis**, s.344-345; **Pila/Torremans**, s.380; **Holyoak/Torremans**, 7th, 2013, s.443. Maddede aranan ayırt edici karakterin mevcut olduğu sonucuna varmak için ilgili çevrenin kullanım yolu ile işarete alışmış olması şart değildir. Önemli olan, işaretin hedeflediği kitlenin gözünde uygulandığı ürünleri farklı işletmesel kökenli olanlardan ayırt etmesi ve belirli bir teşebbüsün ürünlerinin alımı kararının verilmesinde belirleyici olmasıdır. ABAD'ın C-136/02 sayılı ‘‘Mag Instruments’’ kararı (para.50); **Sakulin, Wolfgang**, Trademark Protection and Freedom of Expression, Alphen aan den Rijn, 2011, s.206; **Waelde/ Brown/ Kheria/ Cornwell**, s.608; **Michaels/Norris**, s.16.

Bir kısım marka kategorisinin ayırt ediciliğinin tespitinde karşılaşılan güçlükler, her bir işaret türü için spesifik kriterlerin öngörülmesine gerekçe olamaz. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.94; **Pila/Torremans**, s.374; **Derclaye/Leistner**, s.49; **Holyoak/Torremans**, 7th, 2013, s.446. Genel Mahkeme'nin T-138/00 sayılı ‘‘ Das Prinzip der Bequemlichkeit’’ kararı gereği, bir kısım marka türüne diğerlerine kıyasen daha ağır ayırt edicilik kriterleri uygulanmamalıdır. **Braun/Cornu**, s.75.

¹¹⁸⁷ **Keeling**, s.134-135; **Popov**, s.10; **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.64; **Karasu**, Üç Boyutlu, s.342; **Doğan**, Tescil Edilebilirlik, s.18.

tespit edilir¹¹⁸⁸. Bu noktada ilgili ürün açısından orijinal, uydurulmuş, rastgele seçilmiş veya ima edici olan (kendiliğinden ayırt edici) işaretlerin tescili daha kolaydır. Yine belirleyici olan ilgili çevrenin/hedef kitlenin varsayılan algısının ne yönde olacağıdır¹¹⁸⁹.

Belirli bir ürün açısından somut ayırt edicilik yoksunu olan bir işaret, tamamen farklı bir ürün sınıfında ayırt ediciliğe sahip olabilir. Oysaki soyut ayırt edicilik yoksunluğunda böyle bir imkan bulunmamaktadır. Yine soyut ayırt ediciliği olmayan bir işaretin, somut ayırt ediciliğinden de söz edilemez. Ancak soyut ayırt ediciliğin varlığı tek başına, işaretin uygulandığı ürün açısından somut ayırt ediciliğe de sahip olduğunu göstermez¹¹⁹⁰.

Son olarak, soyut ayırt edicilik yoksunluğundan farklı olarak, somut ayırt edicilik eksikliği, işaretin uygulandığı ürünler açısından kullanım yolu ile marka vasfı kazandığı takdirde (yoğun ve göreceli uzun süreli markasal kullanım ve reklam desteği ile) aşılabilecektir. Bu yönü ile SMK m.5/f.2 hükmü somut ayırt edicilik (konkrete unterscheidungskraft) yoksunluğunun aşılmasına ilişkin bir düzenlemedir¹¹⁹¹.

e.Soyut ve Somut Ayırt Edicilik Yoksunluğu Ayrımına Yönelik Eleştiriler

i)Ayırt Ediciliğin Ürün Temelli İncelenmesini Savunan Yaklaşım

Doktrinde soyut ve somut ayırt edicilik ayrımına yönelik eleştirilerden ilki, AB hukukunda 2008/95 sayılı Direktif hazırlık aşamasında böylesi bir ayrımın dikkate alındığını gösterir hiçbir çalışmanın bulunmadığı esasına dayanmaktadır. Lakin Direktif kaleme alınırken bu hükümler arasında bağlantı kurmak yerine, bir kısım üyenin kendi iç hukuklarını Direktif'e aktarmak gayesi baskın çıkmıştır. Dolayısıyla Direktif m.3 ve m.4/f.1/(a) hükümleri ile m.4/f.1/(b) ve m.4/f.4 hükümleri arasında bütünlükçü ve tutarlı bir bağ aranması gereksizdir¹¹⁹². Bu yaklaşıma göre, 2015/2436 sayılı Direktif

¹¹⁸⁸ Zira somut ayırt edicilik yoksunluğu, tasviri olma veya ticaret hayatında mutad/ortaklaşa yaygın kullanılma halleri her zaman ürünler referans alınarak ve bunlarla birlikte değerlendirilir. **Keeling**, s.134-135; **Popov**, s.10.

¹¹⁸⁹ **Doğan**, Tescil Edilebilirlik, s.27; **Karasu**, Üç Boyutlu, s.337.

¹¹⁹⁰ **Keeling**, s.134-135; **Çağlar**, Yenilikler, s.3-4.

¹¹⁹¹ **Sreenivasulu, N. S.** Law Relating to Intellectual Property, Gurgaon, 2013, s.56-57; **Keeling**, s.134-135; **Bornkamm, Joachim**, Harmonising Trade Mark Law in Europe, IPQ, No.3, 1999, s.292; **Lutz**, s.746; **Strobele**, s.179.

¹¹⁹² **Kitchin**, Kerly's, s.29-30; **Popov**, s.10-11.

m.4/f.1/(b), (c) ve (d) bentleri, Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6/B/2 hükmünden türetilmiştir¹¹⁹³. Öte yandan Paris Sözleşmesi'nde kullanımla ayırt edicilik esasına yer verilmemiştir¹¹⁹⁴. Bu sebeple Direktif m.3 hükmündeki ‘‘ayırt ediciliği sağlama’’ şartı ile m.4/f.4 hükmündeki ‘‘kullanım yoluyla ayırt edicilik’’ arasında bağlantı kurulmaya çalışılması zorlama bir yorum olacaktır.

Bu yaklaşım, markanın ayırt edicilik unsurunu somut ve soyut ikiliğine dökmeyi yapay bir ayırım olarak görmektedir. Çünkü markanın ayırt ediciliği ‘‘kapsadığı mal veya hizmetlerden ayrık bir biçimde’’ ele alınamaz. Kapsam ve uygulama alanını düzenleyen m.1 hükmünde de 2015/2436 sayılı Direktif’in tescile konu edilen ‘‘mal veya hizmetlere bağlı olarak tüm markalara’’ uygulanacağı belirtilmiştir.

Ayırt edicilik kavramının içeriğine ilişkin Direktif m.3 ve m.4 hükümlerinde iki ayrı standardın öngörülmesi yerine mal/hizmet sınıfı temelli yeknesak bir ayırt edicilik standardının benimsenmesi 2015/2436 sayılı Direktif’in amacına daha uygun düşecektir. Zira soyut ayırt edicilik taşımayan bir işaretin, somut ayırt edicilik taşıması da mümkün değildir. Buna karşılık, soyut ayırt edicilik taşıyan bir işaretin, her halükarda somut ayırt ediciliğe sahip olduğu savunulamaz.

Bu yaklaşıma göre, marka oluşturabilecek işaretleri düzenleyen mülga 2008/95 sayılı Direktif m.2 (2015/2436 sayılı Direktif m.3) hükmünün yorumlanmasında Direktif’in giriş bölümünün sekizinci paragrafının dikkate alınması gereklidir. Bu paragrafta ‘‘Mevzuatların ... yaklaştırılmasıyla ulaşılmaması istenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için, tescilli bir marka elde etme ve mülkiyetini sürdürme koşullarının tüm üye devletlerde genel olarak aynı olması gerektiğinden; bu amaçla, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerinkilerden ayırt edebilmeyi sağlaması koşuluyla, marka oluşturacak işaret örneklerinin bir listesinin yapılması gerekli olduğu...’’

¹¹⁹³ Paris Sözleşmesi m.6 mük.4/B/2 hükmü gereği:

- Ayırt edici özelliği olmayan;
- Münhasıran ticarete ürünlerin cinsini, kalitesini, miktarını, amacını, değerini, menşeyerini veya üretim zamanını göstermeye yarayan;
- Günlük konuşmalarda dile yerleşmiş olan veya korumanın istendiği ülkedeki iyiniyetli ve alışılmış ticari uygulamalarda kullanılan işaret ve sembollerden ibaret olan markaların tescili mümkün olmayacaktır.

¹¹⁹⁴ 2015/2436 sayılı Direktif m.3, m.4/f.1/(a) ve m.4/f.4 hükümleri Paris Sözleşmesi'nde yer almamaktadır.

belirtilmektedir¹¹⁹⁵. Giriş bölümünde yer alan bu ifade ile birlikte değerlendirildiğinde, mülga 2008/95 sayılı Direktif m.2 hükmünün ilk amacının, üye devletlere marka oluşturabilecek işaretlere yönelik bir liste sunmak olduğu anlaşılmaktadır. Hükmün bir diğer amacı ise markanın “*asli işlevi olan ayırt edicilik sağlamaya*” vurgu yapmaktır. Mülga 2008/95 sayılı Direktif m.2 hükmünün marka tanımına en çok yaklaşan düzenleme olduğu dikkate alındığında, bu hükümdeki şartların soyut ayırt edicilik kavramına yöneldiği sonucuna varmak yerine, markanın asli işlevi olan ayırt ediciliğe göndermede bulunduğu kabul edilmelidir¹¹⁹⁶.

Ayrıca ABAD’ın C-299/99 sayılı “Philips” kararında benimsediği, ilgili ürün açısından Tüzük m.7/f.1/(b) bendi anlamında ayırt edici olan bir işaretin, m.7/f.1/(a) açısından da ayırt edebilme yeterliliğine sahip olacağına ilişkin yaklaşım dahi soyut/somut ayırt edicilik ayrımının AB hukukunda tümüyle kabul edildiğini göstermez¹¹⁹⁷. Bu gerekçelerle yapay bir mahiyet taşıyan soyut ayırt edicilik kavramının mesnetsiz ve TRIPS ile uyumsuz olduğu ileri sürülmektedir¹¹⁹⁸.

Genel Mahkeme dahi pek çok içtihadında Tüzük m.7/f.1/(b) bendi kapsamında ayırt ediciliğin ilgili ürünlere göre belirlenmesi esasının m.4 hükmünün bir sonucu olduğunu belirterek soyut/somut ayırt edicilik (m.7/f.1/(a) ve m.7/f.1/(b) bentleri) ayrımını benimsemediğini göstermekte; somut ayırt ediciliğe ilişkin m.7/f.1/(b) bendi ile m.4 hükmü arasında (m.7/f.1/(a) hükmünü dikkate almaksızın) doğrudan bağlantı kurmaktadır¹¹⁹⁹.

ABAD içtihatlarında da 2015/2436 sayılı Direktif m.3 hükmü ele alınırken açıkça soyut ayırt edicilik kavramına yer verilmediği; sadece markanın asli işlevinin tanımlanmadığı görülmektedir. Dolayısıyla markanın ayırt edicilik işlevinin tek başına ve soyut bir biçimde açıklanması mümkün

¹¹⁹⁵ 2008/95 sayılı Direktif’te değişiklik yapan 2015/2436 sayılı Direktif’te bu esas, Giriş Bölümü para.12-13’te yer almaktadır.

¹¹⁹⁶ **Kitchin**, Kerly’s, s.29.

¹¹⁹⁷ ABAD’ın C-299/99 sayılı “Phillips” kararı (para.38).

¹¹⁹⁸ **Kitchin**, Kerly’s, s.27-28.

¹¹⁹⁹ Genel Mahkeme’nin T-19/99 sayılı “Companyline” (para.23-24); T-32/00 sayılı “electronica” (para.34-35) ve T-139/99 sayılı “Doublemint” kararları (para.17-18). Ancak belirtmek gerekir ki Genel Mahkeme’nin T-106/00 sayılı “Streamserve” (para.55-56) ve T-173/00 sayılı “KWS Saat (Orange)” kararlarında (para.25-28) somut ve soyut ayırt edicilik ayrımına yakın bir tutumun benimsendiği düşünülebilir.

değildir. Bu unsur markanın kapsadığı mal veya hizmet sınıfları referans alınarak ve bunlar ile olan ilişki çerçevesinde değerlendirilmelidir¹²⁰⁰.

ii) Ayırt Ediciliği Kullanım Bağlamında Ele Alan Yaklaşım

Doktrinde soyut/somut ayırt edicilik ayırımına karşı, ‘ayırt edici olma’ kavramını 2015/2436 sayılı Direktif m.3 ve m.4 çerçevesinde kullanım esasına dayandıran farklı bir görüş daha ileri sürülmüştür¹²⁰¹. Bu yaklaşım Direktif m.3 ile m.4/f.1/(a), (b), (c) ve (d) bentleri arasındaki bağlantı kurmayı hedeflerken¹²⁰²; Direktif m.3 hükmündeki ‘ayırt etmeyi sağlama’ ifadesinin sözel ve amaçsal yorumuna odaklanır.

Bu yaklaşım, 2015/2436 sayılı Direktif m.3 hükmündeki ‘capable of distinguishing the goods or services’ (mal veya hizmetin ayırt edilmesini sağlayan) ifadesinden yola çıkarak, markanın başvuru öncesinde kullanılmamış olabileceğini kabul etmektedir. Bu görüşe göre söz konusu ifade, marka kullanımının nasıl olması ve ne sonuçlar doğurması gerektiğine işaret etmektedir¹²⁰³. Hüküm gereği, markanın tescili için başvuru tarihinden önce kullanılmış olması şart değildir. Ancak kullanıma başlandığı anda işaret uygulandığı ürünü rakiplerden ayırt etme kapasitesine sahip olmalıdır.

Bu amaçla 2015/2436 sayılı Direktif m.3 hükmündeki ‘mal veya hizmetin ayırt edilmesini sağlayan’ ifadesi, markanın asli işlevini vurgulamanın yanı sıra, m.4’teki ayırt edicilik temelli tescil engelleri ile uyumu da sağlar. O halde söz konusu ifade, markanın kullanıldığı takdirde ayırt ediciliği sağlamak zorunda olduğu biçiminde anlaşılmalıdır. Ancak böylesi bir yorum sayesinde 2015/2436 sayılı Direktif m.3 hükmünün m.4 ile uyumu sağlanır. Direktif m.3 gereği mal veya hizmetin farklı kılınmasını sağlayan bir işaret, aynı zamanda ayırt edici karakterde olmalıdır. Bununla birlikte, markanın ilgili ürün açısından ayırt edici olması Direktif m.4 hükmünde ayrıca düzenlenmiştir.

¹²⁰⁰ Kitchin, Kerly’s, s.32.

¹²⁰¹ Sreenivasulu, s.56-57.

¹²⁰² Bergquist/Curley, s.18.

¹²⁰³ Sreenivasulu, s.56-57.

2.Ayırt Edicilik Yoksunluğuna İlişkin Değerlendirmemiz

a.Mülga 556 Sayılı KHK Açısından

2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(a) ve (b) bendi hükümlerine benzer bir ayırım, mülga 556 sayılı KHK sisteminde yapılmamıştı. AB hukukunda Tüzük m.7/f.1/(a) hükmü “*marka vasfı olmayan işaretlerin*” tescilini önlerken; Tüzük m.7/f.1/(b) bendi uygulandığı ürün nezdinde “*ayırt edicilik yoksunu*” işaretleri koruma dışında bırakılmaktadır. Buna karşılık mülga 556 sayılı KHK sisteminde, sadece m.5 hükmüne atıfta bulunarak, bu kapsama girmeyen işaretlerin marka olamayacağını belirten m.7/f.1/(a) hükmü mevcuttu¹²⁰⁴. Dolayısıyla mülga 556 sayılı KHK sisteminde “*marka olamayacak işaretler*” ile “*ayırt edicilik yoksunu*” işaretler biçiminde ikili ayırma gidilmemişti. Bu sebeple doktrinde bir görüş, Türk hukukunda somut ayırt edicilik yoksunluğunun düzenlenmediğini ifade etmiştir¹²⁰⁵. Diğer bir yaklaşım ise Direktif m.4/f.1/(b) bendinin (Tüzük m.7/f.1/(b) bendinin) mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(a) bendine karşılık geldiğini savunmuştur. Ayrıca mülga 556 sayılı KHK m.5 hükmünde soyut ayırt ediciliğin kastedildiği de ileri sürülmüştür. Bu görüşe göre, somut ayırt edicilik ise bir mutlak tescil engeli olarak, m.7 hükmünde ele alınmaktadır¹²⁰⁶. Kullanım yolu ile ancak somut ayırt edicilik eksikliğinin aşılması mümkündür¹²⁰⁷.

AB hukukundaki soyut ayırt edicilik yoksunluğuna, marka vasfı taşımamaya ilişkin Tüzük m.7/f.1/(a) hükmünün, 556 sayılı KHK’da açık bir karşılığı yoktu. Ancak bu eksikliğin, işareti mülga 556 sayılı KHK m.5 hükmündeki marka tanımının dışına çıkaracağı gerekçesi ile dolaylı olarak etkisini doğurduğu kabul edilebilirdi. Yine de 556 sayılı KHK m.5 hükmünün soyut ayırt ediciliğe; m.7/f.1/(a) hükmünün ise somut ayırt ediciliğe ilişkin olduğunu ileri sürmek mülga KHK sisteminde oldukça güçlü. Çünkü “*5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler*” ifadesi ile m.7/f.1/(a) bendi bu maddeye atıfta bulunmaktaydı.

¹²⁰⁴ Mülga KHK döneminde dahi doktrinde sicilde temsile ve soyut ayırt ediciliğe ilişkin şartlar açısından Birlik hukuku ile Türk hukuku arasında fark olmadığı ileri sürülmüştür. **Doğan**, Tescil Edilebilirlik, s.21.

¹²⁰⁵ **Doğan**, Tescil Edilebilirlik, s.27.

¹²⁰⁶ **Çağlar**, s.12-13.

¹²⁰⁷ **Doğan**, Tescil Edilebilirlik, s.34-35.

Kanaatimizce mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(a) hükmünün hem soyut hem de somut ayırt edicilik yoksunluğunu kapsadığı kabul edilemeyecekti. Bu bağlamda, ayırt edicilik eksikliğini aşılmasını düzenleyen mülga KHK m.7/f.2 hükmünün, m.7/f.1/(a) bendine atıfta bulunarak; sadece somut ayırt edicilik yoksunluğunun bu sayede aşılmasını mümkün kıldığı düşünülebilirdi. Buna karşılık, m.7/f.1/(a) bendinin hem soyut hem de somut ayırt edicilik eksikliğini düzenlediği kabul edildiği takdirde m.7/f.2 hükmünden bu maddeye yapılan atıf hatalı olacaktı¹²⁰⁸. Çünkü Türk hukuku açısından da soyut ayırt edicilik yoksunluğunun kullanım yolu ile aşılması mümkün değildir¹²⁰⁹. Ancak Yargıtay geçmiş dönemde, soyut veya somut ayırt edicilik ayırımına gitmeden her iki durumda da doğrudan 556 sayılı KHK m.7/f.1/(a) hükmünü uygulamayı tercih etmiştir¹²¹⁰.

b.Sınai Mülkiyet Kanunu Açısından

SMK m.5 hükmünde ise konuya ilişkin AB mevzuatı ile uyumlu olacak biçimde değişikliğe gidilerek; soyut ve somut ayırt edicilik yoksunluğuna dayalı ikili ayırım yapılmıştır¹²¹¹. Buna göre SMK m.5/f.1/(a) bendinde SMK m.4 kapsamında marka olamayacak işaretlerin; SMK m.5/f.1/(b) bendinde ise herhangi bir ayırt ediciliği bulunmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği öngörülmüştür.

SMK m.5/f.1/(a) ve (b) bentlerinde soyut/somut ayırt edicilik kavramına dayanan katıldığımız görüş, ayırt ediciliğin kavramsal ve pratikteki olarak iki ayrı cephesini yansıtmaktadır. Yukarıda incelenen aksi yöndeki görüşler ise SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) hükümlerinde yer alan ayırt edicilik kavramının, esasında m.4 hükmünde belirtilen işaretin ayırt etme yeteneğinin özel haline karşılık geldiğini savunmaktadır.

Kanaatimizce SMK m.5/f.1/(a) bendi '*marka tanımına uymayan, uygulandıkları mal veya hizmet ne olursa olsun bunları rakiplerinden ayırt*

¹²⁰⁸ Mülga 556 sayılı KHK m.7/f.2 hükmündeki ayırt edicilik, soyut nitelikte değil, markanın belirli bir ürünü diğer işletmelerinkinden ayırt etmesini sağlayan somut nitelikte bir ayırt ediciliktir. **Dirikkan**, s.35.

¹²⁰⁹ **Mutluoğlu, Tarık**, Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması, Ankara, 2010, s.28; **Dirikkan**, s.35.

¹²¹⁰ **Mutluoğlu**, s.28.

¹²¹¹ **Keser**, s.89-90.

edemeyen, sicilde açık, kesin ve kolayca anlaşılır biçimde temsil edilemeyen (kısaca soyut ayırt edicilik yoksunu) işaretlerin'' tescilini engelleyen bir hüküm olarak değerlendirilmelidir. Marka olamayacak bu işaretlerin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmaları da mümkün değildir. Çünkü SMK m.5/f.2'de de bu bende atıfta bulunulmamıştır. Buna karşılık, SMK m.5/f.1/(b) bendi gereği *''tescilin kapsadığı mal veya hizmetler açısından hiçbir ayırt ediciliği bulunmayan''* (somut ayırt edicilik yoksunu) işaretler markasal koruma altına alınamayacaktır. Ayrıca kullanımla ayırt edicilik değerlendirmesi SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) kapsamında yapıldığı sürece, işaretin fiili ve ürün temelli ayırt edicilik incelemesi de bu hükümlere odaklanılarak yapılacaktır.

Ancak ABAD'ın içtihatlarından AB hukukunda soyut/somut ayırt edicilik ayrımının kabul edilip edilmediği net bir biçimde anlaşılammamaktadır. Bununla birlikte taraftar olduğumuz ayırım en net biçimde C-329/02 sayılı ''SAT 2'' kararında hukuk sözcüsü tarafından savunulmuştur¹²¹². Ayrıca ABAD'ın bir kısım içtihadında soyut/somut ayırt edicilik ayrımının üstü kapalı olarak benimsendiği de anlaşılmaktadır¹²¹³. Buna karşılık, ABAD'ın ''Merz & Krell'', ''Arsenal'', ''Björnekulla'' ve ''Nichols'' kararlarında markanın asli işlevinin 2008/95 sayılı Direktif m.2 hükmünde belirtildiğini savunan görüşü üstün tuttuğu anlaşılmaktadır¹²¹⁴.

SMK m.4 ve m.5/f.1/(a) hükümleri asli rollerini, işaretin marka teşkil edip etmediği veya sicilde temsil şartını karşılayıp karşılamadığı sorularının cevaplanmasında oynamaktadır¹²¹⁵. Buna karşılık, ilgili mal/hizmet açısından ayırt edicilik meselesinin çözümünde, SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerine

¹²¹² ABAD'ın C-329/02 P sayılı ''SAT 2'' kararındaki hukuk sözcüsü (advocate general) görüşü (para. 16); **Popov**, s.10.

¹²¹³ Örneğin ABAD'ın C-363/99 sayılı ''Postkantoor'' kararında 2008/95 sayılı Direktif m.2 hükmünün (2015/2436 sayılı Direktif m.3) ilgili üründen soyut olarak hangi türdeki işaretlerin tescil korumasına tabi olabileceklerini düzenlediğine dikkat çekilmiştir (para. 80). ABAD'ın C-456/01 P ve C-457/01 P sayılı birleştirilen ''Henkel (3D tablet)'' (para. 32); C-468/01 P ile C-472/01 P sayılı ''Procter & Gamble (3D tablet)'' (para. 30); C-473/01 P ve C-474/01 P sayılı ''Procter & Gamble (3D tablet)'' (para. 30) kararları gereği, işaretin 207/2009 sayılı Tüzük m.4 kapsamında olması, m.7/f.1/(b) anlamında tescilin istendiği ürün açısından ayırt edici olduğunu göstermeyecektir. **Popov**, s.11.

¹²¹⁴ ABAD'ın C-517/99 sayılı ''Merz & Krell (Bravo)'' (para. 23), C-206/01 sayılı ''Arsenal Football Club'' (para. 49), C-371/02 ''Björnekulla (Bostongurka)'' (para. 21), C-404/02 sayılı ''Nichols'' (para. 22) kararları; **Popov**, s.11.

¹²¹⁵ ABAD'ın C-273/00 sayılı ''Sieckmann'', C-104/01 sayılı ''Libertel Groep'', C-283/01 ''Shield Mark'', C-49/02 sayılı ''Heidelberger Bauchemie'' ve C-321/03 sayılı ''Dyson'' kararlarında bu esas vurgulanmıştır.

dayanılacaktır. Şayet işaret bu hükümlerden birinin uygulama alanına giriyorsa, marka olmanın asli şartlarından “ürünün işletmesel kökenini gösterme” işlevini yerine getiremeyecektir¹²¹⁶.

3.Sicilde Açık ve Kesin Biçimde Temsil Edilememe

SMK m.4 hükmünde markanın tescili için ayırt ediciliğin yanı sıra, hak sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilmesi aranmaktadır. SMK m.5/f.1/(a) bendi de bu şartları karşılamayan işaretlerin marka olarak tescilini yasaklamaktadır. Hükümün aradığı nesnellik, işaretin ilgili alıcı çevresi tarafından her zaman aynı biçimde, zaman içerisinde kalıcılığını koruyarak ve hiçbir belirsizliğe düşülmeksizin algılanabilir olmasını gerektirir. Tescilli markanın hak sahibine sunduğu tekel hakkının kapsamı bu sayede netleşir. Marka sicilinin incelenmesi sonucu, marka olarak tescil edilen işaretlerin doğası ve sınırları kamu (rakipler, tüketiciler vs.) tarafından net bir biçimde anlaşılmalıdır. Bu şartı karşılamayan işaretler, marka hukukunun en temel gereklerini yerine getiremediğinden ötürü kendiliğinden koruma dışında kalmaktadır. Dolayısıyla SMK m.5/f.1/(a) bendi yorumlanırken, hükümün iki amacından birinin soyut ayırt edicilik yoksunu işaretleri marka koruması dışında tutmak; diğerinin ise sicilde belirliliği sağlamak olduğu unutulmamalıdır.

Bu noktada ABAD’ın C-273/00 sayılı “*Sieckmann*” kriterleri sicilde temsil şartının karşılanmasında hala etkisini gösterecektir. Diğer bir ifade ile işaret doğası gereği çizimle görüntülenemese dahi özellikle “*açıklık, kalıcılık ve anlaşılır olma*” şartlarını karşılayan diğer temsil yöntemleri sayesinde tescil edilebilecektir. SMK m.4 hükmünde de mülga 556 sayılı KHK m.5 hükmüne kıyasen amaçsal bir değişiklik yapılmamış; sadece temsilde metot ve usul çeşitliliği ile esneklik getirilmiştir.

Esasında temsilde açıklık ve kesinlik şartı ile soyut/somut ayırt edicilik yoksunluğu başta olmak üzere, diğer tüm mutlak ret sebepleri ile

¹²¹⁶ Bu esas Tüzük m.7/f.1/(b) bendi açısından ABAD’ın C-329/02 P sayılı “SAT 2” (para. 23) ve C-37/03 P “BioID” (para. 27) kararlarında; Tüzük m.7/f.1/(c) bendi açısından C-191/01 P sayılı “Doublemint” (para. 30) kararlarında; Tüzük m.7/f.1/(d) bendi açısından ise C-517/99 sayılı “Bravo” kararında (para. 37) vurgulanmıştır.

bağlantılı olan ve bunlara yönelik incelemenin hukuka uygunluğunu sağlayan temel zorunluluktur. 2015/2424 sayılı Tüzük m.26 hükmü uygulamasında da Tüzük m.4/f.1/(b) hükmüne yapılan atıf gereği, temsilde gösterilen işarete odaklanılarak ayırt edicilik incelemesinin yapılacağı; bunun yanı sıra sunulan tarif ve açıklamaların ikincil mahiyet taşıyacağı kabul edilmiştir¹²¹⁷. Özellikle başvurularda “marka içeriğindeki unsurların algılanabilir her türlü kombinasyonu”, “üç boyutlu emtia örneklerinden biri” veya “üç boyutlu emtianın algılanabilir her türlü formu” gibi ifadeler kullanılmamalıdır. Aksi takdirde tek tescil ile birden fazla ve belirsiz emtia, sınırsız bir biçimde koruma altına alınmış olur¹²¹⁸.

B. Somut Ayırt Edicilik Yoksunu İşaretler (SMK m.5/f.1/(b) Bendi) ile Serbest İşaretler (SMK m.5/f.1/(c) ve (d) Bentleri) Arasındaki İlişki

1. İsviçre Hukukundaki Yaklaşım

İsviçre hukukunda LPM m.2/f.1(a) bendinde kullanım yolu ile marka vasfı kazanmadıkları sürece kamusal alana ait işaretlerin tescil edilmeyeceği kabul edilmektedir. Esasında Paris Sözleşmesi m.6 mük.4/B/2 hükmüne karşılık gelen bu prensip, Türk ve Birlik hukuklarında da geçerlidir. Kamusal alan kavramı ile pazarın tek bir aktörünün haksız bir biçimde marka olarak tekelleştiremeyeceği, herkesin kullanımına açık ve zorunlu işaretler bütünü ifade edilmektedir.

“Kamusal alana ait işaretler” kavramı, kapsadığı iki ayrı işaret grubu ile iki ayrı hedefe ulaşılmasına hizmet etmektedir¹²¹⁹:

- Bu gruplardan ilki ürünleri tanıtamayan, bunların belirli bir teşebbüse atfedilmesini sağlayamayan, diğer bir ifade ile marka işlevini göremeyen, “somut ayırt edicilik yoksunu” işaretlerdir¹²²⁰.
- İkincisi ise ticaret hayatında asli öneme sahip, zorunlu hatta vazgeçilmez olan, herkesin kullanımına açık bırakılması gereken (besoin de

¹²¹⁷ Genel Mahkeme'nin T-15/05 sayılı “Wim de Waele” (sosis şekli) kararı (para.36).

¹²¹⁸ ABAD'ın C-321/03 sayılı “Dyson” kararı (para.19-20; 35-37).

¹²¹⁹ Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron, Commentaire, s.656.

¹²²⁰ İsviçre hukukunda gündelik dilde veya ticaret dilinde ilgili ürünlerle bağlantılı olarak sıklıkla kullanılan işaretlerin yanı sıra, ürün yapısına veya özelliklerine atıfta bulunmak maksadına hizmet eden ibareler “somut ayırt edicilik yoksunu” sayılmaktadır. Federal Mahkeme'nin ATF 131 III 495 sayılı “Felsenkeller” kararı (c.5); IPI Directive, s.67.

disponibilit ) ‘serbest iřaretlerden / serbest tasarrufa konu edilen iřaretlerden’ oluřmaktadır¹²²¹. Her iki gruptaki iřaretlerin de marka olarak tescili m mk n deęildir.

İsvi re hukukunda somut ayırt edicilik yoksunluęu ‘hedef alıcı kitlesinin ( r. t keticilerin) varsayılan algısına’ g re tespit edilmektedir. Ayrıca iřaretin ilgili pazarda bilinir olması veya daha  nce kullanılmıř olması kendilięinden ayırt edicilik incelemesinde  nem arz etmez. Ayırt edicilik incelemesi, iřaretin markasal kullanıma hi  konu edilmedięi varsayılarak yapılır¹²²².

Buna karřılık, serbest iřaretler a ısından yapılacak deęerlendirmede  ncelikle ‘rakiplerin iřarete y nelik varsayılan ihtiya ları’ dikkate alınmaktadır¹²²³. Bu sayede rakiplerin  r nlerini pazarlamada kullandıkları bir ifadenin tekelleřtirilmesi suretiyle serbest rekabet ortamının hukuka aykırı bir bi imde sınırlanması  nlenir. Serbest iřaretlerin reddi i in tescili istenen iřaretlerin ilgili pazarda fiili kullanımının ispatı da řart deęildir.

İřaretin g ncel olarak veya gelecekte herkes e kullanılabilme olasılıęı, makul bir bi imde  ng r lebiliyorsa bařvuru yine reddedilir. Dolayısıyla rakiplerin fiilen kullandığı veya gelecekte kullanabileceęi iřaretler herkesin kullanımına a ık bırakılmalıdır. İncelemede iřaretin bir veya daha fazla eř anlamlısının bulunması dahi tek bařına bařvurunun kabul n  saęlamaz.  nk 

¹²²¹ İsvi re Federal Mahkemesi’nin ATF 131 III 121 sayılı ‘Smarties/M&M’s (marques tridimensionelles)’ kararı (c.41.), İsvi re Federal İdare Mahkemesi’nin TAF B-527472009 sayılı ‘Swissdoor’ kararı (c.2.1.); **IPi Directive**, s.66; **Meier, sic!**, num ro sp cial, s.68; **sic!**, 2004, s.830. Ancak CREPI’nin ‘gelactiv’ kararında iřaretin kamuya ait olması olgusunu, sadece marka iřlevini g steremeyen iřaretlere  zg ledięi kararları da bulunmaktadır. **sic!**, 2005, s.19. Deęerlendirmede iřaretin ayırt edicilik yoksunluęu olgusuna kıyasen, kamuya a ık tutulmadaki  st n menfaat olgusunun herhangi bir  ncelięi bulunmamalıdır. **sic!**, 2004, s.219; **Meier, sic!**, num ro sp cial, s.74.

¹²²² Federal Mahkeme’nin ATF 134 III 547 sayılı ‘Chaise (marque tridimensionelle) kararı (c.2.3); Federal Mahkeme’nin 4A_528/2013 sayılı ‘ePost select’ kararı (c.5.3.2.); Federal İdare Mahkemesi’nin B-1759/2007 sayılı ‘pirates of the Caribbean’ kararı (c.8); **IPi Directive**, s.68.

¹²²³ Federal Mahkeme’nin TAF B-5786/2011 sayılı ‘Qatar Airways’ (c.2.2) kararı; TAF B-6097/2010 sayılı ‘belladerm’ (c.4.1.) kararı; **IPi Directive**, s.66. Dięer bir ifade ile kamunun serbest e tasarrufuna bırakılması zorunlu olan iřaretlerin incelemesinde rakiplerin s z konusu iřareti kullanmaya y nelik mecburiyetleri esas alınırken; ayırt edicilik incelemesinde mal veya hizmetin y neldięi ilgili m řteri  vresinin iřareti algılayıřı odak noktasını oluřturur. Doktrinde katıldığımız g r ř, serbest iřaretlerin tescil edilmesi halinde tescil sahiplerini doęrudan k t niyetli kabul etmemektedir. K t niyetin varlıęı i in tescilin, rakip kullanımları engelleme maksadı ile yapıldıęının ispatı aranmalıdır. **Bilgili**, K t ye Kullanma, s.171.

serbest işaretlere yönelik bu yasağın kapsamı, hiçbir alternatifi olmayan, yerine bir başkası konamayacak ibarelerle sınırlı değildir.

Somut ayırt edicilik yoksunluğunun tespiti halinde, kamunun tasarrufuna serbest bırakılma zorunluluğu açısından ayrıca inceleme yapılmaz¹²²⁴. Buna karşılık, somut ayırt ediciliğin tespiti ertesinde, işaretin rakiplerin kullanımına açık bırakılmasının bir zorunluluk olup olmadığı ayrıca incelenir¹²²⁵.

2. Avrupa Birliği Hukukundaki Yaklaşım

AB hukukunda kabul edilen bir yaklaşıma göre, 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(b) bendinde yer alan işaretin “*ayırt edici karakter yoksunluğu*”, aynı Direktif m.4/f.1/(c) ve (d) bentlerindeki “*işaretin kamuya açık/serbest tutulması*” zorunluluğu ile sıkça örtüşen¹²²⁶ uygulama alanlarına rağmen farklı kavramlardır¹²²⁷. Her tasviri olmayan işaretin doğrudan ayırt edici olacağı söylenemez. Ayırt edicilik, tasviri olmaya kıyasen daha geniş bir kavramdır. Ancak Direktif ve Tüzük sistematüğinde bu iki müessesenin ayrı bentlerde düzenlenmesi sebebiyle tasviri olmanın ayırt edicilik yoksunluğunun özel bir görünüş biçimine indirgenmesi güçleşmektedir. Ayrıca tasviri olma, işaretin rakip kullanımına açık tutulmasındaki kamu yararı ile ilişkilendirilirken; somut ayırt edicilik, tüketicinin almak istediği ürünü tanimasındaki yarar ile bağlantılıdır¹²²⁸. Dolayısıyla her bir düzenleme kendi ayrık uygulama alanına sahiptir¹²²⁹.

Söz konusu yaklaşım gereği, ilgili ürün açısından açıkça tasviri mahiyette olmayan bir işaretin 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(c) bendindeki yasağı bertaraf etmesi mümkündür. Ancak bu durum, söz konusu işaretin doğrudan

¹²²⁴ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.656. Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-283/2012 sayılı “Noblewood” (c.8) ve B-3377/2010 sayılı “Radiant Apricot” (c.5.6) kararları; **siç!**, 2004, s.216; **IPI Directive**, s.67-68.

¹²²⁵ Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-5274/2009 sayılı “Swissdoor” kararı (c.2.1; 4.4; 5.3.1); **IPI Directive**, s.67-68.

¹²²⁶ **Waelde / Brown / Kheria / Cornwell**, s.604.

¹²²⁷ **Dinwoodie, Graeme B./Janis, Mark D.**, Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research, Cheltenham, 2008, s.161; ABAD'ın C-329/02 sayılı “SAT 2” kararı (para.36).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-329/02> (Erişim Tarihi:13.04.2017)

¹²²⁸ **Kur/Dreier**, s.174-175. ABAD'ın C-37/03 P “BioID” (para 62) ve C-173/04 sayılı “Deutsche SiSi-Werke” kararlarında (para. 55-63) bu yaklaşım benimsenmiştir. **Kur**, Fundamental Concerns, s.162.

¹²²⁹ **Kur**, Fundamental Concerns s.161.

m.4/f.1/(b) bendindeki ayırt edicilik yoksunluğu yasağını da bertaraf ettiğini göstermez. Diğer bir deyişle söz konusu işaret, ticari köken arması vasfı taşımadığı ve ilgili çevreye ürün özelliklerine yönelik salt bilgi aktardığı gerekçeleri ile yine tescil korumasından mahrum bırakılabilir. Örneğin Genel Mahkeme'nin T-470/09 sayılı "medi" kararında bu ifadenin ilgili çevreye sadece ürünün medikal veya terapötik etkilerine yönelik bilgi veren basit bir terim olduğu gerekçesi ile ürünü bireyselleştirmediği sonucuna varılmıştır¹²³⁰.

Ancak ABAD içtihatlarında somut ayırt edicilik yoksunluğu ile serbest kullanıma açık bırakılma arasındaki ayrımın ihtiyaç duyulan belirliliğe kavuşturulamaması eleştirilmektedir. Hatta ABAD'ın C-104/01 sayılı "Libertel" içtihadında bu ayrımın belirsizleştiği savunulmaktadır¹²³¹.

Doktrinde katıldığımız bir diğer yaklaşım ise Direktif m.4/f.1/(b) bendi hükmü ile (c) ve (d) bendleri arasında böylesi katı bir ayrıma karşı çıkmaktadır¹²³². Buna göre 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerinin öngörülme sebepleri, her üç ret sebebi açısından da ortak paydayı oluşturan somut ayırt edici karakter eksikliğidir¹²³³. Esasında bu hükümler yapay tekelleşmenin önlenmesi için hangi nitelikteki işaretlerin tescilden mahrum bırakılması gerektiğini belirlemektedir¹²³⁴. Söz konusu hükümlere tabi

¹²³⁰ Genel Mahkeme'nin T-470/09 sayılı "medi" kararı (para.36).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-470/09> (Erişim Tarihi:13.04.2017)

¹²³¹ **Meier, sic!**, numéro spécial, s.71. Soyut renk markalarına ilişkin ABAD'ın C-104/01 sayılı "Libertel" kararında 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(b) bendinde korunmak istenen hukuki menfaatin, tescili istenen soyut renklerin, rakip teşebbüslerin serbest kullanımına açık tutulması olduğu ifade edilmiştir (para.54-55). Bu hüküm sayesinde, tescilin talep edildiği sınıflar ile aynı niteliği taşıyan mal veya hizmetleri sunan rakiplerin, söz konusu soyut renkler üzerinde serbestçe tasarrufta bulunmaları mümkün olacaktır. ABAD'a göre, böylesi bir markanın tescili sonucunda elde edilecek geniş tekel hakkı, bozulmamış bir rekabet sisteminin gerekleri ile çelişki yaratacaktır. Bu çelişki kendini, özellikle tek bir ekonomik aktörün lehine hukuka aykırı bir rekabet avantajı sunulması biçiminde gösterir. Görüldüğü üzere ABAD serbest kullanıma açıklığa ilişkin değerlendirme yaparken Direktif m.4/f.1/(c) bendine değil, m.4/f.1/(b) bendine dayanmıştır. **Kur**, Fundamental Concerns, s.162.

¹²³² **Kur**, Fundamental Concerns, s.162-163.

¹²³³ 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(b), (c) ve (d) bentleri bir bütün olarak, hem marka işlevi göremeyecek işaretlerin korumadan mahrum bırakılmalarını sağlamakta hem de rakiplerin kullanımına açık bırakılması gereken işaretlerin tekelleştirilmesini önlemektedir. **Handler**, s.309 vd.; **Keeling**, s.137 vd.

¹²³⁴ Belirtmek gerekir ki 2015/2436 sayılı Direktif m.4 hükmünde marka olabilecek işaretlerin kapsamı alternatif temsil şartları ile genişletilmiştir. Buna AB markası sayesinde tek bir başvuru ile tüm Birlik nezdinde koruma elde etme imkanı eklendiğinde, hukuka aykırı tesciller sebebiyle zarara uğrayabilecek kamusal alanın da aynı ölçüde genişleyeceği açıktır. Ayrıca pazarın büyük ve küçük aktörleri arasındaki eşitsizlikler ve pek çok teşebbüsün başarısı belirsiz hükümsüzlük davalarının yol açabileceği yargılama giderlerini üstlenmek istememesi, tescil incelemesinde tekelleşmenin önlenmesi ihtiyacının göz önünde bulundurulmasını hala önemli kılmaktadır. Ancak ABAD'ın C-383/99 sayılı "Babydry" kararında ayırt edicilik

işaretler, herkesin kullanımına açık tutulmaktadır¹²³⁵. 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(b) hükmü genel hatları ile ayırt edicilik yoksunluğunu düzenlerken; (c) ve (d) bentleri bu yoksunluğun iki özel halini konu almaktadır¹²³⁶. Zaten söz konusu üç engelin aşılması, tek bir ortak başlıkta (Direktif m.4/f.4 kapsamında markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik başlığı altında) düzenlenmektedir. Bu tescil engelleri sistematik ve inceleme usulü açılarından birbirinden bağımsız olmalarına rağmen, dayandıkları “ayırt edicilik yoksunluğu” ile “kamunun tasarrufuna açık tutulma zorunluluğu” esaslarının somut olay nezdinde örtüşmesi kaçınılmazdır¹²³⁷. Çünkü ayırt edicilikten yoksun olan bir işaret,

incelemesinde rekabete aykırı tekellerin önlenmesi yönünde ayrı bir incelemenin yapılması ihtiyacı açıkça belirtilmemiştir. Buna karşılık ABAD’ın C-323/02 sayılı “SAT 2” kararında Tüzük m.7/f.1/(b), (c), (d) ve (e) bentlerinin hukuka aykırı tekelleşmeyi önleme amacı güttüğü kabul edilmiştir. **Keeling**, s.147-153.

¹²³⁵ **Annand, Ruth**, Developments in Registrability: The Definition of a Trade Mark and its Relationship with the Requirement for Distinctiveness, Trade Mark Retrospective: Perspective on Intellectual Property, (ed. Norma Dawson/Allison Firth), London, 2000, s.109 vd.; **Keeling**, s.146-147;

¹²³⁶ Örneğin sakız emtiasında “şekersiz” ibaresi, Tüzük m.7/f.1/(d) anlamında yerleşik ve ortaklaşa kullanılan yaygın işaret mahiyeti taşıırken, diğer yandan m.7/f.1/(c) açısından da ürünün önemli bir özelliğini de tasvir etmektedir. Ayrıca bu ifade m.7/f.1/(b) bendi gereği, belirli bir teşebbüsün ürettiği sakızı, rakiplerinden ayırt edememektedir. Buna göre Tüzük m.7/f.1/(c) veya (d) bentlerine tabi olmasına rağmen, (b) bendine tabi olmayan bir işareten söz edilemez. **Keeling**, s.139.

Doktrinde bir görüş, Tüzük m.7/f.1/(c) hükmünden farklılığını vurgularken, m.7/f.1/(d) bendinin başlangıçta marka olan, ancak zaman içinde jenerikleşen işaretleri konu aldığını savunmaktadır. **Fernandez-Novoa**, s.127. Ortaklaşa kullanım haline ilişkin yasağın kapsamını son derece kısıtlayan bu yaklaşımın yanı sıra, tasviri olma incelemesinde geleceğe (tescile konu işaretin gelecekte herkesin kullanımına açık tutulmasında yüksek bir menfaatinin bulunup bulunmadığına) yönelik değerlendirmelerin yapılması gerekirken, ortaklaşa kullanımda incelemenin mevcut duruma göre yapılacağı da ileri sürülmektedir. Ancak bu yaklaşımlar bir kenara bırakılıp potansiyel ve fiili tasviri olma ayrımına gidilmediği takdirde, Tüzük m.7/f.1/(d) bendine girip (c) bendi kapsamına girmeyen bir işareten söz edilmesi son derece güçtür. Dolayısıyla, Tüzük m.7/f.1/(c) veya (d) bentlerinin uygulandığı hallerde (b) bendinin de uygulanması gerekecektir. Ayrıca (d) bendinin uygulandığı hallerde kural olarak (c) bendi de uygulama alanı bulur. Buna karşılık, aksi her zaman geçerli olmayabilir. Özellikle üç boyutlu veya renk markaları açısından tek başına ayırt edicilik yoksunluğuna ilişkin sadece (b) bendinin uygulanması söz konusu olur. Zira istisnalar dışında, bu tür markalar pek çok defa tasviri veya ortaklaşa kullanılan bir vasıf taşımaz. **Keeling**, s.139.

¹²³⁷ Genel Mahkeme’nin T-190/05 sayılı “Twist&Pour” kararı (para.39).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-190/05> (Erişim Tarihi:13.04.2017) Esasında Genel Mahkeme’nin konuyu ilişkin son derece biçimci ve katı bir yaklaşımla ele aldığı T-345/99 sayılı “trustedlink” kararında her bir mutlak ret sebebinin kendine ait ve ayrık bir uygulama alanı bulunduğu ifade edilmiştir. Mahkemenin T-34/00 sayılı “Eurocool” (para.25) kararında da benimsenen bu “*ayrık uygulama alanı*” görüşünün gerekçesi ise son derece yüzeysel olup, sadece bu üç ret sebebinin şeklen üç farklı hükümde düzenlenmiş olmasına dayanmaktadır. İlginç olan husus, aynı esasın benimsendiği Genel Mahkeme’nin T-79/00 sayılı “LITE” kararında başvuru konusu ibare Tüzük m.7/f.1/(b) bendi gereği ayırt edicilik yoksunluğu ile reddedilirken; dayanılan ret gerekçeleri daha çok tasviriliğe (m.7/f.1/(c) bendi) veya ortaklaşa kullanıma (m.7/f.1/(d) bendi) ilişkindir. **Keeling**, s.144 vd.

kural olarak, kamunun serbest kullanımına bırakılmasını zorunlu kılan bir mahiyet de taşımaktadır.



II. Tanımlayıcı (Tasviri) İşaretler

A. Tanımlayıcı Olma Kavramı ve Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat

SMK m.5/f.1/(c) bendinde “*ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretlerin*” tescil edilemeyeceği öngörülmüştür¹²³⁸. Tanımlayıcı olma aynı zamanda SMK m.25/f.1 gereği bir hükümsüzlük sebebidir. Maddedeki yasak, ürünleri “*derhal ve doğrudan bir biçimde*” tasvir eden veya bunların özelliklerini gösteren ‘*tanımlayıcı işaretleri*’ konu almaktadır¹²³⁹. Bu işaretleri asli unsur olarak içeren veya münhasıran bunlardan oluşan işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir¹²⁴⁰. Ayrıca bir bütün olarak tanımlayıcı algı yaratan işaret kombinasyonları da yasağa tabidir.

Marka hukukunda tanımlayıcı işaret kavramı ile ilgili çevrelerin gözünde uygulandığı ürünün özelliklerini yansıtan, bunları betimleyen ibareler kastedilmektedir¹²⁴¹. Bunları konu alan marka tescili başvuruları ise üç önemli esas dikkate alınarak reddedilebilir.

¹²³⁸ 551 sayılı mülga Markalar Kanunu m.6/f.1 hükmünde münhasıran markanın üzerine konacağı eşyanın çeşidi, cinsi, vasfı, miktarı, kıymet ve menşei sevk ve tahsis olduğu yeri veya zamanı gösteren işaret ve kayıtlardan ibaret bulunan markaların esas unsur olarak tescil edilmeyeceği öngörülmüştü. Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6/B/2 hükmünde ise münhasıran ticarete ürünlerin cinsini, kalitesini, miktarını, amacını, değerini, menşe yerini veya üretim zamanını göstermeye yarayan işaretlerin marka olarak tescili yasaklanmıştır. Bu doğrultudaki mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(c) bendi hükmünde “*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 esaslı unsur olarak içeren markaların*” tescili engellenmiştir. Kadük Tasarı’nın m.7/f.1/(c) hükmü de aynı şekilde kaleme alınmıştır. Buna karşılık 2015/2424 sayılı Tüzük m.5/f.1/(c) bendinde, SMK m.5/f.1/(c) bendinin aksine, “*münhasıran veya esas unsur*” olarak içermeye değil; sadece “*münhasıran*” oluşma hali mutlak ret nedeni olarak düzenlenmiştir.

¹²³⁹ Amerikan hukukunda Lanham Act Sec. 2 §1052(e)(1) hükmü gereği tasviri markalar, ürünün malın/hizmetin içeriğini, kalitesini, özelliğini, karakteristiğini, fonksiyonunu, amacını veya kullanım biçimini tanımlayan ibarelerdir. **TMEP § 1209.01(b)**.

¹²⁴⁰ **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.945; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.97; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, 01.02.2017, s.3.

¹²⁴¹ **Arkan**, C.I, s.77; **Yasaman**, C.I, s.230. Düzenleme ile kamuya mal olmuş ve kullanımı serbest bırakılması gereken işaretlerin tescili yasaklanmaktadır. **Tekinalp**, s.405; **Kaya**, s.91; **Çağlar**, s.48-49 ABAD’ın C-363/99 sayılı “Postkantoor” kararına göre mal veya hizmetlerin tasvir edilen özelliklerinin, tüketici açısından arz ettiği önemin asli veya ikincil mahiyette olması, tanımlayıcılık değerlendirmesi açısından bir fark yaratmaz (para.56, 102). Amerikan hukukunda da tanımlayıcılık yasağının uygulanması için ürünün özelliklerinden birinin tasvir edilmesi yeterlidir. Bu bağlamda, “Andes Candies Inc.” (478 F.2d 1264, 1267, 178 USPQ 156,

Bu esaslardan ilki, ayırt edici karakter eksiliği biçiminde kendini gösterir¹²⁴². Diğeri ise işaretin herkesin tasarrufuna açık tutulmasındaki üstün kamu menfaatinin korunmasına yönelmektedir. Son olarak, tanımlayıcı işaretler tüketici hafızasında yer edemeyecek derecedeki zayıflıklarından ötürü, markanın genelinde baskın (asli) unsur oluşturamaz.

Tanımlayıcı işaretler, belirli bir teşebbüse değil; ürünün kendisine veya objektif özelliklerine yönelik atıfta bulunmakta; bunlarla özdeşleşmektedir¹²⁴³. Oysaki bir işaretin ayırt edici gücü, tescilinin istendiği üründen (ve ürünün özelliklerinden) bağımsız karakterde olmasına bağlıdır¹²⁴⁴.

Bu düzenleme, kamusal alana ait işaretleri tescil korumasından muaf tutarak; öncelikle bunların serbest rekabetin sınırlandırılmasına yol açabilecek derecede ve zaman sınırlaması olmaksızın bir kısım teşebbüsün tekeline girmesini engellemektedir. Böylesi bir tekelleşme, söz konusu işaretleri tescil ettirmiş olan teşebbüslerin rakiplerine kıyasen haksız avantaj elde etmesine yol açar. Lakin rakipler ürünlerinin özelliklerini müşterilere tanıtabilme imkanından mahrum bırakılmamalıdır¹²⁴⁵. Ancak tescilden olumsuz etkilenecek rakip sayısı, tanımlayıcı olma değerlendirmesinde dikkate alınmaz. SMK m.5/f.1/(c) uygulamasında ilgili çevrenin bakış açısından işaret ile başvurunun kapsadığı ürünler arasında doğrudan, spesifik ve belirgin bir bağlantının bulunması yeterlidir¹²⁴⁶.

CCPA 1973) kararında “CREME de MENTHE” ibaresi nane dolgulu çikolata emtiasında tasviri bulunmuştur. **Kador, Utz**, A Comparative Analysis of U.S. and European Community Case Law Regarding Descriptive Signs, 2012, s.10.

¹²⁴² İsviçre Federal Mahkemesi'nin 4A_330/2009 sayılı “Magnum” (c.2.3.2) ve ATF 131 III 495 sayılı “Felsenkeller” kararları gereği salt tasviri ibarelerin somut ayırt ediciliği de yoktur. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.105-106.

¹²⁴³ İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-7427/2006 sayılı “Chocolat Pavot” kararı (c.3.2).

¹²⁴⁴ **Şenocak**, s.75.

¹²⁴⁵ **Arkan**, C.I, s.77; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, 01.02.2017, s.3; **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.945; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.97; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.655; **Cohen/van Nispen/Huydecoper**, s.133; **Holyoak/Torremans**, 7th, 2013, s.453-459; **Meier, sic!, numéro spécial**, s.74. ABAD'ın C-363/99 sayılı, “Postkantoor” (para.54) ve C-109/97 sayılı “Windsurfing Chiemsee” kararları (para.20) ile Genel Mahkeme'nin T-334/03 sayılı “Europremium” (para.23) ve T-106/00 sayılı “Streamserve” (para.36) sayılı kararları.

¹²⁴⁶ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, 01.02.2017, s.3; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.99. Genel Mahkeme'nin T-358/00 sayılı “Truckhard” (para.29); T-173/03 sayılı “Nursery Room” (para.20) ve “T-311/02 sayılı “Limo” kararları (para.30). AB yargı organlarının “Europig” ve “SteadyControl” içtihatlarında da ilgili çevrenin aklında hiçbir başka düşünceye yol açmaksızın, ürün özelliklerinden birini derhal canlandıran bağlantının tasviri olacağı belirtilmektedir. Genel Mahkeme'nin T-207/6 sayılı kararında “EUROPIG” ibaresinin

İşaret ayırt edici olduğu ölçüde tüketici serbestçe karar verme imkanına kavuşacak¹²⁴⁷; bu suretle ilgili pazarın şeffaflığı ve rekabet etkinliği garanti altına alınacaktır. İşaretin bu işlevi, tescil ertesinde marka sahibine bahşedilen tek haklarına meşruiyet kazandırır¹²⁴⁸. Bu esaslar gereği, münhasıran tasviri işaretlerden oluşan veya bunları asli unsur olarak içeren işaretlerin tescil edilmemesi, etkin bir marka koruma sisteminin vazgeçilmez koşuludur. Bunlar markada ancak yardımcı unsur oluşturabilir¹²⁴⁹. Ancak marka sahibinin bu yardımcı unsurlar üzerinde inhisari bir hakkı yoktur¹²⁵⁰. Bunların 3. kişiler tarafından kullanılması engellenemez¹²⁵¹. Tasviri unsurlar içeren markalara

et ürünlerinde tescilini reddeden EUIPO'nun kararı onanmıştır. Mahkeme'ye göre bu ibare, "European" kelimesinin kısaltması ve "pig" (domuz) kelimesinin basit bileşimi olarak algılanacaktır. Bu sebeple ilgili tüketici, et ürününün Avrupa menşeli domuzlardan yapıldığı anlamını kolaylıkla algılayabilecektir. Yine Genel Mahkeme'nin T-181/07 sayılı kararında "SteadyControl" (sabit kontrol) ibaresinin helikopter, iletişim ve sarsıntı engelleyici ürünler sınıfında tescilini reddeden EUIPO kararı onanmıştır. Mahkeme tanımlayıcılığın belirlenmesinde öncelikle ilgili çevrenin enformatik, havacılık ve elektronik sektöründeki uzmanlardan oluştuğu kanaatine varmıştır. Pazarda kullanılan olağan terminolojinin genelde İngilizce olması sebebiyle bu ifadenin anlamı ilgili çevrede kolayca anlaşılacaktır. "SteadyControl" kelime kombinasyonu, İngilizce dilbilgisi kurallarına göre sıra dışı bir anlam taşımamaktadır. Tescile konu helikopterlerde kontrol kavramı, ilgili çevre açısından bu ürünlerin işlevselliğine bağlı asli bir özellik olarak algılanmaktadır. Kombinasyon, bu özellikleri ile bir bütün halinde tescile konu ürün ile doğrudan bağlantı kurarak; ürünün özelliğini derhal çağrıştırmaktadır. **von Kapff**, Concise, s.34. Genel Mahkeme'nin T-345/99 sayılı "trustedlink" kararı gereği, doğrudan, spesifik ve belirgin bağlantının varlığı için işaretin aktardığı mesajın, ilgili çevrede hiçbir ek zihinsel çabada bulunulmaksızın anlaşılması gereklidir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, 01.02.2017, s.6. Bu yaklaşıma uygun olarak Genel Mahkeme'nin T-165/11 sayılı kararında gezi, turizm acenteliği, yolcu taşıma ve konaklama hizmetleri arasında doğrudan bağlantı kurulmadığı gerekçesi ile "COLLEGE" markasının tanımlayıcı olmadığı sonucuna varılmıştır. Genel Mahkeme'nin T-260/03 sayılı "CELLTECH" ve T-507/08 sayılı "16PF" kararlarında da aynı yaklaşım gereği bu markalar (sırasıyla ilaç emtiası ve insan kaynakları hizmetlerinde) tanımlayıcı bulunmamıştır. **Kador**, s.17-18.

¹²⁴⁷ Genel Mahkeme'nin T-136/07 sayılı "Visible White" (para.31) ve T-219/00 sayılı "Ellos" (para.28) kararları; **Kur/Dreier**, 177-178.

¹²⁴⁸ **Meier, sic!, numéro spécial**, s.69; **Pollaud-Dulian**, s.730.

¹²⁴⁹ Genel Mahkeme'nin T-176/10 sayılı kararında çanta, saat ve deri ürünleri sınıfında tescilli "seven" markası ile aynı sınıflarda başvuru konusu edilen "seven for all makind" markası arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna varılırken, "seven" ifadesinin asli unsur olduğu ve başvurudaki ek kelime unsurlarının bunu gölgede bırakmadığı belirtilmiştir. Karara göre, "for all man kind" ifadesi tali ve ayırt ediciliği düşük bir unsur olduğundan iki marka arasındaki benzerliği ortadan kaldıramamıştır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-176/10&language=en> (Erişim Tarihi:08.12.2016)

¹²⁵⁰ SMK m.5 hükmünde bu ayırım açıkça düzenlenmemiştir. Buna karşılık, mülga 551 sayılı markalar Kanunu m. 6 hükmünde esas (asli) unsur, markayı benzerlerinden ayırt etmeye yarayan unsur olarak tanımlanmıştır. Esas unsura bağlı ve onunla ilişki halinde bulunan ve esas unsurla birlikte tescil ettirilen unsurların ise tamamlayıcı (yardımcı) unsur oldukları belirtilmiştir.

¹²⁵¹ **Yasaman**, C.I, s.230; **Kaya**, s.94. Bu yaklaşım ile Yargıtay 11 HD. E. 2012/2652, K. 2013/15909, T. 17.9.2013 sayılı kararında "COCA COLA ZERO" ve "COKE ZERO" markaları ile "ULUDAĞ ZERO" markası arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı yönündeki yerel derece mahkeme kararı onanmıştır.

Buna karşılık, Aynı Daire'nin E. 2011/3841, K. 2013/4788, T. 12.3.2013 sayılı "Panda Zero, Magic Zero + Şekil" kararında söz konusu markalar ile "COCA COLA ZERO" markası

dayanılarak açılan hükümsüzlük veya hak ihlali davalarına yönelik incelemede “*asli/tali unsur ayrımı*” doğru ve net biçimde yapılmalı; özellikle işaretlerin kıyasında “*bir bütün halinde bırakılan izlenime*” odaklanılmalıdır¹²⁵².

SMK m.5/f.1/(c) bendinde yapılan sayım sınırlayıcı değildir. Bu sebeple ürünün ilgili çevre tarafından derhal “*algılanan/algılanabilecek*” bir özelliğine ilişkin bilgi aktaran işaretler tanımlayıcıdır. İlgili çevre hiçbir ek düşünsel faaliyette bulunmaksızın, “*ürünün tanıtıldığı*” veya “*ürün özelliğine atıfta*

arasında iltibas bulunmadığına ilişkin yerel mahkeme kararı bozulmuştur. Yargıtay’a göre, her ne kadar davacıya ait markanın ayırt edici unsurunun PANDA ve MAGIC, davalıya ait markanın ise COCA COLA olduğu, markalarda yer alan “ZERO” ibaresinin markalara ayırt edicilik kazandırmadığı, bu ibarenin sıfır anlamına geldiği ve gıda sektöründe şekeriz, kalorisiz gıdalar için kullanılan yardımcı unsur niteliğinde olduğu belirtilmiş ise de taraflara ait markaların tertip tarzı itibarıyla “ZERO” kelimesinin yardımcı unsurdan ziyade markanın asli unsuru olarak algılanacak biçimde yer aldığı, tescilli oldukları ürün sınıfları bakımından aynı veya yakın raflarda satışa sunulması ve tüketici kitlesinin bu tür ürünleri üzerinde fazla düşünmeksizin hemen aldığı göz önüne alındığında, markaların bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu markada yer alan ibarelerin tamamı asıl unsur niteliğinde olup, Zero kelimesinin de markanın baskın ve dikkat çekici işaretlerinden birisi olması sebebiyle markaların karıştırılma ihtimali söz konusu olduğu sonucuna varılmıştır. <http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2011-3841.htm&kw=zero#fm> <http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2012-2652.htm&kw=ULUDA%C4%9E+ZERO#fm> (Erişim Tarihi: 02.03.2016)

Öte yandan 11. HD. T.29.04.2013, E.2011/10516, K.2013/8452 sayılı kararında “Panda ZERO” ve Coke ZERO” markaları arasında karıştırma ihtimali görülmemiştir. **Çolak**, s.124.

¹²⁵² Yargıtay HGK T. 02.10.2013, E.2013/11-52, K.2013/1416 sayılı kararında, ilgili ürün açısından tanımlayıcı bir ibare olan “diamond” ibaresini içeren iki markanın birbirine benzer olduğu sonucuna varılmıştır. Dava konusu olayda mücevherat emtiasında tescilli davacının “Diamond + Şekil”, “Diamond Mücevherat + Şekil” ve “Naci Diamond + Şekil” markaları ile davalının aynı sınıflarda tescilli “bluedimaond + Şekil” markasının mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) ve m.8/f.1/(b) dayanılarak hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Yerel mahkeme, “Diamond” ibaresinin kuyumculuk sektöründe kullanılan tanımlayıcı bir kelime olduğu, tek başına tescilinin mümkün olmadığı, dava konusu markaların ek şekil ve ibareleri de haiz olduklarından bütünsel olarak benzer olmadıkları gerekçeleri ile davayı reddetmiştir.

Buna karşılık Yargıtay, markalarının ortak mal ve hizmetlerde tescilli olmaları ve ikisinin de “diamond” ibaresini içermesi nedeniyle mülga 556 sayılı KHK m.8/1(b) anlamında karıştırılmaya yol açacak derecede benzer olduğu sonucuna varmıştır. Bozma kararında özellikle markalardaki tanımlayıcı “diamond” ibaresinin ortak olduğu gerekçesine dayanılmıştır. Direnme kararı üzerine yapılan inceleme sonucunda ise HGK, Yargıtay kararında benimsenen yaklaşımı izleyerek, davacıya ait “Diamond + Şekil”, “Diamond Mücevherat + Şekil” ve “Naci Diamond + Şekil” markaları ve davalıya ait “bluediamond + Şekil” markalarının ortak olarak “diamond” ibaresini asli unsur olarak içermeleri; markaların aynı mal ve hizmetler üzerinde tescilli olmaları gerekçeleri ile karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna varmıştır. Bu karar, markanın bütünsel olarak değerlendirilmesi ve tanımlayıcı unsurların inceleme kapsamı dışında bırakılması esasları çerçevesinde eleştirilmektedir. **Aktekin, Uğur / Doğan Alkan, Güldeniz / Özcebe, Zeynep Çağla**, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 02.10.2013 Tarihli 2013/11-52E. ve 2013/1416K. Sayılı Kararı (“Diamond Kararı”) ve Tanımlayıcı İbareler İçeren Markaların Karıştırılma İhtimali Değerlendirilmesi, FMR, 2015/2, s.19-23. Gerçekten de markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, asli unsurların tespiti ve bütünün yarattığı izlenime odaklanılması yerine, ayırt ediciliği son derece düşük, yaygın kullanılan ve tanımlayıcı nitelikteki kelime unsurlarının esas alınması isabetsiz olmuştur. Bu tutum serbest tasarrufa açık tutulması gereken işaretler üzerinde, hukuka aykırı biçimde mutlak hak tesisi girişimlerini teşvik edecektir.

bulunulduğunu'' derhal algılıyorsa/algılayabilecekse, söz konusu işaret ile ürün arasında doğrudan bir bağlantı olduğu anlaşılır¹²⁵³. Yasağın uygulanmasına yol açan da işaretin bu bağlantıyı yaratması veya bu amaçla kullanıma elverişliliğidir.

Tanımlayıcılık sonucuna varmak için işaretin ürünün içeriğine, satım yerine, değerine, üretim tarihine veya benzeri diğer özelliklerine yaptığı atıfların ilgili müşteri çevresi açısından vazgeçilmez önemde veya tercih sebebi olması şart değildir¹²⁵⁴. Şüphesiz aynı ifade ile ilgili ürünün birden fazla özelliğine atıfta bulunulduğu durumlarda da yasak uygulanır¹²⁵⁵.

Kanaatimizce SMK m.5/f.1/(c) bendinde “...malların ya da hizmetlerin...özelliklerini belirten veya belirtebilecek...” ifadesinin kullanılması daha isabetli olacaktır. Bu sayede fiilen tasviri mahiyette kullanılanların yanı sıra, bu şekilde kullanılabilir veya bu yönde kullanılması makul görülen işaretlerin de yasak kapsamında olduğu belirginleşecektir¹²⁵⁶. Öncelikle önerdiğimiz ifade biçimi sayesinde işaretin

¹²⁵³ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.100. Genel Mahkeme'nin T-334/03 sayılı “Europremium” (para.25); T-173/03 sayılı “Nurseryroom” (para.20); T-19/04 sayılı “Paperlab” (para.25); T-323/05 sayılı “Coffee Store” (para.31); T-226/07 sayılı “Pranahaus” (para.36) kararları.

¹²⁵⁴ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.661. Genel Mahkeme'nin T-328/11 sayılı “EcoPerfect” (para.41) ve ABAD'ın C-363/99 sayılı “Postkantoor” (para.102) içtihatları gereği, tasvir edilen özelliklerin ticari açıdan asli veya tali öneme sahip olması ya da söz konusu özellikleri dile getirecek eş anlamlı ifadelerin bulunması yasağın uygulanmasında önem taşımaz. **EU IPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.01.2017, s.6.

AB hukukunda ürün karakteristiğini gösteren renk adları da Tüzük m.7/f.1/(c) bendine tabi tutulmaktadır. Örneğin, “MAVİ” ifadesi peynir emtiasında; “YEŞİL” çay emtiasında; “ESMER” ise şeker emtiasında tasviri bulunmaktadır. Buna karşılık, birden fazla anlamı olan “Safir” veya “Flamingo” gibi isimlerin renk adı dışındaki anlamları daha baskındır. İlgili ürün açısından da renksel anlamın güçlüğüle anlaşıldığı hallerde artık bunların tasviri olduğu ileri sürülemez. Ayrıca “Misty Blue” (sisli mavi) gibi renk adlarıyla yapılan kelime kombinasyonları, bir bütün olarak ayırt ediciliğe sahip olabilir. **EU IPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.22-23.

¹²⁵⁵ Genel Mahkeme'nin T-358/00 sayılı “TRUCKCARD” kararı (para.33 vd.).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-358/00> (Erişim Tarihi:09.04.2017).

¹²⁵⁶ **Tekinalp**, Ayırt Edici Nitelik, s.187; **Kitchin**, Kerly's, s.181. ABAD'ın C-363/99 “Postkantoor” kararı gereği, yasağın uygulanmasında işaretin tescil talep sürecinde fiilen tasviri amaçla kullanılmamasının bir etkisi bulunmamaktadır. (para.97).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-363/99> (Erişim Tarihi:09.02.2017). Doktrinde aksi yöndeki görüş ise ibarenin vasıf belirtmek üzere başvuru öncesinde ve devam eden süreçte gerçekten kullanılıp kullanılmadığına bakılmasını savunmaktadır. Bu görüşe göre, tanımlayıcılık yasağının uygulanmasında vasıf belirtme potansiyeli taşıyıp taşımadığına yönelik bir inceleme yapılmamalıdır. **Bozgeyik, Hayri**, Vasıf Belirten İbarelerin Marka Olarak Tescili, TFM 2016/1, s.94. Benzer bir diğer yaklaşıma göre ayırt edici nitelik kazanımı, toplumca ileriki zamanlarda kullanılma gerekliliğine dayanılarak kesin bir biçimde önceden reddedilemez. **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.67.

olası anlamlarından birinin tanımlayıcı olmasının yasağa tabiyet açısından yeterli olduğu daha net bir biçimde ortaya konacaktı. Ayrıca önerdiğimiz ifade, tanımlayıcılık yasağının ürün özelliklerini belirtebilecek (tanımlayıcılık potansiyeli taşıyan) işaretleri de kapsayan karakterine daha uygun olacaktı. Yasağın konusunu oluşturan serbest kullanıma açık tutulmalarında üstün menfaat olan işaretler arasında herkes tarafından kullanılma olasılığı bulunan (kullanılması makul surette beklenebilecek) işaretler de yer almalıdır. Ancak işaretin tanımlayıcı vasıfta kullanılma olasılığının (potansiyelinin) somut olay şartları ışığında objektif ve detaylı bir biçimde değerlendirilmesi şarttır. Bu olasılık ve potansiyel araştırılmaksızın, soyut bir biçimde işaretin kullanıma açık tutulmasında üstün menfaat olacağı sonucuna varılamaz.

B. Tanımlayıcı Olma ile Ayırt Edicilik Yoksunluğu Arasındaki İlişki

Kamuya açık sayılan işaretler iki temel özelliklerinden ötürü tescil korumasından yararlanamamaktadır. İlk olarak, bu işaretler ayırt edici karakter yoksunluğundan ötürü bir mal veya hizmete kimlik kazandıramamakta (bireyselleştirememekte) ve bu sebeple marka fonksiyonunu yerine getirememektedir¹²⁵⁷. İkinci olarak, serbest rekabet ortamının korunması için söz konusu işaretlerin herkesin tasarrufuna açık tutulması gerekir¹²⁵⁸.

İkili ayırım İsviçre hukukunda ‘‘*Kamusal alana ait işaretler*’’ (signes appartenant au domaine public) kümesi altında toplanmaktadır. Bu kümenin ‘‘*ayırt edicilik yoksunu olan işaretler*’’ (dépourvus de caractère distinctif) ile ‘‘*serbest tasarrufa konu edilen işaretlerden*’’ (assujettis à un besoin libre disposition) oluşan birbirinden farklı, ancak çoğu kez kesişen iki alt kümesi mevcuttur¹²⁵⁹. Ayırt edicilik yoksunluğu bölümünde bu iki alt kümenin ilki üzerinde durulmuştur¹²⁶⁰.

¹²⁵⁷ **Meier, sic!, numéro spécial**, s.69.

¹²⁵⁸ İsviçre Federal Mahkemesi’nin ATF 137 III 77 sayılı ‘‘Hotel-Sterne’’ kararı gereği, birden beşe kadar yıldız ibareleri, konaklama tesislerinin ve altyapısının kalite sınıflandırılması için kullanıldığından, herkesin kullanımına açık bırakılması gereken işaretlerdendir (c.3.4). **sic!**, 2011, s.236.

¹²⁵⁹ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.655-656; **Meier, sic!, numéro spécial**, s.67; **Meier/ Guggisberg**, s.76-77. Federal Mahkeme’nin ATF 131 III 121 sayılı ‘‘Smarties (3D)/M&M’s (3D)’’ (c.4.1.f.); **sic!**, 2005, s.369.

¹²⁶⁰ Bkz. Dördüncü Bölüm I. B. 1.

“Kamusal alana ait işaretler” kümesi altında yapılan bu ikili ayırım, uygulama açısından da önem arz eder. Zira, bu iki gruba giren işaretlere yönelik inceleme çoğu kez örtüşse de bir kısım kriterde farklılık gösterir¹²⁶¹. Buna göre:

- “Serbest tasarrufa konu edilen işaretlere” yönelik incelemede işaretin ticaret hayatındaki kullanım zorunluluğunun ve vazgeçilmezliğinin tespitinde alıcı algısının yanı sıra, rakiplerin ihtiyaçları da dikkate alınır. Ayrıca değerlendirmede, işaretin “güncel olarak” rakipler tarafından hangi iktisadi içerikte kullanıldığı veya “gelecekte nasıl kullanılabileceği” olguları belirleyicidir¹²⁶². Bu iki esas, özellikle SMK m.5/f.1/(c) kapsamında tasviri işaretlere yönelik değerlendirmede dikkate

¹²⁶¹ Ancak uygulamada ayırt edicilik karakterine yönelik inceleme baskın bir rol oynamakta ve serbest tasarrufa açık bırakılma ihtiyacının bulunup bulunmadığı sorusu çoğu kez cevapsız kalmaktadır. **Meier/Guggisberg**, s.77.

Buna karşılık, Türk hukukunda tanımlayıcı olma ve ayırt edicilik yoksunluğunu arasındaki farkı, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(a) bendi çerçevesinde soyut ayırt edicilik esasına dayanarak açıklayan kararlara da rastlanmıştır. Örneğin, Ankara 3.FSHM’nin T.18.12.2012, E. 2012/22, K. 2012/254 sayılı kararında “KİRALA İZLE” markası TV ve radyo yayım hizmetlerinde tasviri bulunmuş; öte yandan bu ibarenin soyut ayırt ediciliğe sahip olduğu gerekçesine dayanılarak mülga KHK m.7/f.1/(a) bendindeki mutlak ret sebebine tabi olmayacağı belirtilmiştir. Yine Ankara 1. FSHM’nin T.05.04.2011, E. 2010/54, K. 2011/64 sayılı kararında da “SAHİBİNDEN” markasının tanımlayıcılığına ve ayırt edicilik yoksunluğuna ilişkin değerlendirmede benzer bir yaklaşım benimsenmiştir. Mahkeme bu ibareyi tanımlayıcı bulmuştur. Ancak ibarenin soyut ayırt edicilik sahibi olduğu ve özellikle ikinci elden tüketiciye sunumu mümkün olmayan hizmet sektörlerinde de ayırt edici nitelik taşıdığı gerekçeleri ile mülga KHK m.7/f.1/(a) bendine tabi olmadığı belirtilmiştir. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.26-27.

Kanaatimizce bu iki kararda mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(a) bendine sadece soyut ayırt edicilik yoksunluğu anlamının atfedilmesi isabetli olmamıştır. Mülga KHK m.7/f.1/(a) bendinde, işaretin ilgili ürün açısından (somut) ayırt ediciliğe sahip olmadığı hallerin düzenlediği düşünülebilir. Çünkü böylesi bir yorum ile mülga KHK m.7/f.1/(a) bendindeki tescil engelini, m.7/f.2 kapsamında kullanım yolu ile aşılmasına ilişkin kural amacına ulaşacaktır. Çünkü marka vasfı taşıyamayacak, uygulandıkları ürün ne olursa olsun ayırt edici bir işaret olarak algılanmayacak (soyut ayırt edicilik yoksunu) işaretlerin kullanım yolu ile dahi marka vasfını kazanması mümkün değildir. Buna karşılık, sadece ilgili ürün açısından somut ayırt edicilik yoksunu olan bir işaret, mülga m.7/f.2’deki şartları karşılayarak kullanımla ayırt edicilik kazanabilir. Oysaki mülga m.7/f.1/(a) bendine yapılan atıf sebebiyle mülga m.7/f.2 hükmünden gerek soyut gerekse somut ayırt edicilik yoksunu işaretlerin kullanım yolu ile bu vasfı kazanabilecekleri sonucu çıkmaktadır. Bu tutarsızlık, Türk hukukunda soyut ve somut ayırt edicilik yoksunluğunun, AB düzenlemeleri ile uyumlu olacak biçimde iki ayrı hükümde ele alınmamasından kaynaklanmıştır. Zira konuya ilişkin tek bir madde (mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(a) bendi) öngörülmüştü. Söz konusu ayırım SMK m.5/f.1/(a) ve (b) bentlerinde açıklığa kavuşturulmuştur. Bkz. Dördüncü Bölüm I. A. 2.

¹²⁶² **sic!**, 2005, s.466. Federal Mahkeme’nin 128 III 458 sayılı “Yukon” kararı gereği, incelemede işaretin tescil sonrasında tasviri bir mahiyet taşıyabileceğine yönelik makul bir öngörünün oluşması halinde de talep reddedilecektir (c.2.1). **sic!**, 2004, s.219.

AB hukukunda Genel Mahkeme’nin T-357/99 ve T-358/99 sayılı birleşik dosyalara ilişkin “Telefon & Buch” içtihadında da altı çizildiği üzere, tüketicinin işaret ile ürünün unsurları arasında güncel bir bağlantı kurabilmesine ek olarak, aynı bağlantının gelecekte kurulma olasılığının makul görüldüğü hallerde (potansiyel ilişkilendirmeye yönelik makul bir varsayım gidilebildiğinde) dahi tasviri yönün varlığı kabul edilmelidir. (para.29-30).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-357/99&language=en> (Erişim Tarihi: 02.02.2016)

alınmalıdır¹²⁶³. Türk hukuku açısından da tasviri işaretlerin bu esaslar dahilinde incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.

- ‘‘Ayırt edicilik yoksunluğundan’’ dolayı kamuya ait sayılan işaretlere ilişkin incelemede, işaretin yönelmekte olduğu ortalama alıcı algısı belirleyici unsurdur. Şüphesiz pek çok defa somut ayırt edici karakterden yoksun olan işaretlerin, rakiplerin ve dolayısıyla tüm kamunun kullanımına açık bulundurulması bir zorunluluk teşkil edebilir¹²⁶⁴. Bu bağlamda tasviri bir ibare aynı zamanda ve kaçınılmaz biçimde ayırt edicilikten de yoksun olacaktır¹²⁶⁵.

Öte yandan her somut ayırt edicilik yoksunu işaretin, aynı zamanda tasviri olduğunu söylemek güçtür¹²⁶⁶. Örneğin spesifik bir turuncu renk tonunun, tek başına telekomünikasyon hizmetlerinde tanımlayıcı olmayacağı açıktır. Dolayısıyla işaretin tanımlayıcılık dışında diğer sebeplerden ötürü ayırt edici

¹²⁶³ Alman hukukunda benimsenen işareti ‘‘başkalarının kullanımına açık tutma ihtiyacı’’ (freihaltebedürfnis/need to keep free) prensibi etkisiyle mahkemeler, başvurunun reddi için işaret açısından ‘‘gerçek, güncel ve ciddi’’ bir biçimde kullanıma açık tutulma ihtiyacının varlığını aramıştır. Alman Patent Ofisi ise gerçek, güncel ve ciddi kullanım ihtiyacı olgusunu ispatlamada karşılaştığı güçlükler sebebiyle bir kısım tasviri işareti tescil etmek zorunda kalmıştır. Ancak ABAD’ın C-108/97 ve C-109/97 sayılı birleşik dosyalara ilişkin ‘‘Chiemsee’’ kararında bu prensip benimsenmemiştir. Dolayısıyla Tüzük m.7/f.1/(c) yasağının uygulama alanı, işaretin güncel kullanımının yanı sıra, gelecekte işarete yönelik ihtiyaç hallerini de kapsar. **Keeling**, s.146-147; **Simon, Ianah**, What’s cooking at the CFI? More Guidance on descriptive and non distinctive trade marks, EIPR, Vol.25/7, 2003, s.322-323. Buna karşılık, herkes tarafından ortaklaşa kullanılan SMK m.5/f.1/(d) bendindeki işaretler açısından ise geleceğe değil, mevcut duruma yönelik bir inceleme yapılır.

¹²⁶⁴ **Meier, sic!, numéro spécial**, s.69; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.100. Serbest işaretlerde de ayırt edicilik yoksunluğu karine olup, bunun aksini ispat yükü, başvuru sahibindedir. **Gürzumar**, s.506.

¹²⁶⁵ **Tekinalp**, s.405; **Dinwoodie / Janis**, s.161; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.100; ABAD’ın C-363/99 sayılı ‘‘Postkantoor’’ kararı (para.67-86). Yargıtay 11 HD. T. 04.07.2013, E. 2013/9208, K. 2013/14226 sayılı ‘‘LIGHT DELIGHT’’ kararında tasviri markaların aynı zamanda ayırt edicilik yoksunu olduğu kabul edilmiştir. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.26. ABAD’ın C-304/06 sayılı kararında ‘‘EUROHYPO’’ ibaresinin, ‘‘Euro’’ ile ‘‘hypothek’’ (ipotek) teriminin kısaltması olan ‘‘hypo’’ kelimelerinin basit bir bileşimi olduğu belirtilmiştir. Bu ifade ‘‘finans hizmetlerinde’’ Almanca bilen ortalama tüketici açısından tasviri olup; bu durumun doğal bir sonucu olarak ayırt edicilikten de yoksundur. Ancak kararda bu iki olgunun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği de vurgulanmıştır. **Wennermark, Ulla**, Distinctiveness, Descriptiveness and Deceptiveness in Official Dictionary Streets and on The Information Highway, ECTA, European Communities Trade Mark Association 27th Meeting in Killarney, 2008, s.4; **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.27.

¹²⁶⁶ Genel Mahkeme’nin T-242/11 sayılı ‘‘3D eXam’’ kararında bu ifadenin ‘‘Diş hekimliğinde kullanılan X-ray cihazlarında’’ tasviri ve aynı zamanda ayırt edicilik yoksunu olduğu sonucuna varılmıştır. ABAD bu kararda, ayırt edicilik ile tanımlayıcılık kriterleri arasındaki örtüşmeyi kabul etmekte; ancak tasvirliğin işaretin ayırt etme işlevini göremediği madde metninde sayılan (kalite, üretim yeri, zamanı, nitelik vs.) spesifik durumlara ilişkin olduğunu belirtmektedir (para.39). Buna karşılık, ABAD’ın C-51/10 sayılı ‘‘Agencja Wydawnicza’’ kararında ise (para.47) ayırt edicilik yoksunluğunun, işaretin ürünü rakiplerden ayırt edemediği tüm halleri kapsadığı vurgulanmıştır.

karakterden yoksun olması mümkündür¹²⁶⁷. ABAD içtihatlarında da 2015/2436 Direktif sayılı m.4 hükmündeki mutlak ret sebeplerinden her birinin, diğerinden ayrık bir durumu düzenlediğine; bu yasakların somut olayda ayrı ayrı incelenmesi gerektiğine işaret edilmektedir¹²⁶⁸.

Sonuç olarak, işaretin sadece kapsadığı ürünü tasvir etmediği gerekçesiyle doğrudan ayırt edici olduğu sonucuna varılamaz¹²⁶⁹. Ancak işaretin ayırt edici olmadığı tespit edilmesinde, kamuya açık tutulmasında vazgeçilmez bir zorunluluğun bulunup bulunmadığının ayrıca incelenmesine gerek yoktur¹²⁷⁰.

Bu noktada belirtmek gerekir ki tasviri işaret ile düşük ayırt ediciliğe sahip (zayıf) marka kavramları da birbirinden farklıdır. Tasviri işaretler kural olarak marka teşkil edemezler. Bu durumun istisnası ise markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma (ikincil anlama kavuşma) halidir. Öte yandan zayıf marka kavramı ile tescilli olmalarına rağmen ayırt edici gücü düşük olan markalar ifade edilir¹²⁷¹. Tanımlayıcı işaretler tescil edilmeyerek, marka korumasına kavuşamazken; zayıf ayırt ediciliğe sahip işaretler tescile rağmen, iltibas halinde hak sahibine çok sınırlı bir koruma sağlamaktadır¹²⁷².

¹²⁶⁷ ABAD'ın C-265/00 sayılı "Biomild" kararı (para.19).

¹²⁶⁸ ABAD'ın C-37/03 sayılı "BioID" (para. 59), C-265/00 sayılı "Biomild" (para.18), C-363/99 sayılı "Postkantoor" (para.67) ve C-517/99 sayılı "Bravo" (para.35-36) kararları.

¹²⁶⁹ **Keeling**, s.138-139; **Handler**, s.309. ABAD'ın C-363/99 sayılı "Postkantoor" (para.70), C-53/01 ve C-55/01 sayılı birleşik dosyalara ilişkin "Linde" kararları (para.68).

¹²⁷⁰ **IPI Directive**, 01.01.2017, s.106.

¹²⁷¹ **Bozgeyik**, Vasıf Belirten İbareler, s.95. Yargıtay 11. HD. E. 2012/15915, K. 2013/1528, T. 24.1.2013 sayılı kararında davacının turizm ve otelcilik hizmetlerinde "Peninsula Tours", "PENINSULA sizin tatiliniz gelmiş!" ve "PENINSULA One step ahead!" ibareli markaları karşısında, davalıya ait "PENINSULA CHARLOTTE HOTEL" markasının da hotel hizmetlerinde tescilli olduğu, taraf markaları arasında iltibas riski bulunduğu sonucuna varılmıştır. Yargıtay'a göre İngilizce "yarımada" anlamına gelen "Peninsula" kelimesi, hizmet sektöründeki birçok işletmenin hizmet verdikleri yerlerin yapısı veya şekli hakkında bilgi vermek amacıyla kullanabileceği "ayırt ediciliği nispeten zayıf" bir kelimedir. Ancak bu kelime ilgili hizmetlerde tanımlayıcı bir işaret olmadığı için davacı tarafından marka olarak kullanılmasına mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(c) kapsamında engel olunamayacaktır. Ayrıca bu ibare mülga m.7/f.1/(d) hükmü açısından da turizm sektöründe herkes tarafından ortaklaşa kullanılmamaktadır. Yargıtay bu gerekçelerle iltibas iddialarını kabul eden ilk derece mahkemesi kararını onamıştır.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2012-15915.htm&kw=15915#fm> (Erişim Tarihi: 06.05.2016).

¹²⁷² **Yasaman/Kökçü**, s.396; **Memiş**, Zayıf Marka, s.392,395; **Kaya**, s.102; **Senftleben, Martin**, Free Signs and Free Use – How to Offer Room for Freedom of Expression Within the Trademark System, Amsterdam, 2013, s.6; **Moir**, s.417.

C.Tanımlayıcılığın Türleri

İşaretin tasviri niteliği, ürünün SMK m.5/f.1/(c) bendinde yer alan objektif özelliğine yönelik olabilir. Maddede yapılan sayım sınırlayıcı değildir¹²⁷³. Buna göre, tanımlayıcı işaretler, ticaret hayatında ürünün



¹²⁷³ Tekinalp, s.405; Kaya, s.91.

niteliğini¹²⁷⁴, cinsini¹²⁷⁵, üstün özellik¹²⁷⁶ veya kalitesini¹²⁷⁷, miktarını¹²⁷⁸, kullanım amacını¹²⁷⁹, mali değerini¹²⁸⁰, coğrafi kaynağını¹²⁸¹, üretim veya

¹²⁷⁴ Örneğin zeytinyağı emtiasında “Sızma” ibaresi, ürünün niteliğini göstermesi sebebiyle markada asli unsur olarak tescil edilemeyecektir. **Gökçen**, s.31. Yargıtay 11. HD. T.02.04.2012, E.2010/15281, K.2012/5074 sayılı “Lite & Sweet” kararında bu ifadenin gıda ürünlerinde vasıf bildirdiğine hüküm kurmuştur. **Çolak**, s.135. Yine Yargıtay 11. HD.’nin, E. 1999/3538, K. 1999/5488, T. 17.6.1999 sayılı kararında otomatik çay demleme makinelerinde “Çayset” ibaresinin malın niteliğini, cinsini gösterdiği; ticaret alanında herkes tarafından kullanıldığı gerekçeleri ile marka vasfı taşımadığı sonucuna varılmıştır.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-1999-3538.htm&kw=K.+`1999/5488`#fm> (Erişim Tarihi: 02.02.2016).

Yargıtay 11. HD. T.22.10.2012, E.2011/9763, K.2012/16769 sayılı kararında “Haberin Merkezi” ibaresi, haberleşme, radyo televizyon program hizmetleri, radyo TV yayım hizmetleri bakımından tanımlayıcı bulunmuştur. **Suluk/Karasu/Nal**, s.174.

İsviçre Federal Mahkemesi ATF 99 I b 10 sayılı kararında “Discotable” (disco masası) markasını disk ve plak diziminde kullanılan bir mobilya ürününün türünü ifade etmesi sebebiyle tescile uygun bulunmamıştır. Mahkeme’nin ATF 80 I 381 sayılı kararında ise “Goldhelm” (altın boca) kelimesinin levha üzerine altın kaplama yapılan metalik ürünler açısından tasviri mahiyet taşıdığına karar verilmiştir. **Cherpillod**, s.98.

ABAD’ın C-269/10 P sayılı “MEMORY” (Hafıza) kararı gereği ise bu kelime; bilgisayar donanımlarını ve elektronik oyunları içeren 9. ve 28. emtia sınıfında tasviridir. ABAD’ın C-404/08 P sayılı kararında da “Color Edition” (renk sürümü) kelime kombinasyonu, kozmetik ürünlerini içeren 3. emtia sınıfında tasviri bulunmuştur. Benzer biçimde Genel Mahkeme’nin T-244/12 sayılı kararı gereği, “fluege.de” (uçşlar) kelimesi; reklam, iş yönetimi, taşımacılık, seyahat, konaklama, catering hizmetlerini içeren 35, 39 ve 43 sayılı hizmet sınıflarında tasviridir. **Overview Of GC/CJ Case-Law**, 2013, s.50. Genel Mahkeme’nin T-385/08 sayılı kararında da köpek figürü; hayvan yemi ürünlerini içeren 18. ve 31. emtia sınıflarında tasviri bulunmuştur. Ancak EUIPO’nun R 708/2001-3 sayılı kararı gereği, “COLLECTION” kelime markası, kozmetik ürünlerini içeren 3. emtia sınıfında tasviri değildir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.107.

Fransız Yargıtayı’nın 3 Nisan 2012 tarihli, 11-18144 sayılı kararında “coup d’éclat” (ani etki) kelimesi sıklıkla, etkisini hemen gösteren kozmetik ürünleri (ani etkili pudra, ani etkili maske vs.) tanımlamak için kullanıldığı tespit edilmiştir. Hatta bu ifade, kozmetik ürün sektöründe lider bir dava dışı şirketin internet sitesinde, ürün grubunu diğerlerinden ayıran bir başlık olarak kullanılmaktadır. Bu olgu, söz konusu ifadenin kozmetik ürün kullanıcılarının zihnine sistematik bir biçimde davacı şirketin ürünlerini getiren bir ayırt edicilikten yoksun olduğunun göstergesidir.

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX T000025666037&fastReqId=1997414253&fastPos=1> (Erişim Tarihi: 02.02.2016)

¹²⁷⁵ Yargıtay E.2001/4623, K.2001/6954, T.20.09.2001 sayılı “Labne” kararında peynir ürününde cins ve çeşit belirten bu kelimenin, bir kişinin inhisarına verilmesinin mümkün olmadığına; bu sözcüğün haksız rekabet oluşturmamak kaydıyla başkaları tarafından da markalarında yardımcı unsur olarak kullanılabilmesine hükmetmiştir. **Yasaman**, Makaleler III, s.150; **Karan/Kılıç**, s.152; **Noyan, Erdal**, Marka Hukuku, 4. Bası, Ankara, 2009, s.151. Benzer biçimde Yargıtay 11. HD., E. 2001/1245, K. 2001/2188, T.20.03.2001 sayılı kararında da “MÜKELLEFİN” ibaresinin, markada yardımcı bir unsur değil, derginin cins, çeşit ve amacını göstermeye yönelik esas unsur olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Kararda bu ifadeyi asli unsur olarak barındıran markaların tescil edilemeyeceği ifade edilmiştir. **Noyan**, 2003, s.105; **Yasaman**, C. I., s. 303 vd.; **Karan/Kılıç**, s.145 vd.; **Kaya**, s.93. Esasında bu ifade dergi cinsini veya çeşidini göstermekten çok içeriğe, hedef kitleye ve amaca “doğrudan” işaret etmektedir. Kelime bu yönüyle yine m.7/f.1/(c) bendi yasağına tabi olmalıdır. İsviçre hukukunda “cardiologie dans le monde” (dünyada kardiyoloji) ifadesinin dergi emtiasında muhteva içerdiği ve herkeşçe kullanılabilmesi gerekçesi ile tesciline izin verilmemiştir. **Tekinay, Selahattin Sulhi**, Esas Unsurları Dolayısı ile Koruma Dışında Birakılan Markalar, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65 Yaş Armağanı, Ankara, 1988, s.73. Yargıtay 11. HD. E.2001/3499, K.2001/1400, T. 24.04.2001 tarih sayılı kararında ise üzerinde oynama yapılmış “AutoCAR” sözcüğünün basılı yayınlar, gazete, dergi ve broşür emtiasında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar gibi unsurları göstermediği sonucuna varılmıştır. Daire’nin E. 2000/4388, K.

2000/5399, T. 12.6.2000 sayılı kararında da "saten" sözcüğünün boya emtiasında cinsi göstermediğine; bu nedenle boya markası olarak tescil eden kişi tarafından kullanılmasının ve tescilin korunması gerektiğine hükmedilmiştir. **Noyan**, 2003, s.105.

¹²⁷⁶ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.661. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-6307/2010 sayılı kararında "Very Important Pharmacy" (çok önemli eczane) kelime kombinasyonunu, medikal hizmetler ve farmasötik mallar açısından tasviri bulmuştur (c.6.4.). Mahkeme'nin 4A_648/2010 sayılı kararında da LED aydınlatma ışıkları emtiası açısından "PROLED" ibaresi tür ve kalite belirttiği gerekçesi ile tasviri bulunmuştur. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.117.

¹²⁷⁷ Genel Mahkeme'nin T-236/12 sayılı kararında ise "NEO" (Yeni) kelimesi; uçak motorları, makineler, taşıtlar ve taşımacılık hizmetlerinde tasviri bulunmuştur. **von Kapff**, Fundamental Rights, s.288; **Overview Of GC/CJ Case-Law**, 2013, s.51. Buna karşılık, EUIPO'nun R 202/2000-3 sayılı kararında "ESSENTIALS" kelimesi, kozmetik ürünlerinde tasviri bulunmamıştır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.106-107. Öte yandan hizmetlerin müsaitliğini gösteren "24/7" veya motor gücünü gösteren "2000" ibareleri tasviridir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.5.

¹²⁷⁸ İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 118 II 181 sayılı "DUO" (çift, düet) kararında bu ibarenin oyuncak emtiasında nicelik/sayı belirttiği sonucuna varılmıştır. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.115. Bira emtiasında ise "Six Pack" (altılı) ibaresi ürünün sayısına atıfta bulunan bir işaret olarak değerlendirilir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.5.

¹²⁷⁹ Genel Mahkeme'nin T-345/99 sayılı "trustedlink" kararına göre bu ifade, bilişim sektöründe ürün işlevini ve kullanımla elde edilecek neticeyi göstermektedir. EUIPO'nun R 0144/99-3 sayılı kararında ise "THERAPY" kelimesi, masaj hizmetlerinde aynı mahiyette bulunmuştur.

Kullanım amacını konu alan tanımlayıcılık yasağı ilgili emtianın aksesuarlarını da kapsamına alır. Çünkü ürün türünü yansıtan terimler, aynı zamanda söz konusu ürünün aksesuarları açısından da kullanım amacını göstermektedir. Bu gerekçe ile Genel Mahkeme'nin T-315/03 sayılı kararında "Rockbass" ibaresinin gitar ekipmanlarında kullanım amacını göstermekte olduğu sonucuna varılmıştır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.6.

İsviçre hukukunda "Remederm" ifadesinin vücut güzelliği için kullanılan bir kremde tescil edilemeyeceği, zira bu ifadenin kullanım hedefini (üretim sebebini) göstermekte olduğu belirtilmiştir. **Cherpillod**, s.72. İki ayrı kelimenin kısaltılmasıyla oluşturulan bir kelime kombinasyonu olan "Remederm" ibaresi "Remedy" (tedavi, şifa) kelimesi ile "Derma" (deri, ten) kelimesinin birleşiminden oluşturulmuştur. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.105.

ABAD'ın C-21/12 P sayılı kararı gereği, "RESTORE" (eski hale getirme) kelime markası; tıbbi ve ortopedik cihaz ile malzemeleri içeren 10. sınıfta bu ürünlerin kullanım amacını (sağlığın yeniden kazanılması maksadını) tasvir etmektedir. **Kador**, s.15; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.7. Benzer biçimde Genel Mahkeme'nin T-61/12 sayılı kararında "SLIM BELLY" (İnce Karın) kelime kombinasyonu; spor faaliyetlerini ve jimnastik cihazlarında tasviri bulunmuştur. Yine Genel Mahkeme'nin T-428/12 sayılı kararı gereği, "Valores de Futuro" (Yarının Değerleri) kelime kombinasyonu; eğitim, formasyon, sempozyum, basım ve yapımcılık hizmetlerinde tasviridir. **Overview Of GC/CJ Case-Law**, 2013, s.50-51; **Ural, Oğuz Sabit**, Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Çerçevesinde Marka Hukukunda Mutlak Ret Nedenlerinden Tanımlayıcılık Kavramının İncelenmesi, Ankara, 2015, s.89.

¹²⁸⁰ Örneğin "Boules A 10" (bonbons à 10 centimes/10 kuruşa bonbon) ifadesi mali değeri tanımladığı gerekçesi ile marka olamaz. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.116.

¹²⁸¹ Genel Mahkeme'nin T-226/08 sayılı kararında "ALASKA" kelimesi; T-225/08 sayılı kararında ise "ALASKA" kelimesi ile kutup ayısı figür kombinasyonu bira ve alkolsüz içeceklerde tasviri bulunmamıştır. Kararda ilgili ürünler ile malların üretimi yeri arasında bağlantı olmadığı; Alaska'nın iklimsel koşulları nedeniyle böyle bir üretimin yapılamayacağı; Alaska'dan gelen doğal suyun Birliğe ithal edildiğinin öngörülemeyeceği belirtilerek "ALASKA" kelimesi bahse konu mallar için tasviri bulunmamıştır. **Ural**, s.106; **Kur / Dreier**, s.188; **Goebel, Burkhart / Groeschl, Manuela**, Learning to love my Pet – the long road to resolving conflicts between trademarks and Geographical indications, Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications (Ed.: Dev S. Gangjee), Cheltenham, 2016, s.385.

Benzer biçimde Genel Mahkeme'nin T-230/06 sayılı kararında ise "PORT LOUIS" kelime markası deri ürünleri, kumaşlar, bayraklar ve tekstil ürünlerde coğrafi köken açısından tasviri



bulunmamıştır. Karara göre, coğrafi köken ibaresinin tescilinin reddi için EUIPO tarafından bu ibarenin ilgili çevrede bir yer adı olduğunun bilindiğinin ispatı gereklidir. Ayrıca bu coğrafi ad, ürün sınıfları ile güncel bir bağlantı yaratmalı veya ürünlerin coğrafi kökenini gösterdiğine yönelik bir varsayımını doğurmalıdır. Mahkeme'ye göre "Port Louis şehri" ilgili çevrede bir yer ibaresi/adı olarak bilinmemektedir. Buna ek olarak, tekstil ürünlerine ilişkin bir tanınmışlığı da bulunmamaktadır. Ayrıca EUIPO tarafından bu coğrafi adın ilgili çevrede tekstil endüstrisi ile bir bağ kurduğu da gösterilememiştir. **Haugaard, Annick Mottet/Verhulst, Maroussia**, Absolute grounds for refusal: key trademark decisions from the European courts, 2008, Brussels, s.21; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.105.

sunum zamanını¹²⁸² vs. özelliklerini¹²⁸³ göstermektedir¹²⁸⁴. Bunların yanı sıra, olması gereken özelliği¹²⁸⁵, bileşimi¹²⁸⁶, içeriği¹²⁸⁷, hedef kitleyi¹²⁸⁸, şekli¹²⁸⁹ veya etkiyi¹²⁹⁰ tanımlayan işaretler de tasviridir¹²⁹¹.

¹²⁸² Örneğin ‘‘Berne 2006’’ veya ‘‘Vendage Tardive’’ ifadeleri üretim zamanını tanımlamaktadır. **IPi Directive**, 01.01.2017, s.116. Benzer biçimde ürünün tüketim zamanını gösteren işaretlerin de marka olması mümkün değildir. Doktrinde ‘‘Sonbahar’’ sözcüğünün şarap için marka olamayacağı; zira bu ifadenin, sonbaharda olgunlaşan üzümlerden yapılan şarap ürününün hem üretildiği zamanı hem karakteristik özelliğini gösterdiği belirtilmektedir. **Arkan, C.I**, s.80.

¹²⁸³ Yargıtay 11. H.D. E. 1999/6661, K. 2000/158, T. 20.1.2000 sayılı kararında binaların, evlerin mefruşat ve eşyalarının temizlenmesi maksatlı bakım hizmetlerinde tescili istenen ‘‘SERVICE MASTER’’ (hizmet efendisi) ibaresinin tanımlayıcı olduğu sonucuna varılmıştır. **Kaya**, s.94; **Karan/Kılıç**, s.108.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-1999-6661.htm&kw=1999/6661#fm> (Erişim Tarihi: 03.03.2016)

EUIPO’nun R 173/2001-4 sayılı kararında ‘‘Data Intelligence Group’’ kelime markası; bilgi teknolojileri alanında iş danışmanlığı ve pazar analizi hizmetlerinde tasviri bulunmamıştır. Ayrıca EUIPO’nun R 618/1999-2 sayılı kararı gereği, ‘‘Smart’’ kelimesi motorlu taşıtlarda tanımlayıcı değildir. Yargıtay 11. HD. T.22.01.2007, E.2005/13840, K.2007/494 sayılı kararında ise ‘‘SmartMeter’’ ifadesi su sayacı ve ölçme aletlerinde tanımlayıcı bulunmuştur. **Çolak**, s.128. EUIPO’nun R 388/1999-3 sayılı kararı gereği, ‘‘CareService’’ kelime markası; sigorta ve finans hizmetlerinde tanımlayıcı değildir. Yine EUIPO’nun R 36/1998-2 sayılı kararında ‘‘OILGEAR’’ şekil ve kelime kombinasyonu markası; hidrolik pompalar, motorlar ve kara taşıtları için hidrolik makine parçalarında tasviri bulunmamıştır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.105-106.

Buna karşılık, ABAD’ın C-104/00 sayılı kararı gereği, ‘‘Companyline’’ kelime kombinasyonu; sigortacılık ve finansal hizmetlerde tasviridir. **Jehoram / van Nispen / Huydecoper**, s.144-145. Benzer biçimde Genel Mahkeme’nin T-475/12 sayılı kararında ‘‘Workflow Pilot’’ (İş Akışı Pilotu) kelime kombinasyonu; fotoğrafik, sinematografik gereç ve makineleri, ses ve görüntü nakli cihazları ile eğitim ve bilgisayara donanım danışmanlık hizmetlerinde tasviri bulunmuştur. Ayrıca Genel Mahkeme’nin T-190/05 sayılı kararına göre, ‘‘Twist&Pour’’ kelimesi, sıvı boyaları içeren plastik kutularda, kullanım amacını tasvir etmektedir. **Seville**, 2009, s.240; **Michaels / Norris**, s.23.

ABAD’ın C-37/03 P sayılı ‘‘Bio ID’’ kararında ise bu kelime biometrik bilgilerin taranması ve korunması, bilgisayar bazlı canlı organizma tanınması emtia ve hizmetlerinde tasviri bulunmuştur. Buna ek olarak, ABAD’ın C-80/09 P sayılı ‘‘Patentconsult’’ (Patent Danışma) kararı gereği bu kelime kombinasyonu hukuki ve sınai mülkiyet danışmanlık hizmetlerinde tasviri bulunmuştur. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.107-108.

Genel Mahkeme’nin T-178/03 ile T-341/03 sayılı bileşik dosyalarında ‘‘DigiFilm and DigiFilm-Maker’’ kelimeleri; sinematografik ve fotoğrafik araçlar, bilgi taşıyıcıları, ses ve görüntü kaydı ile iletimi cihazları ve bu alanlarda verilen hizmetlerde tasviri bulunmuştur. **Seville**, 2nd, 2016, s.293.

¹²⁸⁴ **Binctin, Nicolas**, Droit de Propriété Intellectuelle, 2ème édition, Paris, 2009, s.522-523; **Meier/Guggisberg**, s.77; **Michaels/Norris**, s.23-24.

¹²⁸⁵ Örneğin diş implantı ürünlerine ilişkin ‘‘Allfit’’ (Tamamen/Hepsine Uyumlu) ifadesi tasviri nitelikte olup; bu kelimenin ayırt ediciliği düşük bir grafik kompozisyon ile desteklenmesi dahi marka olarak tescilini mümkün kılmaz. ‘‘Allfit’’ ibaresi ürünün temel maddesi olan dolgunun özelliklerine (genel uyumluluğuna) atıfta bulunmaktadır. **sic!**, 1997, s.302; **IPi Directive**, 01.01.2017, s.112.

¹²⁸⁶ İsviçre Federal İdare Mahkemesi B-2054/2011 sayılı kararında ‘‘Milchbarchen’’ kelimesini çikolata ve çikolata ürünlerinde malın içeriğini, bileşimini ve şeklini tasvir eder nitelikte bulmuştur (c.5.5).

Buna karşılık, EUIPO’nun R 367/2000-1 sayılı kararında ‘‘MULTIMIX’’ markası; boya ürünlerinde tasviri bulunmamıştır. Yine EUIPO’nun R 205/2002-3 sayılı kararı gereği, ‘‘Multibox’’ markası; ürün taşıma, konteynır ve sandıklama hizmetlerinde tasviri değildir. EUIPO’nun R 248/1999-2 sayılı kararında da ‘‘ProBank’’ markası; bankalara yönelik

elektronik güvenlik danışmanlığı hizmetlerinde tasviri bulunmamıştır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.105 vd.

Buna karşılık, Genel Mahkeme'nin T-33/12 sayılı kararında ise "MEDIGYM" (medical gymnastic/tıbbi jimnastik kelime kombinasyonunun kısaltması) markası tıbbi ortopedik malzemelerde ayırt edicilik yoksunu ve tasviri bulunarak tescil edilmemiştir. **Overview Of GC/CJ Case-Law**, 2013, s.50. Genel Mahkeme'nin T-427/11 sayılı kararına göre ise "BIODERMA" (biyolojik ve ten kelimelerinin kısaltması) kelimesi; parfümeri, kozmetik ve (diyet ürünleri hariç) tıbbi ürünler ile güzellik bakımı hizmetlerinde tasviridir. **von Kapff**, Fundamental Rights, s.280; **Overview Of GC/CJ Case-Law**, 2013, s.47-49. Yine EUIPO'nun R 40/1998-3 sayılı kararı gereği, "Natural Beauty" (doğal güzellik) kelimesi parfümeri ve kozmetik ürünlerinde tasviridir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.106. ABAD'ın C-191/01 sayılı "Doublemint" (duble/ekstra nane) kararında bu kelime kombinasyonu; sakız emtiasında tasviri bulunmuştur. **Pila/Torremans**, s.379-381; **Seville**, 2nd, 2016, s.294; **Jehoram/van Nispen/Huydecoper**, s.141; **Michaels/Norris**, s.23; **Braun/Cornu**, s.146.

¹²⁸⁷ Bu kapsamda ürünlerin içerik ve temasına karşılık gelen ibareler tescil edilemez. Örneğin, "JAZZ" ibaresi kompakt disk emtiasında bu gerekçe ile tasviridir. **IPi Directive**, 01.01.2017, s.114. Birlik hukukunda Genel Mahkeme'nin T-234/06 sayılı "Giampietro Torresan" kararında "CANNABIS" (hint keneviri) markasının alkollü içkiler sınıfında tesciline ilişkin yaptığı değerlendirmede "Cannabis" hammaddesinin birçok yiyecekte kullanıldığı dikkate alınarak; bu ibare ile dava konusu ürünler arasındaki somut bağlantı ortaya konmuştur. Mahkemeye göre, bu bağlantının tüketiciyi etkilemeyeceğini ileri sürmek mümkün değildir. Zira, üzerinde "Cannabis" markasını taşıyan bir birayı satın alanlar bu işlemi yaparken ürünün içinde hint keneviri olduğuna dikkat ederek; bu içkiden hint kenevirinin diğer tüketim yolları ile aldıkları keyfin aynısını veya benzerini alacakları beklentisi ile hareket edeceklerdir. Mahkeme hint kenevirinin bira veya alkollü içkinin muhtevasında yer alan unsurlarından birini teşkil ettiği; bunun yanı sıra, tüketici kararlarını yönlendiren bir mahiyet taşıdığı, tescile konu ürün açısından kelimenin tasviri olduğu ve bu sebeple tescilinin hukuka aykırı olduğu sonuçlarına varmıştır. **Duivenvoorde, Bram B.**, The Consumer Benchmarks in the Unfair Commercial Practices Directive, 2015, Amsterdam, s.54; **Michaels/Norris**, s.23. Doktrinde bu kararda kamu düzenine aykırılığa dayalı incelemenin yapılmaması eleştirilmiştir. **Binctin**, s.523.

¹²⁸⁸ İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-7403/2006 sayılı kararında "Engineered for men" (erkekler için imal edilmiş) ibaresi kronometre ve saat emtiasında (c.5.2.6); TAF B-2125/2008 sayılı kararında ise "Total trader" (Bütün/Tam Tacir) ifadesi finansal hizmetlerde hedef kitleyi gösterir bulunmuştur (c.5.2.). Yine "ELLE" ibaresi kadınlara yönelik ürünlerde tasviri bulunmuştur. **sic!**, 1997, s.159; **IPi Directive**, 01.01.2017, s.113. AB hukukunda ise "ELLOS" ibaresi Genel Mahkeme'nin T-219/00 sayılı kararı gereği, tekstil ürünlerinde hedef kitleyi göstermektedir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.7.

¹²⁸⁹ Ürünün paketini, şeklini veya pazarlanma biçimini tanıtan veya bunların pratik faydalarına doğrudan atıfta bulunan ifadeler de SMK m.5/f.1/(c) bendi kapsamındadır. Federal Mahkeme'nin 116 II 609 sayılı "Gold Band" (altın bant) kararında, bu ifadenin sigara paketlerinin koruyucu jelatin filminin bir parçası olan altın banda atıfta bulunduğu gerekçesi ile tütün ürünlerinde tasviri olduğuna karar verilmiştir. **IPi Directive**, 01.01.2017, s.113.

¹²⁹⁰ Kullanım sonucunda ürünün yarattığı etkiyi doğrudan tanıtan veya çalışma/etki şeklini açıklayan işaretler de tasviridir. Örneğin "Rapide" (hızlı) ilaç emtiasında veya "COOL ACTION" (serin etki) kozmetik ürünlerinde tasviridir. **sic!**, 2003, s.134; **IPi Directive**, s.114. İsviçre Federal İdare Mahkemesi TAF B-600/2007 sayılı "Volume Up" kararında, "Volume Up" (Hacim Artır) kelime kombinasyonunun, saç bakım emtiası açısından ürünün yarattığı etkiyi tasvir ettiği sonucuna varmıştır (c.2.3). CREPI'nin LPM m.2/f.1/(a) bendi çerçevesinde yaptığı incelemede İngilizce "Fitness" (zindelik) kelimesinin uzun süredir gündelik dilde (özellikle İsviçre'nin Almanca konuşulan kantonlarında) kullanıldığına işaret etmektedir. Bu ifade ilgili tüketiciler açısından genel olarak "formda olma, fiziksel ve sağlık açısından iyi konum veya performansta olma" biçiminde anlaşılmaktadır. Yiyecek ürünlerinin "Fitness" ibaresi altında satılması halinde, ilgili tüketicilerde söz konusu ürünlerin özellikle sağlıklı oldukları (ör. yüksek vitamin, düşük yağ içerdikleri) fikri oluşacaktır. Tüketicinin bu algısı ise özel bir yorum veya düşünsel efora gerek kalmaksızın kendiliğinden ortaya çıkacaktır. "Fitness" ibaresi doğrudan spesifik bir ürün kategorisine atıfta bulunurken, aynı zamanda ürünün etkilerini de yüceltir niteliktedir. Bu yönü ile söz konusu ürünlerin özgünleştirilmesini veya ayırt edicilik kazanmasını sağlamaktan uzaktır. Sağlıklı yiyecek ürünleri ile ilgili olarak

Belirli bir ürün açısından tasviri nitelik taşıyan bir işaret, farklı bir ürün sınıfında tamamen ayırt edici vasa sahip olabilir¹²⁹². O halde işaretin karakteristik özellik yansıtmıyorsa yansıtmadığı her zaman uygulandığı (tescilin kapsadığı) mal veya hizmet sınıfları dikkate alınarak belirlenir¹²⁹³. Öte yandan tescile konu ürünün ‘‘içeriğini’’ veya ‘‘konusunu’’ tanımlayıcı işaretleri münhasıran/asli unsur olarak içeren işaretler de SMK m.5/f.1/(c) bendi yasağına tabidir¹²⁹⁴.

Tescilin kapsadığı emtianın bir parçasının özelliklerini tasvir eden bir kelime, o emtia açısından SMK m.5/f.1/(c) bendine tabi olabilir. Böylesi bir tanımlayıcılık, özellikle ilgili çevrenin algısında işaretin atıfta bulunduğu parçanın, emtianın asli özellikleri üzerinde önemli bir etki doğurduğu ve tercih sebebi oluşturduğu durumlarda ortaya çıkar. Bu hallerde ilgili çevre, derhal ve başka hiçbir şey düşünmeksizin, işaretin tasvir ettiği parçanın özelliğini, o emtianın asli özelliği (temel niteliği, emtiaya esas değerini veren unsur) olarak algılamaktadır¹²⁹⁵.

söz konusu işaretin kamunun kullanımına açık bırakılmasında fayda bulunmaktadır. **sic!**, 2003, s.800.

AB hukukunda Genel Mahkeme'nin T-67/07 sayılı kararında ‘‘FUN’’ ifadesinin arabalar, araba parçaları ve aksesuar ürünlerinde tanımlayıcı bulunmamıştır. ‘‘FUN’’ kelimesi ilgili tüketici algısında tasarımı, kullanımı ve sürüşü eğlenceli bir araba kavramını canlandırmaktadır. Bir ürünün kullanımının keyif verici olduğunun işaret ile çağrıştırılması, ürün özelliğini doğrudan yansıtmakta son derece yetersizdir. Olayda tescili istenen ‘‘FUN’’ kelimesi ile arabalar arasındaki tasviri nitelik yansıtmaya yönünden oluşturulan bağlantı belirsiz, soyut ve subjektiftir. Kelimenin özellik gösteren yönünün soyutluğu, ürünün niteliğini yansıtmaktan uzaktır. **Michaels/Norris**, s.22.

¹²⁹¹ Örneğin ‘‘E-FASHION’’ kelimesi doğrudan ve derhal moda hakkında bilgi sunan internet servisi hizmetlerinde tasviri nitelik taşımaktadır. **Fletcher**, *Generic Goat*, s.489.

¹²⁹² Yargıtay HGK E.2008/11-755, K.2008/753, T.24.12.2008 tarihli ‘‘Kapı Pencere’’ kararında bu ifadenin; gazete, dergi, CD, diskette ve internet rehberi ürünlerinde mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(c) bendine tabi olmayacağı; bu ürün özellikleriyle özel zihni çaba gerektirmeyen, doğrudan bir bağ kurmadığı ve emtia cinsini yansıtmadığı görüşü benimsenmiştir. **Çolak**, s.127; **Noyan**, 2009, s.517.

¹²⁹³ **Kaya**, s.101; **Yılmaz**, s.91.

¹²⁹⁴ Genel Mahkeme'nin T-339/05 sayılı ‘‘Lokthread’’ kararı (para.27); **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.17.

Örneğin Rock Music ibaresi CD-romlarda; Tarih ibaresi kitaplarda; Almanca ibaresi dil kurslarında; Komedi ibaresi TV programlarında, NEWS ibaresi telekomünikasyon hizmetlerinde tasviri sayılmaktadır. Genel Mahkeme'nin T-32/00 sayılı ‘‘Electronica’’ kararında, bu ifadenin elektronik ürünleri konu alan ticaret fuarlarında tasviri olacağı sonucuna varılmıştır. **von Kapff**, *Concise*, s.29; **Braun/Cornu**, s.168; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.18-19.

¹²⁹⁵ Genel Mahkeme'nin T-625/11 sayılı ‘‘ecoDoor’’ (ekokapı) kararında bu kombinasyon; buzdolabı, çamaşır makinesi, içecek üreten makineler gibi ev gereçlerinde tasviri bulunmuştur. Başvuru sahibi iddiasında ‘‘eco’’ kısaltmasının derhal ‘‘Environmentally Friendly’’ (çevre dostu) olarak algılanmayacağını ileri sürmüştür. Buna göre, kombinasyonun birden fazla anlama gelmesinden dolayı (çevreye dost bir biçimde üretilmiş, doğal materyaller kullanılmış,

D. Tanımlayıcılık Yasağına İlişkin İnceleme Esasları

1.Yasağın Temel Şartı Olarak İşaretin Ürün Özelliklerini İlgili Çevreye Aktarması

Tespit edilmesi gereken, işaretin bir bütün olarak müşteri nezdinde yarattığı etki ile tescilin istendiği mal/hizmetin karakteristik özelliklerinin ne ölçüde örtüştüğüdür¹²⁹⁶. Çünkü ortalama tüketici işareti unsurlarına bölmeksizin, kendi bütünlüğü içinde algılamaktadır¹²⁹⁷. Ürün özellikleri ile örtüşme arttığı ölçüde, işaret ayırt edicilik vasfından uzaklaşıp, tanımlayıcı bir kademeye geriler¹²⁹⁸.

çevre dostu işleyiş, atıkların çevre dostu kullanımı vs.) bu belirsiz kısaltma, tasviri bir nitelik arz etmemektedir. Ayrıca ‘‘door’’ ibaresi işaretin kapsadığı emtiaya değil; bu emtianın sadece bir unsuruna karşılık gelmektedir. Ancak Mahkeme’ye göre, başvuru sahibi tarafından ‘‘eco’’ ibaresinin dört farklı anlama gelebileceğine ilişkin verilen örneklerden her biri, bu ifadenin, markanın kapsadığı emtianın içerdiği kapı unsuru sebebiyle ekolojik bir anlam taşıdığını göstermektedir. Bu durumda, ilgili çevrede işaretin taşıdığı ekolojik anlamın netleştirilmesine gerek duyulmaz. Çünkü atfedilen ekolojik anlamın niteliği ne olursa olsun ‘‘eco’’ ibaresi, ilgili emtianın asli özelliğine yönelik doğrudan yapılmış bir atıf mahiyetindedir. Sonuç olarak, davacının iddiaları doğrultusunda ‘‘eco’’ kelimesinin dört farklı anlamının olduğu ve rastgele seçilen dört farklı tüketiciden her birinin bu anlamları farklı algılayabileceği varsayımı kabul edilse dahi, her halükarda bu tüketicilerin emtia seçiminde, çevre dostu bir tercih yaptıkları algısında olacaklarının kabulü gereklidir. Genel Mahkeme, yaptığı incelemede ‘‘ecoDoor’’ ifadesini bir bütün olarak ele alarak ilgili müşteri çevresinde bu ifadenin derhal ‘‘çalışma biçimi ve yapısı ekolojik olan bir kapı’’ biçiminde algılanacağı sonucuna varmıştır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.9.

¹²⁹⁶ Örneğin ‘‘Auto-Car’’ ibaresi araba emtiasına mutlak ret sebebi teşkil ederken, aynı ibarenin bir dergi markası olarak tescili mümkündür. **Yılmaz**, 2. Bası, s.153.

¹²⁹⁷ Ankara FSHM’nin T.15.10.2014, E.2014/129, K.2014/292 sayılı kararında da belirtildiği üzere, markanın ilgili ürün açısından tanımlayıcılığı, hedef tüketici kitlesinin bakış açısıyla, markanın esaslı unsurlarının ‘‘görsel, işitsel ve kavramsal’’ özelliklerini de içeren bütünlük ilkesine göre değerlendirilmelidir. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.16-17.

¹²⁹⁸ Yargıtay 11. HD. T.19.09.2005, E.2004/11198, K.2005/8258 sayılı kararında ‘‘Çiftlikten Sofraya’’ ibaresinin toplumdaki herkes tarafından bilinen anlamı itibarıyla tarım, hayvancılık, bahçecilik gibi faaliyetler yoluyla elde edilip, doğal veya işlenmiş olarak tüketiciye sunulan ürünleri tasvir ettiği, dolayısıyla mülga m.7/f.1/(c) maddesinde yazılı, coğrafi kaynağı veya ürünlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmalardan olduğu tespit edilmiştir. Kararda bu mahiyetteki sözcüklerin münhasıran veya esas unsur olarak yer aldığı tasviri işaretlerin marka olarak tescilinin mümkün olmadığı, ancak tali unsur olabileceği belirtilmiştir.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2004-11198.htm&kw=2004/11198#fm>

(Erişim Tarihi:09.12.2016).

İsviçre Federal İdare Mahkemesi TAF B-6257/2008 sayılı kararında ise ‘‘Deozinc’’(Deoçinko) ibaresini, terlemeyi önleyici emtia sınıfındaki bir malın içerdiği bileşenleri tasvir eder nitelikte bulmuştur. **sic!**, 2004, s.400; **IPi Directive**, 01.01.2017, s.112-114, 128.

İlgili çevre, kamunun genelinden oluşabileceği¹²⁹⁹ gibi dikkat seviyesi daha yüksek profesyonel kullanıcılarla da sınırlı kalabilir. Her iki gruba hitap eden ürünlerde tanımlayıcılık değerlendirmesi bir bütün olarak yapılır¹³⁰⁰. Ancak her halükarda hitap edilen kitlenin olağan kullanımı sırasındaki algı ve bakış açısı belirleyicidir. Örneğin profesyonel kullanıcılara hitap eden bir üründe tanımlayıcı olma, ifadenin farklı sektörlerde sahip olduğu diğer anlamlara göre değil; uygulandığı ürünün hedef kitlesine özgü iletildiği mesaja bakılarak tespit edilir¹³⁰¹. Gündelik veya profesyonel dilde sıkça kullanılan bir kelime, tescilin istendiği spesifik ürün sınıfına tümünden yabancı bir karakter taşıyorsa, herkesin kullanımına açık bırakılma zorunluluğunu bertaraf ederek; marka statüsü kazanabilir¹³⁰². İncelemede tüketicinin işarete yükleyeceği muhtemel anlamlar da göz önünde bulundurulur¹³⁰³. Buna göre, işaretin uygulandığı ürün açısından baskın anlamlarından birinin tasviri nitelikte olması, tescil talebinin reddine yol açabilir¹³⁰⁴. Ancak bu sonuca varmak için işaretin ilgili ürünlerde tüketiciler

¹²⁹⁹ Genel Mahkeme'nin T-50/13 sayılı kararında giysi emtiasında "Voodoo" kelimesinin hitap ettiği ilgili çevrenin, İngilizce konuşan makul derecede bilgili, makul ölçüde gözlemci ve dikkatli ortalama tüketiciden oluştuğu belirtilmiştir (para.21).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=T-50/13> (Erişim Tarihi: 09.09.2016).

¹³⁰⁰ Genel Mahkeme'nin T-513/13 sayılı "SAFESET" kararında bu ifadenin "medikal perfüzyon alet ve cihazlarında" özellikle doktor ve hemşire gibi uzmanlara (profesyonellere) hitap ettiği, ancak ilgili çevre kapsamında İngilizce konuşan tüketicilerin bakış açısının da değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir (para.32).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-513/13> (Erişim Tarihi: 09.09.2016).

Öte yandan Genel Mahkeme'nin T-236/12 sayılı "Neo" kararında uçak motorları, makineler ve araçlar sınıfında bu ifadenin genel kamuya ve uzmanlara hitap ettiği; ancak "NEO" ibaresinden malların yeni, modern, en son teknolojik gelişmeler ile uyumlu olduğu anlamının kolayca çıkarılabileceği belirtilmiştir. Bu sebeple ilgili çevrenin yüksek dikkat seviyesine sahip olduğu iddiasının geçersiz olduğu sonucuna varılmıştır. (para.38).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-236/12> (Erişim Tarihi: 08.08.2016).

¹³⁰¹ Genel Mahkeme'nin T-81/10 sayılı "Pipeline" kararında anevrizma hastalığının tedavisinde kullanılan cihazlarda tescili istenen "pipeline" ifadesinin tasviri olup olmadığı İngilizce bilen yüksek dikkat ve özene sahip tıp profesyonellerinin algısı esas alınarak belirlenmiştir. İngilizce bilen diğer çevrelerin bu ifadeyi boru hattı manasında algılaması, bu ifade ile karşılaşan tıp profesyonellerinin işareten alacağı mesajı kendi alanlarındaki ürünlerle bağlantılı olarak yorumlayacağı gerçeğini değiştirmez. **Kador**, s.17. Diğer bir ifade ile "pipeline" ifadesinin anlamı, tıp uzmanlarının ilgili pazardaki tedavi gereçlerinin özellik ve niteliği çerçevesinde tasviri mahiyet taşımaktadır. Bu durum aynı ifadenin başka sektörlerde farklı anlamlar da taşıdığı savunması ile bertaraf edilemez.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62010TA0087>

(Erişim Tarihi: 03.04.2016)

¹³⁰² **Binctin**, s.522. İsviçre Federal Mahkemesi ATF 23 I 638 sayılı kararında "Téléphone" ibaresinin sigara ürünleri açısından tescili mümkün olan bir marka olduğu kanaatine varmıştır. **Cherpillod**, s.73.

¹³⁰³ Genel Mahkeme'nin T-289/02 sayılı "Telepharmacy" kararında, Tüzük m.7/1/(c) uygulamasında uyumsuzluk konusu işaretin anlamlarından en az birinin ilgili hizmet veya ürünün karakteristiğine atıfta bulunması yeterli görülmüştür (para.43-45). **Seville**, 2009, s.241.

¹³⁰⁴ **Phillips**, s.99; **Braun/Cornu**, s.146. Genel Mahkeme'nin T-136/07 sayılı "Visible White" (görünür beyazlık) kararında bu ifadenin olası anlamlarından en az birinin dış macunu

kadar diğ er ticari aktörler (rakipler, üreticiler, sağlayıcılar, dağıtım kanalları vs.) tarafından nasıl kullanıldığı da incelenir¹³⁰⁵.

Marka tescilinden doğ an hakların sınırını çizen SMK m.7/f.5/(b) hükmünün SMK m.5/f.1/(c) bendi incelemesinde etkisi bulunmamaktadır. SMK m.7/f.5/(b) hükmüne göre marka sahibi, markasının 3. kişiler tarafından “malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğ rafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğ er niteliklerine ilişkin açıklamalarda” bulunma maksadı ile kullanımını engelleyemez.

Ancak 3. kişilerin dürüstlük kuralına uygun ticari kullanımlarının önünü açan bu hükmün varlığı, tescil sürecinde SMK m.5/f.1/(c) yasağ ının inceleme alanını daraltmayacak; bu incelemeyi asgari düzeye çekmeyecektir¹³⁰⁶.

Tescil başvurularına konu sınıflarda yer alan mal ve hizmetler çok çeşitli oldukları kadar, pek çok defa birbirleri ile bağlantılı değildir. Aynı sınıfta bulunan ürünlerin sadece bir veya ikisi için tanımlayıcı mahiyet taşıyan işaretin genelleştirilerek, bütün sınıf açısından tescil engeline tabi tutulması hukuka

ürünlerini tanıttığı sonucuna varılmıştır (para.34 vd.). Genel Mahkeme'nin T-145/12 sayılı “ECO PRO” kararında bu kelime kombinasyonunun motorlu araç ve yedek parçalarında tesciline ilişkin başvuru, EUIPO tarafından reddedilmiştir. Ret gerekçesinde bu ibarenin emtianın çevre dostu olduğu veya çevreye asgari zarar verdiği anlamına geldiği; diğ er yandan profesyonellere layık bir kalitede olduğ una işaret ettiği belirtilmiştir. Başvuru sahibinin itirazında ise “Ecopro” kısaltmasının “Doğ aya dost, profesyonel kalite” biçimindeki anlamlarının alternatifi olabilecek pek çok farklı anlamı olabileceği ve bu anlam çeşitliliğ inin tasviri karakteri bertaraf ettiği savunulmuştur. **Waelde/ Brown/Cornwell/ Kheria**, s.616. EUIPO tarafından verilen ret kararının iptali için Genel Mahkeme’de açılan davada, İngilizce konuşan çevre tarafından “eco” ibaresinin ekolojik (çevre dostu) kelimesinin kısaltması olarak algılandığı tespitinde bulunulmuştur. Aynı çevrede “pro” kısaltması profesyonel, tercih edilen, pozitif veya destekleyici kelimeleri ile ilişkilendirilmektedir. Genel Mahkeme kararında, markanın semantik anlamı ile tescilin kapsadığı emtia sınıfları arasında açık bir bağlantının olup olmadığına ve ilgili çevrenin bu kelimeyi nasıl algıladığına odaklanılmıştır. “EcoPro” ibaresinin oluşturduğu kombinasyon, bu kelimelerin tek başlarına taşıdıkları anlamların toplamı dışında hiçbir farklı mana içermemektedir. Esasen, “pro” kelime unsuru, “eco” kelime unsuru ile dile getirilen özelliklerin güçlendirilmesi amacı ile kullanılmıştır. “Ecopro” ifadesine farklı müşteri çevrelerince verilen farklı anlamlar, emtianın karakteristik özellikleri ile bağlantılı olduğu sürece, işarete ayırt edicilik kazandırmayacaktır. Kelime kombinasyonuna atfedilen anlamlardan sadece birinin dahi ilgili mal veya hizmetin karakteristik özelliklerini yansıtmaması, işaretin ayırt ediciliğ ini ortadan kaldırır.

¹³⁰⁵ “Andes Candies Inc.” kararı (478 F.2d 1264, 1267, 178 USPQ 156, CCPA 1973); **Kador**, s.11.

¹³⁰⁶ ABAD’ın C-104/01 sayılı “Libertel” kararı (para.59); **Cohen/van Nispen/Huydecoper**, s.221. ABAD’ın C-108/97 ve C-109/97 sayılı birleştirilen dosyalarına ilişkin “Windsurfing Chiemsee” kararı (para.28).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=109/97&td=ALL> (Erişim Tarihi:07.11.2016)

aykırı olur. Tanımlayıcılık incelemesinde her bir mal veya hizmet sınıfı (içerdiği ürünler de dahil olmak üzere) ayrı ayrı incelenmeli ve gerekirse kısmi hükümsüzlük yaptırımı uygulanmalıdır¹³⁰⁷.

Belirli ürünlerde tasviri olan bir ibare, bu ürünler ile doğrudan ve spesifik bağlantılı olan diğer mal/hizmetler (homojen özellikte, ikame nitelikte veya benzer işlev görev ürünler) açısından da tasviri olabilir. Bu takdirde her iki ürün sınıfı açısından SMK m.5/f.1/(c) bendi yasağı uygulanabilir¹³⁰⁸. Diğer bir deyişle tanımlayıcılığa dayalı ret veya hükümsüzlük kararı öncelikle işaretin doğrudan tasvir ettiği ürünlere uygulanır. Buna ek olarak yasak, tanımlayıcılık potansiyelinin görüldüğü diğer bağlantılı alt sınıfları da konu edinebilir. Son olarak, geçerli bir sınırlandırma yapılmadığı takdirde daha geniş ürün kategorilerini de kapsayabilir. Örneğin, herhangi bir spesifik ürün sınırlaması yapılmaksızın başvuruya konu edilen “ORANGE” ibaresi sadece “portakal aromalı içecek” emtiası ile sınırlı olarak değil; genel olarak 32. Sınıftaki “sebze

¹³⁰⁷ Yargıtay 11. HD. T.29.12.2004, E.2004/3533, K.2004/13015 sayılı “Çay Keyfi” kararında bu ibarenin et, kuruyemiş vs. yiyecekleri içeren 29. sınıf ile bira, meyve sularından oluşan 32. sınıf açısından tasviri olmadığı tespit edilmiştir. Buna karşılık söz konusu ifade 30. sınıftaki çaylar ve buzlu çaylar emtialarında (dava tarihinde geçerli olan alt sınıf sistemi gereği 30.11. sınıfta) tanımlayıcı olduğundan, markanın sadece bu ürünlerle sınırlı olarak hükümsüz kılınmasına karar verilmiştir. Tanımlayıcılık aynı sınıfın farklı alt gruplarında da ortaya çıkabilir. Yargıtay 11. HD. T.14.01.2013, E.2012/776, K.2013/591 sayılı kararında “Deri Market+Şekil” markası 35. sınıftaki “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların bir araya getirilmesi hizmetlerinde” tanımlayıcı bulunurken; aynı sınıftaki alt hizmet gruplarından “Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler; Büro hizmetleri; İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık hizmetleri; ithalat-ihracat acente hizmetleri; Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetlerinde” ayırt edici bulunmuştur. **Çolak**, s.126-127.

¹³⁰⁸ Genel Mahkeme'nin T-419/09 sayılı “AK 47” kararına konu uyuşmazlıkta meşhur bir piyade tüfeği adına karşılık gelen bu ifadenin kapsadığı 28. emtia sınıfında oyunlar, oyuncaklar, jimnastik ve spor eşyaları yer almıştır. Kararda söz konusu emtia listesinin oyun ve oyuncak alanında silah şeklinde oyuncakları (ör. softball) ve silah ile bağlantısı bulunan atış, çatışma oyunlarını da içereceği; bu işaretin ortalama tüketiciye söz konusu oyuncak ve oyunların AK47'nin özelliklerine sahip olduğu mesajını vereceği gerekçeleri ile tanımlayıcılık sonucuna varılmıştır (para41-43). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-419/09> (Erişim Tarihi:09.09.2016.)

Amerikan hukukunda TTAB'nin “National Chamber” kararında (Chamber of Commerce of the U.S., 675 F.3d 1297, 1301-02, 102 USPQ2d 1217, 1220 Fed. Cir. 2012) bu ifade, ticaret odası faaliyetlerinde tasviri bulunmuştur. Bu bağlamda iş çevreleri ve ticaret odalarına ilişkin bilgi analizi ile online bilgi sağlama hizmetleri de geleneksel ticaret odası faaliyetleri kapsamında değerlendirilmiş ve bu hizmetler açısından da “National Chamber” ifadesinin tasviri olduğuna karar verilmiştir. **TMEP § 1209.03(q); 1209.01.(o); 1209.01(b)**. Buna karşılık Yargıtay 11. HD. T.26.05.2008, E.2007/4886, K.2008/6874 sayılı kararına göre “Altıngöz” ifadesi bir takı türüne karşılık gelmesi sebebiyle kuyumculuk eşyalarından oluşan 14. sınıfta tanımlayıcı bulunurken; reklam, pazarlama ve müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların bir araya getirilmesi hizmetlerinde (35. sınıfta) ayırt edicidir. **Çolak**, s.126.

ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar” için reddedilebilir¹³⁰⁹.

Belirtmek gerekir ki tescile konu işaret, ürünün belirli bir özelliği açısından tasviri ise başvuruda salt bu özelliği dışlayarak yapılan ürün tanımlamaları (ürünlerin belirli özellikleri taşımamaları koşuluna bağlanarak yapılan başvurular) SMK m.5/f.1/(c) bendi yasağının uygulanmasını engellemez¹³¹⁰.

2. İncelemenin Farklı İşaret Türlerinde Gösterdiği Özellikler

a. Kelimeler

Tek bir kelimededen oluşan ifadeler, ilgili çevreye derhal ve direkt olarak ürünün kendisine veya özelliklerine ilişkin bilgi veriyorsa tasviri sayılır¹³¹¹. Aynı durum ürünün sıradan ve yaygın anlamı için de geçerlidir. Örneğin “LITE” kelimesi ilgili ürünlerin tercih edilmesine yol açan özelliği vurguladığı sürece tescil edilemez¹³¹².

Uydurma veya yeni üretilen kelimeler dahi anlamları zihni çaba harcanmaksızın, ürünün kendisi veya özellikleri ile kolaylıkla bağdaştırıldığı ölçüde tescil edilmeyecektir¹³¹³. Kelimenin sözlükte bulunmaması dahi tek

¹³⁰⁹ Ural, s.82.

¹³¹⁰ ABAD’ın C-363/99 sayılı “Postkantoor” kararı (para.114-116). Örneğin “Comedy” ibaresinin, “Komedi programlarını içermeyen TV yayıncılık hizmetlerini” konu alan bir başvuru kapsamında tescili mümkün olmayacaktır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.19.

¹³¹¹ Buna göre, “beyaz” ibaresi peynir sektöründe cins gösterdiğinden ötürü tasviridir. **Yasaman**, Makaleler III, s.152. Tasviri olma incelemesinin ürün temelli yapıldığı Yargıtay 11. HD. T.12.12.2013, E.2013/16078, K.2013/22685 sayılı bir diğer kararında, “3G ve ötesi” ibaresinin iletişim hizmetlerinde tasviri olduğu sonucuna varılmıştır. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.55.

Amerikan hukukunda TTAB’nin “Tariff Management” kararında (In re Shiva Corp., 48 USPQ2d 1957, 1958 TTAB 1998) bu ifade, internet bağlantılarında etkinliği sağlayan yazılım emtiasında bir bütün olarak tanımlayıcı bulunmuştur. **TMEP § 1209.03(d)**.

¹³¹² Genel Mahkeme T-79/00 sayılı “Rewe Zentral AG” kararında “light” (hafif) kelimesinin okunuşu olan “LITE” ibaresinin yiyecek ve içecek sınıfında tescilini reddeden EUIPO kararı onamıştır. Mahkeme kararında bu ifadenin ayırt edici karakterden tümünden yoksun olduğuna ve yazım farklılığının bu durumu ortadan kaldıramadığına hüküm kurmuştur. **Pila/Torremans**, s.378; **Seville**, 2009, s.234; **Holyoak/Torremans**, 8th, 2016, s.441; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.103; **von Kapff**, Fundamental Rights, s.310.

Genel Mahkeme’nin T-348/02 sayılı “Quick” (hızlı) kararında bu ifade, fastfood ürünlerinde İngilizce konuşan ortalama tüketici kitlesi nazara alınarak tasviri bulunmuştur. **Braun/Cornu**, s.169.

¹³¹³ Genel Mahkeme’nin T-19/04 sayılı “paperlab” kararı (para.27); **Sakulin**, s.194; **von Kapff**, Concise, s.33; **Nordell**, s.101. Kelimenin türetilmiş olması, sözlük veya benzeri referans kaynaklarında bulunmaması marka olarak tescil edilebileceği yönünde tek başına geçerli bir kriter teşkil etmez. **sic!**, 2000, s.194. CREPI, “Swiss Business Hub” kelime kombinasyonunun

başına tescili sağlamaz¹³¹⁴. Bu tür icat edilmiş kelimeler (neologism/lexical inventions) sıklıkla ima edici markaların oluşturulması için kullanılmaktadır¹³¹⁵. Yasağın uygulanması için uydurma kelimeyi oluşturan bu unsurların her birinin tasviri olması değil; ifadenin bir bütün olarak aktardığı anlamın, ilgili ürün açısından tasviri nitelik taşıması gerekir¹³¹⁶.

Yine tasviri bir kelimenin yazımında yapılacak ufak değişiklikler, kelimenin marka olarak tescilini sağlamaz¹³¹⁷. Meğer ki bu değişiklik ayırt ediciliği sağlayacak ölçüde şaşırtıcı olsun¹³¹⁸. Tasviri bir kelimenin önüne veya

reklam, ticari iş yönetimi, iletişim hizmetlerinde tescilini, bu işaretin günlük dildeki anlamının doğrudan hizmeti çağrıştırdığı gerekçesi ile reddetmiştir. **sic!**, 2004, s.573.

CREPI'ye göre, günlük dilde fazla kullanılmayan kelimeler dahi ortalama tüketiciler açısından tescil talebine konu mal veya hizmetlerin bir kısım özelliklerine atıfta bulunulduğu intibayı yaratabilecektir. Bu görüş doğrultusunda verilen "Weblearn" kararında "Web" kelimesinin "World Wide Web" ifadesinin kısaltması olduğuna, "learn" kelimesinin ise öğrenmek anlamına geldiğinin tüketiciler tarafından bilindiğine vurgu yapılmaktadır. Ancak bu iki kelimenin birleşimi ile yaratılan yeni kelime, eğitim hizmetleri sınıfı açısından tasviri niteliğini yitirmemektedir. **sic!**, 2003, s.425 vd.; **Cherpillod**, s.76.

CREPI, kelime kombinasyonundan oluşan "Skibike" ve "Snowbike" ibarelerini kayak bisikletleri veya motorlarında ürünün niteliğini tanımlayıcı bulunmuştur. **sic!**, 2001, s.132. Aynı yaklaşımla göz ameliyatlarında kullanılacak cerrahi ürünler için "Clearcut" ibaresinin marka olarak tescili de reddedilmiştir. **sic!**, 2000, s.592 vd. Buna karşılık, CREPI'ye göre pasta ve şekerleme ürünleri sınıfı için tescili talep edilen "Minibon" ibaresi ayırt ediciliğe sahiptir. Kelime kombinasyonu olan "Minibon" ibaresinin pek çok anlama gelmesi ve bu ürünleri doğrudan çağrıştıran bir anlam taşıması, bu kelimeyi kamuya açıklıktan uzaklaştırmaktadır. **sic!**, 2003, s.36 vd.; **Cherpillod**, s. 76. Kanaatimizce markada yer alan "bon" ifadesinin, şekerleme sektöründe herkesin kullanımına açık bir ürünün adı olan "bonbon" kelimesinin kısaltılmış hali olması; "mini" kelimesi ise salt ürün boyutunu bildirmesi sebebiyle tek başına ayırt edicilikten yoksundur. Kombinasyonun kendisini oluşturan kelimelerden ayrı ve soyut bir anlama ulaştığının kabul edilmesinin güçlüğü de göz önüne alındığında, bu ifadenin marka olarak tescili mümkün olmamalıdır.

¹³¹⁴ İngiliz hukukunda ise "Ustikon" ifadesi (you stick on/ üzerine yapıştırırsın) ayakkabı tabanı emtiasının özelliğini tanımladığı gerekçesi ile tasviri bulunmuştur. **Keser**, s.103. Amerikan hukukunda ise "Breadspred" ifadesinin sözlükte karşılığının bulunmamasına rağmen, reçel ürünlerinde tasviri olduğu sonucuna varılmıştır. **TMEP § 1209.03(b)**. EUIPO'nun R 1460/2008-4 sayılı "EFFICIENTGRIP" (para.9) ve R 96/2008-2 sayılı "ULTRALITE" (para.9) kararlarında bu ifadeler tasviri bulunmuştur. **Raikkonen**, s.12.

¹³¹⁵ **Raikkonen**, s.9.

¹³¹⁶ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.104.

¹³¹⁷ EUIPO'nun R 20/1997-1 sayılı "Xtra" (para.16) ve R 230/1998-3 sayılı "Xpert" (para.17) kararlarında harf eksiltmesinin bu ibareleri Tanımlayıcı olmaktan kurtarmadığı sonucuna varılmıştır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.104. Yargıtay 11. HD. T.27.05.2013, E.2012/13199, K.2013/10961 sayılı kararında "o" harfi yerine "0" sayısının, "L" harfi yerine "1" sayısının kullanıldığı "0live" ifadesi tanımlayıcı bulunmuştur. **Çolak**, s.123.

¹³¹⁸ İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-6257/2008 sayılı "deozinc" ve TAF B-990/2009 sayılı "Biotech Accelerator" kararlarında önemsiz değişiklikler içeren bu ifadelerin tesciline izin verilmemiştir. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.122. Genel Mahkeme'nin T-360/99 sayılı "Investorworld" (yatırımcı dünyası) kararında, "investor" kelimesinin tescili istenen hizmetin kime yöneldiğini gösterdiği; "world" kelimesinin ise tek başına ayırt ediciliğinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Kombinasyonun oluşturduğu ifadenin dilbilgisi kurallarına aykırılık teşkil etmesi ayırt ediciliği sağlayacak güçte bulunmamıştır.

http://www.ecta.org/IMG/pdf/von_Muhlendahl.pdf (Erişim Tarihi:12.09.2016)

ardına yapılacak eklemelere; harf veya hece eksiltmelerine veya yazım bozukluklarına da sıklıkla rastlanmaktadır¹³¹⁹. İfade ürün özelliğine yönelik bilgi aktardığı sürece tescil edilemeyecektir¹³²⁰.

Somut olayın özelliklerine göre üzerinde değişiklik yapılan işaretle tasviri kısmın mı yoksa fantezi kısmının mı bütünsel açıdan baskın olduğu incelenmelidir¹³²¹. Okunuşu değiştirmeyen yazım farklılıklarında (sound-

¹³¹⁹ **Raikkonen**, s.16; İsviçre Federal Mahkemesi ATF 93 II 50 sayılı kararında “Vac” ibaresinin havası alınmış bir ambalaj içerisinde sunulmuş yiyecek ürünleri için tescilini hukuka uygun bulmuştur. Ancak tasviri işaretin deforme edilmesi her halükarda doğrudan tescil sonucunu vermez. Örneğin tasviri bir kelimeye yapılan “.com”, “.org”, “.net” vb. eklemeler tek başına ayırt edicilik sağlamaz. Bu gibi hallerde telaffuz ve duyusal etki ayrıca incelenmelidir. Önemli olan tasviri anlamın, ilgili çevrede kolaylıkla algılanmamasıdır. **sic!** 2005, 366; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.119.

¹³²⁰ Özellikle ürünün ortalama tüketicisi tarafından yazım hatasının kolayca fark edilmediği hallerde başvuru reddedilir. Yapılan değişikliğin dikkat çekici, anlam değiştirici ve hayal gücüne dayalı olması gerekir. Amerikan hukukunda transparan cetveller ve çizim ekipmanlarında “See-through” ibaresinin “C-thru” olarak yazılması; bireyler arasında elektronik para transferi hizmetlerinde “PERSON2PERSON PAYMENT” ifadesinin kullanılması tasviri olmayı bertaraf edememiştir. **TMEP § 1209.03(j)**.

¹³²¹ Kimi durumlarda kelimenin tek bir harfi üzerinde yapılacak bir değişiklik dahi işaretin bütünü üzerinde önemli bir farklılaşma yaratabilir. Bu durum özellikle kısa kelimelerde yapılan ve kelimenin anlamını farklılaştıran harf değişikliklerinde kendisini gösterir. Ancak sıradan değişikliklerin işarete ayırt edicilik kazandıramayacağı; bu bağlamda, “4” sayısının “for” kelimesi, “2” sayısının “to veya too” kelimeleri, “@” ifadesinin “a” veya “at” bağlaçları, “XMAS” ifadesinin “Christmas” kelimesi yerine kullanılmasının ayırt ediciliği sağlamayacağı ifade edilmektedir. İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin TAF B-6748/2008 sayılı “XPERTSELECT” kararı (c.10) gereği, gündelik dilde oldukça yaygın biçimde kullanılan kısaltmaların (örneğin SMS ifadesinin) da marka olarak tescili mümkün olmayacaktır. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.123.

AB hukukunda kelime yazım veya telaffuz hatalarının kural olarak, tasviri karakteri değiştirmeyeceği kabul edilmektedir. Çünkü ifadeyi dikkat çekici hale getirme arzusu ile yabancı dillerin güncel telaffuza etkisi bu tür hataları pek çok pazarda sıradan hale getirmiştir. Birlik yargı organlarının T-79/00 sayılı “Lite”; T-640/11 sayılı “rely-able” ve T-147/06 sayılı “FRESHHH” kararlarında yapılan bu hataların tasviri olmayı bertaraf etmediği sonucuna varılmıştır. Buna karşılık, “D’LICIOUS” ibaresi parfüm emtiasında “FANTASTICK” ibaresi ise yapışkan emtiasında ilgili ürün açısından sıra dışı ve anlamı değiştirici hatalar olarak kabul edilmiştir. EUIPO’nun R 0716/2012-4 sayılı kararında “ACTIVMOTIONSENSOR” ibaresi yazım hatasına rağmen, tasviri bulunmuştur. Yine EUIPO’nun R 2297/2011-5 sayılı “XTRAORDINARIO” kararında bu ibaredeki harf eksikliğinin, tekila emtiası açısından işaretin tasviri mesajını ortadan kaldırmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan EUIPO’nun R 0009/2001-1 sayılı “LINQ” kararında (para.13) bu ifadenin uydurulmuş (invented) bir kelime olduğu, yapılan hatanın ticaret hayatında sıklıkla kullanılan bir mahiyet taşımadığı ve kısa kelimedeki “Q” harfinin sıra dışı bir karakteri yansıttığı gerekçeleri ile başvuru 9. ve 38. sınıflarda (elektronik ürünler ve haberleşme hizmetlerinde) kabul edilmiştir. Yine EUIPO’nun R 1769/2007-2 sayılı “LIQID” kararında (para.25) aralarında “U” harfi olmaksızın “Q” ve “I” harf kombinasyonunun (“QI biçiminde”) yazı dilinde kullanılmasının sıra dışı olduğu; bu eksikliğin hem görsel algıyı hem de işitsel telaffuzu önemli derecede etkilediği gerekçeleri ile kelimenin 3. ve 5. emtia sınıflarında (deterjan ve ilaçlarda) tesciline izin verilmiştir. Bu kararlardan yazım veya telaffuz hatasının:

- İlgili ürün açısından vurucu, şaşırtıcı, sıra dışı, keyfi mahiyet taşıdığı;
- Kelimenin anlamını değiştirdiğinde veya
- Atıfta bulunduğu özelliğin (verdiği mesajın) gerçekte ne olduğunun anlaşılması için tüketiciyi zihinsel bir çabaya sevk ettiğinde, tescilin aradığı ayırt ediciliği sağlayacağı sonucuna varılmaktadır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.10-11.

alikes) veya kelimelerin yerine sembollerin kullanılmasında da aynı esas geçerlidir¹³²².

b. Kelime Kombinasyonları

Tanımlayıcı işaret, kombinasyon markalarında asli unsur vasfına sahipse, markanın bütünü itibarı ile bıraktığı izlenimi, iletildiği mesajı belirliyorsa tescil edilemez¹³²³. Ancak tanımlayıcı olma, sadece tek bir baskın unsura bağlı olarak değil; ifadenin bütünlüğünün yarattığı mesajda da kendini gösterebilir¹³²⁴. Bu

Genel Mahkeme'nin T-339/05 sayılı "Lokthread" kararında "Lock" ibaresinin hatalı olarak "Lok" biçiminde yazılmasının işaretin bütününe ayırt edici bir anlam kazandırmayacağına hükmedilmiştir. Cıvata, vida ve metal somun ürünlerinde yiv kilitleme anlamını taşıyan bu ifade ürünlerin amacını ve teknik özelliğini göstermektedir. **Kador**, s.16; **Cohen/ van Nispen/ Huydecoper**, s.143; **Sakulin**, s.194. Türk hukukunda ise YİDK'nın T.10.12.2013, 2013-M-8071 sayılı "ELBİSSE" kararında giysi emtiasında, harf eklemesinin kolayca algılanamayacağı ve farklı bir algı yaratmayacağı sonuçlarına varılmıştır. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.88

¹³²² Genel Mahkeme'nin T-47/07 "BioGeneriX" kararında "biogenerics" teriminin ilaç pazarında ortaklaşa kullanılan tasviri bir ifade olduğu ve "cs" yerine "X" harfinin kullanılmasının ifadenin bu durumunu ortadan kaldırmayacağı belirtilmiştir (para.22-31). Benzer biçimde "i" yerine "l" veya "e" yerine "€" işaretinin kullanılması tek başına tescili sağlayabilecek farklılıklardan değildir. Çünkü bu hallerde ilgili çevre, kelimenin tasviri anlamını derhal ve hiçbir ek düşünsel çabaya ihtiyaç duymaksızın kavramaktadır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.105.

¹³²³ **Kaya**, s.96; **Arkan**, C.I, s.78.

¹³²⁴ Bu doğrultuda Türk hukukunda YİDK'nın T.29.05.2013, 2013-M-2342 sayılı kararında "Bitmeyen Kartuş" ibaresi kartuş, toner, mürekkep, yazıcı vs. ürünlerin bir araya getirilerek sunulması hizmetlerinde tasviri bulunmuştur. YİDK'nın T.20.06.2013, 2013-M-3189 sayılı kararına göre ise "Süreç Yönetimi" ibaresi, ses ve görüntü nakil ve üretim cihazlarında tasviridir. Bir kuruluştaki faaliyet süreçlerinin tanımlanmasına, performans etkinliği takibi ve iyileştirme hizmetlerine karşılık gelen bu ifade, aynı zamanda yaygın olarak kullanılmaktadır. YİDK'nın T.27.08.2014, 2014-M-12891 sayılı kararında ise "hareketli yaşam merkezi" ifadesi spor, kültür ve eğlence hizmetlerinde tasviri bulunmuştur. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.52.

Genel Mahkeme'nin T-242/06 sayılı kararına konu olan "el charcutero artesano"+ şekil markasının tesciline yapılan itirazda, her iki markanın ortak unsuru olan "el charcutero" ibaresinin ilgili ürünler açısından zayıf bir ayırt ediciliğe sahip olduğu; ifadenin et ürünleri satan kişiye atıfta bulunmasından ötürü, tasviri olduğu savunulmuştur. Ancak Mahkeme'ye göre, şekil ve isim kombinasyonundan oluşan markalarda kelime unsurunun her zaman baskın olduğunun peşinen kabulü mümkün değildir. İkinci olarak, uyumsuzluğa konu iki markanın kelime unsuru açısından benzer olmaları tek başına, bu markalar arasında görsel benzerliğin bulunduğu sonucuna ulaşılmasını sağlamaz. Zira, markalardaki şekil unsurlarının özgün bir görünüme sahip olması, her iki markanın bütün halinde bıraktığı etkinin farklılaşmasına yol açar. Kararda son olarak, kelime ve şekil kombinasyon markası ile bir başka marka arasında benzerlik olduğu sonucuna varılırken dikkate alınması gereken kriter üzerine odaklanılmıştır. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-242/06> (Erişim Tarihi: 10.12.2016). Bu kombinasyon markasının bütün olarak yarattığı etkide, görsel unsurlarından sadece birinin diğer tüm unsurların göz ardı edilmesine sebebiyet verecek ölçüde baskın olması ve ilgili çevrenin de markayı bu baskın unsuru aracılığıyla anımsaması halinde, bu baskın unsur ile diğer markanın benzer veya aynı olması önem arz eder. Diğer bir deyişle, markanın diğer tüm unsurlarının göz ardı edilebilir nitelikte olduğu istisnai durumlarda, benzerlik kıyaslaması, incelenen her iki markanın sadece baskın unsurlarıyla sınırlı olarak yapılabilir. Bu esaslara dayanan Mahkeme, "charcutero"+ şekil markası sahibinin yapmış olduğu itirazın EUIPO tarafından reddi kararını onamıştır. **Michaels/Norris**, s.62; **von Kapff, Philipp**, Fundamental

noktada kombinasyonu oluşturan kelimelerin her biri tanımlayıcı olsa dahi oluşan izlenim bütünlüğünün yarattığı izlenime bakılır¹³²⁵. Kelime kombinasyonları açısından tanımlayıcı mahiyetin tespitinde, ilgili çevrenin kullandığı veya bilgi sahibi olduğu dildeki anlam incelenir¹³²⁶. Değerlendirmede ilgili pazarın ticari örf ve adeti de belirleyici bir etkindir¹³²⁷.

Rights in the Practice of European Trademark and Design Office (OHIM), Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property, (ed. Gieger, Christophe), Cheltenham, 2015, s.307.

¹³²⁵ **Cohen/van Nispen/Huydecoper**, s.143; **Pila/Torremans**, s.376; **Seville**, 2009, s.234; **von Kapff**, Concise, s.29-30. Genel Mahkeme'nin T-294/10 sayılı, "CBp Carbon Industries Inc." kararında geri kazanılmış (recycled) karbonlu materyaller açısından, "Carbon Green" (Karbon Yeşil) kelime kombinasyonunun tesciline ilişkin inceleme Tüzük m.7/f.1/(b) ve (c) bentleri çerçevesinde yapılmıştır. Başvuru sahibi Genel Mahkeme nezdinde yaptığı savunmada, öncelikle karbon unsurunun çok yaygın kullanılan bir kelime olduğunu; bu sebeple uzmanlaşmış hedef kitle tarafından emtiayı tasvir eder nitelikte bulunmayacağını belirtmiştir. Buna ek olarak, ekoloji ile bağlantılı olan "green" kelimesi ile kirlilik kavramını çağrıştıran "carbon" ibarelerinin birbirinin zıttı olmalarından ötürü, kombinasyonun açık bir anlamı olmayacaktır. Ayrıca yazılıştaki bilinçli olarak yapılan sıra dışılık ve gramer hatası ayırt ediciliği ön plana çıkaracaktır. Ancak Genel Mahkeme'ye göre, karbon ibaresini barındıran bu kombinasyon, söz konusu unsur emtianın asli özelliklerinden biri olarak yansıtmaktadır. İki ifade arasında çelişki bulunduğu da düşünülemez. Çünkü "Carbon Green" ibaresi, çevreye zarar verebilecek kimyasal unsurları içermesine rağmen, geri dönüşüme tabi tutulmuş bir malın tam olarak bu özelliğini vurgulamaktadır. Ayrıca ilgili müşteri çevresi açısından işareti içerdiği her bir unsur emtiayı tasvir edici bulunacağından ötürü, kelime sıralamasındaki farklılık, işaret ile emtia arasındaki sezgisel bağlantıyı ortadan kaldırmayacaktır. Söz konusu karar, bir yandan tasviri iki unsurun bileşimi ile oluşturulmak istenen markalarda, yeni ve bütünsel bir anlamın ortaya konması zorunluluğunu netleştirirken; diğer yandan mutlak tescil engellerinin aşılmasında basit gramatikal farklılıkların veya hataların yeterli olmayacağını da gözler önüne sermektedir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-294/10> (Erişim Tarihi: 10.12.2016)

¹³²⁶ Genel Mahkeme'nin T-289/02 sayılı kararına konu olayda ise "Telepharmacy Solutions" ibaresinin tıbbi ürün pazarlama hizmetlerinde tescilli EUIPO tarafından reddedilmiştir. Ret kararının gerekçesinde "Telepharmacy" (Tele + eczane) ifadesinin tıbbi ürünlerin uzaktan pazarlanmasını belirtirken sıklıkla kullanıldığı; ifadenin bu faaliyeti yürüten kullanıcılara verilecek destek ve danışmanlık hizmetini tanımladığı belirtilmiştir. ABAD da yaptığı incelemede kelimenin tanımlayıcılığını, mal ve hizmetin yöneldiği tüketici grubunun kullandığı gündelik dile göre belirlemiştir. Tescili istenen hizmetlere yönelik tasviri özellik taşıyan "tele" ve "pharmacy" ifadeleri, bütünsel farklılık sağlayacak eklemelerle bir araya getirilmemiştir. Ayrıca bu kombinasyonda yer alan ve tek başına ayırt ediciliği son derece düşük olan "solutions" (çözüm) kelimesi de "Telepharmacy Solutions" ibaresini tasvir olmaktan çikaramamıştır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-289/02> (Erişim Tarihi: 03.04.2016).

Genel Mahkeme'nin T-242/11 sayılı kararında da "3D eXam" kombine işaretinin dışçılık röntgen malzemelerinde tescili talebinin EUIPO tarafından reddi incelenmiştir. Mahkeme'ye göre, işarettaki "3D" kelimesi, üç boyutlu anlamına gelmekte; "exam" kelimesi ise tıpta (dışçılıkta) sıklıkla kullanılan "examination" (inceleme-tetkik) kelimesinin kısaltmasını oluşturmaktadır. Oluşan kombinasyon, tescili istenen ürünlerin özelliklerini doğrudan tanımlamaktadır. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-242/11&language=EN> (Erişim Tarihi:09.07.2016)

¹³²⁷ Örneğin EUIPO'ya göre, bankacılık, gazete ve dergicilik gibi faaliyetlerde tüketicilerin bir kısım tasviri kombinasyonu köken arması olarak görme alışkanlığı bulunmaktadır. Özellikle ilgili teşebbüsün söz konusu kombinasyonu kullanma imtiyazına sahip yegane tüzel kişi olduğunun bilindiği (ör. Bank of England, Banco de Espana, T.C. Merkez Bankası) veya kombinasyonun spesifik bir teşebbüsü tanıtmaya gücüne sahip olduğu (ör. Banco Azteca, Banco Gallego) hallerde tescil kolaylaşmaktadır. Buna karşılık, "onlinebank", "e-bank" veya

İsviçre doktrininde kombinasyonun iki veya daha fazla terimin bileşiminden oluştuğu hallerde, incelemenin kademeler halinde yapılması gerektiği savunulmaktadır. Öncelikle kombinasyonun kendi başına ayrı bir anlam taşıyıp taşımadığı incelenecektir. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-8117/2010 sayılı "Green Package" (c.3.4) ve B-1228/2010 sayılı "Ontarget" (c.2.3) kararları gereği, ilgili çevre karşılaştığı her ifadede, öncelikle ayrı bir anlam arayacaktır. Şayet kombinasyonun kendi başına ayrı bir anlamı bulunmuyorsa, ilgili mal ve hizmetler dikkate alınarak muhatapların kombinasyon unsurlarına yükleyecekleri anlama bakılmalıdır. Ancak kombinasyonun ilgili çevre tarafından analitik bir biçimde değil; aksine, akla ilk gelen, en pratik biçimde unsurlarına ayrılacağı da unutulmamalıdır. Son olarak, terimlerin yarattığı bileşimin doğrudan tasviri bir anlama yöneldiği anlaşılıyorsa tescil talebi reddedilmeli; bileşimin mal veya hizmete yaptığı atıf ancak ayrı bir zihinsel muhakeme sonucunda anlaşılıyorsa talep kabul edilmelidir¹³²⁸.

Esasen kelime kombinasyonlarının asgari düzeyde ayırt edici olması tescil için yeterlidir. Ayrıca tasviri unsurlardan oluşan kombinasyonun kendi bütünlüğü içinde ayrı ve özgün bir anlama kavuşması yine markaya vücut verir¹³²⁹. Ancak, tasviri kelime kombinasyonlarının tescili için oluşturulan

"internetnews" gibi tasviri kombinasyonlar belirli bir teşebbüs kökenini gösterme gücünden yoksun bulunmaktadır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.24. ABAD'ın C-329/02 P sayılı kararında bir televizyon kanalı olarak marka tescil talebine konu "Sat 2" ibaresinin, ayırt ediciliği olmayan "2" rakamı ile ilgili sektörde sıklıkla kullanılan "satellite" (uydu) kelimesinin kısaltmasından oluştuğu tespit edilmiştir. Ancak ABAD tek başlarına kamuya açık olan bu iki ibarenin birleşerek televizyon kanalı açısından ayırt edicilik kazandığına hüküm kurmuştur. Televizyon sektöründe kısaltma ve rakam bileşiminden oluşan markaların sıklıkla kullanılması, bu tür kombinasyonların ayırt edici karakterden yoksun olmadığını gösterir. **Dinwoodie/Janis**, s.161-162; **Cohen/van Nispen/Huydecoper**, s.143; **Pila/Torremans**, s.379; **Seville**, 2009, s.235; **Duivenvoorde**, s.54-56; **von Kapff**, Concise, s.27-28.

¹³²⁸ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.662.

¹³²⁹ IPI benzer anlama gelen tasviri kelimelerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan vurgulu kombinasyonların tescile uygun olabileceğine işaret etmektedir. IPI, "TINIMINI" kelimesinin "TINY" (küçük) ve "MINI" (ufak) kelimelerinin bileşiminden oluştuğu ölçüde tescil edilebileceğine karar vermiştir. Buna karşılık, tasviri kelimenin tekrar edilmesi ile oluşturulan kombinasyonların tescili kural olarak mümkün değildir. IPI yemek sosları için "CURRY-CURRY" ibaresini tescile uygun bulmamıştır.

Konuya ilişkin YİDK'nın T.26.03.2014, 2014-M-4646 sayılı kararında kuyumculuk eşyaları ve taklitleri ile bunların satım için bir araya getirilmesi hizmetlerinde, Gümüş & Gümüş ibaresinin tasviri nitelik taşıyan, basit bir ikileme olduğu sonucuna varılmıştır. Benzer biçimde Amerikan hukukunda TTBA'nın "Caesar! Caesar!" kararında (In re Litehouse, Inc., 82 USPQ2d 1471 TTAB 2007) bu ikilemenin salata sosu ürünüde tasviri olduğu vurgulanmıştır. **TMEP** § 1209.03(t).

‘yeni kelime’ ile bu kelimenin unsurlarının ‘basit bileşimi’ arasında açık bir farklılık bulunmalıdır¹³³⁰.

Kombinasyon, ilgili ürünler açısından sıra dışı bir karakter sergiliyorsa, kendisini oluşturan unsurların basit bileşiminden yeterince uzak bir anlama sahipse, bu unsurların sıradan bütünlüğünün üzerine çıkıyorsa aranan ‘farklılık’ oluşacaktır¹³³¹. Doktrinde bu durum ‘bir ile birin toplamının ikinin

Tasviri kelime kombinasyonları ancak bu yönlerini geri plana iten kelime oyunu içermesi halinde tescile uygun hale gelir. IPI, ‘AUS GUTEM GRUNDE’ (İyi Sebepler Yüzünden) ifadesini tescile uygun bir kelime oyunu olarak kabul etmiştir. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.123.

¹³³⁰ **Nordell**, s.100-101. İsviçre hukukunda ‘pneus-online.com’ (online lastik) ifadesinin bu şartı karşılamadığı sonucuna varılmıştır. **sic!**, 2010, s.797. İsim ve sıfat bileşiminden oluşan kombinasyonlarda, kelime dizim farklılığına gidilmesinin anlamı ne ölçüde değiştirdiğine ve tanımlayıcılığı ne ölçüde ortadan kaldırdığına bakılmaktadır. Örneğin kelime yerlerinin değiştirilmesi ile oluşturulan ‘Vacations direct’ ibaresi EUIPO’nun R 0033/2000-3 sayılı kararında tatil hizmetleri sınıfında yine tasviri bulunmuştur. Aynı yaklaşım fiil ve sıfat kombinasyonlarında da geçerlidir. Buna göre, EUIPO’nun R 1595/2012-1 sayılı kararında ‘UltraProtect’ ve Genel Mahkeme’nin T-565/10 sayılı kararında ‘HighProtect’ ibarelerine, ilettikleri tasviri mesajın kolaylıkla anlaşıldığı gerekçesi ile marka koruması sunulmamıştır. ‘HighProtect’ ifadesi metal ve çelik emtiasında tanımlayıcı biçimde kullanılmaya potansiyeli olan bir ifade olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ürünlerin ilgili çevresinde bu ifadelerin paslanmaya ve metal yorulmasına karşı yüksek koruma sunduğu düşüncesi oluşacaktır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.10; **Kador**, s.15.

AB hukuku uygulamasında, dilbilgisi kurallarına aykırı biçimde kurgulanmış kelime kombinasyonlarının tescilinde de aynı şartlar aranmaktadır. Bu yaklaşım sonucu Genel Mahkeme’nin T-95/13 sayılı ‘HIPERDRIVE’ içtihadında bu kombinasyonun içerdiği yazım hatasına rağmen, cihaz ayar sistemlerinde kullanım amacını tanımladığına karar verilmiştir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0., 01.02.2017, s.9.

ABAD, iki tasviri kelimenin kısaltmalarının birleşimi ile oluşan kombinasyonun tescil edilebilirliğini incelediği C-37/03 P sayılı ‘BioID’ kararında da bütünü yarattığı izlenime yönelmektedir. ‘BioID’ kelimesi, insanların biometrik bilgilerle tanınması ve bununla bağlantılı hizmetler için tescil başvurusuna konu olmuş; ancak bu başvuru EUIPO tarafından reddedilmiştir. ABAD, tasviri kelimelerin birleşimi ile oluşan işaretlerin bütün halinde tüketici üzerinde yarattığı izlenimin hala ayırt edicilik kazanamadığı durumlarda tescilin mümkün olmayacağı görüşündedir. İşaretin algıda dikkat çeken ancak ayırt edicilikten yoksun unsurlarının sıradan bir şekil unsuru ile desteklenmesi korumaya değer bir marka oluşturmaz. Öncelikle ‘BioID’ kelimesi, biometrik ve ‘identification’ (tanımlama) kelimelerinin kısaltmalarından oluşmaktadır. Her iki kelime kısaltmasının anlamı potansiyel müşterilerce kolaylıkla anlaşılabilir yapıdadır. Ayrıca işarete eklenen şekil unsuru da ayırt ediciliği tek başına sağlamada yeterli etkiye sahip bulunmadığından tescil başvurusunun reddi onanmıştır. **Kur/Dreier**, s.174; **Derclaye/Leistner**, s.65; **von Kapff**, Concise, s.29; **Nordell**, s.97.

¹³³¹ ABAD’ın C-304/06 P sayılı ‘Eurohypo’ kararında bu kelime kombinasyonu bankacılık hizmetlerinde (para.68-69); Genel Mahkeme’nin T-248/11 sayılı kararında ise ‘Pure Power’ (Saf Güç) kelime kombinasyonu; motorlarda ve motorlu taşıt parçalarında tasviri bulunmuştur. Her iki kararın gerekçesinde de tasviri kelimelerin bileşiminin, oluşan bütüne sıra dışı bir anlam katmadığı veya kendine has, farklı anlamda bir kelime yaratmadığı belirtilmiştir. **Cohen/van Nispen/Huydecoper** s.143; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.104; **von Kapff**, Concise, s.29-30; **Seville**, 20009, s.234; **Holyoak/Torremans**, 8th, 2016, s.439; **von Kapff**, Fundamental, s.307; **Nordell**, s.97.

Yargıtay HGK E. 2000/11-1804, K. 2000/1814, T. 20.12.2000 sayılı ‘Interactive’ (karşılıklı etkileşimli) kararında bu ifadenin reklamlıkta tek başına marka olamayacağı sonucuna varılmıştır. Kararda söz konusu kelimenin tescili için yanına ayırt edici kelimeler eklenerek; isim veya sıfat tamlaması şeklinde yeni bir anlama sahip kelime gruplarının yaratılması gerektiği vurgulanmıştır. Ancak Yargıtay bu kararında ayırt edicilik vasfı kazanması için

üzerine çıkması'' olarak ifade edilmektedir¹³³². Dolayısıyla içtihatlarda sıklıkla kullanılan kombinasyonun ''sıra dışı bir mahiyet taşıması'' veya ''yaratıldığı

''interaktif'' kelimesine ''pazarlamacılık'', ''reklamcılık'' ve ''iletişim'' gibi hizmetin türünü belirten eklerin getirilmesi ile yaratılan kombinasyonların yeterli ayırt ediciliğe sahip olacağı sonucuna varılmaktadır. Bu yaklaşım ise doktrinde haklı olarak eleştirilmiştir. **Noyan**, 2003, s.104; **Yasaman**, C.I, s.235, 318; **Pekdiñer**, s.108; **Çolak**, s.135; **Kaya**, s.98-99. Gerçekten ''interaktif'' ifadesi, hizmetin karşılıklı etkileşimle yapıldığını (niteliğini) gösterirken ''pazarlama, reklamcılık, iletişim'' kelimeleri hizmetin türünü, hangi hizmet olduğunu belirtmektedir. Yüksek derecede tasviri bir kelimenin yanına, tür gösteren jenerik bir ifadenin eklenmesi ile oluşan kombinasyon SMK m.5/f.1/(b) hükmünde aranan asgari düzeydeki ayırt ediciliğe dahi ulaşmamaktadır. Dolayısıyla bu iki tasviri kelimenin oluşturduğu basit toplama marka koruması verilmesi isabetsizdir. Şayet tasviri ifadelerden oluşan kombinasyonlar tescil edilecekse önemli olan oluşan bütünlüğün anlaşılabilirliği için zihni bir çabaya ihtiyaç duyulması veya kombinasyonun ilgili çevreye yeni bir anlam aksettirmesidir.

¹³³² **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.104. Yargıtay 11. H.D. E.2002/1990, K.2002/4808, T.16.05.2002 tarihli ''Mediavision'' kararında da bu esas benimsenmiştir. **Karan/Kılıç**, s.160-161; **Meran**, 2014, s.85-86; **Kaya**, s.96-97. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin B-7272/2008 sayılı ''Snowsport'' kararında ise araç lastiği müşterilerinin bu ifadeyi derhal ''kar'' ve ''spor'' olarak ikiye ayıracağı; bu ayırmadan sadece kışın (özellikle karda ve kış mevsiminde yapılacak sportif sürücülükte) kullanılacak lastik ürünlerine atf yapıldığını anlayacağı belirtilmiştir. Mahkeme'ye göre, bu ifade tasviri olduğundan marka vasfı taşımaz. **Marbach/Mühlstein, sic!** 2010, s. 439.

AB hukukunda ''Baby-Dry'' ifadesinin EUIPO nezdinde tescili için yapılan başvuru reddedilmiş; bu karara karşı Genel Mahkeme'ye yapılan başvurular da sonuçsuz kalmıştır. Tescilin reddine gerekçe olarak, ''Baby-Dry'' ifadesinin bebek bezi emtiasında ıslaklığı emme işlevini vurguladığı, karakteristik gösterdiği ve bir bütün olarak tüketiciye sadece bilgi verdiği gösterilmiştir. Ancak ABAD'ın C-383/99 sayılı ''Baby-Dry'' kararı ile Genel Mahkeme'nin vermiş olduğu ret kararı bozulmuştur. ABAD bu kararında, bebek bezi ürünleri için yapılan marka başvurusuna konu işaretin, İngilizce ''bebek'' ve ''kuru'' kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu öncelikle tespit etmiştir. Ancak incelemede, bebek bezi ürünleri açısından her biri tek başına tasviri olan bu iki kelime ayrı değil; bir bütün olarak ele alınmıştır. ABAD, her iki kelimenin tüketici açısından alışılmışın dışında bir biçimde bir araya getirilmesi sayesinde ''Baby-Dry'' ifadesinin dilbilimsel bir buluş (lexical invention) niteliğine ulaştığı; tasviri mahiyetinden uzaklaşarak ayırt edicilik kazandığı ve neticede bu sıra dışı kombinasyonun kamuya açık bir işaret olarak değerlendirilemeyeceği sonuçlarına ulaşmıştır. **Cornu / Braun**, s.144 vd.; **Michaels/Norris**, s.17,22; **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.946-947; **Kur**, Fundamental concerns, s.161, 163; **Kur/Dreier**, s.175; **Sakulin**, s.195,197; **von Kapff**, Concise, s.33-35; **Cornish/ Llewelyn**, 5th, 2003, s.665.

AB Hukukunda tasviri kelimelerin sıra dışı bir gramatikal yapıda düzenlenerek marka olarak tescil edilmelerine ilişkin son dönemdeki içtihatları ise ''Babydry'' kararından önemli ölçüde sapmaktadır. Bu kararlara bakıldığında, ''Baby-Dry'' içtihadından tasviri kelimenin alışılmış biçimi ile kıyaslandığında ufak da olsa farklılık yansıtan her türlü varyasyonun tesciline izin verildiği anlamının çıkarılmadığı anlaşılmaktadır. **Cohen/van Nispen/Huydecoper**, s.145; **Uzunallı**, s.110; **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.23. Örneğin tasviri kelimelerin oluşturduğu kombinasyonun bir bütün olarak ayırt ediciliğe sahip olup olmadığının tespitinde 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b) ve (c) bentlerinin uygulamasına örnek teşkil eden Genel Mahkeme'nin T-544/11 sayılı ''Steam Glide'' kararında, bu ibarenin derhal, direkt ve kolayca anlaşılabilir basitlikte bir ibare olduğu ve bu yönü ile tescilin kapsadığı ütü emtiasının buhar çıkararak giysiler üzerinde yumuşak bir biçimde hareket edebileceğini tasvir ettiği sonucuna varılmıştır. Şayet kombinasyon, ürünün yerine getireceği asli işlevi üstü kapalı bir biçimde ima ediyorsa Tüzük m.7/f.1/(c) bendi hükmünü ihlal etmeyecektir. Ancak kombinasyonun kendisini oluşturan unsurların basit bir bileşimini aşabilmesi için doğası gereği olağan dışı bir yapıya kavuşarak; kendisini meydana getiren unsurların dışında bir intiba yaratması gereklidir. Genel Mahkeme'ye göre, ''Steam Glide'' markası doğrudan ve spesifik bir biçimde kapsadığı ütü emtiasının işlevine ve yeterliliğine işaret etmektedir. Kararda kombinasyonun gramatikal kurgusunda markanın emtia ile kurduğu doğrudan bağlantının önüne geçerek, emtiayı tanıtıcı özelliğini engelleyebilecek hiçbir unsurunun bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Karar bu yönüyle kelime kombinasyonu markalarında anlam çeşitliğinin ve gramatikal kurgunun

algının unsurların basit toplamından fazla ve ayrık bir anlamı olması'' gibi ifadeler, SMK m.5/f.1/(c) bendi yasağının, iki tasviri ibarenin bileşiminin yaratıcılık içerdiği hallerde uygulanmayacağı biçiminde yorumlanabilir¹³³³.

incelenmesi kriterleri açısından "Baby-Dry" içtihadından bu yana, uygulamanın ulaştığı noktayı göstermektedir. "Baby-Dry" kararının sonrasındaki döneme ait ABAD'ın C-191/01 sayılı "Doublemint" ve C-265/00 sayılı "Biomild" kararlarında da tanımlayıcı olma incelemesi açısından birden fazla anlama sahip olma ve kelime türetme noktalarında daha katı bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. Örneğin sakız emtiasında tescil edilmek istenen "double mint" ifadesinin ürün özelliğini muğlak bir biçimde tanıttığı kabul edilmiştir. Buna göre, ortalama tüketici bu ifade ile karşılaştığında sakızın ekstra naneli, iki tür naneli, duble naneli, iki kat naneli ve güçlü bir nane tadına sahip olduğunu düşünecektir. "Duble" ifadesi, ürünün etki gücünü ifade etmede sıra dışı olsa dahi, ifadenin diğer anlamlarından en az biri ürünün, iki kat fazla nane aroması içerdiği mesajını verdiği için tasviri sayılacaktır. Mahkemeye göre işaretin birden fazla anlamından (double entendre) birinin tasviri olması veya tasviri kullanıma müsait olması yasağın uygulanması için yeterlidir. Öte yandan gıda maddelerinde kullanılan "Biomild" kelime kombinasyonu, biyolojik ve yumuşak ifadelerinin basit bileşiminden öte bir anlamı haiz olmadığından, ilgili ürünlerde tasviri bulunmuştur. Bu esaslar Genel Mahkeme'nin T-512/10 sayılı "DYNAMIC SUPPORT" kararında da (para.16) benimsenmiştir. Benzer bir yaklaşımı benimseyen İsviçre Federal Mahkemesi, cilt bakım kozmetik ürünlerinde kullanılan "Bioderma" markasına ilişkin 16.02.2000 tarihinde vermiş olduğu kararda kompozisyonu oluşturan "Bio" ve "derma" kelimelerinin tasviri mahiyette olduğunu ifade ettikten sonra, bu iki kelimenin bileşiminin ortaya çıkardığı işaretin marka olamayacağı sonucuna varmıştır. Mahkemeye göre "Bio" kısaltması, güzellik ürünlerinin doğal nitelik taşıyan bileşimlerini işaret ederken; "derma" kelimesi deri (ten) anlamına gelmektedir. Kelime bileşimiyle oluşan nihai ifade ise deri bakımına yönelik biyolojik ürünü doğrudan tanımlamaktadır. İlgili tüketiciler de bu kompozisyonun anlamını çıkarabilmek için özel bir zihni çaba içine girmeksizin, ibarenin ürünün doğal niteliğini ve uygulandığı alanı işaret ettiği sonucuna kolaylıkla varabilecektir. Mahkeme, "bioderma" ibaresinin deri kozmetiği ürünleri açısından kamuya açık tutulması gereken bir işaret olduğu görüşünü benimsediği bu kararda, geçmiş dönemde aynı gerekçe ile vermiş olduğu ATF 101 Ib 14 sayılı "Bioclinique" kararına da atıfta bulunmaktadır. **sic!**, 2000, s.287 vd. Amerikan hukukunda ise TTAB'nin "battlecam" (savaş kamerası) kararında (In re Petroglyph Games, Inc., 91 USPQ2d 1332 TTAB 2009) bu ifade, bilgisayar oyunu yazılımında tasviri bulunmuştur. **TMEP § 1209.03(d)**.

¹³³³ Yargıtay 11. H.D. E. 2000/6135, K. 2000/8767, T. 9.11.2000 sayılı kararda dava konusu "Multicanal" sözcüğünün, "çok kanallı TV veya radyo hattı" anlamına geldiği belirtilmiştir. Bu birleşik kavramın, ilk sözcüğü "Multi" çokluğu; ikincisi "Canal" ise TV veya radyo hattını belirtmektedir. Yargıtay'a göre bu iki unsur, markada bulunması gereken ve onu diğer markalardan farklılığını sağlayacak "ayırt ediciliği" sağlayamamakta; sadece cins, çeşit ve miktar belirlemeye yönelik bu sözcüğün marka olarak tesciline mülga KHK m.7/1/(c) maddesi engel teşkil etmektedir. **Güneş**, Ayırt Edici İşaretler, s.28-29; **Noyan**, 2003, s.104; **Kaya**, s.96-97; **Yasaman**, C.I. s.235; **Çolak**, s.135; **Noyan**, 2009, s.257-258; **Yasaman**, **Hamdi**, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları III, İstanbul, 2008, s.51,151. Bu çerçevede ABAD'ın C-104/00 sayılı kararında "Companyline" kombinasyonunun sigorta ve finansal hizmetlerde hedef kitleyi tanımladığı sonucuna varılmıştır. Genel Mahkeme'nin C-345/99 sayılı kararında ise "Trustedlink" ifadesi, e-ticaret yazılım hizmetlerinde; T-136/99 sayılı kararında "Cine Comedy" kombinasyonu, Radyo-TV yayınlarında tasviri bulunmuştur. **Michaels/Norris**, s.17; **Senftleben**, Free Signs, s.6. Benzer biçimde, Genel Mahkeme'nin T-355/00 sayılı kararında "Teleaid" kombinasyonu otomobil tamir hizmetlerinde kullanılan elektronik iletişim aygıtları ve yazılımlarında; T-399/08 sayılı kararında "ClearWifi" kombinasyonu, telekomünikasyon hizmetlerinde; T-106/04 sayılı kararında "Greenworld" kombinasyonu yakıt ürünlerinde tanımlayıcı olma gerekçesi ile korunmamıştır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.01.2017, s.8-9; **Braun/Cornu**, s.170-171. Genel Mahkeme'nin T-208/10 sayılı "Truewhite" (gerçek beyaz) kararında, aydınlatma emtiasında bu ifade, emtianın beyaz ışık üretme yeteneğini gösteren unsurlarının basit bir toplamı olarak değerlendirilmiş ve tanımlayıcı bulunmuştur. **Kador**, s.14.

Farklı dillerden kelimelerin kombinasyonları da ilgili alıcı nezdinde işaretin şaşırtıcı bir etki kazanarak, ayırt edici karaktere kavuşmasını sağlayabilir¹³³⁴. Buna karşılık, ek zihinsel çabaya girmeksizin, yabancı kelimelerin ve kombinasyon bütünü tanımlayıcı anlamını kolayca anlaşılıyorsa (ör. bu kelimeler her iki dilde benzerse) işarete marka koruması sunulmaz¹³³⁵.

¹³³⁴ Genel bir kural olarak, salt iki farklı dildeki tasviri kelimelerin oldukları biçimde birleştirilmeleri ayırt ediciliği sağlayamazken; bu kombinasyon üzerinde yapılacak başka değişiklikler (ör. kombinasyonda hece veya harf eksiltmesi yapılması) işaretin asgari düzeyde bir ayırt edicilik kazanmasını sağlayabilir. IPI, ‘FRESHDELICA’ (yiyecek sınıfında) ve ‘NASOCLEAN’ (burun spreyi ürünü) ibarelerini tescil ederken; ‘TOUT CLEAN’ (her şey temiz) ve ‘Aguaswiss’ (İsviçre suyu) işaretlerini tescile uygun bulmamıştır. **IPI Directive**, s.124.

¹³³⁵ Genel Mahkeme’nin T-497/11 sayılı ‘Euro Automatic Paiement’ kararında, Fransızca ve İngilizce kelime bileşiminin tasviri anlamının kolayca anlaşıldığı gerekçesi ile bu ibare 9. ve 36. sınıflarda tescil edilmemiştir. **EUPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0., 01.01.2017, s.10. İsviçre hukukunda da iç çamaşırı ürünlerinde ‘ever fresh’ ibaresinin daima temiz anlamına geldiğinin (emtia özelliğini tanıttığının) ilgili çevre tarafından kolaylıkla anlaşıldığı gerekçesi ile tescilli mümkün olmamıştır. Federal Mahkeme, ‘Yeni Rakı’ sözcüğünün, ilgili çevrenin İsviçre’de yaşayan Türkler olduğu gerekçesi ile marka olamayacağına karar vermiştir. Kararda içkinin türünü gösteren ‘Rakı’ ibaresi ile ‘Yeni’ sözcüğünün yarattığı kombinasyonun ayırt etme gücü olmadığı ifade edilmiştir. Aynı yaklaşımın benimsendiği Türk hukukunda, tasviri yabancı kelimenin tescilinin önlenmesi için ait olduğu dilin ve kelimenin Türkçede yaygın şekilde kullanılması; anlamının bilinmesi ve Türkiye’de ayırt edici bir işaret olarak görülmemesi aranmaktadır. **Yasaman**, C.I, s.236-237; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.63; **Arkan**, C.I, s.80-81. Yargıtay 11. HD. E.2008/8504, K.2009/12861, T.14.12.2009 tarihli kararında ise ‘Original Glazed’ (orijinal kaplanmış) ifadesinin gıda ürünleri pazarında tasviri olmadığını sonucuna varılmıştır. **Çolak**, s.135. Benzer bir yaklaşım ile tek başlarına ayırt edicilik yoksunu olan ‘tercih’ ve ‘robot’ ibarelerinin bir araya gelmesi sonucu ile oluşan ‘tercih robotu’ ibaresi bilgisayar programlarında marka vasfı taşıyan bir kombinasyon olarak değerlendirilmiştir. **Yasaman**, Makaleler IV, s.219.

551 sayılı Markalar Kanunu döneminde ise Danıştay 12. Dairesinin E. 1973/3019, K.1973/269, T.10.11.1973 sayılı kararında Premier (birinci) kelimesinin, emtianın niteliğini belirtmesi gerekçesi ile esas unsur olarak tesciline izin verilmemiştir. **Cengiz**, s.236.

TPE uygulamasında ise YİDK’nın T.18.12.2008, E.2008-M-6143 sayılı ‘Multi-Touch’ kararında çoklu dokunma anlamına gelen bu ifade, cep telefonları, tv ekranları, dijital bilgisayar ve müzik çalarlar, kamera ve fotoğraf makinelerinde (dokunmatik ekranlı ürünlerde) uygulanan bir teknolojinin adı olduğu ve ilgili pazarda herkesçe kullanıldığı gerekçesi ile tasviri bulunmuştur. YİDK’nın T.27.06.2012, E.2012-M-1847 sayılı ‘Robe de Mariée’ (evli kadın giysisi/gelinlik) kararında ise bu kelimenin tekstil ürünlerinde ve bunların satın alınması için bir araya getirilmesi hizmetlerinde tasviri olduğu sonucuna varılmıştır. İlgili pazarda kullanılan pek çok tabirin Fransızca olması ve bu dili bilen kişi sayısının göz ardı edilemeyecek derecede olması da bu kararın verilmesinde etkili olmuştur. Yine YİDK’nın T.26.02.2014, E.2014-M-3157 sayılı kararında spor, sporcu anlamına gelen ‘sportivo’ kelimesi ilaç, tıbbi diyet malzemeleri, zayıflatıcı ürünler, tıbbi amaçlı bitkisel içecekler, diyet takviyeleri emtiasında tasviri bulunmuştur. Ayrıca YİDK’ya göre 30. sınıftaki gıda emtiasında ‘lite&sweet’ ibaresi; şekerleme emtiasında ‘lokumi’ ibaresi; takma saç ve aksesuarları ile bunların satın alınması için bir araya getirilmesi hizmetlerinde ‘medical peruk’ ibaresi tasviridir. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.59-61.

Yargıtay 11. HD. T.19.03.2010, E.2010/1464, K.2010/3040 sayılı kararında ‘MENTOR’ ifadesi iş idaresi konusunda danışmanlık hizmetlerinde; T.25.05.2010, E.2008/10889; K.2010/5841 sayılı kararında ise ‘Hospital Turk’ ifadesi tıbbi hizmetlerde tanımlayıcı bulunmuştur. **Çolak**, s.136; **Ural**, s.87. Buna karşılık, borsa oyunlarında ‘trilyoner’ ibaresi, düşük ayırt ediciliğine rağmen, marka olarak tescil edilebilecektir. **Yasaman**, Makaleler III, s.579.

c. Kısaltmalar, Harfler ve Sayılar

Kısaltmalar, karşılık geldikleri tasviri ibareler ile aynı anlamda kullanılıyorsa ve ilgili çevre bunların tanımlayıcı mahiyetini kolaylıkla fark edebiliyorsa tescil edilemez¹³³⁶. Kısaltmanın, kelimenin tam yazılışına kıyasen ufak farklılıklar taşıması veya ilk kez kullanılması hallerinde dahi, şayet ilgili çevre tasviri anlamı derhal anlıyorsa SMK m.5/f.1/(c) bendi yasağı uygulanır¹³³⁷. Bu yaklaşım ile AB hukukunda Genel Mahkeme'nin T-352/12

Genel Mahkeme'nin T-307/09 sayılı kararına göre "Naturally Active" ibaresinin anlamının ve ayırt ediciliğinin tespitinde sadece ana dili İngilizce olanlar değil; ayrıca İngilizce bilgisi olan diğer kişiler de dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda "Naturally Active" ibaresi tüketiciler açısından "ayırt ediciliği bulunmayan, doğal olarak aktif" anlamını taşımaktadır. Ancak bir reklam sloganı olarak değerlendirilebilecek bu ifadenin ayırt edicilik yoksunluğu sebebiyle tescilinin reddinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır. **Hart, Tina / Clark, Simon / Fazzani, Linda**, Intellectual Property Law, 6th ed., Hampshire, 2013, s.102.

AB hukukunda kelime kombinasyonundan oluşan işaretin ayırt ediciliğinin incelemesinde, Birlik içinde kullanılan farklı dillerden hangisinin esas alınacağı sorusu, Genel Mahkeme tarafından T-426/11 sayılı "Méditation Transcendantale" (Transandantal Meditasyon) kararında ele alınmıştır. Birliğin içinde en az yirmi dört farklı dilin konuşulduğu dikkate alındığında Tüzük m.7/f.1/(b) ve (c) bentleri çerçevesinde ayırt edicilik veya tasviri olmama incelemesinin hangi dil esas alınarak yapılacağı önemli bir mesele teşkil etmektedir. Başvuru sahibi söz konusu kelimelerin 41., 44., 45. hizmet sınıflarında ve eğitim aparatlarını içeren 16. emtia sınıfında tescilini talep etmiştir. Mahkeme söz konusu ifadenin Birliğe üye pek çok ülke dilinde aynı dilbilgisi dizilişinde, ortak anlamı bozmayan ufak eklemelerle kullanıldığına işaret ederek, ilgili müşteri çevresini sadece Fransızca konuşulan ülkelerle sınırlı tutmamıştır. Mahkemeye göre, üye devletlerde söz konusu kelimelere yönelik bazı yazınsal veya telaffuz farklılıkların ortaya çıkması, anlamının muğlaklaşmasına yol açmayacaktır. Tescile konu edilen kombinasyonun en az dört heceli, iki uzun kelimedenden oluşması dahi bir bütün halinde incelendiğinde, Latin kökünde görsel veya fonetik bir farklılığa sebep olmamaktadır (para.64 vd.). Fransızca olan bu ifadenin tasviri mahiyet taşıması sebebiyle tescil talebi reddedilmiştir. Genel Mahkeme bu ifadenin değerlendirilmesinin sadece Fransızca konuşulan ülkelerle sınırlı tutulmaması yaklaşımını benimserken EUIPO'nun ret kararını hukuka uygun bulmuştur. Mahkeme'ye göre, bu ifadenin Fransızca olması sebebiyle ayırt edici karaktere yönelik değerlendirmede öncelikle Fransızca konuşulan üç AB üyesi devletin vatandaşlarının algısı dikkate alınmalıdır. Ancak inceleme sadece bu ülke vatandaşları ile sınırlı kalmamalıdır. Çünkü "méditation" ve "transcendantale" kelimeleri Latin kökenli olup; Birlikte kullanılan dillerin neredeyse tümünde anlamları kolaylıkla anlaşılabilir mahiyettedir. Bu sebeple ayırt edicilik yoksunluğuna ilişkin incelemede, bu kelimelerin Bulgaristan ve Yunanistan dışındaki tüm üye devletlerdeki müşterilerin algısı dikkate alınmalıdır. Söz konusu karar, ayırt edicilik eksikliğine ilişkin incelemenin ölçütünün ne kadar genişleyebileceğinin ortaya konması bakımından önem arz etmektedir. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-426/11&language=EN> (Erişim Tarihi: 12.08.2016).

¹³³⁶ Yargıtay 11. HD. T.18.06.2007, E.2006/6884, K.2007/9262 sayılı kararında, "Volatile Corrosion Inhibitors" (uçucu pas önleyici) kelimelerinin baş harflerinden oluşan "VCI" ibaresini boya emtiasında tanımlayıcı bulmuştur. **Ural**, s.98.

¹³³⁷ Yargıtay 11. HD. T.15.10.2014, E.2014/8790, K.2014/15635 sayılı kararında "VRLA + şekil" markası, "Valf Regulator lead Acid" (sübaap ayarlı kurşun akü) ibaresinin kısaltması olduğu gerekçesi ile akü, pil ve elektrik enerjisi depolama cihazları ve güç kaynaklarında tanımlayıcı bulunarak hükümsüz kılınmıştır. **Güneş**, Hükümsüzlük, s.222.

sayılı kararında ‘‘Flexible’’ (esnek, bükülebilir) kelimesinin kısaltması olan ‘‘Flexi’’ ibaresi çanta ve tekstil ürünlerinde tasviri bulunmuştur¹³³⁸.

Tasviri bir ifadeye eklenen ve bu ifadenin ilk harflerinden oluşan kısaltmaların yarattığı bütünlük, ilgili çevrede ayrık bir anlama kavuşmıyor ve bu ifade ile salt kısaltmasının toplamı olarak değerlendiriliyorsa yine marka korumasından yararlanamaz. Örneğin ‘‘Multi Markets Fund MMF’’ veya ‘‘NAI- Der NATUR-AKTIEN-INDEX’’ ibareleri¹³³⁹, birbirlerini açıkladıkları ve bağlantılı oldukları izlenimi yarattıkları gerekçeleri ile korunmamıştır¹³⁴⁰. Buna karşılık kısaltmanın, tasviri kelimenin baş harflerinden oluştuğu derhal algılanmıyor; aksine işaretin bütününe ek bir anlam katarak ayırt edicilik sağladığı düşünülüyorsa, ibare tescil edilebilecektir. Örneğin ‘‘The Organic Red Tomato Soup Company ORTS’’ (organik kıymızı domates çorbası şirketi OKDÇ) ibaresinin bütün olarak ayırt edici olduğu kabul edilmiştir¹³⁴¹.

Genel Mahkeme’nin T-329/06 sayılı kararında ‘‘E’’ harfinin; rüzgar gücü tesislerinde, bunların çalışma ekipmanları ve denetim gereçlerinde (7., 9. ve 19. sınıflarda) ‘‘enerji veya elektrik’’ kavramlarına atıf yapar biçimde algılanabileceği gerekçesi ile tasviri olduğu sonucuna varılmıştır¹³⁴². Tek bir harften oluşan işaretlere ilişkin ABAD’ın C-265/09 sayılı ‘‘a’’ kararında ise bu tür işaretlerin tanımlayıcı olma sebebiyle reddinde somut olay şartlarının ayrıntılı olarak gerekçelendirilmesi aranmaktadır. Bu sebeple tek bir harften oluşan işaretlere ilişkin uyumsuzluklarda, alfabedeki harflerin sınırlılığı veya aynı harfin çok farklı anlamlara gelebileceği gibi soyut ve yüzeysel gerekçelere

¹³³⁸ **Waelde/ Brown/Cornwell/Kheria**, s.616; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.4. Benzer biçimde Genel Mahkeme’nin T-16/02 sayılı ‘‘TDI’’ ve T-311/02 sayılı ‘‘LIMO’’ kararları ile ABAD’ın C-37/03 P sayılı ‘‘BioID’’ kararında söz konusu kısaltmalar, ilgili pazarda tasviri anlamlarının kolaylıkla anlaşıldığı gerekçesi ile marka korumasından mahrum bırakılmıştır. **Sakulin**, s.194.

¹³³⁹ Genel Mahkeme’nin T-285/08 sayılı ‘‘Natur-Aktien-Index’’ kararı (para.32-40). **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.12.

¹³⁴⁰ Yargıtay 11. HD. E.2008/2108, K.2009/1173 sayılı kararında tasviri mahiyet taşıyan kelime dizilerinin başına bunların baş harflerinden oluşan kısaltmaların getirilmesi ile (ör. ETB Elyaf Takviyeli Beton, FTB Fiber takviyeli beton) ayırt edicilik sonucuna ulaşamayacağı görüşündedir. **Çolak**, s.127. YİDK’nın T.04.02.2014, E.2014-M-2028 sayılı kararında da ‘‘UÇHS Uyuşmazlık Çözümleri Hizmet Sağlayıcısı’’ ifadesi hukuki danışmanlık hizmetlerinde tasviri bulunmuştur. YİDK’nın bir diğer kararında ise ‘‘E Hybrid Service + şekil’’ markasının, hibrid araçların elektronik bakım ve tamirinin yapıldığı yer mesajını vermesi sebebiyle tasviri olduğu sonucuna varılmıştır. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.84.

¹³⁴¹ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.12.

¹³⁴² Genel Mahkeme’nin T-329/06 sayılı ‘‘E’’ kararı (para.24-31); **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.20; **Wennermark**, s.3.

dayanılarak, bunların kendiliğinden ayırt edicilik yoksunu olduğu varsayılmaz¹³⁴³.

Uygulamada mal veya hizmetlerin özelliklerine ilişkin tüketiciye bilgi vermek maksadı ile sayılardan sıklıkla faydalanılmaktadır. Örneğin şarap emtiasında 1970, 1980 gibi sayılar üretim yılını; motorlu taşıtlarda 1600, 2000 vs. sayılar motor hacmini; tekstilde 36, 38 vs. sayılar bedel ölçüsünü; hizmetlerde 24/7 sayısı sunum süresini; yapbozlarda 1000, 1500 gibi sayılar büyüklüğü; içkilerde 13, 40 vs. sayılar alkol oranını göstermektedir. Buna karşılık, ilgili ürün açısından olası bir anlam taşımayan sayılar, (ör. tekstilde 333 veya finansal danışmanlıkta 777) marka olarak tescil edilebilir¹³⁴⁴.

Sayılarla ilişkin ABAD'ın C-51/10 P sayılı "1000" kararında, özel bir grafik tasarıma konu edilmeksizin münhasıran sayılardan oluşan işaretlerin marka olabileceği kabul edilmiştir¹³⁴⁵. Bu kararda ABAD'ın C-265/09 P sayılı "α" içtihadına (para.31-32) atıfta bulunularak; sayılardan oluşan markaların, ilgili emtia ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınarak incelenmesi gerektiği belirtilmiştir¹³⁴⁶. Dolayısıyla sayının, tescilin kapsadığı ürünler açısından salt tasviri mahiyet taşıması gerekir¹³⁴⁷.

EUIPO, bu esası benimseyerek verdiği R 0072/2009-2 sayılı kararında "15" sayısını, bira ürünlerinde tasviri bulmuştur. Karar gerekçesine göre, ilgili ürünlerin pazarlanış biçimleri araştırıldığında, AB pazarında %15'lik yüksek alkol oranlı biralarda mevcut olması sebebiyle bu sayı, bira emtiasında, alkol oranını gösterir biçimde algılanabilecektir¹³⁴⁸.

¹³⁴³ Pila/Torremans, s.378; Holyoak/Torremans, 7th ed., 2013, s.451.

¹³⁴⁴ EUIPO Guideline, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.5-6.

¹³⁴⁵ ABAD'ın C-51/10 P sayılı "1000" kararı (para.29-32); Holyoak/Torremans, 7th ed., 2013, s.456; Waelde/ Brown/Cornwell/Kheria, s.591; EUIPO Guideline, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.21.

¹³⁴⁶ ABAD'ın C-265/09 P sayılı "α" içtihadı (para.31-32); EUIPO Guideline, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.21.

¹³⁴⁷ Sayı ve rakamların yazıya dökülmüş biçimlerinin marka olarak tescili mümkün görülmektedir. Şüphesiz bu hallerde dahi rakamın tescile konu olan ürün sınıfı açısından uzunluk veya ağırlık ölçüsü birimi vs. mahiyetinde olmaması gereklidir.

¹³⁴⁸ https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/0072%2F2009-2 (Erişim Tarihi: 15.12.2016).

d. Kaliteyi, Üstünlüğü Vurgulayan veya Reklam Mahiyeti Taşıyan İşaretler

Kural olarak, uygulandıkları ürünün kalitesini genel bir anlatımla tasvir eden işaretler ile reklam niteliğindeki unsurlar kamunun kullanımına açık tutulmalıdır¹³⁴⁹. Hatta bunların bir kısmı, uygulandıkları ürünler ne olursa olsun, salt ve doğrudan kalite belirttiğinden ötürü, her hâlükârda somut ayırt edici karakterden yoksundur¹³⁵⁰.

¹³⁴⁹ **Keser**, s.107. İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 129 III 225 sayılı "Masterpiece" kararı (c.5.1.); Federal Mahkeme'nin 4A_343/2012 sayılı "Ein Stück Schweiz" kararı (c.2.1.); **sic!**, 1998, s.397; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.117.

¹³⁵⁰ Ancak yanıltıcı olmamaları şartı ile bunların markada tali unsur olarak kullanılmasi mümkündür. **Karahan**, Hükümsüzlük, s.57. CREPI'nin "Netto" kararında, uygulandığı ürünün seçilmesine etki eden unsurlardan değere veya fiyata vurgu yapan bu ibare tasviri bulunmuştur. İsviçre'nin Almanca konuşulan kantonlarında "Netto" kelimesi brüt fiyattan düşülerek elde edilen ürünün nihai fiyatını ifade etmektedir. Bu durum ise tüketiciler nezdinde söz konusu ifadeyi taşıyan ürünlerin rakiplerine oranla daha avantajlı bir fiyat içerdiği kanısı uyandırmaktadır. Bir fiyat nitelemesi mahiyetinde olan bu ifade herhangi bir ayırt edici gücünün bulunmaması ve Almanca konuşulan kantonlarda gündelik ticari dilde kullanılması gerekçeleri ile kamunun kullanımına açık tutulmalıdır. **sic!**, 2005, s.367. CREPI'nin "Royal Comfort" (Kraliyet Rahatlığı) kararında LPM m.2/f.1/(a) bendi çerçevesinde yaptığı değerlendirmede, bu ibarenin ürün kalitesine doğrudan işaret eden abartılı bir yön taşıdığı; barındırdığı "Comfort" kelimesinin birden fazla anlama gelmesinin de bu niteliği ortadan kaldırmadığı belirtilmiştir. İbarenin işaret ettiği rahatlık hissi sadece hijyenik kağıtlar, bebek bezleri ürünleri için değil; aynı zamanda bandaj ve pansuman aparatları için de kalite göstermektedir. Bu ifade ile ilgili tüketici kesiminin zihninde söz konusu ürünlerin kullanımının kolay ve taşınmasının keyifli olduğu anlamı oluşmaktadır. Tüm bu yönleri ile tescili talep edilen işaret, üründe var olduğu iddia edilen kaliteye dikkat çekmekten öte ayırt edici bir anlam arz etmemektedir. **sic!**, 2003, s.495, **IPI Directive**, 01.01.2017, s.117. İsviçre Federal İdare Mahkemesi TAF B-1228/2010 sayılı "Avantgarde" kararında LPM m.2/(a) bendi kapsamında yaptığı incelemede motorlu taşıtlar ve bunlara yönelik aksesuarlar ile kıyaslandığında bu ibarenin toplumun büyük çoğunluğunda içgüdüsel olarak ve ayrıca özel bir zihinsel efor sarf edilmeksizin bir reklam sloganı olarak algılanacağına işaret etmektedir. Bu reklam ifadesi ise içeriğinde söz konusu araçların "zamanın ötesinde" olduğu varsayımını yaratmaya müsaittir. Bu yönü ile "Avantgarde" ibaresi tasviri mahiyet taşımaktadır. İşaretin uygulandığı ürün özelliklerini tanıtıcı yönü, hedef kitlenin çoğunluğu tarafından özel bir fikri çaba gösterilmeksizin derhal algılanmaktadır. **sic!**, 1998, s. 397; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.117.

Federal Mahkeme ATF 97 I 81 sayılı "Top Set" kararında, bu kelime kombinasyonunun ürünün kalitesine vurgu yaptığı ifade etmiştir. Yüksek mahkeme yabancı dilde olmasına rağmen, tüketicilerin anlamını kolaylıkla çıkarabileceği ve ürünün kalitesine işaret eden bu ifadenin marka olarak tescili talebini hukuka uygun bulmamıştır. Benzer biçimde Mahkeme 96 I 248 sayılı kararında, "Dominant" ibaresini, kapsadığı ürünlerin kalitesine ilişkin bir mukayese yapar nitelikte bularak; bu ibarenin sıradan bir tasviri işaret karakterinde olduğunu vurgulamıştır. Mahkeme ATF 108 II 216 sayılı kararında ise "LESS" (daha az) kelimesinin farmasötik ürünlere yönelik olarak tasviri mahiyet taşıdığını bu sebeple tescilinin mümkün olmadığını işaret etmektedir. Mahkeme, ATF 103 II 339 sayılı kararında da benzer bir yaklaşım göstermiş ve "More" ibaresini sigara ürünleri açısından tasvir edici nitelikte bularak, bu ibareye koruma sunmamıştır. **Tekinalp**, s.406. Buna karşılık Yargıtay 11. HD. T.20.10.2008, E.2007/8574, K.2008/11531 sayılı kararında İtalyanca bir kelime olan ve Türkçede "vişne" anlamına gelen "MORELLO" ibaresinin yiyecek ve içecek emtiasında vasıf bildirmediği, Türkiye'de vişne olarak algılanmayacağı sonucuna varmıştır. **Ural**, s.87.

Türk hukukunda ‘‘extra’’, ‘‘pretty’’ gibi ifadeler tanımlayıcı bulunmaktadır¹³⁵¹. İsviçre hukukunda ise ‘‘TOP’’, ‘‘SUPER’’, ‘‘WOW’’ gibi ifadelerin kamusal alana ait olduğu kabul edilmektedir¹³⁵². Aynı şekilde ürünü veya teşebbüsü salt olarak yüceltme işlevi gören abartılı ifadelerin yanı sıra kullanım neticesinde elde edilecek memnuniyeti doğrudan tasvir eden tanımlamalar da tescil korumasından mahrum bırakılmaktadır.

AB hukukunda ise ucuzluk, amaca uygunluk, yüksek kalite gibi ürünün tercih edilen özelliklerini genel hatlarıyla da olsa tanımlayan ve bu gerekçe ile tescil edilmeyen abartılı ibareler karşısında¹³⁵³, ürünün bu tür spesifik özelliklerine yönelmeksizin; olumlu yanlarına ilişkin belirsiz ima ve atıflarda bulunan geniş anlamda abartılı ibarelerin tesciline izin verilmektedir¹³⁵⁴.

Şayet olumlu ifade, sadece muğlak ve genel bir mesaj mahiyeti taşıyorsa ve ürünün yüceltilmesinde sıklıkla kullanılmıyorsa tescile izin verilebilir. Bu bağlamda ‘‘Bravo’’ kelimesi kim tarafından kime ve ne sebeple söylendiğinin belirsiz olması gerekçesi ile kalem emtiasında marka korumasına alınmıştır¹³⁵⁵.

e. Şekiller ve Şekil İçeren Kombinasyonlar

AB hukukunda Kiril, Latin ve Yunan alfabeleri haricinde diğer alfabelerle temsil edilen işaretler, şekil markası olarak kabul edilmektedir. Ancak bu durum, söz konusu işaretlerin Tüzük m.7/f.1/(c) bendi açısından anlam bilimsel (semantik) içeriğinin göz ardı edileceği anlamına gelmez.

¹³⁵¹ Yargıtay Temyiz Dairesi’nin E.1964/147, K.1965/2309, T.10.07.1965 sayılı kararında ‘‘pretty’’ (hoş, güzel) kelimesi üzerinde münhasır bir hakkın kurulamayacağına hükmedilmiştir. **Batider**, C.3, S.3, 1966, s.573. Yargıtay 11. HD. T.04.03.2010, E.2008/11481, K.2010/2443 sayılı kararında da asli unsuru ‘‘superior’’ olan ifade tanımlayıcı bulunmuştur. **Çolak**, s.139.

¹³⁵² **siç!** 2007, s.899 vd.; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.117; İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin TAF B-6747/2009 sayılı ‘‘WOW’’ kararı (c.5.2); **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.666.

¹³⁵³ EUIPO’nun R 1184/2006-4 sayılı ‘‘Find Your Way’’ (Yolunu Bul) kararında bu ifade, uydu navigasyon sistemlerinde emtianın amacını ve işlevini tanımladığı gerekçesi ile tescil edilmemiştir. Genel Mahkeme’nin T-80/07 sayılı ‘‘Built to Resist’’ (Dayanmak için üretildi) kararında ise bu ifadenin kapsadığı kağıt, deri ve tekstil ürünlerinin sağlamlığını vurguladığı kanaatine varılmıştır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.13.

¹³⁵⁴ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.7.

¹³⁵⁵ Genel Mahkeme’nin C-517/99 sayılı ‘‘Bravo’’ kararı (para.17 vd.); **Kur/Dreier**, s.175; **von Kapff**, Concise, s.38; **Cohen/van Nispen/Huydecoper**, s.614. Buna karşılık Genel Mahkeme’nin T-487/09 sayılı ‘‘REVALUE’’ kararına göre bu ifade, taşınmaz danışmanlık hizmetlerinin değer artırma amacı ile yapıldığı mesajını vererek, hizmetin asli özelliklerini yücelterek hizmeti tanımlamaktadır. **Kador**, s.14.

Tescili istenen şekil, ürünün karakteristiğini yansıtan ve gerçek hayatta karşılaşılan görünüşünden fark edilir derecede ayrılmayan, temel ve baz bir formdan oluşuyorsa m.7/f.1/(c) bendi yasağına tabi olur¹³⁵⁶. Benzer biçimde, kombinasyonda ayırt edici bir unsur olmak yerine, kelime unsurunun sadece zemini oluşturan (dekoratif) şekiller de işaretin bir bütün olarak tescilini sağlamaz¹³⁵⁷.

Kimi hallerde özgün renkli ve/veya formlu grafik/şekillerle yaratılan kombinasyonlar sayesinde, marka tasviri kelime unsurlarıyla birlikte tescil edilebilir. Bu takdirde SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerindeki yasaklar, işaretin bütünü asgari ayırt edicilik seviyesine ulaştığı ölçüde uygulanmaz. Önemli olan bu kombinasyonun temsil ve kompozisyonu sayesinde bir bütün halinde köken arması olarak algılanmasıdır¹³⁵⁸. Bu ise marka bütününe, kelime unsurunun ilettiği tasviri mesajdan yeterli ölçüde uzak bir algı yaratması

¹³⁵⁶ Bu yaklaşım sonucu Genel Mahkeme'nin T-385/08 sayılı (representation of a dog) ve T 386/08 sayılı (representation of a horse) kararlarında siyah-beyaz renklerde çizilmiş köpek ve at figürleri canlı hayvan, hayvan yemlerinde ve aksesuarlarında tasviri bulunmuştur. Mahkeme T-385/08 sayılı kararında, deri ürünlerin (ör. tasma, çanta vb. aksesuarların) özellikle köpekler için üretildiğini; hayvan aksesuarı pazarında ürünün hitap ettiği hayvanın belirtilmesi amacıyla birebir veya stilize hayvan portrelerinin kullanımının ortak bir uygulama ve teamül mahiyeti taşıdığını belirtmiştir. Bu sebeple söz konusu işaret ile karşılaşan ilgili çevre, ek bir zihni çabaya girmeden, ürünün köpekler için olduğu mesajını doğrudan algılayacaktır. Köpek portresi ilgili ürünün asli özelliğini yansıtması sebebiyle tanımlayıcıdır (para.25-28). Aynı esas hayvan yemlerinin yer aldığı 31. emtia sınıfı için de geçerlidir (para.29). Mahkeme'nin T-386/08 sayılı kararında ise kemer, başlık ve giysi ürünlerini içeren 25. emtia sınıfında at figürünün, bu ürünlerin amacını gösterdiği sonucuna varılmıştır. Şekil, bu yönü ile söz konusu ürünlerin, binicilik için tasarlandığını göstermektedir. İlgili çevre, at ile binicilik arasında doğrudan ilinti kuracağından, bu figür ile ilgili ürünler arasında ani ve somut (tasviri) bir bağlantı da oluşacaktır (para.35-38). **von Kapff**, Concise, s.37; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.27.

¹³⁵⁷ YİDK'nın T.06.02.2015 tarihli, E.2015-M-658 sayılı kararında "kolaYpoliçe" kelime ve zemin şekli kombinasyonu, bu esas gereği tasviri bulunmuştur. Yargıtay 11. H.D. T.24.06.2013, E.2012/16083, K.2013/13074 sayılı kararında üstü ve yanları çikolata ile kaplanmış dörtgen prizma kek şekli, gıda sektöründe sıklıkla kullanılması gerekçesi ile tanımlayıcı bulunmuştur. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.68-73.

¹³⁵⁸ Yargıtay 11. HD. T.01.12.2000, E.2000/7590, K.2000/9528 sayılı "Computer Bild" (bilgisayar resim) kararında, bu ifadenin farklı renk tonları ve artı şekliyle oluşan tasarımı ile bütün olarak tasviri olmadığına karar vermiştir. Kararda tasviri "computer" ibaresinin büyük puntolarla yazılmış olmasının tek başına esaslı unsur olarak algılanmasına yol açmayacağına; diğer unsurların yarattığı özel ve özgün kompozisyon sayesinde bütününe ayırt edicilik kazandığına hüküm kurulmuştur.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2000-7590.htm&kw=computer+bild#fm>
(Erişim Tarihi:03.04.2016)

ile mümkün olur¹³⁵⁹. Şüphesiz böylesi bir tescil dahi tanımlayıcı unsurun kamuya açıklığını ortadan kaldırmaz¹³⁶⁰.

Şekil ile kombine edilmiş kelime markalarının tescilinde grafik işarete aranacak özgünlüğün ölçüsü, birleştirildiği kelimenin niteliği ile bağlantılıdır. Grafik ve kelime kombinasyonunda kelimenin ayırt edicilik gücü arttıkça grafiğin özgün nitelik taşıma zorunluluğu o ölçüde azalacaktır¹³⁶¹. Öte yandan her yönü ile tasviri mahiyette olan bir kelime ile birleştirilen grafik işaretin tescili mümkün kılabilmesi ancak oldukça üst düzey bir özgünlüğe sahip olmasına bağlıdır¹³⁶².

¹³⁵⁹ Yargıtay 11. H.D. E. 2000/6656, K. 2000/7589, T. 9.10.2000 sayılı kararında tescili istenen "Juice plus +" markasında yer alan "Juice" kelimesinin dünyada ve ülkemizde "meyve suyu" anlamında kullanılmakta ise de, ülkemizde meyve suyu yerine alternatif bir kelime olarak yaygın biçimde kullanılmadığı belirtilmiştir. Mahkeme'ye göre, markada yer alan "juice" kelimesi anlamı itibariyle tasviri bir işaret olarak kabul edilse dahi, tek başına kullanılmadığı hallerde tescili talep edilen marka bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Sonuç olarak, somut olayda "Juice plus +" markasında yer alan kelimelerden birinin diğerine göre daha üstün niteliği bulunmadığı gibi, Juice kelimesi meyve suyu olarak algılsa dahi, "plus +" kelimesinin ilavesi nedeniyle tescili istenen marka, ürün türünü gösteren tasviri işaret olmaktan çıkmakta ve özgün bir isim haline gelmektedir.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2000-6656.htm&kw=`2000/6656`#fm> (Erişim Tarihi: 10.06.2016).

¹³⁶⁰ CREPI'nin "Nidwaldner Wochenblatt" (Nidwaldenli Haftalık Dergisi) ibaresinin tesciline ilişkin kararında, ürünlerin coğrafi kaynağına doğrudan göndermede bulunan işaretlerin salt tasviri karakterde olmalarından ötürü kamunun kullanımına açık tutulması gerektiği savunulmuştur. **sic!**, 2003, s.34. İşaretin tasvir edici ve coğrafi kaynak gösterici yönlerinin tespiti amacıyla yapılacak incelemede, tescilin kapsadığı her bir ürün veya hizmet sınıfı ayrı ayrı ele alınmalıdır. Kararda "Nidwaldner Wochenblatt" ibaresi basılı gazete ve dergiler açısından tasviri bulunmuştur. Kelime ve grafik şekil kombinasyonu içeren işaretlerde grafiğin ve renklerin özgünlüğünün sağlanması sonucunda tasviri olan bir işaretin dahi ayırt edici karakter kazanabileceğini belirtilirken; sıradan olmama şartını karşılayan bu kombinasyonun, ancak bir bütün halinde marka korumasından faydalanabileceğine karar verilmiştir.

¹³⁶¹ İsviçre hukukunda "7 Seven + şekil" ve "Seven Pictures + şekil" markalarına ilişkin kararında CREPI, LPM m.2/f.1/(a) hükmünü dikkate alarak; sayıların marka olarak tescil şartlarını gerçekleştirdikleri ölçüde korumadan yararlanacaklarına karar vermiştir. Yapılan değerlendirmede "pictures" ifadesinin eklenmesinin "Seven pictures" markasının bütünsel görünüş ve intibasını "7 Seven" markasına kıyasen değiştirmedeği ve uyumsuzluğa konu markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmaya yetmediği sonucuna varılmıştır. Bu kararda CREPI, karıştırılma ihtimalinin dolaylı biçimde ortaya çıkabileceğine işaret etmiştir. **sic!**, 2003, s.905.

¹³⁶² Yargıtay 11. HD. T.19.03.2010, E.2010/1464, K.2010/3040 sayılı kararında "Mentor" ifadesinde şekil unsurunun sadece yazıya verilen özel bir karakterden ibaret olduğu; "M" ve "R" harflerinde yapılan basit grafik değişikliklerin şekle grafik eser mahiyeti vermediği tespit edilmiştir. Türkçe'de danışman anlamına gelen bu ifade, markadaki asli unsur olarak değerlendirilmiştir. Kararda söz konusu ifade; iş idaresi, yönetim yardım hizmetleri, eğitim ve öğretim, sempozyum, konferans, kongre ve seminer hizmetlerinde tasviri bulunmuştur. **Ural**, s.87.

Genel Mahkeme'nin T-297/07 sayılı "intelligent voltage guard" kararında ise tasviri bir kelimeye basit şekil unsurlarının eklenmesi ile oluşturulan kombinasyonun ayırt edicilik sağlamada yeterli olmayacağı sonucuna varılmıştır. Davada tescili istenen "intelligent voltage guard" (akıllı voltaj koruma) kelimesinin, ürünün ne olduğunu tanımladığına; kombinasyona eklenen voltaj baremini gösterir şeklin ise ürünün voltaj ölçme özelliğini yansıttığına karar

Türk hukukunda şekil ögesinin kelime unsurunu açıkça arka plana atmadığı veya kombinasyonun bütününe ek bir anlam katmadığı hallerde, genel görünümdeki baskın ve alıcının aklında kalacak kısmın (asli unsurun) sözcük unsuru olacağı kabul edilmektedir. Bu tür kombinasyonlarda "sözcük şekilden daha yüksek sesle konuşur" ilkesi geçerli olur¹³⁶³.

AB hukukunda kelime ve şekil kombinasyonlarının tescilinde aranan asgari ayırt edicilik eşiği aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Şemada kullanılan başvuru örnekleri, her biri tek başına tasviri anlam taşıyan 'Flavor and Aroma' (Tat ve Aroma) ile 'Fresh Sardine' (Taze Sardalye) kelime kombinasyonlarından oluşmaktadır. İlk kombinasyonun 30. emtia sınıfındaki kahve ürünlerinde; ikinci kombinasyonun ise 29. emtia sınıfındaki balık ürünlerinde tescil edilmek istendiği varsayılmıştır. Şemadaki unsurlar soldan sağa doğru uzandıkça, işarete kattıkları ayırt edicilik artmakta ve şeklin bir bütün olarak tescili olasılığı aynı oranda yükselmektedir.

<p>1.</p> <p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and Aroma</p> <p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and Aroma</p>	<p>F.L.A.O.R.N.A.O.A</p> <p>FlavOur and ArOma</p>
<p>2.</p> <p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and aroma</p>	<p>Flavour and Aroma</p> <p>Flavour and Aroma</p> <p>Flavour and Aroma</p> <p>Flavour and Aroma</p>
<p>3.</p> <p>Fresh sardine</p> <p>Fresh sardine</p> <p>Fresh sardine</p> <p>FRESH SARDINE</p>	<p>resh Sardine</p> <p>Fresh sardine</p> <p>FRESH SARDINE</p>

(Şekil ve Kelime Kombinasyonlarında Asgari Ayırt Edicilik Eşiğine İlişkin **Tablo 1.1.**¹³⁶⁴)

verilmiştir. Genel Mahkeme bu yaklaşımı ile EUIPO'nun 9. ve 11. sınıflarda (ölçe aygıtları, aydınlatma cihazları vs.) yapılan başvurunun ayırt edici olmadığı gerekçesi ile verdiği ret kararını onamıştır. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-297/07> (Erişim tarihi: 06.06.2016).

Yargıtay 11. HD. T.01.07.2013, E.2012/16597, K.2013/13871 sayılı kararında ise "X" harfinin logo olarak tasarlandığı "Nano Bor X" ibaresinin sınai amaçlı yağlar, gresler, yakıt katkıları emtiasında tasviri bulunmuştur. Kararda "X" işaretinin markaya ayırt edicilik katmadığı ve markadaki asli unsurun "nano bor" ibaresi olduğu belirtilmiştir. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.70.

¹³⁶³ Ankara 3. FSHM, T.11.12.2007, E.2006/453, K.2007/246 sayılı kararı; **Çiftçi, Erman**, 556 sayılı KHK'nın 7/1-j ve 7/1-k Bentleri ve AB Hukuku ile Karşılaştırması, Ankara, 2015, s.40.

¹³⁶⁴ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.41.

f. Coğrafi Kaynak Belirten İşaretler

Coğrafi kaynak belirten işaretler, tüketiciye menşe bilgisi aktaran, ürünün promosyonunu ve tercih edilmesini kolaylaştıran önemli pazarlama araçlarıdır. Bu sebeple tek başlarına veya markada tali unsur olarak sıklıkla başvuru konusu edilmektedirler¹³⁶⁵.

Ancak bu başvuruların önemli bir kısmı, coğrafi kaynak gösteren ifadelerin kamunun kullanımına açık bırakılması zorunluluğu gerekçesiyle reddedilmektedir¹³⁶⁶. Bunlar öncelikle ürünün coğrafi kaynağına atıfta bulunmaları sebebiyle tanımlayıcıdır. Bu sebeple kelime, şekil ve coğrafi yer adı kombinasyonundan oluşan markalar ile benzerlik gösteren işaretler arasındaki iltibasın tespitinde, markanın içerdiği coğrafi yer adı tali unsur olarak ürünün üretim yerini işaret ettiği ölçüde dikkate alınmamaktadır¹³⁶⁷. Son olarak, mal veya hizmetin işaretle belirtilen coğrafi yer menşeli olmaması halinde, markanın yanıltıcı etkisinden söz edilir.

i)İsviçre Hukuku Açısından

İsviçre hukukunda doğrudan veya dolaylı olarak ürünün coğrafi menşeni belirtmeye yarayan coğrafi yer adları tek başlarına marka olarak korunmamaktadır¹³⁶⁸. Yüksek mahkeme içtihatlarına göre, markada yer alan bir coğrafi yer adı, karine olarak, ürünün yöresel kökenini gösteren bir menşe ifadesi olarak algılanmaktadır¹³⁶⁹. Bu doğrultuda özellikle kent, bölge, ülke

¹³⁶⁵ **Meier / Guggisberg**, s.75.

¹³⁶⁶ **Cherpillod**, s.79; **sic!**, 2004, s.216.

¹³⁶⁷ Genel Mahkeme'nin T-35/08 sayılı "Cordniu Napa Inc. v. EUIPO & Bodegas Ontanon SA" kararında "napa valley" ifadesinin şarap ürününün coğrafi kaynağına atıf yapması sebebiyle tek başına marka olarak algılanmayacağı sonucuna varılmıştır (para.49-53). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-35/08> (Erişim Tarihi: 12.12.2016).

¹³⁶⁸ İsviçre hukukunda LPM m.47/f.1 hükmü gereği menşe işaretleri, bir ürünün coğrafi kökenine (coğrafi kaynak ile bağlantılı olan özelliklere veya kaliteye) doğrudan veya dolaylı olarak yapılan her türlü atfı kapsamaktadır. **Meier/Guggisberg**, s.85.

¹³⁶⁹ ATF 135 III 416 sayılı kararında Federal Mahkeme, genel hayat tecrübesi gereği, tanınmış bir coğrafi yer adını içeren işaretin ilgili çevrede menşe işareti olarak algılanacağı görüşünü benimsemiştir. ATF 135 III 416 sayılı "Calvi" (c. 2.5) ve ATF 97 I 79 sayılı "CUSCO" (c.2) kararları gereği, coğrafi yer adının menşe işareti mahiyetinde olup olmadığının incelenmesinde bu adın, ilgili çevrede ürün menşesine yönelik bir beklenti yaratması da aranmaz. Önemli olan somut olay açısından yer ve ürün arasında makul bağlantı kurulmasını önleyen istisnai hallerin bulunup bulunmadığıdır. Bu esas emtia sınıflarında olduğu kadar hizmet sınıflarında da geçerlidir. **sic! 2010**, s.162.

veya kıta isimleri gibi doğrudan menşe işaretleri kamuya açık tutulmakta ve tescil edilmemektedir¹³⁷⁰.

Gerek basit gerekse nitelikli menşe işaretleri¹³⁷¹, doğrudan bir ürünün coğrafi kökenini gösterdikleri sürece (indication de provenance directe) kamunun serbest kullanımına açık bırakılmaktadır. Çünkü pazarın her bir aktörüne ürünlerinin coğrafi kökenine dikkat çekme olanağı sağlanmalıdır¹³⁷². Ayrıca bu işaretler, markasal anlamda teşebbüs kökenini gösterme ve garanti etme işlevini yerine getirememektedir. Çünkü hedef kitle bunları belirli bir teşebbüse atıf yapar mahiyette göremez¹³⁷³. Sonuç olarak, ticaret hayatında ürünlerin coğrafi menşesini belirtmekte kullanılan doğrudan menşe işaretleri tasviri mahiyet taşımaktadır¹³⁷⁴.

Buna karşılık, Federal Mahkeme'nin ATF 128 III 454 sayılı "Yukon" kararında, doğrudan ve dolaylı menşe işaretleri arasında ayırım yapılmıştır. Buna göre dolaylı menşe işaretleri ayırt edici karaktere sahip olmaya daha yatkındır¹³⁷⁵. Çünkü bunlar, şekil veya semboller gibi örtülü (imalı) anlatım yolları ile coğrafi kökene atıfta bulunmaktadır.

¹³⁷⁰ **sic! 2010**, s.91 vd.

¹³⁷¹ Basit menşe işaretleri (indication de provenance simple) ürünün coğrafi kökenine atıfta bulunurken LPM m.47 anlamında hiçbir özel kalite beklentisi yaratmazlar. Buna karşılık, nitelikli menşe işaretleri (indication de provenance qualifiée) gösterdikleri bölge kökenli ürünlerin daha üstün oldukları yönünde beklenti yaratır. Menşe adları ve mahreç işaretleri (appellation d'origine contrôlée et d'indication géographique protégée/contrôlée) nitelikli menşe işaretleri kapsamında değerlendirilir. **IPi Directive**, 01.01.2017, s. 165. Coğrafi yer adının LPM m.47/f.1 anlamında menşe işareti olarak vasıflandırılması halinde yanıltma riskinin önlenmesi için mal veya hizmet listesi bu yer kökenli ürünlerle sınırlandırılır. **Guggisberg, Gloor Franziska**, Die Beurteilung der Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes - Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, **sic!**, 2011, s.6.

¹³⁷² İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF-7407/2006 sayılı "Toscanella" kararı (c.3.3). Bu esas, ekonomik gelişmelere bağlı olarak, ilgili ürünlerde gelecekte menşe işareti vasfı kazanacak coğrafi ad ve işaretler açısından da geçerlidir. Federal Mahkeme'nin ATF 128 III 454 sayılı "Yukon" kararı (c.2.1). Kamuya açık bırakılma esası hem ilgili çevreyi hem de rakiplerin haksız tescillere karşı korunmasını hedef aldığından inceleme sürecinde ilgili çevre tarafından bilinmeyen bir coğrafi ad, rakiplerin gelecekteki kullanım zorunlulukları dikkate alınarak tescil edilmeyebilir. **IPi Directive**, 01.01.2017, s.167.

¹³⁷³ Dolayısıyla bir coğrafi yer adı, ancak menşe işareti olarak algılanmadığı takdirde marka olarak tescil edilebilecektir. **Cherpillod**, s.209.

¹³⁷⁴ **Dessemontet**, Licence, s.335; **IPi Directive**, 01.01.2017, s.174-175.

¹³⁷⁵ **Meier/Guggisberg**, s.85. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-4080/2008 sayılı "Aussie Dual personality" kararı (c.2.5.). Dolaylı menşe işaretleri, ürünün üretim yerini bire bir yansıtmayan ancak tüketicide o ürünün yöresel menşesini çağrıştıran ad veya işaretlerdir. Dolaylı menşe işareti, kaynak ile çağrışım yapabilecek tanınmış bir dağın, gölün veya nehrin adından oluşabileceği gibi belli bir menşei tasvir eden herhangi bir unsur veya sembolü (tanınmış bir abide, ulusal kostüm, manzara resmi, folklorik bir öge vs.) de içerebilir. **IPi Directive**, 01.01.2017, s.174-175.

Bunların yanı sıra, ürünün kökenine atıfta bulunulduğu algısı yaratmayan diğer coğrafi ad ve ibareler de LPM m.47/f.2 hükmü kapsamında coğrafi menşe/köken işaret vasfını taşımaz¹³⁷⁶. Çünkü ürünün yöresel kökenine yapılan gönderme, ilgili çevrede karşılık bulmamaktadır. Bu esasa bağlı olarak, Federal Mahkeme, aşağıda belirtilen istisnai durumlarda marka olarak tescili istenen coğrafi yer adının, yöresel kökeni akla getirmeyeceği kanaatine varmıştır. Federal Mahkeme'nin 128 III 454 sayılı "Yukon" kararı (c.2.1) gereği sınırlayıcı olmayan bu sayıma göre:

- İlgili çevre tarafından bilinmeyen¹³⁷⁷;
- Açıkça fantezi veya sembolik bir mahiyet taşıyan¹³⁷⁸;
- İlgili ürünün üretim yeri olmadığı/olamayacağı açıkça anlaşılan¹³⁷⁹;
- Kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmış¹³⁸⁰;
- İlgili ürün modelini yansıtmak için kullanılan¹³⁸¹ coğrafi yer ismini tek başına veya asli unsur olarak içeren bir markanın tescili mümkündür.

¹³⁷⁶ Federal Mahkeme'nin ATF 128 III 454 sayılı, "Yukon" (c. 4.1) ve ATF 135 III 416 sayılı "Calvi" (c.2.6) kararları.

¹³⁷⁷ Federal Mahkeme'nin ATF 135 III 416 sayılı "Calvi" kararında da coğrafi adın tescili ilgili çevre tarafından bilinmediği ve ifadeye yöresel anlam yüklenerek ürün ile o yer arasında bağlantı kurulmadığı hallerde mümkündür. Söz konusu adın coğrafi olarak bilinip bilinmediği incelenirken ilgili çevrenin varsayılan bilgi ve anlayış düzeyi, hayat tecrübeleri; söz konusu yerin boyutu, coğrafi konumu, nüfusu, tarihsel, kültürel ve ekonomik açıdan önemi göz önünde bulundurulur. **Meier/Guggisberg**, s.89.

¹³⁷⁸ Ancak Federal Mahkeme'nin ATF 128 III 454 sayılı "Yukon" kararında (c.2.1.2) tescil sonucuna ulaşmak için yerin sembolik bir anlam taşıdığı "açık ve tartışmasız" biçimde belirgin olması aranmıştır. Bu yaklaşım sonucu "Pole-Sud" (güney kutbu) ifadesi buzdolaplarında tanımlayıcı değildir. **sic!**, 2010, s.91 vd. Coğrafi yer adının menşe işareti mi yoksa marka mı olduğunu belirlemede ilgili ürünün niteliği de önem arz etmektedir. Buna göre "Alaska" kelimesi mentollü sigara emtiasında tanımlayıcı olmayıp; ferahlığı ima eden ayırt edici bir işaret vasfındadır. **Meier/Guggisberg**, s.91.

¹³⁷⁹ Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-6959/2009 sayılı "Capri" kararı (c.4.2) gereği, ilgili çevrede ürünün üretim, satış veya imal yeri olmadığı açıkça algılanan yerlerin marka olarak tescili mümkündür. Doktrinde "Camden Park" ifadesinin şarap ürünleri sınıfında tescili kabul edilmiştir. **Meier/Guggisberg**, s.92.

¹³⁸⁰ İsviçre hukukunda serbest tasarrufa (kullanıma) açık bırakılmanın mutlak bir zorunluluk olduğu haller (ör. doğrudan ve nitelikli menşe işaretleri) müstesna olmak üzere, coğrafi yer adının ancak kullanım yolu ile marka vasfı kazanabileceği kabul edilmektedir. **sic! 2010**, s.162 vd. Bunun için işaret, ilgili çevrenin önemli bir kısmında belirli bir teşebbüsü gösterdiği (ürünün işletmesel kökenine atıfta bulunduğu) algısını oluşturmalıdır. Ancak kullanım yolu ile ayırt edicilik şartının gerçekleşmesi için işaretin coğrafi atfının ve anlamının tamamen silinmesi (mutlak soyutlanma ve bağlanma) zorunlu değildir. **Guggisberg, sic!**, 2011, s.17.

¹³⁸¹ Coğrafi adlar aynı markanın farklı ürün modellerinin tanıtılması ve ayırt edilmesi amacıyla kullanılmasında da mümkündür. İsviçre hukukunda bu kullanıma örnek olarak, telefon emtiasında kullanılan "Ascona" ibaresi gösterilmektedir. Uygulamada oldukça kısıtlı bir alan bulan bu istisnadan söz edebilmek için coğrafi yer adının emtia modeline atıfta bulunduğu derhal anlaşılmalıdır. Bu istisna, coğrafi adın tanınmış bir markanın yan unsuru olarak kullanıldığı ve ilgili pazarda bunların ürün tipini gösteren ibareler olarak algılanma alışkanlığının bulunduğu

Görüldüğü üzere istisnaların her birinde yöresel köken (menşe) atfı bertaraf edilmektedir. Diğer bir ifade ile istisna kapsamına girmek için coğrafi yer adının, markanın kapsadığı ürünler açısından menşe işareti vasfı taşınamaması zorunludur¹³⁸².

Öte yandan coğrafi yer adlarının tescilinde işaretin niteliği (coğrafi adı içeren bir kompozisyon mahiyetinde olup olmadığı; gramatikal değişikliğe veya deformasyona tabi tutulup tutulmadığı; grafik unsurlar içerip içermediği vs. hususlar) ve somut olayın özellikleri dikkate alınmalıdır¹³⁸³. Şayet coğrafi yer adının birden fazla anlamı varsa, yasağın uygulanması için tasviri anlamın hiçbir ek düşünsel faaliyet gerektirmeksizin, doğrudan anlaşılması gerekir¹³⁸⁴.

Tek başına marka olarak tescil edilmesi istenen bir coğrafi adın, markanın bütünlüğü içerisinde münferiden bu anlamı ile algılanıp algılanmadığı önem arz eder. Kombinasyonun bütünsel anlamı; markanın veya coğrafi adın uzunluğu gibi hususlar, bütünün ayırt edicilik kazanmasında belirleyicidir¹³⁸⁵.

Coğrafi adın farklı kelime ve şekil unsurlarından oluşan bir kombinasyon olarak tescili de söz konusu olabilir. Bu takdirde ise öncelikle marka içinde yer alan diğer kelime ve şekil unsurları sayesinde menşe işareti vasfının kaybolup kaybolmadığına bakılmalıdır¹³⁸⁶. Eklenen bu unsurlar, markanın yansıttığı izlenimin tamamını asli biçimde etkilemelidir. Önemli olan bütünün ilgili üründe ayırt ediciliğe kavuşmuş olmasıdır. Buna karşılık coğrafi bir ad, kendi başına tasviri olan bir kelime ile birleştirildiğinde oluşan bütünlüğün anlamı;

hallerle sınırlı bir uygulama alanına sahiptir. **Meier/Guggisberg**, s.93; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.168-169.

¹³⁸² **Guggisberg, sic!** 2011, s.9; **Meier/Guggisberg**, s.93.

¹³⁸³ **sic!** 2010, s. 91 vd.; **Guggisberg, sic!** 2011, s.18 vd. Örneğin "Suisse" kelimesi üzerinde "SOUTZERLAND" veya "SWIZZZZ" biçiminde yapılacak değişiklikler belirli bir teşebbüs kökenini gösteren ve akılda kalıcı markalara vücut verebilir.

¹³⁸⁴ **Cherpillod**, s. 205. Birden fazla anlama sahip bir coğrafi isim söz konusu olduğunda, markanın bütününe yarattığı intiba ile ilgili ürünlerin niteliği esas alınarak, hangi anlamın ilk ve baskın olarak akla geldiği önem taşır. Federal Mahkeme'nin ATF 135 III 416 sayılı "Calvi" kararında (c.2.3) işaretin diğer anlamının, coğrafi atfın ancak özel bir zihni çaba sonucunda fark edilmesine (ikinci plana düşmesine) yol açacak biçimde baskın olması aranmıştır. Örneğin "Virginia" ismi, tütün emtiasında coğrafi köken veya tür gösteren bir mahiyet taşıırken; "Virginia Müller" kombinasyonu kişi adı olarak algılanacaktır. **Meier/Guggisberg**, s.83.

¹³⁸⁵ Örneğin "SOUTERLAM" markası ile karşılaşan ilgili çevre, bu markandan "Switzerland" kelimesinin anlamını çıkarmayacaktır. Benzer biçimde "CHROMA" kombinasyonundaki "ROMA" ibaresi, bütünün içinde kendini tek başına belli etmemekte ve coğrafi anlam markada kaybolmaktadır. **Meier/Guggisberg**, s.81-82.

¹³⁸⁶ Bunun için diğer unsurlar sayesinde markanın yeni bir anlam kazanarak; içerdiği coğrafi adın bir menşe işareti olarak anlaşılması engellenmelidir. **Guggisberg, sic!** 2011, s.19.

iki tasviri kelimenin toplamının yaratacağı basit algıyı aşmalıdır. Örneğin tasviri ‘*yer adı*’ ile doğrudan ilgili ürünü akla getiren bir ‘*özelliği yansıtan*’ kelimenin yaratacağı birleşim, tescil için aranan ayırt ediciliği sağlayamaz¹³⁸⁷.

ii) Avrupa Birliği Hukukunda

AB hukukunda da coğrafi kökenin tanıtılmasında kullanılan ibarelerin herkesin kullanımına açık tutulmasında kamu menfaatinin bulunduğu kabul edilmektedir¹³⁸⁸. Coğrafi köken ibareleri ‘*ürünün kalitesini*’ veya diğer özelliklerini yansıtmakta; ilgili çevrede olumlu etki yaratarak yer ile ürün arasında ‘*bağlantı kurmakta*’ ve tüketici tercihini etkilemektedir¹³⁸⁹. Dolayısıyla coğrafi yer adlarının tescilinde söz konusu ibarenin ilgili ürünün objektif özelliklerini doğrudan tanıtır tanıtmadığına bakılacaktır¹³⁹⁰.

Hali hazırda meşhur olan veya tescilin istendiği ürün sınıflarında bilinen ve bu sebeple ilgili çevrenin aklında bu ürünleri çağrıştıran coğrafi yer adlarının marka olarak tescili mümkün değildir. Ayrıca teşebbüsler tarafından ilgili ürünlerde coğrafi köken işareti olarak kullanılmaya elverişli olan coğrafi adlar

¹³⁸⁷ Meier/Guggisberg, s.97-98.

¹³⁸⁸ Genel Mahkeme’nin T-379/03 sayılı ‘‘Cloppenburg’’ kararı (para. 47) gereği, coğrafi yer adları kaliteyi veya ürün özelliklerini gösteren ibareler olmanın yanı sıra, aynı zamanda tüketici tercih ve zevkini etkileyebilen ifadelerdir. Coğrafi yer adları öncelikle tanındıkları ürünler açısından ilgili çevre zihninde söz konusu ürünlerle özdeşleşmiştir. Buna ek olarak, ürünlerin coğrafi kökenini göstermesi sebebiyle rakipler de dahil olmak üzere tüm teşebbüsler tarafından kullanılabilir bu isimlerin, ortak kullanıma açık bırakılması gerekir. **Blakeney, Michael**, The Protection of Geographical Indications: Law and Practice, 2015, Cheltenham, s.300 vd. Ayrıca Genel Mahkeme’nin T-295/01 sayılı ‘‘Oldenburger’’ kararında (para.39) coğrafi yer adlarından türetilen sıfatlar, söz konusu yöreyi akla getirdiği ve bundan farklı bir anlam taşımadığı gerekçesi ile aynı esaslara tabi tutulmuştur. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.13-15; **Mantrov, Vadim**, EU Law on Indications of Geographical Origin: Theory and Practice, 2015, Riga, s.75; **Blakeney**, s.302 vd.

¹³⁸⁹ **Uzunallı**, s.142-143. ABAD’ın C-108/97 ve C-109/97 sayılı birleştirilen dosyalarına ilişkin ‘‘Windsurfing Chiemsee’’ kararı (para.26-27); Genel Mahkeme’nin T-197/13 sayılı ‘‘Monaco’’ kararı (para.47); **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, Chap.4, 01.02.2017, s.14. Genel Mahkeme’nin T-379/03 sayılı ‘‘Cloppenburg’’ kararında söz konusu coğrafi ibarenin toptan ve perakende satış hizmetlerini içeren 35. sınıfta tescilini reddeden EUIPO kararı hukuka aykırı bulunmuştur (para.33, 47-51); **Blakeney**, s.300 vd.; **Mantrov**, s.75.

¹³⁹⁰ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.101. EUIPO’nun R 1467/2005-1 sayılı kararında ‘‘Germany 2006’’ ibaresinin söz konusu tarihte Almanya’da gerçekleşecek organizasyon ve pazarlama hizmetlerinin (ör. futbol şampiyonası etkinliğinin) türünü ve içeriğini tasvir ettiği; amacını gösterdiği; bu etkinliklerle bağlantılı ürünleri ise hatıra eşyası haline getirdiği belirtilmiştir. EUIPO’ya göre bu ibare, söz konusu etkinliklerde kullanılan futbol topu, tıbbi malzeme gibi ürünlerin kalitesine de kısmen atıfta bulunmakta; bunların en üst düzey yarışmalarda kullanılan kalitede olduğunu göstermektedir (para.29-31). **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, Chap.4, 01.02.2017, s.25.

da marka koruması altına alınmamaktadır¹³⁹¹. Diğer tüm tasviri işaretlerde olduğu üzere, incelemenin odak noktasında, coğrafi adın ilgili ürünün objektif özelliklerini tanımlayıp tanımlamadığı sorusu yer almaktadır¹³⁹².

Bu bağlamda tanımlayıcı olma incelemesinin iki aşamalı olarak gerçekleştirilmesi düşünülebilir:

- İlk olarak, coğrafi adın ilgili çevrede nasıl anlaşıldığı tespit edilmeli;
- İkinci aşamada ise bu adın ürünlerle bağlantılı (çağrışım yapan) bir yere atıfta bulunup bulunmadığı ele alınmalıdır.

İlk aşamada, coğrafi terimin ilgili çevrede bu anlamıyla anlaşılabilirliği incelenir¹³⁹³. Çünkü 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(c) bendi hedef kitleye yabancı olan –en azından belirli bir yöreye işaret ettiği anlaşılmayan- coğrafi yer adlarının tescilini engellemez. Birlik hukukunda - İsviçre hukukuna benzer biçimde- ilgili çevrede tanınmayan veya gerek ürünün gerekse coğrafi yerin özellikleri gereği ürün menşei olarak algılanmayan coğrafi yer adları tescil edilmektedir¹³⁹⁴. ABAD’a göre, ilgili çevrenin algısı coğrafi adın kullanıldığı ürün veya hizmetin niteliğine göre tespit edilmelidir¹³⁹⁵.

Tescili istenen coğrafi yer adının korunmak istenen ürün ile fiilen ilişkilendirilebildiği veya gelecekte ilişkilendirilmesinin ihtimal dahilinde olduğu hallerde, kamuya açık tutulmasının uygun olacağı kabul

¹³⁹¹ Genel Mahkeme’nin T-197/13 sayılı “Monaco” (para.48) ve T-379/03 sayılı “Cloppenburg” (para.34) kararları; **EU IPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, Chap.4, 01.02.2017, s.14.

¹³⁹² Coğrafi işaretin tanımlayıcılığı kendisini çeşitli biçimlerde gösterebilir. Şayet coğrafi yer, ürünün üretim veya hizmetlerin sunum yerine karşılık geliyorsa; ürünün konusunu oluşturuyorsa (ör. gezi rehberinin belirttiği yer veya bölge); tüketici tercihlerini olumlu bir etki yaratarak (ör. yüksek yaşam standardı ve stil) yönlendirebiliyorsa tasviri sayılacaktır. Genel Mahkeme’nin T-197/13 sayılı “Monaco” (para.47) ve T-379/03 sayılı “Cloppenburg” (para.33) kararları; **EU IPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, Chap.4, 01.02.2017, s.14; **Bomhard, Verena**, Protection of Country Names and Nation Branding, Alicante, s.6 vd.

¹³⁹³ Genel Mahkeme’nin T-197/13 sayılı “Monaco” (para.49-51) ve T-379/03 sayılı “Cloppenburg” (para.36-37) kararları. İncelemede coğrafya uzmanı olmayan, ancak bu alanda makul düzeyde bilgiye sahip tüketici algısı ve düşünce biçimi esas alınır. **EU IPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, Chap.4, 01.02.2017, s.14-15.

¹³⁹⁴ ABAD’ın C-108/97 ve C-109/97 sayılı birleştirilen dosyalarına ilişkin “Windsurfing Chiemsee” kararı (para.32-37).

¹³⁹⁵ Örneğin, Milano kent adının moda endüstrisindeki tanınmışlığı sebebiyle 25. emtia sınıfındaki ürünler için tek başına tescili yasaktır. Yine Londra veya Frankfurt kentleri finans; Zürih kenti sigorta; Kanarya Adaları ise turizm hizmetlerinde tanınmış olmaları sebebiyle bu hizmet sınıflarında tasviri nitelik taşımaktadır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.102.

edilmektedir¹³⁹⁶. Şayet tescile konu terim, ilgili çevrede coğrafi bir yer adı olarak algılanıyorsa, ikinci aşamaya geçilerek üç ayrı tanımlayıcı olma hali ele alınmalıdır. Bu haller:

- Bu coğrafi terimin, tescilin kapsadığı ürünlerle güncel olarak bağlantılı olan bir yere karşılık gelip gelmediğine (fiili bağlantıya);
- Böylesi bir terimin tescilin kapsadığı ürünlerin coğrafi kökenini gösterebilecek yeterlilikte sayılıp sayılamayacağına (güncel bağlantı olasılığına);
- Gelecekte bu terimin, tescile konu ürünlerin kökenini gösterip gösteremeyeceğine (gelecekteki bağlantı olasılığına) ilişkindir¹³⁹⁷.

Yukarıda sayılan bağlantılardan birini kuran coğrafi kaynak işareti, ilgili ürün açısından tasviri sayılacaktır¹³⁹⁸. Bu bağlantının tespitinde ise coğrafi

¹³⁹⁶ **Çağlar**, s.50. ABAD'ın C-108/97ve C-109/97 sayılı birleştirilen dosyalarına ilişkin "Windsurfing Chiemsee" kararında Münih Mahkemesi, Almanya'da spor faaliyetleri ile tanınan Chiemsee gölünün marka olarak tescil edilip edilemeyeceğine ilişkin ABAD'dan görüş talebinde bulunmuştur. ABAD'a göre coğrafi isimlerin marka olarak tescili incelemesinde yapılacak değerlendirme, ilgili çevre açısından tescile konu mallar ile yer adının güncel biçimde birbirine bağlanabildiği hallerle sınırlı tutulmamalıdır. İnceleme bu coğrafi yer isimlerinin rakip teşebbüsler tarafından gelecekte o kategori malların coğrafi kaynağını gösterecek biçimde kullanılmaya müsait olabileceği halleri de kapsayacak derinliği içermelidir. ABAD'a göre her iki durumda da coğrafi yer adının marka olarak tescili mümkün olmamalıdır. İlgili çevrenin aklında coğrafi yer ismi ile tescile konu ürünler arasında güncel bir bağlantının olmadığı hallerde dahi üye devlet yetkili otoritesinin, ilgili müşterilerin aklında böyle bir ismin, tescili istenen ürün açısından coğrafi kaynak gösterir biçimde algılanmaya müsait olup olmadığını değerlendirmesi gereklidir. Bu değerlendirme yapılırken, özellikle ilgili müşterilerin tescile konu coğrafi yer adı, bu adın işaret ettiği yerin özellikleri ve tescile konu ürünler ile yakınlık derecesi dikkate alınmalıdır. Bu üç unsur arasında bağlantının tespiti halinde tescil engeli ortaya çıkacaktır. Ancak bağlantının kurulabilmesi için malların mutlak suretle o coğrafi yerde üretiliyor olması zorunluluğu aranmamalıdır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-108/97&language=en> (Erişim Tarihi: 07.07.2016).

¹³⁹⁷ Genel Mahkeme'nin T-197/13 sayılı "Monaco" (para.51) ve T-379/03 sayılı "Cloppenburg" (para.38) ve ABAD'ın C-108/97 ile C-109/97 sayılı birleşik dosyalara ilişkin "Windsurfing Chiemsee" (para.31) kararları; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.4, 01.01.2017, Ver.1.0, s.14-15.

¹³⁹⁸ Tek bir üretici (tekel) tarafından üretilme olgusu, yasağın bertaraf edilmesini sağlamaz. Diğer bir ifade ile coğrafi ad/ibare, ilgili çevrede "ürün kökenine veya üretim yerine yönelik bilgi verir" nitelikte bulunuyorsa m.7/f.1/(c) bendi yasağına tabi olur. Ancak yasağın uygulanabilmesi için başvuru konusu işaretin:

- İlgili çevrenin tescile konu ürünler açısından "güncel olarak köken bağlantısı kurduğu" bir yeri göstermesi/gösterebilecek olması veya
- Ürün ile coğrafi yer adı arasındaki köken bağlantısını "gelecekte kurabilmesi" (kurmaya elverişli olması) gereklidir.

Bu son durumda ilgili çevrenin söz konusu coğrafi yer adını, bu adın atıfta bulunduğu yerin özelliklerini ve tescile konu ürünleri ne ölçüde tanıdığı göz önünde bulundurulur. Buna göre, ilgili çevrenin "coğrafi yer adını bilmesi"; bu yer ile tescil edilecek "ürün arasında bağlantı kurması" ve bu sayede işaretin "ürünün menşei"ni gösterdiğini düşünmesi durumunda tescil talebinin reddi gerekir. Genel Mahkeme'nin T-379/03 sayılı "Cloppenburg" kararında Almanya'da küçük bir kasaba olan Cloppenburg'un perakendecilik sınıfında tescil edilmesi

terimin ilgili çevredeki bilinirliği, terimin işaret ettiği yerin özellikleri ve ilgili ürün sınıfları dikkate alınacaktır¹³⁹⁹. Dolayısıyla ilgili çevrenin tanımadığı veya ilgili ürünlerle bağlantı kurmaması sebebiyle coğrafi köken olarak algılamadığı yer adları tescil edilebilecektir. Buna karşılık, yasağa tabi olacak coğrafi kaynak işareti, tescile konu ürünlere yönelik bir çağrışım oluşturmalı veya ilgili çevre açısından bunların coğrafi kaynak belirttiği varsayımı makul gözükmelidir¹⁴⁰⁰.

Söz konusu kriterler dahilinde Genel Mahkeme'nin T-230/06 sayılı "Port Louis" kararında, bu coğrafi yer adının; deri, ev tekstili ve giysi ürünlerinde tescil edilebileceği sonucuna varılmıştır. Kararın gerekçesinde bu yerin ilgili çevrede yeterince bilinmediği ve tescile konu ürünlere tanınmışlığının bulunmadığı belirtilmiştir¹⁴⁰¹. Buna karşılık, Genel Mahkeme'nin T-207/13 sayılı kararında "The Spirit of CUBA" ibaresi 33. emtia sınıfındaki alkollü içkiler açısından tasviri bulunmuştur. Mahkeme'ye göre "spirit" (ruh) kelimesinin yan anlamlarından birinin yüksek alkollü içecekler olması sebebiyle bu ibare, ilgili çevrede Küba kökenli alkollü içkileri düşündürmektedir. Mahkeme, EUIPO'nun Tüzük m.7/f.1/(c) bendine dayalı ret kararını bu gerekçelerle onamıştır¹⁴⁰².

"Fiili bağlantı" ve "Güncel bağlantı olasılığının" değerlendirildiği Genel Mahkeme'nin T-226/08 sayılı "Alaska" kararında ise söz konusu ibare, mineralli sular ve 32. emtia sınıfında tasviri bulunmamıştır. Kararda Alaska bölgesinde suyun bol olması; bu yer adı ile AB'de maden suyu pazarlama

talebini reddeden EUIPO kararı iptal edilmiştir. Mahkeme Cloppenburg'un küçük bir kasaba olduğu, perakendecilik hizmetine ilişkin bir tanınmışlığının söz konusu olmadığı, buraya aşına kişiler tarafından perakendecilik hizmeti ile bağlantılı bir yer olarak algılanmadığı gerekçeleri ile ret kararını hukuki dayanaktan yoksun bulmuştur. **Blakeney**, s.300 vd.

¹³⁹⁹ ABAD'ın C-108/97 ile C-109/97 sayılı birleşik dosyalara ilişkin "Windsurfing Chiemsee" (para.32-37) ve Genel Mahkeme'nin T-379/03 sayılı "Cloppenburg" (para.38) kararları; **EUIPO Guideline**, Part B, Chap.4, Sec.4, Ver.1.0., 01.02.2017, s.14.

¹⁴⁰⁰ Genel Mahkeme'nin T-379/03 sayılı "Cloppenburg" kararı (para. 47); **Blakeney**, s.302.

¹⁴⁰¹ Genel Mahkeme'nin T-230/06 sayılı "Port Louis" kararı (para.40-54); **EUIPO Guideline**, Part B, Chap.4, Sec.4, Ver.1.0., 01.02.2017, s.16.

¹⁴⁰² Mahkeme, T-207/13 sayılı bu kararında, ilgili çevrede işaretin Küba menşeli alkollü içkilere (romlara) atıfta bulunduğu algısı yarattığı; cümle diziminde "from" ibaresi yerine "of" ibaresinin kullanılmasının tasviriliği ortadan kaldırmadığı görüşündedir (para.26). **Bomhard**, s.5; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, s.54.

faaliyetleri arasında bağlantı kurulduğu varsayımında bulunmak için tek başına yeterli görülmemiştir¹⁴⁰³.

Her iki durumda da ürün ile coğrafi yer adı arasında bağlantının kurulması için hedef kitle tarafından söz konusu adın, ürünün ‘gerçek’ coğrafi kökenini gösterip göstermediğinin ‘bilinmesi’ aranmaz¹⁴⁰⁴. Ancak ürün ile bağlanan coğrafi yer adının, söz konusu ürünlerin gerçek yöresel kökenini göstermesi zorunlu değildir. Yasağın uygulanması için yer adının, ilgili çevrede tescilin kapsadığı ürünlerin coğrafi kökeni olarak ‘algılanması/düşünülmesi’ yeterlidir¹⁴⁰⁵. Bu bağlamda ‘Milano’ tekstil ürünlerinde, ‘İsviçre’ ise finansal hizmetlerde tasviridir.

Coğrafi adın ‘gelecekte’ ürün menşeyini tasvir edebileceği varsayımında bulunarak başvurunun reddi, ancak objektif verilere ve açık emarelere dayanılarak mümkündür. Dolayısıyla tescile konu ürünlerin gelecekte teorik olarak, coğrafi işarette gösterilen yerde üretilebileceği gerekçesi, tek başına 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(c) bendi yasağının uygulanması için yeterli olmaz. Önemli olan, coğrafi terimin bilinirliği, terimin işaret ettiği yerin ve ilgili ürün sınıflarının özellikleri dikkate alınarak, ürün ile yer adı arasında menşe yönünden bağlantının sağlanmasıdır. Ayrıca ilgili pazardaki ticari teamüller gereği, coğrafi yer adlarının ürünün menşeyine veya bazı niteliksel kriterlere atıfta bulunmak (tanımlamak) maksadı ile kullanılıp kullanılmadığı da dikkate alınır¹⁴⁰⁶. Bu yaklaşım doğrultusunda EUIPO’nun R 0434/2013-1

¹⁴⁰³ Genel Mahkeme’nin T-226/08 sayılı ‘Alaska’ kararı (para.30 vd.).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-226/08> (Erişim Tarihi: 02.06.2016).

¹⁴⁰⁴ Bu doğrultudaki Genel Mahkeme’nin T-230/06 sayılı kararında ‘Port Louis’ markası 18, 24 ve 25 sayılı emtia sınıflarında (giysi, ev eşyası, deri ürünleri); T-226/08 sayılı kararında ise ‘Alaska’ markası 32. emtia (su ve gazsız içecek) sınıfında coğrafi ibare barındırmasına rağmen tasviri bulunmamıştır. Buna karşılık, Genel Mahkeme’nin T-295/01 sayılı ‘Oldenburger’ ibaresi 29, 30 ve 32 sayılı (süt, dondurma, sütlü yiyecek ve içecekler) sınıflarda; T-230/05 sayılı ‘Golf USA’ ibaresi 25, 28 ve 35 sayılı (spor giysileri ve golf sporu da dahil olmak üzere spor malzemeleri) sınıflarda; T-334/03 sayılı ‘Europremium’ ibaresi ise 16, 20, 35 sayılı sınıflarda (kağıt ve ahşap ürünlerinde) tasviri bulunmuştur. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.103.

¹⁴⁰⁵ Dolayısıyla ortalama dikkat ve özene sahip müşteri grubu tarafından bilinmesine rağmen, ürün kaynağına işaret ettiği algısını oluşturmeyen coğrafi yer adları tescil edilebilmektedir.

¹⁴⁰⁶ Örneğin konaklama hizmetlerinde pek çok işletme adının ‘Hotel’ ve bir coğrafi yer adından (ör. şehir, ülke, ada vs.) oluşan kombinasyonlardan ibaret olduğu görülmektedir. Söz konusu işletmelerin, kombinasyonun işaret ettiği yerde olmaması sebebiyle bu tür kombinasyonlar, coğrafi terim ile hiçbir bağ kurulmaksızın sadece işletmeyi çağrıştırmaktadır. Bu sayede söz konusu kombinasyonlar ilgili pazarın ticari örf ve teamülleri gereği, coğrafi açıdan tanımlayıcılığı bertaraf edilebilmektedir. Bu bağlamda köken arması işlevi gören ‘Hotel İngiltere’ veya ‘Hotel Bali’ gibi işletme adları, marka olarak tescil edilmek istendiğinde

sayılı kararında “BRASIL” ifadesi, viski ürünlerinde menşe açısından tasviri bulunmuştur¹⁴⁰⁷.

Görüldüğü üzere coğrafi işaret (menşe adı veya mahreç işareti) vasfı taşımayan yer adlarının marka olarak tescili açısından en önemli husus, bu adların ilgili çevrede nasıl anlaşıldığının açık, net ve normatif bir biçimde tespit edilmesidir. Şayet ifade, ilgili ürün açısından sadece hayali bir anlam taşıyorsa veya örtülü bir ima niteliğindeyse 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(c) bendi yasağına tabi olmayacaktır¹⁴⁰⁸. Bu yaklaşım doğrultusunda, EUIPO’ya göre, meyve sularında “Capri-Sun”, dondurmalarda “Capri” veya motorlu taşıtlarda “Ford Capri” ibarelerini gören ilgili çevre; bunlarla İtalya’da küçük bir ada olan “Capri” arasında herhangi bir coğrafi köken bağlantısı kurmayacaktır. Tanınmış kent isimlerinin, tanınmışlıkları ile hiçbir bağlantısı olmayan mal veya hizmetlerde tescili de bu gerekçe ile mümkündür. Örneğin “Champs Elysées” kelimesi şişelenmiş su ürünlerinde veya “Manhattan” kelimesi domates ürünlerinde tasviri olmayacaktır¹⁴⁰⁹. Çünkü makul bağlantı şartı gerçekleşmemiştir.

Ancak AB hukukunda, ürünlerinin yüksek kalitesi sayesinde tanınmışlığa ulaşmış yer isimleri tescile konu edildiğinde yine tanımlayıcılık ortaya çıkabilir. Bu takdirde, söz konusu yerler ile tescile konu ürünler arasında

müşterilerde coğrafi köken algısı (hizmetlerin söz konusu spesifik yerde bulunan bir otel tarafından verildiği algısını) yarattığı gerekçesi ile reddedilmemelidir. Aynı esas, iki ayrı coğrafi yer adından oluşan otel isimleri için de geçerli olabilir. Örneğin, “Hotel Londres San Sebastian” işletme adı EUIPO tarafından asgari ayırt edicilikte bulunmuştur. Buna karşılık “Hotel in Bali” ifadesi, açıkça coğrafi köken gösteren bir vasıftadır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.4, 01.02.2017, Ver.1.0, s.25.

¹⁴⁰⁷ Kararda Brezilya’da viski üretiminin yapılması, ilgili çevrenin işaret ile yer arasında bağlantı kurduğunun kabulü için tek başına yeterli bulunmamıştır. Ancak bu bağlantının gelecekte yapılıp yapılamayacağına da üzerinde durulmuştur. İlgili pazarın ticari teamülünde viskilerin menşeinin gösterilmesinin güncel bir uygulama olduğu dikkate alınarak; “Brasil” ibaresi, tescile konu viski emtiasında bilgi aktaran bir ibare olarak değerlendirilmiştir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.4, 01.02.2017, Ver.1.0, s.16.

¹⁴⁰⁸ Örneğin “Kuzey Kutbu” veya “Mont Blanc” ibareleri özünde coğrafi terimler olmasına rağmen, spor araba veya dondurma ürünlerinde olası üretim yeri olarak değerlendirilmeyecektir. Bu gibi ürünlerde söz konusu ibareler sadece mecazi veya hayali anlamları ile anlaşılacaktır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.4, 01.02.2017, Ver.1.0, s.16.

¹⁴⁰⁹ Örneğin “Hollywood” ismi çiklet emtiasında tescil edilebilecektir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.101-102. EUIPO’nun R 0691/2000-1 sayılı kararında “Greenland” (Grönland) yer adı meyve ve sebzelerde; R 0594/1999-2 sayılı kararında “SUDAN” yer adı boyalarda; R 2607/2011-2 sayılı kararında ise “Denver” yer adı aydınlatma ürünlerinde tescil edilmiştir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.4, 01.02.2017, Ver.1.0, s.16.

coğrafi köken bağlantısı kurma veya çağrıştırma incelemesinde ayrıntıya gidilmeksizin başvurular reddedilebilir¹⁴¹⁰.

iii) Türk Hukuku Açısından

Türk hukukunda da coğrafi kaynak gösteren sözcük ve işaretlerin tek başlarına tescili, SMK m.5/f.1/(c) bendi yasağına ve m.26'daki hükümsüzlük yaptırımına tabi tutulmaktadır. Yasağın uygulanması için işaretin, ürünün nerede üretildiği (kaynağı) hususunda tüketiciye mesaj vermesi gerekir. Tüketici bu tür işaretleri işletmesel bir köken arması olarak görmez. Ayrıca bu tür adların belirli bir teşebbüs lehine marka tekeline alınması, rakip ürünlerin coğrafi menşenin tanıtılmasında yapay bir engel teşkil eder¹⁴¹¹. Yargıtay'a göre, "bir işaretin coğrafi kaynak teşkil edebilmesi için o coğrafi bölge veya yer adı ile özdeşleşmiş olması ve onun adı ile birlikte anılması" gerekir¹⁴¹².

¹⁴¹⁰ Genel Mahkeme'nin T-377/09 sayılı "Passionately Swiss" (tutkuyla İsviçreli) kararında ürün ve yer arasında menşe gösterme açısından ayrıntılı bir bağlantı incelemesi yapılmasına gerek olmadığı belirtilmiştir. Çünkü tescile konu otelcilik hizmetlerinde İsviçre'nin yüksek bir tanınırlığa sahip olması, bu bağlantının kurulması açısından yeterli görülmüştür (para.45). Genel Mahkeme'nin T-197/13 sayılı "Monaco" kararında ise bu yer adının dünya çapında bilinirliğinin sadece Formula 1, sirk festivali ve kraliyet ailesi ile sınırlı kalmadığı; coğrafi ve ekonomik sebeplerle de AB vatandaşları tarafından tanındığı belirtilmiştir. Bu çerçevede, ilgili çevrede "Monaco" ibaresinin aynı isimdeki coğrafi bölgeyi çağrıştıracağı açıktır. Ayrıca tescilin kapsadığı ürünlerin "Monaco" ibaresiyle yeterli ölçüde açık ve somut bağlantısı da bulunmaktadır. Bu gerekçelerle Mahkeme, tescile konu hizmetlerde (eğlence, ulaşım, seyahat organizasyon ve konaklama hizmetlerinde) "Monaco" ibaresinin hizmetin kökenini, hedefini ve sunulduğu yeri göstermek suretiyle tasviri olduğu sonucuna varmıştır. **Bomhard**, s.5-6; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.4, 01.02.2017, Ver.1.0, s.16-17.

¹⁴¹¹ TPMK uygulamasında coğrafi yer adını içeren başvurularda üç aşamalı bir inceleme yapıldığı görülmektedir:

- İlk aşamada ibarenin coğrafi yer adı olarak anlaşılıp anlaşılmadığına, bu yönü ile bilinip bilinmediğine bakılmaktadır.
- Olumlu sonuca varıldığında ikinci aşamada, tüketicinin söz konusu yer ile ürün arasında bir bağlantı (kaynak bağlantısı) kurup kurmadığı ve bu bağlantının tüketicinin tercihini olumlu yönde etkileyip etkilemediği incelenmektedir.
- Son aşamada ise gelecekte ürün ve coğrafi yer arasında kaynak bağlantısının kurulma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Mal ile coğrafi yer arasında ilişki kurulması için ilgili malların o yerde üretilmiş olmasına gerek yoktur.

TPE Kılavuz, s.673 Bu inceleme esasları Türk hukukunda, ABAD'ın C-108/97 ve 109/97 sayılı birleştirilen dosyalara ilişkin "Windsurfing Chiemsee" kararında benimsenen esasların uygulandığını göstermektedir.

Amerikan hukukunda da incelemenin ilk aşaması ayniyet göstermekte; ikinci aşamada ise ürünün söz konusu yer menşeli olduğunun (üretildiklerinin sunulduklarının) ispatı aranmaktadır. Son aşama ise tüketicinin ürünün söz konusu yer menşeli olduğuna inanma olasılığına ilişkindir. İfade rastgele seçilmiş veya ifadenin anlamı muğlak ise böyle bir bağlantının yapılma olasılığı azalacaktır. **TMEP § 1210.01(a)**.

¹⁴¹² Yargıtay 11. HD. T.17.04.2008, E.2006/12863, K.2008/5125 sayılı "Rose Residence KEMER" kararında markada yer alan "Kemer" ibaresinin gayrimenkul ve inşaat hizmetlerinde coğrafi kaynak teşkil etmediği; "Kemberburgaz" yer adının kısaltması olarak kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. **Çolak**, s.132-133.

Dolayısıyla coğrafi kaynak gösterme kavramı, coğrafi yer ismine kıyasen daha dar ve niteliklidir. Bu tanımdan yola çıkılarak, her yer adının aynı zamanda coğrafi kaynak göstermediği sonucuna varılabilir.

Kanaatimizce İsviçre Federal Mahkemesi tarafından benimsenen istisnaların Türk hukukunda da kabul edilmesi mümkündür. Çünkü SMK m.5/f.1/(c) bendi yasağı, coğrafi yer adının, ürünün üretim yerinin neresi olduğunu anlattığı, kaynak bilgisi verdiği veya böyle algı yarattığı halleri konu almaktadır. Buna göre “*ilgili çevre tarafından bilinmeyen*”; “*açıkça fantezi veya sembolik bir mahiyet taşıyan*”; “*ilgili ürünün üretim yeri olmadığı/olamayacağı açıkça görülen*”; “*kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmış*”; “*ürün modelini yansıtmak için kullanılan*” coğrafi kaynak adları marka olarak tescil edilmelidir. Çünkü bu hallerin tümünde tüketicinin aklında oluşan baskın anlam, coğrafi bir yere değil, belirli bir teşebbüs kökenine karşılık gelmektedir. Sayılan hallerde ilgili çevre, ürünün söz konusu coğrafi yerde üretildiğini düşünmemekte ve gelecekte de böyle bir düşünceye kapılma riski (geleceğe yönelik bağlantı ihtimali) taşımamaktadır. Değerlendirme yapılırken mal veya hizmet listesinin kapsamı ve ilgili çevre algısı önem taşır. Buradan çıkarılacak sonuç, mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağını bildirmeyen yer adlarının marka olarak tescil edilebileceğidir.

Coğrafi kaynak gösteren ifadeler açısından ilgili ürün ile birlikte yapılan değerlendirmede çeşitli olasılıklarla karşılaşılabilir. Şöyle ki tescili istenen coğrafi kaynak ibaresi:

- Hem tek başına hem de ilgili ürün açısından tanınmış olabilir.
- Ne tek başına ne de ilgili üründe tanınmıştır.
- İlgili üründe mecazi veya fantezi bir mesaj iletmek için kullanılabilir.
- Markasal kullanım sayesinde coğrafi anlamının yanında ilgili üründe ikincil bir anlam kazanmış olabilir.
- Tek başına tanınmış olmasına rağmen ilgili üründe tanınmış olmayabilir.

Özellikle ilgili ürün ile tanınmış bir yer adı yanıltıcı olmaması şartı ile markada ancak tali unsur olarak kullanılabilir¹⁴¹³. Çünkü bu tür ifadeler, salt

¹⁴¹³ **Uzunalli**, s.141 vs. YİDK'nın T.29.01.2015, E.2014-M-4808 sayılı kararında “Sarıgöl Sultani Üzüm” ibaresi ile “Üzüm Şekli” kombinasyonundan oluşan başvuru, Sarıgöl Ovası'nın üzümleri ile meşhur olması ve kombinasyonun bu olguyu ve üzüm ürününün

ürün ile coğrafi yer arasında bağlantı kurmamakta, buna ek olarak, tüketicinin satın alma tercihini olumlu etkileyen bir algı oluşturmaktadır. Tanımlayıcılık yasağı için coğrafi yerin ilgili ürün açısından tanınmış olması yeterlidir. Büyüklüğü ve tek başına bilinirlik düzeyi önem arz etmez¹⁴¹⁴. Örneğin, önemli bir tütün üreticisi olan Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti olan Santo Domingo'nun tütün ve tütün mamulü ürünlerinde tescilli coğrafi kaynak gösterdiğinden tasviridir¹⁴¹⁵. Yer adının tanınmışlığını sağlayan emtia/hizmet ile birlikte oluşturduğu kombinasyonlar da her durumda tescilden mahrum kalır¹⁴¹⁶. Bu bağlamda “Susurluk Tostçusu” SMK m.5/f.1/(c) bendi açısından tasviri bir kombinasyondur¹⁴¹⁷. Yine SMK m.34 anlamında coğrafi işaretler, m.5/f.1/(i) bendi gereği hiçbir suretle marka olarak tescil edilemez¹⁴¹⁸.

Toplumda bilinmeyen ve farklı anlamlar içeren yer adları, ilgili ürünün coğrafi kaynağını gösterdikleri anlaşılmadıkça (ör. Çorum ilinin ilçesi olan Alaca'nın şarap emtiasında tescilli) tek başına marka korumasından faydalanabilir¹⁴¹⁹. Tek başlarına bilinmeyen yer adları, uygulandıkları ürün

kaynağını vurgulaması gerekçesi ile tarım ürünlerinde tasviri bulunmuştur. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.67. “Paris” ismi parfüm; “Cenevre” ismi ise saat emtiasında yanıltıcı olmamak şartı ile ancak tali unsur teşkil edebilir. **Yasaman**, C.I, s.66-67; **Tekil**, s.253; **Berzek**, **Ayşe Nur**, 556 sayılı KHK’da Markaların Düzenlenmesi, Prof. Dr. İmregün’e Armağan, İstanbul, 1998, s.82. Buna karşılık, Yargıtay 11. HD. T.11.04.2011, E.2009/11822, K.2011/4143 sayılı “Efe Rakı the Original Turkish Rakı” kararında bu ifadenin içerdiği coğrafi yer adının tali bir unsur olduğu gerekçesi ile marka vasfı taşıdığı sonucuna varmıştır. **Çolak**, s.131-132.

¹⁴¹⁴ Yer adının ilgili ürün ile tanınması ve ayırt edicilik katan başka bir unsur içermemesi durumunda, büyüklüğü veya halk tarafından bilinirlik düzeyi ne olursa olsun başvuru tanımlayıcıdır. TPMK “Sarıgöl Sultani Üzümü, Afyon Sucuk Sanayi, Edremit Zeytinyağı, Ayvalık Zeytin” örneklerini vermektedir. **TPE Kılavuz**, s.71.

¹⁴¹⁵ YİDK’nın T.30.04.2014, 204-M-6898 sayılı kararı; **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.76.

¹⁴¹⁶ Örneğin şarap emtiasında tanınmış olan “California” bölge adı ile soğuk şarap anlamına gelen “cooler” ifadelerinin kombinasyonundan oluşan “California Cooler” ibaresi şarap emtiasında tanımlayıcı bulunmuştur. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.82.

¹⁴¹⁷ **Çolak**, s.129; **Ural**, s.69-70. Genel Mahkeme T-316/03 sayılı “MUNICHFINANCIALSERVICES” kararında, yer adlarının özellikle finans sektöründe çoğunlukla başvuruya konu hizmetleri sunan kuruluşların ana hizmet yerlerine referans olarak anlaşıldığını; markada yer alan “Münich” unsurunun derhal Almanya’nın şehri olarak algılanacağını; Münih şehrinin yaygın olarak bilinen finans merkezi olduğunu ve markada yer alan “FinancialServices (finansal hizmetler) ibaresinin söz konusu hizmetler için direkt tanımlayıcı olduğunu ifade ederek markayı tanımlayıcı bulmuştur (para.39). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-316/03> (Erişim Tarihi:03.03.2016).

¹⁴¹⁸ Isparta gülü veya halısı, Anzer balı, Antep fıstığı coğrafi işaretlere konu edilen ürün örnekleridir. Mahreç işaretlerine konu edilen ürünler, menşe adından farklı olarak, hammadde ve üretim tekniğine sadık kalmak koşulu ile ait oldukları bölge dışında da üretilebilir. **Epçeli**, s.88; **Arkan**, C.I, s.50.

¹⁴¹⁹ Genel Mahkeme’nin T-379/03 sayılı “Cloppenburg” kararı (para.36). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-379/03> (Erişim Tarihi: 04.04.2016).

açısından da tanınmış sayılamaz¹⁴²⁰. Örneğin zeytinyağı ürünlerinde, adından yararlanılacak derecede tanınmış bir yer olmaması gerekçesi ile ‘Altınözü’ ibaresinin marka olarak kullanımına izin verilmiştir¹⁴²¹. Ancak tescile konu yer adı, yakın gelecekte uygulanacağı malın üretim ya da ticaretinde önemli bir merkez haline gelecek ise başvuru yine reddedilmelidir¹⁴²².

Benzer biçimde coğrafi yer adı, ilgili ürün karakteristiğini mecazi bir yolla veya üstü kapalı olarak yansıtıyorsa (ör. naneli sakızda serinletici etkiyi vurgulamak için Everest) yine tescil edilecektir. Önemli olan ‘ürünün özellikleri ile coğrafi yer arasında bağlantı’ kurulmamasıdır. Muz emtiasında Kuzey Kutbu ifadesi aynı mahiyeti taşır¹⁴²³. Yine yer ismi, spesifik bir üründe yoğun bir markasal kullanıma konu edilerek (belirli bir teşebbüse bağlanma suretiyle ikincil bir anlama ulaşarak) ayırt edici bir karakter kazanabilir¹⁴²⁴.

Toplumda bilinmelerine rağmen, ilgili ürün açısından özel bir tanınmışlığa sahip olmayan yer adlarının tescili ise ‘markasal işlev görme’ ile ‘herkesin kullanımına açık tutulma zorunluluğu’ prensipleri çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Öncelikle bu tür yer adlarının (ör. il adlarının, meşhur ilçe adlarının) taşıdığı açık ve mutlak coğrafi anlam gereği, tek başlarına SMK m.5/f.1/(b) bendinin

¹⁴²⁰ Amerikan hukukunda “Montecito Diet” ifadesinin sağlık, beslenme ve diyet alanlarında yapılan online ve basılı yayımlarda tasviri olmadığı; bu ifade ile başvuru sahibinin ürünleri arasında adres teşkil etme dışında hiçbir bağlantı bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durum ilgili çevrede yer/ürün bağlantısı kurulduğu sonucuna varılması için yeterli değildir. **TMEP** § 1210.03.

¹⁴²¹ **Arkan**, Ticari İşletme, s.296; **Doğanay**, s.408; **Yasaman**, Sempozyum, s.138; **Tekil**, s.254; **Yasaman**, C.I, s.68. Yargıtay 11. HD. E.1984/4499, K.1984/4560, T.09.10.1984 sayılı kararında bir ilçenin (Altınözü) adını ürünün markasında kullanan davalının halkı aldatmak kastı ile bu ismi aldığı somut olayda anlaşılamadığı gibi, esasen Altınözü ilçesinin zeytinyağı emtiasında isminden faydalanılacak derecede şöhret sahibi olmadığı bilindiğinden, davacıların markanın terkinine yönelik istemlerinin reddine karar verilmesi yerinde görülmüştür. <http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-1984-4499.htm&kw=alt%C4%B1n%C3%B6z%C3%BC#fm> (Erişim Tarihi: 06.05.2016).

¹⁴²² **Arkan**, C.I, s.79.

¹⁴²³ **McCarthy**, §14:2., s.625.

¹⁴²⁴ Yargıtay 11. HD. E. 2000/5319, K.2000/8174, T.24.10.2000 sayılı ‘‘Çırağan’’ kararında öncelikle bu yer adının sözlük anlamından zamanla sıyrılıp bağımsızlaşarak anılan sarayla özdeşleşip sarayı çağrıştırdığı tespit edilmiştir. Davacının 1987’deki ilk tescilden sonra yenilediği “Çırağan” markasının diğer davalılarca kullanılması tescilli markaya tecavüz oluşturduğundan, davanın kabulü gerekirken; “Çırağan” sözcüğünün davacı adına tescilli marka olduğu gözden kaçırılarak, cins isim olması nedeniyle herkesçe kullanılabilmesi biçimindeki gerekçeyle karar verilmesi davacı yararına bozmayı gerektirmiştir.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2000-5319.htm&kw=`2000/5319`#fm> (Erişim Tarihi: 19.05.2016)

aradığı somut ayırt ediciliğe sahip olamayacağı düşünülebilir¹⁴²⁵. Dolayısıyla ilgili ürün açısından değil, ancak kendi başlarına tanınmışlığa sahip yer adları da güçlü coğrafi anlamları sebebiyle tek başlarına ayırt edicilik yoksunluğu engeline takılmaktadır¹⁴²⁶. Ayrıca bunlar, SMK m.5/f.1/(c) bendi anlamında doğrudan ürünün coğrafi kökenini çağrıştırma; tekelleştirilmeleri halinde rekabeti kısıtlama riskini taşır¹⁴²⁷. Çünkü birçok ürün açısından, büyüklüğüne bağlı olarak, coğrafi yerin kaynak bildirme ihtimali ile herkesin kullanımına açık tutulma ihtiyacı artmaktadır¹⁴²⁸.

Kanaatimizce burada da ilgili çevrenin, yer ile ürün arasında menşeye yönünden güncel veya geleceğe yönelik makul bir bağlantı kurup kurmadığına odaklanılmalıdır. Bu bağlantı üretim, tasarım veya sunum yeri başta olmak üzere, coğrafi kaynağa yönelik her türlü doğrudan ilişkilendirmeyi konu alır¹⁴²⁹. Bu yaklaşımla TPMK, bu ülkenin ekonomisinin tarıma dayalı olduğuna vurgu yaparak, “Georgia” (Gürcistan) kelimesinin çay, meyve suyu ve meyveli şurup emtiasında tanımlayıcı olduğu sonucuna varmıştır¹⁴³⁰.

Ancak söz konusu yeri sadece “çağrıştıran”; tanımlayıcılık dışında, farklı içerikte mesajları “*ima eden*” veya “*hayali*” mahiyetteki terimler bu kapsamda değerlendirilmez¹⁴³¹. Tanınmış coğrafi yer adının sadece bilinmesi de yeterli olmaz. Söz konusu yerin, ilgili üründe kullanıldığında coğrafi köken atfı yapması gerekir¹⁴³².

¹⁴²⁵ TPE Kılavuz, s.43 vd.

¹⁴²⁶ Bu yaklaşım ile kamusal mahiyet taşıyan bir yer adının, belirli bir kişinin tekeline verilmek suretiyle yapay bir rekabet avantajı elde etmesi (ör. iltibas iddiaları ile ileride yapılacak marka başvurularına haksız biçimde karşı koyması) ve coğrafi işaretlerle karışıklık yaratması engellenmeye çalışılmıştır. **Kaya**, s.19-20.

¹⁴²⁷ **Karahan**, Hükümsüzlük, s.59. “Colombia” sözcüğü, ülke adı olması sebebiyle emtiasında tescil edilmeyecektir. **Yılmaz**, s.93.

¹⁴²⁸ **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.950-951.

¹⁴²⁹ Örneğin ürünün coğrafi kökeni dışında içeriğine veya özelliğine yönelik bilgi aktaran yer adları da tescil edilemez. Buna göre, “Egypt” ifadesi oyun parkı ve eğlence hizmetlerinde tanımlayıcıdır. **TMEP § 1210.02.(b)(iii)**.

¹⁴³⁰ **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.76.

¹⁴³¹ Yer adının farklı mesajlar da ilettiği durumlarda, ifadenin asli, ilk akla gelen veya baskın anlamının coğrafi mahiyet taşıyıp taşımadığına bakılır. Amerikan hukukunda “Hollywood Lawyers Online” kararında “Hollywood” ibaresinin ilgili ürün nazarında bütün olarak aktardığı anlamının, film endüstrisine yapılan bir atıf/ima mahiyeti taşımadığı sonucuna varılmıştır. **TMEP § 1210.02.(b)(i)**.

¹⁴³² Bu yaklaşım ile Amerikan hukukunda “Dutch Boy” (Hollandalı Çocuk) ifadesi, Hollanda menşeli olmayan boya emtiasında tüketicinin de bu durumu bildiği gerekçesi ile tanımlayıcı bulunmamıştır. **McCarthy**, §14:3., s.627; **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.82; **Karadenizli**, s.84; **Germain, Kenneth B.**, Trademark registration under Section 2(a) and 2(e)

Bu yaklaşım gereği ‘‘Boğaziçi’’ isminin kolonya emtiasında üretim yerini göstermektense marka işlevi gördüğü açıktır¹⁴³³. Yine kiremit emtiasında ‘‘Granada’’ ve ‘‘Valensiya’’ yer adları üretim ile bağlantılı olmadıkları gerekçesi ile hükümsüz kılınmamıştır¹⁴³⁴. Bu tür ifadelerin coğrafi köken açısından yanıltıcı olduğu veya ilgili ürün açısından herkesin kullanımına açık bırakılmasında üstün bir kamu menfaati bulunduğu söylenemez. İlgili ürün açısından tanınmamakla birlikte tek başlarına bilinen yer adları, şayet uygulandığı ürünün coğrafi kökenine yönelik tüketiciye hiçbir mesaj aktarmıyor, kökene dayalı makul bir bağı kurmuyorsa tek başlarına tescil edilebilir. Örneğin ‘‘SUNSET Boulevard’’ kelimesi, şekerleme emtiasında tek başına marka vasfı taşımaktadır.

Yer adları, ürünün coğrafi menşeyini tanımladığı sürece marka olarak tescil edilmemelidir. İlgili çevrenin aklında, ürün ile yer arasındaki güncel veya geleceğe yönelik coğrafi menşe bağı kuruluyorsa yasağın uygulanması söz konusu olur. Bu bağın kurulması için ürünlerin fiilen söz konusu yerde üretilmesi zorunlu değildir. İlgili çevrenin aklında yer adının ürünün coğrafi menşeyini gösterdiği (ürünün bu yerden geldiği) varsayımında bulunmak makul gözüküyorsa yasak uygulama alanı bulur. Bu coğrafi köken bağının kurulmadığı hallerde yer adının tek başına tesciline izin verilmelidir. Bu hallerde iştiğal konusunu gösteren eklerin yapılması da zorunlu tutulmamalıdır. Örneğin, şarap emtiasında Caddebostan ifadesi böyle bir bağlantı göstermediğinden tescil için ‘‘Caddebostan şarapları’’ ekinin yapılması zorunlu tutulmamalıdır. Yine meracılık faaliyetleri ile Etiler semti arasında bağlantı olasılığı bulunmadığından tescil için ‘‘Etiler meracılık’’ kombinasyonu zorunlu tutulmamalıdır. Çünkü bu örneklerdeki yer adları ilgili ürünün üretim yerini tanımlamamakta ve tek başına ayırt edicilik taşımaktadır. Bir yer adının toplumda biliniyor olması her halükarda kaynak gösterme işlevi yüklediği

of the Lanham Act: The Depetion Decision, Fordham Law Review, Vol.44, Issue 2, 1975, s.254-255.

¹⁴³³ **Epeçeli**, s.84. Danıştay 12. Dairesi’nin E.3368, K.1719, T.29.12.1965 sayılı ‘‘Boğaziçi’’ kararında, bu kelimenin yer adı olmakla birlikte ürün kökenini göstermediği gerekçesi ile markada esas unsur olabileceğine hükmedilmiştir. **Özdal**, s.95. Belirtmek gerekir ki ABAD’ın C-29/15 sayılı kararında da ‘‘Original eau de Cologne’’ ifadesi kolonya emtiasında tanımlayıcı bulunmuştur.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-29/15&language=en> (Erişim Tarihi: 14.02.2017)

¹⁴³⁴ Yargıtay 11. H.D. E. 2003/6901, K. 2004/1531, T. 20.02.2004 sayılı ‘‘Valensiya’’ kararı; **Karan/Kılıç**, s.187; **Kaya**, s.102; **Erdil**, s.132; **TPE Kılavuz**, s.73.

anlamına gelmez. Söz konusu yer adları tek başlarına tescil edildiğinde hak sahibine sağlayacağı koruma zaten ilgili ürün sınıfı ile sınırlı olacaktır. İştigal konusunu gösteren eklerin yapılması koruma kapsamının belirginleşmesini sağlamamaktadır. İlgili çevre algısı ve ürün özellikleri yadsınarak, yer adının tek başına tanınmış olduğu gerekçesine dayanılarak, her durumda ek uygulamasına gidilmesi ve tek başına tescilinin “*per se*” yasaklanması SMK m.4 hükmü ile uyumlu değildir.

Gerçekten de Yargıtay 11. HD. T.17.04.2008, E.2006/12863, K.2008/5125 sayılı “Rose Residence KEMER” kararında belirtilen esas kabul edilirse “*bir işaretin coğrafi kaynak teşkil edebilmesi için o coğrafi bölge veya yer adı ile özdeşleşmiş olması ve onun adı ile birlikte anılması*” gerekecektir. Dolayısıyla coğrafi kaynak gösterme kavramı, coğrafi yer ismine kıyasen daha dar ve niteliklidir. O zaman her tanınmış yer adının otomatikman coğrafi kaynak göstermediği sonucuna varılabilir. İlgili ürün açısından coğrafi kaynak bağının kurulmadığı bu hallerde salt tanınmışlık gerekçesi ile ek zorunluluğunun getirilmesi ve hatta tasviri eklerin dahi asgari ayırt edicilik için yeterli görülmesi çelişkilidir.

Tek başına tanınmışlığı olan bir yer adının alelade bir mal veya hizmette marka koruması altına alınmasında da aynı yaklaşım benimsenmelidir. Ancak Yargıtay ve TPMK bu gibi hallerde de mutlak suretle kombinasyon şartını aramaktadır¹⁴³⁵. Örneğin Yargıtay’ın konuya ilişkin bir içtihadında “Cibali” ifadesinin tanınmış bir semt ismi olduğu ve üretim yerini gösterdiği gerekçeleri ile yiyecek emtiasında tek başına tescil edilemeyeceği sonucuna varılmıştır¹⁴³⁶.

Yargıtay’ın diğer kararlarında da ancak tanınmış yer adları ile yine tanımlayıcı bir ifadenin bileşiminden ibaret ifadelerin tesciline izin verildiği, buna karşılık tek başına tanınmış bir yer adından ibaret başvuruların marka

¹⁴³⁵ TPMK uygulamasında kural olarak il adlarının münhasıran marka olamayacağı kabul edilmektedir. Bununla birlikte, il adlarının yanlarına gelen ikinci bir ibare ile birlikte kullanıldığında (diğer ret nedenleri saklı kalmak kaydıyla) ayırt edici niteliğe kavuşabileceği kabul edilmektedir. **TPE Kılavuz**, s.43 vd. Tanınmış yer adlarının (il, meşhur ilçe vs.) tescili için hangi iş kolunda faaliyet gösterileceğinin belirtilmesi (ör. Konya Jant, Maltepe Et ve Şarküteri, Restaurant Keçiören) aranmaktadır. **TPE Kılavuz**, s.75.

¹⁴³⁶ Yargıtay 11. HD. T.27.05.2010, E.2009/374, K.2010/6001 sayılı “Cibali” kararı; **Çolak**, s.132.

koruması dışında bırakıldığı görülmektedir¹⁴³⁷. Yargıtay, tanımlayıcılık açısından coğrafi yerin, ilgili ürün bakımından bilinir ve ünlü olup olmadığı; tüketicinin satın alma tercihini olumlu etkileyip etkilemediği hususlarını nazara alarak; söz konusu yer ile ürün arasında bu mahiyette bir bağlantı kurmaması halinde yer adının kombinasyon içinde markada kullanılmasını, tescil engeline tabi tutmamaktadır. Bu yaklaşımla Yargıtay 11. HD. T.15.03.2017, E.2015/13740, K.2017/1549 sayılı kararında “Malatya Köftecisi” ibaresi, yiyecek ve içecek sağlanması hizmetlerinde tanımlayıcı bulunmamıştır¹⁴³⁸. Ancak bu tür kombinasyonlar dahi ancak zayıf (ayırt edici gücü düşük) markalara vücut verir.

Tanınmış yer adlarının tescil edilebilmesi için bu tür tasviri eklemelerin yapılmasını zorunlu tutan Yargıtay kararları doktrinde haklı olarak eleştirilmiştir¹⁴³⁹. Bu yaklaşıma göre, yer adı ilgili üründe tanınmıyor ve ürünün coğrafi kökenini gösteren bir algı yaratmıyorsa, tescili için mutlaka ek alması

¹⁴³⁷ Yargıtay 11. H.D. E. 1999/5790, K. 1999/9590, T. 26.11.1999 tarihli ‘‘Pendik’’ kararında şehir, bölge veya maruf mahal isimlerinin tek bir sözcük olarak bir kişi lehine marka olarak tesciline olanak tanındığı takdirde, bu isimlerin artık başkaları tarafından markalarında kullanılmayacağı belirtilmiştir. Zira, bu isim markanın asli unsuru olacak ve iltibas iddiası ile diğer marka başvurularının önlenmesine yol açabilecektir. Karara göre, ‘‘İstanbul’’ ve ‘‘Ankara’’ adları coğrafi işaretlerle karışmaya meydan vermeyecek şekilde, ‘‘İstanbul Şarabı’’, ‘‘Restaurant İstanbul’’ ‘‘Ankara Pazarları’’ gibi kullanılacağı mamul veya hizmetin nevi ile birlikte ancak işaret olarak kullanılabilir ve bunun sonucu bu adların marka olarak tescili mümkün olacaktır. **Ural**, s.70; **Yılmaz**, Türk Marka Hukuku, s.52; **Kaya**, s.92-93; **Yasaman**, Sempozyum, s.138.

Yargıtay ‘‘yer adı+ iştiğal konusu + basit şekil’’ unsurlarından oluşan bir kombinasyonun marka olarak tesciline olanak tanımaktadır. Bu sayede Yargıtay 11. HD. E.2007/13026, K.2009/2015, T.23.02.2009 sayılı ‘‘Konya Jant’’ kararında bu kombinasyonun marka oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Kararda ‘‘KONYA JANT + ŞEKİL ibaresinin asıl ve yardımcı unsurları itibariyle bir bütün olarak ayırt ediciliğinin bulunduğu, koruma kapsamının ayrı ayrı sözcükler değil, işaretin bütününi oluşturan izlenim üzerinde gerçekleşeceği, ‘‘Konya’’ ibaresinin bulunmasının, davacı lehine münhasır hak doğurmayacağı, jant ürünü için Konya ilinin bir tanınılılığının veya ününün bulunmaması sebebiyle işaretin bir bütün olarak coğrafi kaynak konusunda yanılıcı olduğundan da söz edilemeyeceği’’ belirtilmiştir. **TPE Kılavuz**, s.74. Yine Yargıtay 11. HD. E.2012/18811, K.2013/2362, T.12.02.2013 tarihli kararında, ‘‘Bodrum Rakısı’’ kombinasyonu rakı ürünlerinde ayırt edici bulunmuştur. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.77. Yargıtay 11. HD. T.03.05.2010, E.2008/13431, K.2010/4860 sayılı kararında, markanın bir sözcük grubundan oluşması ve Bursa’nın gaz ürünlerinde meşhur olmaması gerekçeleri ile ‘‘Bursagaz’’ ibaresinin marka teşkil ettiği sonucuna varmıştır. Yargıtay 11. HD. T.25.04.2011, E.2009/12401, K.2011/4899 sayılı ‘‘Elazığ Gaz Doğal Gaz’’ kararında da aynı gerekçelerle aynı sonuca varmıştır. **Çolak**, s.132.

Buna karşılık YİDK’nın T.10.09.2009, 2009-M-4530 sayılı kararında İsviçre menşeli metaller anlamına gelen ‘‘SWISSMETAL’’ ibaresi metal, metalden üretilen veya metal içeren ürünlerde tanımlayıcı bulunmuştur. **TPE Kılavuz**, s.75.

¹⁴³⁸ **Suluk/Karasu/Nal**, s.175.

¹⁴³⁹ **Poroy/Yasaman**, s.439-440; **Yasaman**, C.I, s.68; **Uzunalli**, s.145-146; **Gündoğdu, Gökmen**, Türk Hukukunda Coğrafi İşaret Kavramı ve Korunması, İstanbul, 2006, s.155; **Özdal**, s.94.

gerekmez. Bunların tanınmışlığı, uygulandıkları üründen ayrıktır. Ayrıca bunların ürünün coğrafi kaynağını göstermediği sürece coğrafi işaretlerle karıştırılması da söz konusu olmaz. Esasında tek başına tanınmış yer adının yanına ürün adının getirilmesi, oluşan kombinasyonun coğrafi işaretlere benzemesine dahi yol açabilir. Bu bağlamda “İstanbul” ibaresi şarap emtiasında ayırt edici sayılmalıdır.

Tanınmış yer adlarına eklenen ve tek başlarına tasviri olan bu tür ifadeler, başvurunun bütününe çok düşük derecede bir ayırt edicilik katacak ve bunlara verilen koruma çok sınırlı olacaktır¹⁴⁴⁰. Özellikle üretim yeri olarak algılanabilecek tanınmış yer adlarına yapılan ekler, tek başlarına ayırt ediciliği düşük ve tanımlayıcı mahiyette ise (ör. ürünün kendi adına veya hizmet konusuna karşılık geliyorsa) iki düşük ayırt edicilikteki unsurun bir araya gelmesi ile oluşan bu bütün en iyi ihtimalle düşük ayırt ediciliğe sahip (ör. “İstanbul Şarküteri”, “İstanbul Pastacılık”, “Bodrum Seramik”) bir markaya vücut verecektir. Çünkü tanınmış yer adı ile iş kolu birleşiminden oluşan bu tür kombinasyonlar, semantik açıdan bu unsurların basit toplamının ötesine geçememektedir. Bunlara dayanarak iltibas iddialarında bulunmak ve davalı tarafından SMK m.7/f.5/(b) bendi kapsamında ileri sürülecek dürüst kullanım savunmalarını bertaraf etmek son derece güçtür¹⁴⁴¹.

Kanaatimizce, SMK m.4, m.5/f.1/(a) ve m.5/f.1/(c) hükümleri, belirli bir ürün ile özdeşleşmedikleri veya bu ürünle tanınmadıkları sürece il veya meşhur ilçe adlarının tek başına tescilini engellememektedir¹⁴⁴². Dolayısıyla bu tür yer adları kural olarak, SMK m.4 anlamında marka olabilecek işaretler arasındadır. Ayrıca il adlarının tescili için iştegal konusu olan ürünün adının/sektörünün eklenmesi suretiyle bir kombinasyonun yapılması zorunluluğu da getirilmemelidir¹⁴⁴³. Sonuç olarak il veya meşhur ilçe adının, tanımlayıcılık

¹⁴⁴⁰ Bu engelin aşılması için tanınmış yer adlarını içeren başvurulara kendi başlarına ayırt ediciliğe sahip çeşitli eklemelerin yapılması en etkili yoldur. Bu sayede, bir bütün halinde güçlü bir ayırt ediciliğe kavuşan marka, kolaylıkla tescil koruması altına alınacaktır.

¹⁴⁴¹ Örneğin Konya Jant markası tescil edilmiş olsa dahi bu marka ile sonraki başvuru tarihli Konya Motor veya Konya Otomotiv markaları arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik olduğu sonucuna varılamaz. Buna karşılık Konya Alüminyum Jant markası ile benzerlik oluşacağı açıktır. **TPE Kılavuz**, s.46.

¹⁴⁴² Aksi yöndeki görüş için bkz. **Yılmaz**, 2. Bası, s.160.

¹⁴⁴³ Savunduğumuz yaklaşıma benzer biçimde Yargıtay 11. HD. T.19.04.2004, E.2003710123, K.2004/4200 sayılı kararında kadın çorabı emtiasında “İTALIANA” ifadesinin marka olarak

gerekçesi ile marka koruması dışında bırakılması için somut olay şartları dahilinde:

- İlgili ürün ile tanınması/ özdeşleşmesi veya
- Coğrafi yerin özellikleri sebebiyle ilgili ürünün kaynağına yapılan bir atıf niteliği taşıması gereklidir¹⁴⁴⁴.

3.İncelemede Göz Ardı Edilen Olgular

Hükümsüzlük davalarında veya başvuru sürecinde işaretin tanımlayıcı olmadığına yönelik bir kısım savunma sıklıkla göz ardı edilmektedir. Bu savunmalardan ilki başvuruya konu edilen tasviri işaretin daha önce ilgili ürün pazarında hiçbir teşebbüs tarafından kullanılmadığına, “*ilk kez davalı/başvuru sahibince uygulandığına*” ilişkindir. Ancak tasviri bir işaretin ilk defa kullanılmış olması, işaretin SMK m.5/f.1/(c) bendi yasağına tabiiyetini tek başına değiştirmez. Buna ek olarak, tescil otoritesi tarafından işaretin, ilgili pazarda fiilen tasviri bir biçimde kullanıldığı ispatlanamaması da başvurunun kabulü için yeterli değildir. Çünkü SMK m.5/f.1/(c) bendi, işaretin tanımlayıcı kullanım potansiyelinin bulunduğu halleri de kapsar¹⁴⁴⁵. Dolayısıyla işaretin tasviri amaçla kullanılmaya müsait olması m.5/f.1/(c) bendi kapsamında reddini gerektirir¹⁴⁴⁶. Yasağın kapsamı, başvuru zamanında işaretin ticaret hayatında fiilen kullanıldığı veya herkesin kullanımına açık

tesciline izin verirken İtalya'nın bu üründe bir tanınmışlığının bulunmamasına dayanmıştır. **Özdal**, s.96.

¹⁴⁴⁴ Amerikan hukukunda “Bank of America” ifadesi, tamlama mahiyeti taşımasına rağmen finans hizmetlerinde tanımlayıcı bulunmuştur. **TMEP § 1210.02.(a)**. Yine “Paradise Island Airlines” ifadesi Bahamalar ve Cennet Adalarına yapılan uçuş seferlerini de kapsadığından tanımlayıcıdır. **TMEP § 1210.04**. Sigorta hizmetlerinde ise “LONDON & EDINBURGH INSURANCE” ifadesi söz konusu hizmetlerin bu kentlerde sunulduğu algısını yarattığı gerekçesi ile tanımlayıcıdır. **TMEP §1210.02(c)(i)**. “Carolina Apparel” ifadesi kıyafet satış hizmetlerinde, “Normandie Camembert” ise peynir ürünlerinde coğrafi köken göstermektedir. **TMEP § 1210.02(b)**.

¹⁴⁴⁵ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, 01.02.2017, s.5 vd; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.661; **Suluk/Karasu/Nal**, s.175; ABAD'ın C-108/97 sayılı “Chiemsee” (para.35); ABAD'ın C-212/07 sayılı “HAIRTRANSFER” kararı (para.35); Yargıtay 11. HD. T.23.03.2017, E.2016/1579, K.2017/1774 sayılı kararı.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-108/97&language=en>

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-212/07>

www.lexpera.com.tr (Erişim Tarihi:09.12.2016).

¹⁴⁴⁶ Genel Mahkeme'nin T-544/11 sayılı “Steam Glide” kararı, (para.24).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=T-544/11> (Erişim Tarihi:09.12.2016).

bırakılmasına yönelik ciddi ve güncel bir ihtiyacın (need to keep free) bulunduğu hallerle sınırlı değildir¹⁴⁴⁷.

Tanımlayıcı olma engeline karşı sıklıkla ileri sürülen bir diğer savunma ise ilgili pazardaki diğer tacirlerin başvuru konusu işarete ihtiyaç duymadıklarına dayanır. Bu iddia genellikle, rakip teşebbüslerin, ürünlerini tanıtmak amacıyla kullanabileceği daha doğrudan ifadelerle veya eş anlamlı kelimelere sahip olduğu gerekçeleri ile desteklenir. Ancak tescilli istenen kelimenin eş anlamlılarının bulunduğu veya ürünün özelliklerini daha doğrudan yansıtan ibarelerin rakiplerin tasarrufuna açık bulunduğu ilişkin bu tür savunmalara itibar edilmemektedir¹⁴⁴⁸.

Başvuru sahibinin, tescilin kapsadığı ürünlerin tek sağlayıcısı konumunda olması da (tekel durumunda olması) işaretin tasviri olup olmadığı incelemesinde dikkate alınmaz¹⁴⁴⁹. Ayrıca yasak, rakiplerin başvuruya konu işareti ayırt ediciliğe sahip ek unsurlarla kullanabilme olanağına hala sahip olduğu savunmasıyla da bertaraf edilemez¹⁴⁵⁰.

Tescilli istenen kelimenin birden fazla anlamının olması, tanımlayıcılığı bertaraf edemez¹⁴⁵¹. Aksine, SMK m.5/f.1/(c) bendinin uygulanması için tescilli istenen ibarenin taşıdığı anlamlardan en az birinin tasviri olması yeterlidir¹⁴⁵².

¹⁴⁴⁷ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.99. ABAD'ın C-363/99 sayılı "Postkantoor" (para.97), Genel Mahkeme'nin T-226/07 sayılı "Pranahaus" (para.36) ve T-358/00 sayılı "Truckcard" kararı (para.28).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-363/99>

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-226/07>

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-358/00> (Erişim Tarihi:16.12.2016).

¹⁴⁴⁸ ABAD'ın C-265/00 sayılı "Biomild" kararı (para.42).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-265/00> (Erişim Tarihi:16.12.2016).

İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-3920/2011 sayılı "Glass Fiber Net" (c.11.1) ve TAF B-7272/2008 sayılı "snowsport" (c.5.3.1) kararları gereği, tanımlayıcı olma yasağı sadece eş anlamlısı olmayan ifadelerin tescilini önlemekle sınırlı kalmaz. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.107.

¹⁴⁴⁹ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.02.2017, s. 6; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.99. Ancak bu vakıadan işaretin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı savunmasında yararlanılabılır.

¹⁴⁵⁰ **sic!**, 2009, s.157; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.658.

¹⁴⁵¹ İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-1228/2010 sayılı "Ontarget" kararı (c.4.2.2).

¹⁴⁵² ABAD'ın C-191/01 sayılı "Doublemint" (para.32); C-363/99 sayılı "Postkantoor" (para.97) ve Genel Mahkeme'nin T-136/07 sayılı "Visible White" kararları (para.34). CREPI'ye göre "prime power" ibaresi bilgisayar ürünleri sınıfında tasviri mahiyet taşımaktadır. **sic!**, 2004, s.668. Yine "cool action" kelime kombinasyonu, vücut bakım ürünlerinde ürün özelliklerini ve etkilerini doğrudan yansıtmaktadır. **sic!**, 2003, s.134. Buna karşılık, İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin B-516/2008 sayılı kararında "saatler sonra" anlamının yanı sıra "gösteri sonrası eğlence" anlamını da taşıyan "After Hours" ibaresinin saat satışı ve tamiri hizmetlerinde tasviri bir mahiyet taşımadığı sonucuna varmıştır (c.5.2.3).

Diğer bir ifade ile anlam çeşitliliği içeren işaretlerin verdiği mesajların, uygulandığı ürünün özellikleri ile doğrudan bir bağı bulunmamalıdır. Bunun tespitinde tescilin kapsadığı mal veya hizmet sınıfına odaklanılmalı; ibarenin bu sınıflarla ilgili olmayan diğer olası anlamları göz ardı edilmelidir.

İşaretin, çeşitli üye devlet marka sicillerinde önceden tescilli olması da tek başına tanımlayıcılık yasağını bertaraf edemez. Çünkü tescile yetkili otorite, sadece kendi ülkesindeki müşterilerin işarete yönelik varsayılan algısını değerlendirir. Ayrıca bu yasağın, geçmiş dönem EUIPO kararları ile eşit işleme aykırılık ve beklenen hakların korunması ilkelerine dayanarak bertaraf edilmesi de oldukça güçtür¹⁴⁵³.

¹⁴⁵³ ABAD'ın C-70/13 P sayılı "PHOTOS.COM" kararına konu uyumsuzlukta Getty Images teşebbüsü, 2009 yılında yapmış olduğu tescil başvurusunda "PHOTOS.COM" ibaresinin fotoğraf, resim, bilgisayar programları ve resim lisanslama hizmetlerinde tescilini talep etmiştir. Bu başvuru EUIPO tarafından Tüzük m.7/f.1/(b) ve (c) bentlerine aykırılık sebebiyle reddedilmiştir. Ret kararı üzerine açılan davada, "PHOTOS.COM" markasının daha önce EUIPO tarafından iki defa tescil edildiği; EUIPO'nun her bir başvurunun kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmesi yaklaşımına aşırı önem attığı; bu sebeple eşit işlem ve idarenin belirliliği ilkelerinin ihlal edildiği iddia edilmiştir. Davacıya göre, tescili istenen işaret, daha önce davacı adına EUIPO tarafından tescil edilmiş marka ile birebir aynıyet göstermekte; ayrıca tescili istenen emtia ve hizmet sınıfları da birbirlerine çok benzemektedir. Buna rağmen EUIPO, yeni başvuruyu reddederek eşit işlem ilkesi ve ayrımcılık yasağına aykırı bir karar almıştır.

Özünde aynıyet gösteren olguların aynı hukuki neticeler yaratması gerektiği iddiasına dayanılan bu davada ABAD öncelikle EUIPO tarafından tescil talepleri incelenirken, geçmiş dönemde yapılan benzer başvuruları göz önünde bulundurarak; aynı yönde karar verilip verilmeyeceğinin özenle incelenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ancak, başvuru sahibi kendi açısından da aynı olumlu sonuca ulaşabilmek için üçüncü kişiler lehine gerçekleştirilmiş hukuka aykırı işlemlere dayanamaz. Hukuki belirlilik ilkesi gereği, başvuruların kendi özel şartları içerisinde ciddi, anlaşılabilir ve her bir ret sebebi açısından ayrı ayrı incelenmesi gereklidir. Bu esaslar, başvuruların EUIPO tarafından daha önce tescil edilmiş olan markalarla birebir aynıyet veya yakın benzerlik gösterdiği hallerde de geçerlidir. Bu gerekçelere dayanan ABAD, tescile konu "PHOTOS.COM" ibaresinin Tüzük m.7/f.1/(b) ve (c) bentleri kapsamında tescil engeline takıldığı; bu engelin davacının geçmiş EUIPO kararları ile eşit işleme aykırılık ve beklenen hakların korunması ilkelerine dayanmasıyla bertaraf edilemeyeceği sonucuna varmıştır. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-70/13&language=EN> (Erişim Tarihi:02.07.2016)

Yargıtay 11. HD. T.30.01.2009, E.2007/11599, K.2009/965 sayılı kararında, tanımlayıcılığa bağlı tescil engelinin daha sonraki tarihlerde yapılan seri marka başvuruları ile aşılamayacağı sonucuna varmıştır. Bir kek türünü ifade etmesi sebebiyle tanımlayıcı olan, ancak tescil edilip sonradan açılan hükümsüzlük davasını tescil sonrasında kazanılan ayırt edicilik savunması ile bertaraf etmiş "Browni" markasına dayanılarak, "Brownie" seri markasının tesciline izin verilmemiştir. **Çolak**, s.147-148.

4. Tanımlayıcı Niteliğin Tespit Edileceği Zaman Dilimi

SMK m.5/f.2 gereği, tasviri olma değerlendirmesinde dikkate alınması gereken tarih, markanın tescil talebinin (başvurunun) yapıldığı zamandır. Başvuru zamanında kamuya ait, tanımlayıcı bir mesaj ileten veya bu şekilde algılanan ibareler marka olarak korunmamalıdır. Başvuruya öncelik tanıyan bu sistemde, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.2'den farklı olarak, başvuru tarihinden itibaren inceleme süreci içerisinde ticaret hayatında kullanılmak suretiyle marka olma yeterliliğine kavuşabilecek bir işaretin tesciline izin verilmemiştir.

Ancak işaretin tanımlayıcı olma vasfı güncel koşullar dikkate alınarak tespit edilmelidir. Başvurunun güncel koşullar altında değerlendirilmesi, incelemenin, kural olarak, başvuru anı esas alınarak yapılması anlamına gelir. Bu değerlendirme iki yönlü olabilir. İlk durumda geçmişten güncel işarete yönelik algı değişimine odaklanılır. Bu bağlamda uzun yıllar önce tescil edilmiş bir markanın benzerinin, güncel koşullarda aynı ürünlerde tasviri bulunması mümkündür¹⁴⁵⁴. İkinci durumda ise güncelden geleceğe yönelik algı ve rakiplerin menfaati esas alınacaktır. Tanımlayıcılık sonucuna ulaşılması için işaretin mutlaka güncel olarak ve fiilen rakipler tarafından kullanılması zorunlu değildir. Güncel ve fiili kullanım şartı, SMK m.5/f.1/(d) bendi açısından bir zorunluluk olarak değerlendirilebilir. Buna karşılık, işaretin rakipler tarafından gelecekte kullanılma ihtimalinin bulunduğu, somut deliller ve pazar analizleri ile tespit edildiğinde tanımlayıcılık yasağı uygulanabilir.

İşaretin, gelecekte tasviri nitelik kazanabileceğine ilişkin makul bir beklentinin bulunduğu haller de bu kapsamdadır¹⁴⁵⁵. Ancak bunun için başvuru anında açıkça tasviri mahiyet taşımasa dahi işaretin, gelecekte ticaret hayatında bir hizmetin veya ürünün karakteristiğini yansıtacak derecede sıradanlaşabilme/ortak kullanılma potansiyeli olmalıdır¹⁴⁵⁶.

¹⁴⁵⁴ Amerikan hukukunda TTAB'nin "Scholastic" kararında (Scholastic Testing Serv., Inc., 196 USPQ 517, 519 TTAB 1977) bu ibare, test ve soru bankalarının hazırlanmasında salt tasviri bulunmuştur. Karara göre, sicilde "Scholastic" ifadesinin kullanıldığı başka markaların daha önceden tescil edilmiş olması bu niteliği değiştirmeyecektir. Kararda tanımlayıcı olma değerlendirmesinin tescilin istendiği tarihteki mevcut deliller nazara alınarak yapılacağı da belirtilmiştir. TMEP § 1209.03(a).

¹⁴⁵⁵ **Cherpillod**, s.75.

¹⁴⁵⁶ Dava konusu olayda Contienantal Bulldog teşebbüsü, "Continental" ibaresinin köpek, köpek yavrulama ve bakım hizmetleri sınıfında marka olarak tescili için EUIPO'ya başvurmuştur. EUIPO ise başvurunun "Continental Bulldog" terimi ile kıyaslandığında

E. Tanımlayıcı, Jenerik ve İma Edici İşaretler Arasındaki İlişki

1.İmalı veya Mecazi Anlam Taşıyan İbareler

İlgili alıcı çevresine dolaylı ve örtülü bir çağrışım yaparak ürün özelliğini aktaran (ima edici/suggestive) işaretlerin tescili mümkündür¹⁴⁵⁷. Çünkü SMK m.5/f.1/(c) bendi yasağının uygulanması için ilgili çevrede işaretin tasviri mahiyetinin (özel bir mantıksal çaba veya hayal gücü genişliği gerekmeksizin) kolaylıkla anlaşılması beklenir¹⁴⁵⁸. Esasında her imanın belirli ölçüde tanımlayıcı olduğu bir gerçektir. Bu sebeple tasviri işaretler ile ima edici

tanımlayıcılık arz ettiği sonucuna varmıştır. ‘‘Continental Bulldog’’ ibaresi bir köpek cinsi için World Canine Organization teşebbüsü tarafından kayıt altına alınma sürecinde olan bir terim mahiyetindedir. Başvuru sahibi Genel Mahkeme nezdinde açtığı davada, EUIPO’nun gelecekte ‘‘tasviri mahiyet taşıma olasılığına dayanarak’’ tescil talebini reddetmek suretiyle, yeni bir ret sebebi yarattığı iddiasını ileri sürmüştür. Genel Mahkeme’nin T-383/10 sayılı ‘‘Continental’’ kararında ilgili çevrenin hayvan severlerden ve profesyonel evcil hayvan satıcılarından oluştuğu; bu çevrenin şecereye verdiği önem dolayısıyla göreceli olarak ortalamanın üstünde bir dikkate sahip olduğu tespit edilmiştir. Mahkemeye göre, ‘‘Continental Bulldog’’ terimi ile resmiyete kavuşma aşamasındaki bir köpek cinsi arasında doğrudan bağlantı bulunması uyuşmazlık konusu değildir. Hatta bu terimin 2004 yılından beri İsviçre’de kabul edildiğine dair kanıtlar da tespit edilmiştir. Mahkeme tarafından ortaya çıkan fiili durum ve Tüzük m.7/f.1/(c) bendinin tanımlayıcı biçimde kullanılacak kelimeleri de kapsadığı dikkate alınarak EUIPO’nun kararı hukuka uygun bulunmuştur. Tescile konu kelimenin ‘‘bulldog’’ ibaresini taşımamasına rağmen, ilgili çevrenin köpek cinsi kayıt sistemine aşina olması ve cinsleri tarif ederken kısaltmalar kullanması (ör. Jack Russel Terrier için ‘‘Jack Russel’’; Cocker Spaniel cinsi için ‘‘cocker’’ ifadesini kullanması) sebebiyle tanımlayıcı olma özelliği bulunmaktadır. Zira ilgili çevrede kullanılan bu kısaltmalar, köpek türü ile bağlantı kurulabilmesi için yeterli görülmektedir. Ayrıca, bir köpek cinsinin resmi kurumlar nezdinde tanınma prosedürünün zorluğu veya böyle bir tanımın ilgili çevrenin algısı üzerindeki etkisinin belirsiz oluşu, varılan sonucu değiştirmeyecektir. İlgili çevrenin dikkate aldığı bilgilerin gayri resmi nitelikte olması veya hukuki neticeler düşünülmeden kullanılması dahi algının tespitinde bu bilgilerin göz ardı edilmesine gerekçe olmaz. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, ver. 1.0, 01.02.2017, s.7.

¹⁴⁵⁷ **Karadenizli**, s.22. Yargıtay 11. HD. T.14.04.2009, E.2007/9690, K.2009/4586 sayılı kararında anket ve istatistik hizmetlerinde ‘‘SONAR’’ ibaresinin cins ve niteleme ifade etmediği sonucuna varılmıştır. Bu marka karşısında, davalının ‘‘Sonar K’’ ibaresini ticaret unvanı ve ticari evraklarında kullanması hukuka aykırı bulunmuştur. **Güneş, İlhami**, Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, 2. Bası, Ankara, 2013, s.323-324.

¹⁴⁵⁸ **sic!** 2000, s.194 vd. 551 sayılı Markalar Kanunu döneminde, Yargıtay 11.HD. E.11984/3747, K.1984/4395, T.04.19.1984 sayılı kararında bir bitki ismi olan ‘‘Tere’’ kelimesinin, tereyağını ifade etmediği gerekçesiyle margarin markası olarak kullanımına izin verilmiştir. ‘‘Tere’’ ifadesi, tereyağı ürünleri açısından ima edici bulan bu karar doktrinde haklı olarak eleştirilmiştir. Ancak doktrinde bu karara yöneltilen eleştiriler, ilgili ürün (margarin) açısından ‘‘Tere’’ sözcüğünün, bir bitki türünü değil, doğrudan tereyağının kendisini ifade ettiği ve bu sözcüğün margarin paketleri üzerinde kullanılmasının halkın aldanmasına sebebiyet vereceği gerekçelerine dayanmaktadır. **Arkan**, C.I, s.79; **Karadenizli**, s.29-30; **Tekinay**, Esas Unsur, s.77. Kararda bu ifadenin ürün üzerinde uygulanmasının tüketici üzerinde yaratacağı etkiden çok, ‘‘Tere’’ kelimesinin sözlük anlamına odaklanıldığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Yargıtay ilgili ürün açısından somut ayırt edicilik değerlendirmesi yapmaksızın, ifadenin bir bitki türüne karşılık gelen soyut anlamını esas alarak bu hükmü kurmuştur. Oysaki kelimenin uygulandığı ürün ile bağlantısının ve bu bağlantının yarattığı algının esas alınması isabetli olacaktır.

markalar arasındaki sınırın belirlenmesi zorlaşabilir¹⁴⁵⁹. Bu noktada üç farklı kriterden istifade edilebilir:

- İlk farklılık, ima edici işaretlerin sahip olduğu “*dolaylı tanımlayıcılığın*” ancak hayal gücü ve düşünsel faaliyet sonucu ortaya çıkmasından kaynaklanır. Tanımlayıcılığın aktardığı mesajın “*doğrudan karakterinin*” aksine¹⁴⁶⁰, tüketici ima edici markalarla karşılaştığında hemen ürünü veya ürün özelliğini düşünmez¹⁴⁶¹. İbare ile atfedilen ürün özelliği arasında gerçekçi ve objektif bir bağlantının varlığı tanımlayıcı olma vasfını artırırken; yaratıcılığa dayalı sübjektif bir bağlantının varlığı ima edici karakterin göstergesidir¹⁴⁶². Bu sayede ima edici işaretler kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma şartı aranmaksızın tescil edilebilir¹⁴⁶³.

¹⁴⁵⁹ EUIPO’nun R-1414/2011-2 sayılı “Definitive Groom” (açıkça damat) kararında bu ifade saç losyonu, kozmetik ve güzellik ürünlerinde ima edici değil; tanımlayıcı bulunmuştur. **Kador**, s.18-19.

¹⁴⁶⁰ **Tekinay**, Esas Unsur, s.73. Tanımlayıcılık halinde, ürün ile işaret arasında orta düzeydeki alıcılar nezdinde, işaretin özel bir düşünsel çaba gerekmeksizin, dolaysız olarak emtianın niteliğini veya niceliğini düşündürebileceği kadar sıkı bir bağlantı vardır. **Arseven**, s.87. Yargıtay 11. HD. E.2005/13057, K.2006/13497 sayılı kararında “BİODENGE” ibaresi, ürünün yaşam dengesini sağlayan bir takım özellikler taşıdığına ve farklı teknolojiler kullanılarak üretildiğine dair genel bir izlenim vermesi sebebiyle tasviri bulunmuştur. **Karadenizli**, s.32.

¹⁴⁶¹ Yargıtay 11. HD. T.02.05.2017, E.2015/15518, K.2017/2542 sayılı kararında gıda ürünlerinde “Yeniden” ibaresi doğrudan tanımlayıcı bulunmamıştır. **Suluk/Karasu/Nal**, s.174.

¹⁴⁶² İşaret ile ürünün özelliği arasındaki bağlantı şekli (objektif ve gerçekçi bir bağ mı yoksa hayal gücüne dayalı sübjektif bir bağ mı kurulduğu sorusu) ile bu bağlantının ilgili çevrede nasıl algılandığı (iletilen mesajın açık, net, derhal akla gelen bir mahiyette mi olduğu yoksa anlaşılması zihni bir faaliyet gerektiren, örtülü bir nitelik mi taşıdığı) üzerinde durulmalıdır. Ayrıca ürünün atıfta bulunulan özelliğinin ne derece önemli ve asli olduğu da dikkate alınır. **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.948-949; ABAD’ın C-191/01 sayılı “Doublemint” kararına ilişkin Hukuk sözcüsü (advocate General Jacobs) görüşü (para.62-64).

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48222&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=341431> (Erişim Tarihi: 02.02.2017)

Konuya ilişkin Yargıtay 11. HD. T. 3.6.2014, E. 2014/4470, K. 2014/10387 kararında bu esaslar dahilinde yapılan incelemede “TITAN” ifadesi saat emtiasında tanımlayıcı bulunmamıştır. Karara göre, başvuru konusu ürün açısından doğrudan karakteristik özellik belirtmeyen, ancak ifade ettiği birden fazla anlam içerisinden yapılacak değerlendirme sonucunda, dolaylı olarak (telmih yoluyla) karakteristik özellik gösterdiği neticesine varılan işaretlerin, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(c) bendi anlamında tanımlayıcı sayılması mümkün değildir. “TITAN” ibaresinin titanyum elementinin kısaltılmış haline karşılık geldiği ve saat emtiası için üstün özellik katan bir metal olduğu gerekçeleri ile özel bir zihni çabaya gerek olmaksızın, sıkı ilişkisi nedeniyle doğrudan ve münhasıran saat emtiası için karakteristik özellik belirten bir işaret olduğu sonucuna varılamaz.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2014-4470.htm&kw=TITAN#fm> (Erişim Tarihi: 02.03.2017).

¹⁴⁶³ Yargıtay 11. HD. T.08.12.2009, E.2008/3167, K.2009/12638 sayılı kararında “Uykudan Önce” ifadesi, içerdiği dolaylı anlatım gereği, süt ve süt ürünleri açısından mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(c) bendine tabi tutulmamıştır. **Çolak**, s.123.

- İkinci farklılık ise rakiplerin ve ilgili çevrenin bu işaretleri kullanma ihtiyacının aynı seviyede olmamasından kaynaklanır¹⁴⁶⁴. Rakipler kendi ürünlerini tanıtırken, ima edici markada kullanılan ifadelere, tasviri işaretlere kıyasen, daha az ihtiyaç duyar. Tasviri işaretler açısından rakiplerin (dolayısıyla ilgili çevrenin) kullanım ihtiyacı şüphesiz çok daha yüksektir¹⁴⁶⁵.
- Son olarak, rakiplerin bu ifadeleri fiilen ne ölçüde kullandığı da ima edicilik ile tasviri olma arasındaki sınırın çizilmesinde dikkate alınır¹⁴⁶⁶.

Ürüne yönelik üstü kapalı ve anlaşılması zor imalar, tescil engeli oluşturacak ölçüde tanımlayıcılığa yol açmaz¹⁴⁶⁷. Aynı şekilde, ürün özellikleri ile sadece uzak bir bağlantı kuran imalar da SMK m.5/f.1/(c) yasağına tabi değildir¹⁴⁶⁸. Diğer bir deyişle, ürün özelliğini ancak akıl yürütme sonucu belli eden, kinayeli veya üstü kapalı anlatımlar yasağın uygulanması için yeterli

¹⁴⁶⁴ Tanımlayıcılık halinde işaretin ilgili herkes tarafından kullanılabilmesi ticari hayatın gereği olup; ticari hayatın anlayışı da bu yödedir. **Arseven**, s.87. İsviçre hukukunda, "Stars for free" (Yıldızlar Bedavaya) ibaresinin eğlence sektöründe LPM m.2/f.1/(a) bendi uyarınca doğrudan tasviri mahiyette olmadığı; zira, marka olarak tescil edilen kelimenin tüketiciler nezdinde sinema yıldızlarının bedavaya çalıştıkları anlamına gelmeyeceği sonuçlarına varılmıştır. Bu ifadenin kamu kullanımına açık bir mahiyet taşımadığı için marka olarak tescili mümkündür. **sic!**, 2005, s.875.

¹⁴⁶⁵ Genel Mahkeme'nin T-163/08 sayılı "Golden Toast" (altın tost) kararında bu ibare, elektrikli ev aletlerini, ekmek makinelerini içeren 11. sınıf ile un, simit ve ekmek ürünlerini içeren 30. sınıfta tanımlayıcı bulunmuştur. **Kador**, s.16.

¹⁴⁶⁶ **Halpern/Nard/Port**, s.332. Örneğin "Passion" (tutku) ifadesi parfüm emtiasında ima edici bulunmuştur. Çünkü bu ifade ürünü tanıtmamakta; ancak ürünün yaratmak istediği etkiyi yansıtmaktadır. Bir duygu ile parfümün birbiri ile ilişkilendirilmesi hayal gücü faaliyeti gerektirir. Buna karşılık, "vision center" ifadesini oluşturan "vision" kelimesinin kullanımı optik ürün sanayinde vazgeçilmez niteliktedir. "Center" ifadesi ise ortaklaşa kullanılan bir terimdir. Bu yönü ile oluşan kombinasyon tasviridir. **Epstein**, 2013 Supplement, §7.02 (B), s.13-14.

¹⁴⁶⁷ Buna karşılık İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin, B-8586/2010 sayılı "Colour Saver" kararı (c.6.2.) gereği, elektrikli saç kurutucu emtiası açısından "Colour Saver" (Renk Koruyucu) kelime kombinasyonu malın amacı, işlevi ve kullanımı noktalarında tasviridir. Ayrıca Mahkeme'nin B-1364/2008 sayılı "On the Beach" kararında (c.4.5.) (Plajda) kelimesi losyon ve parfümeri emtiasında; B-6910/2007 sayılı "2Light" kararında (c.7.3.) "2LIGHT" (İki/Çok Işık) kombinasyonu aydınlatma emtiasında tasviri bulunmuştur. Buna ek olarak, "Mobility" (yer değiştirme, hareketlilik) kelimesi de taşıma hizmetleri ve araçlarında tanımlayıcıdır. **sic!**, 2008, s.527, (c.6.2).

¹⁴⁶⁸ İsviçre hukukunda CREPI, "spacestar" markasının otomobil sınıfında tesciline ilişkin yaptığı incelemede tüketicinin tanıdığı yabancı kelime kombinasyonlarında, bütünü yarattığı anlam öncesinde unsurların tek başlarına teşkil ettiği ifadeye odaklanmıştır. Markayı oluşturan iki terimden her birinin en az iki farklı anlamının bulunması halinde kombinasyonun anlamı da muğlaklaşmaktadır. Bu bağlamda, "Spacestar" ifadesi her ne kadar alan genişliği kavramını ön plana çıkararak yapılan bir ürün övgüsünü çağırırsa da motorlu taşıtlar için doğrudan tasviri nitelik taşımamaktadır. **sic!**, 2000, s.18 vd. CREPI'ye göre "Claro" (açık, net) kelimesi de açık bir anlam yüklenmesi mümkün olmayan, doğrudan ürün özelliğini betimleyen bir nitelik taşımadığından, akustik ekipmanlar sınıfında tescile uygun bulunmuştur. **sic!**, 2000, s.294 vd.

değildir. Çünkü bu işaretler, bütünü ile açık, doğrudan ve şüpheye yer bırakmayan bir anlama haiz olmayıp; aksine, ilgili çevreye ürün özelliklerine ilişkin belirsiz ve müphem (dolaylı) mesajlar vermektedir¹⁴⁶⁹. Yine de tescil engeline takılma riskinin asgari düzeye indirilmesi için imalı işaretin belirsizliğini artıran, mecazi yönünü güçlendiren ve sıra dışılığını vurgulayan eklemelerin yapılması önerilmektedir.

Amerikan hukukunda da ima edici (suggestive) markalar ile tasviri işaretler arasındaki ayırmada, imalı ifadelerin kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olduğu kabul edilmekte, buna karşılık, tasviri işaretlerde markasal kullanım sonucu ulaşılan ikincil anlam aranmaktadır¹⁴⁷⁰. Tanımlayıcı olma ile ima edicilik arasındaki sınırın çizilebilmesi için uygulamada hayal gücü testi (imagination test), zihinsel sıçrama testi (mental leap test) ve rakiplerin ihtiyaç testi (competitors' need test) uygulanmaktadır¹⁴⁷¹.

¹⁴⁶⁹ Genel Mahkeme'nin T-1135/99 sayılı "Cine Action" kararı (para.29); **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, s.42. EUIPO'nun liberal bir yaklaşım benimsediği R 129/1999-3 sayılı "Basic", R 185/1998-3 sayılı "alltravel" ve R 36/1998-2 sayılı "Oilgear" kararlarında, bu ibareler marka olarak tescil edilmiştir. Ancak bu liberal yaklaşım, ilerleyen süreçte yerini çok daha katı mahkeme hükümlerine (ör. Genel Mahkeme'nin T-19/04 sayılı "PAPERLAB" ve ABAD'ın T-173/03 sayılı "Nurseryroom" kararlarına) bırakmıştır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.100.

¹⁴⁷⁰ **Wilkof**, s.6. TTAB'nin "SPEEDI BAKE" kararında (In re George Weston Ltd., 228 USPQ 57 TTAB 1985) bu ifadenin donmuş hamur emtiasında ima edici olduğuna karar verilmiştir. "NOBURST" (patlama yok) kararında (In re The Noble Co., 225 USPQ 749 TTAB 1985) ise bu ifade, su ısıtma sistemlerinde kullanılan sıvı antifriz ve pas önleyici ürünlerde dolaylı olarak amaç göstermesi sebebiyle ima edici bulunmuştur. DRI-FOOT kararında (In re Pennwalt Corp., 173 USPQ 317 TTAB 1972) da ayak terleme önleyici spreylerde bu ifadenin ima edici olduğu sonucuna varılmıştır. **TMEP** §, 1209.01(a). Son olarak TTAB'nin "CMS" kararında, bu kısaltmanın şarap emtiasında Cabernet, Merlot ve Syrah üzüm türü adlarının ilk harfine karşılık geldiği tespit edilmiştir. Ancak ürün özelliğine dolaylı ve üstü kapalı olarak yapılan bu atfın, ortalama tüketici tarafından hemen anlaşılamayacağı, zihinsel bir çaba ile fark edileceği belirtilerek, kısaltmanın ima edici olduğu sonucuna varılmıştır. **TMEP** § 1209.03(h).

Bu yaklaşım sonucunda potpuri (karışık) kuru çiçek emtiasında "Apple Pie" (elmalı tart) ibaresi ürünün nasıl koktuğunu; esnaf işletmelerini konu alan dergilerde "entrepreneur" (girişimci) ibaresi ürünün hedef kitlesini; konaklama rezervasyon hizmetlerinde "bed & breakfast registry" (yatak ve kahvaltı kaydı) ifadesi hizmetin içeriğini; balık pane harcı emtiasında "Fish-fri" ifadesi ürünün neye yaradığını doğrudan tanımladığı gerekçesi ile tescil edilmemiştir. Buna karşılık "glass doctor" ibaresi araç ön camlarında; "unburn" ifadesi ise deri yanıkları ve iritasyonlarında kullanılan tıbbi malzemede ima edici bulunarak tescil edilmiştir. **Kador**, s.21-25.

¹⁴⁷¹ **Levine**, s.35-37; **Kador**, s.12-13; **Ramsey**, s.1172-1173. Zihinsel sıçrama testinde işarete muhatap olan ortalama tüketicinin, bu işaret sayesinde herhangi bir zihinsel çaba harcamadan ürün özelliklerine ilişkin bilgiye ulaşip ulaşmadığına bakılmaktadır. Bu test, "MOVIEBUFF (Film Düşkünü)" markasının "TV ve film sanayine bilgi sağlayan bilgisayar programlarında" tescilinde uygulanmıştır. Karara göre söz konusu marka, derhal, doğrudan ve zihinsel bir çaba gerektirmeksizin hizmete ilişkin herhangi bir bilgiyi sunmamaktadır. Bu sebeple ortalama tüketici açısından ima edici nitelik taşımaktadır. Buna karşılık, "JAPAN TELECOM" ibaresi, "haberleşme hizmetlerinde" hiçbir zihinsel sıçrama gerektirmeksizin ürüne ilişkin bilgiyi ortalama tüketiciye yansıttığından tasviridir. **Ramsey**, s.1127; **Yılmaz**, Türkiye ve ABD

2.Jenerik İşaretler

a.Kavram ve Görünüş Biçimleri

Jenerik işaret ürünün kendisini, türünü, cinsini veya nev'ini tanıtmakta, ürünün ‘ne olduğu’ sorusuna cevap vermektedir¹⁴⁷². Bunlar mal veya hizmetin sınıfını, türünü, tipini, genel kategorisini anlatmak için kullanılır¹⁴⁷³. Jenerik işaretler üzerinde yapılan ufak yazım değişiklikleri de mutlak tescil engelinin aşılmasını sağlamaz¹⁴⁷⁴.

Jenerik işaretler, tüketicinin ürün arama maliyetini düşürmesine veya hak sahibinin kalite korumaya teşvik edilmesine hizmet etmemektedir. Oysaki bu iki husus, marka korumasının ardında yatan ekonomik temelleri oluşturur¹⁴⁷⁵. Bu amaç farklılığı jenerik işaretleri marka koruması dışına itmektedir.

Jenerik işaret örneklerine ilaç pazarında sıklıkla rastlanmaktadır¹⁴⁷⁶. İlaç bileşiklerinin özgün biçimde tanınabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu pazarda uluslararası ortak adlar ‘‘International Nonproprietary Names’’ (INN) geliştirilmiştir¹⁴⁷⁷. INN kodları reçetelerin doğru yazılması,

Hukuku, s.32. Kanaatimizce zihinsel sıçramayı sağlayan olgu, ürün ile işaret arasındaki veya işaretin başvuruya konu edilen hali ile olağan kullanım şekli arasındaki anlamsal uyumsuzluk, ahenksizliktir. Bu uyumsuzluk işaretin mesajının çözülmesi için zihinsel çabayı tetiklemektedir. Bu bağlamda ‘‘SNO-RAKE’’ ifadesi, kar temizleme gereçlerinde ima edicidir. **TMEP** §, 1209.01(a). Rakiplerin ihtiyacı testi ise markanın, rakipler arasında yaygın bir biçimde kullanılan veya kullanılması zorunlu olan bir ifadeye karşılık gelip gelmediğine odaklanmaktadır. Rakiplerin işareti kullanma ihtiyacı arttıkça, tasviri nitelik güçlenecektir. İhtiyaç azaldıkça işaretin ima ediciliği belirginleşir. Bu bağlamda, ‘‘BLISS’’ ifadesi güzellik hizmetlerinde rakiplerin kullanım ihtiyacı duydukları bir kelime olarak değerlendirilerek, tasviri bulunmuştur. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.32; **Levine**, s.49; **Ramsey**, s. 1111; **Karadenizli**, s.25. Hayal gücü testi ise ürün özelliğine ilişkin mesajın çözülmesi için tüketicinin hayal gücüne ne derece ihtiyaç duyduğuna odaklanmaktadır. **Ramsey**, s.1109; **TMEP** §, 1209.01(a).

¹⁴⁷² **McCarthy**, §12:1, s.520 vd. Amerikan hukukunda kamusal alana tabi olan jenerik işaretlerin herkesin ortak mülkiyetine tabi olduğu görüşünün yanında, bunların mülkiyete konu olamayacağı da ileri sürülmektedir. **Wilkof**, s.4-5.

¹⁴⁷³ **Fletcher**, Generic Goat, s.488.

¹⁴⁷⁴ Her ne kadar yasağı tanımlayıcı olma kapsamında ele almış olsa da Yargıtay 11. HD. T.31.05.2010, E.2009/205, K.2010/6057 sayılı kararında alkollü içki sınıfında ‘‘Schar Up’’ ve ‘‘Scharup’’ biçiminde yazılan ibarelerin İngilizce telaffuzunun şarap olması gerekçe gösterilerek tanımlayıcı olduğu sonucuna varılmıştır. **Çolak**, s.136-137. Yargıtay 11. HD. E.2002/4238, K.2002/8293 sayılı kararında ‘‘CAMELYAF’’ ibaresinin camelyaf ürününü kolayca çağrıştırdığı, markada esaslı unsur olduğu, ibaenin yazılış ve sunuluş biçiminin ürün adını çağrıştıрма olgusunu bertaraf edemediği gerekçeleri ile tanımlayıcı olduğu sonucuna varılmıştır. **Memiş**, Zayıf Marka, s.396-397.

¹⁴⁷⁵ **Landes/Posner**, the Economics, s.276-277.

¹⁴⁷⁶ Buna göre, ilacın yapımında kullanılan hammaddenin adı, ilaç markası olarak kullanılamaz. **Öztek**, İltibas, s.15 vd.; **Öztek**, İlaç Markaları, s.66.

¹⁴⁷⁷ **de Carvalho, Nuno Pires**, The TRIPS Regime of Trademark and Design, 2nd ed., 2011, den Rijn, s.317.

ürün tanıtımı ve sunumu ile sağlık profesyonelleri arasında iletişim ve bilgi paylaşımı maksadı ile kullanılmaktadır. INN olarak belirlenen bu isimler (ör. alfalcido, calcifediol, calcipotriol) kamusal alana ait sayılarak; herkesin kullanımına açık tutulmaktadır. Ayrıca INN olarak belirlenen ilaç bileşimlerinin ait oldukları farmakolojik gruplara “Stem” (dal) ismi verilmektedir. Bunlar ise (ör. Calci) ilaç gruplarının etki biçimlerini göstermektedir. AB hukukunda INN kodlarının tasviri olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda ilaç emtiasını konu alan 5. emtia sınıfında yapılan bir tescil başvurusu:

- Sadece INN veya Stem kodunun kendisinden oluşuyorsa;
- INN kodu ile tasviri nitelikte bir ibarenin (ör. BIO, pharma, Cardio, Med, Derma vs.) kombinasyonundan oluşuyorsa tescil edilmemektedir¹⁴⁷⁸.

Ancak kanaatimizce INN ve Stem kodları ürünün kendisini veya türünü göstermelerinden ötürü jenerik mahiyet taşımaktadır. Bunların kullanım yolu ile dahi marka vasfını kazanamayacağı açıktır.

Öte yandan ilaç hammadde adları da cins bildiren kelimelerdir. Bunların da tek başlarına tescili söz konusu olmaz¹⁴⁷⁹. Örneğin morfin ibaresi ayırt ediciliğe sahip değildir¹⁴⁸⁰. Hammadde adlarının ekler yapılarak ilaç isimlerinde kullanılması ise ancak ayırt ediciliği düşük (zayıf) markalara vücut verebilir¹⁴⁸¹. Bu takdirde hammadde adının, kök ifade olarak başka markalarda kullanımı önlenemez. Öte yandan jenerikliğin bertaraf edilmesi maksadı ile INN listesinde yer alan bir etken maddenin isminde yapılan yazım değişiklikleri, bu defa tanımlayıcı olma yasağına tabi olabilir¹⁴⁸².

¹⁴⁷⁸ AB hukukunda ilaçların tanımlayıcılık incelemesinde diğer marka türlerinden farklı esaslar uygulanmamaktadır. Avrupa İlaç Ajansı, AB içinde pazara sunulacak ilaç isimlerine, Dünya Sağlık Örgütü'nün INN adlarında karıştırılma ihtimaline ilişkin belirlediği esasları uygulamaktadır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, Chapter 4, 01.02.2017, s.26-27; **Senftleben, Martin**, Trademark Law and the Public Domain, Amsterdam, 2013, s.8.

¹⁴⁷⁹ Örneğin “Rivanol”, (acrinol lactate, lactate d'éthacridine, lactoacridine) ilaç yapımında kullanılan bir madde olup; özellikleri toz halde etken bir antiseptik olması ve suda çözülmesidir. Bu sebeple Yargıtay 11. HD. T.26.01.2007, E.2006/13233, K.2007/875 sayılı kararı gereği ‘Rivanol’ adı ürün cinsini ve çeşidini tanımladığından marka olarak tescil edilemez. **Noyan**, 2009, s.502-503; **Yasaman**, C.I, s.231 vd.

¹⁴⁸⁰ **Öztek**, İlaç Markaları, s.66.

¹⁴⁸¹ **Yasaman**, Makaleler III, s.151; **Öztek**, İltibas, s.17; **Yasaman**, C.I, s.231 vd.

¹⁴⁸² Yargıtay T.07.12.2010, 11. HD. E.2009/5699, K.2010/12631 sayılı kararında ilaç emtiasında “Erdostin” ibaresinin “Erdosteine” etken maddesi ile ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu ve bu ibarenin tasviri mahiyet taşıdığı sonucuna varılmıştır. Amerikan hukukunda ise ağrı kesicilerde jenerik mahiyet taşıyan “aspirin” ibaresi ile tescile konu edilen

Bir diğ er jenerik iřaret örneđ i birinci seviye alan adlarında karřımıza çıkmaktadır. İ nternet üzerinde sıklıkla kullanılan “.COM”, “.ORG”, “.NET” ibareleri ile “.TR”, “.CH”, “.DE” gibi ulusal alan adı ekleri, marka vasfı taşı maz¹⁴⁸³. Bu tür birinci seviye alan adları tek başlarına köken arması işlevi görmek yerine, mal veya hizmet sunumunun internet üzerinden yapılabildiđ ini gösterir. Bunlar tek başına tescil edilemeyeceđ i gibi, tasviri veya ortaklaş a kullanılan iřaretlerle birleřtirilmeleri de ayırt edici bir bütünlük yaratmaz¹⁴⁸⁴.



b.Farklı Hukuk Sistemlerinde Jenerik İřaretlerin Ele Alınış ı

i)Amerikan Hukuku

Amerikan hukukunda jenerik iřaret, belirli bir ü rü nü n “*kendi adına, sınıfına, kategorisine veya türüne*” karřılık geldiđ inden dolayı, söz konusu ü rü nü n

“aspirina” ibaresinin birbiri ile benzerliđ ine vurgu yapılarak, “aspirina” ibaresi tescil edilmemiřtir. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.90.

¹⁴⁸³ Genel Mahkeme’nin T-338/11 sayılı “Getty Images” kararında “PHOTOS.COM” ibaresinin, hedef kitleye tescil konusu ü rü nlerin fotođ rafçılıkla ilgili olduđu mesajını veren ayırt edicilik yoksunu “PHOTOS” kelimesi (ikinci seviye bir alan adı) ile birinci seviyedeki jenerik bir alan adı olan “COM” ibaresinin birleřiminden oluřtuđu belirtilmiřtir. Bu özelliđ i sebebiyle tescil başvurusunun reddi hukuka uygun bulunmuřtur.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130163&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=114197> (Eriřim Tarihi:06.09.2016)

¹⁴⁸⁴ İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin TAF B-3394/2007 sayılı “salesforce.com” kararı (c.5.8.), **IPI Directive**, 01.01.2017, s.119.

markası olamamaktadır¹⁴⁸⁵. Bu bağlamda icat edilmiş, keyfi seçilen veya ima edici markalar kendiliğinden ayırt ediciliğe sahipken; tasviri markalar ve jenerik işaretler doğaları gereği ayırt edicilik yoksundur¹⁴⁸⁶. Bunların belirli bir teşebbüs lehine tescili ilgili pazarda doğrudan haksız bir rekabet avantajına yol açar¹⁴⁸⁷. Çünkü rakiplerin de söz konusu ifadeleri kendi ürünlerinde kullanma hakkı bulunmaktadır. Belirtmek gerekir ki işaret sadece belirli bir mal/hizmet açısından jenerik olabileceği gibi bir ürün sınıfının tümünde de jenerik mahiyet taşıyabilir.

Lanham Act §1065/1/4 hükmü gereği, jenerikliğin tespitinde ilgili çevrenin aklına getirdiği ilk anlama (primary significance) odaklanılmaktadır¹⁴⁸⁸. Bu noktada cevaplanması gereken iki soru vardır¹⁴⁸⁹:

- İşaretin uygulanacağı ürünün genel adı nedir? (Ürün cinsinin, türünün, sınıfının veya kategorisinin adı da bu kapsamda incelenir);

¹⁴⁸⁵ **McCarthy**, §12:1, s.520; **Fletcher**, Generic Goat, s.488; **Bazerman, Steven H. / Drangel, Jason M.**, Guide to Registering Trademark, New York, 2014 supplement, §9.02A, 9-9; **Kador**, s.9 vd.

¹⁴⁸⁶ **Wilko**, s.5-6; **Melton**, s.114; **Kador**, s.9. Amerikan hukukunda “smartphone”, “social network” ve “e-mail” ifadelerinin jenerik olduğu kabul edilmiştir. <http://www.bitlaw.com/trademark/degrees.html> (Erişim Tarihi: 22.07.2016).

¹⁴⁸⁷ Amerikan hukukunda estetik cerrahi hizmetlerinde “Facial Plastic Surgery”, bira emtiasında “best Beer in America”, elektronik ortamda kaydedilmiş kitap emtiasında “Audio Book Club”, edebiyat eseri kayıtlarında “Recorded Book”, elektronik rezervasyon hizmetlerinde “e-ticket”, elektronik para transferi hizmetlerinde “PERSON2PERSON PAYMENT”, meyve emtiasında “FRUTTA FRESCA”, web sayfası sahiplerine verilen danışmanlık hizmetlerinde “web communications”, konaklama hizmetlerinde “HOTELS.COM” ibareleri jenerik bulunmuştur. **Bazerman/Drangel**, §9.02A, 2014 supplement 9-12 vd.; **TMEP** §, 1209.01(c)(i).

Buna karşılık, “STEELBUILDING.COM” ibaresini, önceden tasarlanmış metal bina ve çatı sistemlerinin çevrim içi satışında jenerik bulan kararı iptal eden Yüksek Mahkeme, “STEELBUILDING” ve “.COM” ifadelerinin ayrı değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Mahkemeye göre somut olayda birinci seviye alan adı olan “.COM” ibaresinin eklenmesi markanın anlamını çelik bina satışının ötesindeki mal ve hizmetleri de kapsayacak ölçüde genişletmiştir. Marka bu ekleme sayesinde, çelik yapıların üretimi ve tasarımı ile belirli bir yapının sipariş edilmeden önce fiyatının hesaplanmasına ilişkin internet hizmetlerini de içeren bir anlama kavuşmuştur. Dolayısıyla ifadenin bütünlüğü, jenerikliği bertaraf edecek biçimde ürünün internete bağlı özelliklerine ve içeriğine de atıfta bulunmaktadır. Ayrıca kelime kombinasyonunun “çelik bina” anlamının dışında “çelik yapı inşa etme” olan alternatif bir anlamının olduğu göz ardı edilmemelidir. Tüm bu yönleri ile söz konusu ifade jenerik mahiyet taşımamakla beraber yüksek derecede tasviridir. Dolayısıyla asli sicile tescili için ikincil anlam kazanması zorunludur. **TMEP** §, 1215.04-05.

¹⁴⁸⁸ **Stern, Jacqueline**, Genericide: Cancellation of a Registered Trademark, Fordham Law Review, Vol. 51, 1983, Issue 4, s.667.

¹⁴⁸⁹ **TMEP** § 1209.01.(c); **Levine**, s.34; **Kador**, s.10. Diğer bir ifade ile iki aşamalı jeneriklik testinin ilk aşaması tescilin istendiği ürün sınıfının ne olduğu ile ikincisi ise işaret ile karşılaşan ilgili çevrenin doğrudan bu ürün sınıfını aklına getirip getirmediği ile ilintilidir. Birleşik kelimeler söz konusu olduğunda unsurlardan her birinin jenerik olması ve oluşan bütünü de ek bir anlama sahip olmaması durumunda tescil yine mümkün olmaz. Başvuru konusu bir cümleden oluşuyorsa bütünü oluşturduğu anlamın jenerik olup olmadığına bakılmalıdır.

- İlgili çevre işareti söz konusu ürün türüne yönelik doğrudan bir atıf olarak mı algılanmaktadır?

İşaretin jenerik olduğunun tespitinde, ilgili çevrenin baskın çoğunluğunun ifadeden ne anladığına bakılır¹⁴⁹⁰. Dolayısıyla belirli bir terimin ilgili çevrenin küçük bir kısmı açısından köken arması vasfını göstermesine rağmen, hukuki açıdan jenerik nitelikte olması mümkündür¹⁴⁹¹. İşaretin tüketiciye aktardığı ilk mesaj, akla gelen ilk anlamı “*işletmesel kökeni gösteren bir arma mahiyetinde*” ise geçerli bir marka söz konusudur. Buna karşılık akla gelen ilk anlam, “*üreticiyi değil de doğrudan ürünün kendisini/sınıfını akla getiriyorsa*” jenerik bir işarettir bahsedilir¹⁴⁹².

Lanham Act §1064/3 ve §1065/1/4 hükümlerinden jenerik işaretlere (asli veya tali sicile tescil yolu ile), kural olarak marka koruması verilmeyeceği anlaşılmaktadır¹⁴⁹³. Şüphesiz ürünü tanıtan her işaretin jenerik olduğu kabul

¹⁴⁹⁰ İşaretin güncel anlamının tespit edilmesi için sözlük tanımlamalarından, ansiklopedilerden, internet veri tabanlarından, yazılı/görsel medya ve ticaret odası kayıtlarından, tüketici anketlerinden faydalanılabilir. **Irani, Rita M.**, The Importance of Record Evidence to Categorize Marks Generic, Descriptive, or Suggestive, TMR Vol.83, 1993, s.607 vd. “Thermos” ve “Teflon” ibarelerinin jenerikliğine ilişkin tüketici anketi ile açık ve kapalı uçlu soru örnekleri için bkz. **Jay, Deborah**, Genericness Surveys in Trademark Disputes. Evolution of Species, TMR Vol.99, 2009, s.1123 vd. Başvuruyu inceleyen uzmanın ret kararına dayanık olan deliller, jenerik anlamı net ve şüpheye yer bırakmayacak açıklıkta göstermelidir. **TMEP** § 1209.01(c). Buna göre, “CASH MANAGEMENT ACCOUNT” ibaresinin jenerik olduğuna yönelik incelemede NEXIS araştırma veri tabanına dayanılması yeterli görülmemiştir. Çünkü incelemede bu ifadenin karma (melez) bir kullanımı olduğuna ilişkin verilere rastlanmıştır. Bir kısım yayınlarda bu ifadenin 3. kişiler tarafından köken arması olarak algılandığı tespit edilirken, diğerlerinde ifadenin jenerik anlamda kullanıldığı görülmüştür. Buna karşılık, “CHURRASCOS” (ızgara et) ifadesinin jenerik olduğu sonucuna sözlük karşılığına, çevrim içi dergi makalelerine ve gazete yazılarına dayanılarak varılmıştır. Yine “BUNDT” (bir kek çeşidi) ifadesinin jenerik olduğu sonucuna varılırken yemek kitaplarından ve yemek dergisi makalelerinden faydalanılmıştır. Ayrıca ilgili ürünlerde işaretin nasıl ve hangi anlamda kullanıldığının tespitinde başvuru sahibinin veya 3. kişilerin internet siteleri de yol göstericidir. Bu çerçevede yapılan bir incelemede, “LAWYERS.COM” ifadesinin çevrim içi hukuk bilgi paylaşımı hizmetlerinde jenerik olduğu sonucuna varılmıştır. **TMEP** § 1209.01(c).

¹⁴⁹¹ **McCarthy**, §12:2., s.521 vd. Örneğin, “Chicken Tenders” (tavuk kanadı) kelimesi hazır gıda endüstrisinin ticari alıcıları tarafından jenerik mahiyette değerlendirilmesine rağmen, perakende tüketiciler açısından jenerik nitelikte bulunmamıştır. Dolayısıyla jenerik bir terimin ait olduğu kamusal alan, belirli bir kişi grubu ile sınırlı olabilir. **Wilkof**, s.4. Amerikan doktrininde bir kısım jenerik işaretin melez (karma) karakterde olabileceği ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre, “kesintili melez” veya “eş zamanlı melez” nitelikte jenerik işaretler de bulunmaktadır. İlk gruptakiler tüketiciler tarafından ya köken arması ya da tür adı olarak algılanırken; ikinci gruptakiler bir kısım tüketicinin algısında hem ürün sınıfının adı hem de köken arması olarak yer edinecektir. “Polaroid”, “Teflon”, “Con-tact” gibi markalar ikinci grubun örnekleri olarak gösterilmektedir. Bunlar jeneriklik iddialarına rağmen marka olarak korunmaktadır. **Wilkof**, s.6-7; **McCarthy**, §12:4, s.537-538.

¹⁴⁹² **Halpern/Nard/Port**, s.335, 397; **Melton**, s.113-114; **McKenna**, s.848; **Wilkof**, s.3.

¹⁴⁹³ Lanham Act §1064/1/3 hükmü ise hukuka aykırı olarak tescil edilmiş jenerik veya sonradan jenerikleşen markaların terkinini konu almaktadır. **Fletcher**, Generic Goat, s.488; **McCarthy**, §12:18, s.572 vd.

edilemez¹⁴⁹⁴. Önemli olan işaretin “ilgili pazarın dilinde” (market language) ürünü tanımlamasıdır¹⁴⁹⁵. Örneğin, ekmek, meyve, sebze, giysi veya ipek gibi kelimeler tek başlarına, ilgili pazarlarda (yiyecek, içecek veya tekstil) herkesin kullanımına açık bırakılmalıdır¹⁴⁹⁶.

ii) İsviçre Hukuku

İsviçre hukukunda da jenerik işaret ve kelimeler ürün türünü, çeşidini veya cinsini (la genre) belirten ibareler olarak kabul edilmektedir¹⁴⁹⁷. Federal İdare Mahkemesi “Vuvuzela” kelimesini müzik enstrümanları sınıfında; “APPLY-TIPS” (uygulama tüyosu) kelime kombinasyonunu dişçilik malzemesi ve ekipmanları sınıfında jenerik mahiyette bulmuştur. Yine “radio” kelimesinin radyofonik ve radyo yayın hizmetleri sınıfında, mutlak suretle kamunun

¹⁴⁹⁴ Doktrinde “Baby Oil” (bebek yağı), “body soap” (vücut şampuanı), “AL-KOL” (alkol, antiseptik), “COLA” (alkolsüz içecek), “Soft Soap” (sıvı sabun), “Yo-yo” (oyuncak), “Call forwarding” (çağrı yönlendirme), “light beer”, “ice beer”, “pocket book” (cep kitabı), “yellow pages” (sarı sayfalar), “urgent care” (acil bakım) ifadeleri jenerik bulunmaktadır. **McCarthy**, §12:3, s.533 vd.; **Fletcher**, Generic Goat, s.501.

Amerikan hukukunda “COLA” kelimesi alkolsüz bir içecek türü açısından jenerik kabul edilmektedir. Buna karşılık, “The UNCOLA” (kola olmayan/kolasız) ifadesi “Seven-Up Co. vs. Aaron” kararında (216 USPQ 807) jenerik bulunmamıştır. Esasında “Uncola” ifadesinin kola içermeyen sınırsız sayıda ürün açısından (süt, kahve, su vs.) jenerik olduğu savunulabilir. Ancak bu ürün listesi fazlasıyla sınırsız, belirsiz ve düzensiz olduğundan, “the uncola” ibaresi çeşit gösterme işlevini yerine getiremeyecektir. Doktrinde tartışma yaratan içtihatlardan “Miller Brewing Co. v. Heileman Brewing Co.” kararında (561 f.2d 75) “LITE/LIGHT” (hafif) ifadesi düşük kalorili bira emtiasında jenerik bulunurken; “Philip Morris Inc. v. R. Reynolds Tobacco Co.” (188 USPQ 289) kararında “LIGHTS” ibaresi düşük nikotinli ve katranlı sigaralarda tasviri bulunmuştur. İlk kararda bira emtiası açısından ortaklaşa kullanılan ve tür gösteren bir ifade olması gerekçesi ile “LITE” kelimesi jenerik bulunmuştur. **Melton**, s.128. İkinci kararın gerekçesinde “LIGHTS” ifadesi tasviri bulunarak, ifadenin sigaradan daha hafif bir tat almayı tercih eden tüketicilere yöneldiği belirtilmiştir. Doktrinde bu kararlarda etkisini gösteren “merely descriptive” salt tasviri olma ve “common descriptive” ortak kullanılan tasviri olmaya dayalı yapay ayırımın terk edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre, ortaklaşa kullanım sebebiyle tasviri olmanın jeneriklik; salt tasviri olmanın ise tanımlayıcılık çerçevesinde değerlendirilmesi önerilmiştir. **Fletcher**, Generic Goat, s.495-502.

¹⁴⁹⁵ Pazar dili çeşitli yönleri ile gündelik dilden ayrılmaktadır. Bu dil teşebbüslerin tüketicilere hitap ederken kullandığı; ürünlere ilişkin bilgi aktarmaya yaratan her türlü ifadeden oluşur. Bu yönü ile pazar dili markaları da kapsar. **Wilkof**, s.3. Örneğin bir bilgisayar dilinin jenerik adı marka işlevini göremez. **Epstein**, 2013 Supplement §7.02 (B), s.7-20.

¹⁴⁹⁶ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.659; **WIPO**, Handbook, s.73; **Sekmen**, s.133.

¹⁴⁹⁷ Örneğin meyve emtiasında “elma”; yayıncılık ürünlerinde “bilimkurgu dergisi” ibareleri jenerik nitelik taşır. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.112.

İsviçre hukukunda mutlak suretle kamunun tasarrufuna açık tutulması zorunlu olan işaretlerin (münhasıran ürünün asli veya akla ilk gelen özelliğini yalın biçimde tasvir eden, tanıtıcı işaretlerin; vazgeçilemeyecek biçimde yaygın ve ortaklaşa kullanılan işaretlerin; temel, banal, yerleşik şekil veya ambalajların) markasal kullanım yolu ile dahi tescil edilmemektedir. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.193.

tasarrufuna açık bırakılması gereken jenerik bir terim olduğu kanaatine varmıştır¹⁴⁹⁸.

Soyut veya kullanımla aşılabilen somut ayırt edicilik yoksunluğu halleri de işaretin mutlak suretle kamusal alanda kalmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda LPM m.2/f.1 bendi gereği, herkese açık tutulması gereken, ortak kullanımı zorunlu ve ayırt edicilik kazanması da mümkün olmayan işaretler ‘mutlak suretle kamuya ait işaretler’ veya ‘toplumun tasarrufuna açık tutulmasında mutlak menfaat olan serbest işaretler’ başlığı altında toplanabilir. Sınırlı bir olmayan bir sayımla bu işaretler arasına:

- Jenerik işaretlerin (ürün türüne, cinsine, nev’ine yönelen adlar)
- Zorunlu işaretlerin (ister jenerik işaretlerin bir alt gurubu olarak isterse ayrı bir işaret sınıfı olarak kabul edilen ürün adları)
- Ürünün ilk akla gelen, temel özelliğini tanıtan, tescili rakipleri haksız bir dezavantaja sokacak tasvirî işaretlerin (ör. tütün ürünlerinde hafif, orta sert, sert, filtresiz; viski ürünlerinde ise on iki yıllık, saf malt vs. ifadeler)
- İlgili pazara yerleşmiş ve tescili rakipleri haksız bir dezavantaja uğratacak ortaklaşa kullanılan işaretlerin (ör. finansal hizmetler sınıfında banka, ciro, fatura, bilanço, döviz vs. ifadeler)
- Malın doğasına karşılık gelen veya işlevsel (teknik) sonucunu gerçekleştirmesi için zorunlu olan şekli veya özelliklerin (ör. temel kibrit şeklinin) girdiği kabul edilmelidir.

iii)Türk Hukuku

SMK’da jenerik ibaresinin tanımı yer almamaktadır. Geçmiş dönemde markanın esas unsurunu düzenleyen 551 sayılı mülga Markalar Kanunu m.6/f.1/(c) bendi gereği, ‘...belli bir tip eşyayı gösteren veya eşya adı haline gelmiş olan işaret ve adlar’ esas unsur olarak tescil edilemeyecekti. Bu

¹⁴⁹⁸ sic!, 2008, s.217; sic!, 2010, s.162. Federal İdare Mahkemesi’nin TAF B-5531/2007 sayılı ‘Apply-Tips’ kararı, (c.9); Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron, Commentaire, s.661; sic!, 2008, s.217.

düzenlemenin ürün tipi, cinsi (çeşidi) veya adı haline gelmiş (jenerik) adların tescilini önlediği açıktır¹⁴⁹⁹.

Buna karşılık, markanın başvuru eserlerinde yer alması başlıklı SMK m.8 hükmüne göre: “*Tescilli bir markanın, basılı olarak veya elektronik ortamda sunulan sözlük, ansiklopedi ya da başka bir başvuru eserinde, tescilli olduğu belirtilmeden jenerik ad izlenimi verecek şekilde yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebine bağlı olarak yayımcı, elektronik ortamda sunulan eserlerde derhâl, basılı eserlerde ise yayımın talebi takip eden ilk baskısında markanın tescilli olduğunu belirtmek suretiyle yanlışlığı düzeltir ya da markayı eserden kaldırır*”. Dolayısıyla bu madde, hak sahibine marka hakkının kapsamını konu alan SMK m.7 hükmünün ötesinde bir koruma sağlamaktadır. Bu hüküm ile markanın, cins adı olarak kullanımının, dolayısıyla jenerikleşmesinin önlenmesi hedeflenmiştir¹⁵⁰⁰.

Türk hukukunda da marka, eşya adı ile özdeş ise işaretin ayırt edici gücünün tamamen ortadan kalktığı savunulmaktadır¹⁵⁰¹. Öte yandan terminolojide ‘zorunlu işaretler’, ‘jenerik işaretler’ ve ‘tasviri işaretler’ biçiminde farklı ifadelerin kullanıldığı görülmektedir¹⁵⁰². Bu ayrıma göre, zorunlu işaretler ürünün kendisini; jenerik işaretler ise ürünün cinsini belirtmektedir. Kanaatimizce bu ayırım isabetli değildir. Kıyaslamaya jenerik ile tasviri işaretlerden başlanabilir. Buna göre, gerek tasviri gerekse jenerik işaretlerin ‘kamusal alana ait’ ve ‘serbest tasarrufa açık’ sayılması gereklidir. Ayırt edicilik yoksunluğunun yanı sıra, her iki işaret grubu da ürün özelliklerini açıklamaktadır. Ancak jenerik işaretlerin ürünün kendi adını, cinsini, türünü veya nev’ini yansıttığından, tasviri işaretlerin ayırt edicilik kazanması mümkün olmayan özel ve sınırlı bir alt grubunu oluşturduğu düşünülmektedir. Bu alt grupta herkesin kullanıma açık tutulma ihtiyacı ve ayırt edicilik yoksunluğu

¹⁴⁹⁹ Cins veya türü gösteren kayıtlar yeterli özellik ve ayırt ediciliğe sahip değildir. Herkesçe kullanılması mümkün ve gerekli olan böyle bir işareti, esaslı unsur olarak içeren markalar himayeden yararlanamaz. **Tekinay**, Esas Unsur, s.73.

¹⁵⁰⁰ Tescilli olduğu belirtilmeksizin markaya başvuru eserlerinde yer verilmesi, köken gösterme veya sürüm artırma amacı güden ticari bir kullanım değildir. Ayrıca burada markanın benzer ürünlerde iltibas yaratacak biçimde kullanımından da bahsedilemez. **Bilge, Mehmet Emin**, Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi, Batider, C.XXIII, S.1, Ankara, 2005, s.142.

¹⁵⁰¹ **Yasaman/Kökçü**, s.394.

¹⁵⁰² **Öztek**, İltibas, s.15-17; **Öztek**, İlaç Markaları, s.66-67; **Sekmen**, s.107; **Yılmaz**, s.95. Bir diğer görüş ise jenerik işaretlerin zorunlu işaretleri kapsayan bir üst kavram olduğunu ileri sürmektedir. **Keser**, s.44.

öylesine yüksek seviyededir ki tescil mümkün olamaz. Buna karşılık, ürünün diğer özelliklerini açıklayan tasviri işaretler, markasal kullanım yolu ayırt edicilik kazanabilir.

Ürünlerin kendi isimlerinin zorunlu işaretlere hasredilmesi, jenerik işaretlerin ise cins adları ile sınırlandırılması da yapay bir ayırmadır. Çünkü her iki durumda da ayırt edicilik yoksunluğu en üst seviyeye çıkmakta ve tescili önlemektedir. Örneğin ürün ismi olan “Vim”, “Çiti” veya “Morfin” gibi ifadelerin zorunlu işaret olduğunu; buna karşılık, “bulaşık jeli”, “deterjan” gibi cins/tür gösteren ifadelerin ise jenerik mahiyet taşıdığını kabul etmek ayırt edicilik yoksunluğu noktasında herhangi bir fark yaratmamaktadır. Bu takdirde gerek cins adları gerekse ürünün kendi adı (zorunlu işaret) jenerik işaretler başlığı altında düşünülmelidir¹⁵⁰³.

Öte yandan, zorunlu işaretleri salt ürün adına düşüren eleştiriye açık yaklaşım bir kenara bırakılıp, bunların -aynı jenerik işaretler gibi- toplumun “*tasarrufuna açık tutulmasında mutlak menfaat olan serbest işaretlerden*” olduğu kabul edilebilir. Bu takdirde ürünün adını belirten, kimliğini açıklayan bu tür ifadelerin marka tekeline konu edilmeyeceği açıktır¹⁵⁰⁴. Ancak aynı esas; cins, tür, nev’i gösteren jenerik işaretler için de geçerlidir¹⁵⁰⁵. Ayrıca her iki durum ayırt edicilik yoksunluğunun kullanımla aşılamayacak en üst seviyesine karşılık gelmektedir. Bu gerekçelerle jenerik ifadeler, kamusal alan için zorunlu ve serbest işaret vasfı da taşır¹⁵⁰⁶. Sonuçta ürünün ne olduğunun açıklanması ve

¹⁵⁰³ Belirtmek gerekir ki aynı ürün için birden fazla jenerik ifade mevcut olabilir. Örneğin motorlu taşıtlar açısından araba veya otomobil terimleri jeneriktir. **Wilkof, Neil J.**, Trademarks and Public Domain: Generic Marks and Domain Names, Intellectual Property Law & Policy, 2001, s.2.

¹⁵⁰⁴ **Tekinalp**, s.405; **Karan/Kılıç**, s.86.

¹⁵⁰⁵ Her ne kadar jenerik ifadesi kullanılmamış olsa da Yargıtay 11. HD. T.12.12.2013, E.2013/7287, K.2013/22774 sayılı kararında “ARMOLA” ibaresi İzmir yöresinde Torbalı’ya özgü bir peynir türü olarak bilinmesi gerekçe gösterilerek, süt ve süt ürünlerinde kısmen hükümsüz kılınmıştır. **Güneş**, Hükümsüzlük, s.222.

¹⁵⁰⁶ İktisadi açıdan, jenerik işaretlerin kamusal alanda kalma zorunluluğu iki farklı gerekçe ile açıklanmaktadır. Öncelikle, jenerik işaret üzerinde belirli bir teşebbüse marka hakkı tanınması, rakiplerden izin, lisans veya tazminat gibi adlar altında haksız taleplerde bulunma imkanı yaratır. Bunlar sosyal açıdan boşa gidecek ödeme talepleridir. İkinci olarak, böyle bir tekelin oluşturulmasıyla rakipler, ürünlerini tanıtmak için etkinliği düşük ancak karmaşıklığı yüksek yeni ve dolaylı ifadeler (kelimeler) kullanmak zorunda kalacaktır. Bu zorunluluk ise rakiplerce katlanılacak veya tüketicilere yansıtılacak ek maliyetler yaratacaktır. Konuyu tüketiciler açısından ele alan yaklaşım ise ürün adının marka tekeline alınması durumunda ortaya çıkacak karışıklığın ek araştırma maliyetine yol açacağını savunmaktadır. **Landes/Posner**, the Economics, s.291. Çünkü marka tüketiciyi tercih ettiği ürüne yönelten yegane araçtır. **Brandt**, s. 24. Ancak jenerikleşen marka artık bu işlevi göremez. Ayrıca jenerik bir işaretin yerini

tespiti için jenerik işaretlerin kullanımında rakipler kadar kamunun da menfaati bulunur.

iv)Avrupa Birliği Hukuku

AB hukukunda bir kısım yazar, ‘generic’ ifadesini 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(d) bendi için kullanmaktadır¹⁵⁰⁷. Kanaatimizce bu yaklaşım, jenerik işaretlerin kapsamını sıradan, yaygın ve ortaklaşa kullanılan işaretleri kapsayacak biçimde genişletmektedir¹⁵⁰⁸. Tüzük m.7/f.1/(c) bendindeki tasviri işaretlere benzer biçimde, m.7/f.1/(d) bendi kapsamındaki ‘*ticaret alanında herkes tarafından kullanılan...işaretler*’ ifadesinin tür, cins ve ürün kategorisi adlarını da kapsadığı düşünülebilir¹⁵⁰⁹. Bu takdirde jenerik işaretlerin Tüzük m.7/f.1/(c) ve (d) bentlerinde yer alan işaretlerin bir alt grubuna karşılık geldiği ve markasal kullanım yolu ile sadece bağlanma şartı karşılandığında marka olabilecekleri sonucuna ulaşılabacaktır.

alabilecek yeterlilikte bir yenisinin bulunmasının güçlüğü, kamusal alanda yeni maliyetler yaratmaktadır. Jenerik işaretlerin kamusal alana ait sayılmasıyla bu tür maliyetlerin tüketiciler veya rakiplerin üzerinde kalması önlenecektir. Marka hakkının kaybı açısından esas mesele, jenerik işaretin bir ürünün tanıtılmasında yegane yol olup olmadığı değil, en etkin ve verimli yol olup olmadığıdır. Örneğin Amerikan hukukunda jenerik mahiyet taşıyan ‘aspirin’ ifadesi yerine ‘salicylic acid’ gibi bir ifadenin kullanılması, daha karmaşık ancak etkinliği düşük bir durum olarak kabul edilmektedir. Sonuç olarak, jenerik işaretlere marka koruması sunulmamasının gerekçesi sadece bir kısım kelimenin kamusal alandan kaldırılmasını önlemek değildir. Amaç ürünlerin tanımlanma ve tanıtılma sürecinde yararlanılan en etkili yöntemlerin herkesin kullanımına açık tutularak rekabetin artırılmasına katkıda bulunmaktır. **Landes/Posner**, the Economics, s.291; **Wilkof**, s.7-8; **Epstein**, 2013 Supplement, s.7-20.

¹⁵⁰⁷ **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.952-953; **Senftleben**, Public Domain, s.6; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s. 109; **von Kapff**, Concise, s.38. Bir görüşe göre, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(d) bendi başlangıçta marka olan, ancak zaman içinde jenerikleşen işaretleri konu almaktadır. **Fernandez-Novoa**, s.127.

Doktrinde jenerik olmadan yola çıkılarak tasviri olmanın tanımlandığı da görülmektedir. Buna göre işaret, uygulandığı ürünün zorunlu adına veya sıradan temsiline karşılık geliyorsa veya ürünün kimi özelliklerinin jenerik adını oluşturuyorsa tasviridir. **Brandt**, s.24.

¹⁵⁰⁸ Fransız hukukunda da jenerik işaret kavramının geniş anlamıyla kullanıldığı görülmektedir. CPI art. L 711-2/f.2/(a) bendi gereği, gündelik veya profesyonel dilde mal veya hizmetin sıradan, jenerik veya zorunlu yönlerinin münhasıran karşılığı olan işaret veya ibareler marka olamayacaktır. Aynı maddede bu engelin kullanımla aşılabileceği öngörülmüştür.

¹⁵⁰⁹ **EUIPO Guideline**, Part B Sec.4, Ver.1.0, Chapter 14, 01.02.2017, s.13, 28; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.100-101. Bu doğrultuda, Genel Mahkeme’nin T-230/05 sayılı ‘Golf USA’ kararında, ilgili çevreyi oluşturan golf oyuncularının gözünde, bu ibarenin içerdiği ‘Golf’ kelimesi ile başvurunun kapsadığı golf gereçleri (28. emtia sınıfı) arasında doğrudan bir bağlantı kurulduğu tespit edilmiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-230/05>

(Erişim Tarihi: 03.02.2016).

Genel Mahkeme’nin T-104/11 sayılı ‘Perlé’ kararında bu ifadenin şarap ve şampanya ürünlerinde çeşit tasvir ettiğine karar verilmiştir. Mahkemenin T-357/09 ve T-358/09 sayılı birleştirilen dosyalarına ilişkin ‘Universaltelefonbuch’ kararına göre ise bu ibare, evrensel telefon hizmetlerinin kendisini tanımlamaktadır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.0, Chapter, 4, 01.02.2017, s.5.

Jenerik işaretlerin anlamını genişleten bu yaklaşıma rağmen, kanaatimizce jenerik işaretlerin ile ürünün ‘*ne olduğu*’ sorusuna cevap veren işaretler olarak kabulü daha isabetli olacaktır. Diğer bir ifade ile jenerik ifadeler çoğu kez isimlere (ürün adına, cinsine, türüne, çeşidine); SMK m.5/f.1/(c) bendindeki tanımlayıcı ifadeler ise sıfatlara (vasfa, kaliteye, miktara, amaca, değere) karşılık gelmektedir¹⁵¹⁰.

Jenerik işaretlerin tescili konusunda iki ayrı yaklaşımın benimsenmesi mümkündür. İlk yaklaşım tescil engelinin jenerik işaretlere mutlak suretle uygulanmasını savunurken, ikincisi jenerik işaretlerin markasal kullanım sonucu istisnai de olsa (soyutlanma ve bağlanma suretiyle) tescil edilebileceği neticesine varmaktadır.

c. Jenerik İşaretlerin Marka Korumasına Konu Edilmesi

i) Jenerik İşaretlerin Marka Vasfı Taşıyamayacağını Benimseyen Yaklaşım

Bu yaklaşıma göre, jenerik işaretlerin marka işlevi görmesi hiçbir suretle mümkün değildir. Gerek SMK m.5/f.1/(c) gerekse m.5/f.1/(d) hükümlerine kıyasen, jenerik olma hali daha sınırlı ve kullanımla aşılamayacak katılıkta bir tescil engelidir. Şüphesiz belirli bir ürün açısından jenerik nitelik taşıyan bir işaret, farklı bir ürün sınıfında tamamen ayırt edici vasfa sahip olabilir¹⁵¹¹.

Tanımlayıcı olma yasağına ilişkin 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(c) ve 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(c) hükümlerinde ‘*kind*’ (tür, çeşit) kelimesi kullanılarak; ürün türünü gösteren işaretlerin tescil edilmeyeceği belirtilmektedir. SMK m.5/f.1/(c) bendinde de ‘*...cins, çeşit...*’ belirten

¹⁵¹⁰ **Fletcher**, Generic Goat, s.489.

¹⁵¹¹ Bu bağlamda, ‘*KNIFE*’ (bıçak) kelimesi bıçak emtiasında jenerik mahiyet taşıırken; bardak emtiasında marka olabilecektir. **Fletcher**, Generic Goat, s.487. Yargıtay 11. HD. E.2001/4176, K.2001/5876, T.28.06.2001 tarihli kararında ‘*SATEN*’ sözcüğünün mülga 556 sayılı KHK anlamında bu bir boya cinsi olmadığı; bu nedenle boya markası olarak tescil edilen kişi tarafından kullanılmasının ve tescilinin korunması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu karar gereği, kumaş emtiası açısından tür ve cins gösteren ve dolayısıyla jenerik mahiyet taşıyan ‘*saten*’ ibaresi, boya emtiasında ayırt ediciliğe sahip olabilir. Buna göre tescili istenen sözcük bir başka eşyanın ismi dahi olsa, marka korumasından yararlanabilir. Örneğin sigara için ‘*Telefon*’, elbise için ‘*Dizel*’ sözcüğü marka olabilir. **Arkan**, C.I, s.79; **Meran**, 2014, s.111-112; **Ural**, s.71.

ifadeler tanımlayıcılık gerekçesi ile yasaklanmaktadır¹⁵¹². Ancak bu yasak SMK m.5/f.2’de öngörülen usul ile aşılabılır.

Oysaki “*cins, çeşit veya tür*” ibareleri esasında jenerik mahiyet taşır¹⁵¹³. Uygulandığı ürünün tipine, çeşidine, türüne ve cinsine karşılık gelen “*jenerik*” işaretler, tanımlayıcılığın markasal kullanım yolu ile dahi aşılamayacak en üst seviyesine ulaşmaktadır¹⁵¹⁴. Ürünün kendi adına karşılık gelen ifadeler de bu kapsamdadır¹⁵¹⁵. Buna karşılık, tanımlayıcılığın diğer türleri (ör. vasıf, kalite, miktar, amaç, değer gösteren işaretler) her ne kadar SMK m.5/f.1/(c) bendine tabi olsa da markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanabilir. Örneğin kalem emtiasında mürekkepli kalem, kurşun kalem, uçlu kalem veya dolma kalem ifadeleri çeşit gösterdiklerinden ötürü, jenerik mahiyet taşır. Bunlar gerek tek başlarına gerekse esaslı unsur olarak marka korumasından yararlanamaz. Tanımlayıcılığın ve somut ayırt edicilik yoksunluğunun zirvesi olan bu seviyede, ‘*jenerik olma*’ hali neredeyse işreti soyut ayırt edicilik

¹⁵¹² **Cherpillod**, s.73. Örneğin sigara için “Hafif Türk Tütünü” sözcüklerinin yanı sıra, otomobil için “oto” sözcüğü marka olarak tescil edilemez. **Arkan**, Ticari İşletme, s.293; **Tekinay**, Esas Unsur, s.75; **Arkan**, C.I, s.78; **Arseven**, s.88; **Kaya**, s.92. Dolayısıyla vasıf veya çeşit belirten kelimelerin markada asli unsur olamayacağı kabul edilmektedir. **Arkan**, C.I, s.78, **Kaya**, s.96; **Yılmaz**, s.90. Yargıtay 11. HD. E.2000/236, K.2000/1141 sayılı “Chiffon” kararında, Türkçe’de şeffaf, ince kumaş anlamına gelen bu ifadenin kumaş emtiasında tasviri olduğu sonucuna varılmıştır. **TPE Kılavuz**, s.65. Türk hukukunda bir görüş jenerik adları, malları ve hizmetleri bir kategori olarak tanımlayan, kendi başlarına marka işlevi görmesi mümkün olmayan ve bu kapsamda en güçsüz marka korumasına sahip olan ibareler olarak tanımlanmaktadır. **Aktekin/Doğan Alkan/Özcebe**, s.19.

¹⁵¹³ Büyük Türkçe Sözlükte “Cins” kelimesinin karşılığı olarak tür ve çeşit kelimeleri kullanılmaktadır. Ayrıca pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu olarak tarif edilmektedir. Dolayısıyla cins kelimesi, tür kelimesine kıyasen daha geniş kapsamlı bir anlam taşımaktadır. Öte yandan, “Tür” kelimesi ise ortak özellikleri olan cinslerin ayrıldığı bölüm olarak ifade edilmektedir. Son olarak, “Çeşit” kelimesi aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi olarak tanımlanmaktadır.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts (Erişim Tarihi:04.05.2016)

¹⁵¹⁴ Türk doktrinde bir görüş, jenerik işaret ibaresini kullanmasa da “ekmek, ayakkabı” gibi sıradan cins isimlerinin, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanamayacağı ileri sürmektedir. **Arkan**, C.I, s.83; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.65-66; **Memiş**, Zayıf Marka, s.391. Amerikan hukukunda ise açıkça jenerik bir işaret üzerinde kullanım yolu ile marka hakkı elde edilmesinin önu kapanmıştır. **Ramsey**, s.1121 vd.; **Senftleben**, Public Domain, s.7; **McCarthy**, §12:14., s.560 vd.; **Epstein**, 2013 Supplement, s.7-20.

Gerek jenerik gerekse tasviri işaretler doğaları gereği ayırt edicilik yoksundur. Ancak satış miktarı, reklam yoğunluğu, köken arması olarak algılanmaya dair kamuoyu yoklamaları gibi delillerle tasviri işaretlerin kullanım sonucu markasal ikincil anlam kazandığı ispatlanabilir. Buna karşılık, jenerik bir işaret üzerinde kullanım yolu ile hiç kimse tekel hakkı tesis edemez. Böylesi bir işaret, doğası gereği işletmesel bazda köken ayırt etme işlevini yerine getirememektedir. Bu sebeple kamusal alanın bir parçasıdır. **Wilkof**, s.6.

¹⁵¹⁵ Belirli bir ürünün veya ürün kategorisinin birden fazla jenerik ismi olabilir. Örneğin, “araba, otomobil” ifadeleri motorlu taşıt emtiasında; buna karşılık, “kayık, sandal, gemi” kelimeleri suda yüzen araçlar sınıfında jenerik mahiyet taşımaktadır. **Fletcher**, Generic Goat, s.488.

yoksunluğuna denk bir hale getirir¹⁵¹⁶. Dolayısıyla bu yaklaşım gereği, jenerik mahiyetteki cins, tür, çeşit veya ürün adlarının, tanımlayıcılığa (SMK m.5/f.1/(c) bendi) veya ortaklaşa kullanımına açık olmaya (SMK m.5/f.1/(d) bendi) ilişkin hükümler kapsamında değerlendirilmesi isabetli olmaz.

Konuya TRIPS m.15/f.1 hükmü açısından yaklaşıldığında bir işaretin korunması için kendiliğinden (doğuştan) veya sonradan ayırt ediciliğe sahip olmasının asgari zorunluluk olduğu anlaşılmaktadır. TRIPS m.15/f.1 hükmü, kendiliğinden ayırt edici olmayan ancak bu vasfı kullanımla kazanabilecek işaretleri de kapsayacak biçimde genişletilebilen asgari koruma standardını ortaya koymaktadır¹⁵¹⁷. Hüküm gereği “*ayırt ediciliğe doğuştan sahip olmayan*” işaretler ile “*doğaları gereği ayırt edici olamayacak*” işaretler arasında önemli bir farklılık vardır. Kullanımla dahi ayırt edicilik kazanamayacağından ötürü (cins ve çeşit gösteren) jenerik işaretler ikinci grupta değerlendirilmelidir.

TRIPS m.15 hükmü de kullanım şartına bakmaksızın bu nitelikteki işaretleri koruma dışında bırakmaktadır. Bu başlıkta açıklanan görüş isabetli bulunursa SMK m.5/f.1/(c) bendinden “*cins ve çeşit*” ibarelerinin çıkarılması gerektiği sonucuna varılabilir.

ii) Jenerik İşaretlerin İstisnaen Marka Olabileceğini Savunan Yaklaşım

Doktrinde bir diğer yaklaşım SMK m.5/f.1/(c) ve m.5/f.2 hükümlerinde cins adı niteliği taşıyan sözcüklerin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma kapsamı dışına itilmediğini savunmaktadır. Bu görüşe göre SMK m.5/f.1/(c) veya (d) bentlerine tabi olan her türlü işaret, markasal kullanım ile m.5/f.2’deki korumadan faydalanabilir¹⁵¹⁸.

Bu yaklaşım benimsendiğinde soyutlanma yolu ile ürünün adının, cinsinin, çeşidinin, herkes tarafından bilinen ve kullanılan gerçek anlamının ortadan kalkarak, ilgili çevre nezdinde tamamen farklı ve bağımsız bir anlama

¹⁵¹⁶Bir yaklaşıma göre soyut ayırt ediciliğe ilişkin 207/2009 sayılı Tüzük m.4 ve m.7/f.1/(a) hükümlerinin ürün adlarına karşılık gelen jenerik ifadelerle (ör. şarap emtiasında şarap ifadesine) de uygulanmalıdır. Bu görüşe göre, jenerik işaretler tamamen tasviri olmalarından ötürü, bunların kullanımla ayırt edicilik kazanmaları ab initio mümkün olmaz. **Fernandez-Novoa**, s.119.

¹⁵¹⁷ **de Carvalho**, s.316-317; **Çolak**, s.145.

¹⁵¹⁸ **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.67.

bürünebileceği kabul edilir. Kazanılan bu bağımsız ve yeni anlam belirli bir işletmeye ait ürüne bağlanıyorsa artık marka olarak tescil edilebilecektir¹⁵¹⁹. O halde jenerik işaretler dahi gerçek anlamlarından soyutlanarak hitap edilen ortalama alıcılara jenerik anlamı değil, sadece kazanılan yeni anlamı aktarabilir. Alıcı kitlesi gerçek anlamı unutmuş ve artık işareti belli bir teşebbüsün ürünleri ile ilişkilendiriyorsa (bağlıyorsa) jenerik işaretlerin kullanımla marka vasfına ulaştığı savunulabilir.

Kanaatimizce bu yaklaşım benimsediğinde ayırt edicilik kazanma şartları açısından vasıf bildiren işaretler ile jenerik işaretler arasında bir ayrıma gidilmelidir. Bu ayrıma göre vasfı bildiren işaretler miktar, değer, üretim zamanı, kalite, amaç, coğrafi kaynak noktalarında ürünü tanımlarken; jenerik işaretler cins, tür, çeşit veya ürün adına karşılık gelmektedir. Bu ayırım dahi jenerik işaretlerin gerçek anlamlarından soyutlanarak yeni bir anlama kavuşmalarının ne derece güç olduğunu göstermektedir. Bunların hem gerçek anlamlarından tamamen soyutlanması hem de belli bir teşebbüsün ürünlere bağlanması zorunludur. Vasıf bildiren işaretler ise kullanım yolu ile ayırt ediciliği salt bağlanma yolu ile kazanabilir. Diğer bir ifade ile vasıf bildiren işaret kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığında ilgili çevre bu ifadenin gerçek anlamını unutmamakta, ancak işareti aynı zamanda belli bir teşebbüs ürününe bağlamaktadır. Jenerik işaretlerin “*teorik olarak*” marka vasfını kazanabileceği kabul edilse dahi bu olgunun gerçekleşmesi için ayırt edicilik kazanmanın en güç kazanılan ve en kuvvetli haline karşılık gelen soyutlanma ile bağlanma şartlarının somut olayda birlikte gerçekleşmesi aranır. Şüphesiz işaretin jeneriklik derecesi, kullanımının güncel olup olmadığı, kullanım yoğunluğu ve yaygınlığı ile amacı gibi hususlar da dikkate alınmalıdır.

Bu yaklaşım benimsenirse SMK m.5/f.1/(c) bendinden “*cins, çeşit*” ifadelerinin çıkarılmasına gerek kalmayacaktır. Ancak jenerik mahiyetteki bu ifadeler ile aynı bentte yer alan diğer vasıf bildiren ifadelerin ayırt edici nitelik kazanmasının farklı olacağı açıktır. Bu farklılardan ilki, vasıf bildiren işaretlerin kullanımla ayırt edicilik kazanmasında bağlanma (ikinci anlam kazanma) olgusunun yeterli olabileceği; buna karşılık jenerik işaretlerde kural olarak, hem soyutlanma hem de bağlanma şartlarının karşılanması gerekeceğidir.

¹⁵¹⁹ **Tekinalp**, Ayırt Edici Nitelik, s.183; **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.236.

İkinci farklılık ise işaretin ilgili çevrede “yeni” veya “edindiği ikincil anlamının” benimsenme oranına ilişkindir. Vasıf bildiren işaretlerin ayırt edicilik kazanmasında ilgili çevrenin önemli bir kısmında (ör. yarından fazlasında) işaretin marka olarak algılanması yeterli görülürken, jenerik işaretler açısından bu oran çok daha yüksek olacaktır¹⁵²⁰.

Kimi hallerde tescilli bir markanın zaman içinde ve belirli şartlar dahilinde jenerik işarete (cins, çeşit, tür, nev’i belirten veya ürünün kendi adına karşılık gelen işaretlere) dönüşmesi de mümkündür. Bu husus aşağıda ayrıca incelenmiştir.

3. Tescilli Bir Markanın Sonradan Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi

a. Kavram ve Özellikleri

Kimi markalar zaman içerisinde ayırt edici vasıflarını kaybederek; uygulandıkları ürün açısından yaygın bir ad haline gelir¹⁵²¹. İşte SMK m.26/f.1/(b) bendindeki “marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi” bu duruma özgü bir iptal sebebidir¹⁵²². Hüküm,

¹⁵²⁰ İster jenerik işaretleri tescil dışında bırakan isterse tescillerini istisnaen kabul eden yaklaşım benimsensin “kaşmir” sözcüğü yün emtiasında tür, cins (genus) gösterir nitelikte sayılmalıdır. Ancak Yargıtay 11. HD. T.08.06.2010, E.2008/11653, K.2010/6571 sayılı “Kaşmir” kararında ayırt edicilik kazanma incelemesine dahi girilmeksizin, bu ifadenin halı ve kilim emtiasında tanımlayıcı olmadığı sonucuna varılmıştır. **Çolak**, s.128. kanaatimizce bu karar yukarıdaki açıklamalarımız ile hiçbir biçimde uyuşmamaktadır. TPE’nin 2006-M-2175 sayılı, 04.08.2006 tarihli YİDK kararında ise kaşmir ibaresinin “ince, sık bir yün türü” anlamına gelmesine rağmen, başvuru sahibinin mezkur ibareyi yoğun bir tanıtım ve reklam faaliyeti ile sektöründe bilinen markalardan biri haline getirdiği ve kullanım sonucu halı ve ilişkili mallar açısından ayırt edici nitelik kazandırdığı belirtilmiştir. **Aytemiz**, s.49. Bu kararda jenerik bir işaretin tescili için soyutlanma aranmaksızın, salt bağlanma şartının karşılanması yeterli görülmüştür. Ancak bu karar, jenerik işaret açısından soyutlanma şartının aranmaması noktasında kanaatimizce eleştiriye açıktır.

¹⁵²¹ **Ephratt, Michael**, Word marks: Economic, legal and linguistic entities, Revue Internationale de Semiotique Juridique, October 1996, Vol. 9, Issue 3, s.275; **Wilkof**, s.3; **Landes/Posner**, the Economics, s.292.

¹⁵²² Bu dönüşüm, markanın iptal sebeplerini düzenleyen 2015/2424 sayılı Tüzük m.51/f.1/(b) ve 2015/2436 sayılı Direktif m.20/f.1/(a) bentlerinde özel olarak düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre, hak sahibinin “hareketleri veya hareketsizliği” neticesinde marka, tescilli olduğu mal veya hizmet için ticarete kullanılan “genel, ortak ad” haline geldiği takdirde iptal edilecektir. Buna karşılık jenerik ifadesine, markanın başvuru eserlerinde kullanılmasını konu alan 2015/2424 sayılı Tüzük m.10 hükmünde yer verilmiştir.

artık ürünün kendisine veya çeşidine karşılık gelen, zamanla serbest işarete dönüşen markaları koruma dışına itmektedir¹⁵²³.

Bu aşamaya gelen bir marka, artık herkesin tasarrufuna açık, serbest bir işarete, ilgili pazarda ortak kullanılan bir ada dönüşmüştür¹⁵²⁴. Markanın ürünün kendisini, cinsini veya kategorisini göstermek amacıyla kullanılması, artık köken arması işlevini yerine getirmediğine emaredir¹⁵²⁵. Ayırt ediciliği kalmamış bir işarete artık SMK m.7/f.2-3'teki hakların bahşedilmesi hukuka aykırı olur¹⁵²⁶. Ayrıca ürünün tanımlanmasında, temel özelliklerinin tanıtılmasında yaygın olarak kullanılan bu gibi işaretler üzerinde, teşebbüslere tek hak verilmesi serbest rekabet ortamını zedeler¹⁵²⁷. Bu tür anlam değişiklikleri markanın geleceğe etkili olarak (ex nunc) iptaline (revocation) yol açar¹⁵²⁸.

b. Yaygın Ad Haline Gelme Şartları

¹⁵²³ 551 sayılı mülga Markalar Kanunu m.37 hükmünde ise jenerikleşme halinin marka üzerindeki hakkı ortadan kaldırmayacağı öngörülmüştür. Hükme göre, tescil edilmiş markaların sahiplerine tanınan haklar o markanın sonradan halk tarafından eşya adı haline getirilmesi durumunda dahi ortadan kalkmayacak ve hak sahipleri markalarının başkaları tarafından kullanılmasına karşı itiraz ve dava hakkına haiz olacaktır. Buna karşılık davalı taraf o markanın eşya adı haline geldiği def'ini dermeyer edemeyecektir. Ancak bu yaklaşım mülga 556 sayılı KHK ile tamamen reddedilmiştir. Mülga 556 sayılı KHK m.42/f.1/(d) bendinde marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş ise markanın hükümsüz kılınacağı öngörülmüştü. Ancak bu durumun bir iptal sebebi olduğu kabul edilmişti. **Karahan**, Hükümsüzlük, s.133; **Çolak**, Jenerik, s.185. Yargıtay 11. HD. E.4205/K.5939, T.28.09.1998 sayılı kararında markanın esas unsurunun yaygın ad haline gelmesi durumunda, sadece bu unsurun değil; markanın tamamının terkin edilmesi gerektiğine hükmedilmiştir. **Bilge**, Yaygın Ad, s.131.

¹⁵²⁴ **Bilge**, Yaygın Ad, s.125.

¹⁵²⁵ **Çolak**, **Uğur**, Markanın Jenerik Hale Gelmesi Nedeniyle Hükümsüzlük Davası, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, Ankara, 2013, s.183, 186.

¹⁵²⁶ Çünkü ilgili çevre işareti artık marka olarak değil; mal veya hizmetin ortak adı olarak algılanmaktadır. **Binctin**, s. 472. Sıradanlaşan veya jenerikleşen marka artık hak sahibi lehine ayırt etme işlevini yerine getiremeyecektir. Yaptırım, işletmesel kökeni gösterme işlevini yerine getiremeyen, belirli bir ürün tipinin adına dönüşen işaretleri konu almaktadır. **Pollaud-Dulian**, s. 880; **Pérot-Morel**, **Marie-Angèle**, La dégénérescence des marques par excès de notoriété. In: Droit de la propriété industrielle – Mélanges en l'honneur de Daniel Bastien. Vol. 2. Paris, 1974, s.52.

¹⁵²⁷ **Memiş**, Zayıf Marka, s.403; **Şanal**, s.99; **Yasaman**, **Hamdi**, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2. Bası, İstanbul, 2004, s. 47-48; **Bilge**, Yaygın Ad, s.126; **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.1030.

¹⁵²⁸ **Arkan**, C.II, s.168; **Bilge**, Yaygın Ad, s.137-138. Birlik hukukunda EUIPO'nun 1 020 C sayılı kararında enerji içeceklerinde "Stimulation" (uyarma) markası ilgili pazarda ortak kullanıma açık hale geldiği gerekçesi ile iptal edilmiştir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, s.72; Part D, Sec.2, 01.08.2016, s.8.

i) Ayırt Edicilik Vasfının Kaybolması

Doktrinde yaygın ad haline gelme olgusunun hukuki karşılığı ve hangi durumlarda meydana geldiği tartışmalıdır. Bir kısım yazar, markanın yaygın bir ada dönüşümünü herkes tarafından ortaklaşa kullanım (SMK m.5/f.1/(d) bendi) kapsamında değerlendirmektedir¹⁵²⁹.

Buna karşılık bir diğer görüş, SMK m.5/f.1/(d) bendindeki (Tüzük m.7/f.1/(d) bendindeki) “*ticaret alanında herkes tarafından kullanılan işaret*” (*signs or indications which have become customary*) ibaresinin, SMK m.26/f.1/(b) bendindeki “*yaygın ad*” (common name) ibaresine kıyasen daha geniş kapsamlı olduğunu savunmaktadır. Bu görüşe göre SMK m.5/f.1/(d) bendine kıyasen SMK m.26/f.1/(b) bendinin daha dar bir uygulama alanı vardır¹⁵³⁰.

Kanaatimizce SMK m.26/f.1/(b) bendinin kapsamı m.5/f.1/(d) bendi ile sınırlı tutulmamalıdır. Burada iptal yaptırımına tabi tutulan olgu, tescilli bir markanın zaman içinde uygulandığı ürün açısından ortak ve yaygın bir ada (serbest işaret haline) dönüşmesi, diğer bir ifade ile jenerikleşmesidir¹⁵³¹. Dolayısıyla SMK m.26/f.1/(b) bendindeki “*yaygın bir ad haline gelme*” terimi, öncelikle markanın uygulandığı ürünün kendi adına, türünün, cinsinin veya çeşidinin karşılığına dönüşmesini ifade eder¹⁵³². Buna ek olarak, zaman içinde ilgili üründe özellik tanımlayıcı bir niteliğe bürünen; herkesçe kullanılır hale gelen veya farklı gerekçelerle somut ayırt ediciliğini yitiren markalar da iptal yaptırımına tabi olabilir¹⁵³³. Önemli olan işaretin SMK m.4 hükmündeki tanıma

¹⁵²⁹ **Max Planck Final Report**, s.78. Örneğin 1950’li yıllarda tescilli olan ‘bateaux mouches’ kelimesi yıllar içerisinde Fransa’da turistik gemiler açısından jenerik bir hale gelerek; marka işlevini görme vasfını yitirmiştir. Genel Mahkeme’nin T-365/06 sayılı ‘bateaux mouches’ kararı (para.27 vd.); **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.110.

¹⁵³⁰ **Hasselblatt/Heremans**, s.675.

¹⁵³¹ **Yasaman/Kökçü**, s.394-395. Jenerikleşme sürecinde ifade özel hukuk alanında korunan bir değer olmaktan çıkıp, zorunlu bir tanıma dönüşmek üzere gündelik dile girmektedir. Bu dönüşüm sonucu artık fikri mülkiyete konu edilmesi mümkün olmayan bir toplumsal değer ortaya çıkar. İfadenin anlamı genelleşerek bir ürün kategorisine veya türüne yönelir. **Pérot-Morel**, La dégénérescence, s.52. İşaret, artık ürünün belirli bir ticari kökenden geldiğini değil; ürünün kendisini göstermelidir. **Mathély, Paul**, Le nouveau droit français des marques, Paris, 1994, s. 284. Ayrıca bu dönüşüme marka sahibinin aktif veya pasif eylemlerinin de etkisi bulunmalıdır.

¹⁵³² **Arkan**, C.I, s.81; **Memiş**, Zayıf Marka, s.403; **Hasselblatt/Heremans**, Commentary, s.674. SMK m.26/f.1/(b) bendi açısından ifadenin ürünün kendisine, ürün kategorisine, çeşidine (genus) atıfta bulunmak için kullanılması da yeterlidir.

¹⁵³³ İlaç etken maddesi olan “Rivanol” ifadesinin, piyasada yaygın biçimde kullanılması sebebiyle artık jenerikleşmesi mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(c) bendi kapsamında

artık uymaması; bu hükümde yer alan “*bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlama*” işlevini yerine getirememesidir. Dolayısıyla SMK m.26/f.1/(b) bendi tescil edildiğinde ayırt edici olmasına rağmen köken arması olma karakterini (bir markada olması gereken asli işlevi) zamanla yitirmiş markaları konu almaktadır. Burada markanın ayırt edicilik işlevi korunmaktadır.

Her ne kadar SMK m.26/f.1/(b) bendi hükmü “*yaygın bir ad*” ifadesini kullanıyor olsa da iptal yaptırımının uygulanması için işaretin mutlaka bir kelime markası olması zorunlu değildir. ABAD’ın C-145/05 sayılı “Levi Strauss” (moulette/seagull) kararında jeans pantolon arka cebine uygulanan martıya benzer dikiş figürünün de şartları gerçekleştiğinde “yaygın ad” kapsamında değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır¹⁵³⁴. Buna göre yaygın ada dönüşme olgusu kelime dışındaki diğer marka türleri (ör. şişe şekilleri, paket şekilleri, renkleri) için de geçerli olan bir yaptırımdır¹⁵³⁵.

Ayrıca SMK m.26/f.1/(b) bendindeki “*yaygın ad*” olmaya yönelik iptal yaptırımının uygulama alanı, işaretin belirli bir üründe “*yegane*” veya “*en fazla kullanılan*” işaret olduğu durumlarla sınırlı değildir. Söz konusu üründe sıklıkla kullanılan başkaca işaretlerin varlığı, yaygın ada dönüşme olgusunu tek başına ortadan kaldırmaz. Diğer bir deyişle benzer mahiyetteki diğer işaretlerin mevcudiyetine rağmen, markanın yaygın bir ada dönüşmesi yine mümkündür¹⁵³⁶.

İşaretin ilgili ürün açısından olumlu çağrışımlar yaptığı hallerde yaygın ad haline gelmesi (sıklıkla ilgili ürün açısından jenerikleşmesi) daha kolay olacaktır. Zira bu gibi durumlarda ilgili pazar aktörleri söz konusu işareti, belirli bir teşebbüsü ifade etmek yerine, belirli bir ürün türünü/adını göstermek

değerlendirilmiştir. **Çolak**, s.777-778. Fransız Yargıtayı’nın (Cassation commerciale) 10 Temmuz 2007 tarihli, 06-15.593 sayılı “*sté Candia contre sté BSA et Lactel*” kararında, çocuklara yönelik süt ürünlerinde pembe renginin, genel olarak her üretici tarafından kullanılır hale geldiği ve hak sahibinin bunu engelleme girişiminde bulunmadığı dikkate alınarak, ayırt edici karakterini yitirdiğine hükmedilmiştir. **Basire, Yann**, Les Fonctions De La Marque Essai Sur La Cohérence Du Régime Juridique D’un Signe Distinctif, 2011, Strasbourg, s.101.

¹⁵³⁴ **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.1031; **Hasselblatt/Heremans**, Commentray, s.675.

¹⁵³⁵ ABAD’ın C-145/05 sayılı “Levi Strauss v. Casucci” kararı.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-145/05> (Erişim Tarihi: 09.09.2016).

¹⁵³⁶ **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.1031; **Hasselblatt/Heremans**, Commentray, s.675.

amacıyla kullanır¹⁵³⁷. Ancak her halükarda bu dönüşüme hak sahibinin fiilleri yol açmalıdır. Bu yaklaşımla Amerikan hukukunda “Thermos”, “Vaseline”, “Aspirin”, “Videotape”, “Margarine” gibi markaların artık jenerikleştiği kabul edilmektedir¹⁵³⁸. Türk hukukunda ise Blue Jean emtiasında “KOT” markası ile taşınır müzik çalarlarda “walkman” markası bu kapsamda değerlendirilmektedir¹⁵³⁹.

ii) Yaygın Ad Haline Gelmenin Hak Sahibinin Davranışları İle Gerçekleşmesi

Markanın zamanla yaygın ad haline gelmesi için öncelikle ilgili ürün açısından tanınmışlığa ulaşması gerekir. Ancak tanınmışlık veya yaygın kullanım, tek başına iptal yaptırımının uygulanmasına gerekçe olamaz. Böyle bir dönüşüm (metamorfoz), SMK m.26/f.1/(b) bendi gereği hak sahibinin fiilleri ile gerçekleşmelidir. SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerindeki mutlak ret sebeplerinden farklı olarak, m.26/f.1/(b) bendi yaptırımının uygulanması için yaygın ad haline gelme (jenerikleşme) ile hak sahibinin fiilleri arasında illiyet bağı aranır¹⁵⁴⁰. Şayet hak sahibi bu fiilleri gerçekleştirmezse SMK

¹⁵³⁷ **EUIPO Guideline**, Part D, Cancellation, Sec.2, Ver.1.0 01.08.2016, s.8.

¹⁵³⁸ **Epstein**, 2013 Supplement, s.7-21; **Wilkof**, s.3; **McCarthy**, §12:3., s.533 vd.; **Fletcher**, Generic Goat, s.498 vd.; **Irani**, s.615; **Miller/Davis**, s.190; **Bilge**, Yaygın Ad, s.127. Amerikan hukukunda jenerikleşmeyi iptal yaptırımına tabi tutan Lanham Act § 1064/3 hükmü kapsamında sorulması gereken soru, “bu ürünün neden tercih edildiği” değil; “ürünün adının” ne olduğudur. **Stern**, s.670; **Melton**, s.118.

¹⁵³⁹ **Çolak**, s.773; **Kaya**, s.329; **Yasaman**, C.II, s.874; **Arkan**, C.II, s.164; **Şanal**, s.101; **Oytaç**, Karşılaştırmalı, s.74; **Çolak**, Jenerik, s.183.

¹⁵⁴⁰ **Memiş**, Zayıf Marka, s.405; **Çolak**, Jenerik, s.183. Bu bağlamda markanın başvuru eserlerinde ve yayınlarda SMK m.8 anlamında jenerik ad olarak kullanılması, önemli bir göstergedir. Bununla birlikte, bu gösterge tek başına bu dönüşümü ispatlamaya yetmez. **Kırca, İsmail**, Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması, Batider, 2003, C.XXII, S.2, s.7. Burada belirleyici olan hak sahibinin davranışlarıyla bu tür kullanımlarla mücadele edip etmediğidir. **Yasaman**, C.II, s.874-875. Yargıtay 11. H.D. T. 15.10.2014, E. 2014/5775, K. 2014/15593 sayılı kararında mülga 556 sayılı KHK m.42/f.1/(d) hükmü uyarınca bir markanın yaygın ad haline gelmesine marka sahibinin davranışlarının neden olması halinde, markanın hükümsüzlüğüne karar verilebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, uyumsuzluk konusu markanın jenerik ad haline gelmesi tek başına yeterli olmayıp bu hale marka sahibinin davranışlarının sebep olması gereklidir. Karşı davalı şirket, dava konusu A. markasına dayalı olarak 3. kişilere karşı davalar açtığını ya da ihtarnameler gönderdiğini ve yine bununla ilgili TPE nezdindeki marka başvurularına karşı tescilli markasına dayalı olarak itirazlarda bulunduğunu savunmuştur. Bu durumda sadece A. ibaresinin sözlükte ürün adı olarak belirtilmesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın cevabi yazısında "a." ibaresinin sektörde yaygın bir şekilde ürün adı olarak kullanıldığına dair ifade ile yetinilmeyerek, karşı davalının savunmasında sunduğu diğer delillerin de birlikte değerlendirilmesi gereklidir. Bu suretle markanın yaygın ad haline gelmesine hak sahibinin kendi davranışlarının neden olup olmadığı

m.26/f.1/(b) bendi yaptırımının uygulanması söz konusu olmaz¹⁵⁴¹. Bu filler pasif ve aktif (olumlu ve olumsuz) nitelikte olabilir¹⁵⁴².

(a)Pasif (Olumsuz) Hareketler

Pasif davranışlar iki şekilde ortaya çıkabilir. İlk olarak hak sahibi, 3. kişilerce gerçekleştirilen marka hakkı ihlallerine karşı dava açmayarak¹⁵⁴³ (hareketsiz kalıp, ihmali davranarak); markasının yaygın ada (jenerik işarete) dönüşmesine yol açabilir¹⁵⁴⁴. 3. kişilerin karıştırılma ihtimali yaratan

hususunun tartışılması gerekirken eksik değerlendirme sonucunda, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2014-5775.htm&kw=`2014/5775`#fm> (Erişim Tarihi: 09.09.2016).

Yargıtay HGK T. 13.10.2010, E. 2010/11-463, K. 2010/486 sayılı kararı gereği, mülga 556 Sayılı KHK m.10 hükmü ile amaçlanan, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin cins adı haline dönüşmesinin önlenmesidir. Aksi takdirde, bu durum marka sahibinin tutum ve davranışlarından, yani kusurundan ileri gelmekte ise mülga 556 sayılı KHK m.42/f.1/(d) bendi uyarınca markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir. O halde, gerek TDK Sözlüğü'nde ve gerekse TSE Standardında "SATEN" sözcüğünün cins adı olarak yer alıp almadığının ve davacının böyle bir sonucun doğmaması için gerekli önlemlere başvurup başvurmadığının tam olarak belirlenmesi gerekir. Bu bağlamda Kimya Mühendisleri Odası tarafından görevlendirilen bir kimya yüksek mühendisinin görüşü de tek başına "SATEN" ibaresinin ilgili boya sektöründe cins adı haline geldiğinin kabulü için yeterli olamaz. Markanın, kullanıldığı mal ve hizmetler için yaygın ad haline gelmesi marka sahibinin olumlu veya olumsuz bir davranışı sonucu oluşmamışsa, söz konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilemez. Uyuşmazlık halinde marka sahibinin, markasının ayırt edici niteliğinin kaybolmaması için gerekli önlemleri alıp almadığının mahkemece belirlenmesi gereklidir. Marka sahibinin davranışları nedeniyle markanın kullanıldığı mal veya hizmetler için yaygın ad (jenerik ad) haline geldiğinin anlaşılması halinde ise markanın iptali mümkün olabilecektir. O halde, "SATEN" ibaresinin marka sahibinin davranışları nedeniyle tescil olduğu ürünler bakımından yaygın kullanılan bir cins adı haline gelip gelmediğinin değerlendirilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma sebebiyle verilen kararın bozulması gerekmiştir. **Çolak**, s.776.

¹⁵⁴¹ Yargıtay 11. H.D. T.10.10.2008, E.2008/8657, K.2008/10988 sayılı "SATEN" kararında da bu esas vurgulanmıştır. **Çolak**, s.775.

¹⁵⁴² **Hasselblatt/Heremans**, Commentary, s.677, **Arkan**, C.II, s.163; **Yasaman**, C.II, s.874; **Bilge**, Yaygın Ad, s.132; **Kırca**, Başvuru, s.6 vd. Yaygın ad haline gelmeye objektif açıdan bakıldığında, bu olgunun sosyolojik temelli olduğu ve hukukun bu duruma karşı sessiz kalacağı düşünülebilir. Ancak hak sahibi açısından yaklaşıldığında ise bu dönüşümün iradeye bağlı olarak gerçekleşen subjektif bir durum olduğu sonucuna varılabilir. Marka tekelinin korunması, hak sahibinin bundan açıkça faydalanmak istediği yönündeki iradesini gösterdiği süreç mümkün olmalıdır. **Pérot-Morel**, La dégenérescence, s.51.

¹⁵⁴³ **Yasaman/Kökçü**, s.407. Öte yandan, bir markanın yanında başka bir markanın cins adı olarak kullanımı, SMK m.7/f.5 kapsamında dürüst ve amaca uygun olduğu takdirde hak ihlali teşkil etmeyebilir. **Bilge**, Yaygın Ad, s.141; **Yasaman**, Makaleler, 2004, s.52-53.

¹⁵⁴⁴ **Bilge**, Yaygın Ad, s.139-140; **Memiş**, Zayıf Marka, s.404. Örneğin bir teşebbüs ilgili pazara sadece kendisinin ürettiği, tamamen yeni ve ikamesi olmayan bir ürün sürdüğünde, söz konusu ürün ancak kendisine uygulanan marka ile tanınacaktır. Bu durum özellikle pazarda tek olmaları sebebiyle, kendilerine verilen markadan farklı biçimde isimlendirilmeleri zorlaşan patent veya faydalı model koruması altındaki ürünler ile kimyasal ve farmasötik ürünlerde ortaya çıkmaktadır. Pasif davranıldığı takdirde, bu gibi ürünlere uygulanan markaların derhal ve tamamen jenerikleştiği gözlenmektedir. **Brandt**, s.32. Öte yandan, patent veya faydalı model koruması altındaki ürüne verilen marka, ürün ile öyle özdeşleşebilir ki artık aynı türdeki tüm ürünlerin sıradan adı haline gelebilir. Ancak bu şekilde sektör dergilerinde, gazetelerde,

kullanımlarına karşı mücadele edilmemesi de bu kapsamda değerlendirilir¹⁵⁴⁵. Ancak aynı/benzer ürün sınıflarında işaretin rakipler tarafından kullanımına sessiz kalma olgusu, işaretin marka fonksiyonunu kaybetmesine yol açacak yoğunlukta ve süreklilikte gerçekleşmelidir. İhlaller karşısında sessiz kalınması sonucunda ilgili çevrenin baskın çoğunluğu, işareti artık belirli bir teşebbüse yönelik atıf olarak algılamamalıdır. Aksine, işaretin ilgili emtia veya hizmet açısından yaygın ad (jenerik) vasfı taşıdığını düşünmelidir¹⁵⁴⁶.

İkinci olarak hak sahibi, 3. kişilerin jenerik mahiyetteki kullanımına karşı da sessiz kalabilir¹⁵⁴⁷. SMK m.8 hükmüne göre tescilli bir markanın, basılı olarak veya elektronik ortamda sunulan sözlük, ansiklopedi ya da başka bir başvuru eserinde, tescilli olduğu belirtilmeden jenerik ad izlenimi verecek şekilde yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebine bağlı olarak yayımcı, elektronik ortamda sunulan eserlerde derhal, basılı eserlerde ise

tarife veya sözlüklerde yer alsada dahi, bu durum tek başına söz konusu markanın doğrudan jenerikleştiği sonucuna götürmemelidir. Aksi takdirde, ilgili pazarda markasını yerleşik hale getirmeyi başarmış pek çok marka sahibi cezalandırılmış olur. Bu ise başlı başına bir paradokstur. **Basire**, s.101; **Mathély**, s. 278. Benzer bir durum, koruma süresi dolan sınai mülkiyet haklarında da görülebilir. Örneğin patent veya faydalı model koruma süresi sona erdikten sonra, ürün kamusal alana ait olacaktır. Ancak pek çok defa müşteri çevresinde, bir zamanlar tekel hakkına konu olan söz konusu ürünü, gerçekte marka olan adı ile anlatma ve tanıma eğilimi baki kalır. Diğer bir ifade ile müşteriler, ürünü talep ederken geçmişten beri tanıdıkları marka adını kullanmaya devam eder. Bu olgu ise aynı ürünü farklı bir marka ile üretme imkanına kavuşan rakipleri çoğunlukla dezavantajlı bir duruma sokabilir. Ancak tüketicideki bu alışkanlık tek başına, süresi bitmiş patent veya faydalı model sahibinin fiilleri sonucunda markasının yaygın ad haline geldiğini göstermez. Önemli olan hak sahibinin aktif veya pasif kalarak bu sürecin oluşumunu sağlamasıdır. Jenerikleşme sonucuna varılmasında hak sahibinin fiillerinin belirleyici olması sebebiyle, somut olay şartlarının ve hak sahibinin subjektif davranışlarının incelenmesi gerekir. Hak sahibinin fiilleri göz ardı edilerek, jenerikleşme sonucuna varılmasında sadece ilgili çevrenin algısına dayanılması yaptırımı hukuka aykırı kılacaktır. **Pollaud-Dulian**, s.880. Ancak Amerikan hukukunda Lanham Act §1064/3 hükmünde jenerikleşme sebebiyle hükümsüzlük yaptırımının uygulanması, hak sahibinin fiillerine açıkça tabi tutulmamıştır. Buna karşılık, tanımların yer aldığı Lanham Act §1127 hükmündeki “Abandonment” (hak kaybı/vazgeçme) başlığında, ihmal veya izin verme dahil olmak üzere, hak sahibinin davranışlarının, markanın uygulandığı veya bağlantılı olduğu ürünler açısından jenerik ada dönüşmesine veya markasal anlamını yitirmesine yol açtığı durumlarda hak kaybının söz konusu olacağı anlatılmaktadır. Dolayısıyla Amerikan hukukunda da hak sahibinin fiilleri, jenerikleşme incelemesinde tümenden reddedilmemiştir.

http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf

(Erişim Tarihi:06.05.2016)

¹⁵⁴⁵ ABAD’ın C-145/05 sayılı “Levi Strauss” kararı (para.30-35).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-145/05> (Erişim Tarihi:06.05.2016)

¹⁵⁴⁶ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, s.675; **Cherpillod**, s.80 vd.

¹⁵⁴⁷ **Bilge**, Yaygın Ad, s.132-133; **Yasaman**, C.II, s.874-875. Fransız Yargıtayı’nın 3 Ocak 1996 tarihli kararında hak sahibinin, tanınmış “Caddie” markasının uygulandığı süpermarket sepeti emtiası ile özdeşleştirilmesini engellemek maksadı ile basın organlarının (somut olayda gazete makalesinin) jenerik ad izlenimi verecek biçimindeki kullanımını düzeltme yoluna gitmesi, hukuka uygun bulunmuştur. **Vivant, Michel / Bilon, Jean-Louis**, Code de la Propriété Intellectuelle, Paris, 2004, s.422.

yayımın talebi takip eden ilk baskısında markanın tescilli olduğunu belirtmek suretiyle yanlışlığı düzeltmeli veya markayı eserden kaldırmalıdır¹⁵⁴⁸. Maddede sayılan kişilerin kullanımı markasal mahiyet taşımasa dahi düzeltme veya kaldırma yoluna gidilmemesinin, marka hakkını ihlaline yol açtığı kabul edilmektedir¹⁵⁴⁹. Bu tür kullanımlara karşı hukuki yollara başvurulmaması jenerikleşmeye yol açan pasif bir davranıştır¹⁵⁵⁰.

Sonuç olarak her iki durumda da marka hakkı sahibi ürün ismine dönüşen kullanımı bilmesine rağmen, 3. kişilerin bu kullanımlarına karşı caydırıcı (iltibası veya jenerik kullanımı önleyici) hukuki yollara başvurmamakta; ayırt edici karakteri vurgulayan reklam ve pazarlama kampanyalarına girişmemektedir¹⁵⁵¹.

(b)Aktif (Olumlu) Hareketler

Hak sahibi reklam ve ilanlarında işaretin ürünün adı olmadığını; aksine tescilli bir marka vasfı taşıdığını vurgulamalıdır¹⁵⁵². Özellikle pazara yeni giren ve ikamesi bulunmayan ürünlere yönelik yoğun reklam kampanyaları marka vasfı vurgulanmadığı sürece, ters etki yaratarak, markanın zamanla yaygın ad

¹⁵⁴⁸ 2015/2424 sayılı Tüzük m.10 hükmü ile uyumun sağlanması amacı ile SMK m.8 hükmünde yer alan “yayımın talebi takip eden ilk baskısında” ifadesinin “talep ertesinde en geç yayımın ilk baskısında” olarak kaleme alınması daha isabetli olurdu.

¹⁵⁴⁹ **Arkan**, Marka Hakkına Tecavüz, s.8-9.

¹⁵⁵⁰ Hak sahibinin markasının başvuru kaynaklarındaki kullanımına itiraz etmemesi daha sonra açılacak bir iptal davasında aleyhine delil teşkil edebilir. Avusturya Yüksek Mahkemesi 29 Ocak 2002 tarihli, 4Ob269/01 i sayılı kararında, Sony teşebbüsü tarafından geliştirilen taşınabilir müzik çalar emtiasında tescil edilen Walkman markasının jenerikleştiği sonucuna varırken bu olguyu dikkate almıştır. Söz konusu emtianın kazandığı ticari başarı sebebiyle rakipler benzer ürünleri “Walkman” adı ile pazara sunmaya başlamıştır. Ürünlerinde “Walkman with or without stereo” ibaresini kullanan bir rakibe karşı açılan marka ihlali davasında Yüksek Mahkeme, davayı reddederken, kararında “Walkman” ibaresinin artık taşınır müzik çalar emtiasını tanımlamak için ortaklaşa kullanılan bir ifadeye dönüştüğünü vurgulamıştır. Ayrıca karşı davada mahkeme söz konusu markayı iptal ederken, benzer başvuru eserlerinin yanı sıra Almanca sözlüklerde bu kelimenin Sony’nin markası olduğuna atıfta bulunulmaksızın yer aldığına ve bu kullanıma itiraz edilmediğine dayanmıştır. **Hasselblatt/Heremans**, Commentary, s.674.

¹⁵⁵¹ **Arkan**, C.II, s.164; **Yasaman**, C.II, s.874.

¹⁵⁵² **Çolak**, Jenerik, s.193; **Kırca**, Başvuru, s.13-14. Hak sahibi markanın gündelik dilde doğru kullanılması teşvik edebilir. Buna göre, markanın ürün ismi olmadığı; ancak ürün adına eklenen bir sıfat (Ör. tek başına “Selpak” yerine “Selpak Mendil” ifadesi) olduğu gösterilebilir. Ayrıca “TM” veya “®” ifadelerinin kullanılması da düşünülebilir. Markanın çeşitli varyasyonlara (kısaltmalar, ekler, düzeltmeler, başka kelimelerle birleştirmeler vs.) gidilmeden kullanımı da bu tür uygunsuz kullanımların istenmediği ve bunlara karşı sessiz kalınmayacağı mesajını verebilir. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.108; **Karadenizli**, s.118; **Hasselblatt/Heremans**, Commentary, s.678.

mahiyeti kazanmasına, uygulandığı eşya ile özdeşleşmesine yol açabilir¹⁵⁵³. Reklamlarda tanınmışlığı artırmak maksadı ile markanın cins adına denk biçimde kullanımı, işaretin marka vasfını gölgeleyerek, ürünün kendi adı olarak algılatılmaya çalışılması hak kaybı riski yaratan aktif hareket örnekleridir¹⁵⁵⁴. Oysaki hak sahibinin, yeni sürülen ürün için jenerik mahiyette kullanılacak ayrı bir ad seçmesi bunun yanında, kendi markasını da kullanması daha isabetli bir yoldur¹⁵⁵⁵.

Buna karşılık çok sayıda lisans sözleşmesi yapılması kanaatimizce, tek başına markanın cins adı olduğunu göstermez. Özellikle dağıtım kanallarının tümünden, müşterilere söz konusu işaretin marka olduğunun belirtilmesi istenir ve buna uyum denetlenirse hak kaybı önlenecektir¹⁵⁵⁶. ABAD'ın C-409/12 sayılı "Kornspitz" kararında iptal gerekçelerinden biri olarak, hak sahibinin, bu markalı hamur karışımını kullanan ekmek satıcılarını (müşterilerini) "KORNSPITZ" ifadesinin bir marka olduğu hususunda tüketicileri bilgilendirmeye mecbur tutmaması gösterilmiştir¹⁵⁵⁷.

Yargıtay HGK T.13.10.2010, E.2010/11-463, K.2010/486 sayılı "SATEN" kararında yaygın ad haline gelme olgusu, hak sahibinin tutum ve davranışlarından yani "*kusurundan*" ileri gelmekte ise iptal yaptırımının (mülga KHK m.42/f.1/(d) bendinin) uygulanacağı belirtilmektedir¹⁵⁵⁸. Kusur, hukuk düzeninin kınadığı, hoş görmediği, hukuka aykırı bir davranıştır¹⁵⁵⁹. Oysaki jenerikleşme sebebiyle iptal sonucuna ulaşmak için hak sahibinin davranışlarının kusur teşkil etmesi gerekmez¹⁵⁶⁰. Kanaatimizce burada marka

¹⁵⁵³ **Yasaman/Kökçü**, s.407; **Pérot-Morel, Marie-Angèle**, La Propriété des Marques de Fabrique, de Commerce et de Service en Droit Italien et Français, Revue Internationale de Droit Comparé, Vol.24, No.1, 1972, s.47. Doktrinde ortak markanın kullanım sözleşmesinin sona ermesi ertesinde, taraflarca ayrı ve birbirinden bağımsız kullanıma devam edildiği takdirde, markanın jenerik bir işarete dönüşebileceği savunulmaktadır. **Arkan**, C.I, s.81.

¹⁵⁵⁴ **Yasaman**, C.II, s.874; **Memiş**, Zayıf Marka, s.404-405.

¹⁵⁵⁵ Örneğin geçmişte Apple teşebbüsünün websitelerinde, iPad veya iPod ifadelerinin tescilli markalar olduğu buna karşılık, bu ürünlerin jenerik adının taşınabilir dijital aygıt (mobile digital device) olduğu duyurulmuştur. **Hasselblatt/Heremans**, Commentary, s.677-678.

¹⁵⁵⁶ Hak sahibi, markanın jenerikleşmesini önlemek için kendisinden makul olarak beklenebilecek eylemleri yerine getirmiş ise (ör. TV, gazete ve sektörel dergi reklamlarında marka vurgusu yapılmışsa; işaret ilgili üründe marka olarak kullanılmışsa) artık iptal yaptırımına tabi olmaz.

¹⁵⁵⁷ ABAD'ın C-409/12 sayılı "KORNSPITZ" kararı (para.34).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=C-409/12> (Erişim Tarihi:02.05.2017).

¹⁵⁵⁸ **Çolak**, s.778.

¹⁵⁵⁹ **Eren**, 14. Bası, 2012, s.569.

¹⁵⁶⁰ **Memiş**, Zayıf Marka, s.405.

sahibine kanundan doğan bir külfet getirilmektedir¹⁵⁶¹. Dolayısıyla SMK m.26/f.1/(b) bendi yaptırımının uygulanmasında belirleyici olan olgu hak sahibinin markasının ayırt edici niteliğinin kaybolmaması için gerekli önlemleri alıp almadığıdır. Hak sahibinin fiillerinin kusurlu olması aranmamalıdır¹⁵⁶².

Kanaatimizce bu ayırımın pratik sonuçları da bulunmaktadır. SMK m.26/f.1/(b) bendine dayanılarak açılacak iptal davasında, davalı fiillerinin haksız fiile benzetilerek kusur esasına bağlanması, ispat yükünü davacıya bırakacaktır. Diğer bir ifade ile hak sahibinin aktif veya pasif davranışları ile markayı yaygın bir cins adı haline getirdiği vakiasının davacı tarafından ispatı gerekecektir¹⁵⁶³. Bu takdirde özellikle davalının pasif davranışlarda bulunduğunu ve bu pasif davranışlarla jenerikleşme arasındaki illiyet bağıni ispatlanması güçleşecektir. Davalının pasif kalarak, açması gereken davaları açmadığı olgusunun davacı tarafından ispatlanması beklenemez. Bu takdirde davacının ispatlaması gereken markanın artık yaygın kullanılan bir işaret haline geldiği ve ayırt edici karakterini yitirdiğidir. Bu bağlamda jenerik kullanımın ispatı için sözlük tanımları, sektör uzmanlarına yönelik yayınlara, tüketici beyanlarına, pazar araştırmalarına, ticaret odası belgelerine, kamuoyu yoklamalarına dayanılabilir. Davalı ise yasal külfetinin gereğini yaptığını, izinsiz kullanımlara karşı dava açmak yolu ile jenerikleşmeyi önlediğini ve benzer yasal tedbirleri aldığını ve bu sayede işaretinin köken arması vasfını koruduğunu ispatlamalıdır. Buna karşılık davalının aktif davranışları ile markayı jenerikleştirdiğinin ispatı davacıya ait olmalıdır.

¹⁵⁶¹ Tescilli markanın kullanılma zorunluluğunun da “külfet” mahiyetinde olduğu düşünülmektedir. Çünkü külfet, hukuk düzenince bir kişiye diğer bir kişi karşısında yüklenen davranış biçimidir. Bu davranış biçimine uyulmadığında bir hakkın kazanılamaması veya böyle bir hakkın kaybı söz konusu olur. **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s.8; **Güneş**, Kullanılmayan Marka, s.42. Diğer bir görüş, kullanma zorunluluğunu bir yükümlülük olarak ele almaktadır. **Karayalçın**, s. 425-426; **Omağ**, s. 11. Yaygın ad haline getirmeme külfeti esasında işaretin ayırt edici bir arma olarak, markasal kullanım zorunluluğu (külfeti) ile de bağlantılıdır. Her iki durumda da SMK m.26/f.1/(a) ve (b) bentlerinde belirtilen davranış kuralına aykırı davranılmasının hukuki sonuçlarına hak sahibi katlanmaktadır. İptal kararı, inşai bir etki doğurarak işareti, marka statüsü dışına itecek ve herkesin kullanımına açık hale getirecektir.

¹⁵⁶² **Bilge**, Yaygın Ad, s.133.

¹⁵⁶³ Doktrinde de hak sahibinin fiilleri ile yaygın ad hale gelme vakiasının davacı tarafından ispatlanması gerektiği ileri sürülmektedir. **Bilge**, Yaygın Ad, s.137; **Çolak**, Jenerik, s.198.

iii) Tescil Sonrasında Yaygın Ad Haline Gelme

Tescilsiz bir marka zamanla yaygın ad haline gelmişse başvuru, kural olarak ayırt edicilik yoksunluğu temelli gerekçelerle (SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentleri) reddedilecektir¹⁵⁶⁴. Ancak TPMK nezdinde böyle bir başvurunun reddine karar verilirken, SMK m.26/f.1/(b) bendinden farklı olarak jenerikleşmenin hak sahibinin fiillerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaz¹⁵⁶⁵. Diğer bir ifade ile tescilli markadan farklı olarak, tescilsiz bir marka başvurusunun jenerikleşme gerekçesi ile reddinde hak sahibinin fiilleri ile jenerikleşme arasında illiyet bağı aranmaz. Hak sahibi bu dönüşümü engellemek için TTK m.54 vd. hukuki yollara başvurmuş olsa dahi, ilgili çevre algısında tescilsiz marka yaygın bir cins adına dönüşmüşse, bu objektif durum, başvurunun reddine yol açacaktır. Aynı yaklaşım gereği, işaretin başvuru öncesi dönemde ilgili ürünlerde kullanılan yaygın bir ada dönüşmesine (jenerikleşmesine) rağmen hukuka aykırı bir biçimde tescil edilmesi iptal değil; SMK m.25/f.1'e bağlı olarak, tanımlayıcılık sebebiyle hükümsüzlük yaptırımına tabidir¹⁵⁶⁶.

Bu bağlamda SMK m.26/f.1/(b) bendindeki iptal yaptırımının uygulanması için işaretin marka tescilinden sonraki dönemde uygulandığı ürünün genel adı haline geldiğinin ispatı şarttır. SMK m.27'ye göre markanın yaygın ad haline gelmesi sebebiyle iptaline karar verilmesi halinde bu karar, iptal talebinin TPMK'ya sunulduğu tarihten itibaren etki doğuracaktır¹⁵⁶⁷. Ancak talep üzerine, yaygın ad haline gelme daha önceki bir tarihte oluşmuşsa iptal

¹⁵⁶⁴ Tescilsiz kullanılan bir markanın dahi zaman içinde jenerikleşmesi mümkündür. Örneğin "Murphy Beds" ibaresi, katlanır yatak emtiasında yıllar boyunca tescilsiz kullanılmasına rağmen, sözlüklerde ve yazılı medyada saklanabilen bir yatak türünün genel adı olarak kullanıldığı ve kamunun bu ifadeyi kendine mal ettiği gerekçeleri ile jenerik bulunmuş ve marka korumasından mahrum bırakılmıştır. **Oytaç**, Markalar Hukuku, s.145-146.

¹⁵⁶⁵ **Bilge**, Yaygın Ad, s.146.

¹⁵⁶⁶ **Hasselblatt/Heremans**, Commentary, s.674; **EUIPO Guideline**, Part D, Sec.2, Ver.1.0 01.08.2016, s.7; **Yasaman**, C.II, s.874; **Çolak**, Jenerik, s.184-185. Yargıtay 11. H.D. 16.12.2011, E.2010/6126, K.2011/17196 sayılı "Abraham" kararına göre, dava konusu markadaki "Abraham" ibaresi, tescil başvurusundan önce ilgili sektörde yaygın bir şekilde bir kumaş türü olarak kullanılmaya başlandığından, artık bu ibarenin tescilden sonra jenerik hale geldiğinden söz edilemez. **Çolak**, s.774.

¹⁵⁶⁷ SMK geçici madde 4'e göre, SMK m.26 hükmü yürürlüğe girene kadar (SMK'nın yayım tarihi olan 10 Ocak 2017'den itibaren yedi yıl geçene dek) iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılacaktır. Madde yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları, mahkemeler tarafından sonuçlandırılır. Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar, kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından TPMK'ya re'sen gönderilir.

kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir. Dolayısıyla iptalin etkisi tescilden itibaren değil; davanın açıldığı/TPMK'ya iptal başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren hüküm ifade edecektir. Yaygın ad hale gelmeye rağmen iptal edilmeyen markalara dayanılarak, üçüncü kişilere karşı açılan tecavüz davalarında, davalı, SMK m.7/f.5'teki dürüst ve kaynak gösterme amacı olmaksızın gerçekleştirilen kullanım savunmasına dayanılabilir.

iv) Başvuru Ertesinde Tescil Öncesinde Yaygın Ad Haline Gelme

AB hukukunda başvuru tarihi ile tescil tarihi arasındaki süreçte işaretin yaygın ad haline gelmesi (jenerikleşmesi) üzerinde de durulmuştur. 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b), (c) veya (d) hükümlerine tabi işaretlerin reddedileceği esastan yola çıkan EUIPO, ayırt edicilik şartının sadece başvuru zamanında değil; tescil kararının verildiği tarihte de karşılanması gerektiği görüşünü benimsemiştir. Başvuru ve tescil arasındaki süreçte meydana gelen olgu ve şartları da göz önünde bulunduran EUIPO'ya göre bu yaklaşım, tescil sonrasında kullanımla ayırt edicilik kazanmış bir markanın artık hükümsüz kılınamayacağını öngören Tüzük m.52/f.2 hükmü ile de uyumludur¹⁵⁶⁸. EUIPO'nun başvuruyu reddetmesi için tanımlayıcılığın veya ayırt edicilik yoksunluğunun karar tarihinde mevcut olması yeterlidir¹⁵⁶⁹.

Ancak ABAD'ın C-332/09 sayılı "Frosch Touristik" kararında EUIPO'nun bu yaklaşımı reddedilerek, ayırt edicilik temelli ret sebeplerinde (Tüzük m.7/f.1/(b), (c) ve(d) bentlerinde) dikkate alınacak yegane tarihin, başvuru tarihi olduğu kabul edilmiştir¹⁵⁷⁰. ABAD'ın bu yaklaşımı gereği, başvuru tarihinden sonra ayırt ediciliğini yitiren veya tanımlayıcı duruma düşen bir markanın tescili artık reddedilemez. ABAD'ın bu yaklaşımı Direktif m.20 ve Tüzük m.50 hükümleri ile "de lege lata" uyumludur.

Bununla birlikte doktrinde, başvuru anı ile tescil kararının verildiği tarih arasındaki olguları göz ardı eden ABAD'ın bu yaklaşımının, mutlak ret

¹⁵⁶⁸ Max Planck Final Report, s.77.

¹⁵⁶⁹ ABAD'ın C-332/09 sayılı "Frosch Touristik" kararı (para.31-32).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=c-332/09&td=ALL>
(Erişim Tarihi: 03.06.2016)

¹⁵⁷⁰ ABAD'ın C-332/09 sayılı "Frosch Touristik" kararı (para.53-58)

sebeplerinin korumaya çalıştığı kamu menfaatine aykırı olduğu savunulmaktadır. Bu görüşe göre, mutlak ret sebebinin yöneldiği kamu yararının var olup olmadığı (EUIPO'nun benimsediği üzere) tescil kararının verileceği tarihe göre tespit edilmelidir. İşaretin marka koruması altına alınıp alınmayacağına sadece başvuru anına göre belirlenmesi; tescil kararının verileceği anda “*tescil edilme şartlarını yitirmiş*” işaretlerin dahi marka koruması altına alınmasına yol açacaktır. Bunun ötesinde, söz konusu markalar tescil sonrasında tanımlayıcılık veya ayırt edicilik yoksunluğu sebebiyle de koruma dışında bırakılamaz. Çünkü tescil sonrasındaki gelişmeler sebebiyle uygulanabilecek yegane yaptırım, 2015/2424 sayılı Tüzük m.51/f.1/(b) bendindeki markanın tescil sonrasında yaygın ad haline gelmesi sebebiyle iptalidir. Ayrıca tescil edilebilirlik değerlendirmesinin, başvuru tarihi yerine tescil tarihi nazara alınarak yapılması -ilgili çevrenin işarete yönelik algısı değişmemiş olsa dahi- uzmanlarının işini kolaylaştıracaktır¹⁵⁷¹.

Belirtmek gerekir ki bu yaklaşım, yürürlükteki sistem ile uyumsuzdur. Zira ayırt edici karakter kazanmayı başvuru tarihinde arayan SMK m.5/f.2 hükmünün lafzı açıktır. SMK m.26/f.1/(b) hükmü ise sadece tescil ertesi dönemi konu almaktadır. Ayrıca tescil sonrası yaygın ad haline gelme olgusunun geniş yorumlanarak, markanın bu süreçte jenerik bir ad haline gelmesinin yanında, tanımlayıcı veya ayırt edicilik yoksunu duruma düştüğü halleri de kapsadığı kabul edilmelidir. Bu geniş yorum kabul edilse dahi iptal yaptırımı, ancak tescil sonrasında hak sahibinin olumlu veya olumsuz fiillerinin tespiti halinde uygulanabilecektir. Bu gerekçe ile başvuru anında ayırt edici olan ancak tescil öncesindeki dönemde yaygın ad haline gelmesine rağmen tescil edilen markalar, SMK m.26/f.1/(b) bendi kapsamında (Tüzük m.51/f.1/(b) bendi) değerlendirilemez. Çünkü bu maddedeki iptal yaptırımının uygulanması için markanın hak sahibinin tescil sonrasındaki dönemde gerçekleştirdiği fiiller ile jenerikleşmesi şarttır. Ayrıca işaret başvuru anında yaygın ad vasfı taşımadığından SMK m.25/f.1 gereği hükümsüzlük yaptırımına da tabi olmayacaktır.

Bununla birlikte ayırt edicilik yoksunluğu açısından salt başvuru anına dayanılarak inceleme yapılması, tescil sürecinde yaygın ad haline gelen

¹⁵⁷¹ Max Planck Final Report, s.77.

(jenerikleşen) markaların dahi koruma altına alınması riskini yaratabilir. Oysaki tescil sürecinde meydana gelebilecek bu tür değişimlerin göz önünde tutulması, ayırt edicilik yoksunluğu temelli yaptırımların öngörülmesinin altında yatan kamu menfaatinin gereğidir. Olması gereken hukuk açısından tescil otoritesine bu dönüşümü (yaygın ad haline gelmeyi) istisnai olarak tespit etme ve buna dayalı olarak başvuruyu reddetme yetkisinin verilmesi düşünülebilir. Ancak başvuru anından tescil kararının verileceği döneme dek gerçekleşen olgular sebebiyle köken ayırt etme yeteneğini kaybeden işaretlerin tescilinin reddine olanak tanıyan yasal düzenlemelere de gidilebilir. Bununla birlikte başvuru anında işaretin ayırt edici olması temel prensip olarak muhafaza edilmelidir.

v) Yaygın Ada Dönüşen İfadenin Tekrar Marka Vasfını Kazanması

İsviçre doktrininde dejenere olmuş bir işaretin yoğun markasal kullanım sonucu tekrar belirli bir teşebbüsün köken arması olma vasfını kazanabileceği (la régénérescence) savunulmaktadır¹⁵⁷². Ancak uygulamada bu dönüşümün gerçekleşmesi son derece güç olabilir. Toplumun bir ifadeyi ürün tanımlayıcısı olarak kullanma alışkanlığının terkinin sağlamak esaslı bir algı dönüşümünü gerektirir¹⁵⁷³. Ayrıca yoğun kullanımın, markasal bir vasıf taşımadığı sürece serbest işaret algısını daha da arttırma riski mevcuttur.

Amerikan hukukunda da bir kısım yazar, jeneriklikten tekrar marka vasfını kazanmaya yönelik bu dönüşümü olanaklı görmektedir¹⁵⁷⁴. Jenerik bir işaretin sonradan ayırt edicilik kazanarak tescilinin mümkün olabileceği "Singer" davasında kabul edilmiştir. Geçmişte dikiş makinesi emtiasında, kamuya mal olduğu gerekçesi ile marka koruması dışında bırakılan "Singer" ibaresinin, elli yıldan fazla bir süre sonrasında tescil başvurusuna konu edildiğinde tescili mümkün olmuştur. Tescilin önünü açan kararda başvuru sahibinin devam eden markasal kullanımının yanı sıra, ilgili pazardaki rakip sayısının artması ve rakiplerin her birinin artık kendi özel markasını kullanıyor olması gerekçelerine dayanılmıştır. Bu karar, jenerikleşmenin oluşumunda olduğu kadar kaybında

¹⁵⁷² **Cherpillod**, s.81.

¹⁵⁷³ **Pérot-Morel**, La Dégénérescence, s.53.

¹⁵⁷⁴ **Linford, Jake**, A Linguistic Justification for Protecting "Generic" Trademarks, Yale Journal of Law & Technology, Vol.17, 2015, s.110 vd.

da deęişen pazar uygulamalarının ve tüketicinin algısının ne denli önemli olduğunu bir göstergesidir¹⁵⁷⁵.

Türk hukukunda baskın görüş yaygın ad (jenerik) haline gelen bir markanın tekrar sicile tescil edilemeyeceęi savunulmaktadır. Buna göre jenerikleşen bir ibare, jenerikleştii ürünlerde ancak asli ve ayırt edici ek unsurlarla beraber (tali unsur konumuna düşürülerek) tescil edilebilir¹⁵⁷⁶. Şüphesiz jenerikleşen bir ifadenin farklı ürünlerde tescili yine mümkündür¹⁵⁷⁷. Kanaatimizce soyutlanma tamamen gerçekleşmese dahi belirli bir teşebbüse güçlü şekilde bağlanma olgusunun tespiti halinde yaygın bir ad, tekrar marka vasfı kazanabilir.

vi) Yenileme Talebinde Yaygın Ad Hale Gelme İncelemesi

Mülga 556 sayılı KHK döneminde tartışma konusu yapılan bir dięer husus, tescilli markanın yaygın ad haline (jenerik işarete) dönüşmesine rağmen, herhangi bir dava açılmadığı ve koruma süresi içinde yenileme talebinde bulunulduğu takdirde tescil otoritesinin re'sen yapacağı inceleme sonucunda başvuruyu reddedip reddedemeyeceęi noktasında toplanmıştır¹⁵⁷⁸.

Bir yaklaşıma göre, yenileme talebi yeniden tescil mahiyetinde olduğundan yaygın ad haline gelme gerekçesi ile talep reddedilmeliydi¹⁵⁷⁹. Buna karşılık aksi görüş, TPE'nin ret yetkisi olduğunun kabulü halinde, mahkeme kararı olmaksızın marka üzerindeki haklardan mahrumiyet riskinin ortaya çıkacağını savunmuştu. Ayrıca jenerikleşmenin gerçekleşmediğine veya hak sahibinin fiillerinin bunu etkilemediğine (illiyet eksikliğine) yönelik ispat yükü marka sahibinde kalacaktı¹⁵⁸⁰. Aynı yaklaşım gereęi, jenerikleşme ile hak sahibinin

¹⁵⁷⁵ Miller/Davis, s.190.

¹⁵⁷⁶ Karan/Kılıç, s.385; Kaya, s.329; Karahan, Hükümsüzlük, s.133; Çolak, Jenerik, s.199.

¹⁵⁷⁷ Çolak, Jenerik, s.198-199.

¹⁵⁷⁸ Mülga 556 sayılı KHK m.41/f.5 hükmünde altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markaların hükümsüz kılınacağı öngörülmesi, doktrinde isabetsiz bulunmuştur. Katıldığımız bu yaklaşım gereęi, koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi hükümsüzlük deęil; marka hakkının sona erme sebebidir. Şener, s.579.

¹⁵⁷⁹ Arkan, C.II, 172-173. Aynı yöndeki bir dięer görüş, yenilemeyi başlangıçtaki tescilden ayrı olarak değerlendirmekte, bu gerekçe ile TPE'nin yenileme talebini mutlak ret sebepleri açısından inceleme ve gerektiğinde reddetme yetkisinin bulunduğunu savunmaktaydı. Yasaman, C.II, s.843. Benzer bir dięer yaklaşım da markanın yaygın ad haline gelip gelmediğinin TPE tarafından tespit edilebileceğini ve bu tespit ertesinde yenileme talebinin reddedilebileceğini kabul etmiştir. Tekinalp, s.398.

¹⁵⁸⁰ Bu görüşe göre, yenileme süresi içinde (koruma süresi dolmadan) yapılan başvurular, TPE tarafından reddedilemeyecektir. Buna karşılık, koruma süresi dolduktan sonra yapılan yenileme talepleri yeni bir tescil başvuru olarak nitelendirilmeli ve bu takdirde mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1(a) bendi kapsamında ayırt edicilik yoksunluğu gerekçesi ile reddedilebilmelidir. Bilge,

fiilleri arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığı mahkeme tarafından tespit edilmeliydi.

SMK m.23/f.5 hükmünde “Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade eder. Yenileme, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.” ifadeleriyle yetinilmiştir. Ayrıca SMK m.23/f.2 hükmü, yenileme sürecinde TPMK’ya re’sen yaygın ad haline gelme incelemesi yapma yetkisi vermemektedir¹⁵⁸¹. SMKYön m.18 ve m.19 hükümlerinde de yenileme açısından TPMK’ya ancak şeklen sınırlı bir inceleme yetkisi sunulmuştur. Bu hükümlerden yenilemenin ayrık ve bağımsız bir tescil işlemi olmadığı, aksine geçerli bir tescil işleminin yenilenmesini ve bu sayede mevcut korumanın devam etmesini sağlayan işlem mahiyeti taşıdığı düşünülmektedir. Bu sebeple yenileme talebinin ayrık ve bağımsız bir tescil başvurusu olduğu düşünülemez. Dolayısıyla TPMK’nın koruma süresi bitmeden yenileme sürecinde yapacağı inceleme ile yaygın ad haline gelmeyi re’sen tespit etmesi ve bu gerekçe ile yenileme başvurusunu reddetmesi yasal dayanaktan yoksundur¹⁵⁸². Aynı esas SMK m.5’teki tüm mutlak ret sebepleri açısından da geçerli sayılmalı, koruma süresi içinde yapılan başvurularda TPMK, yenileme talebini mutlak ret sebepleri açısından değerlendirememelidir.

vii)Yaygın Ad Haline Gelmede İlgili Çevre Algısının ve Pazar Özelliklerinin Etkisi

Türk hukukunda yaygın ad haline gelmeden (serbest işaretten) söz edebilmek için işaretin ilgili çevrelerin (alıcılar, imalatçılar, tacirler dahil olmak üzere) çok büyük kısmında cins adı olarak algılanması aranmaktadır¹⁵⁸³. Ancak

Yaygın Ad, s.134-135. Benzer bir diğer yaklaşıma göre yenileme talebinde TPE’nin yegane inceleyebileceği husus başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığıdır. Ayırt ediciliğin zamanla yitirilmesi, yenileme sürecinde TPE tarafından re’sen dikkate alınacak ve markanın hükümsüzlüğüne yol açacak bir olgu değildir. **Oytaç**, s.257; **Keser**, s.208.

¹⁵⁸¹ Mülga 556 sayılı KHK m.51 ve mülga KHKYön m.16 hükümleri gereği koruma süresi içinde yapılan yenileme taleplerinin TPE tarafından jenerikleşme gerekçesi ile reddi mümkün olmamalıydı.

¹⁵⁸² Yargıtay 11. HD. 10.02.2000, E.2000/226, K.2000/1196 sayılı kararında da tescil edilmiş markalar üzerinde yeniden inceleme yaparak, o markaların hukukunu ihlal edecek şekilde karar alamayacağı sonucuna varılmıştır. **Yasaman**, C.II, s.928 vd.; **Ayoğlu**, Marka Hakkına Tecavüz, s.31.

¹⁵⁸³ **Çolak**, s.773; **Akyazan**, **Sıtkı**, Son İçtihatlar Gereğçeli-Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara, 1971, s.113; **Kaya**, s.92. Yargıtay 11. HD. T.11.03.2004, E.2003/7287, K.2004/24229 sayılı kararında “Aqua Bra” (sulu sütyen) ifadesinin cins ve çeşit anlamı yaratmadığı sonucuna varılmıştır. **Noyan/Güneş**, s.612. Doktrinde ‘‘Frigider’’ kelimesi örnek gösterilerek, bu ifadenin buzdolaplarında yaygın biçimde kullanılmasına rağmen, ilgili çevrede

böylesi bir algıya ve kullanıma ilişkin sabit veya yüzdesel bir oran belirlenemez. AB hukukunda da iptal yaptırımının uygulanması, ilgili çevrenin çok geniş kısmında işaretin yaygın ad haline gelmesine bağlıdır¹⁵⁸⁴. Ancak, “markanın yaygın kullanımı” ile “markanın yaygın bir ad olarak kullanımı” birbirinden farklı kavramlardır. İlk durumda marka, “de facto” yaygın bir biçimde kullanılsa dahi ilgili üründe köken gösterme ve ayırt edicilik işlevlerini hala yerine getirmekte kullanıcılarda, işletmesel bir köken arması olduğu farkındalığını korumaktadır¹⁵⁸⁵. Burada hak sahibi tarafından işaretin ayırt edici karakterinin korunması için gerekli adımlar atılmaktadır.

İlk duruma örnek olarak “TEFLON” ve “Gillette” markaları gösterilebilir¹⁵⁸⁶. Bunlar yaygın olarak kullanılmalarına rağmen, hak sahiplerinin aksi yöndeki (markasal) kullanımları sayesinde iptal yaptırımı tabi tutulmamaktadır. Buna karşılık ikinci durumda marka yaygın ada dönüşüp, ayırt edici özelliğini yitirerek SMK m.26/f.1/(b) bendindeki yaptırımı tabi olmaktadır.

Doktrinde katıldığımız görüş, markanın sözlüklerdeki ve sosyal medyadaki kullanımının, tüketicinin ticari içerikteki marka algısını belirlemede zayıf

bu konuda tam bir kanaat oluşmadığı gerekçesi ile iptal yaptırımına tabi tutulmadığı belirtilmektedir. **Berzek, Ayşe Nur**, Tescilli Markaların Korunmasına İlişkin Sorunlar, Prof. Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul, 1995, s.50; **Kaya**, s.92. Ancak markanın, yabancı bir ülkede jenerikleşmesi, onun Türkiye’de de serbest işaret haline geldiğini göstermez. **Arseven**, s.91. Her halükarda ilgili çevrenin sadece ufak bir kısmında jenerikleşme, iptal yaptırımının uygulanması sonucunu doğurmaz. **Bilge**, Yaygın Ad, s.128-129. Jenerikleşme ile marka üzerindeki mülkiyet hakkının kaybedilerek, işaretin kamusal alana girmesi söz konusu olduğundan jenerikleşme eşiği yüksek tutulmalı, yaygın ad haline gelme olgusunun toplumda yüksek bir oranda gerçekleşmesi aranmalıdır. **Çolak**, Jenerik, s.187.

¹⁵⁸⁴ Genel Mahkeme’nin C-371/02 sayılı “Bostongurka” kararı (para.23-26).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-371/02> (Erişim Tarihi: 21.12.2016)

İsviçre hukukunda da serbest işaretlerin (signes libres/freizeichen) bir zamanlar ayırt ediciliğe sahip ancak zaman içinde kamusal alana tabi olan işaretlerden olduğu kabul edilir. Ancak serbest işaret haline dönüşme olgusunun tespitinde, markanın tescilli olup olmamasına göre ikili bir ayırım yapılmaktadır. Tescilli bir markanın yaygın ad haline geldiğinin kabulü için ilgili pazarın tamamında (üretim, dağıtım ve satın alım aşamalarındaki tüm aktörlerce) marka vasfını yitirmesi, bunun yerine ürün adı veya jenerik bir tanımlama olarak algılanması şarttır. Tescilsiz markaların serbest işaret haline geldiğinin kabulü için ilgili çevrenin belirli bir kısmı (ör. uzmanlar veya nihai kullanıcılar) tarafından ürüne yapılan jenerik bir atıf olarak anlaşılması yeterli olacaktır. **Cherpillod**, s.80-81; Federal Mahkeme’nin ATF 130 III 113 sayılı “Montessori” kararı (c.3.1-3.3); **IPI Directive**, 01.01.2017, s.120. Kanaatimizce ayırt ediciliği yitirme şartı açısından bakıldığında bu ayırım yapaydır.

¹⁵⁸⁵ İlgili çevre işareti ürün adı olarak kullanırken ayı zamanda belirli bir teşebbüsün markası olduğunun bilincindeyse jenerikleşmeden söz edilemez. Örneğin “Google” markasının bilincinde olan internet kullanıcısının “google’lamak” ifadesini kullanması kaynak gösterme işlevinin kaybını göstermez. **Çolak**, Jenerik, s.189.

¹⁵⁸⁶ **Yasaman**, C.II, s.874; **Çolak**, Jenerik, s.183; **Yasaman/Kökçü**, s.409.

gösterge olduğunu savunmaktadır. Bu görüşe göre, tüketiciler tarafından markalar sıklıkla “melez terimler” (hybrid terms) olarak kullanılmaktadır. Tüketici aynı markayı “melez bir içerikte” kullanabilir. Buna göre aynı marka, saf işletmesel kökeni kasteden ticari bir içerikte kullanılabilirdiği gibi saf ürün kategorisini belirtmek maksadıyla da kullanılabilir. Diğer bir deyişle tüketici aynı markaya içeriğe göre farklı anlamlar atfedebilir. Mahkemeler tarafından yaygın ad olarak kullanım (jenerikleşme) değerlendirilirdiği yapılırken markanın ticari içerikte kullanıldığında tüketicide yarattığı baskın anlamının ne olduğu (ürün kategorisini mi yoksa ticari kökenini mi gösterdiği) sorusuna odaklanılmalı ve bu içerik dışındaki diğer kullanımlara yönelik deliller göz ardı edilmelidir¹⁵⁸⁷.

Ancak yaygın ad olarak kullanımın tespiti sadece markanın uygulandığı ürün sınıfları ve çevre ile sınırlı yapılır. Önemli olan ayırt etme fonksiyonun hangi çevreye yöneldiğidir. Diğer bir ifade ile ilgili pazarın dışında kalan, farklı çevrelerin işareti bir cins adı mı yoksa köken arması olarak mı kullandığı sorusu önem arz etmez. SMK m.26/f.5 hükmü gereği yaygın ad haline gelme, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, markanın sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi iptaline yol açar. Ayrıca marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemez¹⁵⁸⁸. Dolayısıyla tescil sınıflarındaki ürünler arasında ayrıma gidilerek, sadece jenerikleşen spesifik mal veya hizmetlerde markanın iptaline karar verilmelidir.

Bu noktada ilgili çevrenin kimlerden oluştuğunun doğru tespiti önem taşır. Ancak SMK m.26/f.1/(b) ve mehzaz 2015/2424 sayılı Tüzük m.51/f.1/(b) hükümlerinde yaygın ad haline gelmenin (jenerikleşmenin) tespitinde esas alınacak ilgili çevrenin kimlerden oluştuğuna yanıt verilmemektedir. İlgili çevre sadece tüketicilerden mi oluşacak yoksa tacirler (ürünü ticari amaçlı

¹⁵⁸⁷ **Desai, Deven R. / Rierson, Sandra L.**, Confronting the genericism conundrum, *Cardozo Law Review*, Vol.28/4, 2007, s.1836; **Hasselblatt/Heremans**, Commentary, s.678.

¹⁵⁸⁸ Alman hukukunda MarkenG §49/2/1 ve §49/3 hükümleri gereği, tescil kapsamı dışındaki ürünlerde yaygın ad haline gelme, markanın tescilli olduğu ürünler açısından iptal yaptırımına yol açmaz. **Aufenanger, Martin/Barth Gerhard/ Franke, Anja**, *Das Deutsche Markengesetz/ The German Trademark Act*, 3. Auflage, 2006, München, s.129. Fransız hukukunda ise markanın ticaret hayatında ürünün sıradan ismi haline dönüşmesi durumunda hakkın sona ereceğini düzenleyen CPI art. L 714-6 hükmünde bu sınırlama açıkça kaleme alınmamıştır. Ancak CPI art. L 714-5/3 hükmündeki kullanmama sebebiyle kısmi iptal yaptırımı kıyasen, CPI art. L 714-6 hükmüne de uygulanmaktadır. **Vivant/ Bilon**, s.417, 421.

elinde bulunduran kişiler, aracılar, rakipler, bağımsız tacir yardımcıları, tedarikçiler vs.) de bu kapsama dahil edilecek midir?

ABAD'ın konuya ilişkin C-371/02 sayılı "Bostongurka" kararında salatalık turşusu sosu emtiasında bu ifadenin yaygın ad haline gelmesinin (jenerikleşmesinin) tespitinde belirleyici olanın tüketici algısı olduğu sonucuna varılmıştır¹⁵⁸⁹. Mahkeme'ye göre ticarileşme sürecinin tüm hedefi tüketicilere yönelmektedir. Aracıların buradaki rolü de ürünün tüketiciler tarafından tercih edilmesine katkıda bulunmaktır. Dolayısıyla ilgili çevre esas olarak tüketicilerden oluşur. Ancak ürün niteliğine bağlı olarak, tüketici tercihlerinin esaslı biçimde aracılar tarafından yönlendirildiği pazarlarda aracıların algısı da jenerikleşmenin tespitinde önem taşıyabilir¹⁵⁹⁰. Ancak bu kişilerin algısı ile tüketici algısı çeliştiğinde tüketici algısının üstün tutulması isabetli olacaktır. Diğer bir deyişle işaretin hem satıcılar hem de tüketicilerin gözünde ürünün ortak adı haline gelmesi zorunlu değildir¹⁵⁹¹. Şayet marka, sadece tüketicilerin (veya nihai profesyonel alıcıların) gözünde ayırt edicilik vasfını yitirmişse iptal yaptırımının uygulanması artık kaçınılmazdır¹⁵⁹². İlgili ürün pazarında aracılık yapan veya rakip konumunda bulunan tacirlerin, işaretin korunmakta olan bir marka olduğunu bilmeleri bu durumu değiştiremez¹⁵⁹³. Bu noktada belirtmek

¹⁵⁸⁹ ABAD'ın C-371/02 sayılı "Bostongurka" kararı (para.17-25).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-371/02> (Erişim Tarihi: 02.07.2016)

¹⁵⁹⁰ ABAD'ın C-371/02 sayılı "Bostongurka" kararı (para.24-25).

¹⁵⁹¹ ABAD'ın C-409/12 sayılı "KORNSPITZ" kararı (para.23-30). **EUIPO Guideline**, Part D, Sec.2, Ver.1.0 01.08.2016, s.7.

¹⁵⁹² Amerikan hukukunda "Marzetti Co. v. Poskam Baking Co." davasında İstinaf Mahkemesi, dilimli tost, kruton ve kurutulmuş ekmeğin ürünlerinde "Texas Toast" (Teksas Tostu) ibaresinin jenerik olduğuna dair kararı hukuka uygun bulmuştur. Konuya ilişkin 675 kişi üzerinde yapılan ankette, katılımcıların tümünün bu ifadeyi ilgili ürünlerde bir tür olarak algıladığını gösteren deliller, kararda etkili olmuştur. **Epstein**, 2013 Supplement, s.7-21.

¹⁵⁹³ **Waelde/Brown/Kheria/Cornwell**, s.607; **Pila/Torremans**, s.432. Bu yaklaşım ABAD'ın C-409/12 sayılı "KORNSPITZ" kararında benimsenmiştir. Kararda tescilli olan "KORNSPITZ" markası, tüketiciler tarafından belirli bir ekmeğin somunu türünde artık jenerik ad olarak algılandığı gerekçesi ile iptal edilmiştir. Tüketiciler söz konusu ekmeğin belirli bir teşebbüse ait KORNSPITZ markalı hamur harcı ile pişirildiğini bilmemekte, KORNSPITZ'i söz konusu ekmeğin türünün adı olarak kullanmaktadır. İlgili pazardaki satıcıların KORNSPITZ markasının varlığını ve köken arması işlevi gördüğünü bilmesi "tek başına" bu markanın jenerikleşmesini (ortak kullanılan bir ürün adına dönüşmesini) engelleyemez (para.23 vd.). **Bently/Sherman**, 4th, 2014, 1031-1032; **Hasselblatt/Heremans**, Commentary, s.676-677; **Dinwoodie, Graeme/ Gangee, Dev Saif**, The Image of Consumer in European Trade Mark Law, University of Oxford, Legal Research Paper Series, 83/2014, 2015, s.7; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.110. Aynı şekilde ilgili ürünün uzmanlarının ve teknisyenlerinin kullanımı da dikkate alınmaz. **Pérot-Morel**, La Propriété des Marques, s.50.

gerekir ki 3. kişilerin SMK m.7/f.5 kapsamındaki dürüst kullanımları, markanın jenerikleştigiine yönelik emare teşkil etmez.

İlgili pazarda ürünün kendisini, tipini veya türünü tanıtmak için alternatif bir terimin bulunmaması veya alternatifin çok uzun ve karmaşık olması halleri markanın yaygın bir ad haline geldiğinin emaresidir. Buna karşılık, aynı amaçla kullanılan başkaca işaretlerin mevcudiyeti, markanın yaygın ad haline gelmesini kural olarak zorlaştırır¹⁵⁹⁴. Kanaatimizce pazarda alternatif işaretlerin bulunması yaptırımın bertaraf edilmesi için yeterli değildir. Yaygın ad haline gelmenin önüne geçebilmek için önemli olan, bu alternatiflerin aynı etkinlikte olmasıdır¹⁵⁹⁵.

¹⁵⁹⁴ **Bilge**, Yaygın Ad, s.131.

¹⁵⁹⁵ Amerikan hukukunda kabul edilen yabancı dildeki eş anlamlılar doktrinine (doctrine of foreign equivalent) göre, İngilizce dışındaki jenerik kelimelere de marka koruması verilmeyecektir. Ancak jenerik olmaya veya tanımlayıcılığa ilişkin bu yasağın uygulanması için ilgili çevrenin yabancı dildeki bu kelimeyi biliyor veya kelimenin anlamını kestirebiliyor olması gerekir. Diğer bir ifade ile ilgili çevrenin bu yabancı ifadeyi İngilizceye çevirdiğinde bulunduğu güncel anlam, ürünün özelliğini ve niteliğini göstermelidir. Buna karşılık, uzun süredir kullanılmamasından ötürü, çevirisi yapıldığında ilgili çevreye jenerik veya tanımlayıcı mesaj verme yeteneğini kaybeden işaretler, bu yaptırımı bertaraf edebilir. **Epstein**, 2013 Supplement, s.7-21. Konuya ilişkin ‘baby brie’ (In re Bongrain Int’l American Corp. 13 USPQ 2d 1727 Fed. CVir. 1990) kararında Fransa’ya özgü bir peynir çeşidi olan ‘Brie’ ifadesi ile ürün boyutunu göstermek amacıyla ilgili ürünlerde sıklıkla kullanılan ‘baby’ ifadesinin oluşturduğu kombinasyonun ayırt edicilik sağlamadığına karar verilmiştir. **Rest, Elizabeth J.**, Lost in Translation: A Critical Examination of Conflicting Decisions Applying the Doctrine of Foreign Equivalents, Vol.96, No.6, 2006, s.1220; **Bazerman/Drangel**, 2014 Supplement, §9.03 (B), 9-48. Bu doktrinin uygulanmasında ilgili çevrenin söz konusu dile yakınlığı ve ilgili ürünlerde kullanılan terimlerin bu dilden olup olmadığı hususları araştırılır. Amerikan uygulamasında bu doktrinden karıştırılma ihtimali incelemesinde de yararlanılmaktadır. Bu doğrultuda TTAB (In re Thomas, 79 USPQ2d 1021 TTAB 2006) kararında mücevher emtiasında ‘Marché Noir’ ve ‘Black Market minerals’ ifadeleri arasında iltibas olduğu sonucuna varmıştır. Yine TTAB’nin In re Hub Distrib., Inc., 218 USPQ 284 TTAB 1983) kararında ‘EL SOL’ ve ‘SUN’ ifadelerinin ayakkabı emtiasında karıştırılabileceği vurgulanmıştır. **TMEP § 1207.01(b)(vi)**. TTAB’nin bir diğer kararında ise (In re Oriental Daily News, Inc., 230 USPQ 637 TTAB 1986) günlük doğu haberleri anlamına gelen bu Çince ifade, gazete emtiasında tasviri bulunmuştur. TTAB’nin bir diğer kararında (In re Geo. A. Hormel & Co., 227 USPQ 813 TTAB 1985) İtalyanca’da lezzetli anlamına gelen ‘SAPORITO’ ifadesinin kurutulmuş sosis emtiasında tasviri olduğu sonucuna varılmıştır. **TMEP § 1209.03(g)**.

Türk hukukunda jenerikleşme sebebiyle iptali istenen yabancı kelime markası ile jenerik ifadenin Türkçe’deki telaffuzu (ör. jeep markası ve jip/cip ibareleri) arasındaki benzerliğe rağmen, jenerik ifadenin telaffuzu ile markanın asli unsurları arasında farklılık bulunduğu ve ilgili çevrenin söz konusu kelimeyi hala bir işletmesel köken arması olarak gördüğü sürece iptal yaptırımının uygulanamayacağı kabul edilmektedir. **Çolak**, s.776-777.

F. Türk ve Avrupa Birliği Hukuku Sistemleri ile Amerikan Hukuku Sisteminin Tanımlayıcılık Yasağına Yaklaşımlarının Kıyaslanması

ABAD'ın C-383/99 sayılı "Baby-Dry" kararında bu iki sözcüğün sıra dışı bir biçimde birleştirildiği gerekçesi ile söz konusu ifadenin bebek bezi emtiasında tanımlayıcı nitelik arz etmediği sonucuna varılmıştır. Bu karar gereği, SMK m.5/f.1/(c) bendindeki yasağın öngörülme gerekçesi, tanımlayıcı işaretlerin uygulandığı ürünlerin ticari kökenini bildirme yeteneğinden yoksun olmasıdır. Buna karşılık ABAD'ın C-2605/00 sayılı "Biomild" ve C-191/01 sayılı "Doublemint" içtihatlarında köken gösterme işlevinden yoksunluğun, esasında 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b) bendinde ele alınması gereken bir olgu olduğu belirtilmiş; tanımlayıcı işaretlerin tescilinin önlenmesindeki kamu menfaatinin bunların herkes tarafından serbestçe kullanılması olduğu sonucuna varılmıştır. Genel Mahkeme'nin T-200/08 sayılı "Foodlube" ve T-77/09 sayılı "natüre Watch" içtihatlarında ise tanımlayıcı işaretlerin, markanın asli işlevi olan "köken gösterme" yeteneğinden mahrum olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca bu yasağın, "rakipler tarafından üretilen benzer nitelikteki ürünlerin tanıtılması maksadı ile kullanımına" olanak tanımaktadır.

Amerikan hukukunda Lanham Act §1052/e/1 hükmünde salt tasviri (merely descriptive) ve yanıltıcılığa yol açacak derecede yanlış tasviri (deceptively misdescriptive) işaretlerin tescili yasaklanmıştır. Bu yasağın gerekçesi olarak, tasviri işaretlerin tescili aracılığıyla belirli bir ürün pazarında "rekabetin sınırlandırılması" riskinin önlenmesi gösterilmektedir. Yasağın ikinci gerekçesi ise "rakiplerin ürün reklam ve tanıtımında söz konusu işareti kullanmalarına" olanak tanınmasıdır. Ayrıca "Remington" içtihadında bu işaretlerin "ayırt edicilik yoksunu" olduğu da vurgulanmıştır¹⁵⁹⁶. İçtihat hukukunda "salt tanımlayıcı" (merely descriptive) işaretler ile "ima edici" (suggestive) işaretler arasında ayırma gidilmektedir.

¹⁵⁹⁶ Kador, s.8. "Remington Products, Inc. v. North American Philips Corp." kararında (13 USPQ. 2d 1444, 1448 Fed. Cir. 1990) "Travel care" (yolculuk bakımı) ifadesinin portatif ütü emtiasında tasviri yönü sebebiyle köken gösterme işlevini yerine getiremediği sonucuna varılmıştır.

<http://openjurist.org/892/f2d/1576/remington-products-inc-v-north-american-philips-corporation> (Erişim Tarihi: 03.07.2016)

Görüldüğü üzere yasağın öngörülme gerekçesi ve yasağın uygulanma esasları noktalarında AB (dolayısıyla Türk) hukuku ile ABD hukukunun yaklaşımı birbiri ile uyumludur. Ancak her iki hukuk sisteminde de kabul edilen “*anlaşılacak için zihni bir çaba veya hayal gücü gerektirmeme*” ve “*ürünün özelliğine ilişkin derhal ve doğrudan bir biçimde bilgi aktarma*” gibi kriterler, özellikle ima edici ve tanımlayıcı işaretler arasındaki ince çizginin netleşmesinde aranan nesnelliği sağlayamamaktadır. Bu durum ise aynı ifadenin bir sistemde tanımlayıcı kabul edilerek reddine yol açarken, diğer sistemde ima edici bulunarak tesciline yol açabilmekte ve “*telle que*” ilkesinin zedelenmesine yol açabilmektedir¹⁵⁹⁷.

AB hukukunda tanımlayıcı işaretlerin tespitinde uygulanacak kriterler, içtihat hukuku ışığında beş ana başlık altında toplanabilir. Bunlar Türk hukukunda da geçerlidir. Şöyle ki:

- ABAD’ın C-363/99 sayılı “Postkantoor” ve C-265/00 sayılı “Biomild” kararları gereği, işaretin ilgili pazarda ürün özelliğini yansıtan “*fiili ve güncel*” kullanımının yanı sıra, “*gelecekte aynı mahiyetteki olası kullanımları*” (tasviri kullanıma elverişlilik potansiyeli) de dikkate alınmalıdır¹⁵⁹⁸. Yasak açısından rakiplerin işarete fiilen ihtiyaç duyması zorunlu değildir.
- Genel Mahkeme’nin T-19/04 sayılı “paperlab” ve T-315/09 sayılı “Safeload” kararları gereği, işaret ile ürün arasındaki bağlantı “*somut ve doğrudan*” olmalı; başka hiçbir düşünceye mahal vermeksizin derhal kurulmalıdır. Şayet ürün özelliği ile bu nitelikte bir bağlantı kuruluyorsa,

¹⁵⁹⁷ Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6 hükmünde yer alan “*telle quelle*” ilkesi, uluslararası alanda benimsenmiş tek bir marka tanımı ve kavramının mevcut olmaması sebebiyle, bir birlik ülkesinde marka olarak kabul edilen bir işaretin diğer bir ülkede marka sayılmama tehlikesini önleme amacı taşır. Bu sayede, her ülkenin kendi tescil sistemini kurma ve ret sebeplerinin öngörme serbesti korunarak ülkesellik prensibi reddedilmemiştir. Ancak *telle quelle* ilkesi sayesinde Birlik içinde ortak bir marka koruması sağlanmıştır. *Telle quelle* ilkesi gereği, ülke dışında tescil edilmiş marka sayesinde ülke içinde marka hakkı koruması elde edilebilmektedir. Bu ilke ülkesellik prensibinin istisnasını oluşturur. **Pash**, s.296-301.

¹⁵⁹⁸ ABAD’ın C-494/08 sayılı “Pranahaus” kararı gereği ilgili çevrede işaret ile ürün arasında bağlantının fiilen kurulup kurulmadığının yanı sıra, gelecekte de böyle bir bağlantının kurulması olasılığı (bağlantı kurma ihtimalinin makul olup olmadığı) üzerinde durulmalıdır. Bu ifade ile Hinduizm, yoga ve ezoterik öğretilerin verildiği bir yere ilişkin tematik mesaj verildiğinden tanımlayıcılık yasağı uygulama alanı bulur.
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-494/08> (Erişim tarihi 03.08.2016).

fiilen kullanılmayan veya rakiplerin güncel olarak ihtiyaç duymadığı işaretlerin de yasağa tabi olması mümkündür.

- ABAD'ın C-265/00 sayılı "Biomild" ve C-191/01 sayılı "Doublemint" kararları gereği, söz konusu ürün karakteristiğini açıklamada "*daha sık kullanılan alternatiflerin*" varlığı veya tescili istenen işareti kullanabilecek "*rakip sayısının çokluğu veya azlığı*" yasak açısından önem arz etmez.
- ABAD'ın C-494/08 sayılı "Pranahaus" kararında "*ifadenin olası anlamlarından birinin*" tanımlayıcı olması yeterli görülmüştür. ABAD'ın C-363/99 sayılı "Postkantoor" kararı gereği tanımlanan ürün "*özelliğinin asli veya tali*" mahiyet taşıması da önem arz etmez.
- ABAD'ın C-304/06 sayılı "EUROHYPO" ve C-37/03 sayılı "BioID" kararları gereği, kombinasyonlar tanımlayıcılık açısından incelenirken her bir parçanın yanı sıra işaret bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Bütünün ortaya çıkardığı anlamın tasviri olmaması ve unsurların basit toplamının ötesine geçmesi beklenir. Bu noktada unsurların basit toplamdan açıkça farklılaşması gerekir¹⁵⁹⁹.

Amerikan ve AB hukuk sistemleri kıyaslandığında ortaya çıkan farklılıklardan ilki, ima edici işaretlerin tescilinde Amerikan hukukunda -AB hukukuna kıyasen- daha esnek bir yaklaşımın benimsenmiş olmasıdır. Diğer bir ifade ile Amerikan hukukunda tanımlayıcı ve ima edici işaretler arasındaki ince çizgi -söz konusu işaretler doğrudan emtia özelliğini tanımlamadığı ve hayal gücü gerektiren üstü kapalı bir anlam ilettiği sürece- markanın korunması lehine çizilmektedir. Başvuru sürecinde işaretin tasviri olup olmadığı noktasında şüpheye düşüldüğünde başvuru sahibi lehine yorum yapılmaktadır. AB hukukunda her ne kadar aynı esasları vurgulasa da ABAD, tasviri ve ima edici işaretlere odaklanan bu yaklaşımı benimsememektedir¹⁶⁰⁰. Ürünün

¹⁵⁹⁹ Yargıtay 11. HD. T.26.04.2011, E.2009/10710, K.2011/5044 sayılı kararında otomobil ve yedek parça emtiasında "TRUCKPARTS" (kamyon parçaları) ibaresini; T.23.09.2013, E.2012/18911, K.2013/16302 sayılı kararında ise "sabun" emtiası bakımından Türkçede "el sabunu" anlamına gelen "SOAPHAND" ibaresini tanımlayıcı bulmuştur. **Ural**, s.91.

¹⁶⁰⁰ ABAD C-383/99 sayılı "Baby-Dry" kararında bebek bezi ürünleri için yapılan marka başvurusuna konu işaretin, İngilizce "bebek" ve "kuru" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu tespit edilmiş; her iki kelimenin tüketici açısından alışılmışın dışında bir biçimde bir araya getirilmesi sayesinde "Baby-Dry" ifadesinin dilbilgisi açısından bir buluş (lexical invention) niteliğine ulaştığı; tasviri mahiyetinden uzaklaşarak ayırt edicilik kazandığı ve neticede bu sıra dışı kombinasyonun kamuya açık bir işaret olarak değerlendirilemeyeceği sonuçlarına ulaşmıştır. Ancak "Baby-Dry" kararı, C-191/01 sayılı "doublemint" kararına yönelik hukuk sözcüsü (advocate general Jacobs) görüşünde özellikle aşağıdaki noktalarda

doğasına, karakteristiğine, işlev veya amacına ilişkin bilgi aktarılan hallerde ABAD, sadece işaretin tasviri olup olmadığı ekseninde inceleme yapmaktadır¹⁶⁰¹. “Baby-Dry” içtihadından sonraki kararlarında (ör. C-191/01 sayılı “Doublemint”) ABAD’ın tanımlayıcılık açısından daha katı bir inceleme benimsediği; işaretin herhangi bir tasviri mesaj ilettiği durumlarda -ima edicilik incelemesine yönelmeksizin- doğrudan yasağı uyguladığı görülmektedir. Bu bölümde incelenen “Pranahaus”, “truewhite”, “golden toast”, “high protect” ve “revalue” içtihatlarında öncelikle kombinasyonu oluşturan her bir kelime

eleştirilmiştir. **Kador**, s.28-29; **Pfeiffer, Tim**, Descriptive trade marks - The impact of the Baby-Dry case considered 2002, E.I.P.R. 2002, s.376 vd. Bu eleştiriler üç başlıkta toplanabilir:

- Tasviri unsurlardan oluşan bir işaret, bu unsurların sadece alışılmadık bir biçimde art arda getirilmesinden ibaret ise dizilimi tek başına ayırt edici saymak, tanımlayıcı kombinasyonlardan ibaret başvuru sayısının fazlasıyla artmasına yol açacaktır. Bu başvuruların tescil edilmesi ise tanımlayıcı kelimelerin tekelleştirilmesi ve söz konusu işaretleri kendi ürünlerini tanıtmaya maksadı ile kullanan rakiplerin hak ihlali taleplerine maruz kalması sonucunu doğurur.
- Bu tür tescillere dayanılarak açılan davalara karşı, dürüst kullanım savunmasına başvurmak yetersiz kalabilir. Hatta rakipler dava tehdidi karşısında yargılamaya giderlerinden veya olası olumsuz neticelerden çekinerek bu savunmayı ileri sürmekten imtina edebilir. Bu kaçınma haksız oluşturulan tekelin korunmasına dolaylı olarak hizmet eder.
- ABAD bu kararında, C-108/97 ve C-109/97 sayılı bileşik dosyalara ilişkin “Chiemsee” içtihadında benimsenen esaslardan ayrılmıştır. Şöyle ki “Chiemsee” içtihadında tanımlayıcı ifadelerin herkes tarafından serbestçe kullanılmasında üstün kamu menfaati bulunduğu belirtilmiş; bu sebeple işaretin ticaret hayatında tanımlayıcı bir vasıfta kullanılma potansiyeli olup olmadığına bakılmıştır. Oysaki “Baby-Dry” kararında ABAD bu yaklaşımı uygulamayarak, sadece ürün özelliklerinin alışıldık tanımlamalarından farklı olmayan işaretlerin marka olamayacağı esasına dayanılmıştır. Tanımlayıcılık meselesinin irdelendiği bu iki kararda farklı kriterlerin uygulanması çelişkilidir (para.91-97).

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48222&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=257672> (Erişim Tarihi: 05.08.2016).

“Baby-Dry” kararına yönelik benzer eleştiriler C-363/99 sayılı “Postkantoor” kararına yönelik hukuk sözcüsü (advocate general Ruiz-Jarabo Colomer) görüşünde de benimsenmiştir (para.58-59).

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46680&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=251865> (Erişim Tarihi: 05.08.2016).

¹⁶⁰¹ Esasında AB hukukundaki bu katı yaklaşım, ABAD’ın C-383/99 sayılı “Baby-Dry” kararının uğradığı eleştirilerin bir sonucudur. ABAD, bebek bezi emtiasında bu ifadenin marka vasfını taşıdığı sonucuna varırken, ilgili pazarda sıklıkla kullanılan ifadelerin alışılmadık bir biçimde birleştirilmesini ve dizilmesini bütünü ayırt edicilik kazanması için yeterli görmüştür. Eleştiriler de karar sonucunda tanımlayıcı işaretlerin tescili için çok düşük bir ayırt edicilik seviyesinin yeterli görüldüğü; bunun sonucunda az sayıda girişimci tarafından günlük sıradan kelimelerin tekel altına alınacağı gerekçelerine dayanmıştır. **Seville**, 2016, s.291; **Kitchin**, Kerly’s, s.183 vd.

ABAD’ın eleştirilen bu kararı esasında, Amerikan hukukunda TTAB’nin “DRI-FOOT” kararında (“Pennwalt Corp 173 USPQ 317 TTAB 1972) benimsediği yaklaşımla uyumludur. TTAB’nin bu kararında söz konusu ifadenin ayak kokusu giderici ürünlerin amacını göstermek için sıklıkla kullanılan bir ifade olmadığına dikkat çekilmiştir. Kararda bu ifadenin ilgili ürün açısından tanımlayıcı değil, ima edici olduğu vurgulanmıştır. **Kador**, s.27-28. Doktrinde “Baby-Dry” kararının, yasaklayıcı bir yaklaşıma kıyasen, ekonomik etkinliği daha fazla koruduğu da savunulmuştur. **Griffiths, Andrew**, Modernising trade mark law and promoting economic efficiency: an evaluation of the BabyDry judgement and its aftermath, IPQ 2003, s.33 vd.

incelenmiş; bunlarla ilgili ürün arasında doğrudan ve spesifik bir bağın olup olmadığına bakılmıştır. Söz konusu kelimelerin uygulandığı ürünler açısından tanımlayıcı olduğu tespit edildikten sonra bunların yarattığı kombinasyonun sıra dışı olmadığına ve kelimelerin basit bileşiminin ötesinde bir anlama ulaşmadığına hükmedilmiştir¹⁶⁰².

Amerikan ve AB hukuk sistemleri kıyaslandığında ortaya çıkan farklılıklardan ikincisi, tescile konu edilen işareti, rakiplerin ilgili pazarda kullanmaya fiilen ihtiyaç duyup duymadığına ilişkindir. Amerikan hukukundan farklı olarak, AB hukukunda rakiplerin ürünlerini pazarlamada söz konusu işareti kullanmaya yönelik fiili/güncel ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme, “Windsurfing Chiemsee” kararından bu yana göz ardı edilmektedir. Bunun yerine, işaretin ürün özelliğini tanımlama yeteneğinin olup olmadığına (tanımlayıcı kullanıma elverişliliğine) odaklanılmaktadır. Oysaki Amerikan hukukunda, rakiplerin işareti “*serbestçe kullanım ihtiyacına*” ve ürünlerini tanıtmada bu işareti “*ne derece kullanışlı bulduklarına*” bakılmaktadır. Bu yaklaşım farkı gereği, Amerikan hukukunda “snorake” veya “drifoot” gibi kelimelere rakiplerin fiilen ihtiyaç duymadığı ve ürünlerini tanıtmada pek çok alternatif ifadeyi kullanabileceği sonucuna varılmaktadır. Buna karşılık Genel Mahkeme “Golden Toast” veya “pranahaus” kararlarında fiilen kullanılmasalar dahi gelecekte tanımlayıcı kullanıma elverişli olan ifadelere marka koruması verilmemektedir. Öte yandan USPTO nezdinde tescil edilen “highprotect”, “lokthread”, “truewhite” ve “pipeline” kelimelerine AB hukukunda Genel Mahkeme tarafından marka koruması verilmemiştir. Bu durum “telle quelle” ilkesine aykırılık teşkil eder¹⁶⁰³.

¹⁶⁰² ABAD’ın benimsediği bu katı yaklaşımın etkisini gösterdiği “Doublemint” kararında tanımlayıcılık engelinin aşılmasında ürünü tasvir etmek için kullanılan sıradan ve güncel ifadelerden farklılaşmanın yeterli olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca yasağın uygulanması için işaretin tanımlayıcı bir biçimde kullanıma elverişli olması yeterli görülmektedir. Yine “Postkantoor” kararında kelime kombinasyonunun tescili için unsurların bileşiminin yansıttığı basit anlamın ötesine geçmesi aranmıştır. **Kador**, s.29-30.

¹⁶⁰³ Doktrinde, yukarıda açıklanan yaklaşım farkı gereği, USPTO nezdinde tescilli “NoBrust”, “DRI-FOOT” veya “SPEEDI-BAKE” ifadelerinin AB yargı organları tarafından tescil edilmeyeceği ileri sürülmektedir. Yine un, hamur, ekme, pastacılık ürünleri ve elektrikli ev aletlerinde “Golden Toast” kelimesini tanımlayıcı bulan Genel Mahkeme’nin, donuk simit ve hamur emtiasında TTAB tarafından ima edici bulunan “SPEEDI BAKE” kelimesini tanımlayıcı bulma olasılığı çok yüksektir. **Kador**, s.31.

Amerikan ve AB hukuk sistemleri kıyaslandığında ortaya çıkan farklılıklardan üçüncüsü kelime kombinasyon markalarında görülmektedir. Örneğin “Speedy Bake” kararında TTAB, hamur ürünlerinde bu ifadenin tanımlayıcı anlamının ancak hayal gücü ve zihinsel faaliyet sonucunda anlaşılacağına dikkat çekerek; ifadeyi ima edici bulmuştur. Buna karşılık aynı ifade AB hukukunda tescil edilmek istenseydi, ifadenin çok farklı bir incelemeye tabi tutulacağı ileri sürülmüştür¹⁶⁰⁴. Öncelikle “speedi” ve “bake” kelimeleri ile ilgili ürün arasında doğrudan bir bağ olup olmadığı incelenecek ve bu bağ sayesinde tüketicilerin doğrudan ürün özelliğini aklına getirip getirmediğine bakılacaktır. Bu bağlamda, EUIPO’nun ve Genel Mahkeme’nin “Golden Toast” kararındaki esaslardan yola çıkarak -TTAB’nin aksine- bu ifadelerin oluşturduğu kombinasyonun doğrudan ve abartılı bir biçimde ilgili ürünlerin hızlı şekilde pişirildiği mesajını verdiği (tanımlayıcılık) sonucuna varması son derece olasıdır.

¹⁶⁰⁴ Aynı yaklaşım farkı sonucu, USPTO nezdinde tescilli “UnBURN” veya “DRI-FOOT” ifadelerinin EUIPO tarafından tanımlayıcı bulunması; buna karşılık AB hukukunda tanımlayıcılık gerekçesi ile korunmayan “Pranahaus” veya “Truewhite” ifadelerinin, USPTO tarafından yeterli ölçüde hayal gücüne ve zihinsel sıçrama etkisine sahip olduğu gerekçesi ile ima edici bulunarak tescil edilmesi şartıtcı bulunmamaktadır. **Kador**, s.31-32.

III. Önceden Tescilli veya Başvurusu Yapılmış Marka İle Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzer İşaretler

A.Yasağın Türk ve Avrupa Birliği Marka Hukukunda Düzenleniş Biçimi

1.Türk Hukukundaki Düzenlemeler

SMK m.5/f.1/(ç) bendinde, “*aynı veya aynı türdeki*” mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile “*aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer*” işaretlerin tescil edilmeyeceği öngörülmüştür¹⁶⁰⁵. Aynı yasak mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinde de yer almıştır¹⁶⁰⁶. SMK m.5/f.1/(ç) hükmü bir tescil engeli olmasının yanı sıra, aynı zamanda m.25/f.1 gereği bir hükümsüzlük sebebidir.

SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki tescil yasağının uygulanması için dört şartın karşılanması gereklidir. Bu şartlar:

- Önceden tescil edilmiş veya başvuru konusu yapılmış (başvuruda veya tescilde öncelik sahibi) bir markanın varlığına;
- Tescili istenen markanın, önceden tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olmasına;
- Tescili istenen markanın kapsadığı mal veya hizmetler ile daha önceden tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya aynı türde olmasına¹⁶⁰⁷;
- Önceki marka sahibinin yeni başvuruya rıza göstermemesine (muvafakatname vermemesine) ilişkindir.

¹⁶⁰⁵ SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki yasak, esasında TTK m.55/f.1/(a)/4 bendindeki “*Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak*” başlığı altında düzenlenen bir haksız rekabet halinin marka hukukundaki özel görünüş biçimidir.

¹⁶⁰⁶ Mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinin 22.06.2004 tarihli ve 5194 sayılı Bazı Kanun Hükmündeki Kararnemelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un m.13 hükmü ile değiştirilmeden önceki halinde, 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 markaların tescil edilemeyeceği öngörülmüştü. Söz konusu hükümde geçen “*ayırt edilemeyecek derecede aynı*” ifadesi doktrinde eleştirilerek, bu ifadenin “*ayırt edilemeyecek kadar benzer*” veya “*iltibas yaratacak kadar benzer*” biçiminde yorumlanması gerektiği ileri sürülmüştü. **Noyan**, s.209; **Düzkaya, Şencan Özgen**, Markaların Benzerliği Kavramının Yargı Kararlarına Konu Olan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Ankara, 2014, s.17, **Yasaman**, C.I, s.227; **Açikel**, s.45. Bu eleştiriler doğrultusunda 5194 sayılı Kanun m.13 hükmü ile “*aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı*” ifadesi “*aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer*” biçiminde değiştirilmiş ve SMK m.5/f.1/(ç) bendinde de aynı ifade korunmuştur.

¹⁶⁰⁷ **Yasaman**, C.I, s.228; **Kaya**, s.86; **Tekinalp**, s.383; **Arkan**, C.I, s.74-75.

SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki bu yasak, kamu düzenine ilişkin mutlak ret sebepleri arasında yer aldığından, SMK m.16/f.1 gereği, TPMK tarafından re'sen incelenmektedir. TPMK re'sen yaptığı inceleme neticesinde sonraki başvuru açısından SMK m.5/f.1/(ç) bendi şartlarının oluşmadığı kanaatine vararak başvuruyu ilana çıkarırsa, önceki marka/başvuru sahibi, başvurunun SMK m.5/f.1/(ç) bendine aykırı olduğunu, yayımın ertesinde iki ay içinde SMK m.18/f.1 ve SMKYön m.28 hükümlerine dayanarak, yayıma itiraz yolu ile ileri sürebilecektir.

2.Düzenlemelerin Avrupa Birliği Hukukundaki Karşılığı

Konuyu bir nispi ret sebebi olarak düzenleyen 2015/2424 sayılı Tüzük m.8/f.1/(a) bendinde başvuruya konu markanın:

- Önceden tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış bir markanın (önceki markanın) aynısı olmasına;
- Başvurunun yapıldığı veya tescilin kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı olmasına ilişkin iki şart yerine geldiği takdirde tescil edilemeyeceği öngörülmüştür.

SMK m.5/f.1/(ç) bendi ile kıyaslandığında Tüzük m.8/f.1/(a) bendi, EUIPO'nun re'sen inceleyemediği, ancak itiraz prosedürü ile işletilebilen ve içerdiği "aynıyet" ifadesi sebebiyle uygulama alanı "lafzen" sınırlı kalan bir tescil engelidir.

2015/2424 sayılı Tüzük m.8/f.1/(b) bendinde ise başvuruya konu markanın:

- Önceki marka ile aynı veya bu markaya benzer olmasına;
- Kapsama alınan mal veya hizmetlerin benzerliği veya aynılığından dolayı halk tarafından karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmasına ilişkin iki şart yerine geldiği takdirde tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir.

Maddede karıştırılma ihtimalinin önceki marka ile ilişkilendirilme ihtimalini de kapsadığı ifade edilmektedir¹⁶⁰⁸.

¹⁶⁰⁸ EUIPO tarafından, itirazın sadece Tüzük m.8/f.1/(a) bendine dayandığı hallerde çifte aynıyetin tespit edilemediği durumlarda, işaret ile mal ve hizmetler arasında en azından benzerliği ve karıştırılma ihtimalini arayan m.8/f.1(b) bendi çerçevesinde başvurunun ayrıca incelenmesi gereklidir. Buna karşılık, itirazın sadece m.8/f.1/(b) bendine dayanılarak yapıldığı durumlarda, m.8/f.1/(a) bendindeki şartlar karşılandığı takdirde, inceleme sadece m.8/f.1(a)

Görüldüğü üzere AB hukukunda, Türk hukukundan farklı olarak, ‘‘aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer’’ ifadeleri kullanılmamış, bunun yerine ‘‘aynıyet’’ hali (Tüzük m.8/f.1/(a) bendi) ile *benzerlik* hali (Tüzük m.8/f.1/(b) bendi) ayrı hükümlerde düzenlenmiştir. Ancak söz konusu düzenlemelerde, SMK m.5/f.1/(ç) bendinden farklı olarak, ‘‘ayırt edilemeyecek derecede benzerlik’’ haline yer verilmemiştir. Bu takdirde AB hukuku açısından ‘‘ayırt edilemeyecek derecede benzerlik’’ halinin, bu kavramı da içine alan ‘‘benzerlik’’ ifadesi kapsamında değerlendirilerek, 2015/2424 sayılı Tüzük m.8/f.1/(b) bendi kapsamında incelenmesi söz konusu olabilir. Çünkü benzerlik kavramı:

- Hem markalar hem de ürünler arasında benzerliğin olduğu;
- Markaların aynı olup, ürünlerin benzer olduğu;
- Markaların benzer olup, ürünlerin aynı olduğu durumları kapsamaktadır.

Ancak AB hukukunda bu hallerin her biri nispi ret sebebi olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla Türk hukukunda bir mutlak ret sebebi olarak düzenlenen SMK m.5/f.1/(ç) bendinin, 2015/2424 sayılı Tüzük ve 2015/2436 sayılı Direktif’te sayılan mutlak ret sebeplerinde karşılığı bulunmamaktadır¹⁶⁰⁹.

AB hukukunda 2015/2424 sayılı Tüzük m.8/f.1/(a) bendinde sadece ‘‘aynıyete’’, (b) bendinde ise ‘‘benzerliğin’’ yanında sadece ‘‘aynıyet’’ ifadesine yer verilmesine rağmen, uygulamada ‘‘aynıyet’’ incelemesinin kapsamının karıştırılma ihtimaline kayabileceğine yönelik tartışmalar yaşanmaktadır¹⁶¹⁰. Ancak AB hukukunda bu haller sadece nispi ret sebepleri başlığı altında ele alındığından tartışmalar -Türk hukukun aksine- EUIPO’nun re’sen inceleme yetkisine değil, marka ihlallerinde karıştırılma ihtimalinin ispatlanması gerekip

bendi ile sınırlı tutularak, başvuru reddedilebilir. **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.1, 01.02.2017, Ver.1.0, s.5.

¹⁶⁰⁹ AB hukukuna benzer biçimde, önceki marka ile aynıyet veya benzerlik halleri İsviçre, Fransız ve İngiliz hukukunda da sadece nispi ret sebebi olarak düzenlenmiştir. İsviçre hukukunda LPM m.3/f.1/(a) bendi hükmü, aynı emtia veya hizmetleri kapsayan ve önceki marka ile aynıyet taşıyan işaretlerin koruma dışında bırakılacağını öngörmüştür. **Maradan**, s.29 vd. Fransız hukukunda ise CPI art. L711/4 hükmünde, önceye dayalı hakları ihlal eden bir işaretin marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmektedir. Maddedeki sınırlayıcı olmaksızın sayılan hallerin arasında önceden tescilli markalar da yer almaktadır. İngiliz hukukunda da UKTM Act Sec.5/(1) hükmünde, daha önce tescil edilmiş marka ile aynı olan işaretin aynı mal veya hizmet sınıflarında tescil edilemeyeceği benimsenmiştir.

¹⁶¹⁰ ABAD’ın C-291/00 sayılı ‘‘LTJ Diffusion’’ kararı (para.50 vd.)

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-291/00> (Erişim Tarihi: 02.02.2016).

gerekmediği noktasına odaklanmaktadır. Çünkü aynıyet kavramının tıpatıp eş olma halinin dışına çıkarılarak kapsamı genişletildiği takdirde, bu genişleyen kapsama dayalı hak ihlali iddialarında da karıştırılma ihtimalinin ispatına gerek duyulmayacaktır.

Kapsamına ilişkin tartışmalara yol açan “Aynıyet” kavramının yanı sıra, SMK m.5/f.1/(ç) hükmünde -2015/2424 sayılı Tüzük m.8’de karşılığı bulunmayan- “*ayırt edilemeyecek derecede benzerlik*” kavramı da korunmuştur¹⁶¹¹. SMK m.6/f.1 hükmünde karıştırılma ihtimalinin öngörülmesi karşısında sınırları iyice bulanıklaşan SMK m.5/f.1/(ç) bendinin, ayrıca mutlak bir ret sebebi olarak düzenlenmesi, mülga m.7/f.1/(b) bendindeki “*hak sahipliğinin tekliği*” ilkesinin korunmasında kamusal menfaat bulunduğu yaklaşımının SMK açısından da devam ettirildiğinin göstergesidir.

Ancak mülga m.7/f.1/(b) bendinin SMK m.5/f.1/(ç) bendinde mutlak ret sebebi olarak korunması sebebiyle:

- TPMK’nın re’sen inceleme yetkisinin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği;
- Karıştırılma ihtimalinin ispatına ne zaman ihtiyaç duyulacağı;
- Önceye dayalı hakkın korunmasının nispi ret sebebi yerine mutlak ret sebebi olarak düzenlenmesinin mehzaz hükümlerle uyumsuzluğu;
- “*Hak sahibinin tekliği ilkesi*” ile “*köken gösterme*” işlevinin modern marka hukuku sistemlerinde anlamının değişmesi;
- Kullanım şartının aranmaması noktalarında tartışmalara yol açmaya devam edecektir. Bu tartışmaların aşılmasında önceki marka sahibinin muvafakatnamesine başvurulması ise her zaman tatmin edici çözüm sunmayacaktır.

B.Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat

SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki yasağın, “*hak sahipliğinin tekliği*” ve markayı “*önce tescil ettirenin*” söz konusu işaret üzerinde münhasıran hak sahibi

¹⁶¹¹ 2015/2424 sayılı Tüzük m.8 hükmünde gerek markalar gerekse ürünler açısından sadece “*ayniyet*” ve “*benzerlik*” ifadeleri kullanılmaktadır. SMK m.5 ve m.6 hükümlerinde ise markalar açısından “*ayniyet*”, “*ayırt edilemeyecek kadar benzerlik*” ve “*benzerlik*” kavramları kullanılırken; ürünler açısından “*ayniyet*”, “*aynı türde olma*” ve “*benzerlik*” kavramları kullanılmaktadır.

olacağı prensiplerini korumaktadır¹⁶¹². Teklik ilkesi gereği, tescilli marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer bir işaret, aynı veya aynı türdeki ürünlerde tescil edilemeyecektir. Mülga KHK sisteminde katı bir yorumla, bu ilke kamu düzeninden sayılmış ve bu ilkenin m.7/f.1/(b) bendinde önceki hak sahibinin rızası ile dahi aşılmasına izin verilmemişti. Aynı markanın birden fazla kişi tarafından kullanılmasının halkın yanılsasına yol açacağı gerekçe gösterilerek, bu ilkenin ve mükerrer tescil yasağının tüketiciyi iltibasa karşı koruduğu savunulmuştu¹⁶¹³. Bu ilke gereği, bir markanın kural olarak tek bir sahibi olabilecektir. Ancak SMK m.5/f.3 hükmü gereği, bu yasağın önceki hak sahibinin rızası ile aşılması artık mümkündür. SMK sistematüğinde bu ilke, kamu düzeni ile bağlantılı olan mutlak ret sebepleri arasında yer almaya devam etmiş, ancak muvafakatname istisnası ile yumuşatılmaya çalışılmıştır¹⁶¹⁴. Bu istisna sayesinde aynı markanın birden fazla sahibinin olmasının önu açılmıştır.

¹⁶¹² **Çağlar**, s.47; **Tekinalp**, s.401. Dolayısıyla SMK m.5/f.1/(ç) bendi yasağı, belirli bir markanın aynı/aynı türdeki mal veya hizmetlerde tek bir sahibinin olmasını ve öncelik ilkesinin sağladığı hakları güvence altına almaktadır. **Kaya**, s.86; **Yılmaz**, s.151; **Aytekin**, **Uğur**, Marka Hukukunda Tescil Engeli Olarak Önceki Tescilli Markaya ya da Marka Başvurusuna Benzerlik, Legal FSHD, Y.5, S.18, 2009, s.289; **Düzkaaya**, s.16. AYM E.2015/15, K.2015/118, T.23.12.2015 sayılı kararında “teklik” ve “ayırt edicilik” markanın temel özellikleri olarak sayılmıştır. Karara göre mülga m.7/f.1/(b) bendi hem daha önce kendisi adına tescil işlemi yapan marka sahiplerinin mülkiyet hakkını hem de markaya güvenerek iş ve işlem yapacak üçüncü kişileri korumaya yöneliktir. AYM’nin bu kararında mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinin 22.6.2004 tarihli ve 5194 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle değiştirilerek kanunla kabul edildiği gerekçesi ile Anayasa m.91 hükmüne de aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır. <http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=amk2015-15.htm&kw=`2015/15`#fm> (Erişim Tarihi: 01.02.2016)

¹⁶¹³ **Arkan**, C.I, s.75. Yargıtay 11. HD. T.04.05.2007, E.2006/3703 ve K.2007/6881 sayılı kararında istisnai haller dışında marka tescilindeki teklik ve öncelik ilkesinin kamu düzeni ile doğrudan ilgili olduğu savunulmuştur. **Aytekin**, s.289. Aynı esaslara Yargıtay 11. HD. T.02.03.2006, E.2005/1359, K.2006/3136 sayılı kararında da değinilmiştir. **Eminoğlu**, **Cafer**, Marka Sahibinin Tekliği İlkesi ve Bu İlkenin Markanın Devri Bağlamında İncelenmesi, YBHD, 20016/1, s.234.

AYM E.2015/49, K.2015/46, T.13.05.2015 sayılı kararına konu başvuruda ise marka sahipliğinde teklik ilkesinin pratikte hiçbir fonksiyonu kalmadığı, günümüzde markanın köken belirtme işlevini tümüyle yitdiği ileri sürülmüştür. Mülga 556 sayılı KHK da marka tescili için bir teşebbüsün varlığını ve markanın onunla irtibatlandırılmasını aramamıştır. Alıcılar, bir markayı taşıyan malların gerçekte hangi işletme veya işletmeler tarafından üretildiğini bilmemektedir. Marka sahibi birden fazla işletmeye aynı malı ürettirebilmekte ve lisans yoluyla markasını birden fazla kişiye kullanılabilmektedir. Bu nedenle, marka tescilinde teklik olarak da ifade edilen mülga KHK m. 7/f.1/(b) hükmü yeni marka sistemiyle çelişmektedir.

<http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/8434239a-a18c-4d7e-98bf-725366f01424?excludeGerekce=False&wordsOnly=False> (Erişim Tarihi: 03.04.2016).

Kanaatimizce, burada eleştirilmesi gereken teklik ilkesinin korunması değil, mutlak bir ret sebebi olarak düzenlenmesidir. Mülga m.7/f.1/(b) bendi ile bu ilkenin kapsamının mutlak ret sebeplerine taşacak derecede genişletilmesi ve hak sahibinin rızasının göz ardı edilmesi isabetsiz olmuştur. Bu yaklaşım TPE müdahalesini, hak sahibinin iradesinin üstünde tutmuştur.

¹⁶¹⁴ Ancak doktrinde SMK m.5/f.3 düzenlemesi ile markanın tekliği ilkesinden vazgeçildiği de savunulmaktadır. **Suluk/Karasu/Nal**, s.177; **Çağlar**, Yenilikler, s.4-5. Tek sahiplik ilkesinin

Esasında “teklif ilkesine” hizmet eden “öncelik ilkesi” gereği, tescil için önce başvuran ve tescil sonucuna önce ulaşan kişi marka üzerinde hak sahip olacaktır. Önce yapılan başvuru veya tescil, sonraki tescilleri önleyeceğinden, markanın teklifi ilkesi de korunmuş olacaktır. Öncelik ilkesine ilişkin Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6/(B)/1 hükmünde ise markaların, korunma talep edilen ülkelerdeki üçüncü kişilerin kazanılmış haklarını ihlal etmesi durumunda tescil edilemeyeceği öngörülmüştür. Madde hükmündeki kazanılmış haklar ifadesi ile daha önce tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış markalar kastedilmektedir.

Yasak aynı zamanda markanın işletmesel köken gösterme işlevi ile de bağlantılıdır. Kanaatimizce markanın köken ayırt etme işlevinin gerek mülga 556 sayılı KHK gerekse SMK sisteminde yüklendiği anlam, mülga 551 sayılı Markalar Kanunu’na kıyasen farklılaşmıştır¹⁶¹⁵. Buna göre, ilgili çevre, ürünün taşıdığı işaret sayesinde menşe teşebbüsü ismen bilmese dahi, ürünü böyle bir teşebbüse bağlıyor ve ürünün ismen tanımadığı ancak güvendiği (üründen doğacak hukuki sorumluluğu üstlendiğini düşündüğü) bu teşebbüse ait olduğunu anlıyor ise işaret artık köken ayırt etme işlevini yerine getirdiğinden marka olarak korunacaktır¹⁶¹⁶.

C.Düzenlemeye Yönelik Geçmiş Dönemde Yapılan Tartışmalar ve Bu Tartışmaların SMK’ya Etkisi

1. Maddenin Sistematiğine ve Esasına Yönelik Tartışmalar

Mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinde “*Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer*

korunmadığı diğer istisnaları arasında tanınmış markalar ve 5194 sayılı Kanun m.13 hükmü ile değiştirilmeden önceki mülga 556 sayılı KHK m.7/f.2 hükmü yer almaktadır. Sessiz kalma yolu ile hak kaybı müessesesi de istisnalar arasında değerlendirilmektedir. **Eminoğlu**, s.239-241; **Karahan, Sami**, Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımaları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı, C.II, İstanbul, 2001, s.301 vd.

¹⁶¹⁵ Mülga 551 sayılı Markalar Kanunu gereği, markanın tescili için bir teşebbüsün varlığı ve markanın böyle bir teşebbüs ile irtibatlandırılması şarttır. **Eminoğlu**, s.238.

¹⁶¹⁶ **Uzunalli, Sevilay**, Marka Hukukunda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu, Prof.Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul, 2017, s.680. ABAD’ın C-39/97 sayılı “Canon” kararında, markanın asli işlevinin tüketiciler nezdinde uygulandığı ürünün kaynağını belirtmek ve tüketiciye (son kullanıcıya) hiçbir karıştırmaya ihtimal vermeksizin, markalı ürün veya hizmeti farklı kaynaklı olanlardan ayırt edebilme imkanı sunmak olduğu ifade edilmiştir (para.28). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-39/97> (Erişim Tarihi: 01.02.2016)

olan markaların'' re'sen inceleme sonucunda tescil edilemeyeceği öngörülmüştü. Hükümün ayniyet temelli kısmı, mülga 556 sayılı KHK m.8/f.1/(a) ve (b) bentlerinde bu defa bir nispi ret sebebi olarak yeniden kaleme alınmıştı. Şöyle ki:

- Mülga 556 sayılı KHK m.8/f.1/(a) bendinde *''Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa''* tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış bu markanın sahibi tarafından yapılacak itiraz üzerine tescil edilmeyecekti.
- Mülga 556 sayılı KHK m.8/f.1/(b) bendi gereği ise *''Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa''* itiraz üzerine tescilden mahrum kalacaktı.

Görüldüğü üzere mülga 556 sayılı KHK sisteminde m.7/f.1/(b) bendi ile m.8/f.1/(a) bendinde aynı husus hem mutlak hem de nispi ret sebebi olarak düzenlenmişti¹⁶¹⁷. Hatta mülga m.8/f.1/(b) bendinde ayniyet hali ayrıca ele alınmıştır.

Geçmiş dönemde markalar arasındaki benzerliğin hem mutlak (KHK m.7/f.1/(b) bendi) hem de nispi ret sebebi (KHK m.8/f.1/(a) ve (b) bendi) olarak düzenlenmesi tartışmalara sebebiyet vermiştir. Tartışmalar hükümün sistematik içindeki yeri (mutlak ret sebepleri arasında düzenlenmiş olması) ile mutlak ve nispi ret sebeplerinin uygulama alanlarının çakışması noktalarında yaşanmıştır.

Hükümün isabetli olduğunu savunan bir görüşe göre, aynı hususun hem mutlak hem de nispi ret nedeni olarak düzenlenmesinin gerekçesi, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendine tabi olmasına rağmen, TPE incelemesinden kaçarak ilana çıkarılan bir marka başvurusuna karşı 3. kişilere itiraz etme

¹⁶¹⁷ Yasaman, C.I, s.396; Arkan, C.I, s.97; Karahan, Hükümsüzlük, s.33.

olanağı sağlanmasıydı. Bu sayede mükerrer marka tescilleri önlenecekti¹⁶¹⁸. Ancak bu görüş dahi iki madde arasındaki farkın uygulamada güçlük çıkardığını kabul etmektedir.

Benzer yöndeki bir diğer görüş, markanın birden çok teşebbüs tarafından izinsiz ve bağımsız bir biçimde kullanılmasının halkın yanıltılmasına sebebiyet vereceği gerekçesine dayanarak, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendindeki yasağın mutlak ret sebepleri arasında yer alması gerektiğini savunmuştu¹⁶¹⁹. Bu sayede aynı/ayırt edilemeyecek derecede benzer işaretin, aynı/aynı türde mal veya hizmetlerde farklı kişiler tarafından mükerrer tescilinin önüne geçilecektir. Çünkü her iki durum da iltibasın özel görünüm biçimleridir. Ancak mülga m.7/f.1/(b) bendi, mülga m.8/f.1'den farklı olarak, TPE'nin takdir yetkisini, benzerlik noktasında şüphe duyulmayan hallerle sınırlama amacı taşır. Buna karşılık, benzerlik açısından şüphe duyulan ve ayrıntılı inceleme yapılması gereken hallerde hak sahiplerinin iddiaları mülga m.8 kapsamında ayrıca ele alınmaktadır¹⁶²⁰.

Aksi yöndeki görüş ise aynı hükmün hem mutlak hem de nispi ret sebebi olarak düzenlenmesini çelişkili bulmuştu. Bu görüşe göre, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) hükmündeki düzenleme, mülga m.8/f.1/(a) ve (b) hükümlerinde tekrarlanmaktadır¹⁶²¹. Buna göre, ayniyet veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlik hallerine ilişkin mülga m.7/f.1/(b) bendi hükmü, önceye dayalı hak sahibinin çıkarlarını koruduğu için mehz AB

¹⁶¹⁸ **Pekdiñer**, s.125; **Battal**, s.21 vd.; **Eminođlu**, s.243. Bu yasağın mülga 556 sayılı KHK m.8'de ayrıca öngörölme sebebi, TPE'nin gözünden kaçan veya yanlış değerlendirilen başvurulara karşı, öncelik sahibine ek bir savunma imkanının sunulmasıdır. Ancak, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinde karıştırılma ihtimali şartı aranmadığından, TPE'ye re'sen inceleme yetkisinin sadece ayniyet veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlik halleri ile sınırlı verilmesi uygun görülmüştür. **Tekinalp**, s.402.

¹⁶¹⁹ **Karahan**, Hükümsüzlük, s.43. Önceden tescilli bir markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, sonradan tescil edilmesi halinde, halk açısından yanıltıcılık riski doğacak ve ikinci tescil marka sistemine aykırılık teşkil edecektir. Bu tür hukuka aykırılıkların önlenmesi ve kamu yararının korunması için mülga m.7/f.1/(b) bendinde TPE'ye re'sen inceleme ve ret yetkisinin verilmesinde isabetsizlik yoktur. Bu hususun nispi ret sebepleri arasında ayrıca yer alması da önceki hak sahibine sağlanan korumayı artıracaktır. Zira ayniyet veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlik taşıyan ikinci başvurunun TPE tarafından re'sen reddedilmemesi durumunda, önceki hak sahibinin itiraz yolu ile mülga KHK m.8'deki koruma mekanizmasını işletme olanağı bulunmaktadır. Dolayısıyla önceki hak sahibine sunulan koruma imkanı, bu iki hüküm sayesinde genişlemiştir. **Yasaman**, C.I, s.227.

¹⁶²⁰ **Yasaman**, C.I, s.227-228.

¹⁶²¹ **Arkan**, C.I, s.75; **Yılmaz**, s.147-148, 154 vd.

hükümlerine aykırılık teşkil edecek biçimde mutlak ret sebebi olarak düzenlenmemeliydi.

Bu tartışmaların ışığında SMK m.5/f.1/(ç) bendinde “*aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerin*” tescil edilemeyeceği öngörülmüştür. Ancak böyle bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin TPMK’ya sunulması halinde m.5/f.1/(ç) bendine göre reddedilemeyecektir. Hükümün gerekçesinde önceki marka sahiplerinin haklarının korunmasını amaçlayan bu hükümün büyük oranda mülga 556 sayılı Kanun Hükümünde Kararname’den alındığı ifade edilmiştir.

Dolayısıyla geçmiş dönemde sistematığe (hem mutlak hem de nispi bir ret sebebi olarak düzenlenmesine ve mülga m.8/f.1/(a)/(b) bentlerinde tekrar edilmesine) ve esasa (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik kavramının içeriği ile TPE’nin inceleme yetkisinin sınırlarına) ilişkin tartışmalar yaratan mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinin, yeni sistemde ufak değişikliklerle SMK m.5/f.1/(ç) bendi olarak korunması tercih edilmiştir. Bu sebeple geçmişteki tartışmalar SMK döneminde de geçerliliğini korumaktadır.

2. Muvafakatnamenin Öngörülmemesine Yönelik Eleştiriler

Eleştiri konusu edilen bir diğer husus, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinde önceki marka sahibine “rıza mektubu/muvafakatname” olanağının sunulmamış olmasıydı¹⁶²². Hükümün bir mutlak ret sebebi olarak düzenlenmesinden dolayı, tescilli bir markanın aynısının/ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, 3. kişiler tarafından aynı/aynı türdeki mal veya hizmetlerde sonradan tescili, ilk tescil sahibinin rızası ile dahi mümkün olamamaktaydı¹⁶²³.

Bu düzenlemeyi eleştiren AYME E. 2015/15, K. 2015/118, T. 23.12.2015 sayılı kararına konu iptal başvurusunda, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b)

¹⁶²² Ayaz, Abdurrahim / Çalık, Güven, Türkiye’de Marka Tescil Uygulamalarına Eleştirel Yaklaşımlar ve Öneriler, FMR, C.7, 2008/1, s.102.

¹⁶²³ Aytekin, s.298; İmrielloğlu, s.180; Ayaz/Çalık, s.106-107. Pek çok ülkede muvafakatname yolu ile aynı veya benzer markanın sonradan tesciline izin verilmektedir. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_22/sct_22_5.pdf (Erişim Tarihi:09.09.2016).

bendindeki kuralın mutlak ret nedeni olarak uygulanmasından ötürü önceki marka sahibinin sonraki başvurunun tesciline açıkça muvafakat vermesine rağmen, markanın TPE tarafından tescil edilmediği, bu nedenle hem başvuru sahibinin hem de tescile muvafakat veren marka sahibinin sözleşme hürriyeti kapsamındaki ticari çalışmalarının engellendiği ileri sürülmüştü.

3. Tartışma ve Eleştirilerin Yeni Düzenlemeye Etkisi

Tartışma ve eleştiriler ertesinde SMK m.5/f.1/(ç) bendi, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinin yerini almıştır. Hükmün esas ve sistematik açısından hukuki mahiyeti aynı şekilde korunmuştur. Bununla birlikte hükme yapılan eklemede, bir marka başvurusunun, önceki marka sahibi tarafından bu başvurunun tesciline açıkça izin verildiğini gösteren noter onaylı belgenin TPMK'ya sunulması halinde, artık SMK m.5/f.1/(ç) bendi kapsamında reddedilemeyeceği öngörülmüştür¹⁶²⁴. Madde gerekçesinde, birbirleriyle ekonomik veya hukuki açıdan bağlı olanlar başta olmak üzere, başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olma yönünde ortaya koyduğu iradenin korunmak istendiği ifade edilmektedir¹⁶²⁵. Bunun dışında hükmün, re'sen incelemeye tabi tutulan ve kamu menfaatini koruyan mutlak ret sebebi karakteri korunmuştur. Ancak bu karakter, muvafakatname sunulduğunda göz ardı edilecek ve TPMK tarafından sonraki başvuru SMK m.5/f.1/(ç) kapsamında re'sen incelemeye alınmayacaktır.

Bu hükmün, esasında önceye dayalı hak sahipliğini koruduğu dikkate alındığında, kamu düzenine ilişkin mutlak ret sebeplerini düzenleyen SMK m.5 hükmünde yer almasının mehzaz düzenlemelerle uyumlu ve isabetli olmadığı

¹⁶²⁴ Doktrinde, hükmün metninden veya gerekçesinden hangi zaruri ihtiyacı korumak için konulduğunun anlaşılacağı ifade edilmektedir. **Tekinalp/Çamoğlu**, s.19-20.

¹⁶²⁵ Gerekçede "*birbirleriyle ekonomik veya diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak üzere*" ifadesi kullanılmasına rağmen, SMK m.5/f.3'teki istisna birbirine hukuki ve ekonomik açıdan bağlı teşebbüslerden (ör. TTK m.195 vd. hükümlerindeki şirketler topluluğundan) çok, aralarında böyle bir bağlantı bulunmayan, ancak piyasada aynı veya aynı tür mallar veya hizmetler için aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markalarla birlikte var olmayı kabul eden teşebbüslerce tercih edilecektir. SMK m.5/f.3 hükmü, önceden tescilli üçüncü kişi markasıyla aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer bir markayla ticaret yapan/yapmayı planlayan, ancak, sonraki tarihli tescil başvurusu reddedileceği için önceden tescilli 3. kişi markasının tehdidini her an üzerinde hisseden teşebbüsler tarafından sıklıkla kullanılabilir. **Ünsal, Önder Erol**, Muvafakatname İstisnası Sınai Mülkiyet Alanında Getirilen Bir Yenilik, s.3.

<https://iprgyzini.org/2017/02/12/muvafakatname-istisnasi-sinai-mulkiyet-kanunu-ile-marka-alaninda-getirilen-bir-yenilik/> (Erişim Tarihi 06.06.2017).

düşünülmektedir. Ayrıca SMK m.5/f.1/(ç) bendinde AB ve Amerikan marka hukuku sistemlerinde bulunmayan ve mehzaz düzenlemelerle uyumsuzluk gösteren “ayirt edilemeyecek derecede benzer markalar” ve “ayni tür mal/hizmetler” gibi kavramlar korunmuştur. Hükümde re’sen incelemeye başlanması için beş yıl süreli kullanım şartının aranmaması da isabetsizdir.

Benzerliğin ulaşabileceği en üst sınır olan ayniyet/ayirt edilemeyecek derecede benzerlik, tescilli markanın köken ayirt etme fonksiyonunu yok ederken; aynı markanın birden fazla sahibinin olması, kamunun da ürünün işletmesel menşei noktasında yanılmasına yol açabilecektir¹⁶²⁶. Bir an için bu iki esasın SMK m.5/f.1/(ç) bendi hükmünü, m.5/f.1/(f) bendindeki yanıltıcılık yasağına yakınlaştırarak, re’sen incelenmesi gereken bir yasak haline getirdiği düşünülebilir.

Ancak basit lisans yolu ile aynı markanın birden fazla ve birbirinden bağımsız teşebbüs tarafından kullanılmasına olanak tanınırken, yanılı riskine aynı derecede önem atfedilmemiştir¹⁶²⁷. Yine marka sahibinin sessiz kalması veya zımni rıza göstermesi halinde 3. kişilerin aynı markayı kullanmasına sebebiyle kamuda oluşan yanılığın nasıl giderileceği sorusu cevapsız kalmaktadır¹⁶²⁸.

Ayrıca ilgili çevrenin ürünün ticari kökeninde yanılmasını engelleyerek kamu menfaatini koruduğu ileri sürülen bir hükmün, önceye dayalı hak sahibinin izni ile bertaraf edilmesi çelişkilidir. Çünkü bu takdirde mutlak bir ret sebebinin etkisi, önceye dayalı bir hakkın kullanılması yolu ile ortadan kalkmaktadır. Sırf bu hal dahi hükmün esasında önceye dayalı hakkı koruyan nispi bir ret sebebi mahiyeti taşıdığına göstergesidir¹⁶²⁹.

¹⁶²⁶ **Yasaman**, C.I, s.227.

¹⁶²⁷ Oysaki markanın lisans sözleşmesine konu edildiği hallerde ilgili çevrede, marka sahibi ile mal/hizmet sunan teşebbüs arasında bir bağlantı yaratılmaktadır. **Dirikkan**, s.166.

¹⁶²⁸ **Ayaz/Çalık**, s.103-104; **Aytekin**, s.312.

¹⁶²⁹ Mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinde ayirt edilemeyecek derecede benzerliğin mutlak ret sebebi olarak görülmesi isabetsiz bulunmuştu. **Yılmaz, Alper Çağrı**, Türk Marka Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 2008, s.98. AYM E.2015/49, K.2015/46, T.13.05.2015 sayılı kararına konu iptal başvurusunda da mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinin önceki haklara dayalı bir ret nedeni teşkil ettiği; bu tür önceki haklara dayalı ret nedenlerinin mülga KHK m.8 hükmünde yer aldığı belirtilmiştir. İptal başvurusuna göre, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendi, TPE’ye temel hak ve hürriyetlerin yanı sıra rekabet serbestisine müdahale etme; kime hangi markanın verileceğini kamusal yönü bulunmayan nispi ret sebeplerine dayanarak belirleme olanağı sunmaktadır. Bu düzenleme biçimi, bir (ve aynı) işaretin ancak tek bir kişiye marka

Hükümün önceki hak sahibini korumayı hedefleyen (nispi) karakteri, marka başvurusunun yayımlanmasından sonra 3. kişilerin başvuruya ilişkin görüşlerini sunmasını düzenleyen SMK m.17/f.1'den de anlaşılmaktadır. Bu hükme göre: “Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra herkes, marka başvurusunun 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hariç diğer bentleri kapsamında tescil edilemeyeceğini belirten yazılı ve gerekçeli görüşlerini markanın tesciline kadar Kuruma sunabilir. Ancak bu kişiler, Kurum nezdinde işlemlere taraf olamaz.” SMK m.5/f.1/(ç) bendinin önceki hak sahibini koruması sebebiyle, sonraki başvurulara ilişkin görüş ve itirazların sadece önceki hak sahiplerince yapılmasına olanak tanınmıştır¹⁶³⁰.

Öte yandan hak sahipliğinin tekliği ilkesinin devir işlemlerinde bir yansıması olan ve AYM E.2015/49, K.2015/46, T.13.05.2015 sayılı kararı ile iptal edilen mülga m.16/f.5 hükmündeki zorunlu devir koşulu ile tescil sınıflarının sınırlanmasına ilişkin mülga 556 sayılı KHK m.16/f.4 hükmüne SMK'da yer verilmemiştir¹⁶³¹. Devre ilişkin bu iki hükme SMK'da yer

olarak verilebileceği ilkesinin amacını aşmaktadır. Çünkü başvuru önceki marka ile aynı olmasa bile, TPE'ye tamamen nispi ret nedenleri arasında bulunması gereken, önceki marka ile iltibas teşkil eden ve “ayırt edilemeyecek derecede” benzer işaretlerin de aynı tür mal/hizmetler için tescilini önleme yetkisi vermektedir. Mülga KHK m. 7/f.1/(b) bendinde nispi ret nedenleri alanına taşın genişletilmiş bir mutlak ret gerekçesine yer verilmesi ölçülülük ilkesine aykırı düştüğü gibi, başvuru sahipleri bakımından da belirsiz, öngörülemeyen, hukuki güvenlikten yoksun bir uygulama anlamını taşımaktadır. Hükümün bu hali ile önceki marka sahibinin rıza ve iradesi göz ardı edilerek, “teklilik” ilkesi öne çıkarılmış, önceki başvuru veya markalara dayalı hakların kullanılmasına dayalı nispi ret sebebi teşkil etmesi gereken yetkilerin TPE tarafından re'sen kullanılmasına olanak tanınmıştır.

<http://kararlar.yeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/8434239a-a18c-4d7e-98bf-725366f01424?excludeGerekce=False&wordsOnly=False> (Erişim Tarihi: 03.04.2016)

¹⁶³⁰ SMK m.5/f.1/(ç) bendine aykırılık, SMK m.18 gereği yayıma itiraz veya m.25 kapsamında hükümsüzlük davası yolu ile ileri sürülebilir. Buna karşılık, SMK m.17 gereği 3. kişilerin m.5/f.1/(ç) bendine dayanarak, görüş bildirme yolu ile tescili engellemesi mümkün değildir.

¹⁶³¹ İptal edilen m.16/f.5 hükmünde tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şart koşulmuştu. AYM E.2015/49, K.2015/46, T.13.05.2015 sayılı kararı ile iptal edilen mülga KHK m.16/f.5 gereği, devreden marka sahibi, anılan nitelikteki tüm markalarını aynı kişiye devretmek veya bu markalardan herhangi birine ilişkin yapmak istediği devirden vazgeçmek arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılmıştır.

İptal edilen mülga 556 sayılı KHK m.16/f.5 hükmündeki zorunlu devir koşulu, mülga KHK m.7/f.1/(b) bendinde düzenlenen bir markanın tek sahibi olması ilkesinin sonucu olduğundan kamu düzeni ile ilgili görülmekteydi. Bu sebeple mülga KHK m.7'deki mutlak ret nedenleri gibi, iptal edilen m.16/5 hükmündeki zorunlu devir koşulu, devir işlemi sırasında TPE tarafından re'sen incelenmekteydi.

“Markanın tek sahibi olması” ilkesinin devir işlemlerindeki yansımasından ibaret olan ve AYM tarafından iptal edilen KHK m. 16/f.5 hükmü, TPE'nin markaların devri işlemine maksadını aşar şekilde müdahalesine olanak tanımıştı. Belirtmek gerekir ki Kadük Tasarı m.41/f.6 hükmünde bu yasak korunmuştu.

verilmeyerek, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markalardan birinin veya bir kısmının devrinde, TPMK'nın re'sen inceleme ve bu işlemleri sınırlama yetkisi, taraf iradesi ve sözleşme serbestisi lehine terk edilmiştir. Bu olumlu adıma karşılık, teklif ilkesi ile kamu menfaatini katı bir biçimde birbirine bağlayarak bu iki hükme temel oluşturan mülga KHK m.7/f.1/(b) bendi hükmünün, SMK m.5/f.1/(ç) bendinde aynı içerikle varlığını koruması çelişkili olmuştur.

Şu halde, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinin konuluş amacını (ratio legis) aşan kapsamı, SMK m.5/f.3'te sözleşme ve irade serbestisi ilkeleri çerçevesinde muvafakatname yolu ile sınırlandırılmaya çalışılmıştır¹⁶³². Bu sayede "*markanın tek bir sahibi olur*" ilkesini mutlak bir ret sebebi olarak gören mülga KHK m.7/f.1/(b) bendinin AB mevzuatında karşılığı olmamasının ve EUIPO tarafından "*tek sahiplik*" ilkesinin re'sen incelenememesinin Türk hukuku ile yarattığı uyumsuzluk muvafakatname ile giderilmek istenmiştir¹⁶³³. Oysaki belirlilik, öngörülebilirlik, objektiflik, hukuk normunun herkese eşit uygulanması ve tutarlılık ilkelerinin salt muvafakatname ile korunamayacağı açıktır.

SMK m.5/f.3 ve SMKYön m.10 hükümleri ile önceki marka sahibi ile sonraki başvuru sahibi arasında aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markanın aynı/türdeş ürünlerde tescili ve kullanımı konusunda yapılacak sözleşmeler yasal dayanağa kavuşmuştur. Bu sözleşmeler sayesinde önceki marka ile ayniyet/benzerlik gösteren sonraki marka eş zamanlı olarak, birlikte varlığını sürdürecektir. AB ve İsviçre hukukunda birlikte var olma anlaşması (co-existence agreement) olarak adlandırılan bu sözleşmelere bağlı olarak düzenlenen muvafakatnamenin TPMK sunulması, kurumun re'sen inceleme ve ret yetkisini ortadan kaldıracaktır. Mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinden farklı olarak, SMK m.5/f.3 gereği bir marka başvurusu, önceki

Ayrıca mülga 556 sayılı KHK m.16/f.4 hükmünde marka devri yanıltıcı nitelikte ise, yeni marka sahibinin bu yanılgıyı önleyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilini sınırlamasını, aksi takdirde devir işleminin TPE tarafından yapılmayacağı öngörülmüştü.

¹⁶³² SMK m.5/f.3 bendine eklenen muvafakatname yolu ile çalışma ve sözleşme hürriyetinin, TPMK'nın sübjektif ve yetkisini aşabilecek değerlendirmeleri yüzünden kısıtlanması önlenmeye çalışılmıştır.

¹⁶³³ Yeni sistemde, TPMK tarafından gözden kaçan benzer başvurulara -aynı mülga 556 sayılı KHK döneminde olduğu üzere- ilan ertesinde itiraz edilebilecek ve bu itirazlar nispi ret sebebi olarak incelenecektir. Buna karşılık başvuru sahibince muvafakatnamenin sunulması halinde, artık başvuruya yönelik TPMK tarafından re'sen inceleme yapılmayacaktır.

marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin sunulması halinde artık TPMK tarafından SMK m.5/f.1/(ç) bendine göre reddedilemeyecektir.

D.Hükmün Karıştırılma İhtimaline Dayalı Ret Sebebi ile İlişkisi

İltibas, kişinin kendi fikrini, işletmesini ve ürünlerini başkasının önceden var olan ürününe benzetmek suretiyle alıcıların zihninde karışıklık yaratması ve bu sayede önceki hak sahibini zarara uğratması/zarar riski doğurmasıdır¹⁶³⁴. Marka hukukunda iltibastan daha geniş bir kapsama sahip karıştırılma ihtimalinden söz edebilmek için iki unsurun varlığı aranır. Bunlardan ilki markanın aynısının veya alıcıların zihninde karışıklık yaratacak derecede benzerinin kullanılmasıdır¹⁶³⁵. İkincisi ise markaların aynı veya benzer mal/hizmetleri kapsamasıdır. Bu iki unsurdaki ayniyet/benzerliğin yarattığı yanıltıcı çağrışım sebebiyle alıcı, zihnindeki ürün yerine diğer ürüne yönelmektedir¹⁶³⁶. SMK m.5/f.1/(ç) hükmünün kapsamı ve uygulama şartları, kimi noktalarda m.6/f.1 hükmündeki nispi tescil engelinden farklılaşmaktadır.

Ayrt edilemeyecek derecede benzerlik halinde karşılaştırılan markalar tipatıp aynı olmamakla birlikte, markaların ortalama alıcı kitlesinde bıraktığı genel izlenim hemen hemen aynıdır¹⁶³⁷. SMK m.5/f.1/(ç) bendinde işaretlerin

¹⁶³⁴ **Ocak, Nazmi**, Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Ankara, 1998, s.15; **Battal**, s.16; **Karayalçın**, s.432; **Öçal**, s.108, **İmirlioğlu**, s.161. Taklit fiilinde iltibasın ayrı bir unsur olarak araştırılmasına gerek yoktur. **Arseven**, s.139. Karışıklığın mutlak suretle gerçekleşmesi aranmaz. İhtimal bile yeterlidir. **Arkan**, C.I, s.97-98. ¹⁶³⁵ **Karahan**, Hükümsüzlük, s.39 vd.; **Cengiz**, s.8 vd.; **Pekdinçer**, s.99. Yargıtay 11. HD. T.22.07.2008, E.2011/5570, K.2013/2149 sayılı kararında da CREEM PUUF" ifadesi ile "PUFF" markasındaki "Puff" ve "Puuf" ibarelerinin okunuş, görünüm ve kavramsal olarak karıştırılma ihtimali bulanacak derecede benzer olduğu kanaatine varılmıştır. **Başer**, s.35. Zira iltibas tehlikesi görsel, işitsel veya anlamsal (semantik) noktalarda kendini gösterir. **Franko, Nisim**, Yargıtay Kararları Açısından Marka İltibası Nedeniyle Haksız Rekabet, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu X, 9 Nisan 1993, s.8. Ortalama tüketicinin benzerliklerinden dolayı iki işareti karıştırması iltibasa yol açabilecektir. Şayet ürünler arasında da benzerlik bulunuyorsa tüketici bu ürünlerin aynı ticari kökenden olduğunu düşünebilir. Dar anlamda karıştırma ihtimalinde bir kısım ufak farklılıkları görmekle birlikte tüketici, işaret ve ürünler arasındaki benzerlik sebebiyle bunların aynı ticari kökene (teşebbüse) ait olduğu sonucuna varmaktadır. Geniş anlamda karıştırma ihtimalinde ise tüketici belli bir dereceye kadar işaretler arasındaki farklılığı algılamakta; buna ek olarak, ürünlerin farklı teşebbüs kökenli olduğunu da düşünmektedir. Ancak ürün ve işaretler arasındaki benzerlik sebebiyle teşebbüsler arasında bir bağlantı olduğu ve bunlardan birinin diğerinin ekonomik kararlarını etkilediği algısına kapılır. İsviçre Federal Mahkemesi 84 II 319 sayılı kararında markalar birbirine yakınlaştıkça ürünlerin birbirine yabancılaşması gerektiğini savunmuştur. **Maradan**, s.10-12; **Baumgartner**, s.77.

¹⁶³⁶ **Pekdinçer**, s.126.

¹⁶³⁷ **TPE Kılavuz**, s.35.

’aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer’ olması biçiminde ifade edilen bu durum, iltibas (karıştırılma) tehlikesinin varlığını da -ayrıca ispat edilmesine ihtiyaç duyulmayacak açıklıkta- ortaya koyar¹⁶³⁸. Ancak, bir mutlak ret sebebi olan m.5/f.1/(ç) bendinin uygulanması için iltibasa dayalı hak ihlali şüpheye yer vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Buradaki benzerlik, karıştırılma ihtimaline yönelik ayrı bir yoruma veya araştırmaya ihtiyaç duyulmayacak kadar üst seviyededir. Dolayısıyla bir markanın dikkatle bakılmadıkça farkına varılmayacak derecede az değiştirilerek kullanılması, SMK m.5/f.1/(ç) bendi yasağına tabidir.

Buna karşılık SMK m.6/f.1 hükmündeki yasağın uygulanması için başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile “aynılığı” ya da “benzerliği” ve kapsadığı mal veya hizmetlerin “aynılığı” ya da “benzerliği” nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından “ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali” yaratması gerekir. Zira SMK m.6/f.1 hükmü “tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvurunun” reddedileceği biçiminde kaleme alınmıştır. SMK m.5/f.1/(ç) bendinde mal veya hizmetler açısından aranan “aynıyet” veya “ayırt edilemeyecek derecede benzerlik” kavramları yerine, SMK m.6/f.1’de “benzerlik” ve “karıştırılma ihtimali” kavramlarına dayanılmaktadır¹⁶³⁹. Hükümde ayrıca “ilişkilendirme (bağlantı)

¹⁶³⁸ **Kaya**, s.87. Bu durumun ayrıca ispatına veya bilirkişi incelemesi yaptırılmasına gerek yoktur. **Arkan**, C.I, s.75; **Yasaman**, C.I, s.227; **Çolak**, s.118-119; **Epçeli**, s.50.

AB hukukunda Tüzük m. 8/f.1/(a) hükmündeki aynıyete dayalı itirazlarda, m.8/f.1(b) bendinden farklı olarak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu ayrıca ispatı gerekmez. İtiraz eden taraf markaların aynıyetini ileri sürdüğü takdirde bu iddia, karıştırılma ihtimalini de içerir. Hem işaret hem de üründe “çifte aynıyet” mevcut ise ayrıca karıştırılma ihtimali değerlendirmesine gidilmeksizin itiraz kabul edilecektir. **EU IPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.1, 01.02.2017, Ver.1.0, s.4. Bu sebeple karıştırılma ihtimalinden ayrıca söz edilmesi de gerekli değildir. EUIPO’nun R 165/1998-2 sayılı “ENIGMA/ENIGMA ITALY (+Şekil); R 101/2001-4 sayılı, ‘etchart rio de plata (+ Şekil)/RIO DE PLATA’” ve R 707/2000-1 sayılı “SELECTIF (+ Şekil)/SELECTIF” markalarına ilişkin verdiği kararlarda bu esaslar benimsenmiştir.

<https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic> (Erişim Tarihi: 19.05.2016).

¹⁶³⁹ SMK m.6/f.1 gereği sonraki markanın önceki ile karıştırılma ihtimali yaratması, sonraki markanın tesciline engel olabileceği gibi böyle bir marka tescilinin hükümsüzlüğüne de yol

ihimaline” de yer verilerek karıştırılma ihtimalinin kapsamı netleştirilmiştir¹⁶⁴⁰. Bu bağlamda m.5/f.1/(ç) bendindeki yasağın uygulama alanı m.6/f.1’ye kıyasen daha dardır¹⁶⁴¹. Karıştırılma ihtimaline yönelik özel bir incelemeye ve yoruma ihtiyaç duyulan hallerde, artık SMK m.5/f.1/(ç) bendinin sınırlı kapsamı dışına çıkılır¹⁶⁴². Bu takdirde itiraza dayalı nispi ret

açabilir. Mukayese edilen malların ve/veya hizmetlerin benzerliği ya da markaların benzerliği söz konusu değilse karıştırılma ihtimalinden de söz edilemez. Malların ve/veya hizmetlerin benzerliği düşük seviyede olsa dahi şayet önceki markanın “ayırt edici gücü” ve sonraki marka ile “yarattığı benzerlik” yükseğe yine karıştırma tehlikesi ortaya çıkabilir. **Uzunalli**, Benzerliğin Tespiti, s.676-678; **Arkan**, C.I, s.100-102; **Tekinalp**, s.441-442; **Dirikkan**, s.184 vd.; **Uzunalli**, s.154.

¹⁶⁴⁰ Zihnen bağlılık kurulması, iltibas tehlikesinden bağımsız bir anlam taşımamaktadır. Bu husus sadece iltibas tehlikesinin var olup olmadığında dikkate alınacak unsurlardan biridir. **Arkan**, Bağlantı İhtimali, s.11. ABAD’ın C-251/95 sayılı “Sabel” kararı gereği, önceki marka ilgili çevrede özel olarak tanınmıyorsa ve içerdiği yaratıcılık unsuru düşük seviyedeysen, bu markanın sonradan tescile konu edilen işaret ile kavramsal olarak benzerlik göstermesi karıştırılma ihtimali doğurmayabilir. (para.18-26). Belirtmek gerekir ki iki marka arasında bağlantı kurma ihtimali de karıştırılma ihtimalinin bir alternatifi veya ondan ayrık bir kavram değildir. **Yasaman / Kökçü**, s.403. Aksine karıştırılma ihtimalinin sınırlarını belirleyen bir kavramdır. İlgili çevrenin benzer anlamlı içeriğe sahip iki marka arasında kurabileceği basit bir bağlantı veya çağrışım, tek başına, karıştırılma ihtimalinin mevcudiyeti açısından yeterli bir gerekçe oluşturmaz. Çağrışıma rağmen, iki markanın farklı teşebbüslere ait olduğu düşüncesi değişmiyorsa ilişkilendirme ihtimali de doğmaz

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=43450&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=590215> (Erişim Tarihi: 09.07.0216).

Yargıtay 11. HD. T.17.01.2011, E.2009/6868, K.2011/02 sayılı kararında “SYH BYZ” ifadesi ile “Siyah Beyaz Tv BJK 1903” markası arasında çağrışım yaratıldığı, zira “SYH BYZ” ifadesinin siyah beyaz’ın kısaltmasına karşılık geldiği tespit edilmiştir. Ancak bu bağlantı ihtimali, tek başına karıştırma ihtimali yaratacak düzeyde bulunmamıştır. **İmirlioğlu**, s.167.

¹⁶⁴¹ **Arkan**, C.I, s.75; **Yasaman**, C.I, s.225; **Çolak**, s.112-113; **Eminoğlu**, s.243.

¹⁶⁴² SMK m.5/f.1/(ç) bendi uygulamasında sonraki marka başvurusunun ortalama tüketici nezdinde iltibas tehlikesine sebebiyet vereceği detaylı bir değerlendirmeye gerek olmaksızın yasal karine olarak öngörülmektedir. **Yavuz, Levent**, Marka Hukukuna İlişkin Yargıtay Uygulamasındaki Son Gelişmeler, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, Ankara, 2013, s.505. Yargıtay 11. HD. T.26.11.2012, E.2011/12791, K.2012/19117 sayılı “C’VİZ+Şekil ve Ceviz Türk Mutfağı” kararında bu markaların düzenleniş tarzı, içerdiği kelime ve şekil unsurları, kapsadığı mal ve hizmet türleri birlikte gözetildiğinde, benzerlik olgusunun iltibasa yol açabileceğinin peşinen kabulünün mümkün olmadığı tespit edilmiştir. İşaretler arasında bağlantı olduğu ihtimalini de içerecek derecede karıştırılmaya yol açılıp açılmayacağı hususlarının ayrıca değerlendirilmesinin zorunlu olduğu hallerde başvuru mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendine göre reddedilemez. **Düzkaya**, s.39. ABAD’ın C-251/95 sayılı “Sabel” kararına göre, karıştırılma ihtimalinin tespitinde özellikle markanın ilgili pazarda bilinirliği, müşterilerin iki işaret arasında kuracağı bağlantı, işaret ve ürün arasındaki benzerlik derecesi gibi birden fazla unsura önem atfedilmelidir. Ortalama tüketici, çeşitli detayları incelemeye gerek duymaksızın, markayı bir bütün halinde algılamaktadır. Tescilli markanın ayırt ediciliği arttıkça, sonraki tarihli işaret ile olan karıştırılma ihtimali artabilir. Önceki markanın kendiliğinden veya ilgili çevredeki tanınmışlığından ötürü özel bir ayırt ediciliğe sahip olması durumunda, iki markanın benzer anlamlı olmasının yarattığı kavramsal yakınlık, karıştırılma ihtimaline yol açabilir. İki markada benzer kavramlara tekabül eden şekiller kullanılmasından kaynaklanan kavramsal benzerlik, önceki markanın (kendiliğinden veya halk nezdindeki tanınmışlıktan kaynaklanan) yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olması durumunda, karıştırılma olasılığını artırabilir. (para.18-26).

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=43450&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=590215> (Erişim Tarihi: 09.07.0216).

sebeplerini düzenleyen SMK m.6/f.1 hükmü uygulanır¹⁶⁴³. Yargıtay HGK T.05.10.2012, E.2012/11-154, K.2012/659 sayılı “Boğazlıyan” kararında SMK m.6/f.1 anlamında benzerlik ile m.5/f.1/(ç) bendindeki ayırt edilemeyecek derecede benzerlik kavramları arasındaki bu sınır çizilmeye çalışılmıştır¹⁶⁴⁴. Bu kararda başvuru konusu "Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi+şekil" ibaresi ile tescilli "BOĞAZLAYAN" markası arasında asli "Boğazlıyan" unsurunun eşleştiği, ancak başvuruda ayrıca "Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi" kelimeleri ile "şekil" unsurunun da bulunması sebebiyle mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinin uygulanamayacağı sonucuna varılmıştır.

Bu kararda dava konusu markaların tertip tarzı, kelime ve şekil unsurları ile tescilli istenen emtia sınıfları birlikte değerlendirildiğinde, benzerlik olgusunun iltibasa yol açacağına peşinen kabulünün mümkün olmadığına

¹⁶⁴³ **Yavuz**, s.506. Karıştırılma ihtimali, iki markanın görsel, işitsel ve anlamsal yakınlıklarından dolayı alıcının yanıltılması veya benzer markaları taşıyan ürünlerin üreticileri arasında ekonomik bağlantı bulunduğuna ilişkin yanlış bir düşünce uyandırılması biçiminde kendini gösterebilir. **Pekdiğer**, s.126; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.100-101; **Küçükali, Canan**, Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Ankara, 2009, s.101-105; **İmirlioglu**, s.161-163. ABAD'ın C-39/97 sayılı “Canon” kararına göre karıştırılma ihtimali, markalı ürünlerin aynı teşebbüs ya da ekonomik açıdan bağlantılı teşebbüsler tarafından piyasaya sunulduğu düşüncesinin ilgili çevrede oluşması riskine de karşılık gelir. Dolayısıyla gerçeğe aykırı biçimde markalı ürünün aynı teşebbüsten (veya ekonomik bağlantılı teşebbüslerden) geldiği düşüncesi ilgili çevrede oluşmadığı sürece, karıştırılma ihtimalinden söz edilemez. **Arkan**, Bağlantı İhtimali, s.11. Mal veya hizmetlerin benzerliğinin tespitinde, bunların yapısı ile doğası, kullanım amaçları, kullanış biçimi ile metotları, birbirlerinin rakibi mi yoksa tamamlayıcısı mı olduğu vs. unsurlara odaklanılır. İlgili çevre tarafından emtianın farklı üretim yerlerinde imal edildiğinin bilinmesi dahi karıştırılma ihtimali riskini engelleyemeyebilir (para. 17-30). <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=101293&doclang=en> (Erişim Tarihi:09.08.2016).

¹⁶⁴⁴ Yargıtay HGK T.05.10.2012, E.2012/11-154, K.2012/659 sayılı “Boğazlıyan” kararı gereği "ayırt edilemeyecek kadar benzerlik" hali, karşılaştırılan işaretler arasındaki farklılıkların, ürünün hitap ettiği orta düzeydeki alıcı kitlesi üzerinde bıraktığı genel izlenimde önemsenmeyecek derecede düşük olmasıdır. Bu düşük farklılıklar sebebiyle her iki marka aynı işaret gibi algılanmaktadır. "ayniyet" veya "ayırt edilemeyecek kadar benzerlik" hallerinde, markayı oluşturan işaretler arasında iltibas, ek incelemeyi gerektirmeyecek derecede güçlü ve açıktır. Zira mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinde, ayrıca iltibas tehlikesi bulunup bulunmadığının araştırılması aranmamıştır. Bu hallerde TPE başvurusu re'sen reddedebilecektir.

Buna karşılık, nispi ret nedenlerine ilişkin mülga 556 sayılı KHK m.8/f.1/(b) bendine göre başvurunun reddi için ancak ilgililerin itirazı üzerine TPE tarafından, işaretler arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil halk tarafından karıştırılma ihtimaline neden olacak derecede benzerlik bulunup bulunmadığı hususu incelenecektir. Bir başka deyişle, anılan madde hükmüne göre yapılacak benzerlik incelenmesinde asıl olan karıştırılma ihtimalidir.

Bu halde mülga 556 sayılı KHK m.8/f.1/b bendi anlamında bir "benzerlik" söz konusu olacağından, artık bu husus nispi ret nedeni olarak ve ancak başvuruya itiraz halinde TPE tarafından değerlendirilebilir.

<https://kararara.com/forum/viewtopic.php?f=193&t=36577> (Erişim Tarihi: 09.07.0216).

hüküm kurulmuştur. Ancak işaretler arasındaki benzerliğin, bağlantı ihtimalini de içerecek derecede karıştırılmaya yol açıp açmayacağı hususunun mülga 556 sayılı KHK m.8/f.1/(b) bendine göre değerlendirilmesini gerektiği ifade edilmiştir. Böyle bir durumda, başvurunun TPE tarafından mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendine göre reddi isabetli bulunmamıştır.

Görüldüğü üzere, SMK m.5/f.1/(ç) bendinden farklı olarak, SMK m.6/f.1 bendi kapsamındaki hallerde, markalar ve ürünler arasındaki benzerliğin karıştırılma tehlikesi yaratacak düzeyde olduğu karine olarak kabul edilmemekte; bu hukuki olgunun incelenmesine ve ispatına ayrıca ihtiyaç duyulmaktadır¹⁶⁴⁵. Ürünün hitap ettiği ortalama alıcıların markaları birbirine karıştırıp karıştırmayacağı noktasında kuşkunun ortaya çıktığı haller artık SMK m.6/f.1 incelemesine tabi olmalıdır¹⁶⁴⁶.

Buna karşılık, ürün ve işaretler arasında ayniyetin varlığı halinde, SMK m.5/f.1/(ç) bendine benzer biçimde SMK m.6/f.1 hükmü açısından da karıştırılma ihtimalinin oluştuğunun ayrıca ispatı aranmamalıdır. SMK m.5/f.1/(ç) ve SMK m.6/f.1 hükümleri ayniyet şartı açısından birbirinin tekrarıdır. Ancak SMK m.5/f.1/(ç) bendinden farklı olarak, m.6/f.1 hükmüne dayalı ayniyet iddiası re'sen değil; ancak itiraz edilmesi halinde TPMK tarafından incelenebilecektir. Yine m.6/f.1'e dayalı ayniyet iddiasında bulunabilmek için m.19/f.2 hükmü gereği, önceye dayalı hak sahibinin markasal kullanımını ispatlama zorunluluğu ortaya çıkabilir¹⁶⁴⁷. Oysaki bu şart

¹⁶⁴⁵ ABAD'ın C-342/97 sayılı "Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel" kararı (para. 22 vd.).

<http://euipo.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JJ970342.pdf> (Erişim Tarihi: 09.07.0216).

¹⁶⁴⁶ SMK m.6/f.1 kapsamında yapılan karıştırılma ihtimali incelemesinde yasağın uygulanması için riskin oluşması yeterlidir. Karıştırmanın fiilen yaşanması şart değildir. Kıyaslama, markaların bir bütün olarak, tescil edildiği biçimde ve ortalama alıcının aklında bıraktığı kusurlu izlenim de dikkate alınarak yapılır. Sonradan tescil ettirenin veya başvuruda bulunanın niyeti, yasak açısından önem taşımaz. **Cherpillod**, cours, s.13 vd.; **Maradan**, s.13 vd.; **Troller**, Immaterialgüterrecht, s.267-274.

¹⁶⁴⁷ SMK m.6/f.1 hükmü gereği, başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile "aynılığı" ya da "benzerliği" ve kapsadığı mal veya hizmetlerin "aynılığı" ya da "benzerliği" nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilecektir. SMK m.19/f.2 hükmünde ise SMK m.6/f.1 kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasının talep edileceği öngörülmüştür. Bu düzenleme ile

SMK m.18 kapsamında, itirazın SMK m.5/f.1/(ç) bendine dayandırılması halinde aranmayacaktır. Kanaatimizce ayniyet olgusunun, mutlak ve nispi redde ilişkin farklı hükümlerde (SMK m.5/f.1/(ç) ve m.6/f.1) ayrık şartlara tabi tutulması çelişkilidir.

AB hukukunda 2015/2424 sayılı Tüzük m.8/f.1/(a) ve (b) ile m.41, m.42, m.53 ve m.57 hükümleri önceye dayalı hakları korurken kullanım şartının aranabileceği öngörülmüştür. Özünde aynı menfaati koruyan SMK m.5/f.1/(ç) bendi kapsamında, hak sahipliğinin tekliği ilkesi kamu düzeni ile ilişkilendirilerek, re'sen inceleme yapılması, ayrıca hükme aykırılık itiraz yolu ile ileri sürüldüğünde dahi kullanım şartının aranmaması isabetsizdir. “*Hak sahipliğinin tekliğini*” mutlak bir ret sebebi olarak saymada kamu menfaatinin bulunduğunu benimseyen bir sistemde, sicilin “*kullanılmayan marka çöplüğüne*” dönüşmesini engelleyecek bir önlem olarak SMK m.5/f.1/(ç) bendinde de kullanım şartının aranmaması önemli bir eksikliklerdir.

E.Yasağın Uygulanma Şartları

1.Tescilde veya Başvuruda Öncelik

SMK m.5/f.1/(ç) bendine dayanan yasağın uygulanması için önceden tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış bir markanın (önceki markanın) mevcudiyeti şarttır¹⁶⁴⁸. TPMK nezdinde yapılan tescil başvurusu, SMK m.3, m.11 ve

SMK sisteminde AB hukukundaki “*kullanmama savunması*” imkanından faydalanılmasının önü açılmıştır. Başvuruya itiraz veya hükümsüzlük davası sürecinde bu imkandan istifade edilecektir. İlk olarak, ilan aşamasından sonra başvuru konusu işaretin, önceki marka/başvuru ile “*aynı veya benzer*” olduğu, ayrıca kapsanan ürünlerin de “*aynı veya benzer*” olmaları sebebiyle halk nezdinde karıştırılma ihtimali yaratıldığı gerekçesi ile yapılan itirazlarda, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinin markasını kullanması aranacaktır. İkinci olarak, SMK m.6/f.1 hükmüne aykırılık, m.25/f.1 gereği aynı zamanda bir hükümsüzlük sebebi oluşturduğundan, dava konusu markanın aynı veya benzeri olduğu iddia edilen davacı markasının kullanılmadığı, davalı tarafça def’i olarak ileri sürülebilecektir. **Karaca**, s.81-89. Söz konusu düzenlemeler ile tescilli markanın kullanılmasını sağlamak; hakkın kötüye kullanılması niteliği taşıyan ve marka tescil sisteminin yükünü artıran itirazların önüne geçmek; kullanılmayan markaların üçüncü kişiler tarafından tesciline olanak tanıyarak, bunları pazara kazandırmak hedeflenmiştir. **Özkök, Başak**, Marka Başvurusunun Yayımına İtiraz Aşamasında Kullanımın İspatı Talebi, Terazi Hukuk Dergisi, Fikri Mülkiyet Hukuku Özel Sayısı, C.12, S.128, 2017, s.45.

¹⁶⁴⁸ Önceki marka kavramı, AB hukukunda 2015/2424 sayılı Tüzük m.8/f.2 hükmünde başlıklar altında ele alınmıştır. Öncelikle tescil başvurusu tarihine kıyasen daha “eski” bir başvuru tarihine sahip olan:

- Birlik Markalarının;
- Birlik üyesi bir devlette veya Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde tescilli markaların;

SMKYön m.5 vd. yer alan şekli şartları karşıladığı takdirde SMK m.15 ve SMKYön m.8 hükmü gereği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşmektedir. Öncelik açısından da bu kesinleşme tarihi dikkate alınır. SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki “öncelik” şartının karşılanması ve korumadan faydalanmak için en azından bu başvurunun geçerli ve eksiksiz biçimde yapılması gerekir¹⁶⁴⁹.

SMK m.12/f.1 ve f.3 hükümleri gereği, uluslararası sözleşmelere veya sergi teşhirine dayalı rüçhan hakları da SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki “öncelik” şartını karşılayabilir¹⁶⁵⁰. Benzer bir yaklaşımla SMK m.14 hükmü Madrid Sözleşmesi

-
- Uluslararası anlaşmalar (Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü) gereği Birlik üyesi bir devlette geçerli olarak tescil edilmiş markaların ‘önceki marka’ statüsüne sahip olabileceği öngörülmüştür.

Bu markalar açısından önceliğin tespitinde varsa rüçhan hakkı talepleri de dikkate alınacaktır. Ayrıca bu markalar için yapılan başvurular da tescil edilmesi koşulu ile “önceki marka” statüsündedir. Belirtmek gerekir ki Birlik Markası’nın başvuru tarihinde veya varsa bu başvuru için ileri sürülen rüçhan tarihinde, bir üye devlette Paris Sözleşmesi 1. mük. m.6 anlamında tanınmış olan markalar da “önceki marka” olarak kabul edilmektedir.

¹⁶⁴⁹ Yargıtay 11. H.D. E.2009/10941, K. 2011/4583, T. 18.4.2011 sayılı kararında sonraki başvurulara yönelik itirazların kabulü veya reddine ilişkin karar vermeden önce, ilk başvuruya ilişkin TPE kararının kesinleşmesi gerektiği belirtilmiştir. Somut olayda davacı "scr, scer, seg" tescilli markalarının dışında 18, 24. ve 25. sınıflarda kullanılmak üzere "scr+Şekil" ibareli markasının tescili için TPE’ye başvuru yapmıştır. Bu başvuru işlemdeyken davalı "slr" markasının tescili için başvurmuş, davacı bu başvuruya itiraz etmiş, ancak bu aşamalar sırasında davacının tescili için önceden başvurduğu “scr+Şekil” markasının reddedildiği gerekçesi ile YİDK tarafından davalının "slr" markasının tescil edilmesine karar verilmiştir. Davacı, YİDK’nın bu kararının iptalini ve kendi markasının tescilini dava etmiştir. İlk derece mahkemesi, davalının "Slr" ibareli markasını 12. ve 25. sınıflarda tescil ettirdiği, davacının "scr+Şekil" ibareli marka başvurusunun reddedildiği, her ne kadar TPE’nin bu ret kararı Ankara 2. FSHM ilamıyla ortadan kalksa da mahkeme kararının henüz kesinleşmediği, YİDK’nın iş bu davaya konu kararı aldığı tarihte geçerli olan mevcut durum çerçevesinde işlem yaptığı, YİDK kararının verildiği tarihte davacının marka başvurusu reddedilmiş bulunduğundan, bu başvurunun, yaşayan bir marka başvurusu gibi işleme alınmayacağı gerekçeleriyle davayı reddetmiştir. Ancak Yargıtay’a göre davacının marka tescili başvurusu sebebiyle öncelik hakkı olduğu sabittir. Davacının başvurusu TPE tarafından mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendi gereğince reddedilmiş ise de anılan ret kararının iptali için yasal yollara başvurulduğuna göre, TPE’nin ret kararının kesinleştiğinden ve davacının itirazı açısından mülga 556 Sayılı KHK m.7/f.1/(b)’den kaynaklanan başvuruda öncelik hakkının ortadan kalktığından söz edilemez.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2009-10941.htm&kw=`2009/10941`#fm>

(Erişim Tarihi: 09.09.2016).

¹⁶⁵⁰ Tescil başvurusunda bulunan bir kişi aynı markayı, aynı mal ve hizmetler için farklı bir ülkede tescil ettirmek istediğinde, bu süreçte söz konusu marka 3. kişiler tarafından tescil edilebilir. Bu durum markanın ilk sahibi dışında, aynı marka için ilk sahibinden sonra tescil başvurusunda bulunan 3. kişilerin de hak iddiasında bulunmasına yol açar. Yeni piyasalara girmek isteyen teşebbüslerin markalarını başka ülkelerde kullanmasını önleyen bu riski ortadan kaldırmak maksadı ile Paris Sözleşmesi m.4 hükmünde marka sahiplerine, ilk başvuru ile bir başka ülkede yapacakları ikinci başvuru arasında geçen süre içerisinde rüçhan hakkı tanınmıştır. **Bozgeyik, Hayri**, Markalarda Rüçhan Hakları, FMR C.7, S.1, 2007, s.50; **Gökmen, Özlem**, Marka Hukukunda Rüçhan Hakkı, Ankara, 2015, s.25; **Moran, Fatmanur**, Marka Hukukunda Rüçhan Hakkı, İzmir, 2009, s.26-27.

ile İlgili Protokol kapsamında yapılan bir uluslararası başvurunun TPMK nezdindeki önceliğini düzenlemektedir¹⁶⁵¹.

SMK m.12/f.1 hükmüne göre “*Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumunda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı aylık süre içinde, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamında aynı marka ve aynı mal veya hizmetler için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi için ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi alınması şarttır.*” Ancak koruma için rüçhanlı başvurunun, ilk başvurudaki marka için yapılması ve ilk başvurudaki marka ile aynı mal ve hizmetlere ilişkin olması gerekir¹⁶⁵².

Bu hükme göre Paris Sözleşmesi’ne taraf bir devletteki ilk başvuru tarihinden itibaren, 3. kişiler tarafından TPMK nezdinde yapılan başvuru ile tesciller, ilk başvurudan kaynaklanan rüçhan hakkına dayanılarak geçersiz hale getirilebilir. Rüçhan hakkı tek başına değil; ancak tescil başvurusu ile birlikte talep edilebilir¹⁶⁵³. Rüçhan hakkı etkisini ilk başvuruya konu marka ile bu markanın kapsadığı ürünleri konu alan sonraki başvuru ve tesciller üzerinde gösterir¹⁶⁵⁴. Rüçhan hakkı sayesinde yurt dışındaki önceki (ilk) başvuruya

¹⁶⁵¹ SMK m.14/f.2 hükmüne göre uluslararası başvuru, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden sonraki tarihte yapılmış olan ancak kendisinden daha önceki tarihte TPMK’ya sunulmuş marka başvurusu veya tescilli marka nedeniyle reddedilemeyecektir. Sonraki tarihli marka başvurusu ise önceki tarihli uluslararası marka başvurusu dikkate alınarak SMK m.16/f.1 ve m.5 hükümlerine göre yeniden değerlendirilecektir.

¹⁶⁵² Rüçhanlı başvuruda, markanın ayırt edici karakterini zedelemeyen ufak değişikliklere gidilebileceği; hatta rüçhanlı başvurunun, aynı sınıfın aynı alt grubunda yer alan aynı türdeki ürünlerin yanı sıra farklı sınıflarda olsa bile benzer kabul edilen ürünleri konu alabileceği düşünülebilir. Ancak SMK m.12/f.6 hükmünde, “*aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer*” başvurular ile “*aynı veya aynı türdeki*” ürünler ifadeleri kullanılarak, benzerliğe kıyasen daha sınırlı bir koruma kapsamı benimsenmiştir.

¹⁶⁵³ Başvuruda rüçhan hakkının hangi başvurudan veya sergiden kaynaklandığı, hangi tarihte doğduğu belirtilir. **Suluk**, s.187-188; **Bozbel**, s.373-374. SMKYön m.6/f.1/(a) bendi gereği rüçhan hakkından yararlanacaksa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgeyi TPMK’ya sunulması gereklidir. Ayrıca SMKYön m.15/f.4 hükmü gereği rüçhan hakkı talebinde, rüçhan hakkının doğduğu başvurunun ülkesi, tarihi ve numarası belirtilir.

¹⁶⁵⁴ Fransa’da IPI nezdinde 1 Nisan tarihinde yapılan ilk başvuru sonrasında, 3. kişiler aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer bir markayı, aynı veya aynı türdeki ürünlerde tescil ettirmek için 15 Nisan tarihinde TPMK’ya başvurduğu takdirde, IPI nezdinde ilk başvuruyu

dayanılarak, TPMK nezdinde yapılacak ikinci (sonraki) başvuru öncesinde, aynı/ayırt edilemeyecek derecede benzer bir markanın aynı/aynı türdeki ürünlerde 3. kişilerce başvuru konusu yapılması/tescili engellenmektedir. 3. kişilerin bu tür başvurularına karşı, rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapılması, SMK m.5/f.1/(ç) bendinin aradığı öncelik şartının karşılanmasına hizmet eder.

SMK m.12/f.6 hükmünde öngörüldüğü üzere, rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten sonra üçüncü kişiler tarafından yapılan ve rüçhan hakkına konu olan marka ile “*aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer*” olan ve “*aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetleri*” kapsayan başvurular reddedilecektir. Diğer bir deyişle, rüçhan hakkına dayanılarak yapılan bir başvurunun SMK m.7/f.1/(ç) bendi gereği sağlayacağı koruma, söz konusu başvurunun TPMK nezdinde yapıldığı tarihten değil; daha eskiye giderek, doğrudan rüçhan hakkının doğduğu ilk başvuru tarihinden itibaren başlayacaktır. Bu takdirde yabancı ülkede rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren, 3. kişilerin TPMK nezdinde yapacağı başvurular SMK m.12/f.6 ve m.5/f.1/(ç) bentlerine dayanılarak önlenebilecektir.

2. İşaretlerin Aynı Olması

a. Türk Hukukunda Ayniyet Kavramı

Aynı işaretin aynı mal veya hizmetlerde sonradan tescili, önceki markanın ticari köken gösterme işlevine zarar verir. Bu takdirde ilgili çevrede karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı artık ileri sürülemez¹⁶⁵⁵.

Özdeşlik veya aynı olma haline karşılık gelen “*ayniyet*” kavramının, marka hukukundaki karşılığı SMK m.5 hükmünde açıklanmamıştır¹⁶⁵⁶. Kavramın içeriğinin belirlenmesinde mülga 551 sayılı Markalar Kanunu m.47 hükmünden yararlanılabilir¹⁶⁵⁷. Bu hükümde “*...Başkasına ait tescilli bir*

yapan teşebbüs, aynı markasını 30 Nisan tarihinde bu defa TPMK nezdinde tescil ettirmek için rüçhanlı bir başvuru yaparsa, bu rüçhanlı başvuru, 3. kişinin 15 Nisan tarihinde yapmış olduğu başvuruyu hükümden düşürecektir.

¹⁶⁵⁵ TRIPS m.16/f.1 hükmünde de aynı mal veya hizmetler için aynı işaretin kullanılması halinde karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı varsayılmaktadır.

¹⁶⁵⁶ **Sekmen**, 118; **Kaya**, s.86; **Düzakaya**, s.18-19; **Açıkel**, s.56.

¹⁶⁵⁷ Doktrinde mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendi hükmünde “*ayırt edilemeyecek derecede benzer*” ifadesinin kullanılması gerekçe gösterilerek, mülga 551 sayılı Marka

markanın biçim, mana veya bunlardan birisi itibariyle eşini veya ebat yahut renk itibariyle veyahut dikkatle bakılmadıkça farkına varılmayacak kadar cüzi surette değiştirilmiş şeklini kullanan kimse bu markayı aynen kullanmış sayılır.” denmektedir¹⁶⁵⁸. Bu hükümden yola çıkılarak ayniyet kavramının içerik, yapı, doğa, nitelik olarak veya dikkate alınan spesifik noktalarda eş olma durumu olduğu söylenebilir.

Doktrindeki bir görüşe göre ayniyet, işaretin daha önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir marka ile aynı olması, ikisi arasında hiçbir noktada, çok küçük dahi olsa, herhangi bir fark bulunmaması anlamına gelir. Ayniyet halinde 3. kişi, işareti marka sahibi nasıl kullanıyorsa öyle kullanmaktadır¹⁶⁵⁹.

Bir diğer görüş ise ayniyet incelemesinde markanın bütün olarak bıraktığı izlenime odaklanmakta; markanın esas unsurunu oluşturan kelimenin, sonraki markada farklı büyüklükte olmasının veya farklı yazı tarzıyla ifade edilmesinin markalar arasındaki aynılığı ortadan kaldırmayacağını savunmaktadır¹⁶⁶⁰. Ayniyeti, her iki markanın sözcük, şekil, rakam gibi unsurlarının özdeş olması olarak tanımlayan ve bu unsurlardaki boyut, yazı karakteri, renk gibi çok önemsiz farklılıkların ayniyeti kaldırmayacağını benimseyen görüşler de mevcuttur¹⁶⁶¹.

Yargıtay ise ayniyeti, karşılaştırılan işaretlerin özdeş, birbirinden farksız, birebir aynı, taklit olması biçiminde tanımlamakta; ancak çok ufak farklılıkları da bu kapsamda değerlendirmektedir¹⁶⁶². Ortalama tüketicide bırakılan genel

Kanunu m.47 hükmündeki benzerlik esaslarından yararlanılabileceği ileri sürülmüştür. **Karahan**, Hükümsüzlük, s.92.

¹⁶⁵⁸Alameti Farika Nizamnamesi m.14 hükmünde ise ayniyeti belirtmek için “...evvela tatbikleri veya resimleri teslim olunan alametleri taklit edenler ve yahut taklit olunan alametleri istimal eyliyenler...salisen taklit olunan alamet mevzu olarak veya hilekarlık ile diğerinin alamet konulmuş bir ve yahut bir kaç nevi eşya ve mamulatını bilerek furuht edenler ve yahut satılığa çıkaranlar...” ifadeleri kullanılmıştır.

¹⁶⁵⁹ **Arseven**, s.136; **Öçal**, s.105; **Çolak**, s.112-114; **Eminoğlu**, s.244. Ayniyeti tam ve kısmi olarak ikiye ayıran görüşler de mevcuttur. Buna göre başkasına ait bir markanın tıpatıp kopya edilerek kullanılması tamamen ayniyete karşılık gelir. Kısmi ayniyette ise kopya hali değil, ayniyet algısını değiştirmeyecek derecede ufak farklılıklar vardır. **Cengiz**, s.6-7.

¹⁶⁶⁰ **Arkan**, C.I, s.76.

¹⁶⁶¹ **Çolak**, s.112; **Yasaman**, C.I, s.228. Doktrinde “Kartanem” ve “Kartanesi” markaları arasındaki benzerliğin ayniyet derecesinde olmasının ve markaların aynı ürünlerde (bakliyat) tescil edilmesinin karıştırılmaya yol açtığı sonucuna varılmıştır. **Yasaman**, Makaleler, 2004, s.109-111.

¹⁶⁶² Yargıtay HGK, T.05.10.2012, E.2012/11-154, K.2012/659 sayılı “BOĞAZLIYAN” kararı.

izlenime ise sadece "ayırt edilemeyecek kadar benzerlik" kapsamında değinilmektedir¹⁶⁶³.

TPMK tarafından da ayniyet, markaları oluşturan unsurların tamamen aynı olması şeklinde tanımlanmaktadır¹⁶⁶⁴. Buna göre, işaretler arasında boyut farklılıklarının bulunması veya kelime markalarında yazı karakteri, rengi gibi unsurlarda nüansların varlığı ayniyeti değiştirmez. Bu yaklaşıma göre, kombinasyon markalarının kelime unsuru aynı, ancak şekil unsuru farklı ise artık markalar aynı olarak değerlendirilemez¹⁶⁶⁵. Son olarak, markaların tüm unsurları aynı olmasına rağmen, bunların konumlarının değiştirilmesi de şayet genel görünüm itibarıyla markaları birbirinden farklılaştırıyorsa ayniyeti ortadan kaldırır. Bu gibi hallerde artık ayırt edilemeyecek derecede benzerlik araştırmasına geçilmelidir.

b. Avrupa Birliği Hukukunda Ayniyet Kavramı

AB hukukunda Tüzük m.8/f.1/(a) bendi hem ürün hem de işaret ayniyetini konu aldığından "çifte ayniyet" olarak adlandırılmaktadır. EUIPO, markalar arasında bütünsel algıyı değiştirebilecek asgari düzeyde bir farklılığın bulunmasının kural olarak, ayniyeti bertaraf edeceği görüşündedir¹⁶⁶⁶. Yine

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=hgk-2012-11-154.htm&kw=`E.2012/11-154`#fm> (Erişim Tarihi:09.08.2018)

¹⁶⁶³ Yargıtay 11. H.D. T.07.02.2011, E.2009/7924, K.2011/1228 sayılı "LRG" ve "LRG+Şekil" kararında ise bir markada kullanılan işaretlerin diğerine tıpatıp benzemesi ve müşteriler nezdinde tamamen aynı şeyi ifade etmesi halinde ayniyetin ortaya çıkacağı belirtilmiştir. Karara göre aynı marka, diğerinin aynen kopyası, tıpatıp taklidir. Aralarında küçük de olsa farklılıklar olan markalar aynı sayılmaz. Ancak, markaların farklı büyüklükte olması veya sözcük markalarının yazı karakterinin veya tipinin farklılaştırılması ayniyeti etkilemez. Ayırt edilemeyecek derecede benzerlik ise karşılaştırılan markaların, aynı olmamakla birlikte, orta düzeyde alıcıda bıraktığı genel izlenimin hemen hemen aynı olmasıdır. **Düzkaya**, s.37.

¹⁶⁶⁴ **TPE Kılavuz**, s.34.

¹⁶⁶⁵ Belirtmek gerekir ki tali unsurlardaki farklılığa rağmen, asli unsur olan şekillerin benzerliği veya aynılığı iki marka arasında karıştırılma ihtimaline yol açabilir. **Cengiz**, s.28-29; **Epceli**, s.118; **İmirlioğlu**, s.171.

¹⁶⁶⁶EUIPO, kelime markaları açısından tek bir harf farklılığının dahi ayniyeti ortadan kaldıracığı yaklaşımını benimsemektedir. Ancak tek harf farklılığı, boşluk veya kesme işareti markanın bir bütün halinde algılanışını değiştirmelidir. EUIPO görsel, duyuşsal ve anlamsal yönden yaptığı kıyaslamayla B 13 948 sayılı kararında "TELIA" ve "teeli" markaları arasında; R 1752/2010-1 sayılı kararında "HERBO-FARMA" ve "HERBOFARM" markaları arasında ayniyet bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

<https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic> (Erişim Tarihi: 07.07.2016).

Genel Mahkeme ise T-391/06 sayılı kararında, "She" ve "S-HE" markaları arasında ayniyet bulunmadığı görüşünü benimsenmiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-391/06>

(Erişim Tarihi: 07.07.2016).

EUIPO, kelime markası ile aynı kelimeyi bir unsur olarak içeren şekil markası arasında, söz konusu şekil ilgili çevre tarafından fark edilmeyecek derecede önemsiz bir mahiyet taşımadığı

kısmi ayniyetin bulunması m.8/f.1/(a) hükmünün uygulanması açısından yeterli değildir. Şüphesiz markaların kısmen aynı olması, m.8/f.1/(b) hükmünde yer alan karıştırılma ihtimali incelemesinin yapılmasını gerektirecek bir benzerliğe yol açar¹⁶⁶⁷.

Bu esaslar dahilinde EUIPO'nun ayniyete sınırlı ve dar bir anlam yüklediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ayniyeti objektif kriterler çerçevesinde ele alan TPMK ve EUIPO'nun yaklaşımları birbiri ile uyumludur.

Ancak AB hukukunda da -Türk hukukuna benzer biçimde- hükmün uygulama kapsamının ve sınırlarının ne olduğu meselesi ile karşılaşılmaktadır¹⁶⁶⁸. “Ayniyet” kavramı, sadece tescilli marka ile objektif bir

sürece, ayniyetin ortaya çıkmayacağı görüşündedir. EUIPO'nun R 0803/2008-1 sayılı “ELCO+Şekil v. ELCO” kararı ile R 1807/2010-1 sayılı “eClear v. Eclear+Şekil” kararlarında bu esas benimsenerek markalar arasında ayniyet olmadığı sonucuna varılmıştır. Genel Mahkeme'nin T-277/11 sayılı “Ihotel vs. i-hotel +şekil” kararında da markalar arasında ayniyet bulunmamasına rağmen, karıştırılma ihtimaline yol açan bir benzerlik bulunduğu sonucuna varılmıştır. **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.1, 01.02.2017, Ver.1.0, s.12.

¹⁶⁶⁷ Tüzük m.8/f.1/(a) bendi anlamında ayniyetin var olması için marka kıyaslamasının tüm seviyelerinde birebir örtüşme gereklidir. Görsel, işitsel ve anlamsal açıdan kısmi ayniyetin olması bütünsel ayniyete yol açmaz. **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.1, 01.02.2017, Ver.1.0, s.10. EUIPO uygulamasında bir kelime markasının, diğer bir markada ek bir unsur (ör. şekil) ile birlikte kullanılması ayniyet kapsamında değerlendirilmemektedir. Hatta ek unsurun tasviri veya ayırt edici olup olmaması dahi dikkate alınmamaktadır. EUIPO'nun R 0696/2011-1 sayılı kararında, önceden tescilli “millenium” markası ile tescili istenen “MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED” arasında Tüzük m.8/f.1(a) anlamında ayniyet bulunmadığı, ancak m.8/f.1/(b) bendi açısından benzerliğin ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır. Aynı yaklaşım, “INDIVIDUAL” markası ile “INDIVIDUAL + (I) armalı şekil” markasına yönelik incelemede de benimsenmiştir. EUIPO'nun R 0807/2008-4 sayılı kararında bu iki marka arasında ayniyetin bulunmadığına ancak benzerlik ve karıştırılma ihtimali sebebiyle ikinci başvurunun reddine karar verilmiştir.

<https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic> (Erişim Tarihi: 03.04.2016).

¹⁶⁶⁸ Benzer bir tartışma İngiliz hukukunda da yapılmaktadır. Konuyu UKTM Act §10 kapsamında ele alınan ilk uyuşmazlık olan “Origin Natural Resources v. Origin Clothing” kararında “origin” ve “origins” markaları arasında yapılan “s” eklemesi sebebiyle ayniyet bulunmadığı neticesine varılmıştır. Buna karşılık, “British Sugar v. James Robertson” kararında “Treat” ve “Robertson’s toffee Treat” markaları arasında ayniyetin bulunduğu sonucuna varılmıştır. Karara göre şayet davalının kullanımında asli unsur olan “Treat” ifadesi ayrı ve tek başına algılanabiliyorsa kalan ifadeler ayniyet açısından göz ardı edilebilecekti. Benzer bir yaklaşımın benimsendiği “Décon Laboratories Ltd v. Fred Baker Scientific Ltd.” kararında da “Decon” markası ile davalının “Decon-Phase”, “Decon-Phene”, “Decon-Ahol” ve “Decon-Clean” markaları arasında ayniyet bulunduğu hüküm kurulmuştur. Karara göre davalının kullandığı markalar “Decon” ve tanımlayıcı ekler olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır. Söz konusu ekler asli unsurun doğasını değiştirememekte veya ürünlerin rakiplerden ayırt edilmesini sağlayamamaktadır. O takdirde, taraf işaretleri arasında ayniyetin varlığı kabul edilmelidir. “Decon” ve “Treat” içtihatlarında yapılan değerlendirme, ayniyetin lafzî anlamından çıkıp SMK m.5/f.1/(ç) bendi açısından ayırt edilemeyecek derecede benzerlik haline yakınlaşmaktadır. Buna karşılık “Reed” markası ile “Reed Business Information” markası arasında ayniyet bulunmadığı sonucuna varılırken, ortalama tüketicinin “business information” ibaresini yok saymayacağı belirtilmiştir. Aynı gerekçe ile “Compass” ve “Compass Logistics” markaları da ayniyet yasağına tabi tutulmazken, bu markaların ayırt edici güçlerinin az olduğu gerekçesi ile tali unsur farklılıklarının tümünden göz ardı edilemeyeceği

kıyaslama neticesinde tıpatıp eş olduğu anlaşılan (ek harf, kesme işareti vs. hiçbir ekleme içermeyen) işaretleri mi kapsamaktadır? Yoksa fiiliyatta aynı görülmesine rağmen belli açılardan birbirlerinden ayrılan işaretler de ayniyet kapsamında değerlendirilebilecek midir?

ABAD'ın C-291/00 sayılı "Diffusion" kararında bu sorun ele alınırken kanaatimizce, muğlak bir yaklaşım sergilenmiştir. Mahkeme bir yandan ayniyet yasağına katı bir biçimde yaklaşarak, bu yasağın karıştırılma ihtimalini düzenleyen Tüzük m.8/f.1/(b) hükmünün alanına sokulmaması gerektiğini vurgulamış; ayniyetin, sonraki markanın öncekini hiçbir ekleme veya değişiklik olmaksızın taklit ettiği durumlara hasretmiştir. Bu değerlendirme, yasağın uygulanması için iki markanın objektif kriterler dahilinde ayniyet göstermesi gerektiği sonucuna götürmektedir. Öte yandan, aynı kararda bir adım öteye gidilerek, ayniyet incelemesinin kapsamının genişleyebileceği de kabul edilmiştir. Buna göre ayniyet, ilgili ürünün ortalama tüketicisinin perspektifinden bakarak değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme ise objektif ayniyet mukayesesinden uzaklaşmaktadır. Çünkü makul dikkate ve bilgiye sahip ortalama tüketici, markaları birebir kıyaslama imkanına istisnaen sahip olmakta ve tercihlerini markanın aklında bıraktığı kusurlu izlenime dayanarak gerçekleştirmektedir. O takdirde, akılda kalan bu kusurlu izlenimde göz ardı edilmesine rağmen, birebir kıyaslamada tespit edilebilecek ufak farklılıkların da ayniyet yasağı kapsamında değerlendirilmesi gereklidir. Mahkeme bu yaklaşımı ile ayniyet kavramına objektif olarak bir olma, eş olma halinin ötesinde bir anlam yüklemiş ve ortalama tüketici algısına odaklanarak bu kavramın kapsamını genişletmiştir. Oysaki "kusurlu izlenim" kavramı ayniyetten çok karıştırılma ihtimali ile bağlantılı olup, hükmün uygulama alanının, Tüzük m.8/f.1/(b)'ye taşmasına yol açabilecektir¹⁶⁶⁹.

vurgulanmıştır. **Michaels/Norris**, s.53; **Isaac, Belinda / Joshi, Rajiv**, What does identical mean?, EIPR, 2005, s.184 vd.; **Heal, Madeleine**, What is identical following Reed and Compass?, s.1 vd.

<http://www.5rb.com/wp-content/uploads/2005/11/What-is-Identical-following-Reed-and-Compass.pdf> (Erişim Tarihi: 02.02.2017).

¹⁶⁶⁹ ABAD'ın bu yaklaşımını eleştiren bir görüş, Tüzük m.8/f.1/(a) bendinin katı ve dar yorumlanarak uygulama alanının sadece objektif olarak ayniyet gösteren işaretlerle sınırlandırılması gerektiğini savunmuştur. Bu görüşe göre ayniyet halinin uygulama alanı, sadece kesme işareti, tire işareti, ünlem gibi noktalama değişikliklerini kapsayacak kadar genişletilebilir. Zira iltibas karinesinin kabulü ancak bu hallerle sınırlı tutulmalıdır. **Isaac/Joshi**, s.187; **Seville**, 2016, s.314.

Buna karşılık ABAD, Tüzük m.8/f.1/(a) bendini kural olarak dar bir yoruma tabi tutmakta¹⁶⁷⁰; bununla birlikte ayniyet kavramını birebir taklide indirgemek yerine¹⁶⁷¹ ortalama tüketici algısına (sübjektif kritere) odaklanmaktadır¹⁶⁷².

c. Ayniyet İncelemesine İlişkin Değerlendirmemiz

Kanaatimizce ayniyet/ayırt edilemeyecek derecede benzerlik incelemesinde işaretlerin asli ve tali unsurları ile bunların ayırt edici güçleri ne olursa olsun, her bir unsurun birebir mukayesesine değil; hitap edilen kitlenin ortalama alıcılarında bir bütün halinde yaratılan algıya odaklanılmalıdır¹⁶⁷³.

¹⁶⁷⁰ ABAD'ın C-291/00 sayılı "LTJ Diffusion" kararına göre, Tüzük m.8/f.1/(a) bendindeki ayniyet halinin dar biçimde yorumlanması; özellikle bu yasağın daha farklı ve spesifik şartların arandığı m.8/f.1/(b) hükmünün uygulama alanına taşırılmaması gereklidir (para.50-54).

¹⁶⁷¹ ABAD'ın C-278/08 sayılı "Bergsprechte" kararına göre tüketicinin marka ve işaret arasındaki ayniyet algısı işaretin doğrudan kıyaslanması suretiyle oluşmaz. Tüketicinin işaretleri birebir kıyaslama imkanına sahip olmadığı gerçeği karşısında ayniyetin ancak tüm unsurların birebir örtüşmesi hali ile sınırlı olduğunun kabulü marka hukuku açısından isabetli değildir. Ortalama tüketicinin, ayrıntıda kalan önemsiz farklılıkları doğal olarak göz ardı edeceği kabul edilmelidir. Bu sebeple bir bütün halinde incelendiğinde, ortalama tüketicinin göz ardı edeceği detay farklılıkları da "ayniyet" kapsamında değerlendirilir (para.25-27). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T.F&num=c-278/08&td=ALL> (Erişim Tarihi:09.03.2017).

¹⁶⁷² ABAD'ın C-291/00 sayılı "LTJ Diffusion" kararında, önceki markanın tüm unsurlarını hiçbir ekleme veya değişiklik yapılmaksızın birebir kopyalayan ya da bir bütün halinde bakıldığında, ortalama tüketici tarafından fark edilmeyecek derecede önemsiz farklılıklar içeren markalar arasında ayniyetin bulunduğu kabul edilmiştir (para.50-54). (Erişim Tarihi: 03.02.2016).

¹⁶⁷³ Ortalama tüketicinin markaya yaklaşımı ve ürüne ayırdığı alım süresi, ürünün niteliğine göre değişiklik gösterir. Ayniyet, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik ve karıştırılma ihtimali incelemesinde, alıcının "ürüne ayırdığı alım süresi, araştırma ve mukayese imkanı ve yeteneği" azaldıkça toplu izlenime bağlı yanılma olasılığı artar. Bu algı ve yaklaşım farkı ile ürün benzerliği/ayrılığı, markaların ne ölçüde farklılaştırılması gerektiğini belirlemektedir. Ortalama tüketicinin ürüne bakış açısı, dikkati, inceleme yöntemine göre farklılık yaratma ihtiyacı çok yüksek veya daha az olabilir. Günlük kullanılan ucuz ürünlere yönelik tüketici algısı ile profesyonel kullanıcıların iş görürken kullandıkları ürünlere yönelik algısı aynı değildir. **Kaya**, s.140-141; **Tekinalp**, s.443-444; **Arkan**, C.I, s.103, **İmirlioğlu**, s.162; **Yasaman**, C.I, s.399. Doktrinde ortalama alıcının yanılma ihtimali değerlendirmesinde, ortalama dikkate ve bilgiye sahip, temsili bir alıcı tipinin yaratılması ve bu alıcı tipinin davranışları ile ilgili çevrenin büyük çoğunluğunun fiili davranışları arasında uyum sağlanması önerilmektedir. Bu noktada ilgili ürüne yönelik somut pazar ilişkileri de dikkate alınmalıdır. **Dirikkan**, s.192; **Uzunallı**, Benzerliğin Tespiti, s.684. Bu yaklaşımla ürünleri ve tüketici hassasiyetini dört ayrı kategoride ele alınması düşünülebilir:

- İlk kategoride toplumun geneline hitap eden günlük tüketim ürünleri (ör.çikolata) yer almaktadır. İlgili çevre bu ürünlere kısa ve acele bir bakış ile yaklaştığından bu kategorideki markaların farklılaşma zorunluluğu en yüksek derecededir. Bu yaklaşım ile Yargıtay 11. HD. T.30.11.1999, E.1999/5356, K.1999/9805 sayılı kararında çocuklara hitap eden çikolata emtiasında "Ülker Hobi" markası ile "Ülfet Lobi" markası arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu neticesine varılmıştır. <http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-1999-5356.htm&kw=1999/5356#fm> (Erişim Tarihi: 06.06.2016).
- İkinci kategoride harcama ve tasarruf konusunda ciddi müşterilere hitap eden pahalı ürünler (ör. bilgisayar) yer almaktadır. Bu çevrede marka bilinci yüksek olduğundan markaları farklılaştırma zorunluluğu daha düşüktür. Bu tür ürünlere ayrılan zaman ve sarf

Şüphesiz, önceden tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış bir marka ile aynı olma, evleviyetle söz konusu markanın kopya edilmesine karşılık gelir¹⁶⁷⁴. Buna göre önceden tescilli veya başvuru konusu edilmiş marka ile sonradan başvuru konusu edilen işaret özdeş, farksız, tıpatıp taklit olmalıdır.

Buna ek olarak, markaların diğer tüm unsurları ve yansıttığı anlam aynıyken yazı karakteri, boyutu, büyüklüğü ve özellikle kelime markalarında renk noktalarında yapılan ufak değişiklikler de ‘‘aynıyet’’ halini ortadan kaldırmaz¹⁶⁷⁵. Markalar arasındaki çok basit grafik düzen değişiklikleri (ör. grafiğin italikleştirilmesi) yine bu kapsamdadır¹⁶⁷⁶.

edilen dikkat yüksek olduğundan aynıyetin, ayırt edilemeyecek derecede benzerliğin veya karıştırılma ihtimalinin bulunduğu sonucuna varmak güçleşecektir.

- Üçüncü kategoride uzman bir çevreye hitap eden tehlikeli ve riskli ürünler (ör. zehirli kimyasallar veya reçeteli ilaçlar) bulunur. Bu çevrede de markaya yönelim güçlü olduğundan farklılaştırma zorunluluğu azdır. Ayrıca uzmanlaşmış ortalama tüketicinin yüksek dikkat seviyesi markalar arasındaki çok ufak farklılıkları dahi yakalayabilmektedir. **Kaya**, 141; **Cengiz**, s.32; **Arkan**, C.I, s.103; **Öztek**, İlaç Markaları, s.69-70. İsviçre Federal Mahkemesi 84 II 441 sayılı kararında ‘‘Xylocain’’ ve ‘‘Celecain’’ ilaç markaları arasında iltibas bulunmadığına hüküm kurmuştur. **Maradan**, s.15; **Baumgartner**, s.112 vd.; **Troller**, Immaterialgüterrecht, s.277 vd. Yargıtay 11. HD. T.18.04.2011, E.2009/11830, K.2011/4504 sayılı kararında ilaç emtiasında kullanılan ‘‘Sitrex’’ ve ‘‘Citrex’’ markaları arasında hitap edilen kitlenin eczacı ve doktorlardan oluşması ve ürünlerin satışa sunulmuş şekline sebebiyle karıştırılma ihtimali bulunmadığı neticesine varılmıştır.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2009-11830.htm&kw=`2009/11830`#fm>

(Erişim Tarihi: 06.06.2016).

- Dördüncü kategoride yine sektör uzmanlarına hitap eden ticari projelerde kullanılmak maksadı ile edinilen özel ürünler (ör. buldozer) yer almaktadır. Hedef kitle yine piyasayı tanıyan uzman alıcılardan veya profesyonellerden oluştuğundan, bu tür ürünlere uygulanan markalardaki farklılaşma zorunluluğu en azdır. **Açikel**, s.72; **Arkan**, C.I, s.103.

¹⁶⁷⁴ **Karayalçın**, s.432; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.44; **Ocak**, s.17; **Cengiz**, s.6; **Öçal**, s.105; **Arseven**, s.136.

¹⁶⁷⁵ **Öçal**, s.114. Buna karşılık EUIPO’nun R 0252/2008-1 sayılı ‘‘THOMSON’’ kararı ile B 0964/2009-1 sayılı ‘‘Klepper’’ kararında, yazı stilinde önemli değişikliğe gidilmesi (yazı karakteri ile esaslı biçimde oynanarak kelime markasının şekil markasına dönüştürülmesi) halinde aynıyetin ortadan kalkacağı sonucuna varılmıştır. **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.1, 01.02.2017, Ver.1.0, s.12. Renk unsurunu da içeren tescilli bir kombinasyon markasında sadece rengin değiştirilerek kullanılması, aynen kullanma olarak kabul edilmelidir. **Öçal**, Rengin Önemi, s.418; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.49. Soyut renk markaları açısından ise ufak ton değişiklikleri, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik kapsamında ele alınmalıdır. **Eroğlu**, Soyut Renk, s.141. Buna karşılık tescilli kelime markasında ‘‘+, !, @, X’’ vs. işaretlerin kullanılması aynıyeti ortadan kaldırmaz. Bu tür basit yazı karakteri, punto (büyük harf-küçük harf) ve boyut farklılıkları çifte aynıyet yaptırımına tabidir. Bu çerçevede EUIPO’nun R 0835/2010-1 sayılı kararında ‘‘BLUE MOON’’ ve ‘‘Blue Moon’’ markaları arasında; R 0523/2008-2 sayılı kararında ‘‘Domino’’ ve ‘‘DOMINO’’ markaları arasında aynıyet bulunduğu sonucuna varılmıştır. **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.1, 01.02.2017, Ver.1.0, s.11.

¹⁶⁷⁶ EUIPO şekil, kelime veya sayı kombinasyonlarından oluşan markalarda aynıyetin söz konusu olabilmesi için şekil, renk, kontrast, gölgeleme noktalarında aynıyeti aramaktadır. Bu tür markalarda şekil unsuru farklı olduğu takdirde, kelime unsurunun aynıyeti, markalar arasında bütünsel aynıyet olduğu sonucuna götürmeyecektir. EUIPO’nun R 0558/2011 1 sayılı

Dolayısıyla ayniyet “tüketicinin işaretleri ancak birebir mukayese etmesi halinde tespit edilebileceği bir kopya olma haline” indirgenmemelidir. Markaları birebir karşılaştırma imkanına sahip olmayan tüketici, pek çok defa aklında kalan eksik (kusurlu) marka görüntüsünü esas alarak, işaretleri bir bütün halinde genel hatları ile karşılaştırmaktadır¹⁶⁷⁷. Bu gerekçelerle işaretler arasında ilgili ürünün ortalama alıcısının göz ardı edeceği veya ancak birebir mukayese yaptığı takdirde algılayabileceği düzeyde küçük farklılıkların bulunması ayniyet kapsamında kalır¹⁶⁷⁸.

Yargıtay tarafından göz ardı edilse de ayniyet incelemesinde dahi ilgili ürünün hitap ettiği ortalama tüketicinin dikkat ve algısı ile aklında tuttuğu kusurlu marka görüntüsü belirleyici olabilir. Bu noktada SMK m.5/f.1/(ç) bendi uygulamasında ikili bir ayrıma gidilmesi düşünülebilir:

- Öncelikle iki markanın birebir kopya olup olmadığı görsel, işitsel ve anlamsal açıdan irdelenmelidir. Şayet markalar objektif bir mukayese neticesinde birbirinin eşi olarak görülüyorsa ayniyet neticesine varılması için artık ortalama tüketici algısının ayrıca irdelenmesine gerek kalmamalıdır.
- Böyle bir eşleşme yoksa SMK m.5/f.1/(ç) bendinin uygulanması için tespit edilen farklılıkların ortalama tüketici algısında “*de minimis*” mahiyette (ör. kelime markasında salt renk tonuna, basit yazı stili farklılığına, boyutsal değişikliğe, noktalama işareti eklenmesine yönelik) olup olmadığına bakılmalıdır. Şayet ilgili ürünün ortalama tüketicisinin net olmayan

“No.7” ve R 144072010-1 sayılı “basic” kararları bu yöndedir. Buna karşılık EUIPO, B 2 031 741 sayılı kararında “XTEP” ve “XTEP” markaları arasında “TEP” ekinin italik yazılmasının ilgili çevre tarafından fark edilmeyecek derecede küçük bir ayrıntı mahiyeti taşıması dolayısıyla, ayniyetin bulunduğu sonucuna varmıştır. **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.1, 01.02.2017, Ver.1.0, s.13.

¹⁶⁷⁷ İngiliz hukukunda “United Airlines” ve “United Airways”, “DATACARD” ve “Datacard”, “WEBSPHERE” ve “WEB-SPHERE” ifadeleri aynı bulunmuştur. **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.977.

¹⁶⁷⁸ Bu bağlamda markaların değerlendirmesi görsel, işitsel veya kavramsal (tüketicide uyandırdıkları anlam) benzerliklere, içerdiği ayırt edici ve baskın öğelere de önem verilerek; markanın bir bütün halinde yarattığı izlenime göre yapılmalıdır. AB Hukukunda Genel Mahkeme T-292/01 sayılı “Pasch” kararında “Pash” ve “Bass” markaları arasındaki benzerlik incelemesinde görünüş, okunuş, duyu ve anlam açılarından ortak noktaları değerlendirilmiştir. Bu kararda her iki kelimenin ilk harflerinde okunuş ve yazılış açılarından benzerlik bulunmasına rağmen, anlamsal açıdan birincisinin bir kağıt oyunu adı ile benzerlik göstermesi, ikincisinin ise müzikal bir terim olması sebebi ile benzerliğin ve karıştırılma ihtimalinin dahi mevcut olmadığı sonucuna varılmıştır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-292/01> (Erişim Tarihi: 09.09.2016).

hafızasında söz konusu çok ufak farklılıklar yer etmiyor ve markalar birbirinin eşi olarak görülüyorsa yine ayniyetin varlığı kabul edilir. Şüphesiz bu sonuca varabilmek için ilgili ürünün hitap ettiği ortalama tüketicinin varsayılan algısı göz önünde tutulmaktadır.

Yürürlükteki hukuk açısından, ayniyet incelemesinin kapsamı bu hallerle sınırlı tutulmalı; yukarıda sayılan hallerin dışında kalan ufak farklılıklar artık “*ayirt edilemeyecek derecede benzerlik*” açısından ele alınmalıdır. Ancak bu aşamaya geçildiğinde de ilgili ürünün hitap ettiği ortalama alıcı algısına göre değerlendirme yapılacağı açıktır.

EUIPO’ya göre, ayniyetin tespiti halinde karıştırılma ihtimalinin bulunduğu ayrıca ispat edilmesine gerek kalmaz¹⁶⁷⁹. Kanaatimizce işaretler arası ayniyet halinde karıştırılma ihtimalinin varlığı önceye dayalı hak sahibi lehine adi bir karine teşkil eder¹⁶⁸⁰. Bu tespit ertesinde ürün ayniyeti veya türdeşliği incelemesine geçilmelidir. Kaynak ayırt etme işlevinin zedelenmediğinin ispatı (ör. farklı sınıflarda tescil) halinde bu karine çürütülebilir¹⁶⁸¹.

3. İşaretler Arasında Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik Bulunması

a. Kavram

SMK m.5/f.1/(ç) bendinde tescili talep edilen işaretin, önceden tescilli veya başvurusu yapılmış bir markayla “*ayninetinin*” yanı sıra “*ayirt edilemeyecek derecede benzer*” olması da mutlak bir ret sebebi olarak düzenlenmiştir. Hükümdeki “*ayirt edilemeyecek derecede benzerlik*” kavramının hukuki karşılığı mülga 556 sayılı KHK m.7 hükmünde açıklanmamıştı. SMK m.5/f.1/(ç) bendinde de bu yönde bir açıklık bulunmamaktadır.

¹⁶⁷⁹ EUIPO Guideline, Part C, Sec.2, Chap.1, 01.02.2017, Ver.1.0, s.4.

¹⁶⁸⁰ Bu sonuca, TRIPs m.16/f.1 hükmündeki aynı mal veya hizmetler için aynı işaretin kullanılması halinde, karışıklık olasılığının mevcut olduğu varsayılacağı ifadesinden ulaşılmaktadır.

¹⁶⁸¹ Karinenin çürütüldüğü ABAD’ın C-482/09 sayılı “Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.” kararına göre çifte ayniyet taşıyan sonraki tarihli “Budweiser” markası otuz yıldan uzun süredir önceki marka ile eş zamanlı olarak ve dürüst bir biçimde kullanmışsa artık hükümsüz kılınamayacaktır. Zira böylesi bir kullanım, çifte ayniyete yol açmak suretiyle önceki markanın kaynak gösterme (asli) fonksiyonuna zarar vermeyecektir. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-482/09> (Erişim Tarihi: 03.04.2016).

Buna karşılık Alamenti Farika Nizamnamesi m.15 hükmünde ‘‘Evvela hile niyetile bir alametın yalnız resmini tađyir ve böyle alamenti istimal eyliyenler...’’ ifadeleri kullanılmıřtı. Mülga 551 sayılı Markalar Kanunu m.47/f.3. hükmünde ise başkasına ait tescilli bir markaya, toplu olarak bıraktığı ‘‘umumi intiba itibariyle ilk bakıřta kolayca tefrik edilemeyecek řekilde benzeyen ve bu suretle iltibasa sebebiyet verecek’’ bir markayı kullanan kimsenin, o markanın benzerini kullanmıř sayılacağı öngörölmüřtü. ‘‘İlk bakıřta tefrik edilemeyecek derecede benzerlik’’ ifadesinin ‘‘ayırt edilemeyecek derecede benzerlik’’ kavramına yakınlařtıđı düşünölmektedir.

Yukarıda belirtildiđi üzere aynıyet incelemesinin kapsamı dıřında kalan, ortalama tüketicinin aklında kalan eksik ve kusurlu intiba ađısından önemsiz ve dikkat çekmeyecek diđer farklılıklar, artık ayırt edilemeyecek derecede benzerlik incelemesinin konusu yapılmalıdır¹⁶⁸². Ayırt edilemeyecek derecede benzerlik kavramı, ilgili ürünün orta seviyede dikkat sahibi olan alıcısı nezdinde iki iřaretin birbiriyle aynı sayılmasına yol ađacak derecede yakınlığını ifade etmektedir¹⁶⁸³.

Bu kavram, iki iřaretin birebir aynı olmasının bir basamak altında; buna karşılık, karıřtırılma ihtimali incelenmesini gerektirecek derecede benzer olmasının birkaç basamak üstünde bir noktaya karşılık gelir¹⁶⁸⁴. Farklılık o

¹⁶⁸² Yargıtay HGK T.05.10.2012, E.2012/11-154, K.2012/659 sayılı ‘‘Bođazlıyan’’ kararında, iřaretler arasındaki farklılıkların, markanın kapsadıđı mal ve hizmetin orta düzeydeki alıcı kitlesi üzerinde bıraktığı genel izlenim itibarıyla önemsenmeyecek derecede küçük olması nedeniyle aynı iřaretmıř gibi algılanması durumunda, ayırt edilemeyecek kadar benzerlik halinin ortaya çıkacağı belirtilmektedir.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2012-11-154.htm> (Eriřim Tarihi: 09.07.2016).

Bu yaklařım ile Yargıtay 11. H.D. T.13.12.1999, E.1999/8495, K.1999/10179 sayılı kararında ise tescilin istendiđi ‘‘CHAMPION’’ ibaresi ile tescilli ‘‘Cebi CHAMPION’’ markaları arasında esaslı unsur olan ‘‘Champion’’ ibaresi yönünden ayırt edilemeyecek derecede aynıyet (benzerlik) bulunduđu sonucuna varılmıřtır. **Yasaman**, C.I, s.228; **Kaya**, s.88. Ayrıca Yargıtay 11. H.D. T.18.01.2000, E.1999/8348, K.2000/108 sayılı kararında ‘‘LİVİO’’ ve ‘‘OLİVİO’’ markaları arasında, T.16.4.2009, E.2007/9509, K.2009/4703 sayılı kararında ‘‘ALLTECH’’ ve ‘‘ALTEK’’ markaları arasında, T.29.11.2010, E.2009/6045, K.2010/12203 sayılı kararında ise ‘‘ADOPEN’’ ve ‘‘ODAPEN’’ markaları arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunduđu sonucuna ulařmıřtır. **Erdil**, s.131.

¹⁶⁸³ **Karahan**, Hükümsüzlük, s.44; **Ocak**, s.18.

¹⁶⁸⁴ Doktrin ve yargı içtihatları, tek unsurdan oluřan iřarete yapılan ufak deđiřikliklere rađmen, söyleyiř, biçim veya anlam ađısından aynıyete yakınlığın bertaraf edilmemesi durumunda ayırt edilemeyecek derecede benzerliđin söz konusu olacağını kabul etmektedir. Bu doğrultuda Türk hukukunda ‘‘Royalüks’’ ve ‘‘Royalüx’’; ‘‘Mintax’’ ve ‘‘Mintan’’; ‘‘Merck’’ ve ‘‘Merk’’; ‘‘Tekson’’ ve ‘‘Teksan’’; ‘‘Nivea’’ ve ‘‘Sivea’’ markaları arasında söyleyiř ađısından ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunduđu sonucuna varılmıřtır. **Tekil**, s.267; **Özsunay**, Markalar Kanunu, s.19; **Noyan**, s.450 vd.; **Dönmez**, s.67-68. Yine ‘‘řanel’’ ve ‘‘Chanel’’, ‘‘Lux’’ ve ‘‘Lüks’’, ‘‘pril’’ ve ‘‘piril’’ markaları arasında da ayırt edilemeyecek derecede benzerlik

kadar önemsizdir ki aynıyet algısı ortadan kalkmamakta¹⁶⁸⁵, ortalama alıcı iki markayı eş görmektedir¹⁶⁸⁶. Dolayısıyla bu halde de benzerliğin iltibasa yol açıp açmadığının ayrıca incelenmesine ve ispatına ihtiyaç duyulmaz¹⁶⁸⁷. Benzerliğin çok ötesinde olan bu güçlü yakınlık, iki işaretin mutlak suretle karıştırılmasına yol açarak, sonraki marka sahibine haksız yarar sağlarken, önceki markanın ayırt edicilik ve köken gösterme işlevlerine zarar vermektedir¹⁶⁸⁸.

bulunmaktadır. **Noyan**, 2003, s.101; **Doğanay**, s.413; **Yasaman**, C.I, s.228; **Kaya**, s.88-89. Otomotiv pazarında ise “TATA” ve “TATA SAFARI” ibareleri arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunmadığı savunulmaktadır. **Yasaman**, Makaleler IV, s.259.

¹⁶⁸⁵ Ayırt edilemeyecek derecede benzerlik kavramı özellikle markaların çok küçük veya bütünün içerisinde kaybolan, ortalama tüketicinin ancak analitik bir inceleme sonucu tespit edebileceği farklılıklarına karşılık gelmektedir. Ayırt edilemeyecek derecede benzerlik kapsamında yer alan unsurlar, markanın bütün olarak yarattığı algıyı hiç değiştirmemekte veya bu algıya çok düşük derecede etkide bulunmaktadır. İlgili ürünün hitap ettiği makul düzeyde dikkatli, bilgili ve ihtiyatlı kişiye karşılık gelen ortalama tüketici markalar arasındaki bu tür farklılıkları göz ardı etmektedir. **Küçükali**, s.100-101; **Düzkaya**, s.28. Yargıtay 11.HD. T.27.09.1976, E.4091, K.4234 sayılı kararında, “Camsil” ve “Gerçek Camsilen” markaları arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunduğu sonucuna varılmıştır. **Doğanay**, s.405-406; **İmirlioğlu**, s.168. Bu bağlamda “Has, öz, meşhur, hakiki” gibi ekler de işaretin SMK m.5/f.1/(ç) bendi yasağına tabi olmasını engelleyemez.

¹⁶⁸⁶ **Öçal**, s.105. Görsel benzerlik, işaret formunun görme duyusu aracılığıyla zihinde yarattığı etki; işitsel benzerlik ise telaffuz sonucu duyu organları aracılığıyla ortaya çıkan algı yakınlığıdır. Bu yaklaşım ile Yargıtay 11. HD. T.08.05.2000, E.2000/2917, K.2000/3975 sayılı kararında “Caviar House-Husoviar” ve “House of Caviar” arasında ayırt edilemeyecek kadar benzerlik bulunduğu sonucuna varmıştır.

http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_2000-2917.php (Erişim Tarihi: 09.09.2016) Aynı Daire'nin E.1999/8352, K.1999/10225, T.13.12.1999 sayılı kararında başvuru konusu “internet world” ibaresinin “internet” ve “internetware” ibareleri ile kıyaslanması ertesinde, mülga KHK m.7/f.1/(b) bendi gerekçe gösterilerek reddi hukuka uygun bulunmuştur.

http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_1999-8352.php (Erişim Tarihi: 09.09.2016)

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi T.28.06.2004, E.2003/13272, K.2004/7105 sayılı kararında da “ALCATEL” markası ile ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu gerekçesi ile “ALFA TEL” markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. **Düzkaya**, s.20-21. Markalar görsel ve işitsel açıdan ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadığı sürece, tek başına anlamsal açıdan aynıyet veya benzerlik, ayırt edilemeyecek derecede benzerliğe yol açmaz. **Açikel**, s.59; **Cengiz**, s.9; **Öçal**, s.112. Yine markalar arasında üst düzeyde görsel benzerlik bulunmuyorsa, salt işitsel aynıyet veya benzerlik, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik sonucunu doğurmaz. **TPE Kılavuz**, s.35-36. Bu doğrultudaki Yargıtay 11. HD. T.11.10.2012, E.2010/11605, K.2012/15849 sayılı kararında “NUXX” ve NUXX HANYONG” markaları arasında işitsel anlamda bir benzerlik bulunmakta ise de kelime unsurlarından kaynaklanan görsel, işitsel, semantik farklılıklar karşısında, markaların gözde ve kulakta bıraktığı intibah farklılaştığı; bu farklılıkların taraf markalarını ayırt edilemeyecek kadar benzer olmaktan çıkardığı sonucuna varılmıştır. **Düzkaya**, s.54.

¹⁶⁸⁷ **Çolak**, s.119; **İmirlioğlu**, s.124.

¹⁶⁸⁸ **Yalçınır/Karahaahmet**, s.42-43. Yargıtay 11. HD. T.06.07.2011, E.2010/689, K.2011/8406 sayılı kararında “OXFORD” ve “OKSFORD” markaları arasında; T.07.07.2011, E.2009/8067, K.2011/8558 sayılı kararında “BENİMO” ve “BENİM” markaları arasında mülga m.7/f.1/(b) bendi anlamında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik olduğu sonucuna varmıştır. **Sekmen**, s.121.

b. Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerliğe Yönelik İnceleme Esasları

Ayniyet veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlik açısından yapılacak değerlendirmede, markaların tescilli ve başvuruya konu yapılmış halleri kıyaslanmalıdır. Tescilli markanın diğer fiili veya olası kullanımları göz ardı edilir¹⁶⁸⁹. Ayrıca ayırt edilemeyecek derecede benzerlik değerlendirmesinde, önceki markanın ayırt edici gücü de gözetilir¹⁶⁹⁰. Güçlü ayırt edicilikteki markalarla kıyaslandığında sonraki markaların SMK m.5/f.1/(ç) bendine tabi olma ihtimali daha yüksektir¹⁶⁹¹. Zayıf markalar açısından ise aksi durum söz konusudur¹⁶⁹².

Kıyaslamada markalar tüm unsurları ile bir bütün olarak ele alınmalıdır. Ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, ortalama tüketicinin markaları “*aynı anda birebir kıyaslayarak*” varacağı sonuca göre değil; “*aradığı markayı gözünde canlandırmak suretiyle karşılaştığı marka ile kıyaslayarak*” varacağı

¹⁶⁸⁹ Genel Mahkeme'nin T-623/11 sayılı “Sobieraj (Milanowek Cream Fudge)” kararı (para.38)

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150667&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=687862> (Erişim Tarihi:03.02.2016).

¹⁶⁹⁰ **Öztek**, İlaç Markaları, s.67. ABAD'ın C-342/97 sayılı “Lloyd Schuhfabrik Meyer” kararına göre, bir markanın ayırt edici gücünün belirlenmesinde markanın kapsadığı mal veya hizmetin belirli bir teşebbüsten kaynaklandığını gösterme ve bunları ayırt etme yeterliliği tüm unsurları ile bir bütün olarak değerlendirilecektir. Bu incelemede, özellikle markanın tescil edildiği emtia açısından tasviri mahiyet taşıyan bir unsur içerip içermediği, baskın unsurların ayırt edicilik gücü, markanın pazar payı, markanın kapsadığı coğrafi alan, kullanım yoğunluğu ve kullanım süresi, teşebbüsün markayı tanıtmak için yaptığı yatırım miktarı, marka sayesinde mal veya hizmetin belirli bir teşebbüsten kaynaklandığı algısını taşıyan ilgili çevredeki kişi sayısı, ticaret odalarının ve diğer birliklerin beyanları dikkate alınmalıdır (para.22-23). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-342/97> (Erişim Tarihi: 03.03.2017). Güçlü ayırt ediciliğe sahip işaretlerin iltibasa karşı korudukları benzerlik alanı genişlemektedir. Buna karşılık, düşük ayırt edicilik halinde ise iltibas tehlikesine karşı sağlanan savunma alanı daralmaktadır. **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.65.

¹⁶⁹¹ **Düzkaya**, s.29-30.

¹⁶⁹² Bu bağlamda ayırt ediciliği zayıf (somut olayda tasviri yönü baskın) bir marka olan “Turkpetrol” ile “Turkoil” ibaresi arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlikten söz edilemeyeceği, ancak benzerliğin bulunduğu savunulmuştur. Ayrıca zayıf marka seçen bir teşebbüsün, söz konusu ibarenin 3. kişilerce kullanılmasına katlanmakla yükümlü olduğu ifade edilmiştir. **Yasaman**, Makaleler III, s.589-590. EUIPO'nun R 1285/2009-1 sayılı kararında “Natural Sweets+Şekil” ve “Natural Confectionery+Şekil” markalarının asli unsurlarının “Natural” sözcüğü olduğu, ancak bu sözcüğün şekerleme ürünlerinde yaygın biçimde kullanıldığından ayırt ediciliğinin düşük olduğu, işaretlerin bütünsel olarak yarattığı itibam farklılaştığı gerekçeleri ile markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1285%2F2009-1 (Erişim Tarihi:09.05.2017).

sonuca göre tespit edilmelidir. Sadece asli unsur benzerliği, iki markanın ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu peşin hükmüne götürmemelidir¹⁶⁹³.

Bu bağlamda markanın içerdiği bir kısım unsurun diğerlerine nazaran (göz ardı edilmelerini gerektirecek ölçüde olmamaları şartı ile) daha küçük olması veya tek başına ayırt ediciliğinin bulunmaması, bunların doğrudan inceleme dışı bırakılmasını gerektirmez¹⁶⁹⁴. Özellikle sadece kelime unsurundan oluşup, benzer harflerden ibaret markalarda ilk bakışta anlaşılacak düzeyde farklılığın bulunduğunu söylemek güçleşebilir¹⁶⁹⁵.

Asli unsurlarda değişikliğe gidilerek, ayırt edicilik sağlanması durumunda, SMK m.5/f.1/(ç) hükmünün kapsamı dışına çıkılır. Dolayısıyla sadece tali veya tanımlayıcı unsurlarda benzerliğin ya da ayniyetin mevcudiyeti, asli unsurlar

¹⁶⁹³ Bu yaklaşım sonucunda Yargıtay 11. HD. T.14.02.2012, E.2010/2620, K.2012/1922 sayılı kararında "Shine Black Label Series" markası ile "Shinestore" markası arasında görsel, işitsel ve semantik farklılıkların bulunduğu; bu sebeple gözde ve kulakta bıraktığı intiba farklılığı dolayısıyla, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik durumunun söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Karara göre markalar arasındaki benzerlik ilk bakışta fark edilemeyecek derecede değildir. **Çolak**, s.114. Yine Yargıtay 11. HD. T.27.10.2011, E.2009/13322, K.2011/14579 sayılı kararında asli unsur benzerliğine karşılık, davacı başvurusundaki görsel, işitsel ve semantik farklılıklar sebebiyle markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer sayılmayacağına karar verilmiştir.

<http://kararara.com/forum/viewtopic.php?f=218&t=181148> (Erişim Tarihi: 09.08.2016)

¹⁶⁹⁴ ABAD'ın C-334/05P sayılı "Limoncello" (para. 41-42) ve Genel Mahkeme'nin T-61/09 sayılı "Schinken King" kararları (para. 46). **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.4, 01.02.2017, Ver.1.0, s.7.

¹⁶⁹⁵ Yargıtay 11. HD. T.04.06.2013, E.2012/13216, K.2013/11611 sayılı kararında "innovia" markası ile "innova" arasında; T.19.11.2012, E.2011/12786, K.2012/18425 sayılı kararında "Orchestra" markası ile "Orchestra" markası arasında; T.27.11.2012, E.2011/13451, K.2012/19185 sayılı kararında "EP TV" markası ile "EP" markası arasında; T.23.09.2013, E.2012/2085, K.2013/16337 sayılı kararında "Medicana" markası ile "Medicenna" markası arasında mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendi anlamında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunduğu sonucuna varmıştır. **Çolak**, 116-117. Ankara 4. FSHM T.29.11.2011, K.2011/215 sayılı kararında "Başdaş" ve "Baştaş" markalarının ilgili çevrede aynı gibi algılanacağına hüküm kurmuştur. **Düzakaya**, s.49. Yine mülga 556 sayılı KHK döneminde "Artin Drays" ve "Martini Dry"; "Grin Nicci" ve "Grinicci"; "Afra" ve "Afral" markalarının da ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğuna hükmedilmiştir. **Pekdiñer**, s.102; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.48; **Kaya**, s.87-89. Benzer biçimde "Dişinol" ve "Dişinal", "Oftalin" ve "Oftarjin", "Atarax" ve "Ataraxin" ilaç markaları arasında da benzerlik bulunmaktadır. **Yılmaz**, s.155. Yargıtay 11. HD. T.27.09.1999, E.1999/5162, K.1999/7136 sayılı kararında "Moschino" ve "Mischonos" markaları arasında; T.23.05.2002, E.2002/2174, K.2002/5089 sayılı kararında ise "İmaj" ve "Imagine" markaları arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunmuştur.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2002-2174.htm&kw=imagine#fm>

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-1999-5162.htm&kw=`1999/7136`#fm> (Erişim Tarihi: 09.08.2016).

farklı olduğu sürece SMK m.5/f.1/(ç) bendinin uygulanmasını gerektirmez¹⁶⁹⁶. Zira asli unsurda farklılaşma markanın bütünü de doğrudan etkiler¹⁶⁹⁷.

c.Yasağın Kapsamının Belirlenmesinde Karşılaşılan Güçlükler

Bir an için ayniyet veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlik kavramları arasında yapılan ayırımın yapay olduğu; ufak nüanslara rağmen birbiriyle aynıymış gibi gözükken, benzerliğin daha ilk bakışta bariz biçimde tespit edildiği markaların her halükarda SMK m.5/f.1/(ç) bendine tabi olacağı düşünülebilir. Ancak bu durumda dahi SMK m.5/f.1/(ç) bendi ile SMK m.6/f.1 hükmünün uygulama kapsamının belirlenmesi son derece güçleşmektedir.

Özellikle birden fazla unsurdan oluşan markalarda asli unsurlarda benzerliğin, tali unsurlarda ise farklılaşmanın hangi hallerde SMK m.5/f.1/(ç) bendine tabi olacağı uygulamada farklı değerlendirmelere yol açmaktadır.

Şöyle ki TPMK, birbirinden “*farklı şekil*” ve ayırt edilemeyecek derecede “*benzer kelime*” unsurlarını birlikte içeren kombinasyon markalarını değerlendirirken, kelimelerin tüketici zihninde öncelikli olarak yer bulan unsurlar olduğunu kabul etmekte ve benzerlik testini çoğu kez kelime unsurlarını esas alarak gerçekleştirmektedir¹⁶⁹⁸. Bu özellikteki başvuruları SMK m.5/f.1/(ç) bendine (mülga KHK m.7/f.1/(b) hükmüne) tabi tutan TPMK,

¹⁶⁹⁶ **Arseven**, s.137. Yargıtay 11.HD. T.18.09.2012, E.2010/11229, K.2012/13553 sayılı kararında “DYO Nanoteks” markası ile “KOÇTAŞ Colors Nanotek” markası arasında; T.10.12.2012, E.2011/14660, K.2012/20333 sayılı kararında “BATIAGREA” markası ile “AGREA” markası arasında; T.05.02.2013, E.2012/2054, K.2013/1935 sayılı kararında “Vipaş Farkı İsminde Saklı + Şekil” markası ile “VIP” markası arasında; T.04.03.2013, E.2011/6143, K.2013/3935 sayılı kararında “Panda Nefis” markası ile “Flaş Nefisto” markası arasında mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendi anlamında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunmadığı sonucuna varmıştır. **Çolak**, s.114-117. Ayırt edilemeyecek derecede benzerliğin incelemesinde markaların ayırt edici nitelik sağlamayan ya da herkesin kullanımına açık tali unsurları değerlendirme dışı bırakılır. Dolayısıyla, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik değerlendirmesinde, inceleme konusu markaların asli (asıl, lider) ayırt edici unsurları esas alınarak karşılaştırma yapılır. **TPE Kılavuz**, s.35. Asli unsur ile tali unsur ayrımı ilk bakışta markada neyin görüldüğüne göre yapılır. **Küçükali**, s.70. Yargıtay 11. HD. Yapılan kıyaslamada çoğu kez görsellik, işitsellik ve anlam unsurlarına dayanılması; kişilerin kural olarak bu unsurlardan yola çıkarak işaretleri algılamalarının sonucudur. Ayrıca markalar arasında benzerlik yaratılırken öncelikle yakın anlamlı kavramların veya görüntülerin çağrıştıırılması yoluna gidildiği de bir başka gerçektir.

¹⁶⁹⁷ Birden fazla unsuru içeren markalarda asli unsur, markanın bütünü itibarıyla bıraktığı izlenimde, tümüne hakim olan görünüşte ve ayırt ediciliği sağlayan imajında aranır. **Sekmen**, s.119; **Arkan**, C.I, s.76. Markalarda ortak kullanılan ibarenin ayırt edicilik gücünün zayıf olması halinde, kural olarak markalar ayırt edilemeyecek derecede benzer sayılamaz. İlgili sektörde çok sayıda firma tarafından farklı eklerle birlikte kullanılan ibarelerin ayırt edicilik gücünün zayıf olduğu kabul edilir. **TPE Kılavuz**, s.36.

¹⁶⁹⁸ **TPE Kılavuz**, s.35.

ret yaptırımını re'sen uygulamayı tercih etmiştir. Ancak TPMK'nın bu yaklaşımı, Yargıtay ve ilk derece mahkemelerinin SMK m.5/f.1/(ç) bendine yönelik benimsediği “*dar yorum*” ve işaretin “*bir bütün olarak*” yarattığı izlenime odaklanan son dönemdeki yaklaşımı ile uyuşmamıştır¹⁶⁹⁹. SMK m.5/f.1/(ç) bendi yasağı değerlendirmesinin, SMK m.6/f.1 anlamında karıştırılma ihtimali kavramını da kapsayacak biçimde genişletilmemesi gerekir¹⁷⁰⁰. Bu yöndeki Yargıtay uygulamasında asli unsur benzerliği, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik yasağının uygulanması için yeterli görülmemiştir¹⁷⁰¹. Kanaatimizce de bu tür benzerlikler SMK m.5/f.1/(ç) bendi

¹⁶⁹⁹ İşaret ve tanımlayıcı kelime kombinasyonları açısından TPMK, belirttiğimiz yaklaşımı ile “Can Köfte + şekil” markası ile “can şekerleme” markası arasında mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendi anlamında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik olduğu sonucuna varmıştır. Ancak Ankara 4. FSHM T.07.05.2012, E.20111/382, K.2012/92 sayılı kararında ise görsel, işitsel ve kavramsal bütünlük ilkesini uygulayarak söz konusu markalar arasındaki benzerliğin mülga m.7/f.1/(b) bendine tabi olmadığı sonucuna varmıştır. Kararda kelime markası ile şekil, renk ve kelime unsurlarını ihtiva eden kombinasyon markası arasındaki benzerlik, ayırt edilemeyecek derecede bulunmamıştır. Yine “Seret + Şekil” ve “Ser + şekil” markalarının ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu sonucuna varan TPMK kararı, benzer gerekçelerle Ankara 4. FSHM E.2013/192, K.2013/184 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. **Düzkaya**, s.32-35. TPMK, ayırt edici nitelikte ortak kelime ihtiva eden markaların, şekli unsurlar farklı olsa dahi, mülga m.7/f.1/(b) maddesi kapsamında ayırt edilemeyecek derecede benzer olabileceğini kabul edilmektedir. **TPE Kılavuz**, s.61. Oysaki Yargıtay’a göre, kelime ve şekil kombinasyonundan oluşan markalarda sözcük kısmı asli, şekil kısmı tali unsur olsa dahi benzerlik incelemesi markanın bütün olarak bıraktığı izlenime göre yapılmalıdır. Yargıtay 11. H.D. T.07.02.2011, E.2009/7924, K.2011/1228 sayılı “LRG” ve “LRG+Şekil” kararında önceden tescilli markanın, “LRG” harflerinin yanında ayrıca şekilden oluştuğu; bu kombinasyon markasına karşılık, başvurunun “LRG” harflerinden ibaret olduğu tespit edilmiştir. Bu gerekçe ile önceki tarihli marka unsuruyla birlikte değerlendirildiğinde işaretler mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) maddesi anlamında aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer nitelikte bulunmamıştır. <http://legalbank.net/belge/y-11-hd-e-2009-7924-k-2011-1228-t-07-02-2011-markanin-ayni-olmasi/1382886> (Erişim Tarihi: 08.09.2016).

Yine Yargıtay 11. HD. T.26.11.2012, E.2011/12791, K.2012/19117 sayılı kararında “C’VİZ+şekil” ve “CEVİZ” markaları arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunmamıştır. Karara göre salt kelime unsuruna bakılarak iki marka arasındaki benzerlik olgusunun peşinen kabul edilmesi mümkün değildir. **Düzkaya**, s.38-39.

¹⁷⁰⁰ **Suluk/Karasu/Nal**, s.176.

¹⁷⁰¹ Yargıtay 11. HD. E.2009/13322, K.2011/14579 sayılı “MARTI Myra Kemer” ve “MARTI” kararında söz konusu markaların asli unsurları arasındaki benzerlik, mülga m.7/f.1/(b) bendi yasağının uygulanması için yeterli görülmemiştir. Kararda taraf markalarının aynı olmadığı; her ne kadar işaretler arasında esas unsurlardan kaynaklanan bir benzerlik bulunmakta ise de davacı başvurusunda bulunan şekil unsuru ile “myra” kelime unsurundan kaynaklanan görsel, işitsel, semantik farklılıklardan ötürü, davaya konu markaların gözde ve kulakta bıraktığı intibah farklılaştığı, bu farklılıkların ise davacının marka başvurusunu, redde dayanak gösterilen markadan ayırt edilemeyecek derecede benzer olmaktan çıkardığı belirtilmiştir. **Düzkaya**, s.39.

Buna karşılık Yargıtay’ın geçmiş dönemdeki bir kısım kararında asli unsur üzerinden değerlendirme yaptığı da görülmektedir. Yargıtay 11. HD. T.07.2008, E.2007/7418, K.2008/9111 sayılı kararında “ByBU+Şekil” markası ile “BU2” markasının asli unsurlarının “bu” ibaresi olduğu gerekçesi ile ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu sonucuna varılmıştır. **İmiroğlu**, s.145.

SMK m.5/f.1/(ç) bendinin uygulama kapsamının belirlenmesine (madde yorumunun dar mı yoksa geniş mi yapılacağına) yönelik bu çelişkiye Yargıtay’ın diğer kararlarında da

kapsamında değil, ancak itiraz üzerine yapılacak karıştırılma ihtimali incelemesinde (SMK m.6/f.1) ele alınabilir. Özellikle kelime benzerliğine rağmen, işaretin bütününde ayırt ediciliğe sahip baskın şekil unsurlarının varlığı, markayı SMK m.5/f.1/(ç) bendi kapsamı dışına çıkaracaktır¹⁷⁰².

Yine TPMK'ya göre, birden fazla kelimededen oluşan markalarda, kelime unsurlarından birisi diğerine oranla markanın “*bütününe hakim*” olacak şekilde ön plana çıkıyorsa, bu unsur asli ayırt edicidir. Benzerlik testi de bu unsur esas alınarak uygulanır. Ancak ikinci planda yer alan kelime, ilk bakışta görsel olarak kolaylıkla algılanabilir nitelikte ise veya ön plandaki kelime, görsel olarak markanın geneline hakim değilse; benzerlik testinde, sadece ön plandaki kelimeye odaklanmadan, markanın bütün olarak bıraktığı izlenim dikkate alınır¹⁷⁰³.

rastlanmaktadır. Örneğin 11. HD. T.21.02.2010, E.2008/9084, K.2010/617 sayılı kararında “FLEX” markası ile “Flex Seramik” markası arasında; T.15.04.2013, E.2012/8109, K.2013/7232 sayılı kararında ise “Can Pişmaniye” ve “Can Kardeşler” markası arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunduğu sonucuna varılmıştır. Öte yandan, aynı Daire T.13.02.2017, E.2015/12692, K.2017/728 sayılı kararında “SWISS MILITARY” ile “SWISS MILITARY HANOW” markaları arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunmadığı tespit edilmiştir. Aynı yaklaşımla E.2015/4681, K.2015/12081 sayılı kararda “IMU Sosyopark” ile “Sosyopark” ibareleri ayırt edilemeyecek derecede benzer bulunmamıştır. **Suluk/Karasu/Nal**, s.176-177.

¹⁷⁰² Ankara 4. FSHM T.23.01.2013, E.2012/22, K.2013/12 sayılı “ISAM” kararında tescilli markaların uygulandığı ürünlerin tamamen bilinçli tüketicilere hitap ediyor olmasını; “ısam şekil” unsurlu başvuru markasının “ısam” sözcüğü yanında, çapraz kare logo görünümünde özgün bir görseli barındıran karma marka olmasını, buna karşılık önceden tescilli markanın sadece sözcükten ibaret olmasını hep birlikte ve bütüncül bakış açısıyla değerlendirerek, markalar arasındaki benzerliğin ilk bakışta ayırt edilemeyecek düzeyde olmadığı sonucuna varmıştır. Aynı mahkemenin T.21.05.2012, E.2011/362, K.2012/108 sayılı “fine food+ dünya şekli” kararında kelime ve ayırt ediciliği zayıf ibareden oluşan bu başvuru ile önceden tescilli “fine food+ elma şekli” markası arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunmadığına hüküm kurulmuştur. Kararda, önceden tescilli markada yer alan “elma” şeklinin, ilgili sınıf için başvuru markasında yer alan dünya şekline göre ayırt ediciliğinin düşük olduğu ve “finefood” ifadesinin Türkçe anlamının “iyi yiyecek” olduğu, başlangıç düzeyinde İngilizce bilgisine sahip herkesin anlayacağı düzeyde bir İngilizce kelime olduğu ve yiyeceklerde marka algısının düşük olduğu gerekçeleriyle markalar arasındaki benzerliğin ilk bakışta fark edilemeyecek düzeyde olmadığı kanaatine varılmıştır. **Düzkaça**, s.41-45.

Yargıtay 11. H.D. T.15.11.2011, E.201073278, K.2011/15135 sayılı kararında “ECO tradeanddevelopment + Şekil” ibaresi ile “EKO+Şekil” ibaresi arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunmadığı sonucuna varmıştır. Kararda “ECO” ve “Tradeand Development Rank” (Ticaret ve Gelişimin Göstergesi) ibarelerinin özgün bir şekil unsuru oluşturduğu, başvuru konusu “EKO+Şekil” markasının ise kısaltma unsurunun yanı sıra yatay ve paralel çizgilerden oluşan şekil unsurlarını taşıdığı, markalar arasında ilk bakışta fark edilecek düzeyde farklılıklar bulunduğu ifade edilmiştir. **Düzkaça**, s.51.

¹⁷⁰³ **TPE Kılavuz**, s.36.

Kanaatimizce ürün cinsini, niteliğini belirten veya basit abartıdan ibaret tali unsurların genel intibada çok az etki yaratacağı açıktır¹⁷⁰⁴. Örneğin salt kelime unsurundan ibaret “İPANA” ve “İPANA macun” ifadelerinin ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu kabul edilebilir. Doktrinde de ayırt edilemeyecek derecede benzerlik değerlendirmesinde herkesin kullanımına açık tutulan, tanımlayıcı, tali unsurların göz ardı edilmesi savunulmaktadır¹⁷⁰⁵. Ancak asli unsurların benzerliğine rağmen, tanımlayıcı olmayan tali unsurlar arasındaki farklılık, işaretler arasındaki bütünsel benzerliği yine SMK m.5/f.1/(ç) bendi kapsamından çıkararak, karıştırılma ihtimali incelemesini gerektiren SMK m.6/f.1 hükmü kapsamına sokabilir¹⁷⁰⁶.

Son olarak uygulamada TPMK'nın kelime markaları ile slogan markaları arasında yaptığı kıyaslamada bütüne değil, baskın kelime unsuruna odaklandığı görülmektedir. Oysaki kelime markası karşısında slogan markasının bütünsel değerlendirilmesi SMK m.5/f.1/(ç) bendi açısından farklı sonuçlar verebilir¹⁷⁰⁷. Özellikle tali unsur olan kelimeler fark edilir nitelikteyse asli unsuru oluşturan kelimelerin benzerliği SMK m.5/f.1/(ç) bendinin uygulanması için yeterli olmayabilir. Bu takdirde sloganın bütünlüğü, ilk bakışta ayırt edilemeyecek derecedeki benzerliği ortadan kaldırabilir.

Mülga 556 sayılı KHK döneminde TPMK ve yargı kararları arasında ortaya çıkan bu uyumsuzluğun temelinde, kıyaslanan markaların “*asli unsurlarının*” tespiti, markaların “*bir bütün olarak değerlendirilmesi*” ve ayırt edilemeyecek derecede benzerlik yasağının “*sınırlarının netleştirilmesi*” meseleleri yatmaktadır. Ancak Mülga m.7/f.1/(b) bendi ile m.8/f.1(a) ve (b) bentleri arasındaki sınırın belirlenmesinde TPMK ve Yargıtay'ın benimsediği farklı

¹⁷⁰⁴ **Yasaman**, C.I, s.396. Yargıtay 11. H.D. T.10.10.2012, E.2011/8625, K.2012/15657 sayılı kararında ‘Lykia Group’ markası ile ‘Lykia’ arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunduğu sonucuna varmıştır. **Çolak**, s.116-117.

¹⁷⁰⁵ **Çağlar**, s.47; **Çolak**, s.114.

¹⁷⁰⁶ Bu yaklaşımın benimsendiği Yargıtay 11. HD. T.11.10.2012, E.2010/11605, K.2012/15849 sayılı kararında “NUXX” ve NUXX HANYONG” markaları arasındaki benzerliğin ayırt edilemeyecek derecede olmadığına hüküm kurulmuştur. **Düzkaça**, s.53 vd.

¹⁷⁰⁷ TPMK bu esaslara dayanarak “YUVA MAYA Çok abartmıyoruz, çok kabartıyoruz + Şekil” markası ile “Yuvam + Şekil” markası arasında un, irmik ve nişasta emtiasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik olduğu sonucuna varırken, bu kararı iptali eden Ankara 4. FSHM T.20.06.2011, E.2011/62 ve K.2011/232 sayılı kararında, her iki markaya bütüncül yaklaşarak iki işaret arasında fark edilemeyecek derecede benzerlik olmadığı kanaatine varmıştır. **Düzkaça**, s.47.

yaklaşımların ortaya çıkardığı hukuki belirsizlik, SMK m.5/f.1/(ç) bendi hükmü ile giderilememiştir.

Kanaatimizce mülga m.7/f.1/(b) bendi açısından ortaya çıkan pek çok hukuki uyuşmazlıkta asli mesele, TPMK'nın yetki aşımında bulunmasıdır¹⁷⁰⁸. Diğer bir ifade ile TPMK'nın mülga m.8/f.1/(b) bendi kapsamında itiraz üzerine yapacağı değerlendirmeyi mülga m.7/f.1/(b) kapsamında re'sen gerçekleştirmiş olmasıdır. Oysaki yukarıda ifade edildiği üzere, mülga m.7/f.1/(b) bendi (SMK m.5/f.1/(ç) bendi) yasağının uygulanması için benzerlik, ayniyet derecesine yakın, diğer bir deyişle iltibas ihtimalinin ayrıca aranmasına gerek kalmayacak derecede açık olmalıdır¹⁷⁰⁹. Yeni düzenlemelerde ayniyet ve ayırt edilemeyecek derecede benzerlik yasağının nispi ret karakterli olduğu sonucuna varmak yerine, SMK m.5/f.1/(ç) bendinde TPMK'nın esasa yönelik inceleme yetkisini sınırlandıran herhangi bir değişikliğe gidilmediğinden, yetki aşımı riski taşıyan TPMK uygulamalarının yeni dönemde de devam etme olasılığı mevcuttur¹⁷¹⁰. Bu meselenin muvafakatname ile de tümünden çözülemeyeceği açıktır.

¹⁷⁰⁸ Yargıtay 11. HD. T.29.05.2012, E.2010/8474, K.2012/9165 sayılı kararında davacının önceki markalarının "PKS Ultra", "ultra elektrikli ev aletleri", "ultra ulaşım trafik" olduğu, sonraki marka başvurusunun ise "the ULTRA edition" ibaresini içerdiği; yine davacının önceki markalarının "sssss ssseleksss", "seleks kargo seleks lojistik", "selX Cargo" ve "selX Logistics"ten oluştuğu, davalının başvurusunda ise "SELEX" ibaresinin yer aldığı tespit edilmiştir. Yargıtay'a göre davalının "the ultra edition" ve "selex" kelimesinden oluşan başvuruları, davacının markaları ile ayniyet veya ayırt edilemeyecek derecede benzer değildir. O halde işaretlerin halk nezdinde iltibas tehlikesine yol açıp açmadığının ayıntılı olarak değerlendirilmesi gereklidir. Böyle bir incelemeyi ise TPE ancak itiraz üzerine yapabilecektir. Bu gerekçe ile mülga m.7/f.1/(b) kapsamında YİDK'nın re'sen incelemeye dayalı vermiş olduğu başvurunun reddi kararı yerinde olmadığından iptali gereklidir. **Yavuz**, s.504-507.

¹⁷⁰⁹ Örneğin "Green ANKA Hotel +Şekil" ve "anka+ Şekil" markaları arasında ayırt edilemeyecek derece benzerlik bulunmadığı Ankara 3. FSHM T.13.12.2011, E.2010/232, K.2011/235 sayılı kararı ile tespit edilmiştir. **Düzkaya**, s.53. Kararda değinildiği üzere, markaların birden fazla anlamının bulunması (işaretlerde ortak olan "ANKA" sözcüğünün "Ankara'nın kısaltması yanında efsanelere konu "Zümrüdü Anka" kuşunu ifade etmesi); işaretin bütününe fark edilir biçimde etki eden tali unsurların mevcudiyeti ("green hotel" ilavesine karşılık diğer markada "şekil" ekinin kullanılması); eklerin başvuruya yeni anlamlar katması (markadaki "keçi" figürünün Ankara'nın sembollerinden biri olan "Ankara keçisine" ve kiremit rengi zeminde beyaz ve siyah iki adet kuş figürünün ise efsanelere konu olan "Zümrüdü Anka" kuşuna göndermede bulunması) halleri artık markalar arasındaki kıyaslamayı SMK m.5/f.1/(ç) bendi dışına çıkarmaktadır. Bu gibi hallerin varlığında artık işaretler arasındaki benzerliğin "ayrıca iltibas değerlendirmesi yapılmasını gereksiz kılacak derecede güçlü ve açık" olduğu söylenemez.

¹⁷¹⁰ Yargıtay kararları ile mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinin uygulama alanının uygulamada ayniyetle sınırlandırıldığı savunulmaktadır. **Düzkaya**, s.64. Doktrinde ayniyet durumunun re'sen reddini isabetli bulan bir görüş, incelemenin benzerliği de kapsamasının sorunlara yol açtığını kabul etmektedir. **Aytekın**, s.297-298.

4.İşaretlerin Aynı veya Aynı Türdeki Mal veya Hizmetleri Kapsaması

a.Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması Usulü

SMK m.5/f.1/(ç) bendi yasağının uygulanması için aranan bir diğer şart; başvuru konusu işaretin, tescilli veya daha önce başvuru konusu edilmiş bir marka ile ‘aynı’ veya ‘aynı türdeki’ mal veya hizmetleri kapsamıdır¹⁷¹¹. Diğer bir ifade ile başvurunun kapsadığı ürünlerin aynıları veya türdeşleri için önceden tescilli veya başvurusu yapılmış bir marka mevcut olmalıdır¹⁷¹².

Mal veya hizmetler açısından ayniyet veya aynı türde olma olgusunun tespitinde başvuru sahibinin, SMK m.11/f.1/(c), SMKYön m.5/f.2/(e) ve m.9 gereğince TPMK’ya sunduğu markaların kullanılacağı mal ve hizmetleri gösterir liste dikkate alınır. SMK m.11’de marka başvurusunun, korumanın sağlanacağı mal veya hizmetlerin listesini kapsayacağı öngörülmüştür. Ayrıca başvuruya konu mal veya hizmetler Nice Anlaşması’na göre sınıflandırılacaktır¹⁷¹³.

¹⁷¹¹ Yargıtay 11. HD. E.1999/7314, K. 2000/1195, T. 8.2.2000 sayılı kararına konu uyuşmazlıkta, SETUR + Özel Şekilden (Logodan) ibaret, turistlik taşıma vs. işlerinde kullanılacak davacıya ait hizmet markası, dava dışı İshak Şaban adına kayıtlı, lüks fitili ve mutfak terazisi emtiasında kullanılan "hava temizleyici SOLEY + Şekil (logo)" markasının aynısı ya da ayırt edilemeyecek kadar aynısı olduğu; farklı mal ve hizmetler için olsa dahi özgün bir tasarım olan söz konusu markanın (logonun) başkası adına tescil edilmesi halinde ticaret alanında karışıklık yaratarak kamu düzeninin bozulmasına neden olacağı gerekçeleri ile TPE tarafından reddedilmiştir. Oysaki Yargıtay’a göre, somut olayda markalar, farklı mal ve hizmetlerle ilgili olduğundan davacı başvurusunun mülga m.7/f.1/(b) bendine dayanılarak reddi hukuka aykırıdır.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-1999-7314.htm&kw=1999/7314`#fm>

(Erişim Tarihi: 12.12.2016).

¹⁷¹² Çolak, s.112 vd.; Yılmaz, Türk Marka Hukuku, s.43 vd. Konunun seri markalar açısından incelendiği Yargıtay 11. HD. T.21.04.2010, E.2008/8753, K.2010/4383 sayılı kararında işletmesel köken olarak önceden tescilli markalar ile bağlantılı olduğunu vurgulayan ve asli unsura birtakım ekler getirilmesi sonucu oluşturulan seri markaların, kural olarak tescillerinin mümkün olduğu kabul edilmiştir. Ancak bu şekilde türetilen işaretlerin farklı sınıflarda tescil edilmek istenmesi durumunda, söz konusu sınıflarda önceden tescil edilmiş 3. kişilere ait markalar ile mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendi anlamında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik yaratılmayacağı da vurgulanmıştır. Çolak, s. 122. Seri markalar ile 3. kişilerin önceden tescilli markaları arasındaki karıştırılma ihtimalinin incelendiği Yargıtay 11. HD. T.19.09.2008, E.2007/7547, K.2008/10251 sayılı kararında ise davalının ilk marka tescil başvurusunu gerçekleştirdiği 1994 yılından davanın açıldığı 2004 yılına kadar tarafların “ECE” asıl unsurlu markaları üzerinde eş zamanlı olarak bir arada ve dürüstçe kullandıkları tespit edilmiştir. Bu tespit ertesinde davalının uyuşmazlık konusu 2000 tarihli “Ecelady” ve “Ecetoff” markalarının iltibas yaratmak maksadı ile tescil ettirilmediği sonucuna varılmıştır. Yavuz, s.500-503.

¹⁷¹³ Nice Anlaşması m.1 hükmünde üye ülkelerin özel bir birlik oluşturduğu ve markaların tescil amaçlarına yönelik mal ve hizmetleri ortak sınıflandırma sistemi kurduğu ifade edilmektedir. Nice Anlaşması m.1/f.2 hükmünde sınıflandırmanın: (i) sınıfların bir listesini ve

İşte bu sınıflandırma, markanın tescilli olduğu/tescilinin talep edildiği ürünlerin aynılarının veya türdeşlerinin tespitinde yol göstericidir¹⁷¹⁴. Sınıflandırma markanın hangi ürünlerde koruma sağladığını netleştirerek 3. kişileri, tescil sınıfı dışına çıkan haksız taleplerden korumaktadır¹⁷¹⁵. SMK m.11 gereği, tescilli marka sahibinin elde edeceği hukuki koruma, kural olarak, sadece tescilin kapsadığı sınıflar ile sınırlı olacaktır¹⁷¹⁶.

SMKYön m.5/f.1/(e) ve m.9/f.2 hükümlerinde marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nice Anlaşması'na göre sınıf numaralarının ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesinin başvuru formunda yer alması aranmaktadır. SMKYön m.8/f.2 ve m.11/f.1/(ç) gereği başvurunun kesinleşmesi için başvuruya konu mal veya hizmet listesinin TPMK'ya verilmesi, ayrıca başvuru ilanında bu liste ile mal veya hizmetlerin ait olduğu sınıf numaralarının yayımlanması şarttır¹⁷¹⁷.

Sınıf sistemi gereği mal veya hizmetler ortak özellikleri çerçevesinde kategorize edilmekte ve oluşan bu kategoriler (sınıflar) içerisinde benzerlik derecesine göre alt gruplar oluşturulmaktadır¹⁷¹⁸. Tescil işlemi yapılırken de markanın kapsadığı her bir spesifik hizmetin veya malın ait olduğu sınıf gösterilmektedir¹⁷¹⁹.

varsa açıklayıcı notları; (ii) her bir mal veya hizmetin dahil olduğu sınıf belirtilerek mal veya hizmetlerin alfabetik listesini kapsadığı belirtilmektedir.

¹⁷¹⁴ **Kaya**, s.89-90.

¹⁷¹⁵ **Tekinalp**, s.429-430; **Bozbel**, s.416.

¹⁷¹⁶ Bunun istisnası ise önceden tescil edilmiş olan markanın tanınmış marka statüsünde olmasıdır. Tanınmış markanın aynıısının veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin farklı sınıflarda tescili, SMK m.67f.5'te sayılan hallerden birine yol açıyorsa mümkün değildir. **Kaya**, s.91.

¹⁷¹⁷ 2016/2 sayılı Tebliğ m.3/f.3 hükmünde, listenin tüm malları ve hizmetleri kapsamadığı ifade edilmiştir. Bu sebeple herhangi bir genel başlık kapsamına girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka tescil başvurusunda yer verilmesi durumunda, söz konusu mallar veya hizmetler, listede yer alan, aynı Nice sınıfında bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirilebilecektir. Aynı Tebliğ m.3/f.2 gereği, mal/hizmet listesindeki bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiş; bu gruplara ilişkin genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nice sınıfında bulunan malların veya hizmetlerin tamamını kapsayacağı kabul edilmiştir.

¹⁷¹⁸ **Şener**, s.576. Örneğin 3. sınıfta "Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler" başlığı altında deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri sayılmaktadır. Aynı sınıfta "Diş bakımı ürünleri" başlığı altında diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları yer almaktadır. Buna karşılık, sabunlar, sadece "ilaç ihtiva eden sabunlar hariç" ibaresi ile kullanılmıştır.

¹⁷¹⁹ **Kaya**, s.237-238.

Mal veya hizmet listesinde genel tabir veya TPMK tarafından açıklanması gerekli görülen ifadeler kullanılmış ise, bunların açıklanması için başvuru sahibine iki aylık süre verilir. SMKYön m.9/f.3 hükmüne göre, bu süre içinde eksiklikler giderilmişse başvuru tarihi etkilenmeden işlemlere devam edilecektir. Buna karşılık, açıklamanın belirtilen süre içinde TPMK'ya sunulmaması halinde, açıklanması talep edilen genel tabirler ve ifadeler listeden çıkartılacaktır.

Listeye dayalı kıyaslama, uyumsuzluk konusu markaların benzerlik derecesinden veya önceki markanın ayırt edicilik düzeyinden bağımsız yapılır¹⁷²⁰. Mal veya hizmet sınıflarının SMK m.5/f.1/(ç) bendi kapsamında kıyaslanması ile varılacak sonuç, benzerlik algısının toplumun hangi kesiminde oluştuğuyla ilintilidir.

SMK m.5/f.1/(ç) bendi kapsamında yapılacak kıyaslamada, sınıflandırmaya ilişkin Nice Anlaşması m.1, SMK m.11 ve SMKYön m.9 hükümlerinin yanı sıra 2016/2 sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ esasları da göz önünde bulundurulur¹⁷²¹. Bu Tebliğ gereği, markaların kullanılacağı mal ve hizmetler ayniyete/benzerliğe göre sınıflandırılmış, her bir sınıf ise kendi içinde alt gruplara ayrılmıştır¹⁷²². Farklı kişiler adına tescilli veya başvurusu yapılmış markaların kullanılacağı ürünlerin benzer (hatta türdeş) olup olmadığının tespitinde, bu Tebliğ'deki sınıf ve alt gruplardan yararlanılarak öngörülebilir kriterler tesis edilebilir¹⁷²³.

¹⁷²⁰ Uzunallı, Benzerliğin Tespiti, s.678.

¹⁷²¹ R.G. Tarihi/Sayısı: 30.12.2016/29934, No: TPE 2016/2

¹⁷²² 2016/2 sayılı Tebliğ ekinde yer alan Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi'nde mallar 34, hizmetler ise 11 sınıfta toplanmıştır. Tebliğ, m.3/f.2 hükmünde ekli listede yer alan bazı grupların genel başlıklar halinde düzenlendiği ifade edilmektedir. Söz konusu gruplara ilişkin genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nice sınıfında bulunan malların veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilmektedir.

¹⁷²³ Yargıtay 11. H.D. E. 2014/15516, K.2015/327, T. 14.1.2015 sayılı kararında davacı başvurusundaki 18. sınıfta yer alan “*deri ve imitasyon deriden mamul*” maddelerin “*üst giysileri*” mallarından farklı olduğu, keza başvuruya konu markanın 25. sınıftaki “*ayak giysileri ile baş giysilerini*” kapsamına rağmen, diğer markanın 25. sınıfta sadece “*üst giysilerini*” kapsadığı, bu mallar yönünden de markaların tescil kapsamlarının farklı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca başvuru markasının “BOGGI MILANO CASA FONDATA NEL 1939” kelimeleri ile özgün şekilde oluşmaktayken, redde gerekçe gösterilen markanın ise “BAGGI” ibaresinden oluşan sözcük markası olduğu, her iki marka arasında ilk bakışta fark edilemeyecek ölçüde bir benzerlik bulunmadığı, tescil kapsamlarının da doğrudan aynı tür mallara ilişkin olmadığı gerekçesiyle YİDK kararının iptaline dair verilen ilk derece mahkemesi kararı hukuka uygun bulunmuştur.

Ancak mal veya hizmetin ilk bakışta farklı sınıflarda veya aynı sınıfın farklı alt gruplarında yer alması her halükarda SMK m.5/f.1/(ç) bendi yasağını bertaraf edememelidir. Öte yandan aynı sınıf içindeki mal veya hizmetlerin birbirinden farklı olması (türdeş olmaması) da mümkündür¹⁷²⁴. Bu çerçevede ‘aynı veya aynı türden’ mal veya hizmetlerin nasıl tespit edileceği sorusuna yanıt aranmalıdır.

b.Türdeşliğin veya Ayniyetin Tespitinde Uygulanacak Kriterler

i)Mal veya Hizmet Türdeşliğinin Tespiti

Ürünlerin ayırt edilemeyecek derecede benzerliğinin tespitinde Nice Anlaşması'nın öngördüğü uluslararası sınıflandırma sisteminden öncelikle yararlanılacaktır. Ancak SMK m.6/f.1'deki “benzerlik” halinde olduğu üzere¹⁷²⁵, ürünlerin farklı sınıflarda yer alması SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki yasağı doğrudan bertaraf edemez.

2016/2 sayılı Tebliğ m.3/f.4 hükmünde “aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlik” incelemesi açısından “aynı tür malın veya hizmetin tespitinde”, ekli listede yer alan grupların esas alınacağı öngörülmüştür. Ancak Tebliğ'in bu hükmünde TPMK'ya geniş bir takdir yetkisi de verilmiştir. Buna göre TPMK, marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2014-15516.htm&kw=`2015/327`#fm> (Erişim Tarihi: 02.03.2017)

¹⁷²⁴ Oytaç, Karşılaştırmalı, s.229.

¹⁷²⁵ Öztekin, Benzer Mal ve Hizmet Kavramı, s.284. Katıldığımız görüşe göre, sınıf sistemi sadece tescil amacına hizmet edip, koruma sınırlarını belirlemede mutlak etki doğurmaz. Benzerliğin tespitinde ürünlerin hangi sınıfta olduğuna değil, ilgili çevrede ürünlerin karıştırılma ihtimaline odaklanılır. Tekinalp, s.442-443; Dirikkan, s.182-183; Oytaç, Karşılaştırmalı, s.229; Arkan, C.I, s.102; Öztekin, Benzer Mal ve Hizmet Kavramı, s.289. 2016/2 sayılı Tebliğ m.3/f.4 hükmünde sadece mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendine atıfta bulunulması da sınıflandırmanın sadece tescil sistemi açısından öncem taşıdığını gösterir. Uzunallı, Benzerliğin Tespiti, s.682. Sınıflandırmanın esas sistem olduğunu savunan görüşler dahi markaların aynı veya benzer olması sebebiyle karıştırılma ihtimali doğuyorsa farklı sınıflarda yer alan ürünleri benzer saymaktadır. Yasaman, C.II, s.779-780.

Yargıtay 11. HD. E.2009/8446, K.2011/8433, T.07.07.2011 sayılı kararında davacının markalarının tescilli bulunduğu 3. sınıfın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. alt gruplarındaki mallar (sabunlar, temizleyiciler, nişasta, kola, itriyat, tuvalet takımları, deterjanlar, lavabo ve banyo temizleyicileri, kolonyalar, saç kremleri, tıraş sabunları...) ile davalının markasının tescilli olduğu aynı sınıfın 7. ve 8. alt grubunda yer alan malların (zımpara bezleri, zımpara kağıtları, zımpara tozları ve macunları, ponza taşları, pastalar, deri, madeni, ahşap eşyalar ve zeminler için cilalar) benzer olup olmadıkları yönünden, ayrıntılı bir inceleme yaptırılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması hukuka aykırı bulunmuştur.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2009-8446.htm&kw=`2011/8433`#fm> (Erişim Tarihi: 09.08.2017)

aşamalarında “*aynı tür*” malın veya hizmetin tespitinde, Tebliğ ekindeki listede yer alan mal veya hizmet gruplarını, daha dar veya “*farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş*” kapsamda değerlendirebilir¹⁷²⁶. Şüphesiz mahkemeler de aynı değerlendirmeyi yapma yetkisine sahiptir.

Tüm bu düzenlemeler, SMK m.5/f.1/(ç) bendi gereği yapılacak “*aynı türden olma*” incelemesinde dört esasa işaret etmektedir. Buna göre:

- Ürün kıyaslamasında söz konusu sınıflandırma listesindeki ifadelerden yararlanılmalı; inceleme sırasında listede açıkça belirtilmeyen ürünlerde markanın fiilen nasıl kullanıldığı olgusu göz ardı edilmelidir¹⁷²⁷. Ayrıca, mal veya hizmetin kelime anlamı veya ticaret hayatındaki karşılığı ile Nice sınıflandırmasındaki anlamı arasında belirsizlik olduğu takdirde, Nice Anlaşması çerçevesinde belirlenen anlamına öncelik verilecektir.
- Nice Anlaşması gereği hazırlanan 2016/02 sayılı Tebliğ Ekindeki sınıflandırma listesinin, bir kısım mal veya hizmetin ortak özelliklerini ve karakteristiklerini tanımlayan bir araç mahiyeti taşıdığı kabul edilmelidir¹⁷²⁸. Sınıflar, içerdiği mal veya hizmetin işlevi, kompozisyonu,

¹⁷²⁶ Buna karşılık, mülga 2002/3 sayılı Tebliğ’in m.5 hükmünde “...*başvuruda bir sınıfa ait olan alt grup içerisindeki mal veya hizmet belirtilmişse, bu mal veya hizmet aynı alt grup içerisindeki diğer mal veya hizmet ile aynı türden kabul edilecektir.*” ifadesi öngörülmüştü. Aynı esas mülga 2002/2 sayılı Sınıflandırma Tebliği’nin yürürlükte olduğu dönemde geçerliydi. Buna göre başvuruda herhangi bir sınıfa ait alt grupta yer alan herhangi bir mal veya hizmet belirtilmişse, bu mal veya hizmetin aynı alt gruba dahil diğer mal ve hizmetlerle “*aynı türden*” olduğu kabul edilmekteydi. **Öztek**, Benzer Mal ve Hizmet Kavramı, s.286-287. Doktrinde bu hükmün aynı tür mal veya hizmet olarak değil, benzer mal veya hizmet olarak değerlendirme yetkisi olarak düzenlenmesi gerektiği savunulmuştur. **Öztek**, Benzer Mal ve Hizmet Kavramı, s.289.

¹⁷²⁷ Genel Mahkeme’nin T-487/08 sayılı, “Kremezin” kararı (para.71).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-487/08> (Erişim Tarihi:08.07.2016). Hükümsüzlük davası söz konusu olduğunda türdeşlik veya benzerlik değerlendirmesi, tescile esas olan mal/hizmet listesi dikkate alınarak yapılır. Buna karşılık tescilsiz kullanım sebebiyle karıştırma ihtimaline dayalı marka hakkı ihlali davasında davalının fiilen kullandığı mal/hizmetleri, davacının tescil kapsamına giren mal/hizmetleri ile kıyaslanmalıdır. **Uzunallı**, Benzerliğin Tespiti, s.684.

¹⁷²⁸ Genel Mahkeme’nin T-259/06 sayılı “Manso de Velasco” kararında da belirtildiği üzere Nice sınıflandırması tamamen idari amaçlarla hazırlanmıştır (para.30).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-259/06> (Erişim Tarihi:09.07.2016). Nice Anlaşması m.2/f.1 ve EUTMIR m.2/f.4 hükümlerinde de tescilli bir marka için temin edilen koruma sınırlarının değerlendirilmesi konusunda sınıflandırmanın özellikle bağlayıcı olmayacağı belirtilmiştir. Nice Anlaşması’nın m.2 hükmü gereği, sınıflandırmanın etkisi Birlik ülkelerinin her biri tarafından serbestçe belirlenecektir. Üye ülkelerin her biri, sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanma hakkına sahiptir.

Nice sınıflandırmasında aynı sınıf içinde yer aldığı gerekçesi ile mal veya hizmetlerin doğrudan birbirlerinin benzeri olduğu; farklı sınıflar içinde yer aldığından ötürü ise peşinen birbirlerinden

içeriği veya kullanım amacına göre belirlenmiştir¹⁷²⁹. Dolayısıyla SMK m.5/f.1/(ç) bendi incelemesinde bu esaslar dikkate alınabilir.

- Ancak Nice Anlaşması gereği aynı sınıfta listelenme söz konusu mal veya hizmetin benzer veya türdeş olduklarının ispatında tek başına nihai kriter teşkil etmez¹⁷³⁰. Hatta aynı sınıftaki farklı alt grupları kesin bir ortak paydada toplamak dahi her zaman mümkün olmayabilir¹⁷³¹. Buna karşılık mal/hizmetin ayrı sınıflarda gösterilmesi de farklılığın ispatında tek başına yeterli olmaz¹⁷³².
- Öte yandan aynı sınıfın aynı alt grubunda yer alan emtialar arasında SMK m.5/f.1/(ç) bendi anlamında türdeşliğe sıklıkla rastlanır¹⁷³³. Bu durum

farklı olduğu sonucuna varılamaz. Bu çerçevede ticari örf ve adet ile ilgili pazarın uygulamaları dikkate alınmalıdır. **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.2, Ver.1.0, 01.02.2017, s.15.

¹⁷²⁹ Örneğin 1. emtia sınıfında sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar doğaları gereği bir araya getirilmişken; aynı sınıfta yangın söndürücü maddeler ile kırtasiye, tıbbi ve ev içi kullanım amaçlı olanlar hariç yapıstırıcılar da bulunmaktadır. Buna karşılık, 3. emtia sınıfı ağartma ve temizlik amaçlı maddeler, deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri, parfümeri, kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler olarak düzenlenmiştir. Bu emtia grupları karakteristik olarak kimyasal madde mahiyeti taşımasına rağmen, özgün kullanım amaçları gereği ayrı bir sınıfı oluşturmaktadır. Benzer biçimde 18. emtia sınıfında deriden yapılan pek çok emtia yer alırken; deriden yapılan giysiler, özgün kullanım amaçları gereği, 25. emtia sınıfında düzenlenmiştir.

¹⁷³⁰ Bu bağlamda 31. sınıfta yer alan canlı hayvanlar ile bitkilerin ya da 35. sınıftaki reklamcılık ile ofis hizmetlerinin, sadece bu olguya dayanılarak, doğrudan benzerlik (dolayısıyla türdeşlik) gösterdiği sonucuna varmak mümkün değildir. Diğer bir ifade ile aynı sınıfta yer almasına rağmen farklı alt gruplarda yer alan ürünlerin türdeşliğinden veya benzerliğinden söz edilemez. Örneğin 12. sınıfta yer alan arabalar ile bisikletler SMK m.5/f.1/(ç) bendi anlamında farklı emtialardır.

¹⁷³¹ Örneğin 21. emtia sınıfında ütü masası, akvaryum, fare kaparı ve camdan dekorasyon emtialarını içeren farklı alt gruplara rastlanmaktadır. Nice sınıflandırmasında emtia ve hizmet sınıflarının içerik ve alt grup başlıkları da yeknesak biçimde düzenlenmemiştir. Misal vermek gerekirse 15. emtia sınıfındaki yegane tanımlama olan müzik enstrümanları ibaresi, bu sınıftaki tüm emtiayı kapsarken; 9. emtia sınıfındaki alt gruplar gözlükten, yangın söndürücülere kadar geniş bir çerçeveyi içermektedir.

¹⁷³² Genel Mahkeme'nin T-259/06 sayılı "Manso de Velasco" kararı (para.30-31).

¹⁷³³ Örneğin 24. sınıftaki bir alt grup olan "ev tekstil ürünleri: perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaf, yastık kılıfları, battaniyeler, yorganlar, havlular" arasında SMK m.5/f.1/(ç) bendi açısından türdeşlik bulunduğu kabul edilmelidir. 25. sınıfın bir alt grubu olan "ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler" açısından da türdeşliğin bulunduğu açıktır. Yine 20. sınıfın bir alt grubu olan "ev hayvanları için kulübelere, yuvalar, yataklar" arasında da SMK m.5/f.1/(ç) bendinin aradığı aynı türden olma şartı yerine gelmiştir.

Buna karşılık, 22. sınıftaki "jimnastik aletleri" ile "avcılık ve balıkçılık için tuzaklarının" spor başlığı altında aynı türden olduğunu kabul etmek güçtür.

Yargıtay 11. H.D. E. 2007/10787, K.2008/13983, T. 15.12.2008 sayılı kararında davacının "INFINITI" ibareli markası ile "CAR & INFINITY+ŞEKİL" marka başvurusunun görsel ve işitsel olarak birbirine benzemediği, başvuru konusu marka, 12. sınıfın 01 no.lu alt grubunda yer alırken, tescil edilen markanın 12. sınıfın 23 no.lu alt grubunda yer aldığı, dolayısıyla ürünlerin farklı olduğu belirtilerek, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinin uygulanamayacağı sonucuna varılmıştır. Yargıtay'ın bu içtihadında aynı sınıfın farklı alt gruplarında yer alan ürünler arasında dahi benzerlik bulunmayabileceğine işaret edilmiştir.

özellikle aynı sınıfın alt grubunu oluşturan her bir satırdaki/paragraftaki mal/hizmetlerde karşımıza çıkar¹⁷³⁴. Bununla birlikte türdeşliğin sadece “aynı sınıfın alt grupları arasında” veya “aynı sınıfın aynı alt grubu içindeki ürünlerde” olabileceği peşin hükmü ile hareket edilmemelidir.

Şüphesiz “benzer” mal/hizmet kavramı, “aynı tür” mal/hizmet kavramından daha geniş kapsamlıdır¹⁷³⁵. Ancak ürün sınıfları açısından benzerlik/türdeşlik incelemesi, söz konusu ürünlerin aynı sınıfta (veya aynı sınıfın aynı alt grubunda) olup olmadığı ile sınırlı tutulmamalıdır¹⁷³⁶. Çünkü farklı sınıf/alt gruplarda yer alan kimi emtia veya hizmetin de benzer olması mümkündür¹⁷³⁷. Hatta somut olayda bu benzerlik “aynı türden olma (türdeşlik)” derecesinde de olabilir¹⁷³⁸.

SMK m.5/f.1/(ç) bendi incelemesinin, sınıfsal ayniyetle veya aynı sınıfın alt grubunda ayniyetle sınırlı tutulması:

- Nice Anlaşması’nın lafzi ve amaçsal yorumuna¹⁷³⁹;
- Sınıf sisteminin (listelerin) tek başına nihai bağlayıcılık taşımadığı esasına¹⁷⁴⁰;

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2007-10787.htm&kw=2008/13983#fm>

(Erişim Tarihi: 09.12.2016)

¹⁷³⁴ Örneğin 25. sınıftaki şal emtiası ile aynı sınıfın aynı alt grubundaki eşarp emtiası türdeş sayılır. **Kaya**, s.90; **İmirlioğlu**, s.151.

¹⁷³⁵ Hitap edilen çevre, ürünlerin aynı teşebbüsten veya ekonomik olarak bağlantılı teşebbüslerden geldiğini düşünmekte haklı ise, bu durum ürünlerin benzer olduğunu gösterir. Bu benzerlik, markalar arasındaki benzerlikle birleşince karıştırma ihtimaline yol açar. **Uzunallı**, Benzerliğin Tespiti, s.680-681.

¹⁷³⁶ Genel Mahkeme’nin T-115/02 sayılı “a in a black ellipse” kararı (para.24-27).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-115/02> (Erişim Tarihi: 09.12.2016).

¹⁷³⁷ **Çolak**, s.115 vd. 2015/2424 sayılı Tüzük m.28/f.7 gereği mal veya hizmet sınıflandırması nihai bağlayıcılığa sahip değildir. Aksine benzer mal veya hizmetlerin farklı sınıflarda yer alması; farklı mal veya hizmetlerin ise aynı sınıfta bulunması mümkündür. **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.2, Ver.1.0, 01.02.2017, s.7.

¹⁷³⁸ Bu çerçevede 39. sınıfta yer alan tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama ile 43. sınıfta yer alan geçici konaklama hizmetleri, geçici konaklama ile ilgili rezervasyon hizmetlerinin benzerlik hatta türdeşlik gösterdiği kabul edilebilir.

¹⁷³⁹ Nice Anlaşması m.2/f.1 göre sınıflandırma, tescilli markaya sunulan koruma sınırlarının belirlenmesinde bağlayıcı değildir. Sınıflandırmanın esas sistem olarak kabulü halinde dahi tescilli markanın koruma sınırı, karıştırma ihtimali bulunup bulunmadığına göre belirlenir. **Öztek**, Benzer Mal ve Hizmet Kavramı, s.289.

¹⁷⁴⁰ Yargıtay 11. H.D. E. 2005/4390 K. 2006/4962 T. 1.5.2006 sayılı kararı gereği, Tebliğ’e göre farklı sınıflarda yer almalarına rağmen halk nezdinde karıştırmaya yol açacak nitelikteki mal ve hizmetler "benzer" olarak değerlendirilebilir. Somut uyuşmazlıkta davalı şirket hizmet+ticaret sınıfı için dava konusu 9. ve 16. sınıflarda markanın tescilini istemiş olup, davacının markası ise 38 ve 42.sınıflarda hizmet sınıfı için tescillidir. Yargıtay’a göre, sadece farklı sınıflarda yer alma olgusu, kendiliğinden benzerliği ortadan kaldıramayacaktır. Burada temel ölçüt karıştırılma ihtimalinin olup olmadığıdır. Yargıtay, bu kararında aynı markanın

- 2016/2 sayılı Tebliğ'in m.3/f.5 hükmünde TPMK'ya verilen takdir yetkisine aykırı sonuçlar verir.

Bu doğrultudaki SMK m.11/f.4 hükmü gereği “*mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almaları da benzer olmadıklarına karine*” teşkil etmeyecektir¹⁷⁴¹. Bu esas SMK m.5/f.1/(ç) bendi uygulamasında da geçerli sayılabilir. Bu yaklaşım gereği, belirli bir sınıf kapsamında yer alan her bir paragraf ayrı bir ürün (mal/hizmet) alt grubunu oluşturmaktadır. Aynı alt grupta yer alan ürünler de türdeş sayılır. Ancak somut olayın özelliklerine göre, farklı alt grupta yer alan ürünler dahi -istisnai olarak- türdeş sayılabilir¹⁷⁴².

Dolayısıyla emtia veya hizmetin m.5/f.1/(ç) bendi anlamında “*aynı türden/türdeş*” olup olmadığının tespitinde, bunların aynı sınıfta veya aynı sınıfın aynı alt grubunda yer alıp almaması ile sınırlı, sığ bir değerlendirme ile yetinilmemelidir. Aynı sınıfın aynı alt grubunda yer alma, türdeşliğe yönelik bir emare teşkil edebilir. Ancak bunun dışında, SMK m.6 hükmündeki “*benzerlik*” incelemesinde kullanılan ürünlerin “*birbirinin ikamesi*” olup

hem ticaret hem de hizmet markası olarak ayrı kişiler adına tescil edilebileceği yolundaki önceki uygulamasından, özellikle mal ve hizmetlerin birbiri ile iç içe geçtiği durumlarda ortaya çıkabilecek karıştırılma ihtimaline odaklanarak ayrılmıştır.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2005-4390.htm&kw=`2006/4390#fm> (Erişim Tarihi: 03.04.2016).

¹⁷⁴¹ Bu açık hükmün SMK'da yer almasından önceki dönemde de Yargıtay 11. HD. E.2005/9108, K.2005/9205 sayılı kararında markaların farklı sınıflarda tescilli olmasından dolayı ürünlerin farklı olduğu neticesine varılamayacağı görüşü benimsenmişti. **Uzunalli**, Benzerliğin Tespiti, s.683.

Yargıtay 11. H.D. E. 2002/2403, K. 2002/5382, T. 30.5.2002 sayılı kararına göre, taraflara ait markalar farklı sınıflara ilişkin olsa da temelde tekstil ürünlerini içerdiğinden mülga 556 sayılı KHK m.8 hükmü somut olayda uygulanabilecektir. Davacının hazır giyim ürünlerinde önceden tescil ettirdiği markası ile davalının genel tekstil türevi olan havlu, çarşaf ve benzeri ürünleri içeren sonraki markası özdeş olup, (EVİTA) sözcüğünden ibarettir. Markaların tescil belgelerindeki yazılış biçimlerinde ve logolarında beliren farklılığın ürünlere yansıma biçimi fazla öne çıkmadığından marka kimliğinin temel unsurunun (EVİTA) sözcüğü olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda mülga 556 sayılı KHK'nın anılan hükümlerinin taraflara ait markalar bakımından taşıdığı anlam ve özellikle tüketiciler nezdinde iltibas oluşup oluşmayacağı konularında bilirkişi görüşü sorulup, bunun sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2002-2403.htm&kw=`2002/2403#fm>

(Erişim Tarihi: 09.08.2016).

¹⁷⁴² **Suluk/Karasu/Nal**, s.177.

olmadığı¹⁷⁴³, “kullanım amaçları¹⁷⁴⁴”, “hitap ettiği müşteri çevresi¹⁷⁴⁵”, “doğa, yapı, içerik, üretim maksadı¹⁷⁴⁶” gibi faktörler, dar bir yoruma tabi tutulmak kaydı ile farklı sınıflarda veya aynı sınıfın farklı alt gruplarında SMK m.5/f.1/(ç) bendinin uygulanmasını sağlayabilir¹⁷⁴⁷.

¹⁷⁴³ Yargıtay 11. HD. T.06.06.2011, E.2009/13337, K.2011/6816 sayılı kararında “EDISON E + Şekil” ve “EDISON+ Şekil” markaları arasındaki karıştırılma ihtimali, söz konusu markaların tescil edildiği sınıflardaki ürün özellikleri nazara alınarak irdelenmiştir. Davacının markası 4. sınıftaki “toz emici maddeleri” kapsamaktayken, davalının markası “sınai amaçlar için toz giderme donanımları ile toz toplama donanımlarını” kapsamaktadır. Davacının markasının toz emici maddeleri, davalının markasının ise toz toplama donanımlarını kapsadığını dikkate alan Yargıtay, bu ürünlerin birbirini ikame etmediği, benzer işyeri ve raflarda satışa sunulmadığı gerekçeleri ile benzer olmadığı sonucuna varmıştır. **Uzunallı**, Benzerliğin Tespiti, s.685.

¹⁷⁴⁴ **Öztek**, Benzer Mal ve Hizmet Kavramı, s.280. Bu bağlamda duş jeli ve şampuan emtiası, saç boyası ve kına emtiası, margarin ve tereyağı emtiası arasında türdeşliğin bulunduğu kabul edilebilir.

¹⁷⁴⁵ Örneğin rakı ve meyve suyu emtiaları, içecek başlığı altında toplanabilmesine rağmen kullanım amacı, yarattığı etki ve hitap ettiği müşteri çevresi noktalarında birbirinden ayrılmaktadır.

Buna karşılık, Yargıtay 11. HD. T.26.02.2007, E.2006/149, K.2007/3551 sayılı kararında sigorta hizmetleri ve emlakçılık ile gümrük komisyonculuğu hizmetleri arasında benzerliğin bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu karar, söz konusu hizmetlerin benzer alıcılara yönelmemesi, benzer ihtiyaçları gidermemesi ve kendi aralarında rekabet ilişkisinin bulunmaması gerekçeleri ile doktrinde eleştirilmiştir. **Uzunallı**, Benzerliğin Tespiti, s.693.

¹⁷⁴⁶ Genel Mahkeme'nin T-31/04 sayılı “euroMASTER” kararı (para.31).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-31/04> (Erişim Tarihi:09.05.2017)

¹⁷⁴⁷ **Çağlar**, s.69. Yargıtay 11. HD. T. 18.07.2011, E.2010/710, K.2011/8976 sayılı kararında, tescilin kapsamı, metal işleme hizmetleri içerisinde sadece atıkların geri dönüşümü ve hurdacılık için geçerli olduğundan; davacının tescilli markasının kapsamı ile redde konu emtianın örtüşmediği ve mülga m.7/f.1/(b) bendi yasağının koşullarının oluşmadığı sonucuna varılmıştır. **Sekmen**, s.121.

Yargıtay HGK T.07.06.2006, E.2006/11-338, K.2006/338 sayılı kararında davalının “GİZ PAPATYA” markası ile davacının “PAPATYA” ve “ETİ PAPATYAKEK+şekil” markaları arasında iltibasın olup olmadığına ilişkin değerlendirmede ürün benzerliği/türdeşliği üzerinde durulmuştur. Uyuşmazlığa konu davacının “ETİ PAPATYAKEK+Şekil” markası 30. sınıfın yalnızca bisküvi, çikolata, çiklet, gofret, kekler, kakaolu ve meyveli keklerini içermekte; PAPATYA ibareli markası ise 29 ve 30. sınıfın tamamına yakınına kapsamaktadır. Kararda davacının markalarının uygulandığı ürünler ile davalı başvurusunda yer alan ürünlerin aynı sınıfın aynı alt grubunda yer alanları arasında BİK/TPE 2000/2 sayılı Tebliğ m.6 uyarınca aynılık olduğu kolaylıkla tespit edilmiştir. Buna karşılık, farklı alt gruplarda yer alanlar yönünden ise davacı markalarında yer alan ürünler ile davalı başvurusunda yer alan ürünler arasında “piyasa anlayışı, benzer alıcı çevresine hitap etmeleri, benzer ihtiyaçları gidermede kullanılmaları, son kullanıcıları, birbiri yerine ikame edilebilme ile rekabet etme olanaklarının bulunması, kullanım amaçları, birinin diğerini tamamlama imkanının olması, dağıtım kanallarının ortak bulunması, kullanım yöntemleri ve hedeflenen halk kesimleri” nazara alındığında 29. ve 30. sınıf emtialar açısından türdeşlik (aynı tür olma) bulunduğu neticesine varılmıştır.

Yargıtay 11. HD. T.02.10.20s07, E. 2006/4087, K.2007/12269 sayılı kararında da mal ve hizmet sınıf ve alt gruplarında benzerlik araştırması yapılırken göz önüne alınması gereken bu kriterlerin her somut olay bazında araştırılması gerektiği ifade edilmiştir.

http://www.lexpera.com.tr/LegisRegistry/Content.aspx?SOPI=YA801D20071002K200712269E20064087&Doc=YARGITAY_TR

<https://kararara.com/forum/viewtopic.php?f=193&t=30070> (Erişim Tarihi:09.05.2017)

Ürünlerin aynı yerlerde (işyeri, büyük mağaza, tezgah vs.) satışa sunulması, aynı işletmede üretilmesi, bağlama anlaşmalarına konu edilmesi, aynı hammaddeden türetilmesi, birbirini tamamlaması, aynı pazarlama stratejisine konu edilmesi gibi olgular da benzerlik/türdeşlik açısından emare teşkil edebilir¹⁷⁴⁸. Ancak bu olguların hiçbiri tek başına türdeşlik neticesine varmak için yeterli sayılmaz¹⁷⁴⁹. Söz konusu olguların az veya çok bir bütün halinde somut olay şartlarında tespiti gereklidir. Örneğin ürünlerin birbirlerini tamamlaması/bağlantılı olması, tek başına türdeşliğin değil, ancak SMK m.6/f.1 anlamında benzerliğin göstergesi olabilir¹⁷⁵⁰.

Bu noktada, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun açısından ilgili ürün pazarının tespitinde kullanılan kriterlerden kısmen faydalanılabilir. SMK m.5/f.1/(ç) bendi kapsamına, öncelikle tüketicinin gözünde kullanım amaçları ve nitelikleri bakımından aynı sayılan, ikame mal veya hizmetlerin girdiği kabul edilir¹⁷⁵¹. Bu bağlamda diğer faktörlerle birlikte olmak koşulu ile

¹⁷⁴⁸ Yargıtay 11. HD. E.2009/9629, K.2011/2361 sayılı kararı gereği, davacıya ait markanın kapsadığı “sabun” emtiası ile davalının markasındaki “kozmetik maddeleri emdirilmiş mendiller ve pamuklar, ıslak mendiller ve kulak çubukları, kozmetik ve parfüm ürünleri ile sabunların üretiminde kullanılan doğal ürünler” arasında, kullanım amaç ve şekillerinin yanı sıra, pazara sunum yerleri açısından da benzerliğin bulunması sebebiyle karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilecektir. **Uzunallı**, Benzerliğin Tespiti, s.686.

¹⁷⁴⁹ Yargıtay 11. HD. T.30.09.2010, E.2008/13588, K.2010/9472 sayılı kararında, 40. sınıftaki “kumaş işleme hizmetleri, yün işleme hizmetleri, terzilik hizmetleri, nakış işleme hizmetleri” ile 23, 24, 25, 26 ve 35. sınıflardaki ürünlerin (tekstil amaçlı sentetik elyaflar, dikiş, nakış ve örgü iplikleri, tireler, esnek iplikler, dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar, iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler, giysiler için düğmeler, kopçalar, halkalar vs.) birbirini tamamladığı, aynı işyeri tarafından kullanıldığı, amaçları, dağıtım ve sunum kanalları dikkate alındığında aynı tür sayılması gerektiği sonucuna varılmıştır. **İmirlioğlu**, s.158.

¹⁷⁵⁰ Fransız hukukunda metalin üzerine boya sürülmeden önce uygulanan pas önleyici ürünün, boyanın tamamlayıcısı olduğuna ve benzer ürün mahiyeti taşıdığına karar verilmiştir. **Öztek**, Benzer Mal ve Hizmet Kavramı, s.281. Ürünlerin birbirini tamamlaması, işlevsel zorunluluktan kaynaklanabileceği gibi (ör. video kaset ve video oynatıcı) tüketici tercihinin bağlı olarak da (ör. sigara ve ağızlık) ortaya çıkabilir. Bu tür bağlantı/tamamlama halleri ürünler arasında türdeşliğe değil, SMK m.6/f.1 açısından benzerliğe yol açar. Şüphesiz otomobil ve güneş gözlüğü arasında böyle bir bağlantı yoktur. **Uzunallı**, Benzerliğin Tespiti, s.689-690. Yargıtay 11. HD. T.05.05.2011, E.2011/1562, K.2011/5464 sayılı kararında 43. sınıfın iki ayrı alt grubu (sınıfı) olan “yiyecek sağlanması hizmetleri” ile “geçici konaklama hizmetleri” arasında benzerlik bulunduğu tespit edilmiştir. Kararda farklı alt gruplarda yer almasına karşın, piyasa anlayışı ve sunuluş biçimi itibarıyla benzer alıcı çevresine hitap eden hizmetler, tanınmış markanın itibarını sarsıcı ve ayırt ediciliğini zayıflatıcı mahiyette görülmüştür. **Yaşayan, Elif**, Marka Hukukunda Kötüniyet Kavramı Ve Kötüniyet Kavramının Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Ankara, 2015, s.107.

¹⁷⁵¹ İki ürünün ikame olup olmadığının tespitinde, yakın geçmişteki ikame durumu, rakiplerin ve müşterilerin görüşleri, tüketici tercihleri, talebin başka ürünlere yönlendirilmesinin önündeki engeller gibi faktörlere bakılabilir. Ayrıca, kullanım amaçlarına ve fiziksel özelliklerine göre ürünleri sınıflandırarak “fonksiyonel değiştirilebilirlik” testine tabi tutmak

fiyat deęişikliğine baęlı talep ikamesi dahi (fiyat artışı karşısında müşterilerin kolayca bulunabilir hangi ikame ürünlere yöneldięi sorusu) m.5/f.1/(ç) incelemesine dolaylı olarak etki edebilir. Ayrıca arz ikamesi (teşebbüslerin üretimlerini benzer ürünlere kaydırabilmesi ve bunları kısa dönemde kayda değer ek maliyetlere ve risklere katlanmak zorunda kalmadan pazarlayabilmesi) aynı türdeki ürünleri gösteren bir dięer kriter olarak kabul edilebilir¹⁷⁵².

Bu kriterler eęliğinde yapılacak deęerlendirmede Nice Anlaşması'nın öngördüğü sınıf listesinin, ürün ayniyetinin veya türdeşliğin tespitinde ancak yol gösterici olabileceęi düşünölmektedir¹⁷⁵³. Ancak Anlaşma'nın barındırdığı listeler/alt gruplar birbiri ile ve kendi içinde her zaman uyumlu olmadığından idari amaçlı bu sınıflandırma ürün ayniyeti veya türdeşlięi kıyaslamasında yegane baęlayıcı unsur deęildir.

Dolayısıyla SMK m.5/f.1/(ç) bendi açısından '*mal/hizmet ayniyeti*' ifadesi ürünlerin birebir örtüşmesine karşılık gelir. Bu durum kendini, aynı sınıfın aynı alt grubunun spesifik bir emtiası veya hizmetinde örtüşme olarak gösterir. Öte yandan, '*aynı tür*' ifadesi sıklıkla, aynı sınıfın aynı alt grubunda yer alan ürünlere karşılık gelmektedir¹⁷⁵⁴. Bununla birlikte türdeşliğe, aynı sınıfın farklı alt gruplarında veya tamamen farklı sınıflarda yer almasına rağmen, birbirinin rakibi, kullanım ya da amaç noktalarında ikamesi olan ürünlerde de rastlanabilir¹⁷⁵⁵.

da ürünlerin birbirine ikame gücünü gösterecektir. **Çetinkaya, Murat**, İlgili Pazar Kavramı ve İlgili Pazar Tanımında Kullanılan Nicel Teknikler, Ankara, 2003, s. 34 vd.

¹⁷⁵²<http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fKilavuz%2fkilavuz5.pdf> (Erişim Tarihi:09.05.2017). Örneğin arz ikamesine konu edilebilecek kağıt peçete emtiası ile kağıt mendil veya rulo kağıt havlu emtiasının türdeş olduęu düşünölebilir. Ancak kağıt peçete emtiası ile gazlı bez veya yara bandı emtiası açısından aynı sonuca varmak mümkün deęildir.

¹⁷⁵³ **Kaya**, s.89-90; **Karan/Kılıç**, s.83-84; **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.2, Ver.1.0, 01.02.2017, s.8.

¹⁷⁵⁴ Genel Mahkeme'nin T-115/02 sayılı "a in a black ellipse" kararında, 25. sınıftaki giysilerin ve ayak giysilerinin aynı sınıfta ancak farklı başlıklarda (alt grupta) yer alması sebebi ile arasında ayniyetin deęil; benzerliğin bulunduęu sonucuna varılmıştır (para.26). **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.2, Ver.1.0, 01.02.2017, s.15.

¹⁷⁵⁵ Nice Sınıflandırmasında, sonradan yapılan deęişikliklerin önceden tescilli markalara yansıtılmaması veya yanlış sınıflandırma sebebiyle gerçekte aynı / aynı türde olan ürünlerin farklı sınıf numaralarında düzenlenmesi mümkündür. Bu gibi hallerde deęerlendirme, ürünlerin gerçekte ait olduęu sınıflar esas alınarak yapılacaktır. Malların ve hizmetlerin farklı sınıf numaraları altında sınıflandırılmış olması, bunların aynı tür olarak deęerlendirilemeyeceęi anlamına gelmez. **TPE Kılavuz**, s.33.

ii) Mal veya Hizmet Ayniyetinin Tespiti

SMK m.5/f.1/(ç) bendi açısından “mal/hizmet ayniyeti” ifadesi ürünlerin veya sınıfların birebir örtüşmesi anlamına gelir. Mal veya hizmetlerde ayniyet, kendini çeşitli biçimlerde gösterir. Öncelikle aynı ifadeler veya bu ifadelerin eş anlamlılarının kullanıldığı durumlarda, (ör.otomobil veya araba) önceden tescilli marka ile başvuru konusu olan markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin tamamen örtüşmesi (çakışması) söz konusu olabilir. Yine tescilli marka ile başvuru konusu edilmiş marka aynı sınıftaki mal veya hizmetlerin tamamını kapsayabilir¹⁷⁵⁶. Bu halde “tümünden eşleşme yoluyla ayniyetten” söz edilecek ve SMK m.5/f.1/(ç) bendinin diğer şartları karşılandığı takdirde, sonraki başvuru/tescil hukuka aykırı olacaktır.

Öte yandan başvuru konusu markanın kapsadığı spesifik mal veya hizmetler, önceki markanın geniş biçimde ifade edilen kapsamına (ör. ev gereçleri ile buharlı ütü, süt ürünleri ile keçi peyniri, motorlu taşıtlar ile otomobiller) dahil olabilir¹⁷⁵⁷. Bu takdirde mal veya hizmetler açısından “kısmi ayniyet” söz konusu olur. Kısmi ayniyetin ilk görünüş biçiminde önceden tescilli marka, başvuru konusu işaretin listesinde belirtilen mal veya hizmetleri kapsamaktadır. Bu hal “alt küme oluşturmak yoluyla ayniyet” olarak adlandırılabilir¹⁷⁵⁸. Bu takdirde başvurunun SMK m.5/f.1/(ç) hükmü gereği tümünden reddi/sonraki markanın hükümsüzlüğü söz konusu olur¹⁷⁵⁹.

İkinci durumda önceki markanın, belirli bir mal/hizmet sınıfının belirli bir alt grubunda tescil edilmesi, daha sonra 3. kişiler tarafından aynı/ayrıt

¹⁷⁵⁶ İmirlioğlu, s.149.

¹⁷⁵⁷ AB hukukunda, başvuruda belirtilen malların, önceden tescilli markanın geniş bir ifade ile kapsamına aldığı kategorinin içerisinde yer alması durumunda, mallar arasında ayniyetin bulunduğu sonucuna varılan pek çok karar bulunmaktadır. Genel Mahkeme'nin T-104/01 sayılı “Claudia Oberhauser” (para.32-33), T-110/01 sayılı “Vedial S.A.” (para.43-44), T-10/03 sayılı “Jean-Pierre Koubi” (para. 41-42) ve T-346/04 sayılı “Sadas– LTJ Diffusion” (para.34) kararları. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/ (Erişim Tarihi:02.05.2017).

¹⁷⁵⁸ Genel Mahkeme'nin T-522/10 sayılı “Hell” kararı (para.36).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-522/10> (Erişim Tarihi:09.05.2017). Örneğin önceki marka 43. sınıftaki “geçici konaklama hizmetlerinde” tescilli ise başvuru konusu yapılan markanın kapsadığı “gençlere yönelik hostel hizmetleri” ayniyet taşır. Aynı esas 30. sınıfta tescilli “makarna” ile başvuru konusu “spagetti” emtiası arasında da geçerlidir. **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.2, Ver.1.0, 01.02.2017, s.18.

¹⁷⁵⁹ Genel Mahkeme'nin T-363/06 sayılı “Magic Seat” kararı gereği, önceki markanın kapsadığı emtia, kara aracı yedek parçalarından oluşurken, sonraki başvuru konusu markanın kapsadığı emtia, araç koltuklarıdır. Bu takdirde kara araçlarına yönelik koltuk emtiasında kısmi örtüşme söz konusu olacaktır (para.22).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-363/06> (Erişim Tarihi:02.05.2017).

edilemeyecek derecede benzer bir markanın, söz konusu alt grup içerisindeki “*spesifik bir ürün*” için tescil başvurusuna konu edilmesi söz konusu olur. Bu takdirde “*spesifik malda/hizmette oluşan ayniyet*” söz konusu oluşacağından sonraki marka başvurusu SMK m.5/f.1/(ç) hükmü gereği yine reddedilecektir. Zira sonraki başvurunun konusu spesifik mal/hizmet, önceden tescilli markanın alt grubunda yer almaktadır¹⁷⁶⁰.

Buna karşılık, sonradan başvuru konusu yapılan markanın kapsadığı mal veya hizmetler, önceden tescilli markaya kıyasen daha geniş bir kategoriye de karşılık gelebilir¹⁷⁶¹. Örneğin önceden tescilli marka, belirli bir alt grubun spesifik bir malı açısından korunurken; sonraki başvuru, söz konusu alt grubun tümünü kapsayabilir. Bu takdirde yine kısmi ayniyet söz konusu olur. Zira sonraki başvuru, önceki markanın tescilli olduğu malı da içeren tüm alt grubu konu almaktadır. O halde başvuru, ilk tescilin konu edildiği spesifik mal dışındaki mallar açısından tescil edilebilir¹⁷⁶². Çünkü sonraki başvurunun konusu olan alt gruptaki, ilk tescilin konusu olan spesifik mal dışında kalan/farklı mallar açısından ayniyet söz konusu olmaz. Ancak aynı alt gruptaki bu farklı mallar açısından SMK m.7/f.1/(ç) bendi kapsamında “*aynı türden olma*” veya SMK m.6/f.1 kapsamında “*benzerlik*” gerekçeleri ile başvurunun reddi yine mümkün olabilir.

Görüldüğü üzere bu durumda önceki markanın spesifik biçimde belirtilen mal veya hizmetleri, başvuru konusu markadaki geniş ifadenin içine (ör. otomobil ile motorlu taşıtlar, kazaklar ile tekstil ürünleri) girmektedir¹⁷⁶³. Aynı durum önceki markanın 12. emtia sınıfındaki “bisiklet” emtiasında tescilli olması, sonraki başvurunun ise 12. sınıftaki “kara taşıtlarını” içermesi halinde

¹⁷⁶⁰ **Uzunallı**, Benzerliğin Tespiti, s.683.

¹⁷⁶¹ SMKYön m.9/f.4’e göre başvuruda Nice Sınıflandırmasında kullanılan genel ifadeleri de içeren genel terimlerin kullanılması halinde, kullanılan ifade veya terim, bunların lafzi anlamının açıkça kapsadığı mal ve hizmetleri içerecek şekilde yorumlanır. Mal veya hizmet listesinin Nice Anlaşması’nda yer alan esaslara uygun olarak düzenlenmemiş olması halinde, gerekli görülen hallerde, TPMK yapacağı düzenlemeler için başvuru sahibinden sınıflandırma listesi düzenleme ücretinin iki aylık süre içinde ödenmesini talep eder. Bu süre içinde söz konusu ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

¹⁷⁶² **Çağlar**, s.70-71; **Uzunallı**, Benzerliğin Tespiti, s.683.

¹⁷⁶³ **TPE Kılavuz**, s.33. Genel Mahkeme’nin T-133/05 sayılı “Pam-Pim’s Baby-Prop” kararı (para.29).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-133/05> (Erişim Tarihi:09.05.2017).

de geçerlidir¹⁷⁶⁴. Bu takdirde başvuruya konu edilen genel ifade, ayniyeti ortadan kaldıracak biçimde sınırlandırılarak, SMK m.5/f.1/(ç) bendi yasağı bertaraf edilebilir. Başvuru sahibinin markanın kapsadığı araç listesini sınırlandırılarak, “kara taşıtları diğer deyişle otomobiller” biçiminde adlandırması durumunda, önceki marka sahibinin emtiası ile hem ayniyet hem de benzerlik ortadan kalkacaktır.

Son olarak ayniyet, kıyaslanan iki geniş (üst başlık oluşturan) mal veya emtia kategorisinin kısmen kesişmesi (örtüşmesi) biçimde de ortaya çıkabilir. Bu durum “*kısmen kesişme biçiminde ayniyet*” haline karşılık gelir. Bu takdirde ayniyet, kıyaslanan iki geniş mal veya emtia kategorisinden birinin diğerini tümünden içine almaksızın (*alt kümesini/sınıfını oluşturmaksızın*) kısmen örtüşmesi biçiminde oluşacaktır. Örneğin, tescilli marka, kadın üst giysileri emtiasında korunurken sonradan başvuru konusu edilen markanın deri kıyafetlerini kapsaması da kısmi ayniyetin bir diğer görünüş biçimidir¹⁷⁶⁵.

¹⁷⁶⁴ Çağlar, s.71. Örneğin, önceki markanın listesinde yer alan “jeans” ifadesinin 25. sınıfta yer alması halinde, sonraki başvuru konusu markanın giyim eşyalarını kapsaması da ayniyete sebebiyet verecektir. **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.2, Ver.1.0, 01.02.2017, s.19.

¹⁷⁶⁵ Çağlar, s.71; İmirlioğlu, s.150. Genel Mahkeme’nin T-336/09 sayılı “Topcorn” kararında (para.34) ise önceki markanın tescilli olduğu emtianın elektrikli mutfak gereçlerinden oluştuğu; sonraki markanın ise termometreleri kapsadığı dikkate alındığında, elektrikli mutfak termometreleri emtiasında kısmi örtüşmenin ortaya çıkacağı ifade edilmiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-336/09> (Erişim Tarihi:02.05.2017). AB hukukunda “özellikle”, “örneğin”, “gibi”, ifadelerinin kullanılması halinde, belirtilen spesifik emtia veya hizmetin söz konusu kategorinin içerdiği malların sadece örneklerinin gösterilmesi maksadı güdüldüğü ve korumanın sadece belirtilen bu emtia ile sınırlı olmayacağı kabul edilmektedir. **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.2, Ver.1.0, 01.02.2017, s.19-20. Genel Mahkeme’nin T-224/01 sayılı “Nu-tride” kararında “özellikle” (in particular) ifadesi sınırlı mahiyet taşımayan bir listeleme örneği olarak kabul edilmiştir. Buna karşılık “münhasıran”, “yani” veya “ismen” ifadeleri, tescilin sağladığı koruma kapsamını özellikle belirtilen emtia veya hizmete yönelik olarak sınırlar. **EUIPO Guideline**, Part C, Sec.2, Chap.2, Ver.1.0, 01.02.2017, s.12-13; **TPE Kılavuz**, s.33-34.

iii) Perakendecilik (Malların Bir Araya Getirilmesi) Hizmetlerinde Aynıyet ve Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerliğin Tespiti

Aynıyet ve ayırt edilemeyecek derecede benzerlik kapsamında yapılan kıyaslamada 35. sınıftaki perakendecilik (müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların bir araya getirilmesi) hizmetleri özel bir nitelik taşımaktadır. Şöyle ki perakendecilik hizmetlerinde teşebbüsler sıklıkla başka teşebbüslerin mallarını satmaktadır. Perakendeciliğe konu mallar farklı piyasalara ait olabileceği gibi aynı piyasanın benzerlik gösteren emtialarından da oluşabilmektedir. Hatta aynı türden olup, aynı ortamda bir araya getirilerek satım için teşhir edilen mallar dahi farklı markaları taşıyabilmekte ve farklı işletmesel kökenden gelebilmektedir. Tüm bu malların bedeli ise perakendecilik hizmetini veren teşebbüse ödenmektedir¹⁷⁶⁶.

Konuya ilişkin Yargıtay 11. HD. T.06.05.2013, E.2012/4538, K.2013/5472 sayılı kararında, teşebbüslerin ürettiği malları satmak için markalarını perakendeciliğe ilişkin 35.05. alt sınıfta tescil ettirmek zorunda olmadığı kabul edilmiştir. Karara göre teşebbüsler, kendi mallarının dışında başka teşebbüslerin birbirine benzeyen mallarını da bir araya getirerek satışa çıkardıkları takdirde 35.05. alt sınıfta tescil başvurusunda bulunabilir¹⁷⁶⁷. Bu takdirde perakendecilik hizmetinin konusu satışa sunulan mal olacağından, başvurularda perakende satışa sunulan malın “*ne olduğunun*” somutlaştırılması aranır.

Somutlaştırma ihtiyacı ise 2016/2 sayılı Tebliğ m.3/f.5 hükmü ile karşılanmıştır¹⁷⁶⁸. Buna ilişkin 2016/2 sayılı Tebliğ m.3/f.5'e göre, TPMK'ya 35. sınıfta yapılan tescil başvurularında, “*Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görüp satın alabilmeleri için malların* bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)*” ifadesinin kullanılması durumunda “*” ile belirtilen alana mal veya mal gruplarının türünün yazılması zorunlu tutulmuştur. Ancak bu alana hizmet ya da hizmet gruplarının

¹⁷⁶⁶ Pash, Ali/Soykan, İsmail Cem, Marka Tescilinde 35.08. Sınıfın Anlamı ve Kapsamı, Fikri Mülkiyet Yıllığı, C.II 2010, İstanbul, 2011, s.454; Uzunalli, Benzerliğin Tespiti, s.694.

¹⁷⁶⁷ İmirlioğlu, s.158-160.

¹⁷⁶⁸ 2012/2, 2012/3 ve 2013/2 sayılı mülga Tebliğlerde de benzer düzenlemeye gidilmiştir.

yazılmasına izin verilmemiştir¹⁷⁶⁹. Kısacası başvuruda perakendecilik hizmetinin konusunu ne tür malların oluşturacağını açıklanması beklenmektedir. Yapılacak tescil ise satışa konu edilen malları değil; sadece perakende hizmetini koruyacaktır.

Kural olarak, satışa konu edilen mallar ile 35. sınıftaki perakendecilik faaliyetinin benzer olmadığı kabul edilmektedir¹⁷⁷⁰. Bu esasa aykırılık teşkil eden Yargıtay 11. HD. T.19.04.2010, E.2010/2036, K.2010/4235 sayılı kararında ise davalının 35. sınıftaki perakendecilik hizmetinin sunulacağı spesifik ürünü başvurusunda belirtmemiş olması (2016/02 sayılı Tebliğ m.3/f.5 açısından “*” ile belirtilen alanın doldurulmaması) gerekçe gösterilerek, davalı başvurusunun, davacının tescilli markalarının kapsadığı ürünlerin teşhiri ve satışı hizmetlerini de içereceği sonucuna varılmıştır. Bu yaklaşım ile 3, 5, 8, 26 ve 29. sınıflarda (sabun, kozmetik ürünleri, hijyen ürünleri, deterjanlar, kişisel bakım ürünleri, gıdalarda) önceden tescilli “Amber” markası ile sonradan perakendecilik hizmetlerinde (35.sınıfın 08. alt grubunda) tescili istenen “Amber” markası arasında sınıfsal bağlantı olduğu tespit edilmiştir. Bu karar perakendecilik hizmetinin, bu hizmetin konu edildiği mal ile benzer olmayacağı esasına aykırılık teşkil ettiği gerekçesi ile eleştirilmiştir¹⁷⁷¹.

Yine Yargıtay 11. HD. T.3.12.2009, E.2009/9221, K.2009/12410 sayılı kararına göre, davalı şirketin 35. sınıftaki marka başvurusunu, spesifik mal belirtmeksizin genel olarak, “*müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri*” ifadesi ile yaptığına dikkat çekilerek, davacı şirketin önceden herhangi bir emtada tescil ettirdiği markasının, genel olarak mağazacılık hizmet sınıfını konu alan sonraki

¹⁷⁶⁹ Geçmiş dönemde ise mülga 2002/2 ve 2007/2 sayılı Tebliğ hükümlerinde böyle bir düzenlemeye gidilmemişti. Bunun yerine “*müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetlerinin*” 35. sınıfın bir alt grubu olarak öngörülmesi ile yetinilmişti. Doktrinde başvuruda perkanede satış hizmetine konu malların veya hizmetin türü konusunda açıklama zorunluluğunun bulunmaması eleştirilmişti. **Doğan, Beşir Fatih**, Perkanede Satış Hizmeti (35.08) Marka Tescilinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, FMR, C.9, 2009/1, s.31.

¹⁷⁷⁰ Ancak istisnai durumlarda, özellikle çok spesifik ve dar bir pazarda satışa sunulan emtada, satışa konu emtianın üretimi ile perakendecilik faaliyetinin aynı veya birbirleri ile ekonomik bağı olan teşebbüsler tarafından gerçekleştirildiği algısı oluşabilir. İlgili çevrede bu algının oluştuğu hallerde, mal ile perakendecilik hizmeti arasında SMK m.6/f.1 anlamında benzerliğin bulunduğu sonucuna varmak mümkündür. **Uzunallı**, Benzerliğin Tespiti, s.694; **Pahlı/Soykan**, s.471.

¹⁷⁷¹ **Uzunallı**, Benzerliğin Tespiti, s.695-696.

tescil başvurularını engelleyemeyeceği sonucuna varılmıştır¹⁷⁷². Bu karar gereği, 35. sınıfı konu alan bir marka başvurusunda spesifik mal belirtilmeksizin, genel perakendecilik ifadesi kullanılmışsa bu durum, önceden belirli bir mal sınıfında yapılan tescil ile iltibas oluşturmayacaktır.

Benzer bir yaklaşımla Ankara 4. FSHM T.22.01.2013, E.2013/247, K.2014/7 sayılı “pop up” kararında davacı marka başvurusunun 35. sınıfta yer alan perakendecilik hizmetlerindeki “*belirli sektörleri ve mal gruplarını*”; davalı markasının ise “*genel nitelikli*” perakendecilik hizmetlerini kapsadığı tespit edilmiştir. Bu tespit ertesinde, markaların tescil kapsamlarının farklılık taşıdığı ve ilk bakışta fark edilemeyecek kadar benzer olmadığı kanaatine ulaşılmıştır¹⁷⁷³. Dolayısıyla mahkeme tarafından “genel perakendecilik” ile “spesifik bir ürünün perakendeciliği” hizmetleri benzer bulunmamıştır.

Kanaatimizce 2016/2 sayılı Tebliğ m.3/f.5 gereği, 35.sınıfın 05. alt sınıfı (perakendecilik) kapsamına giren hallerde, SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki türdeşlik incelemesi, bir araya getirilme hizmetine konu edilen spesifik mallar kıyaslanarak yapılmalıdır. Bu bağlamda somutlaştırma gereği, perakendecilik faaliyetine konu edilen malların ayniyeti veya türdeşliği, perakende ticaret hizmetlerinin de ayniyetine veya türdeşliğine yol açacaktır. Ayrıca önceden tescilli markanın kapsadığı mallar ile sonraki markanın 35.05. alt sınıfta spesifik olarak belirtilen malları arasında ayniyet veya türdeşlik var ise yine SMK m.5/f.1/(ç) bendi uygulama alanı bulacaktır¹⁷⁷⁴. Örneğin, 3. sınıftaki kozmetik ürünlerde önceden tescilli “Captaine Morgana” markası karşısında sonradan 35.05. sınıftaki *müşterilerin malları elverişli bir şekilde görüp satın alabilmesi için kozmetik ürünlerin bir araya getirilmesi hizmetlerinde* tescil/başvuru konusu edilen “Captain Morgana” markasının SMK m.5/f.1/(ç) gereği hükümsüzlüğü/reddi söz konusu olabilecektir.

5.Muvafakatnamenin Sunulmaması

SMK m.5/f.3 hükmü gereği önceki marka sahibinin, sonraki başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin TPMK’ya sunulması halinde sonraki marka başvurusu artık SMK m.5/f.1/(ç) bendine göre

¹⁷⁷² Uzunallı, Benzerliğin Tespiti, s.696.

¹⁷⁷³ Düzakaya, s.56.

¹⁷⁷⁴ İmirlioğlu, s.159-160.

reddedilemeyecektir¹⁷⁷⁵. Bu hüküm gereği, muvafakatnamenin verilmesi durumunda, artık aynı markanın aynı mal veya hizmette iki farklı sahibi olabilecektir. Bu yeni düzenleme sayesinde, marka sahipleri, aynı markayla aynı ürünlerde birlikte var olmayı kabul ettiklerini gösteren beyanı TPMK'ya sunduğu takdirde, taraf iradeleri esas alınacak ve başvuruları TPMK re'sen reddedemeyecektir¹⁷⁷⁶.

SMK m.5/f.1/(ç) bendinde muvafakatname ile tescil engelinin ortadan kaldırılması, bu hükmün, önceye dayalı hak sahibini korumaya yönelik karakterini açıkça ortaya koymaktadır. Marka sahibinin vereceği izin ile yasağın aşılabilmesi, mutlak ret sebebi olarak öngörülen bu hükmün ardında kamu menfaati yattığı iddiası ile uyuşmamaktadır. Zira TPMK, hak sahibinin teklifinin kamu düzeninden oluşu gerekçesi ile re'sen inceleme yetkisini, ancak önceki marka sahibi yeni başvuruya rıza vermediğinde kullanabilecektir.

Kanaatimizce esas mesele, mutlak tescil engelinin yumuşatılması için muvafakatnamenin öngörülmesi değil; nispi ret olarak düzenlenmesi veya tümünden SMK m.5 kapsamında çıkartılması gereken bu bendin mutlak ret sebebi olarak korunmasında ısrar edilmesidir. Oysaki UKTM Act §5 hükmünde, önceki marka veya diğer hak sahibinin rızasının bulunduğu hallerde “*nispi ret sebeplerinin*” markanın tescilini engelleyemeyeceği öngörülmüştür¹⁷⁷⁷. Lanham Act § 1052/d hükmünde de önceki hak sahibinin rızasına yer verilmiştir. Buna karşılık SMK m.5/f.1/(ç) bendine benzer bir hükme, mutlak ret sebebi olarak 2015/2424 sayılı Tüzük'te hiç yer verilememiştir. Zira önceye dayalı hak sahibini koruyan hallerin tümü, AB hukukunda nispi ret sebebi başlığında düzenlenmiştir. Nispi ret sebeplerine ilişkin 2015/2436 sayılı Direktif m.5/f.5 hükmünde de üye devletler, önceki marka veya hak sahibinin sonraki markanın tesciline izin (muvafakat) verdiği durumlarda, tescil başvurusunun reddedilemeyeceğine veya markanın hükümsüz kılınamayacağına yönelik düzenleme yapmakta serbest

¹⁷⁷⁵ SMK m.5/f.3 hükmü ile getirilen bu yenilik sayesinde, birbirleri ile ekonomik veya diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak üzere, başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olma yönünde ortaya koydukları iradenin korunması amaçlanmıştır. **Suluk/Karasu/Nal**, s.177.

¹⁷⁷⁶ **Ünsal**, Muvafakatname İstisnası s.2.

¹⁷⁷⁷ Benzer biçimde ATM Act §44 ile Norveç Markalar Kanunu m.14 hükümlerinde rıza mektubuna açıkça yer verilmiştir.

bırakılmıştır. Önceki marka üzerinde hak sahibinin tasarruflarıyla ilintili olan bu hususta, SMK'nın aynı yaklaşımı benimsememesi isabetsizdir¹⁷⁷⁸.

Muvafakatname usulünün mutlak ret sebepleri arasında düzenlenmesi yerine, önceki marka/başvuru sahiplerinin haklarını koruyan hükümlerin tamamen nispi ret sebepleri kapsamına alınması, ihtiyari olarak öngörülecek muvafakatname usulünün de bu kapsamda düzenlenmesi, irade ve sözleşme serbestisinin korunması açısından daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Yine de hak sahibinin iradesini hiçe sayan mülga m.7/f.1/(b) bendi ile kıyaslandığında SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki değişiklik olumlu bir adım olmuştur.

SMKYön m.10/f.3 hükmü muvafakat formunun, tescil başvuru formu ile birlikte sunulmasına izin vermektedir. Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde bu form, muvafakat konusu marka örneğini de içermelidir. Şayet başvuru aşamasında muvafakatname sunulmamışsa TPMK tarafından re'sen verilecek ret kararına karşı başvuru sahibi, SMK m.20/f.1 bendi kapsamında itirazda bulunabilir. Bu süreçte önceki marka sahibinin izni alınırsa SMK m.21 gereği, muvafakat formunun en geç itiraz hakkında karar verilene kadar TPMK'ya sunulması gerekir. Bu takdirde, karara itiraz aşamasında sunulacak formda, muvafakate konu başvuru numarası yer almalıdır.

Ayrıca hak sahibi, sonraki başvurunun SMK m.5/f.1/(ç) bendine aykırı olduğunu, başvurunun bültende yayımlanması ertesinde iki ay içinde SMK m.18/f.1 ve SMKYön m.28 hükümlerine dayanarak da ileri sürebilir. Önceki marka sahibinin bu itirazı sebebiyle başvurunun reddedilmemesi için

¹⁷⁷⁸ Anayasa Mahkemesi'nin E. 2015/15, K. 2015/118, T. 23.12.2015 sayılı kararına konu anayasaya aykırılık başvurusunda önceki marka ile iltibas teşkil eden ve “*ayırt edilemeyecek derecede*” benzer işaretlerin nispi ret nedenleri arasında bulunması gerekirken mutlak red nedeni olarak düzenlenmiş olduğu, müşteri kitlesi nezdinde markaların yazılış, okunuş, görsel veya işitsel olarak aynı imiş gibi algılanıp algılanmayacağı üzerinde TPE tarafından subjektif bir değerlendirme yapıldığı, herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip olduğu, dolayısıyla herkesin marka hukuku alanında serbestçe sözleşme yapma ve markasını dilediği gibi bir başkasına devretme sonucunu doğuran sözleşmeler yapma hürriyetine de sahip olduğu, başvuru sahipleri bakımından ancak itiraz halinde nispi red nedeni olarak tartışılması gereken durumların TPE tarafından re'sen dikkate alınarak reddedildiği, bu durumun marka hakkının elde edilmesi sürecinde hakkın özünü zedeleyen, kişi hak ve hürriyetlerine demokratik bir ülkede beklenebilecek müdahaleyi aşan bir sınırlamaya zemin oluşturduğu ileri sürülmüştür. http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar/GenelKurul/Basvuru_Karari/2015-118.pdf (Erişim Tarihi: 01.02.2016).

muvafakatname, yine en geç itiraz hakkında karar verilene dek TPMK'ya sunulmalıdır.

Kayıtsız ve şartsız olması gereken muvafakatname, TPMK'ya sunulduktan sonra geri alınamayacaktır¹⁷⁷⁹. Ayrıca her marka başvurusu için ayrı bir muvafakatname hazırlanmalıdır. SMKYön m.10 hükmü gereği muvafakatname:

- Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerini;
- Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakate konu marka örneğini; karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakate konu başvuru numarasını;
- Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakate konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaralarını;
- Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaralarını¹⁷⁸⁰;
- Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekaletnamenin noter onaylı örneğini içermelidir.

SMKYön m.10 hükmünde, muvafakatnameyi önceki marka sahiplerinin yanı sıra önceki başvuru sahiplerinin de düzenleyebileceği öngörülmüştür. Oysa ki başvuru sahiplerinin muvafakatname sunması SMK m.5/f.3 hükmünde yer almayan bir haldir. SMK m.5/f.3 hükmü gereği, bir marka başvurusu, “*önceki marka sahibinin*” başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin TPMK'ya sunulması halinde reddedilmeyecektir. SMKYön m.10 hükmüne, SMK'da yer almayan bir eklemenin yapılması normlar hiyerarşisine aykırıdır. Aynı durum sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde bunların yazılı izinlerinin de sunulmasını arayan SMKYön m.10/f.4 hükmü için de geçerlidir.

¹⁷⁷⁹ Bu bağlamda muvafakatnamede süre, coğrafi alan veya hitap edilen müşteri kitlesi gibi sınırlamalara yer verilmesi mümkün değildir.

¹⁷⁸⁰ Dolayısıyla taraflar arasında önceden yapılacak bir birlikte var olma sözleşmesi aracılığıyla spesifik bir biçimde mal/hizmet paylaşımına gidilmeksizin veya başvuru izninin hangi sınıfa ilişkin olduğu netleştirmeksizin, “*istisnasız her türlü üründe ve sınıfta başvuruya izin verildiği*” biçiminde kaleme alınan muvafakatnameler TPMK tarafından reddedilecektir.

F.Yasağın İstisnasının (Muvafakatnamenin) Hukuki Dayanağı: Birlikte Var Olma Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Tanımı, Unsurları ve Amacı

SMK m.5/f.1/(ç) bendi anlamında birlikte var olma sözleşmesi, önceden tescilli marka/başvuru sahibi ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer bir markayı tescil ettirmek isteyen sonraki başvuru sahibi arasında akdedilen, konusu tarafların markaları arasındaki ayniyet/yüksek benzerlik sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak ve sonraki başvurunun tescili suretiyle ile aynı/ayırt edilemeyecek derecede benzer olan iki markanın iki ayrı sahibinin olmasına olanak tanıyan, bu amaçla markalar üzerindeki hak ve yetki sınırlarının tespit edildiği, sürekli edimli bir borç ilişkisi doğuran, isimsiz, kural olarak tam iki tarafa borç yükleyen, yazılı şekil şartına tabi, sui generis karakterde bir sözleşmedir¹⁷⁸¹.

Bu tanımdan yola çıkıldığında söz konusu sözleşmenin, marka/başvuru sahibi ile sonraki başvuru sahibi arasında, karşılıklı ve uyumlu irade beyanları ile kurulduğu; hak sahibinin teklifi ilkesine istisna olacak şekilde, markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin aynı veya aynı türdeki ürünlerde tescilinin önünü açarak, bir markanın iki ayrı sahibi olması hukuki sonucuna yöneldiği anlaşılmaktadır. Sonraki başvuru sahibi bu sözleşmeyi marka sahibinin yanı sıra önceki başvuru sahibi ile de yapabilir. Ayrıca sözleşme ile SMK m.6/f.1 başta olmak üzere diğer nispi ret sebeplerine konu edilebilecek başvuruları da konu edinebilir.

SMK m.5/f.1/(ç) bendi kapsamında yapacağımız değerlendirmelerde ifade kolaylığının sağlanması açısından bu bölümde “*marka sahibi*” ifadesi, hem önceki tescil hem de önceki başvuru sahibine, “*başvuru sahibi*” ise sonradan ayniyet veya ayırt edilemeyecek derecede benzerliğe yol açan marka başvurusu yapan kişiye karşılık gelecek biçimde kullanılmaktadır.

¹⁷⁸¹ **Maradan**, s.47. Doktrinde birlikte var olma sözleşmesinin, kanunda esaslı unsurları düzenlenmeyen, kendine özgü yapısı olan, uygulamada tipik olarak karşılaşılmayan, bedelin belirlenmesi yöntemine göre tam veya eksik iki tarafa borç yükleyen isimsiz sözleşmelerden olduğu ifade edilmektedir. **Kılıç, Ahmet Hasan**, Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmeleri, TFM, S.3/2, 2017, s.84.

Sözleşme ile başvuru sahibi, marka sahibinin kendisinden önce aynı/ayırt edilemeyecek derecede benzer bir markayı tescil ettirdiğini ve bu markanın meşru sahibi olduğunu kabul ederken; marka sahibi, tescilden kaynaklanan hakkını başvuru sahibi aleyhine kullanmama, tescile ve kullanıma katlanma borcu altına gerimektedir. Taraflar, markalar arasındaki mevcut veya ilerde doğabilecek uyuşmazlıkları, karşılıklı olarak öngördükleri katlanma ve kaçınma yükümlülükleri çerçevesinde çözüme kavuşturmaktadır. Bu anlaşma neticesinde düzenlenecek muvafakatname, SMK m.5/f.3 kapsamında TPMK'ya sunulmaktadır.

Tescilli bir marka ile başvuru konusu yapılan işaret arasında iltibasa dayalı bir uyuşmazlığın çıkma ihtimalinin öngörüldüğü her durumda birlikte var olma sözleşmesine başvurulabilir. Örneğin, tescilli marka ile benzerlik gösteren bir marka başvurusu benzer ürünleri kapsayacak biçimde yapılmışsa, karıştırılma ihtimaline dayalı hak ihlali iddiaları ve olası uyuşmazlıklar bu sözleşme ile tescil sürecinde ortadan kaldırılabilir. Sözleşme sayesinde öncelik ve hak sahipliğinin tekliği ilkelerinden, diğer bir ifade ile tescilden kaynaklanan hakların sonraki başvuru sahibi aleyhine kullanılması olanağından tarafların serbest ve uyumlu irade beyanına dayanılarak vazgeçilmektedir. Söz konusu sözleşmeye nispi ret sebebi teşkil eden hallerin yanı sıra, SMK m.5/f.1/(ç) bağlamında ayniyet ve ayırt edilemeyecek derecede benzerlik hallerinde de başvurulabilir.

Ancak sözleşmeye dayanılarak TPMK'ya muvafakatname verilmesi, sadece SMK m.5/f.1/(ç) bendi için geçerli olan bir uygulamadır. SMK Yön m.32 hükmündeki uzlaşma süreci de bu sözleşme görüşmeleri için kullanılabilir. AB hukuku açısından birlikte var olma sözleşmelerine başvurulması, 2015/2436 sayılı Direktif m.43/f.3 hükmü ile 2015/2424 sayılı Tüzük m.123b/f.3 ve m.137a'daki dostane/alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında mümkündür.

Bu sözleşme ile itiraz veya dava usulünün yol açacağı zaman kaybının ve olası maliyetlerin önüne geçilecek, uzadığı takdirde neticesi gittikçe

belirsizleşme riski taşıyan bu süreçler baştan bertaraf edilecektir¹⁷⁸². Ayrıca bu sayede başvuru sahibi, önceki marka sahibinin tescilden doğan haklarını ihlal etmeden, markasını tescil ettirebilecektir. Markaların birlikte var olma sözleşmesi, tescil amacıyla yapılabileceği gibi tescil amacı dışında da yapılması mümkündür¹⁷⁸³.

2.Farklı Hukuk Sistemlerinde Bu Sözleşme Tipinin Ortaya Çıkma Gerekçeleri

a.Alman Hukuku

MarkenG öncesinde, 12 Mayıs 1894 tarihli Kanun (Reichsgesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen) döneminden beri Alman hukukunda birlikte var olma sözleşmelerine sıklıkla başvurulmuştur. Bunun ilk gerekçesi Alman marka hukukunda, 1894 tarihli Kanun döneminden bu yana itiraz usulünün öngörülmüş olmasıdır. Söz konusu sözleşme tipinden ilk olarak kimya ve farmasötik ürün sanayiinde istifade edilmiştir. İlaç pazarında, özellikleri ve etken madde adları birbirinden pek de ayırtılamayan ürünlerin tanıtımında çok sayıda benzer markadan istifade edilmiştir. Aynı süreçte, ayırt edici eşdeğer unsurların tanımlayıcı eklerle kullanılmasına izin verilmiştir. Ancak ilgili pazarın büyümesi ve marka sayısında yaşanan büyük artış, belirttiğimiz şartları karşılayan yeni markaların bulunmasını oldukça güçleştirmiştir¹⁷⁸⁴. Ayrıca zaman içinde farklı pazarlarda da marka kullanımının artması, tescile konu işaretler arasındaki benzerliği ve iltibas ihtimalini artırmıştır.

¹⁷⁸² **Maradan**, s.27; **Oppenhoff**, **Walter**, Vorrechtserklärungen – problemos?, GRUR 1968, s.508; **Harte**, **Hennig**, Die kartellrechtliche Beurteilung von Abgrenzungsvereinbarungen über Warenzeichen, GRUR, 1978, s.502-503.

¹⁷⁸³ Tescil amacıyla yapılan birlikte var olma sözleşmesi üç şekilde görülebilir. Birincisi, tescilli marka sahibinin, üçüncü kişinin marka tescil başvurusuna izin vermesidir. Çalışmamızın kapsamı açısından bu olasılığın üzerinde durulmuştur. İkinci ihtimalde, tescilli tanınmış marka sahibinin, üçüncü kişinin marka tescil başvurusuna izin vermesi söz konusu olur. Üçüncü ihtimalde ise, tescilsiz marka sahibi, sonraki tescil başvurusuna sesiz kalmakta veya izin vermektedir. Buna karşılık, tescil amacıyla yapılmayan birlikte var olma sözleşmesi iki ihtimalde görülebilir. Birinci ihtimalde, farklı zamanlarda tescil edilen iki tescilli markanın bu sözleşme ile birbiri ile çekişmesiz, sulh içinde yaşamasına zemin oluşturulmaktadır. İkinci ihtimalde ise tescilsiz marka ile tescilli veya tescilsiz markanın birlikte var olma sözleşmesi ile sulh içinde yaşamlarına olanak sağlanmaktadır. **Kılıç**, s.88-89.

¹⁷⁸⁴ Benzer bir durum yaşandığı İsviçre’de, Federal Mahkeme’nin ATF 84 II 441 sayılı “Xylocain v. Celecain” kararında “cain” unsurunun yüz yirmiden fazla lokal anestezi emtiasında kullanıldığı ifade edilmiştir. **Maradan**, s.23

Geçmiş dönemde pek çok uyuşmazlığın etkin ve kalıcı biçimde sonuçlanmasını sağlayan itiraz usulü, dava yoluna kıyasen tercih edilen bir hukuki yol olmuştur. Ancak marka sayısının artması ile itiraz ve uyuşmazlık sayısı da artmış; bu durum DPA nezdindeki itiraz sürecini yavaş ve masraflı bir hale getirmiştir. Ret halinde yapılan harcama ve giderler ile vergilerin itirazda bulunana yükletilmesi dahi sorunun çözümünü sağlamamıştır¹⁷⁸⁵.

Tescilli markalar ile sonradan başvuruya konu edilen benzer markalar arasındaki çakışmaların yarattığı uyuşmazlıkların çözümünde zaman ve maliyet tasarrufuna gitme ihtiyacı, itiraz/dava sürecine teşkil edecek alternatif hukuki yollara yönelmeyi zorunlu kılmıştır¹⁷⁸⁶.

Buna ek olarak, irade serbestisi sayesinde taraflar itiraz usulüne kıyasen, kendileri açısından daha avantajlı ekonomik sonuçlara ulaşabilme olanağına kavuşmuştur. İtiraz usulünün eski etkinliğini yitirdiği ileri sürülse dahi bu usul, birlikte var olma sözleşmelerinin yapılmasını teşvik edici bir zemin yaratmaktadır. Zira önceki marka sahibinin itiraz yoluna gitmesinin hemen ertesinde, sözleşme müzakerelerine başlanması talep edilebilir. Kuşkusuz bu sözleşme görüşmeleri, tescil başvurusu öncesinde dahi tamamlanabilir¹⁷⁸⁷.

b. İsviçre Hukuku

İsviçre hukukunda 29 Ağustos 1992 tarihli LPM'nin yürürlüğe girmesinden önceki dönemde, tescil öncesi itiraz usulü mevcut değildi. Ancak birlikte var olma sözleşmeleri bu dönemde de sıklıkla kullanılmaktaydı. Alman hukukundan farklı olarak, İsviçre hukukunda bu sözleşme tipine yönelimin gerekçesi, LPM öncesi dönemde taklit markalara karşı açılan davalarda, Federal Mahkeme'nin "*üçüncü kişilerin öncelikleri*" (tierces antériorités) prensibini benimsemiş olmasıydı. Bu yaklaşım ile İsviçre Federal Mahkemesi, davacının markası ile karıştırılma ihtimali yaratan bir markaya, dava dışı 3. kişinin önceden sahip olması halinde davalı, 3. kişinin sahip olduğu bu önceliği ispatlayarak, davacı markasını hükümsüz kılabilmekteydi. Mülga LFM m.6

¹⁷⁸⁵ **Oppenhoff**, s. 508 vd.; **Maradan**, s.25.

¹⁷⁸⁶ **Maradan**, s.22-23.

¹⁷⁸⁷ İtiraz sürecinin bu özelliği SMKYön m.10/f.1/(b) bendinde de kendini göstermektedir. Hükme göre, muvafakat formunun başvuru aşamasında veya karara itiraz aşamasında sunulması mümkündür.

hükümünün lafzından çıkarılmayan bu yaklaşımı benimseyen Federal Mahkeme ATF 90 II 43 sayılı kararında, tescilli bir markayı taklit ettiği iddiası ile aleyhine dava açılan kişiler de dahil olmak üzere tüm ilgililerin, LFM m.6/f.1 hükmündeki şartları karşılamayan bir markanın hükümsüzlüğünü ileri sürebileceğini kabul etmiştir. Önceki markalarla yeterince ayrıışmayan sonradan tescilli markaların hükümsüz kılınmasını sadece öncelik sahiplerinden gelecek taleplerle sınırlamayan bu yaklaşım, özellikle taklit davalarında davalılar tarafından sıklıkla kullanılan bir savunma aracına dönüşmüştür. Federal Mahkeme'nin bu içtihadı ile davacının marka hakkını ancak 3. kişilerin önceye dayalı haklarını ihlal etmediği ölçüde ileri sürebileceği kabul edilmiştir. Federal Mahkeme'nin bu yaklaşımı gereği, davalı tarafın “*üçüncü kişilerin öncelikleri*” savunmasında bulunarak, davacı markasının 3. kişilere ait önceki markalarla iltibas yarattığını iddia ettiği durumlarda, aksini ispat külfeti davacıya aitti. Buna ek olarak LFM döneminde, marka korumasında ilk kullanma esası benimsenmişti. İlk kullanım esası gereği, işaretin marka koruması altına alınması için tescil edilmeksizin, sadece önceden kullanılmış olması yeterliydi. Federal Mahkeme ATF 102 II 111 sayılı kararında, tescilsiz olsa dahi markanın 3. kişilerce önceden kullanılmış olması durumunda “*üçüncü kişilerin önceliği*” şartının yerine geldiğini kabul etmekteydi. Bu durum ise davacının ispat yükünü yerine getirmesini daha da güçleştirmekteydi¹⁷⁸⁸. Marka hakkı ihlali davalarında karşılaşılan bu durumun yarattığı karmaşıklık, yavaşlık ve belirsizlik; dava yoluna alternatif çözümleri gündeme getirmiştir. Birlikte var olma sözleşmelerine bu amaçla başvurulmaktaydı. LPM'nin yürürlüğe girmesi ile m.31-34 hükümlerinde tescil ilanı ertesinde itiraz müessesesi öngörülmüştür. Bu sayede sözleşme görüşmelerinin daha verimli bir süreçte başlatılmasına olanak tanınmıştır.

c.Türk Hukuku

Mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinde önceki marka sahibine “*rıza mektubu/muvafakatname*” verme olanağı sunulmamış ve madde

¹⁷⁸⁸ Nispi ret sebepleri kapsamında değerlendirilmesi gereken ve sadece önceye dayalı hak sahiplerince ileri sürülebilecek bir olgunun 3. kişilerce savunma aracı olarak kullanılmasına izin veren bu yaklaşım doktrinde eleştirilmiştir. Şayet önceki marka sahibi sonradan tescilli marka sebebiyle hakkının ihlal edildiğini düşünmüyorsa, aksinin 3. kişilerce (davalı tarafından) ileri sürülmesine olanak tanınmamalıdır. **Maradan**, s.29-30.

kapsamına giren markalara ilişkin, TPE nezdine etki doğuracak biçimde, birlikte var olma sözleşmesi yapılmasının önu kapalıydı¹⁷⁸⁹. Dolayısıyla hükmün re'sen incelenen bir mutlak ret sebebi olarak düzenlenmesinden ötürü, tescilli bir markanın aynısının/ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, 3. kişiler tarafından aynı/aynı türdeki mal veya hizmetlerde ikincil ve bağımsız bir biçimde tescili, ilk tescil sahibinin rızası ile dahi mümkün olamamaktaydı¹⁷⁹⁰.

Ancak AB mevzuatıyla uyumun sağlanması ve önceye dayalı haklarda taraf iradesinin üstün tutulması gerekleri ile mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendine karşılık gelen SMK m.5/f.1/(ç) hükmünde değişikliğe gidilmiştir. Hükümde, muvafakatname uygulamasının önu açılarak bu madde kapsamına giren hallerde taraflar arasında birlikte var olma anlaşmasının yapılmasına olanak tanınmış ve sözleşmenin ispatı olan muvafakatnamenin TPMK'ya sunulması halinde madde kapsamında re'sen inceleme yapılmayacağı öngörülmüştür. Bu sayede hükmün bir mutlak ret sebebi olarak korunmasında ısrar edilmesine rağmen, tescil engelinin taraf iradesi ile aşılmasına olanak tanınmıştır. Bu sayede itiraz ve hükümsüzlük yollarına başvurmaksızın olası hak ihlalleri sözleşme hükümlerine dayanılarak önlenabilir. Şüphesiz, SMK m.6/f.1 kapsamındaki nispi ret sebepleri açısından da birlikte var olma anlaşması yoluna başvurulabilir.

3. Tescile veya Kullanıma İlişkin Kısıtlamalar

Birlikte var olma sözleşmeleri ile karıştırılma riskinin yol açabileceği zararların baştan tespitine ve giderilmesine yönelik önlemler önceden alınabilmekte; taraf iradesi ile belirlenen sınırlamalar dahilinde, rakip markaların birbirinden bağımsız ve eş zamanlı bir biçimde kullanılması mümkün olmaktadır. Bu amaca ulaşmak için sözleşmeye konu edilen her bir markanın (ör. SMK m.5/f.1/(ç) bendi açısından önceden tescil edilmiş marka

¹⁷⁸⁹ Ayaz/Çalık, s.102.

¹⁷⁹⁰ AYTEKİN, s.298; İMİRLİOĞLU, s.180; AYAZ/ÇALIK, s.106-107. Bu düzenlemeyi eleştiren AYM E. 2015/15, K. 2015/118, T. 23.12.2015 sayılı kararına konu iptal başvurusunda, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendindeki kuralın mutlak ret nedeni olarak uygulanmasından ötürü önceki marka sahibinin sonraki başvurunun tesciline açıkça muvafakat vermesine rağmen, markanın TPE tarafından tescil edilmediği, bu nedenle sadece başvuru sahibinin değil, tescile muvafakat veren marka sahibinin de sözleşme hürriyeti kapsamındaki ticari çalışmalarının engellendiği ileri sürülmüştü. <http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/kararlar/kbb.html> (Erişim Tarihi:10.03.2017).

ile başvuru konusu edilen markanın) ne şekilde kullanılacağı ve bu kullanım sınırlarının ne olduğunun açık bir biçimde belirlenmesi gereklidir.

Markaların kullanım alanlarına yönelik bu sınırlamalar dört başlık altında değerlendirilebilir:

- Mal/Hizmet sınıflarına veya türlerine göre yapılacak sınırlama;
- İşaretlere göre yapılacak sınırlandırma;
- Dağıtım kanallarına göre yapılacak sınırlandırma;
- Coğrafi alana yönelik sınırlandırma.

Söz konusu sınırlama hükümlerinin rekabet üzerinde yaratacağı etkiye bağlı olarak, 4054 sayılı RKHK m.5 gereği muafiyet başvurusuna konu edilmesi mümkündür.

İlk sınırlama, markaların uygulanacağı mal veya hizmet türlerini konu alır. Karıştırılma ihtimalinin veya ayırt edilemeyecek derecede benzerliğin varlığı için mal/hizmet sınıfları arasında benzerliğin/türdeşliğin bulunmasının bir zorunluluk olduğu dikkate alındığında, tarafların öncelikle markalarını uygulayacağı ürünlerde sınırlamaya/paylaşımaya gitmeleri son derecede olağandır. Bu sınırlamaya gidilirken mal/hizmet listesinde olumlu veya olumsuz bir sayım yapılması, bu sayımda hangi ürünlerde/sınıflarda hangi tarafın markasının kullanılacağına baştan öngörülmesi isabetli olur. Bu sayede tescilli eski marka ile başvuru konusu edilen markanın kapsadığı ürünlerin birbirleri ile örtüşmesi veya çakışması (ya da ileride böyle bir riskin doğması) önlenmiş olur¹⁷⁹¹. Belirli bir üründe markasını kullanmamayı taahhüt eden taraf açısından, söz konusu ürünün diğer tarafça kullanımına katlanma yükümlülüğü

¹⁷⁹¹ **Killias**, s.111-112. Örneğin 25. sınıftaki “*ayak giysileri*” ürünüde önceden tescilli bir markanın kapsamına ayakkabıların yanı sıra, çizme, terlik ve sandaletler de girmektedir. Zira ayakkabı giysileri birden fazla malı kapsayan bir ifadedir. Önceden tescilli marka sahibinin salt “*spor ayakkabı*” ürettiği ve sonradan aynı/ayırt edilemeyecek derecede benzer marka ile başvuruda bulunan 3. kişinin ise “*çizmelerde*” uzmanlaştığı varsayılırsa, taraflar arasında yapılacak birlikte var olma sözleşmesinde sonraki başvuruya yönelik negatif bir sınırlamaya gidilmesi isabetli olacaktır. Bu takdirde önceki marka sahibi “*çizmeler*” dışındaki diğer tüm ayak giysisi emtiasında marka korumasından istifade etmeye devam edecektir. Zira birlikte var olma sözleşmesinde sonraki başvuru kapsamındaki ürünler “*çizmeler*” ile sınırlandığından, muvafakatnamede de sadece bu emtia türü yer alacaktır. Önceki marka sahibi muvafakatini tüm “*ayak giysileri*” yerine, sadece “*topuklu kadın çizmeleri*” için vermesi (negatif sınırlamaya gitmesi) sayesinde, sonraki başvurunun ileride kendi faaliyet alanıyla çatışması riskini de azaltmış olacaktır. Aynı örnek için bkz. **Ünsal**, Muvafakatname İstisnası, s.3.

ortaya çıkar. Dağıtım zincirlerine veya coğrafi alana dayalı kısıtlamalara kıyasen bu tür ürün temelli kısıtlamalara sıklıkla başvurulmaktadır¹⁷⁹².

SMKYön m.10/f.1/(ç) bendinde muvafakatname beyanında, tesciline izin verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaralarının belirtilmesi istenmiştir. Bu hüküm, birlikte var olma sözleşmelerinde belirlenen ürün temelli sınırlamaların muvafakatnamede gösterildiği takdirde, TPMK tarafından kabul edileceğini ve sonraki markanın bu beyanda yer alan sınıflarda tescil edileceğini göstermektedir. Dolayısıyla gerek birlikte var olma sözleşmesinde gerekse muvafakatnamede en çok dikkat edilmesi gereken husus, tesciline muvafakat edilecek malların ve hizmetlerin kapsamıdır¹⁷⁹³.

Karıştırılma ihtimalinin/ayırt edilemeyecek derecede benzerliğin bir diğer unsuru, işaretler arası benzerlik olduğundan, sınırlamanın ikinci türü başvuru konusu işarete odaklanarak yapılır¹⁷⁹⁴. Dolayısıyla bu sınırlamada ürün değil, sonraki tarihli markanın görünüş biçimi ve yarattığı intiba esas alınır. Örneğin birlikte var olma sözleşmesinde sonraki başvuru sahibi, markasını salt belirli bir grafik çizimle veya sadece belirli renklerle başvuru konusu etmeyi taahhüt edebilir. Yine sonraki markaya başvuru sahibinin adının, ticaret unvanının veya figüratif detayların eklenmesi öngörülebilir. SMKYön m.21/f.2 hükmü uyarınca marka başvurusunda yer alan içerikte veya marka örneğinde değişiklik içeren düzeltme talepleri kabul edilmeyeceğinden söz konusu kısıtlamaları içeren sözleşme ve muvafakatnamenin başvuru öncesinde tamamlanmış olması gerekir.

Üçüncü olarak, dağıtım kanallarında sınırlamaya/paylaşımaya gidilerek, tarafların aynı markalı ürünlerinin aynı pazarda çakışması önlenemez. Markalı ürünlerin belirli bir müşteri grubuna sunulmayacağına veya sadece bu gruba sunulacağına yönelik kısıtlamalar bu kapsamdadır. Taraflar son olarak, farklı bölgelerde markaların nasıl kullanılacağına yönelik (coğrafi) sınırlamalara da gidebilir¹⁷⁹⁵. Ancak bu iki sınırlama etkisini sadece taraflar arasında (nispi etki) gösterecektir. Zira SMKYön m.10/f.1 ve f.5 gereği, dağıtım kanallarına ve

¹⁷⁹² **Maradan**, s.36.

¹⁷⁹³ **Ünsal**, Muvafakatname İstisnası, s.3.

¹⁷⁹⁴ **Killias**, s.112; **Maradan**, s.37.

¹⁷⁹⁵ **Killias**, s.112-113; **Knaak, Roland**, Zur Wirksamkeit und Kundbarkeit von zeichenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, GRUR, 1981, s.387.

coğrafi alana yönelik bu tür sınırlamalara, TPMK'ya sunulan bu belgede yer verilemeyecektir.

4. Tarafların Hakları ve Borçları

SMK m.5/f.1/(ç) kapsamında kurulan birlikte var olma sözleşmelerinde önceki marka sahibinin olumlu yükümlülüğü, tescilli markayla aynı veya benzer markanın tesciline ve piyasada kullanılmasına rıza göstermektir. Olumsuz yükümlülüğü ise, tescilin kendisine sağladığı mutlak haktan kaynaklanan inhisari yetkilerini, sonraki marka sahibine karşı kullanmaktan kaçınması ve tescilli markanın sağladığı hakların sonraki marka hakkı sahibi tarafından kullanılmasına katlanmasıdır. Buna karşılık, sonraki marka/başvuru sahibinin -şayet kararlaştırılmışsa- bedel ödeme, tescil veya kullanma izni verilenin markanın sözleşmeye uygun olarak mal veya hizmetlerde ya da belirlenen bölgede kullanma ve taraflarca kararlaştırmışlarsa önceki marka sahibine karşı rekabet etmeme borcu bulunmaktadır¹⁷⁹⁶.

Birlikte var olma sözleşmeleri sonraki marka başvurusunda bulunan taraf açısından, marka sahibinin öncelik hakkını tanıma ve bu hakkı ihlal etmeme borcunu doğurur. Marka sahibi lehine yapılacak bu “*önceliği tanıma taahhüdüne*” ek olarak, sonraki başvuru sahibi, sözleşme konusu markanın, hak sahibi tarafından yenilenmesine, ufak değişikliklerle yeniden tescil edilmesine karşı hukuki yollara başvurmayacağını da taahhüt edebilir¹⁷⁹⁷. Önceliği tanıma beyanı, birlikte var olma sözleşmesinin asli unsurlarındadır. Zira marka sahibi, ancak markasından/başvurusundan doğan haklarının ihlal edilmemesi şartı ile sonraki başvuruya izin verecektir. Sözleşmenin ikinci asli unsuru ise marka sahibinin bu yetkilerini sözleşmede öngörülen şartlar dahilinde sonraki başvuru sahibine karşı ileri sürmekten kaçınma ve tescile katlanma yükümlülüğünden oluşur.

Önceliği tanıma beyanı karşılığında, marka sahibi SMK'dan doğan haklarını, sonraki başvuru sahibi aleyhine kullanmama taahhüdünde bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile marka sahibi açısından, başvuru sahibinin marka başvurusunda bulunmasına, markasını tescil ettirmesine ve

¹⁷⁹⁶ Kılıç, s.90-91.

¹⁷⁹⁷ Maradan, s.39-40.

kullanmasına katlanma yükümlülüğü doğmaktadır¹⁷⁹⁸. Örneğin itiraz yoluna başvurulmuş ise bu sözleşme ile itirazın geri alınması gerektirir. Marka sahibinin haklarını kullanmaması ve sonraki tescile izin vermesi karşılığında, başvuru sahibine sözleşmede belirlenecek para borcunu ifa yükümlülüğü getirilebilir.

Birlikte var olma sözleşmelerinde, 3. kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek hak ihlallerine karşı, tarafların birbirine bilgi vermesini ve işbirliğinde bulunmasını öngören hükümlere de yer verilebilir¹⁷⁹⁹. Bu sayede, 3. kişilerin karıştırılma ihtimali yaratan başvurularına, tescillerine veya taklit fiillerine karşı, taraflar arasındaki HMK m.57 vd. hükümleri gereği ortaya çıkabilecek ihtiyari dava arkadaşlığının kapsamı netleşebilir.

Ayrıca birlikte var olma sözleşmesinde, markanın 3. kişilere devri veya lisans verilmesi halinde, borç ilişkisinin devralana/lisans alana karşı etki doğurmasını sağlayacak özel düzenlemelere gidilebilir. Bu maksatla taraflar, birlikte var olma sözleşmesinde TBK m.128 hükmündeki 3. kişinin fiilini üstlenme kurumuna yer verebilir. Hatta aynı hüküm, birlikte var olma sözleşmesinin tarafları ile şirketler topluluğu ilişkisi içinde bulunan bağlı şirketlerin sözleşmeye uyumunu sağlamak için dahi kullanılabilir. Ayrıca markayı devralan veya lisans alan ile yapılacak sözleşmelerde TBK m.129'daki üçüncü kişi yararına (önceki marka sahibi veya sonraki başvuru sahibi lehine) sözleşme hükümlerine yer verilmesi de zorunlu tutulabilir.

SMK m.9 hükmünün emredici mahiyeti dikkate alındığında, sonraki başvuru sahibinin sözleşmede kullanmama sebebiyle önceki marka sahibi aleyhine iptal davası açma hakkından feragat etmesi, kanaatimizce TBK m.27 açısından kesin hükümsüzlük yaptırımına tabidir. Zira sözleşmenin her iki tarafı açısından markayı kullanma yükümlülüğü devam etmektedir.

Taraflar arasında öngörülen hak ve yükümlülükler ile esasa ilişkin kısıtlamalar birlikte değerlendirildiğinde, birlikte var olma sözleşmesinin, SMKYön m.10 kapsamındaki “*salt öncelik kabulü ile belirli bir sınıfta marka*

¹⁷⁹⁸ Öte yandan başvuru sahibi, önceki marka sahibinin markasını yenilemesine veya benzer bir markayı tescil ettirmesine karşı çıkmama borcuna tabi tutulmalıdır. **Killias**, s.111.

¹⁷⁹⁹ **Maradan**, s.44.

tescil izninden ibaret” olan muvafakatnameye kıyasen çok daha kapsamlı bir hukuki işlem olduğu görülmektedir.

G.Değerlendirmemiz

1.Hükmün Uygulama Alanı Açısından

SMK m.5/f.1/(ç) bendi ile marka sahibinin “*tekliği*” ilkesinin etkisini ve kamu düzeni ile bağını koruduğu, ancak ilkenin rıza yolu ile yumuşatıldığı (tek sahiplik ilkesine yeni bir istisna getirildiği) anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, mülga KHK m.7/f.1/(b) bendindeki yasak için aranan üç şartın (markalar arasındaki öncelik-sonralık ilişkisi, ayniyet/ayırt edilemeyecek derecede benzerlik hali, markaların aynı/aynı türdeki ürünlere uygulanması) yanı sıra marka sahibinin rızasının olmaması da SMK m.5/f.1/(ç) bendinde dördüncü bir şart olarak yerini almıştır. Maddedeki ayniyet kavramı ile kastedilen, kural olarak her iki markanın tüm unsurlarının özdeşliğidir. Ancak yazı, rakam, şekil gibi unsur boyutlarının bir bütün olarak küçük ya da büyük olması, italik veya farklı yazı stili kullanılması ayniyeti ortadan kaldırmaz¹⁸⁰⁰. Ayırt edilemeyecek derecede benzerlikte ise “*görsel*”, “*işitsel*”, “*anlamsal*” farklar bir bütün olarak “*ilk bakışta*” anlaşılammaktadır¹⁸⁰¹. Ayrıca iltibas değerlendirmesi yapılmasını/ispatını gereksiz kılacak derecede açık olan bu yüksek benzerlik sebebiyle ortalama tüketici markaları aynıymış gibi algılamaktadır. Her iki durumda da alıcılar markaları mutlak surette karıştırmaktadır. Bu iki halde hak sahibine en geniş koruma verilmektedir. Hatta muvafakatname hali hariç olmak üzere, yeni başvurulara karşı koruma TPMK tarafından re’sen uygulanmaktadır.

Türk hukukunda SMK m.5/f.1/(ç) bendi açısından ayniyet ve ayırt edilemeyecek derecede benzerliğin sınırlarını çizilmesinde farklı yaklaşımlar benimsenebilir. İlk olarak, ayniyet iki işaretin tıpatıp eş olması haline indirgenebilir. Aynılığı bozan çok ufak farklılıklara rağmen, önceki marka ile ihtimal derecesinin çok ötesinde (mutlak suretle) benzerliğin tespit edildiği

¹⁸⁰⁰ Çok ufak yazım farklılıkları, bütünü yarattığı işitsel etki aynı olduğu sürece ayniyeti bertaraf edemez. Yine kelime markalarının farklı renkte yazılması veya basit fon rengi değişikliği ayniyet kapsamında değerlendirilir. **Açıkkel**, s.59-60.

¹⁸⁰¹ Görsel ve işitsel açılardan farklılık taşıyan markaların anlamsal benzerliği artık SMK m.5/f.1/(ç) kapsamında değil, m.6/f.1 gereği karıştırılma ihtimali çerçevesinde ele alınmalıdır.

haller ise ayırt edilemeyecek derecede benzerlik incelemesine tabi tutulacaktır. Bu ayırım yasağın kapsam ve sınırlarının netleşmesine sadece teorik düzeyde katkıda bulunmaktadır. Zira ayniyet dışında kalan ve işaretler arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu ispatlanmasını gerektirmeyecek derecedeki ufak farklılıklar, “*ayırt edilemeyecek derecede benzerlik*” kapsamında yine SMK m.5/f.1/(ç)’ye tabi olmaktadır. Ayrıca ortalama tüketicinin pek çok defa aklında kalan kusurlu izlenime dayanarak markaları kıyasladığı ve bu sebeple bir kısım ufak farklılıklar içeren markaları da aynıymış gibi algıladığı gerçeği karşısında ayırım son derece yapay kalmaktadır. Benzerliğin bariz olmadığı hallerde ise artık SMK m.6/f.1 kapsamında karıştırılma ihtimali incelemesine geçilmelidir. Dolayısıyla hangi farklılığın karıştırılma ihtimalinin ispatını gerektirmeyecek derecede önemsiz olduğu değerlendirmesini (SMK m.5/f.1/(ç) bendi ile m.6/f.1 arasındaki sınırın çizilmesini) re’sen TPMK’ya bırakması sebebiyle SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki ayırım yine eleştiriye açıktır. Özellikle ortalama tüketici tarafından gözden kaçırılan çok ufak farklılıkların dahi ayniyeti ortadan kaldırmadığı kabul edilirse, bu sefer ayniyet ve ayırt edilemeyecek derecede benzerlik kavramları arasındaki ince çizgi tümünden oradan kaybolmakta; iki kavram birbirinin tekrarına dönüşmektedir. Zira her iki durumda da karıştırılma ihtimalinin varlığı mutlaklıdır.

Koruduğu menfaatin nispi bir ret sebebi niteliği taşıması, geçmiş dönem TPMK uygulamasında da hükmün sınırlarının nispi ret sebeplerine taşırılması, Yargıtay’ın mülga m.7/f.1/(b) bendi yasağını dar yorumlamasına rağmen bir kısım içtihadında bu yaklaşım ile çelişkiye düşmesi, mehz düzenlemelerde hak sahibinin tekliği ilkesinin re’sen incelemeye tabi tutulmaması, TPMK’nın sözleşme ve rekabet serbestisine ölçülülük ilkesini aşar biçimde yetkilendirilmesi (ve geçmişte de hükmün kapsamını hukuka aykırı biçimde geniş yorumlama eğiliminde olması) sebebiyle SMK m.5/f.1/(ç) hükmünün korunması kanaatimizce isabetli olmamıştır¹⁸⁰². Bu sakıncaların bertaraf edilmesi için önerilerimiz aşağıda yer almaktadır:

- Ayniyet ve karıştırılma ihtimali kavramlarının sadece SMK m.6/f.1 dahilinde ele alınması yeterli olacaktır. Bu noktada SMK m.5/f.1/(ç)

¹⁸⁰² Aksi yöndeki görüş, re’sen incelemenin, TPMK tarafından yapılan ilanları takip etmeyen hak sahiplerini koruduğunu savunmaktadır. **Eminoğlu**, s.238.

bendinin yürürlükten kaldırılması, “tıpatıp eş olma” hali ile “ortalama tüketicinin fark edemeyeceği derecede ufak farklılıklar” içermesi halinin nispi bir ret sebebi olarak SMK m.6/f.1’de geçen ayniyet kapsamında değerlendirilmesi düşünülebilirdi.

- Yine ayniyet halinin tek başına ayrı bir bentte, nispi bir ret sebebi olarak düzenlenmesi ve hükümde “ayrıt edilemeyecek derecede benzerlik” kavramına yer verilmeyerek, salt “ayniyet” kavramı korunabilirdi. Bu takdirde “ayniyet” kavramının içeriği, “birebir eş olmanın” yanı sıra, ilgili ürün tüketicisinin aklında kalan “kusurlu imaj” dikkate alınarak (noktalama işareti, boyut, yazı stili gibi) çok ufak farklılıkları da kapsayacak biçimde geniş yorumlanabilirdi. Bunun dışındaki haller ise SMK m.6/f.1’deki karıştırılma ihtimali açısından ele alınabilirdi. Bu tutum ABAD’ın C-291/00 sayılı “Diffusion” içtihadının yanı sıra 2015/2424 sayılı Tüzük m.8/f.1/(a) ve (b) bentleri ile de uyumlu olurdu. Zira mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) ve m.8/f.1/(a) bentlerine karşılık gelen 2015/2424 sayılı Tüzük m.8/f.1/(a) bendinde, başvuru konusu markanın önceki marka ile aynı olması ve ürünler arasındaki ayniyet hali nispi bir ret sebebi olarak ele alınmıştır. Ancak Tüzük m.8/f.1/(a) bendinde “ayrıt edilemeyecek derecede benzerlik” halinden söz edilmemiştir. Ayrıca mülga KHK m.8/f.1/(b) bendine karşılık gelen Tüzük m.8/f.1/(b) bendinde de ayniyet ve karıştırılma ihtimali yaratan benzerlik olgusu nispi ret sebebi olarak düzenlenmiştir.
- Ayniyet halinin tek başına bir nispi ret sebebi olarak düzenlenip, “ayrıt edilemeyecek derecede benzerlik” kavramına yer verilmeyerek, “ayniyet” kavramının objektif olarak “birebir eş olmaya” indirgenmesi suretiyle, tıpatıp olma dışındaki diğer tüm hallerin SMK m.6’daki nispi ret sebebi olarak karıştırılma ihtimali kapsamında değerlendirilmesi de düşünülebilirdi.

Ancak yukarıda sayılan tüm bu hallerde, itiraza/hükümsüzlük davasına başvuran önceki marka sahibinin, SMK m.19/f.2 ve m.25/f.7 hükümleri gereğince, markasal kullanımını ispatlama zorunluluğuna yer verilmelidir¹⁸⁰³.

¹⁸⁰³ Kullanımın ispatını düzenleyen SMK m.19/f.2 hükmünün gerekçesinde, bu düzenleme ile tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanılmasının sağlanması ve yayıma itiraz müessesesinin kötüniyetli bir şekilde kullanılmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı

Kullanımı ispatlama zorunluluğu, SMK m.5/f.1/(ç) bendinin yürürlükten kaldırılması veya uygulama alanının daraltılması halinde, SMK m.6/f.1 hükmünün işletilmesi suretiyle ilana yönelik itirazlarda yaşanabilecek artışları ve olası sistem tıkanmalarını da önleyecektir. Bu husus aşağıda ayrıca tartışılmıştır.

2. Kullanım Şartı Açısından

2015/2424 sayılı Tüzük m.8/f.1/(a) ve m.8/f.1/(b) bentlerine aykırılık nispi bir ret sebebi olarak ileri sürülürken, Tüzük m.41/f.1/(a) ve m.42/f.2 hükümleri gereği itiraz sahibi açısından söz konusu markaların 5 yıllık süre boyunca ciddi biçimde kullanıldığını ispat zorunluluğu doğabilecektir. Aynı ispat külfeti hükümsüzlüğe ilişkin Tüzük m.53 ve m.57/f.2 düzenlemeleri gereği de ortaya çıkabilir. Diğer bir deyişle sonraki marka/başvuru sahibinin talebi/def'i üzerine, nispi ret sebebine dayalı itirazda/hükümsüzlük talebinde bulunan önceki hak sahibinin markasını ciddi biçimde kullandığını (markasal kullanımı) ispatlaması gerekebilir¹⁸⁰⁴.

SMK m.5/f.1/(ç) bendinde ise mülga KHK m.7/f.1/(b) bendi tekrar edilmiş; bu engelin önceden tescilli marka sahibinin iznine (muvafakatine) bağlı olarak ortadan kalkacağına dair bir ekleme yapılmasıyla yetinilmiştir. Yeni düzenlemede de mutlak ret sebebi vasfını koruması sebebiyle hükme aykırılık TPMK tarafından re'sen incelenecektir. Ayrıca SMK m.18 hükmünün atfi sayesinde m.5/f.1/(ç)'ye aykırılık itiraz yoluyla da ileri sürülebilir. Belirtmek gerekir ki ilgililer tarafından SMK m.5/f.1/(ç) bendine dayalı itiraz/hükümsüzlük iddialarında bulunulması veya re'sen inceleme yapılması için markasal kullanım şartı aranmamaktadır.

SMK m.6/f.1 hükmünde ise “*ayniyetin*” yanı sıra “*kariştirilme ihtimali yaratacak derecede benzer*” markaların aynı veya benzer ürünlerde korunması önlenmektedir. Ancak m.6/f.1 hükmüne dayanıldığı takdirde m.19/f.2 ve

belirtilmektedir. Bu hedeflerin SMK m.6/f.1'in yanı sıra m.5/f.1/(ç) bendi için de geçerli olduğu düşünülmektedir.

¹⁸⁰⁴ SMK m.6/f.1 kapsamında açılacak hükümsüzlük davalarında, davacının markasını kullanmadığına ilişkin savunma, m.25/f.7'de bir def'i olarak düzenlenmiştir. **Özkök**, s.46. Ancak doktrinde bu savunmanın hukuk tekniği açısından def'i veya itiraz mahiyeti taşımadığı ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre, söz konusu müessesenin “*kullanmama savunması*” olarak adlandırılması gereklidir. **Karaca**, s.88.

m.25/f.7 hükümleri gereği, AB hukukunda öngörüldüğü biçimde, markasal kullanımı ispat zorunluluğu ortaya çıkabilecektir¹⁸⁰⁵.

Bu tespitlerin ertesinde aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:

- SMK m.6/f.1 hükmü ayniyet ve karıştırılmaya yol açacak derecede benzerlik hallerini ayrı ayrı ele aldığından, ayniyet ve ayırt edilemeyecek derecede benzerlik hallerini düzenleyen SMK m.5/f.1/(ç) hükmü ile örtüşmektedir. Buna ek olarak, “*karıştırılmaya yol açacak derecede benzerlik*” kavramının “*ayırt edilemeyecek derecede benzerlik*” kavramını da kapsadığı düşünülmektedir. O takdirde ayniyet ve ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, SMK m.5/f.1/(ç) ve m.6/f.1 hükümleri gereği hem mutlak hem de nispi ret sebebi olarak düzenlenmiştir. Ayniyete ilişkin mülga KHK m.8/f.1/(a) bendine SMK m.6’da tek başına yer verilmemesi bu durumu değiştirmez. Ayniyet ve ayırt edilemeyecek derecede benzerlik

¹⁸⁰⁵ SMK m.19/f.2 hükmü kapsamında sonraki başvuru sahibinin kullanmama savunmasından faydalanabilmesi için iki ön koşulun karşılanması gereklidir. Bunlardan ilki önceki marka/başvuru sahibinin itirazını SMK m.6/f.1 hükmüne dayanarak yapmış olmasıdır. Diğer hükümlere dayalı itiraz hallerinde, markanın kullanılmış olduğunu ispat yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır. İkinci şart ise, itiraza dayanak teşkil eden önceki markanın, sonraki markanın başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olmasına ilişkindir. Bu şartlar gerçekleşmişse başvuru sahibinin yapacağı talep üzerine, itiraz sahibinin markasını, sonraki markanın başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde, itiraza konu ürünler kapsamında Türkiye’de ciddi biçimde kullandığını ispat etmesi veya kullanım eksikliğinin haklı sebebe dayandığını ispatlaması gerekecektir. **Karaca**, s.82-85. Şayet yayına itirazda SMK m.6/f.1 bendine dayanılmışsa, itiraza dayanak markaların, itiraz edilen başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde en az beş yıldır tescilli olup olmadığına bakılacaktır. Eğer bu süre doldurulmuşsa kullanım kanıtı talebi üzerine, itiraz sahibine bir aylık süre verilecektir. İtiraz sahibi bu süre içerisinde markasını kullandığını veya kullanmamaya dair haklı sebeplerin varlığını ispat ederse, SMK m.6/f.1 kapsamındaki itiraz incelemesine geçilecektir. Bu hallerin varlığı bir kısım ürün açısından ispatlanırsa, sadece bu spesifik ürünler açısından itiraz incelemesi yapılacaktır. Buna karşılık, kullanıma veya kullanmamaya yönelik haklı sebeplerin varlığı ispat edilemezse, varsa diğer itiraz sebepleri incelenecektir. Şayet başkaca itiraz sebebi yoksa yayına itiraz SMK m.6/f.1 incelemesi yapılmaksızın reddedilecektir. **Suluk/Karasa/Nal**, s.207-208; **Çağlar**, Yenilikler, s.3. Kullanımın ne tür delillerle ispatlanacağı hususu SMKYön m.30/f.1 ve f.2’de açıklığa kavuşturulmuştur. Bu hükümler gereği, sunulan deliller, tarafların başka bir bilgiye ihtiyaç duymaksızın değerlendirme yapabilmesine ve görüş oluşturabilmesine imkân verecek şekilde açık, anlaşılır ve güvenilir nitelikte olmalıdır. İtiraz sahibi tarafından sunulan delillerin itiraza konu markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler bakımından kullanımın niteliği, yeri, zamanı, kapsamı ve markanın kullanım şekli hususlarına dair yeterli bilgiyi içermesi gerekir. TPMK’ya sunulacak deliller; ambalaj, etiket, fiyat listesi, katalog, fatura, fotoğraf ve gazete ilanı gibi her türlü destekleyici dokümanı içerebilir. Bu durumda, dokümanlar içerisinde yer alan ve itiraza konu markanın kullanımını kanıtlayan kısımların işaretlenmek suretiyle açıkça gösterilmesi gerekir. **Türk Patent ve Marka Kurumu Kullanım İspatı Kılavuzu**, 2017, s.6-7. <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/B4609CED-66A9-4096-A33A-DA99A1A0DE04.pdf?jsessionid=DB0003E3DEB066D775068818F36FC1F4>

(Erişim Tarihi:12.12.2017).

Sunulan delillerin taşıdığı belirsizlikler ise SMKYön m.30/f.5 kapsamında verilen bir aylık sürede giderilecektir. Ancak ek sürede yeni delil sunulmasına izin verilmemiştir. **Karaca**, s.86.

hallerinin karıştırılmaya yol açacak derecede benzerlik halinin çok daha yoğun, özel görünüş biçimleri olduğu düşünülebilir.

- SMK m.6/f.1 hükmünün m.5/f.1/(ç) bendi ile örtüştüğü kabul edildiğinde ayniyete dayalı itiraz veya hükümsüzlük taleplerinde markasal kullanımın ispatının her iki madde açısından da aranması gerekliydi. Ancak mevcut düzenleme gereği, ayniyet iddiasını m.5/f.1/(ç) bendine dayandırarak itirazda veya hükümsüzlük talebinde bulunan hak sahibinin markasını kullandığını ispatı aranmayacaktır. Buna karşılık, SMK m.6/f.1 hükmüne dayanılarak yapılan itirazda veya hükümsüzlük iddiasında m.19/f.2 ve m.25/f.7 hükümleri gereği, önceye dayalı hak sahibinin kullanımını ispatlaması gerekebilir¹⁸⁰⁶. İtiraz veya hükümsüzlük iddiası bu madde kapsamında yapılmamışsa kullanım ispatı da gerekmeyecektir. Diğer bir deyişle SMK m.5/f.1/(ç) bendine dayanılarak yapılan itiraz/hükümsüzlük iddialarında kullanım ispatı aranmadığından sonraki başvuru sahibi, SMK m.19/f.2 hükmü gereği, kullanımı ispat savunmasından istifade edemeyecektir¹⁸⁰⁷. SMK m.5/f.1/(ç) bendine dayalı re'sen yapılan incelemelerde de önceden tescilli markanın kullanılıp kullanılmadığına bakılmayacaktır. Ancak, önceye dayalı hakkın ve hak sahibinin tekliğinin korunması hedeflediğinden ötürü SMK m.5/f.1/(ç) hükmü açısından da kullanımın ispatı aranmalıydı. Buna karşın, yürürlükteki hukuk açısından SMK m.5 ve SMKYön m.10 hükümlerinde muvafakatname verilmesi için kullanımı ispat şartı aranmamıştır.
- Öte yandan karıştırılma ihtimali yaratan benzerlik halinde SMK m.6/f.1, m.19/f.2 ve m.25/f.7 gereği kullanımın ispatı aranırken, karıştırılma ihtimaline kıyasen hak ihlalinin ek inceleme yapılmasını gerektirmeyecek derecede açık olduğu ayniyet ve ayırt edilemeyecek derecede benzerlik

¹⁸⁰⁶ **TPMK Kullanım İspatı Kılavuzu**, s. 5. Markasını kullanmayan önceki hak sahibinin SMK m.18 hükmüne dayanarak itirazda bulunurken m.6/f.1 hükmündeki kullanma şartını dolanmak üzere m.5/f.1/(ç) bendinden yararlanması söz konusu olabilir. Kanuna karşı hile oluşturabilecek bu tür davranışların engellenmesi için SMK m.5/f.1/(ç) bendi açısından da kullanım yükümlülüğünün tespiti şartı aranmalıydı.

SMK m.19/f.2 ve m.25/f.7 hükümlerinde öngörülen bu ispat yükü doktrinde “*kullanmama savunması*” olarak adlandırılmaktadır. **Karaca**, s.81; **Ünsal, Önder Erol**, Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir yenilik: Kullanmama Savunması, s.1 vd.

<https://iprgezini.org/2016/12/28/sinai-mulkiyet-kanunu-ile-marka-itaraz-sureclerinde-bir-yenilik-kullanmama-savunmasi/> (Erişim Tarihi: 12.12.2017).

¹⁸⁰⁷ Aynı gerekçe ile sonraki marka sahibi SMK m.25/f.7 hükmündeki kullanmama def'inden mahrum kalacaktır.

hallerinde, kullanımın ispatının evleviyetle aranması gerekliydi. Aksi yönde düşünülduğünde ise “*ayniyet ve ayırt edilemeyecek derecede benzerlik*” durumlarında marka hakkının ihlal edileceği mutlak olduğundan artık hak sahibinin beş yıllık markasal kullanımı ispatlamasının gerekmeyeceği savunulabilir. Ancak hak sahibinin bu kadar uzun süredir kullanmadığı bir markaya dayanarak, “*salt benzer markaları*” kullananlara karşı hukuki talepte bulunmasına dahi izin vermeyen bir sistemin, kullanım şartını aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların tescilini engellemede/hükümsüz kılmada aramaması yine çelişkilidir. Zira tescilli markasını ciddi ve markasal bir kullanıma konu etmeyen hak sahibinin gerek m.6/f.1 gerekse m.5/f.1/(ç) bendinde korunmaması gerekirdi.

Bu açıklamalarımız doğrultusunda ilk olarak, SMK sisteminde m.5/f.1/(ç) bendine yer verilmeyerek; 2015/2424 sayılı Tüzük m.8/f.1/(a) ve m.8/f.1/(b) bentlerindeki halleri halihazırda içeren m.6/f.1 hükmü ile yetinilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu takdirde 2015/2436 sayılı Direktif m.5/f.5 hükmü ile uyumlu olarak muvafakatnamenin, nispi ret sebeplerinde etki doğuracağı öngörülebilirdi.

Yargıtay’ın ayırt edilemeyecek derecede benzerlik yasağı söz konusu olduğunda TPMK’nın inceleme yetkisini ve hükmün uygulama alanını oldukça dar tutan (TPMK incelemesini neredeyse tıpatıp ayniyet hallerine hasreden) geçmiş dönem içtihatları da SMK m.5/f.1/(ç) bendinin mutlak sebebi olarak öngörülmesinde ısrar edilmesini tartışmalı hale getirmiştir. SMK m.5/.f.1/(ç) bendine mutlak ret sebebi olarak yer verilmeseydi, bir yandan kullanımı ispat noktasında ortaya çıkan ikilik ortadan kaldırılmış, diğer yandan yasağın nispi ret sebebi oluşturan karakteri ile uyum sağlanmış olacaktı.

İkinci olarak, SMK m.6/f.1 hükmünün LPM m.4 hükmüne benzer biçimde üç ayrı başlığa ayrılması da düşünülebilirdi. Kullanımı ispat zorunluluğunun korunması şartı ile SMK m.6/f.1’de:

- Aynı mal veya hizmet sınıflarında önceden tescilli veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ayniyet gösteren işaretlerin;

- Benzer mal veya hizmet sınıflarında karıştırılma tehlikesi yaratacak biçimde önceden tescilli veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynıyet gösteren işaretlerin;
- Aynı veya benzer mal veya hizmet sınıflarında karıştırılma tehlikesi yaratacak biçimde önceden tescilli veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile benzerlik gösteren işaretlerin itiraz üzerine tescil edilmeyeceği öngörülebilirdi.

Ancak kanun koyucu SMK m.6/f.1 hükmünde Tüzük m.8/f.1/(b) bendinde yer alan ifadelere sadık kalmayı tercih etmiştir¹⁸⁰⁸.

Son olarak, SMK m.5/f.1/(ç) bendinin korunmasında ısrar ediliyorsa TPMK'ya re'sen inceleme yetkisi verilmesinin geçmişte yarattığı sorunları aşmak için muvafakatname uygulamasına geçen ve bu belgenin süresinde sunulmaması halinde başvurunun re'sen reddine olanak tanıyan bu hükme, nispi ret karakterini ön plana çıkaran değişikliklerin/eklemelerin yapılması daha isabetli olurdu¹⁸⁰⁹. Bu eklemeler ile SMK m.5/f.1/(ç) bendinin önceye dayalı hakkı korumaya yönelik amacına daha kolay ulaşılabilirdi. Ayrıca kullanılmayan bir markaya dayanılarak re'sen ret yaptırımının uygulanmasının

¹⁸⁰⁸ Hükümün gerekçesinde mülga 556 sayılı KHK'da da aynen yer alan bu hükümün AB mevzuatı ile uyumlu olduğundan özüne ilişkin değişikliğe ihtiyaç duyulmadığı belirtilmiştir. Hükümde aynı veya karışıklığa yol açabilecek derecede benzer marka başvurularına itiraz düzenlenmiştir. SMK m.6/f.1 hükmünde markaların aynı/benzer olması; ürünlerin aynı/benzer olması ve bu iki unsurdaki benzerliğin halk tarafından karıştırılma ihtimali yaratması aranmaktadır. Ancak SMK m.19/f.2 hükmünün yaptığı atıf gereği m.6/f.1'e dayalı itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilecektir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda ise itiraz reddedilecektir. Bu hüküm gereği yukarıda SMK m.6/f.1'de sayılan üç şartın yanı sıra kullanımı ispat yükümlülüğü de eklenebilir. Benzer yaklaşım SMK m.25/f.7 hükmünde de yer almaktadır. Bu bağlamda SMK m.6/f.1 uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında m.19/f.2 hükmü def'i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde SMK m.19/f.2'de belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlamak zorundadır.

¹⁸⁰⁹ SMK öncesi dönemde 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinin yürürlükten kaldırılması halinde caydırıcı tedbirler (ör. itiraz reddinde masrafların itiraz edene bırakılması) alınmadığı ve TPE'ye ek yetkiler verilmediği (ör. tescilli markayı hükümsüzlük kılma yetkisi) takdirde itirazlarda ve hükümsüzlük davalarında artış olacağı savunulmuştur. **Ünsal, Erol Önder**, Anayasa Mahkemesi'nin Olası 7/1-(b) Bendi İptal Kararı – Sorular ve Muhtemel Sorunlar, s.3. <https://iprgezgini.org/2015/05/24/anayasa-mahkemesinin-olasi-71-b-bendi-iptal-karari-sorular-ve-muhtemel-sorunlar/> (Erişim Tarihi: 09.09.2016).

veya itiraz imkanı sunulmasının yarattığı çelişki bu sayede giderilebilirdi¹⁸¹⁰.
Şöyle ki:

- SMK m.5/f.1/(ç)'ye dayanılarak re'sen veya itiraz üzerine ret kararı verilmesinden önce tescilli marka sahibinin markasını kullanıp kullanmadığının re'sen araştırılmasını veya kesin süre içinde marka sahibinden bu kullanımını ispatlamasını (kullanıma ilişkin belgeleri TPMK'ya sunmasını) öngören bir eklemeye gidilebilirdi.
- SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki re'sen inceleme prosedürünün başlatılması için tescilli marka sahiplerinin belirli aralıklarla (ör. beş yıl veya daha kısa süreli dönemlerle) ve düzenli olarak marka kullanımlarını TPMK'ya bildirmeleri ön şart olarak getirilebilirdi. Bu takdirde re'sen inceleme sonucu ret kararı verilmesine dayanak olabilecek bir markaya ilişkin kullanım yükümlülüğünün hak sahibi tarafından yerine getirilip getirilmediğinin TPMK tarafından incelenmesi kolaylaşabilecekti. Ayrıca hangi markayı hangi sınıfta ne şekilde kullandığını düzenli olarak bildirmeyen marka sahipleri sadece SMK m.6/f.1 bendinden yararlanabilecekti.
- SMK m.5/f.1/(ç) bendi kapsamında ayniyetin veya ayırt edilemeyecek derecede benzerliğin tespiti halinde, şayet başvuru ekinde muvafakatname yoksa TPMK tarafından re'sen ret kararı verilmesi yerine, başvurunun önceki hak sahibine kesin süre içinde bildirilmesi de düşünülebilirdi. Bu bildirim, sonraki başvurunun tesciline rıza gösterilmiyorsa bu başvurunun bültende ilana çıkması ertesinde SMK m.18 kapsamında itiraz hakkının kullanılabilirdi; şayet itiraz yoluna başvurulursa SMK m.19/f.2 kapsamında markasal kullanımı ispatlama zorunluluğunun doğabileceği şerh düşülebilirdi.

¹⁸¹⁰ Mevcut sistemde önceki marka sahibi kullanmadığı markasına dayanarak SMK m.7/f.1/(ç) bendi kapsamında sonraki başvuruya itiraz ettiği takdirde, başvuru sahibi yapılan bu haksız itiraza konu markanın kullanılmaması sebebiyle öncelikle iptalini isteyebilir. Ancak kendi başvurusunun tescil ile sonuçlanması için önceki markanın kullanılmama sebebiyle iptal edilmesi gerekecektir. Bu gerekçe ile tüm marka sahiplerinden belirli aralıklarla markalarını kullanımına ilişkin TPMK'ya bilgi vermeleri önerilmektedir. **İmirlioğlu**, s.154-155.

IV. Ticaret Hayatında Herkesin Ortaklaşa Kullandığı veya Belirli Bir Mesleğe, Sanata ya da Ticaret Koluna Aidiyeti Gösteren İşaretler

A. Yasağın Amacı ve Kapsamı

SMK m.5/f.1/(d) bendinde “*Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretlerin*” tescili yasaklanmıştır¹⁸¹¹. Aynı yasak mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(d) bendinde de yer almaktaydı.

SMK m.5/f.1/(d) bendinin mehzazını oluşturan 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(d) bendi ve 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1(d) bendi hükümleri gereği, “*günlük dilde veya dürüst ve yerleşik ticari uygulamalarda mutata (alışılabilir) hale gelmiş olan işaretleri münhasıran*” içeren markalar tescil korumasından faydalanamayacaktır¹⁸¹². Ayrıca Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6/B/f.2 hükmünde de başvurunun reddedileceği haller arasında “*markaların günlük konuşmalarda dile yerleşmiş olan veya korumanın istendiği ülkedeki iyiniyetli ve alışılmış ticari uygulamalarda kullanılan işaret ve sembollerden ibaret olması*” yer almaktadır. SMK m.5/f.1/(d) bendine aykırılık hali, SMK m.18 vd. gereği bir itiraz sebebi teşkil ederken; m.25/f.1 bendi gereği, tescilli markalar açısından hükümsüzlük yaptırıma yol açar.

Hükme göre, korumanın talep edildiği ürünlerle bağlantılı olarak, söz konusu işaretler şayet ilgili pazarın aktörleri ve müşterileri tarafından güncel ve yoğun bir biçimde ortaklaşa kullanılıyorsa, tek başlarına marka olarak veya bir kombinasyon markasının esaslı unsuru olarak tescil edilemeyecektir¹⁸¹³. Çünkü

¹⁸¹¹ SMK m.5/f.1/(d) bendinin gerekçesinde “*ortak kullanıma ait, ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları içeren işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. Söz konusu işaretleri münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların ret sebebi olarak yer alması üreticiler ile tüketicilerin bundan zarar görmesinin önlenmesine yönelik olarak tercih edilmiştir.*” ifadesine yer verilmiştir.

¹⁸¹² 551 sayılı mülga Markalar Kanunu m.6/f.1 hükmünde ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya muayyen bir meslek, sanat yahut ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adların esas unsur olarak tescil edilmeyeceği öngörülmüştür.

¹⁸¹³ İsviçre hukukunda bu işaretler LPM m.2/f.1(a) hükmü gereği kamusal alana ait sayılmaktadır. Federal İdare Mahkemesi’nin TAF B-4762/2011 sayılı “Myphotobook” kararında baskı ve ciltleme hizmetlerinde bu ifade kamusal alana ait sayılmıştır (c.5.1.-5.2). **Ruedin/Tissot, sic!** 2013, s.551; **Marbach, Eugen / Mühlstein, Michel**, Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren / Autres arrêts

işaretin ticaret hayatında bu şekilde mutata ve ortaklaşa kullanılabilir hale gelmesi onu sıradanlaştırırken; aynı zamanda ilgili ürün açısından somut ayırt ediciliği de ortadan kaldırmaktadır¹⁸¹⁴. Örneğin altın emtiasında ‘‘gram’’, iecek emtiasında ‘‘litre’’, meyve/sebze rnlerinde ‘‘kilo’’ szckleri SMK m.5/f.1/(d) bendi gereęi marka olamayacaktır. Benzer biimde ticaret hayatında cretsiz teslim anlamına gelen ‘‘franko’’ kelimesinin mobilya emtiasında tesciline izin verilmemiştir¹⁸¹⁵. Yasak kapsamına giren iřaretlerin sadece kelimelerden oluřması da řart deęildir. Maddenin kapsamına, ticaret hayatında ilgili rn aısından yoęun biimde kullanılan veya uygulandıkları emtianın standart ifadesini oluřturan fięrler,  boyutlu řekiller, sesler vs. iřaretler de girer¹⁸¹⁶.

Hkmdeki yasaęın deęerlendirilmesinde ilgili evrenin algı ve dikkati ile yabancı dil bilgisinin yanı sıra, iřaretin kullanılıř biimi, amacı, bilinirlięi, rn ile zdeřleşmesi hususları dikkate alınır. Ayrıca iřaretin tescilin istendięi mal

en matire d’enregistrement ou d’opposition  des enregistrements de marques, **sic!** 2013, 2013, s.96, 298; **IPI Directive**, s.77-78.

Bu baęlamda ‘‘Container’’ ifadesi ulařım, nakliye, tařımacılık, kargolama vs. hizmetlerde herkese kullanıldıęından ve hizmetin adına karřılıklı geldięinden tek bařına veya asli unsur olarak tescil edilemeyecektir. Buna karřılıklı ‘‘Mirage Container’’ kombinasyonunun tescili mmkndr. Dolayısıyla bunlar tali unsur olarak kullanılabilir. Trk doktrininde banka, borsa, finans kurumu, kırtasiye, bakkal, kredi, řirket vs. kelimelerin yanı sıra sanayi odaları, barolar ve dięer meslek kuruluřlarının ad veya sembollerinin tek bařlarına veya esaslı unsur olarak marka teřkil edemeyeceęi belirtilmektedir. **Yasaman**, C.I, s.239; **Noyan**, s.216; **Saęlam, Mehmet Adil**, Trk Markalar Kanunu řerhi ve Tatbıkadı, Ankara, 1973, s.55; **Berzek**, Ticaret Hukuku, s.112; **Arkan**, Ticari iřletme, s.294.

¹⁸¹⁴ ABAD’ın C-517/99 sayılı ‘‘Bravo’’ kararı (para.37); **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.109. Herkesin ortak kullandıęı bu iřaretler zerinde ufak deęiřiklikler yapılarak da tescil sonucuna ulařılamaz. **Yılmaz**, s.116. Yargıtay 11. HD., E.2003/0922, K.2004/4042 sayılı, 15.04.2004 tarihli kararına gre tescili istenen ‘‘BAK-KAL’’ kelimesi, besin ve benzeri gereksinim maddelerini perakende satan kiři anlamına geldięinden tr mlga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(d) bendi gereęi tescil edilemez. Konuya iliřkin 11. HD. E.1999/9814, K.2000/8299 sayılı, T.7.2.2000 tarihli kararında ise ‘‘Pet Hospital’’ kelime kombinasyonunun ‘‘Ss Hayvanları Hastanesi’’ anlamına geldięine iřaret ederek; bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan bu ifadenin bir kiřinin inhisarına brikilamayacağına hkm kurmuřtur. **Karan/Kılı**, s.109-110; **Yılmaz**, s.167.

¹⁸¹⁵ **Arkan**, C.I, s.79.

¹⁸¹⁶ EUIPO tarafından mavi fon zerine beyaz tonda kullanılan ‘‘P’’ harfi, park yeri hizmetlerinde; ‘‘Aesculapian yılan’’ fięr (Trkiye’de beyaz fon zerinde kullanılan kırmızı tondaki ‘‘E’’ harfi), eczacılık hizmetlerinde; ‘‘Bıak ve atal’’ silueti ise restoran ve catering hizmetlerinde 2015/2424 sayılı Tzk m.7/f.1/(d) bendindeki yasaęa tabi tutulmuřtur. EUIPO’nun R 2124/2011-5 sayılı kararında ‘‘řimřek řekli’’, yksek voltaj ve zarar riskini sembolize ettięi gerekesi ile m.7/f.1/(d) bendine tabi tutulmuřtur. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.3.

veya hizmet sınıfları ile yakın bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı; çağrışım yapıp yapmadığı da önem arz eder¹⁸¹⁷.

Bu işaretlerin, tescilin kapsadığı emtia veya hizmetin ilgilileri tarafından yaygın ve güncel biçimde kullanılması, belirli bir teşebbüsün inhisarına bırakılmalarını engeller¹⁸¹⁸. SMK m.5/f.1/(d) bendi, ilgili ürün sınıflarında yaygın, ortaklaşa ve güncel biçimde kullanılan işaretlerin herkesin (özellikle rakiplerin) kullanımına açık bırakılmasını hedeflemektedir¹⁸¹⁹. Bu hükme tabi olan bir işaret, çoğu kez tasviri nitelik taşıdığından zaten m.7/f.1/(c) bendine bağlı olarak tescil edilmemektedir. Ancak bu durum ayırt edicilik yoksunluğu temelinde birleşen bu iki hükmün her halükarda örtüşeceği anlamına gelmez.

AB hukukunda bir kısım yazar tarafından, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(d) bendinde yer alan bu sınırlamanın ‘jenerik’ işaretleri konu aldığı belirtilmektedir¹⁸²⁰. Ancak kanaatimizce gerçekte ürünün cinsini, türünü veya ne olduğunu belirten jenerik işaretler, tanımlayıcılığın en üst seviyesi olmalarından ötürü, sadece m.7/f.1/(d) kapsamında değerlendirilmemelidir. Çünkü m.7/f.1/(d) bendine tabi olan bir işaretin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması mümkün iken; jenerik işaretlerin bu vasfı kazanmaları söz konusu olamaz. Bu gerekçe ile SMK m.5/f.1/(d) bendinde yasaklanan işaretler açısından ‘ortaklaşa kullanılan’ ibaresini tercih etmekteyiz.

SMK m.5/f.1/(d) bendinde getirilen bir diğer yasaklama ise belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan

¹⁸¹⁷ Buna karşılık ABAD’ın C-517/99 sayılı ‘Bravo’ kararında Tüzük m.7/f.1/(d) bendinin uygulanması için tescilin istendiği mal veya hizmet ile herhangi bir bağ taşımayan, genel ve soyut nitelikteki övgü kelimelerinin (olayda yazı ekipmanlarında BRAVO kelimesini) varlığı yeterli görülmemiştir. Dolayısıyla, madde incelemesi ilgili ürün dikkate alınmaksızın, somut bir biçimde yapılamayacaktır. Esasında bu tür abartı ifadelerinin m.7/f.1/(c) bendi kapsamında değerlendirilmesi daha isabetlidir. **Kur/Dreier**, s.175; **Aplin/Davis**, s.344; **Jehoram/ van Nispen/Huydecoper**, s.146; **von Kapff**, Concise, s.38; **Michaels/Norris**, s.24; **Norman**, s.385; **Braun/Cornu**, s.154; **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.953; **EUIPO Guideline**, s.71-72.

¹⁸¹⁸ **Norman**, s.385; **Cengiz**, s.21; **Noyan**, s.216. Örneğin arı kelimesi bal emtiasında, dişli çark şeklinin sanayi hizmetlerinde tek başına veya asli unsur olarak tescili, bu hükme aykırılık teşkil edecektir. **Tekinalp**, s.407. Yargıtay 11. HD. T.17.04.2017, E.2015/14435, K.2017/2193 sayılı kararında ‘‘Şok Kampanya’’ ibaresinin mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(d) bendine tabi olduğu sonucuna varmıştır. **Suluk/Karasu/Nal**, s.177.

¹⁸¹⁹ Örneğin ‘Enterprise’ (şirket), ‘İskonto’, ‘indirim’ gibi kelimeler her türlü ürün açısından rakiplerin kullanımına açık bırakılması gereken ifadelerden oldukları gerekçesi ile tescilden mahrum bırakılmaktadır. **sic!** 2005, s.367; **Cherpillod**, s.73; **Noth/Thouvenin**, MSchG art. 2c, s.220; **IPI Directive**, s.78.

¹⁸²⁰ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s. 109; **von Kapff**, Concise, s.38; **Bently/Sherman**, 4th ed., 2014, s.952-953.

işaretlerin (ör. hukuk danışmanlık hizmetlerinde Themis figürü) tesciline ilişkinidir¹⁸²¹. Bu yasak kapsamında, tescili istenen işaret ile ilgili ürün sınıfında faaliyet gösteren bir meslek grubunun kendini tanımlamak için kullandığı işaretler arasında yakın bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı incelenmelidir¹⁸²².

B. Ortaklaşa Kullanılan İşaretlere Yönelik Yasağın Tanımlayıcılık ve Ayırt Edicilik Yoksunluğu Halleri ile İlişkisi

SMK m.5/f.1(d) bendinde yer alan bu yasağın uygulama alanı ile ayırt edicilik eksikliğine ilişkin m.5/f.1/(b) bendinin veya tasviri olmaya ilişkin m.5/f.1(c) bendinin uygulama alanları çoğu kez örtüşür¹⁸²³. Zira, ortaklaşa kullanılan işaretler, bir teşebbüsün ürünlerinin rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayamadığından bir markadan beklenen asli işlevi de yerine

¹⁸²¹ **Çolak**, s.149. Yargıtay 11. HD. E.2002/5352, K.2002/10729 sayılı, 22.11.2002 tarihli kararında bahçe kültürü, sera ve çiçekçilik alanındaki hizmetler açısından ilgili çevrede bilinen ve kullanılan “Florist” (çiçekçi) kelimesinin hem hizmetin türünü hem de bir meslek grubunun adını yansıttığı gerekçesi ile tescilinin hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir. **Yasaman**, C.I, s.331-332; **Yılmaz**, s.167.

¹⁸²² Bu bağlamda “Avukat” kelimesinin tescili de SMK m.5/f.1(d) bendindeki yasağa tabi olmaktadır. Ayrıca 21.11.2003 tarihli, R.G. 25296 sayılı Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği m.6 hükmünde, avukatlık hizmetinin, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamayacağı ve bu yolda başvuruda bulunulamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m.11 hükmü gereği, avukatlık mesleği ile tacirlik, esnafılık vs. herhangi bir işin aynı kişide birleşmeyeceğinden, avukat ya da avukat olmayan kişiler lehine hangi hizmet sınıfında olursa olsun “avukat” markasının tescili, madde hükmüne aykırı olacaktır. Konuya ilişkin Türkiye Barolar Birliği’nin 05.06.2013 tarihli, 2013/38 sayılı duyurusunda, avukatlık hizmetinin marka tesciline konu olamaması gerekçe gösterilerek, “herhangi bir başka hizmet sınıfında” da avukat ve türevi ibarelerin marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. <http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=19434> (Erişim Tarihi: 07.06.2016).

Belirtmek gerekir ki Avukatlık Kanunu m.55 hükmünde, avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaklanmıştır. **Akcan, Recep/ Ercan, İbrahim**, Avukatlıkta Reklam Yasağı, Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 2003, s.93 vd.

¹⁸²³ **Aplin/Davis**, s.344; **EUIPO Guideline**, Part B, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.3, **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.109. Yargıtay 11. H.D. E. 2003/10890, K.2004/6705, T.15.6.2004 sayılı kararında “HESAPLI” kelimesinin, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(d) hükmü gereğince de tescil edilemeyeceği sonucuna varmıştır. Yargıtay’a göre, herkes tarafından serbestçe kullanılabilir olan bir kelime, bir kişinin inhisarına bırakılamayacaktır. Esasında karara konu kelime, ürünün mali değerini tasvir ettiğinden ötürü SMK m.5/f.1/(c) ve m.5/f.1/(d) bentlerinin örtüşebileceğinin isabetli bir örneğidir. Aynı dairenin E.2010/4332, K.2011/15143, T.15.11.2011 sayılı kararında “www.naklenfutbol.com+şekil” ibaresinden oluşan tescil başvurusu, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(c) bendi kapsamında değerlendirilerek; ibarenin 38. ve 41. sınıflarda (muhabirlik, spor faaliyetleri, haberleşme) hizmeti tanımladığı ve türünü gösterdiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca kararda, bu ibarenin m.7/f.1/(d) bendi anlamında, başvurudan çıkarılan hizmetler yönünden ticaret alanında herkes tarafından kullanılan ifadelerden oluştuğu da belirtilmiştir. **Çolak**, s.150; **Yılmaz**, 2. Bası, s.155-156. Bu ifadenin hizmeti doğrudan tanımlayarak türünü göstermesi sebebiyle SMK m.5/f.1/(c) bendi anlamında jenerik mahiyet taşıdığı da savunulabilir.

getirememektedir¹⁸²⁴. Ayrıca bunların serbest kullanıma açık tutulması kamusal menfaat gereğidir. Ancak SMK m.5/f.1/(d) bendinin, m.5/f.1/(c) ve (b) hükümlerinden farklılaştığı noktalara değinmekte fayda vardır:

- SMK m.5/f.1/(d) bendi kapsamına giren işaretler tasviri olduklarından değil; uygulandıkları ürünlerin yer aldığı pazarda güncel, yaygın ve ortaklaşa kullanılmaları gerekçesi ile tescil edilmemektedir¹⁸²⁵. Ortaklaşa kullanım yasağında işaret ve ürün arasındaki bağlantı, tasviri olmaya kıyasen daha esnek ve geniş kapsamda değerlendirilir.
- SMK m.5/f.1/(d) bendi başlangıçta (kendiliğinden) hiçbir anlamı olmayan¹⁸²⁶ veya farklı bir anlam içermesine rağmen, ticaret hayatında güncel ve ortaklaşa kullanım sonucu ilgili pazarda mutadlaşan işaretleri de kapsamaktadır¹⁸²⁷. Ayrıca gayri resmi biçimde kullanılan veya jargon diline girmek suretiyle ticarete alışılmış/yaygın bir mahiyet kazanan kısaltmalar yine bent kapsamdadır. Bu bağlamda, SMK m.5/f.1/(d) bendine dayanılarak tescil başvurusunun reddedilmesi halinde, bu ret kararına karşı, söz konusu işaretin tasviri bir anlamının bulunmadığı savunmasına başvurulamaz¹⁸²⁸. SMK m.5/f.1/(d) bendi açısından işaretin alışılmış nitelik taşıması, ürünün kendi özellik ve karakteristiğinin dışındaki hallere karşılık gelebilir¹⁸²⁹.

¹⁸²⁴ Genel Mahkeme'nin T-322/03 sayılı "Weisse Seiten" (beyaz sayfalar) kararında bu ifade, kağıt ve özel telefon rehberi emtiasında 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(d) bendi kapsamında bulunmuştur (para.52); **EUIPO Guideline**, Part B, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.3; **Sakulin**, s.195-197; **Seville**, 2nd, 2016, s. 297; **von Kapff**, Concise, s.38.

¹⁸²⁵ ABAD'ın C-517/99 sayılı "Bravo" kararı (para.35); Genel Mahkeme'nin T-322/03 sayılı "Weisse Seiten" kararı (para.51).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C.T.F&num=517/99&td=ALL>
(Erişim Tarihi: 07.06.2016).

¹⁸²⁶ Örneğin Fransa'da bir dönem turistik gemiler için ortaklaşa kullanılmaya başlayan "bateaux mouches" isminin başlangıçta hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Genel Mahkeme'nin T-365/06 sayılı "Bateaux Mouches" kararı (para.27); **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.110.

¹⁸²⁷ **EUIPO Guideline**, Part B, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.3.

¹⁸²⁸ Genel Mahkeme'nin T-190/09 sayılı kararında "5 HTP" teriminin performans artırıcı farmasötik emtiasında 5-hydroxytryptophan isimli aktif ajanın ortaklaşa kullanılan, alalede ifade biçimi oluşu sonucuna varmıştır. Tüzük m.7/f.1/(d) bendine dayanan EUIPO'ya göre, farmasötik emtiada ilgili çevre "5 HTP" işaretiyle karşılaştığında bu işareti, söz konusu ilaç türünün alalede kullanılan ifadesi biçiminde algılayacaktır. EUIPO'nun bu yaklaşımını onayan Genel Mahkeme, ilgili çevrenin söz konusu kısaltmanın "gerçekte" neye karşılık geldiğini bilip bilmemesinin (işaretin ilgili çevrede tasviri mahiyet taşımasının) Tüzük m.7/f.1/(d) bendi çerçevesinde yapılacak değerlendirme açısından herhangi bir önem arz etmediğine karar vermiştir. **Waelde/Brown/KheriaCornwell**, s.649.

¹⁸²⁹ **EUIPO Guideline**, Part B, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.3.

- SMK m.5/f.1/(d) bendine yönelik incelemede, işaretin başvuru zamanındaki yerleşmiş, fiili kullanımına odaklanılmaktadır. Buna karşılık SMK m.5/f.1/(c) bendinde doğrudan ürün özelliklerinin yanı sıra işaretin gelecekteki olası ve makul kullanımları da ele alınmaktadır¹⁸³⁰.

C. Yasağın Uygulanma Şartları

İşaretin SMK m.5/f.1/(d) bendi açısından ticaret hayatında ortak kullanıma açık olduğunun tespitinde öncelikle tescilin kapsadığı ürünler ile ilgili çevrenin algısı dikkate alınır¹⁸³¹. Bu noktada makul bilgi ve dikkate sahip ortalama alıcının (özellikle tüketicinin) beklentisi belirleyicidir¹⁸³². Ancak ilgili pazarın özelliklerine göre, söz konusu ürün ile ticari ilişkisi bulunan herkesin (rakiplerin, üreticilerin, dağıtıcıların ve müşterilerin) işareti “*güncel ve yaygın*” biçimde kullanılıp kullanmadığı da önem arz eder¹⁸³³. İlgili ticari çevrelerin yerleşik uygulamalarında şayet terim, neyi ifade ettiği ayrıca açıklanmaksızın kullanılıyorsa, bu durum SMK m.5/f.1/(d) bendine tabiiyetin emaresidir¹⁸³⁴.

¹⁸³⁰ **Ural**, s. 76. SMK m.5/f.1/(c) bendindeki tanımlayıcılık incelemesinde, ürünün karakteristik özelliklerini tanıtmaya olgusu dikkate alınır. SMK m.5/f.1/(d) bendi kapsamındaki ortaklaşa kullanımın tespitinde ise ibarenin ilgili ürün ile bağlantılı olarak, günlük dilde veya dürüst ve yerleşik ticari uygulamalarda yaygın kullanılıp kullanılmadığına bakılır. ABAD’ın C-517/99 sayılı “BRAVO” kararında tasviri olmayan bir ibarenin dahi Tüzük m.7/f.1/(d) açısından, tescilin talep edildiği ürün ile ilişkili olarak, ticaret hayatında güncel, ortaklaşa ve yaygın kullanımı sebebiyle tescilden yoksun bırakılabileceği belirtilmiştir (para.35).

¹⁸³¹ **PIBD**, 2007, III, s.453; **Sirinelli/Durrande/Latreille**, s.592. Genel Mahkeme’nin T-507/08 sayılı “16 PF” kararı (para.53); **Waelde/Brown/Kheria/Cornwell**, s.607; **Bentley/Sherman**, 4th, 2014, s.952-953; **EUIPO Guideline**, Part B, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.4.

¹⁸³² Genel Mahkeme’nin T-322/03 sayılı “Weisse Seiten” kararı (para.50); **von Kapff**, Concise, s.38; **EUIPO Guideline**, Part B, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.4. Örneğin EUIPO’nun R-1310/2008-1 sayılı “My Way” kararında, bu ibare 9. ve 42. sınıflarda (bilimsel ekipmanlarda) m.7/f.1/(d) bendi kapsamında değerlendirilmemiştir. Benzer biçimde EUIPO’nun R 715/2008-1 sayılı kararında “Serafino” ibaresi, 25. sınıftaki giysi emtiasında; “vesuvia” ibaresi ise tarım ve hayvancılık ürünlerinde yasağa tabi tutulmamıştır. Buna karşılık, EUIPO’nun R 1854/2013-1 sayılı kararında “MarketingCloud” ibaresi bilgisayar hizmetlerinde; R2064/2012-4 sayılı kararında “original eau de cologne” ibaresi parfümeride; R 328/2002-2 sayılı kararında “Bruschetta” ibaresi yiyecek ürünlerinde Tüzük m.7/f.1/(d) bendine tabi tutulmuştur. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.110-111.

¹⁸³³ ABAD’ın C-371/02 sayılı “Bostongurka” (para.26) ve C-409/12 sayılı “Kornspitz” (para.27) kararları; **Pila/Torremans**, s.429-432; **Norman**, s.385; **Michaels/Norris**, s.112; **EUIPO Guideline**, Part B, Ver. 1.0,01.02.2017, s.4; **Lunell, Erika**, Protection of Non-Registered Trademarks in Sweden and EU, National Developments in the Intersection of IPR and Competition Law (ed: Hans Henrik Lidgard), 2011, Portland, s.115; **Waelde/Brown/Kheria/Cornwell**, s.607.

¹⁸³⁴ Genel Mahkeme’nin T-322/03 sayılı “Weisse Seiten” kararı (para.60); **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.110. Yargıtay 11. H.D. E.2009/2340, K.2004/8428, T.15.07.2010 tarihli kararında “Macrocenter Selection” (Büyük Merkez Seleksiyon) ibaresi, ilgili pazarda ortaklaşa ve sıklıkla kullanılmadığı gerekçesi ile m.7/f.1/(d) bendi kapsamında değerlendirilmemiştir. **Mutluoğlu**, s.101; **Keser**, s.100. Buna karşılık 11. H.D. E.2006/13579, K.2008/5765, T.29.04.2008 sayılı kararında “TurkMall” kelimesinin (Türk Alışveriş Merkezi)

Ayrıca yasağın uygulanması için işaretin sıklıkla yazı dilinde (ör. fatura, irsaliye veya teyit mektubu gibi ticari yazışmalarda) kullanıldığının ispatlanması gerekmez. Terim, ilgili pazardaki sözlü beyanlarda yerleşik bir biçimde ve herkesçe kullanıyorsa yine yasağa tabi olabilir¹⁸³⁵.

Sadece satıcılar nezdinde köken arması olarak algılanma olgusu işaretin SMK m.5/f.1/(d) yasağına tabiiyetini bertaraf edemez¹⁸³⁶. Buna karşılık, Genel Mahkeme'nin T-507/08 sayılı ‘‘16PF’’ kararı gereği, tescili istenen işaretin başvuru sahibinin rakibi tarafında da kullanılması, tek başına işareti 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(d) bendi kapsamına sokmaz¹⁸³⁷. Yasağın uygulanması için ortalama alıcı söz konusu işaret ile mutad olarak markasal olmayan bir içerikte karşılaşmalıdır. Bu sayede işaretin, tescilin istendiği ilgili ürün sınıfında alelade (ortaklaşa kullanılan) bir anlama geldiği tespit edilmelidir¹⁸³⁸.

SMK m.5/f.1/(d) bendindeki yasak, işarete başvuru öncesinde kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandırılması suretiyle aşılabılır. Yasağın bir diğer istisnası ise söz konusu işaretlerin kombinasyon markalarında yardımcı unsur olarak veya ayırt edicilik sağlayan eklerle kullanılmasıdır¹⁸³⁹. Ayrıca herhangi bir ürün sınıfında yaygın kullanılan işaret, başvuruda belirtilen spesifik mal veya hizmet sınıfının ortak jargonuna tamamen yabancı olabilir¹⁸⁴⁰. Yine herhangi bir meslek grubunu tanıtan (bununla bağlantılı olan) bir işaret, tescilin istendiği spesifik sınıflarda faaliyet gösteren meslek grupları ile hiçbir bağlantı taşımayabilir¹⁸⁴¹. Özel kullanımı yasaklayan mevzuat hükümleri saklı olmak

ticaret hayatında herkesin kullanımına açık bir işaret olduğunu kabul etmiştir. **Çolak**, s. 149-150.

¹⁸³⁵ Genel Mahkeme'nin T-405/04 sayılı ‘‘Caipi’’ kararında Caipirinha kokteylinin sıradan bir kısaltması olan Caipi kelimesinin alkollü içeceklerde tescili reddedilmiştir (para.33). **von Kapff**, Concise, s.36.

¹⁸³⁶ ABAD'ın C-409/12 sayılı ‘‘Kornspitz’’ kararı (para.23-26); **EUIPO Guideline**, Part B, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.4.

¹⁸³⁷ Genel Mahkeme'nin T-507/08 sayılı ‘‘16PF’’ kararı gereği, başvuru sahibinin işareti ilgili pazarda marka olarak ilk kullanan teşebbüs olmadığının tespiti, tek başına bu işaretin alelade bir mahiyet taşıdığını göstermeye yetmeyecektir. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.4.

¹⁸³⁸ **Jehoram/ van Nispen/Huydecoper**, s.183; **EUIPO Guideline**, Part B, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.4-5; **Waelde/Brown/Kheria/Cornwell**, s.607.

¹⁸³⁹ **Yasaman**, C.I, s.239; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.67; **Camcı**, Marka Davaları, s.33.

¹⁸⁴⁰ Ayna kelimesi; cam doğrama ve dekorasyon emtiası açısından yasağa tabi olurken, psikolojik danışmanlık hizmetleri sınıfında tescili mümkün bir ibaredir.

¹⁸⁴¹ Kaptan kelimesinin denizcilik eğitim hizmetleri sınıfında tescili mümkün değilken, alkollü veya alkolsüz içecek sınıfında tescili mümkün olmalıdır. Buna karşılık avukat, mühendis, hekim gibi kelimeler hukuk, mühendislik, tıp alanlarındaki danışmanlık hizmetlerinde SMK m.5/f.1/(d) bendi gereği tescil edilemeyecektir. Ancak bu gibi meslek isimlerinin tamamen

üzere, bu hallerde tescil başvurusu, SMK m.5/f.1/(d) bendindeki yasağa tabi olmaz.

Ortaklaşa kullanım olgusunun tespitinde başvuru zamanı esas alınmalıdır¹⁸⁴². İşaretin başvuru tarihinin çok öncesindeki bir dönemde ayırt edici olması veya ilk kullanılış tarihi gibi olgular pek çok defa bu tespitte göz ardı edilir¹⁸⁴³. Ayrıca işaretin bu madde kapsamına girdiğine karar verilebilmesi için ilgili pazarda kaç teşebbüs tarafından kullanılması gerektiğine ilişkin sayısal bir kural veya oran mevcut değildir. Şüphesiz birkaç münferit kullanım, işaretin sıradanlığı sonucuna varmada yeterli olmaz¹⁸⁴⁴. Ayrıca işaretin reklam sloganı, satın alım teşviki veya kalite göstergesi olarak kullanılması da tek başına SMK m.5/f.1/(d) bendi yasağına tabi olduğunu göstermez. İşaretin gündelik dile girmesine ek olarak, uygulandığı ürünlerin ifade edilmesinde sıradan bir kullanıma konu edilmesi gerekir¹⁸⁴⁵.

farklı sınıflardaki tescil başvuruları da ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra, yanıltıcılık veya kamu düzenine aykırılık gerekçeleriyle reddedilebilir.

¹⁸⁴² Yasağın uygulanması için yabancı menşeli kelimelerin, başvuru zamanında ilgili çevrenin büyük çoğunluğunda ürünü ifade etmek maksadı ile kullanıldığı ve bu şekilde anlaşıldığı tespit edilmelidir. **PIBD** 2003, III, s.510; **Sirinelli/Durrande/Latreille**, s.592. ABAD'ın C-192/03 P sayılı "BSS" kararında bu ifadenin, dengeli tuz solüsyonu (balanced salt solution) ve tamponlu tuzlu solüsyon (buffered saline solution) emtiasında ilgili çevrenin ortaklaşa ve güncel kullanımında mutad bir kısaltmaya karşılık geldiği belirtilmiştir. (para.39-40); **Seville**, 2016, s.297; **Michaels/Norris**, s.24; **EUIPO Guideline**, Part B, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.4. ABAD'ın bu kararında göz farmasötik ilaç ve steril solüsyon emtiasında kısaltma olarak kullanılan "BSS" ibaresinin tescili, tasviri olmamakla birlikte, oftalmolog ve oftalmoloji cerrahlarından oluşan uzman hedef kitle tarafından günlük dilde yaygın biçimde kullanıldığı gerekçesiyle 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(d) hükmüne aykırı bulunmuştur. **Ural**, s.77; **Yılmaz**, Türk Marka Hukuku, s.105-106.

¹⁸⁴³ Genel Mahkeme'nin T-237/01 sayılı "BSS" ve T-553/12 sayılı "Bateaux Mouches" kararları; **von Kapff**, Concise, s.38; **EUIPO Guideline**, Part B, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.3-4.

¹⁸⁴⁴ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.668. TPMK tarafından SMK m.5/f.1/(d) bendi kapsamında işaretin ilgili pazarda güncel kullanımının olup olmadığına yönelik sınırlı bir inceleme yapılacaktır. Gelecekte bu yönde bir kullanımın oluşup oluşmayacağı ihtimali, araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. **TPE Kılavuz**, s.70.

¹⁸⁴⁵ **Sirinelli/Durrande/Latreille**, s.592; ABAD'ın C-517/99 sayılı "Bravo" (para.34-40) ve Genel Mahkeme'nin T-133/06 sayılı "Past Perfect" kararları (para.51-55); **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.111; **von Kapff**, Concise, s.35-38.

V. Malın Doğal Yapısına Karşılık Gelen, Mala Asli Değerini Veren veya Teknik Zorunluluğun Sonucu Olan Şekil veya Özelliklerden Oluşan İşaretler

A. Yasağın Marka Hukukundaki Yeri ve Önemi

1.Yasağın Hukuki Mahiyeti ve Genişleyen Kapsamı

AB hukukunda, 2015/2424 Tüzük m.4 hükmü gereği ayırt edici oldukları sürece mal veya ambalaj şekillerinin marka olarak tesciline izin verilmektedir¹⁸⁴⁶. Türk hukukunda üç boyutlu şekil ifadesi açıkça kullanılsa dahi mülga 556 sayılı KHK m.5 hükmünde de mal veya ambalaj biçimlerinin marka olabileceği kabul edilmişti¹⁸⁴⁷. Madde metnindeki sınırlayıcı olmayan sayım sayesinde, mülga KHK döneminden beri ayırt ediciliğe sahip üç boyutlu ürün şekilleri (emtia formları) veya ambalajları, TPMK nezdinde marka olarak tescil edilmekteydi¹⁸⁴⁸. Aynı yaklaşım SMK m.4 hükmünde de devam ettirilerek, mal veya ambalaj biçimleri açıkça marka olabilecek işaretler arasında sayılmıştır¹⁸⁴⁹.

Emtianın kendisinden veya ambalajından oluşan şeklin, marka olarak tesciline izin veren kanun koyucu, bu işaret türüne yönelik özel bir mutlak ret sebebi öngörmekten de kaçınmamıştır. Bu husus mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(e) bendinde, ‘*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 işaretlerin*’ marka olarak tescil edilemeyeceği şeklinde kaleme alınmıştır¹⁸⁵⁰. Görüldüğü üzere başvuruya konu işaret:

¹⁸⁴⁶ 2015/2436 sayılı Direktif m.3 ve 2015/2424 sayılı Tüzük m.4 hükmünde “*emtia şekillerinin ve ambalajlarının*” marka olabileceği açıkça belirtilmiştir.

¹⁸⁴⁷ Aynı yaklaşım TRIPS m.15, LPM m.1/f.2, UKTM Act §1 ve MarkenG §3 hükümlerinde de benimsenmiştir. **Karasu**, Üç Boyutlu, s.333; **Gürzumar**, s.504; **Holah**, s. 37. 551 sayılı mülga Markalar Kanunu m.1 hükmünde ise marka, “*her nevi emtiayı başkalarınınkinden ayırt etmek için bu emtia ve ambalajı üzerine konulan, emtia üzerine konulmadığı takdirde ambalajlarına konan ve bu maksada elverişli bulunan işaret*” olarak tanımlandığından üç boyutlu emtia veya ambalaj şekillerinin doğrudan tesciline izin verilmemiştir.

¹⁸⁴⁸ **Karasu**, Üç Boyutlu, s.342. Dolayısıyla tescil edilecek şekil, malın üç boyutlu ambalajının veya doğrudan kendisinin şekli olabilir. **Yılmaz**, s.38.

¹⁸⁴⁹ Mülga 556 sayılı KHK m.5/f.2 hükmünde, SMK m.4’te ayrıca bahsedilmesine gerek görülmeden özel bir sınırlamaya da gidilmiştir. Hükümde, mal veya ambalaj ile birlikte (bunların üzerinde) tescil ettirilen markaya sağlanan korumanın sadece işaret ile sınırlı kalacağı belirtilmişti. **Karasu**, Üç Boyutlu, s.338.

¹⁸⁵⁰ İsviçre hukukunda da münhasıran teknik işlevsel olan veya doğal yapıya karşılık gelen emtia şekillerinin tesciline ilişkin LPM m.2/f.1/(b) bendindeki yasağın, kamusal alana aidiyeti

- Malın kendi doğal yapısından ortaya çıkan (malın doğada bulunan veya alışıldık şekline karşılık gelen) şekli;
- Bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan (malın işlevini yerine getirebilmesi için vazgeçilmez nitelikteki) şekli;
- Kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren (malın ilgili çevrede tercih edilmesini sağlayan) şekli içeriyorsa tescil korumasından faydalanamayacaktır¹⁸⁵¹.

Yasağın uygulanması için emtia şeklinin bu sayılan üç gruptan birine girmesi yeterliydi¹⁸⁵².

Mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(c) ve (d) bentlerinden farklı olarak, m.7/f.1/(e) hükmünün lafzında, bu şekillerin markada ‘*münhasıran veya esaslı (asli) unsur*’ olamayacağı açıkça ifade edilmemişti. Bu eksikliğe rağmen,

(tanımlayıcılığı, ayırt edicilik yoksunluğunu vs.) düzenleyen LPM m.2/f.1/(a) bendi yasağının özel bir görünüş biçimi olduğu kabul edilmektedir. **Fehlbaum**, s.193; Federal Mahkeme’nin 4A.8/2006 sayılı “Zigarettenverpackung” kararı, **sic!**, 2006, s.666.

¹⁸⁵¹ **Camcı**, Marka Davaları, s.37.

¹⁸⁵² İsviçre hukukunda konuya ilişkin LPM m.2/f.1/(b) bendinde ikili bir ayrıma gidildiği görülmektedir. Hükümde malın kendi doğal yapısına karşılık gelen şekiller ile teknik sonuç açısından zorunluluk teşkil eden şekil veya ambalajların, kamuya açık tutulma esaslı mutlak bir biçimde benimsenmiştir. **Gürzumar**, s.506. Bu yaklaşım Federal Mahkeme’nin ATF 129 III 517 sayılı “Lego 3 D” (c.2.3) kararında da vurgulanmıştır. Buna karşılık Federal Mahkeme’nin ATF 131 III 121 sayılı “Smarties (3D)/M&M’s (3D)” kararında LPM m.2/f.1/(b) bendinde belirtilen haller dışındaki diğer emtia şekillerinde peşinen ve mutlak biçimde kamuya açık bulundurulma ihtiyacı bulunduğu esasına şüphe ile yaklaşmıştır. Mahkemeye göre, bu tür işaretlerin ticaret hayatında herkesin kullanımına açık tutulma zorunluluğu somut olayın özellikleri doğrultusunda ayrıca değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bu bent kapsamında yer almayan ancak alışıldık ve sıradan diğer şekiller, LPM m.2/f.1/(a) hükmü gereğince, kamuya açık işaret vasfını taşıdıkları ölçüde tescil korumasından mahrum bırakılabilir. Bu bağlamda şeklin ayırt edici karakterden mahrum kaldığı durumlarda tescil talebi yine reddedilecektir.

İsviçre Federal Mahkemesi’nin ATF 133 III 342 sayılı, “Trapezförmiger verpackungsbehalter (3D)” kararında da (c.3.1) emtia şeklinin, içeriği tasvir ettiği ölçüde marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Ancak LPM m.2/f.1/(b) bendi kapsamı dışında kalan üç boyutlu şekillerin, belirli şartlarla, yoğun bir markasal kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanması mümkündür. **Cherpillod**, s.88. Konuya ilişkin Federal Mahkeme’nin ATF 131 III 121 sayılı “Smarties (3D)/M&M’s (3D)” kararına göre, LPM m.2/f.1/(b) bendi dışında kalan ve ticaret hayatında yoğun biçimde kullanılan bir işaretin, ilgili mal veya hizmetin hedef kitlesinin önemli bir kısmı tarafından belirli bir teşebbüsü çağrıştırır biçimde algılanması ertesinde marka vasfını kazanması mümkündür. Somut olayda, soru yöneltilen kişi grubu ve uygulanan metod gereği, inandırıcı neticeler veren bir kamuoyu yoklaması, ilgili tüketicilerin üç boyutlu dar bir “şekerleme tüpü şeklini” bir teşebbüs ile özdeşleştirdiği sonucunu gösteriyorsa, bu işaretin LPM m.2/(b) bendi kapsamından çıkarak marka vasfını kazandığı sonucuna varmak gereklidir. Bu noktada benzer şeklin, yer yer rakip teşebbüsler tarafından da kullanıldığı olgusu davalının üç boyutlu şeklinin markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı tespitinin yürütülmesinde tek başına yeterli olmaz. Ayrıca, ilgili üç boyutlu işareti taşıyan mal satışlarının teşebbüsün ticari işlemlerindeki ve reklamlarındaki yoğunluğu, işaretin ayırt edicilik kazanmış bir markaya dönüştüğüne emare teşkil edebilir. Federal Mahkeme’nin 4A.8/2006 sayılı “Zigarettenverpackung” kararı, **sic!**, 2006, s.666; **Cherpillod**, s.90.

hükümdeki yasağın, yukarıda sayılan üç şekil türünden birini münhasıran veya asli unsur olarak içeren markaların tescilini engellediği kabul edilmeliydi. AB hukukunda 207/2009 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendinde (2008/95 sayılı Direktif m.3/f.1/(e) hükmünde) geçen “*exclusively*” (münhasıran) ibaresi Türk hukukunda mülga KHK m.7/f.1/(e) hükmü açısından da geçerli sayılmalıydı¹⁸⁵³.

Bu yaklaşımın benimsendiği SMK m.5/f.1/(e) bendinde:

- Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya
- Teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya
- Mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini “*münhasıran*” içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir.

Yasağın uygulanması için şekil veya özellik, tescil edilmek istenen işaretle münhasıran yer almalıdır. Oysaki mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(e) bendinde münhasıran veya esas unsur ifadelerine yer verilmemiştir¹⁸⁵⁴. Buna karşılık, tanımlayıcılık ile ortaklaşa kullanıma ilişkin SMK m.5/f.1/(c) ve (d) bentlerinde “*münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler*” ibaresi kullanılmıştır.

SMK m.5/f.1/(e) hükümdeki “*münhasıran*” ifadesinden işaretin/şeklin “*en önemli (asli) unsurunun, doğal yapıya karşılık gelmesi, teknik bir işlev görmesi veya mala asli değerini vermesi*” anlaşılmalıdır. Dolayısıyla işaret üzerinde yapılan ufak, dekoratif ekleme veya tali değişikliklerle bu yasak aşılamaz¹⁸⁵⁵. İşaretin asli unsurları tespit edildikten sonra bunların bir bütün olarak, SMK m.5/f.1/(e) bendindeki üç durumdan birine tabi olup olmadıkları incelenir. Bu kapsamda, her bir ret sebebi diğerlerinden bağımsız olarak uygulanır.

¹⁸⁵³ Başvuru konusu şekil, malın özgün doğal yapısına karşılık geliyor veya işlevini görebilmesi için bir zorunluluk teşkil ediyorsa markanın böylesi bir şekli münhasıran veya asli unsur olarak içermesi tescilini önleyecektir. Fransız hukukunda CPI L 711-2/(c) bendinde de münhasıran bu şekillerden oluşan bir işaretin tescil edilmeyeceği öngörülmüştür.

¹⁸⁵⁴ **Suluk/Karasu/Nal**, s.178.

¹⁸⁵⁵ ABAD’ın C-205/13 “Hauck” (para.21-22) ve C-48/09 P sayılı “Lego Brick” (para.51-52) kararları; **EUIPO Guideline**, Sec.4, Chap.6, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.4.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-205/13>

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-48/09> (Erişim Tarihi:09.12.2016) SMK m.5/f.1/(e) bendi uygulamasında işaretin asli (en önemli) unsur ve özelliklerinin doğru biçimde tespiti şarttır. ABAD’ın C-48/09 P sayılı “Lego” kararında da belirtildiği üzere somut olay koşullarına göre, bu unsurlar basit bir görsel analizle tespit edilebileceği gibi anketler, uzman görüşleri, malın önceden konu edildiği sınai mülkiyet hakları (ör. patent) gibi kriter ve detaylı veriler yardımıyla da netleşebilir. (para.70-71,85).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-48/09> (Erişim Tarihi:09.08.2016).

Bu düzenleme ile yasağın kapsamının sadece üç boyutlu ürün şekilleri ile sınırlı kalmadığı; tescil engelinin münhasıran teknik, estetik veya doğal ürün özelliklerinden oluşan diğer işaretlere de uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Görüldüğü üzere SMK m.5/f.1/(e) bendinde, mülga KHK m.7(f.1(e) bendi ile kıyaslandığında iki önemli değişiklik yer almaktadır. Bunlardan ilki, yasağın kapsamının üç boyutlu şekillerin yanı sıra diğer emtia “özelliklerini” de içerdiğinin açıklığa kavuşturulmasıdır. İkinci olarak yasağın “münhasıran” bu emtia şekillerden veya özelliklerinden oluşan işaretleri kapsadığının belirtilmesidir. SMK m.5/f.1/(e) bendinin uygulama alanına sadece emtia sınıfları girmekte ve maddede yer alan yasaklar sınırlı sayı (numerus clausus) esasına tabi tutulmaktadır. Bu bölümdeki “şekil/işaret” ifadelerinin, üç veya iki boyutlu mal şekillerinin¹⁸⁵⁶ yanında diğer emtia özelliklerini¹⁸⁵⁷ de kapsar biçimde geniş yoruma tabi tutulması isabetli olacaktır.

¹⁸⁵⁶ 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendinde, hüküm kapsamındaki şekil kavramının hangi işaret türlerine karşılık geldiği açıklığa kavuşturulmamıştır. Bununla birlikte, düzenlemede üç boyutlu şekiller, iki boyutlu şekiller veya üç boyutlu şekillerin iki boyutlu resimleri arasında herhangi bir ayırım yapılmamıştır. Bu sebeple Tüzük m.7/f.1/(e) bendi, boyutlar dikkate alınmaksızın, şekilden oluşan (türetilen) tüm markaları veya diğer emtia özelliklerini kapsayacaktır. Hükümün uygulama alanına üç boyutlu şekiller ile bunları yansıtan iki boyutlu figürler de girer. **Gielen**, s.166. Genel Mahkeme'nin T-331/10 sayılı “Yoshida Metal” kararı (para.24).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-331/10>(Erişim Tarihi:09.08.2016).

Bu bağlamda hükmün sadece üç boyutlu şekillerle sınırlı bir uygulama alanına sahip olduğu düşünülmemelidir. AB hukukunun yerleşik içtihatlarında, başvuruda şeklin iki boyutlu figüratif marka kategorisinde gösterilmesinin, doğrudan m.7/f.1/(e) bendindeki yasağın uygulanabilirliğini bertaraf etmeyeceği kabul edilmiştir. ABAD C-25/05 P sayılı “Storck sweet wrapper”, kararında, emtianın görünüşünden oluşan üç boyutlu şekillere ilişkin içtihatların, gerçekte üç boyutlu olan emtianın iki boyutlu olarak gösterildiği figüratif marka başvurularına da uygulanmasını benimsemiştir (para.29).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-25/05%20P>

(Erişim Tarihi:09.08.2016)

ABAD'ın C-337/12 sayılı “surface covered with circles” (para.55) kararında da m.7/f.1/(e) bendi kapsamında şekil ifadesinin üç boyutlu, iki boyutlu ve üç boyutlu ürün şekline karşılık gelen iki boyutlu figürleri de kapsayacağı belirtilmiştir. **EUIPO Guideline**, Sec.4, Chap.6, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.4; **Seville**, 2nd, 2016, s.301.

¹⁸⁵⁷ SMK m.5/f.1/(e) bendinde geçen “malın...başka bir özelliğini” içeren ifadesi ile neyin kastedildiğinin tespitinde şekil veya ambalaj dışında, emtia özelliklerine karşılık gelen sıra dışı işaretlerin de işlevsellik yasağına tabi oldukları unutulmamalıdır. Özellikle Amerikan hukukundaki içtihatlar emtia özelliklerinin tespitinde yol gösterici olabilir. Örneğin “Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.” kararında yat motoru emtiasında siyah rengin, çeşitli yat renkleri ile en çok uyum gösteren olması ve emtia boyutunu küçük göstermesi gerekçeleri ile işlevsel olduğu sonucuna varılmıştır. “Florists Transworld Delivery Inc.” kararında ise çiçek ve çiçek aranjmanlarında siyah renk, ilgili pazarda rakiplerin ihtiyaç duyacağı bir unsur olarak (competitive need) kabul edilmiştir. Zira söz konusu renk, duygu (Halloween bayram kutlaması, vefat vs.) aktarımında en önemli işlevi üstlenmektedir. Yine “Pohl-Boskamp GmbH” kararında nitrogliserinli ağız spreyinde nane tadı işlevsel bulunmuştur. İncelemede nane tadının söz konusu spreyin etkisini arttırdığına yönelik delillere dayanılmıştır. “N.V. Organon” kararında da ilaç emtiasında portakal tadı, diğer nahoş tatların gizlenmesi amacıyla

Esasında AB hukukunda 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendinde ise çok daha açık bir ifade ile “*münhasıran*”:

- Malın doğasının bir sonucu olan şekil veya diğer özellikleri,
- Teknik bir sonuca ulaşılması için malın alması zorunlu olan şeklini veya diğer özellikleri,
- Mala asli değerini veren şekil veya diğer özellikleri içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmeyeceği öngörülmüştür¹⁸⁵⁸.

SMK m.5/f.1/(e) bendi, Tüzük m.7/f.1/(e) bendi ile birlikte yorumlandığında, şeklin ayırt edici ek unsurlarla farklı bir kombinasyona vücut verdiği hallerde (ör. şeklin figüratif unsurlar veya kelimeler aracılığıyla oluşturduğu kombinasyon, bir bütün halinde ayırt edicilik kazandığında), işaret bütünlüğünün münhasıran yasağa tabi bir şekilden oluşmaması sayesinde tescili mümkün olacaktır¹⁸⁵⁹. Örneğin standart bir süt kutusu şekli üzerindeki

hizmet ettiği gerekçesi ile tescil edilmemiştir. Son olarak “Vertex” kararında güvenlik alarm zilinin gürültülü ve kesintilerle tekrar eden sesi ilgili ürün açısından işlevsel bulunmuştur. **TMEP** § 1202.02(a)(viii).

¹⁸⁵⁸ AB hukukunda 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendine yapılan ekleme ile şeklin yanı sıra ürün özelliklerinin de yasağa tabi tutulması, hükmün uygulama alanını genişletmiştir. SMK m.5/f.1/(e) bendi hükmünde de aynı esas benimsenmiştir.

¹⁸⁵⁹ **von Kapff**, *Fundamental Rights*, s.306; **Waelde / Brown / Cornwell / Kheria**, s.616. AB hukukunda üç boyutlu bir şeklin, içerdiği çeşitli unsurların kombinasyonu ile yarattığı bütünlük sayesinde ayırt edicilik kazanıp kazanmayacağı hususu Genel Mahkeme’nin T-178/11 sayılı “Voss” kararında incelenmiştir. Dava konusu uyuşmazlık, üzerlerinde “Voss” ibaresini taşıyan şişe şeklinin, üç boyutlu marka olarak tesciline ilişkindir. Tescile konu üç boyutlu, elle kavranabilen ve transparan renkteki silindirik şişenin, aynı çapta opak bir kapağı bulunmaktadır. Söz konusu üç boyutlu şişe şekli, 32. ve 33. emtia sınıflarında marka olarak tescil edilmiştir. Bu tescile karşı, Tüzük m.7/f.1/(b) bendi çerçevesinde ayırt edicilik yoksunluğuna dayalı hükümsüzlük iddiaları Genel Mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Esasa ilişkin değerlendirmede ise sıvı bir ürünün müşteriye sunumunda bir kabın kullanılması zorunluluğuna işaret edilmiş ve müşterinin tescili istenen bu şeyi ayrı bir marka olarak değil; sadece kabın biçimi olarak algılayacağı sonucuna varılmıştır. Bu şartlar altında ancak ilgili pazardaki teamüllerden esaslı bir biçimde ayrılarak, işletmesel köken gösterme işlevini yerine getirebilecek olan üç boyutlu işaretler markasal korumadan faydalanabilir.

Uyuşmazlık açısından üç boyutlu şişe şeklinin ilgili pazardaki alışlageldik kap biçimlerinden ne ölçüde ayrıldığı asli meseleyi oluşturmaktadır. Genel Mahkemeye göre, tescil edilmiş üç boyutlu şişe, teamül veya ticari zorunluluklar gereği kullanılması zorunlu olan biçimlerden esaslı biçimde ayrılmamakta; sadece bunların basit bir varyasyonu mahiyetini taşımaktadır. Sıvı ürünlerin tüketilmesinde kullanılan şişe emtiasının oluşturduğu ilgili ürün pazarında silindir biçimine çok sık rastlanılmaktadır. Tescil sahibi Voss teşebbüsünün silindir şekli ise pazarın yerleşik ticari teamülünden açıkça uzaklaşmayı başarmış bir işaret değildir. Söz konusu sıradanlık, şişenin aynı çapta, opak ve renkli kapağı açısından da söz konusudur. Çünkü ilgili pazardaki pek çok şişede, kendi yapısından farklı bir materyal ve renkte üretilmiş kapaklardan faydalanılmaktadır. Üç boyutlu şeklin içerdiği diğer unsurlar da tek başına ayırt edici olmadığından ötürü, ortaya çıkan kombinasyonun marka olarak tescili mümkün değildir. Mahkeme söz konusu marka tescilinin hukuka aykırı olduğu sonucuna varırken; şeklin bütününe, kendisini oluşturan parçaların toplamından fazlası olduğunun somut delillerle ortaya konulmadığına dikkat çekmektedir. Genel Mahkeme’nin bu kararı emtianın şeklinden

yazı, renk ve şekil kombinasyonları ile bir bütün olarak marka tesciline konu edilebilir. Bu takdirde işaretin ancak bütününe markasal koruma sağlanır. Buna karşılık, üç boyutlu şeklin bilindik hali (renk, yazı, şekil vs. kombinasyonların uygulanmadığı ham, sıradan, herkesçe kullanılan hali) tek başına ayrıca korumadan faydalanamaz. SMK m.5/f.1/(c) ve (d) bentleri ile uyumlu biçimde, (e) bendinde belirtilen şekiller markada tali (yardımcı) unsur teşkil ettiklerinde, parçası oldukları ayırt edici bütünlüğün tescil engeline takılmasına yol açmaz¹⁸⁶⁰. Ancak tescilin sağladığı koruma tek başına bu tali unsuru kapsamaz¹⁸⁶¹.

2. Yasağın Öngörülmesindeki Amaç ve Korunmak İstenen Hukuki Menfaat

SMK m.5/f.1/(e) bendinde öngörülen bu üç ayrı tescil engelinin ortak amacı, kapsamlarına giren emtia şekillerinin/özelliklerinin herkesin kullanımına açık bırakılmasıdır¹⁸⁶². Bu sayede patent veya tasarım hukukunda süre sınırı ile korunacak şekillerin marka koruması altına alınarak, süresiz tekele konu edilmesi önlenmektedir¹⁸⁶³. Malın doğal şeklinin, sadece estetik

oluşan üç boyutlu işaretlerin tescili açısından karşılanması gereken güncel kriterlerin yüksekliğinin önemli bir örneğini teşkil etmektedir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-178/11> (Erişim Tarihi:09.08.2016)

¹⁸⁶⁰ İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 131 III 121 sayılı "Smarties (3D) vs. M&M's" (c.4.3.) ile ATF 134 III 314 sayılı "M Budget/M-Joy" (c.2.3.3) kararlarında dar bir tüp ile "M" harfi çikolata ürünleri sınıfında mutlak suretle kamunun kullanımına bırakılması gereken işaretlerden sayılmamıştır. **sic!**, 2005, s.369; **sic!**, 2008, s.729. Şeklin üç boyutuyla ön plana çıkarak ayırt edicilik kazanmasına önemli bir katkı sağlayamayan; ancak, kendi başlarına ayırt ediciliğe olan sahip kelime veya grafik figürlerinin, salt kelime markası veya grafik markası olarak tescilleri mümkündür. Ancak bu ek unsurlar, ortalama tüketicinin malın üç boyutlu halini ayırt ediciliğe sahip bir bütün olarak algılamasına yetmediği sürece, malın üç boyutlu şeklinin tescilini sağlayamaz. Öte yandan teknik zorunluluk gerektiren veya malın asli yapısını oluşturan üç boyutlu bir şeklin, iki boyutlu veya üç boyutlu unsurlarla birleştirilmesi neticesinde elde edilen kombinasyonun bütünü mutlak suretle kamuya açık bulundurulma zorunluluğuna tabi olmayabilir. Ancak bunun için kombinasyona yapılan eklemeler tali nitelik arz etmemelidir. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.680; **IPI Directive**, s.137 vd.

¹⁸⁶¹ Ayırt ediciliği olan bir üç boyutlu şekil, yine ayırt ediciliğe sahip diğer bir işaret türü (ör. kelime, figür vs.) ile birlikte tescil edildiğinde marka koruması, kombinasyonun her iki unsurunu da ayrı ayrı kapsayacaktır. **Yılmaz**, s.122.

¹⁸⁶² **Fehlbaum**, s.190; **Karan/Kılıç**, s.90. Madde hükmündeki yasak ile malın asli yapısını oluşturan, fonksiyon görme zorunluluğunun neticesi olan veya tercih edilmesinin temel nedeni olan şekillerin kamunun kullanımına açık bırakılmasındaki menfaat, teşebbüslerin tekel hakkına üstün tutulmuştur.

¹⁸⁶³ **Pila/Torremans**, s.387; **Guinsbourg, Jane C.**, Licensing Commercial Value: From Copyrights to Trademarks and Back, The Law and Practice of Trademark Transactions: A Global and Local Outlook, (ed. Irene Calboli / Jacques de Werra), Cheltenham, 2016, s.55; **von Kapff**, Fundamental Rights, s.297. ABAD'ın C-205/13 sayılı "Hauck" (para.19-20) ve C-48/09 P sayılı "Lego" (para.43) kararları; **EUIPO Guideline**, Sec.4, Chap.6, Part B, Ver.1.0,

(dekoratif) amaç taşıyan ya da teknik fonksiyonunu yerine getirebilmesi için zorunlu olan şeklinin (ör. anahtar, sigara, raptiye, makas vs. şekillerinin) tescil sonucunda belirli teşebbüslerin tekeline verilemez¹⁸⁶⁴. İlgili pazardaki rekabetin sağlıklı işlemlerini sağlayan bu şekiller, mutlak suretle kamusal alana tabi olmalıdır¹⁸⁶⁵. Yasağın bir diğer gerekçesi ise söz konusu şekillerin, belirli bir teşebbüsün ürünlerinin rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayan ticari köken armaları olarak algılanmamalarıdır.

Doktrinde malın doğal yapısı kavramının herkesin bildiği ve kullandığı ürün şekillerine karşılık geldiği vurgulanarak; böyle bir şeklin (ör. elma, balon, lastik vs.) aynı emtia sınıfında tescil edilemeyeceği belirtilmektedir. Münhasıran malın doğal yapısının bir sonucu olan işaretlere yönelen bu yasağın, bütün bir ürün sınıfının, türünün veya kategorisinin tek bir teşebbüsün tekeline bırakılmasını engellemektedir¹⁸⁶⁶. Ancak orijinallik ve özgünlük eklenen şekil, doğal hale açıkça yabancılaşmış, markasal bir mesaj üstlendiği ölçüde tescil edilebilecektir¹⁸⁶⁷.

Teknik fonksiyonu gerçekleştirmek için zorunlu olan şekiller üzerinde de marka tescili yolu ile tekel hakkı elde edilemez. Dolayısıyla tamamen fonksiyonun gereğini yansıtan emtia şekilleri (ör. anahtar, makas, tornavida) bu madde kapsamında değerlendirilir. Bu yasağın sayesinde marka hukuku, teknik sonuçlar üzerinde süre sınırsız tekel hakkı kurulmasını sağlayan bir mekanizmaya dönüştürülemeyecektir¹⁸⁶⁸. Öte yandan salt teknik fonksiyonun

01.02.2017, s.3. Örneğin bu yasağın sayesinde tasarım mevzuatı gereği, malın yenilik ve ayırt edicilik arz eden dış görünüşü üzerinde ancak azami yirmi beş yıl süreli tekel hakkı tanıyan SMK m.69 hükmünün dolanılarak (kanuna karşı hile yapılarak) süresiz yenilenebilen bir marka tekeline dönüştürülmesi engellenmektedir.

¹⁸⁶⁴ **Arkan**, C.I, s.85; **Kaya**, s.103-104; **Yasaman**, C.I, s.239; **Noyan**, s.216; **Camcı**, Marka Davaları, s.36 vd.

¹⁸⁶⁵ İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 129 III 514 sayılı "Lego III (3D)" (c.2.4-3) ve ATF 131 III 121 sayılı "Smarties (3D)/ M&M's (3D)" (c.2-3.2) kararları; **Fehlbaum**, s.193.

¹⁸⁶⁶ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.112; **von Kapff**, Concise, s.38-39.

¹⁸⁶⁷ **Yasaman**, C.I, s.240.

¹⁸⁶⁸ ABAD'ın C-48/09 P sayılı "Lego" kararında marka hakkının sürekli yenilenmesi sayesinde süresiz biçimde korunmasının mümkün olduğuna, buna karşılık, patente konu edilen teknik çözümlerin sadece sınırlı bir süre ile korunacağına dikkat çekilmiştir. Bu sınırlı koruma sürenin sona ermesi erdesinde, bu teknik çözümler herkesin kullanımına açık hale gelmektedir. Şayet patent koruması sona erdikten sonra teknik sonucun marka koruması altına alınmasına izin verilirse, rakiplerin bu sonucu kullanmaları tamamen engellenmiş olacaktır (para.43-46). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-48/09> (Erişim tarihi:07.03.2017)

gereği olmayan sıra dışı şekiller üzerinde, işletmesel köken mesajı verildiği ölçüde marka hakkı tesis edilebilir¹⁸⁶⁹.

Son olarak, mala asli değerini kazandıran ve ilgili pazardaki rakip emtia ile kıyaslandığında bir teşebbüs ürününün seçilmesine “*estetik*” açıdan katkı sağlayan işaretler de marka korumasından değil; ancak şartları olduğu ölçüde tasarım veya FSEK çerçevesinde sunulan korumadan yararlanabilir¹⁸⁷⁰. Bu işaretleri konu alan yasak sayesinde -teknik işlevselliğe benzer biçimde- korunmaları süre sınırlamasına tabi işaretler üzerinde süresiz bir tekel hakkının yaratılması önlenmektedir¹⁸⁷¹.

3.Emtia Şekillerinin/Özelliklerinin Korunmasına İlişkin Tasarım ve Marka Hukukundaki Yaklaşım Farklılığı

Tasarım hukukunda kabul edilen “*formun işleve göre şekillendiği*” prensibi, marka hukukunda pek çok şekil başvurusunun tescil koruması dışında kalmasına yol açmaktadır¹⁸⁷². Bu prensip gereği, bir nesnenin şekli öncelikle amacına veya işlevine göre şekillenmektedir. Dolayısıyla amaçsal ve işlevsel yaklaşımın asli olarak etki ettiği şekiller dahi - yenilik ve ayırt edicilik şartları karşılandığı takdirde- tasarım hukuku kapsamında korunacaktır.

Öte yandan marka hukukunda “*formun işleve göre şekillendiği*” prensibi, özellikle işlevsellikten veya emtianın doğal şeklinden esinlenilmiş iki veya üç boyutlu şekillere yönelik önemli bir tescil engeline dönüşmektedir¹⁸⁷³. Çünkü üç boyutlu şeklin genel görünüşü, asli olarak işlevsel düşünce ile yoğrulduğunda marka başvurusu SMK m.5/f.1/(e) bendi gerekçe gösterilerek reddedilecektir. Bu çelişkinin gerekçesi ise marka ve tasarım hukuk dallarının emtia şekillerinin korunmasına yönelik yaklaşımının birbirinden farklı olmasıdır.

¹⁸⁶⁹ **Karahan**, Hükümsüzlük, s.70.

¹⁸⁷⁰ Bir vazonun ilgili pazarda tercih edilmesindeki asli sebep (esaslı unsur) onun estetik şekliyse bu şekil, marka korumasından faydalanamaz. **Arkan**, C.I, s.86.

¹⁸⁷¹ **Michaux, Benoît**, Cumuls et Convergences Dans la Protection des Droits Intellectuels, Actualités en Droits Intellectuels, (coordinateur: Benjamin Docquir), Bruxelles, 2015, s.60 vd.; ABAD’ın C-205/13 sayılı “Hauck” kararı (para.19); **von Kapff**, Concise, s.38.

¹⁸⁷² **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.112.

¹⁸⁷³ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Design Commentary, s.36.

Özellikle tasarım hukukunda işlevsel şekillerin koruma dışında bırakılmasına ilişkin düzenleme ile marka hukukundaki işlevsellik yasağı hükmü kapsam olarak birbirinden farklılaşmaktadır. AB hukukunda 6/2002 sayılı Tasarım Tüzüğü m.8/f.1 hükmü “*sadece teknik işlevin gereğini yerine getiren/teknik işlev görmekten ibaret*” tasarımları koruma dışında bırakmaktadır. SMK m.58/f.4/(b) bendinde de “*ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerine*” tasarım koruması sunulmamaktadır. İşlevsel bir tasarım, yeni ve ayırt edici olma şartıyla, aynı teknik sonucun başka bir form aracılığıyla yerine getirildiği/getirilebileceği ispatlandığı müddetçe korunabilir. Buna karşılık SMK m.5/f.1/(e) bendindeki işlevsellik yasağı, daha geniş bir amaçsal yorum ile teknik sonuç elde etmek için zorunlu olan işaretleri konu almaktadır. Bu yönü ile marka hukukundaki işlevsellik yasağının uygulama alanı tasarım hukukuna kıyasen daha geniş olup; marka hukuku açısından bu yasağın uygulamasında tasarım hukukuna kıyasen daha katı bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu ayırımın gerekçesini ise her iki hukuk dalının işlev ve kapsamları arasındaki farklılık oluşturur. Şöyle ki marka hukukunda, işletmesel kökeni göstererek, ürünün kimliğini oluşturan işaretler korumaktadır. Öte yandan tasarım hukuku, şeklin (görünümün) “*kendi başına sahip olduğu ekonomik değeri*” korumaktadır. Bu yönü ile tasarım, ürünün tercih edilmesini sağlayan, bu sebeple de hukuki korumadan faydalanan ekonomik bir değerdir¹⁸⁷⁴.

Bu bağlamda, tasarım hukuku açısından tasarımın, “*malın formundan esinlenmiş olması*” ve “*işlevselliğin yön verdiği*” bir nitelik arz etmesi, tescili doğrudan engellememektedir¹⁸⁷⁵. Oysaki bu durum marka hukukunda SMK m.5/f.1/(b) ve m.5/f.1/(e) hükümlerinin uygulanmasına yol açar¹⁸⁷⁶.

Yine tasarım öğeleri, malın dış görünüşünün güzelleştirilmesi ve cazibesinin artırılması amacı ile oluşturuldukları sürece tasarım korumasından

¹⁸⁷⁴ Schober, s.47; Dinwoodie, Graeme B., Trademark and Copyright: Complements or Competitors, Chicago-Kent College of Law, 2002, s.22; Hasselblatt/Hasselblatt, Design Commentary, s.35-36.

¹⁸⁷⁵ Hasselblatt/Hasselblatt, Commentary, s.113.

¹⁸⁷⁶ Seville, 2nd, 2016, s.286; EUIPO'nun R 690/2007-3 sayılı “chaff cutters” kararı (para.33). https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/690%2F2007-3 (Erişim Tarihi:07.09.2016).

ABAD'ın C-299/99 sayılı “Philips” (para.81-84) ve C-136/02 sayılı “Maglite shape of a torch” kararı (para.31). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-136/02%20p> (Erişim Tarihi:07.09.2016).

yararlanacaktır¹⁸⁷⁷. Buna karşılık, SMK m.5/f.1/(e) bağlamında bu tür estetik tasarımlar emtianın asli değerini kazanmasına yol açtıkları (estetik işlevsellik) gerekçesi ile marka korumasından mahrum bırakılabilir¹⁸⁷⁸.

4. Yasağın Diğer Mutlak Ret Sebepleri ile İlişkisi

a.Yasağın İncelemede Ön Şart Mahiyeti Taşınması

ABAD, 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(e) bendinin münhasıran emtianın şeklinden oluşan işaretlerin tescilini engelleyecek bir ön engel (şart) mahiyetinde olduğu görüşündedir¹⁸⁷⁹. Dolayısıyla tescili istenen emtia şeklini/özelliğini öncelikle bu bent kapsamında incelemek; bunun ertesinde, SMK m.5 hükmündeki diğer tescil engellerine yönelmek isabetli olur¹⁸⁸⁰. Bu ön şart aşıldığı takdirde, emtianın üç boyutlu şeklinin ayırt edicilik yoksunluğuna, tanımlayıcılığa veya ortaklaşa kullanıma ilişkin diğer yasaklara girip girmediği ayrıca incelenmelidir¹⁸⁸¹. Şekil veya özellik, münhasıran

¹⁸⁷⁷ EUIPO'nun R 690/2007-3 sayılı "chaff cutters" kararı (para.36).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/690%2F2007-3

(Erişim Tarihi:07.09.2016)

¹⁸⁷⁸ **Jehoram/von Nispen/Huydecoper**, s.159.

¹⁸⁷⁹ ABAD'ın C-299/99 sayılı "Phillips" kararı (para.76); Genel Mahkeme'nin T-460/05 sayılı "Loudspeaker" kararı (para.42).

¹⁸⁸⁰ Aksi takdirde tescil incelemesinde verimlilik azalacak; başvuru sahipleri uzun süren, masraflı ve hukuki belirsizlik içeren bir tescil süresi ile karşı karşıya kalacaktır. Geçmiş dönem AB hukuku uygulamalarında ilk önce ayırt edicilik yoksunluğu iddiası ile karşılaşan bir tescil başvurusu, bunun kullanım yolu ile aşıldığının ispatından sonra bu defa m.7/f.1/(e) bendi kapsamında estetik işlevsellik gerekçesi ile reddedilmiştir. Genel Mahkeme'nin T-460/05 sayılı "Bang & Olufsen Loudspeaker" kararında, EUIPO'nun başvuruya ayırt edicilik yoksunluğu gerekçesi ile verdiği ret kararı iptal edilmiş; bunun ertesinde, aynı başvuruya yönelik estetik işlevsellik gerekçesine dayalı EUIPO'nun R 497/2005-1 sayılı kararı Genel Mahkeme'nin T-508/08 sayılı kararında hukuka uygun bulunmuştur. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.114.

¹⁸⁸¹ ABAD'ın C-53/01, C-54/04 ve C-55/01 sayılı birleştirilen dosyalarına ilişkin "Linde" kararı (para.44-45).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-53/01> (Erişim Tarihi:07.09.2016)

İsviçre hukukunda da ilk aşamada, ilgili pazarda doğal yapının veya salt işlevsel zorunluluğun bir getirisi olan şekiller tespit edilmektedir. Salt fonksiyonel özelliklerin neticesi olan şekiller her halükarda koruma dışında bırakılmaktadır. İkinci aşamada ise tescil talebine konu üç boyutlu şeklin sıradan şekillerden açıkça ayrışarak, sergilediği farklı özellikler ile belirli bir teşebbüse yapılan ticari bir köken atfı mahiyeti taşıyıp taşımadığı incelenmektedir. **Cherpillod**, s.89; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.678. Federal Mahkeme'nin ATF 134 III 547 sayılı "Panton (3D)" kararına (c.2.3.4) göre, ilgili pazarda kullanılan şekil çeşitliliği, üç boyutlu işaretlerin ayırt ediciliğinin belirlenmesinde asli öneme sahiptir. Bu çeşitliliğin ve güncel biçimde kullanılan farklı şekil sayısının arttığı hallerde, kendini bunlardan açıkça ayırtıran üç boyutlu bir şeklin yaratılması güçleşecektir. **sic!**, 2008, s.890. İlgili pazarda ticari amaçla kullanılan üç boyutlu şekil çeşitliliğinin tespitinde, kural olarak korumanın istendiği emtia sınıfı ile bağlantısı olan mallar dikkate alınır. Ancak bu yaklaşımın sınırları, müşterilerin algısını etkileyen ve daha geniş bir ürün segmanından oluşan başka bir pazarın varlığı halinde genişleyecektir. Örneğin her türlü alkollü içecek yerine, tescile konu oluşturan emtia listesinin

emtianın doğal yapısının veya işlevinin bir sonucu ise aynı zamanda ayırt edicilik yoksunu olacaktır¹⁸⁸². Hatta bunlar kullanım yolu ile ayırt edicilik kazansalar bile marka olarak tescil edilemez¹⁸⁸³.

Bu bağlamda İsviçre hukukunda da benimsendiği üzere, malın özelliklerine veya işlevine tamamen yabancı olan, emtianın kendi şeklinden tamamen bağımsız (geniş anlamda) ayırt edici üç boyutlu şekillerin (ör. parfüm şişesinin üst kısmına uygulanan üç boyutlu arma figürü veya lastik emtiasında üç boyutlu Michelin bebek şekli) SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağına tabi olmayacakları açıktır¹⁸⁸⁴. Bunların emtia şeklinden bağımsızlaştıkları ölçüde, kendiliğinden

sadece votka içkisi ile sınırlı tutulduğu bir başvuruya yönelik inceleme sadece bu emtia ile sınırlı tutulmayacaktır. İçki satışının yapıldığı reyonlarda votka şişelerinin müşterilere diğer ürünlerden ayrı bir biçimde sergilenmemesi sebebiyle ilgili pazarda kullanılan üç boyutlu şişe şekli çeşitliliğine yönelik incelemenin sınırları genişletilmelidir. Zira üç boyutlu votka şişeleri diğer her türlü alkollü içki ile birlikte sergilendiğinden müşterilerin algısı, sadece bu reyonlardaki rakip teşebbüslerin kullandığı votka şişelerinin değil; aksine genel olarak tüm alkollü içki ambalaj formlarının etkisi altında kalmaktadır. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.679.

¹⁸⁸² **Yılmaz**, s.120. Tüketici algısında, dar anlamda (emtianın şekline benzeyen) üç boyutlu işaretlerin kendiliğinden ayırt edicilik sahibi olduklarının kabulü, kelime markalarına kıyasen daha zordur. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.679, **Karasu**, Üç Boyutlu, s.334.

Üç boyutlu şekillere (pakete veya ürünün kendi şekline) ilişkin AB hukuku içtihatlarında Tüzük m.7/f.1/(b) bendi incelemesi yapılırken başvuru sahibinden şeklin ilgili pazarın sıradanlaşmış uygulamaya ve teamülünden önemli ölçüde farklılaştığının ispatı aranmaktadır. Bu yaklaşım ile AB hukukunda pazar standardından ve teamülünden açıkça ayrışma olgusu, ayırt edicilik yoksunluğunun aşılması için zorunlu ve yeterli bir şart olarak değerlendirilmiştir. ABAD'ın C-344/10 P sayılı "Freixenet" kararında, şampanya pazarında üzerine kelime markası uygulanmaksızın salt şişe satışında bulunulmadığı gerekçesine dayanarak, başvuru konusu şekli reddeden Genel Mahkeme kararı, yeterli araştırma yapılmadığı gerekçesiyle hukuka aykırı bulunmuştur. **Tritton**, Distinctiveness, s.230-231. ABAD'ın bu kararında üç boyutlu şekillerin kendiliğinden ayırt edici olabileceğini benimseyen yaklaşımına karşın, Genel Mahkeme'nin konuyu kullanım yolu ile ayırt edicilik kapsamında ele aldığı görülmektedir. **Seville**, 2nd ed., 2016, s.285-286; **Waelde / Brown / Cornwell / Kheria**, s.608. ABAD'ın C-344/10 P sayılı "Freixenet" kararına konu başvurular, altın sarısı renkli beyaz parlak şişe ile mat siyah şişe şekillerinden (üç boyutlu) oluşmaktadır. Genel Mahkeme, ilgili pazarda sadece şişe şekline dayanılarak ürün kökeni gösterme uygulamasının bulunmadığını; başvuru sahibinin bunu ilk defa yaptığını belirtmiştir. Ancak ilgili pazarda ayırt edici köken gösterme işlevini kelime unsurları yerine getirdiğinden üç boyutlu şişe şeklinin ayırt ediciliği bulunmamaktadır. ABAD ise tescile konu şekillerin ürün ambalajından bağımsız bir özellik göstermediği, bu gibi hallerde şekil unsurunun değil; kelime unsurunun marka vasfını gördüğü görüşündedir. Ancak tescil için şişe şekillerinin ilgili pazarda kullanılan formlardan yeterince farklılaşmış, norm ve teamül dışına çıkıp çıkmadığının araştırılarak tespit edilmesi gerekir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-344/10%20P>

(Erişim Tarihi:07.09.2016).

¹⁸⁸³ **Yasaman/Kökçü**, s.401.

¹⁸⁸⁴ Üç boyutlu şekiller, malın doğal biçiminden ayrı mahiyet taşıdıkları veya bunlara ayırt edici bir biçimde ayrıca eklendikleri ölçüde tescil engeline tabi olmaz. EUIPO'nun R 565/1999 sayılı "shape of a waffle" kararında bu esas benimsenerek üç boyutlu şeklin tesciline izin verilmiştir (para.13).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/565%2F1999

(Erişim Tarihi:02.09.2016)

ayırt ediciliğe sahip olmaları mümkündür. Dolayısıyla bu noktada, SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağının “ön şart olarak” uygulanması söz konusu olmaz. Ancak geniş anlamda üç boyutlu şekillere emtianın bilindik formuna yakınlaştıkları ölçüde, SMK m.5/f.1/(a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki soyut/somut ayırt edicilik yoksunluğuna, tanımlayıcılığa ve ortaklaşa kullanıma ilişkin yasaklar uygulanabilir¹⁸⁸⁵.

Buna karşılık, emtia şekli ile örtüşen, dar anlamda üç boyutlu şekillerde öncelikle SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağı “ön şart olarak” uygulanmalı; bunun aşılması ertesinde SMK m.5/f.1/(a), (b), (c) ve (d) bentlerine göre inceleme yapılmalıdır¹⁸⁸⁶. Bu ikinci aşamada işaretlere başlangıçta atfedilmeyen ayırt ediciliğe, markasal kullanım sayesinde ulaşıp ulaşılmadığına bakılır. Başvuru sahibi, ilgili çevrenin dar anlamda üç boyutlu işareti köken arması olarak algılama noktasında eğitildiği ispatlamak zorunda kalabilir¹⁸⁸⁷.

b.Yasağın Markasal Kullanım Yolu İle Aşılammaması

Başvuru konusu üç boyutlu şekil (ör. şişe) her zaman bir kelime markası ile birlikte kullanılmışsa kamunun tek başına bu şekle marka vasfı atfetmesi güçleşecektir. Bu güçlüğün aşılabilmesi için ise şeklin, başlı başına bir marka olarak tanıtılarak ve pazarlanarak ayırt edicilik kazandığının ispatı gerekir. Başka bir markanın (ör. kelime markasının) sadece yan unsuru olarak kullanılma, bu noktada yetersiz kalmaktadır. Ayrıca üç boyutlu şeklin, ilgili pazar uygulamalarından açıkça farklı olması gerekir. Ancak bu olgu dahi tescil için yeterli değildir. Şayet ilgili çevrenin üç boyutlu şekilleri köken arması olarak görme alışkanlığı yoksa bu eksiklik, sıradan şekillerde olduğu kadar, sıra dışı üç boyutlu şekiller açısından da bir tescil engelidir. Dolayısıyla üç boyutlu şeklin, dış görünüş itibariyle pazardaki diğer ürün formlarından açıkça

¹⁸⁸⁵ Aynı yaklaşım ile geniş anlamda üç boyutlu işaretlere LPM m.2/f.1/(b) bendi yasağı değil; kamusal alana ait olmaya ilişkin LPM m.2/f.1(a) bendi yasağı uygulanmaktadır. **Fehlbaum**, s.190-191.

¹⁸⁸⁶ Bunların ayırt edici olup olmadıkları rakip ürünlerle mukayese edilerek belirlenebilir. **Karasu**, Üç Boyutlu, s.334-335.

¹⁸⁸⁷ Buna karşılık, ayırt edicilik yoksunluğuna tabi olabilecek şekil veya diğer emtia özellikleri, aynı zamanda SMK m.5/f.1/(e) bendi kapsamına da giriyorsa, diğer bir deyişle münhasıran malın özgün doğal yapısından veya malın kendi şeklinden oluşuyor; işlevsel şekle karşılık geliyorsa, artık kullanım yolu ile dahi ayırt edicilik kazanamayacaktır. SMK m.5/f.1/(e) bendindeki haller hem ilgili çevrede ayırt edicilik algısının oluşmasını engellemekte hem de işaretin mutlak suretle herkesin (özellikle rakiplerin) ortak kullanımına açık tutulması zorunluluğunu yaratmaktadır.

ayrışmasının yanı sıra, tüketiciler tarafından bu şekilde ticari köken arması vasfının da bahşedilmesi¹⁸⁸⁸, şeklin bu yönüyle belirli bir teşebbüse bağlanması şarttır.

Bu gerekçelerle markanın, malın üretimi veya sunumu için zorunlu olan şekilden oluşmaması zorunluluğunun, ayırt edicilik yoksunluğunun özel bir türü olarak ele alınması gerektiği ve SMK m.5/f.1/(e) hükmü ile ayrı bir biçimde düzenlenmesine gerek olmadığı dahi düşünülebilir. Çünkü hükmün genişletilmiş kapsamına giren pek çok emtia şekli/özelliği, esasında tanımlayıcılık veya ayırt edicilik yoksunluğu engellerine de tabidir¹⁸⁸⁹. Ancak bu engellerden farklı olarak, SMK m.5/f.1/(e) bendindeki yasağa tabi olan bir emtia şeklinin veya özelliğinin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması mümkün olmaz¹⁸⁹⁰. Diğer bir deyişle ürün şekli ile örtüşen (dar anlamda) üç boyutlu işaretler, bir önceki paragrafta belirtilen ve oldukça güç şartları karşılayarak, SMK m.5/f.2 gereği “*markasal kullanım yolu ile*” ayırt edicilik kazanabilecektir. Buna karşılık, SMK m.5/f.1/(e) bendine tabi olan emtia şekillerine/özelliklerine bu imkan dahi tanınmamaktadır. Bu ayrım, SMK m.5/f.1/(e) bendi ile somut ayırt edicilik yoksunluğuna ilişkin m.5/f.1/(b)

¹⁸⁸⁸ **Tritton**, Distinctiveness, s.231; **Holah**, s.37. ABAD’ın C-215/14 sayılı “Kit Kat Chocolate” kararı gereği, tescile konu üç boyutlu şeklin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığını iddia eden başvuru sahibi, bu şeklin tek başına (ürüne uygulanan diğer markalardan ayrı olarak) emtianın ticari kökeni olan belirli bir teşebbüsü gösteren bir anlam kazandığını ispatlamalıdır. Burada iki önemli husus bulunmaktadır:

- Şekil doğrudan ve tek başına ürünün ticari kökeni olan teşebbüsü tanımlamalıdır. İlgili çevre teşebbüsü şekle eklenen kelime veya figüratif unsurlar sayesinde tanıyorsa bu şart gerçekleşmeyecektir.
- Şekil ile teşebbüs arasında basit bir bağın kurulması da yeterli değildir. Şeklin ilgili çevrede ürünün başvuru sahibi tarafından üretildiğini gösteren bir arma vasfı taşıması aranır.

Ayrıca üç boyutlu şeklin tek başına ayırt edicilik kazanmasında birlikte kullanıldığı kelime veya figür markaları göz ardı edilir.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&doclang=EN>

(Erişim Tarihi:01.08.2016)

¹⁸⁸⁹ **EUIPO Guideline**, Sec.4, Chap.6, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.3; ABAD’ın C-25/05 sayılı “Storck sweet wrapper” kararı (para.29); **Waelde/Brown/Cornwell/Kheria**, s.608.

Bu yaklaşım doğrultusundaki İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin TAF B-8515/2007 sayılı kararında silindir biçiminde olup üst kısmı eğimli bir biçimde kesilmiş çöp kutusu şeklinin marka olarak tescil edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla müşterilerin aklında kalmayacak ölçüde sıradan ve alışıldık bir mahiyet taşıyan üç boyutlu şekiller, korumadan mahrum bırakılacaktır. Federal Mahkeme’nin ATF 134 III 547 ve 133 III 342 sayılı kararlarında, sıradan ve alışıldık şekillerden ayrışmayı ifade etmek için özgünlük (originalité) kavramına başvurulmaktadır. Ancak doktrinde, marka hukuku çerçevesinde bu kavramın kullanılması, tasarım hukukunda aranan yenilik şartı ile karışıklığa yol açabileceği gerekçesi ile eleştirilmektedir. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.678.

¹⁸⁹⁰ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.678; **Senftleben**, Free Signs, s.7.

bendinin bire bir örtüşmediğinin, birinin diğerinin alt kümesi olmadığını göstergesidir. Kanaatimizce bir ön engel mahiyetindeki bu düzenlemenin, SMK m.5/f.1/(e) bendinde de ayırık ve özel olarak öngörülmesi isabetli olmuştur¹⁸⁹¹.

Dolayısıyla şekil, SMK m.5/f.1/(e) bendi kapsamına giriyorsa marka tescil talebi, şeklin ilgili pazarda markasal kullanım yolu ile güncel bir ayırt edicilik kazanıp kazanmadığına bakılmaksızın reddedilecektir¹⁸⁹². Hatta yürürlükteki mevzuat gereği, tescil başvurusundan önce reklam ve tanıtım faaliyetleri neticesinde şekil, belirli bir teşebbüsün ticari ayırt edici işareti olarak algılanmaya başlasa dahi Tüzük m.7/f.1/(e) bendi kapsamında kaldığı sürece marka korumasından yararlanamayacaktır. ABAD'ın bu yöndeki C-371/06 sayılı "Benetton" kararında, Tüzük m.7/f.1/(e) bendine tabi olan ve emtiaya asli değerini veren şeklin (pantolon şeklinin), kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı gerekçesine dayanılarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir¹⁸⁹³.

¹⁸⁹¹ Ancak aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, mala asli değerini vermeye ilişkin yasağın farklı bir içerikte ve sistematikte ele alınması gerektiğini savunmaktayız. Bkz. C.3.c.ii).

¹⁸⁹² **EUIPO Guideline**, Sec.4, Chap.6, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.3; ABAD'ın C-371/06 sayılı "Benetton" kararı (para.28); EUIPO'nun R 497/2005-1 sayılı "Loudspeaker" kararı (para.18-19); **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.113; **von Kapff**, Concise, s. 38-39.

¹⁸⁹³ ABAD'ın C-371/06 sayılı "Benetton" kararı gereği, başvuru öncesinde çeşitli reklam kampanyaları sayesinde emtia şeklinin estetik bir çekicilik kazanması, şayet bu çekicilik emtiaya asli değerini katıyorsa m.7/f.1/(e) bendine tabi olur (para.28). Bu sayede aynı stili veya modayı yansıtan ürünlerin rakipler tarafından üretilmesinin önü kapatılması önlenir. **Ghidini, Gustavo**, Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law, 2010, Cheltenham, s.163, **Seville**, 2 nd, 2106, s.301; **Hasselblatt/Hasselblatt**, s.113; **Holyoak/Torremans**, 8th ed., 2016, 453-454; **Michaels/Norris**, s.36; **Derclaye**, s.510-511.

ABAD'ın C-371/06 sayılı "Benetton" kararına konu uyumsuzluk G-Star teşebbüsünün ürettiği, özel bir dikiş kalıbına sahip (Elwood) kot pantolon şekline ilişkindir. Pantolonun sahip olduğu spesifik dikiş aranjmanı Benelüks markası olarak tescillidir. G-Star teşebbüsü bu tescile dayanarak, benzer modeller üreten Benetton teşebbüsüne karşı dava açmış ve satışların durdurulmasını talep etmiştir. Benetton ise açtığı karşılık davada söz konusu markanın "*mala asli değerini verdiği*" gerekçesi ile hükümsüz kılınmasını talep etmiştir. İlk derece mahkemesi her iki talebi de reddetmiş; İstinaf Mahkemesi ise G-Star teşebbüsünün söz konusu pantolon şeklinin kendi markası olarak tanınması için çok yoğun reklam kampanyaları düzenlediğine, bu sayede başvuru tarihinde şeklin marka olarak tanındığına vurgu yaparak G-Star'ın taleplerini kabul etmiştir. Benetton'un kararı temyiz etmesi üzerine, Temyiz Mahkemesi ABAD'a iki soru yöneltmiştir:

- Mala asli değeri verme yasağı güzelliği veya orijinalliği sayesinde mala yegane veya asli değeri veren şekillere mi uygulanacaktır? Başvuru öncesinde şekil, kamuda ayırt edici bir işaret olarak bilinmesi sayesinde çekiciliğini kazanmışsa yasağın uygulanmaması mümkün müdür?
- Şayet ikinci önerme mümkün görülürse böylesi bir çekiciliğin yasağı bertaraf etmesi için hangi düzeye ulaşması gerekir?

ABAD, ilk soruya cevap verirken uyumsuzluğun başlangıçta münhasıran mala asli değerini veren ve başvuru öncesinde reklamlar/kullanım sayesinde tanınmışlığa ulaşmış bir şekle ilişkin olduğu tespitinde bulunmuştur. Ancak ABAD'ın verdiği cevap, "mala asli değerini verme" yasağının markasal kullanımla aşılamayacağından ibaret olmuştur.

ABAD'ın benzer bir yaklaşımı benimsediği C-48/09 sayılı "Lego Brick" (lego oyuncak tuğlası) kararında da markasal kullanım yolu ile ayırt edici işaret vasfını kazandığı savunulan bir şekil, Tüzük m.7/f.1/(e) bendi gereği işlevsel bulunarak tescil edilmemiştir¹⁸⁹⁴.

B. Yasağa İlişkin Ortak İnceleme Esasları

1. İşaretin Münhasıran Maddede Sayılan Emtia Şeklinden/Özelliğinden Oluşması

SMK m.5/f.1/(e) bendinde "münhasırlık" unsurunun açıkça vurgulandığı görülmektedir. Bu yaklaşım gereği, her ne kadar "esaslı unsur" ibaresine yer verilmiş olmasa da yasağın uygulanabilmesi için "işaretin asli özelliğinin açıkça" maddede sayılan üç halden birine karşılık gelmesi şarttır. İşaret, bir bütün olarak veya asli unsuru sebebiyle bu üç halden birine tabi oluyorsa tescil edilmez. O halde bu üç hale tabi olan şekil veya emtia özellikleri, markanın bütününde ancak tali unsur oldukları takdirde tescil edilebilecektir.

Hüküm gereği, salt ilgili malın formu ile bağlantılı oldukları (formu andırdıkları) gerekçesi ile şekil markalarını yüzeysel bir yaklaşımla tescilden mahrum bırakmak makul olmaz. Dar anlamda üç boyutlu şekiller, kaçınılmaz bir biçimde malın kendi formu ile görece benzerlik gösterecektir. Ayrıca şekillerin rekabetçi pazarlarda yer bulabilmeleri, pek çok defa belirli ölçüde işlevsel nitelik taşımalarını da zorunlu kılabilir. SMK m.4 hükmündeki marka

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-371/06> (Erişim Tarihi:01.08.2016)
Bu yüzeysel cevap ile yetinen ABAD'ın markasal ayırt edicilik kazanma ve mala asli değerini verme yasağı arasındaki ilişkiyi ayrıntılı irdeleme olanağını kaçırdığı düşünülmektedir. Verilen cevap şeklen doğru olmakla birlikte cevabın sadece soruya ve madde metninin lafzına hasredilmesi, amaçsal ve mantıksal yorumundan kaçınılması isabetsiz olmuştur. Bu yaklaşımı ile ABAD, ikilemin çözümüne yönelik esaslı bir adım atmaktan çekinmiştir. Ancak ileride de ele alınacağı üzere, şayet şekil estetik çekiciliğe sahipse ancak aynı zamanda köken arması işlevi görüyor ve alıcılar tarafından tam da bu sebeple tercih ediliyorsa (ör. belirli bir teşebbüs tarafından üretilmesi sebebiyle bu pantolon satın alınıyorsa), artık görünüşün estetik çekiciliğinin mala asli değerini verdiği savunulmamalıdır. Doktrinde de mala asli değerini verme yasağı ile bu yasağın kullanımla ayırt edicilik kazanma yolu ile aşılmasını engelleyen düzenlemeler arasındaki ikileme dikkat çekilmektedir. Hollanda İstinaf Mahkemesi kararında da başvuru zamanında Elwood pantolonlarının tanınmışlığının, şeklin estetik görünüşünden değil; bu şeklin marka olarak bilinmesinden kaynaklandığına vurgu yapılmıştır. Bu sebeple İstinaf Mahkemesi'ne göre tescil başvurusu yapıldığı tarihte mala asli değerini verme yasağının uygulanmasını gerektiren olgular ortadan kalkmıştır. **Kur, Annette**, Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality, in Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Research Paper Series No. 11-16, 2011, s.16.

¹⁸⁹⁴ ABAD'ın C-48/09 sayılı "Lego Brick" kararı (para.40 vd.).

olabilecek işaretlere yönelik ucu açık sayım ile SMK m.5/f.1/(e) bendindeki yasak arasındaki menfaat çatışmasının dengelenmesi için yasak kapsamının “*münhasıran*” doğal yapıya, estetik veya teknik işlevselliğe karşılık gelen şekil/özelliklerden oluşan işaretler ile sınırlandırılması isabetli olmuştur. Bu sayede mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(e) bendindeki eksiklik giderilmiş, yapılan ekleme sayesinde menfaat çatışması dengelenirken, yasağın kapsamı da netleştirilmiştir¹⁸⁹⁵.

Buna göre, SMK m.5/f.1/(e) bendi “*bütün bir emtia sınıfı*”, “*salt teknik işlevsel gören emtia şekilleri*” veya “*malın tercih edilmesinin yegane sebebi olan şekiller*” üzerinde sınırsız süreli markasal bir tekel hakkı kurulmasını engelleme amacı taşır¹⁸⁹⁶. Yasak kapsamına, tescil edildiği takdirde aynı etkiyi yaratacak diğer emtia özellikleri (ör. renkler) de dahil edilmiştir.

Doktrinde bir görüş, hükmün korumaya çalıştığı menfaatin önemi sebebiyle maddede geçen “*münhasıran*” ifadesine rağmen, yasağın dar bir yoruma tabi tutulmaması gerektiğini savunmaktadır. Bu görüşe göre, hükmün katı bir biçimde uygulanmasının teşebbüs hürriyetine ağır sınırlamalar getireceğinin savunulması isabetli değildir¹⁸⁹⁷. Çünkü başvuru sahibi şekle yeterli ölçüde ayırt edicilik, özgünlük veya sıra dışılık katarak; şekli bir köken armasına dönüştürerek bu yasağı bertaraf edebilecektir. Ancak emtia şeklinin/özelliğinin yasak kapsamından çıkarılması için somut olay şartlarına göre, işarete dekoratif veya hayal gücüne dayalı ayırt edici eklemelerin yapılması gerekir. Bütünün verdiği intibayı esaslı biçimde değiştirecek işlevsel olmayan unsurların eklenmesi de aynı olumlu sonuca götürür¹⁸⁹⁸.

¹⁸⁹⁵ Mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(e) bendinde “*münhasıran*” veya “*esas unsur*” ifadelerine yer verilmediğine dayanan bir görüş, isabetsiz bir biçimde bu unsurların markada tali mahiyette dahi kullanılmayacağını ileri sürmüştür. **Yılmaz**, Türk Marka Hukuku, s.57. Oysaki geçmiş dönemde katıldığımız yaklaşım, mülga KHK m.7/f.1/(e) bendine tabi emtia şekillerinin markada tali unsur olarak kullanılabilirliğini zaten savunmaktaydı. **Kaya**, s.104.

¹⁸⁹⁶ Aksi takdirde, SMK m.7 hükmü gereği, marka hakkının sağladığı yetkilere dayanılarak, tescilli işaret ile ayniyet gösteren şekillerin yanı sıra, iltibas yaratan benzer şekillerin kullanımı da engellenecek; bunun sonucunda ilgi pazardaki rakiplerin benzer veya alternatif ürünleri kullanma imkanı büyük ölçüde kısıtlanacak; sonuç olarak, serbest rekabete aykırı, yapay bir tekel durumu yaratılacaktır. ABAD’ın C-48/09 P sayılı “Lego Brick” kararı (para.56); **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.115.

¹⁸⁹⁷ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.115.

¹⁸⁹⁸ ABAD’ın C-205/13 sayılı “Hauck” kararı (para.22).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-205/13> (Erişim Tarihi:17.07.2016)

2.Yasağın Uygulanmasında Ortalama Alıcı Algısının Etkisi

İşaretin mutlak ret sebeplerinden birine tabi olup olmadığının ortalama alıcının algısına göre belirlenmesi esası¹⁸⁹⁹ SMK m.5/f.1/(e) bendinde sayılan bir halde göz ardı edilmektedir. Emtianın teknik (faydacı) işlevsel nitelik taşıyıp taşımadığı değerlendirilmesi ortalama tüketicilerin sahip olamayacağı teknik bilgilere dayanılarak yapılabilir. Bu sebeple teknik işlevsellik incelemesinde şeklin asli unsur ve özelliklerine yönelik objektif bir yaklaşım benimsenir. Bu ise işaretin grafik temsilinden, başvuruda yapılan tarif ve açıklamalardan yararlanılarak gerçekleştirilir. Dolayısıyla ortalama tüketicinin varsayılan algısı, özellikle teknik işlevsellik (şeklin veya emtia özelliğinin sadece teknik bir amaca hizmet edip etmediği) incelemesinde bağlayıcı unsur teşkil etmez¹⁹⁰⁰. Ancak estetik işlevsellik incelemesinin objektif esaslara göre mi yoksa ilgili çevre algısına göre mi yapılacağı ABAD'ın içtihatlarında açıklığa kavuşturulamamıştır.

Kanaatimizce ilgili çevre algısını yadsıyan bu görüş, estetik işlevselliğe ilişkin yasaklarda da uygulanacak biçimde genişletilemez. Aksine bu halde ilgili çevrenin algısı yol gösterici olacaktır. Çünkü teknik işlevsellikten farklı olarak bu hallerde değerlendirme yapılması için emtiaya yönelik bilimsel bir uzmanlığa sahip olmak gerekli değildir.

İşaretin malın doğal yapısına karşılık gelip gelmediği ise pazardaki ikame ve rakip ürünler nazara alınarak, objektif esaslar dahilinde, ancak alıcı algısı da tümünden yadsınmaksızın belirlenmelidir. Çünkü ortalama tüketici malın pazara ilk sürüm biçimini, emtianın doğal şekli olarak değerlendirme eğilimindedir¹⁹⁰¹.

¹⁸⁹⁹ Nordell, s.97; Holyoak/Torremans, 8th, 2016, 434; ABAD'ın C-304/06 P sayılı "Eurohypo" kararı (para.67).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-304/06> (Erişim Tarihi:17.07.2016)

¹⁹⁰⁰ ABAD'ın C-48/09 P sayılı "Lego Brick" içtihadında (para.76) ortalama tüketicinin varsayılan algısının teknik (faydacı) işlevsellik değerlendirmesinde bağlayıcı olmayacağını açıkça vurgulamıştır. Ancak kararda Tüzük m.7/f.1/(e) bendindeki diğer iki tescil engeli için de aynı yaklaşımın geçerli olacağı netleştirilmemiştir.

¹⁹⁰¹ Karasu, Üç Boyutlu, s.336.

C. Yasak Kapsamına Giren İşaret Türleri

1. Münhasıran Malın Doğal Yapısının Sonucu Olan Şekilden veya Özelliklerden Oluşan İşaretler

a. İşaretin Münhasıran Malın Doğal Yapısına veya Doğal Özelliğine Karşılık Gelmesi Kavramı

SMK m.5/f.1/(e) bendi “*malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretlerin*” marka olamayacağını öngörmektedir¹⁹⁰². Yasağın uygulanması için işaret, emtianın doğal veya baz üretim biçiminin oluşturduğu forma, özelliğe veya kullanımın olağan etkilerine karşılık gelmelidir. Önemli olan tescili istenen işaretin, zorunlu olarak, münhasıran “*emtianın doğasının tayin ettiği şekli*” içermesidir. Emtianın doğası, ilgili emtia kategorisine karşılık gelen bir kavramdır. İlgili sınıfın “*jenerik*”, “*ortaklaşa kullanılan*” veya “*doğal*” şeklinin ya da “*baz*” emtia modelinin kendiliğinden sahip olduğu özellikleri yansıtan işaretler, (ör. hiçbir ayırt edici ekleme içermeyen basit bir bilezik, lastik veya temel içecek kutusu şekli) marka korumasından mahrum bırakılmaktadır¹⁹⁰³. Malın doğası gereği ortaya çıkan şekil/özellik kavramı, özgünlük içermeksizin, malın cinsini veya bu cinse ait özellikleri gösteren şekil/özellikleri kapsamaktadır¹⁹⁰⁴.

SMK m.5/f.1/(e) bendindeki yasağın kapsamı, münhasıran malın diğer doğal (doğada bulunan veya imal edilmiş temel/alışıldık) özelliklerinden oluşan işaretleri de içine alacak biçimde genişletilmiştir. Yasağın uygulanmasında işaretin iki veya üç boyutlu olması herhangi bir fark yaratmaz. Tescili istenen şekil/özellik değiştirilmeksizin, malın yapısal/temel karakterinin değiştirilmesi mümkün olmuyorsa, bu unsurun doğal yapının bir sonucu olduğu kabul edilir¹⁹⁰⁵. İlgili emtia ancak tescile konu edilen şekilde üretilebiliyorsa veya alternatif üretim şekilleri aynı neticeyi sağlayamıyorsa

¹⁹⁰² Mülga 556 sayılı Marka KHK m.7/f.1/(e) bendine göre “*Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini...kendine malın şeklini veren şekli içeren işaretler*” marka olarak tescil edilemeyecekti.

¹⁹⁰³ Aynı şekilde sıradan bir gözlük şekli de marka olarak tescil edilemez. **Arkan**, Ticari İşletme, s.295.

¹⁹⁰⁴ **Karasu**, Üç Boyutlu, s.336 vd. Bu çerçevede özgün bir tasarıma sahip, kırmızı renkli kalp şeklindeki bir vazo bu yasağın kapsamında yer almayacaktır. **Suluk/Karasu/Nal**, s.178.

¹⁹⁰⁵ **Cherpillod**, s.91; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.141.

yine bu yasağa tabi olacaktır. Sonuç olarak SMK m.5/f.1/(e) bendindeki bu yasağa tabi tutulan işaret, “herhangi bir farklılaştırıcı unsur içermeksizin, münhasıran emtia kategorisinin varlığı için zorunlu olan veya bununla özdeşleştirilen şekilden veya diğer herhangi bir özellikten” oluşmalıdır.

AB hukukunda Genel Mahkeme'nin bir kararında ilgili pazarda alternatif şekillerin bulunması olgusu, tescili istenen sabun şekli açısından 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendinde yer alan ve emtianın doğal şekline karşılık gelmeye ilişkin tescil engelini bertaraf etmede yeterli görülmüştür¹⁹⁰⁶. Bu husus, SMK m.5/f.1/(e) bendi hükmünde yer alan bu iki engele (işlevselliğe ve doğal yapıya karşılık gelmeye) ilişkin yapılacak incelemeler arasındaki önemli bir farklılığa işaret etmektedir. “Alternatif şekillerin varlığı” teknik işlevsellik yasağının uygulanmasında göz ardı edilirken¹⁹⁰⁷; doğal yapıya karşılık gelmeye ilişkin tescil yasağının bertaraf edilmesinde etkili bir unsur olarak değerlendirilmiştir¹⁹⁰⁸. Buna karşılık tescili istenen şekil, emtianın doğal şekline (ilgili pazarda en sık rastlanan, temel veya doğal üretim şekline)

¹⁹⁰⁶ **Troussel / Broecke**, s.1073. Genel Mahkeme'nin T-122/99 sayılı “Procter & Gamble Soap Bar” kararı (para.55-56). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-122/99> (Erişim Tarihi: 12.02.2017).

Ürünün doğal yapısına karşılık gelme, işaretin jenerik bir mahiyet taşımasına yol açar. Çünkü bu halde ürünün şekli belirli bir emtia sınıfının tamamının ortak sembolünü oluşturur. Ayrıca bu şekiller ürünün yaratılması veya amacını görmesi için zorunlu olan formlardır. Malın doğal yapısına karşılık gelen şekillerin tescilini yasaklayan 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendi hükmü, rakiplerin fiilen veya rekabet açısından verimli bir biçimde ürüne farklı bir şekil verme imkanına sahip olmadığı durumlarda uygulama alanı bulacaktır. ABAD'ın C-299/09 sayılı “Philips” kararında, elektrikli tıraş bıçağı emtiasında üç döner başlıktan oluşan tıraş bıçağı şeklinin farklı biçimlerde üretiminin ve tasarlanmasının mümkün olduğu belirtilerek; bu şeklin emtianın doğal şekline karşılık gelmediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu tür şekillere yapılacak çeşitli ekleme ve tasarımlar sayesinde yerleşik uygulamalardan uzaklaşarak bu tescil engeli kolaylıkla bertaraf edebilir. ABAD'ın “Philips” kararı, şeklin ürünün doğal yapısına karşılık gelip gelmediğinin tartışmalı olduğu hallerde, başvuru sahibinin ilgili pazarda aynı ürünler için farklı şekillerin kullanıldığını ispatladığı takdirde, tescilin artık bu gerekçe ile reddedilemeyeceğini göstermektedir. **Janssens, Marie-Christine**, The ‘Toblerone’ chocolate bar case in Belgium, EIPR, 2004, Vol.26, 554 vd.; **Gonzalez**, s.6. Doğal yapıya karşılık gelmeye ilişkin tescil engeli bu yönüyle, işlevselliğe dayalı tescil engelinden ayrılmaktadır. Çünkü AB hukuku açısından işlevsellik engelini aşılmasında, ilgili pazarda aynı teknik sonucu veren diğer şekillerin bulunması savunmasından faydalanılamamıştır. Bu yaklaşımla teknik sonuca yönelen şekiller açısından tescil korumasına ulaşılması daha güçleşmiştir. Doğal yapıya karşılık gelen üç boyutlu şekiller ‘per se’ ayırt edicilik yoksunu sayılmaktadır. Bu tür standart şekillerle karşılaşan tüketici, bunlardan hiçbir suretle köken gösteren bir mesaj alamamaktadır. Öte yandan tescili istenen şeklin malın doğal yapısından uzaklaşması için yapılan eklemelerin basit süslemeler mahiyetinde algılanmaması gereklidir.

¹⁹⁰⁷ **Suluk/Karasu/Nal**, s.179.

¹⁹⁰⁸ Buna karşılık bir diğer görüş, “Lego Brick” kararındaki hukuk sözcüsü (advocate general) görüşüne benzer biçimde, teknik işlevsellik açısından ret kararı verilmeden önce ilgili pazarda alternatif şekillerin var olup olmadığının da göz önünde bulundurulmasını savunmaktadır. **Gonzalez**, s.32 vd.

yaklaştıkça m.5/f.1/(e) bendi yasağına tabi olma riski de aynı ölçüde artar¹⁹⁰⁹. Dolayısıyla tescile konu edilen emtiadan veya emtia özelliğinden bağımsız olan işaretler bu yasağına tabi olmayacaktır¹⁹¹⁰.

Öte yandan, emtianın kendi doğasının bir gereği olmayan ve bundan farklılaşmasını sağlayan estetik eklemeler şekli yasağın dışına çıkarır. Bu maksatla şekle, ayırt edicilik sahibi çeşitli unsurların eklenmesi yoluna sıklıkla başvurulur¹⁹¹¹. Ancak bu ek unsurlar, işarete asli rol oynarken; emtianın gördüğü işleve karşılık gelmemelidir¹⁹¹². Görüldüğü üzere SMK m.5/f.1/(e) bendi uygulamasında emtianın kendisine has, doğal şekli belirleyicidir. Ancak sıvılarda, tozlarda ve kendilerine özgü şekle sahip olmayan diğer emtiada paket/ambalaj şekillerine odaklanılacaktır¹⁹¹³. Bu tür ürünlerde paket/ambalaj şekli emtianın kendi doğal şekli olarak değerlendirilir¹⁹¹⁴.

¹⁹⁰⁹ ABAD'ın C-136/02 sayılı "Maglite shape of a torch" kararı (para.31); **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.116. İsviçre Federal Mahkemesi'nin 4A.129/2007 sayılı "Lindor-Kugel (3D)" kararında iki ucu yuvarlanmış çikolata topu jelatininin (ambalajının) şekli, ürünün doğal şekline karşılık geldiği gerekçesi ile kamusal alana ait bulunarak tescil edilmemiştir (c.3.1.,3.2.). **sic!**, 2008, s.110-111. **Noth/Thouvenin**, MSchG art.2b, s.165.

¹⁹¹⁰ **Fehlbaum**, s.195-196.

¹⁹¹¹ ABAD'ın C-205/13 sayılı "Hauck" kararı (para.22-27). Ancak EUIPO'nun R 537/1999-2 sayılı "Galliano Bottle" kararı gereği, işlevsel bir şekle salt basit süslemelerin eklenmesi tek başına tescili mümkün kılmayacaktır.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/537%2F1999-2

(Erişim Tarihi:09.08.2016)

¹⁹¹² Kimi hallerde doğal yapıdan kaçınmak için yapılan eklemeler mala asli değerini verme (estetik işlevsellik) tehlikesine dahi yol açabilir. Konuya ilişkin Birlik hukukunda ABAD'ın C-371/06 sayılı "Benetton G star" kararında mala asli değerini veren estetik şekillerin, tescil öncesinde kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı durumlarda dahi 2008/95 sayılı Direktif m.3/f.1/(e) bendi (207/2009 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendi) yasağı gereği tescil edilmeyeceği belirtilmiştir. ABAD'a göre Direktif m.3/f.1/(e) bendi gereği tescili reddedilecek bu tür şekillerin kullanım yoluyla dahi ayırt edicilik kazanması mümkün olmaz. Direktif m.3/f.1/(e) bendindeki yasağın, mala asli değerini veren şeklin başvuru öncesinde yoğun reklam sonucu ayırt edicilik kazandığı iddiasına dayanılarak; m.3/f.3 kapsamında aşılması mümkün olmamalıdır. Mala asli değerini vererek m.3/f.1/(e) bendi kapsamına giren bir işaretin reklam kampanyalarına konu edilmesi, bu işaretin kullanım yolu ile ayırt ediciliğe ilişkin m.3/f.3 hükmünden yararlanarak tesciline imkan tanımayacaktır.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=62978&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267552> (Erişim Tarihi:12.11.2016).

¹⁹¹³ ABAD'ın 218/01 sayılı "Henkel" kararı (para.33); **Jehoram/ van Nispen/ Huydecoper**, s.98-101; **Derclaye/ Leistner**, s.62; **Seville**, 2016, 2nd, s.301.

¹⁹¹⁴ İsviçre Federal Mahkemesi ambalaj şekillerinin, kural olarak, uygulandıkları emtianın özelliklerini doğrudan yansıtmadığına dikkat çekmiştir. Bununla birlikte istisnai hallerde, tüketici algısında ambalaj ile uygulandığı emtia arasında işlevsel olarak güçlü bir bağlantı oluşması sonucu, ambalaj formu, emtianın biçimi ile özdeşleşebilir. İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 131 III 121 sayılı "Smarties (3D)/M&M's (3D)" kararı, (c.3.2.f.), **sic!**, 2005, s.369. Bu durum, özellikle emtianın kendiliğinden sabit bir biçimi olmamasından ötürü (ör. gaz bileşimleri, toz veya likitler) ambalajın, kullanım veya tüketim açısından vazgeçilmez bir mahiyet taşıdığı hallerde kendisini gösterir. **IPi Directive**, s.139; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.680. Böyle bir durumda tescili istenen şekil,

Yasağın uygulama alanı “*emtianın üretilmesi, doğal/olağan yapısına kavuşması veya işlevini görmesi için zorunlu olan*” şekli münhasıran içeren işaretlerle sınırlı değildir. Aynı zamanda asli özellikleri, ilgili emtia sınıfının “*ortak ve alışıldık temel işlevine*” karşılık gelen işaretler de bu kapsamdadır. Her iki durumda da değerlendirme ikame ve rakip ürün kıyaslamasına dayalı, objektif esaslar dahilinde yapılabilir.

Son olarak, tüketicilerin rakip ürünlerde de arayacağı unsurlardan oluşan işaretler dahi bu yasağa tabi tutulabilir. İşte bu noktada, objektif esaslar dahilinde yapılacak değerlendirmenin dışına çıkılarak, ortalama tüketicinin varsayılan algısından ve beklentilerinden yararlanılabilir¹⁹¹⁵.

Malın doğal yapısını oluşturan bu şekiller arasında, dört ayaklı bir taburenin, kiraz meyvesinin veya futbol topunun temel şekli sayılabilir¹⁹¹⁶. Yine bıçak emtiasında, bıçağın keskin kısmının ve tutma yerinin baz hali emtianın doğasını oluşturur¹⁹¹⁷. Öte yandan, malın doğal mahiyet taşıyan diğer özelliklerine örnek olarak, süt emtiasında beyaz rengi gösterilebilir. Benzer bir yaklaşım ile motosiklet emtiasında motor sesi, ürün doğasından kaynaklanan (teknik performansın sonucu oluşan) bir özellik teşkil eder¹⁹¹⁸.

malın doğal formuna karşılık geldiği gerekçesi ile marka olarak tescil edilmez. Kendilerine has bir şekle sahip olmayan bir emtianın bulunduğu ambalajlar salt jenerik unsurlardan oluşuyorsa, doğal yapıya karşılık geldikleri gerekçesi ile mutlak suretle kamuya açık bırakılır. Buna karşılık, Federal Mahkeme bir diğer kararında, çikolata emtiasında silindirik tüp biçimindeki üç boyutlu ambalaj formunu, söz konusu emtianın korunması ve kapanması için kullanılabilecek diğer ambalaj türlerini dikkate alarak doğal yapının veya teknik zorunluluğun bir neticesi olarak görmemiştir. İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 131 III 121 “Smarties(3D) M&M's” kararında çikolata drajesi emtiasında tüp şeklinin, ürünün doğasına karşılık gelmediği ve teknik bir zorunluluk arz etmediği belirtilmiştir. Banal olmasına rağmen bu şeklin mutlak suretle herkesin kullanımına açık bırakılması zorunlu olmayıp; kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması mümkündür. **IPI Directive**, s.139; **sic!**, 2005, s.369.

¹⁹¹⁵ ABAD'ın C-205/13 sayılı “Hauck” kararı (para.22-27).

¹⁹¹⁶ **Cherpillod**, s.92. İsviçre hukukunda küçük bir küre biçimindeki çikolata emtiasına uygulanan iki ucu yuvarlanmış, yaldızlı kağıt ambalaj formu, emtianın doğal şeklinin bir sonucu olduğu gerekçesi ile tescile elverişli bulunmamıştır. **sic!**, 2008, s.110; **IPI Directive**, s.139. Yine Genel Mahkeme'nin T-28/08 sayılı “shape of a chocolate” kararında da temel çikolata barı şekli ayırt edici bulunmayarak tescil edilmemiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-28/08> (Erişim Tarihi:06.11.2016).

¹⁹¹⁷ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.116.

¹⁹¹⁸ Böyle bir sesi estetik işlevsellik kapsamında değerlendirenler de bulunmaktadır. **EUIPO Guideline**, Sec.4, Chap.6, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.9.

b. Doğal Yapıya Karşılık Gelme Olgusunun Tespiti

Bu yasak, bütün bir ürün sınıfının, türünün veya kategorisinin tek bir teşebbüsün tekeline bırakılmasını engellemektedir¹⁹¹⁹. Yasağın uygulama alanı, malın işlevini görmesi için vazgeçilmez olan şekiller/özellikler ile sınırlı değildir. İkamesi olmayan doğal eşyalar (ör. kavun şekli) ile yasal standartlarla öngörülmuş emtia da (ör. temel tüp gaz şekli) şüphesiz SMK m.5/f.1/(e) bendi kapsamındadır. Söz konusu emtia türünün varlık sebebi olan işlevini görmesini sağlayan özellikleri veya şekilleri asli unsur olarak içeren özellikler de bu başlıkta ele alınabilir¹⁹²⁰.

Ancak tescil konusunun tek ve sabit bir doğal şeklinin olmadığı; doğada birden fazla biçiminin bulunabildiği veya temel halinin farklı şekillerde üretilebildiği durumlarda, tescile konu işaretin emtianın özgün doğal yapısına karşılık geldiğine yönelik yasağın uygulanması isabetli olmayabilir. ABAD'ın bu doğrultudaki bir kararında, elektronik tıraş makinesinin üç yuvarlak döner jiletten oluşan başlığının bu üründe tescili, özgün doğal yapı gerekçesi ile hukuka aykırı bulunmamıştır. Buna karşılık, söz konusu şekil, emtianın teknik sonuca ulaşabilmek için alması zorunlu olan şekline karşılık geldiği gerekçesi ile marka korumasına alınmamıştır¹⁹²¹.

İsviçre Federal Mahkemesi, müşterilerde emtianın varlık sebebini oluşturduğu veya temel işlevini görmesi için mevcut olduğu algısı yaratan üç boyutlu şekilleri bu kapsamda değerlendirmektedir¹⁹²². LPM m.2/f.1/(b) hükmü, bu işaretlerin marka olarak tescilini yasaklamanın yanı sıra ilgili malların ticaretinde ve piyasaya sürülmelerinde vazgeçilmez nitelik taşıyan ambalaj, form ve şekilleri de koruma kapsamı dışında bırakmaktadır. Federal Mahkeme bu yasağın bertaraf edilmesi için şeklin sıradanlaşmış uygulamalara ve tüketicinin alışmış olduğu formlara yabancı olmasını aramaktadır¹⁹²³. Buna

¹⁹¹⁹ **Fehlbaum**, s.193.

¹⁹²⁰ ABAD'ın C-205/13 sayılı "Hauck" kararı (para.23-25).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-205/13>

(Erişim Tarihi:06.11.2016).

¹⁹²¹ ABAD'ın C-299/99 sayılı "Philips" kararı (para.84).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-299/99>

(Erişim Tarihi:06.11.2016).

¹⁹²² İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 129 III 514 sayılı "Lego 3D" kararı (c.2.4.1); **Fehlbaum**, s.195.

¹⁹²³ Federal Mahkeme'nin ATF 129 III 514 sayılı "Lego III (3D)" ve ATF 120 II 307 sayılı "The Original" kararları; **Fehlbaum**, s.195; Mahkeme'nin 4A.8/2006 sayılı

göre, dört ayaklı kare biçimindeki tabure, klasik tenis raketi, rugby topu gibi şekillerin yanı sıra yapay bir gül şekli de LPM m.2/f.1/(b) bendi (SMK m.5/f.1/(e) bendi) yasağına tabi olacaktır¹⁹²⁴.

c. Yasağın Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin Önerimiz

SMK m.5/f.1/(e) bendindeki malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini veya özelliğini münhasıran içeren işaretlerin tescilini önleyen yasağın uygulama alanının, sadece temel ve jenerik şekil/özellikler ile sınırlı olduğu düşünülmektedir. Bunlar belirli bir emtia sınıfında “sembol” mahiyeti taşırlar¹⁹²⁵. Emtianın doğası, geniş ölçekte bakıldığında, aynı zamanda emtianın bürüneceği şekli de belirlediğinden, söz konusu yasağın dar bir yoruma tabi tutulması isabetli olacaktır. Diğer bir ifade ile yasağın konusunu “*emtiayı tanımlamak veya zihinde oluşturmak için asgari zorunluluk teşkil eden şekiller/özellikler*” oluşturur¹⁹²⁶. Bunlar üzerinde oynamaların veya dekoratif eklemelerin yapılması durumunda ise artık incelemenin SMK m.5/f.1/(b) bendi kapsamında somut ayırt ediciliğe göre yapılması gerekecektir.

Yasak açısından emtianın nasıl tespit edileceği sorusu üzerinde de durulmalıdır. Bu noktada asli özelliklerin doğru belirlenmesi önem arz eder¹⁹²⁷.

“Zigarettenverpackung” kararı, **sic!**, 2006, s.666-667. Ancak yapılacak incelemede tasarım hukuku anlamındaki yenilik kavramı dikkate alınmaz. Burada işaretin köken arması olarak akılda kalıcılığı incelenmektedir. **Dessemontet**, Licence, s.333.

¹⁹²⁴ Federal Mahkeme'nin ATF 129 III 514 sayılı “Lego III (3D)” kararı (c.2.4-4); **Fehlbaum**, s.196; **Arnet, Ruth**, Markenschutz für Formen Theorie und Praxis zu den spezifischen Schutzausschlussgründen für die Formmarke gemäss Art. 2 lit. a und b MSchG, **sic!**, 2004, s.837-838. Doktrinde bu düzenleme ile belirli bir emtia açısından klasik eşya formlarının, arketip veya şablon şekillerinin marka olarak tescilinin engellendiği ileri sürülmektedir. **Ritscher, Michael**, Note sur l'arrêt Lego III (3 D), **sic!**, 2003, s.899-900. Buna karşılık, doktrinde söz konusu şekillerin teknik zorunluluk arz ettiğini savunan görüşler de yer almaktadır. **Fehlbaum**, s.196; **Arnet**, Markenschutz, s.838. Bu görüşe göre, söz konusu şekillerin değiştirilmeleri halinde, bunların işlevlerini görebilmeleri için vazgeçilmez olan teknik özellikleri de değiştirilmiş olacaktır. Buna karşılık, yapay gül emtiasının şekli doğal olana benzediği ölçüde, saf dekoratif bir anlam veya estetik açıdan zorunlu mahiyet kazanacaktır. **Fehlbaum**, s.196. Yapay gül şekli, doğal gülden ayrı bir forma sahip değildir. Bu şekli, ürünün kendisinden farklılaştıran hiçbir unsur bulunmamaktadır. **Arnet**, Markenschutz, s. 837-838. Gitar emtiasında gitar sapının marka olarak tescili talebi, İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-7397/2006 sayılı kararında doğal yapıya karşılık gelme/işlevsellik gerekçesi ile hukuka aykırı bulunmuştur. **Dessemontet**, Licence, s.334.

¹⁹²⁵ **Firth**, public policy, s.6.

¹⁹²⁶ Emtianın basit şekilden forumu alan ambalajlar da (ör. bisiklet tekeri için salt çember şekli ibaret bir koli şekli) bu yasağına tabi olacaktır. **Firth**, public policy, s.7.

¹⁹²⁷ Şöyle ki çaydanlık şeklinin temel özellikleri geniş bir biçimde belirlenirse, bu emtia bahçe sulama bidonu veya kahve cezvesi emtiası ile dahi benzerlik gösterebilir. Sağlıklı bir ayırım için rekabet hukukundakine benzer bir biçimde muadil veya ikame ürünlere bakılması isabetli olacaktır. **Firth**, public policy, s.7.

Örneğin ABAD'ın C-299/99 sayılı "Philips" kararında elektronik tıraş makinesinin üç yuvarlak döner jiletten oluşan başlığının özgün doğal yapıya karşılık gelmediği; söz konusu şeklin, emtianın teknik sonuca ulaşabilmesi için alması zorunlu olan şekli oluşturduğu sonucuna varılmıştır¹⁹²⁸. Bu isabetli yaklaşım ile üç başlıklı elektrikli tıraş bıçakları tek başına, ayrı bir emtia sınıfı olarak düşünülmemiş; aksine titreşimli, tek veya iki başlıklı bıçak versiyonları ile birlikte elektrikli tıraş makineleri sınıfında ele alınmıştır.

Yapılan bu dar yorum sonucu söz konusu yasağa çok istisnai hallerde başvurulacaktır. Çünkü kapsamına aldığı emtianın doğal yapısına karşılık gelen şekiller/özellikler, aynı zamanda ayırt edicilik yoksunluğu temeline dayanan SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentleri gereğince marka koruması dışında kalacaktır. SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağı, bu tür işaretlerin, kullanım yolu ile dahi marka vasfı kazanamayacağının vurgulanması açısından diğer bentleri tamamlayıcıdır.

Ancak bu yasak kaleme alınmasaydı dahi münhasıran "*emtia sınıfının kendisini oluşturan*"; "*temel, baz, bilindik emtia özelliklerinden ibaret olan*" veya "*emtia türüne karşılık gelen*" dolayısıyla ayırt edicilik yoksunluğunun veya tasviri olmanın markasal kullanımla dahi aşlamayacak en üst seviyesi olan mutlak suretle kamusal alana ait işaretlerin, marka korumasına alınmayacağı sonucuna pekala varılabilirdi.

2. Emtianın Teknik İşlevini Görmesi İçin Zorunlu Olan Şeklinden veya Diğer Özelliklerinden Oluşan İşaretler

a. Markanın Münhasıran Teknik Sonuca Yönelen İşaretten Oluşması: Teknik (Faydacı) İşlevsellik Kavramı

Belirli bir teknik sonucun elde edilmesi için emtianın bürünmek zorunda olduğu şekli/özelliği münhasıran içeren markalar SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağına tabidir¹⁹²⁹. Teknik zorunluluk teşkil eden emtia şekli, ambalajı veya

¹⁹²⁸ ABAD'ın C-299/99 sayılı "Philips" kararı (para.84).

¹⁹²⁹ **Pila/Torremans**, s.387-388. ABAD'ın C-48/09 P sayılı "Lego" kararında oyuncak yapı setlerinde kullanılan işlevsel mini blok parçalarının üç boyutlu şekli hükümsüzlük yaptırımına tabi tutulmuştur. 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendi hükmüne dayanan hükümsüzlük kararının gerekçesinde, özellikle kırmızı lego tuğlasının her biri teknik işlev içeren pek çok özelliğinden (ör. kabartma kısımların yüksekliği ve çapının kenetlenme gücü; kabartma sayısının birleşme kolaylığı; yan yüzeyin duvar oluşturabilme ve genel şeklin ise çocuk ergonomisine

özelliği kavramı, malın piyasaya sürülmesinin maksadı olan veya işlevini görebilmesi için teknik açıdan vazgeçilmez nitelik arz eden unsurdur. Bu unsurlar (özellik veya şekiller) malın var olmasına/üretilmesine yol açan ihtiyaca cevap vermede zorunluluk arz eder¹⁹³⁰.

SMK m.5/f.1/(e) bendinin uygulama alanı, münhasıran teknik sonuca ulaşmak için zorunlu emtia şeklinden/özelliğinden oluşan markalar ile sınırlıdır. İşaretin münhasıran teknik sonucun elde edilmesi için zorunlu olan şekilden oluşması kavramı ile tüm asli unsurların teknik bir işlev gördüğü şekiller kastedilmektedir¹⁹³¹. Diğer bir ifade ile teknik işlevi olmayan tali unsurlar bu yasağın kapsamına girmez¹⁹³².

Dolayısıyla yasağın asli olarak teknik işlevsel mahiyet taşımayan (ör. dekoratif veya hayal gücüne dayalı olarak geliştirilmiş) emtia şekillerine/özelliklerine uygulanması mümkün değildir¹⁹³³. ‘İşlevsel (teknik) sonuç’ kavramı, geniş bir yoruma tabi tutularak “*başka bir parça ile uyumluluk sağlayan, en yüksek oranda dayanıklılık veren, en az hammaddeyi kullanan, depolama veya taşımada kolaylık sağlayan şekilleri/özellikleri*” kapsayacak biçimde değerlendirilmelidir.

uygunluğu noktalarında fonksiyonel unsurdan) oluştuğuna işaret edilmiştir. ABAD kararında dava konusu şeklin sunduğu sonucun, ilgili emtia kategorisinde tercih edilecek bir sonuca (işleve) yönelik olduğu vurgulanmıştır. **EUIPO Guideline**, Sec.4, Chap.6, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.6-7. ABAD’a göre, münhasıran böylesi unsurlardan oluşan üç boyutlu işaret, marka olarak tescil edildiği takdirde, rakiplerin ilgili pazara gerçek bir alternatif niteliğinde olan (benzer olmamakla birlikte tüketiciler açısından işlevsel yönüyle tercih edilecek) emtia şekillerini sunmaları son derece zorlaşacaktır (para.60).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-48/09>

(Erişim Tarihi: 10.01.2016)

¹⁹³⁰ **Alberini**, s.297.

¹⁹³¹ ABAD’ın C-48/09 sayılı “Lego” kararında da bu yaklaşım benimsenerek, yasağın uygulanması için şeklin münhasıran (yegane unsurunun) teknik işlevsel olması değil; tüm asli unsurlarının teknik neticeye yönelmesi yeterli görülmüştür. **Poulsen, Anders Michael**, Challenges with 3D marks, WTR, November, 2014, s.59.

¹⁹³² ABAD’ın C-48/09 sayılı ‘Lego’ kararı (para.51).

¹⁹³³ ABAD’ın C-48/09 P sayılı ‘Lego’ kararında, Tüzük m.7/f.1/(e) bendinin uygulamasında, tescile konu üç boyutlu oyuncak tuğla şeklinin asli unsurlarının tespitinde basit bir görsel analize dayanmakla yetinilmemiş; kamuoyu araştırması, uzman görüşü, ilgili emtiaya yönelik geçmişte tescil edilen sınai mülkiyet haklarının incelenmesi metodu tercih edilmiştir. (para.71). Kararda karakteristik özelliklerin işlevsel nitelikte olduğunun tespitinde, ilgili şeklin teknik sonuca yönelik unsurlarını tasvir eden geçmiş dönem patent belgelerinden de yararlanılmıştır (para.85). Dolayısıyla marka tesciline konu edilen şeklin halen veya geçmişte patent koruması altında olması, karine olarak (prima facie), patent başvurusunda işlevsel olarak gösterilen şekil unsurlarının belirli bir teknik sonuca ulaşmada zorunlu mahiyet taşıdığını göstermektedir. Böylesi (teknik zorunlulukların bir gereği oldukları tespit edilen) şekillerin marka olarak korunması mümkün değildir.

Yasağa tabi diğer teknik işlevsel emtia özelliklerine örnek olarak, ses frekansı yolu ile böcek kovan ürünlerde kullanılan sesler ile ikaz maksadı ile giyilen kıyafetlerde kullanılan fosforlu renkler gösterilebilir.

b.Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat

SMK m.5/f.1/(e) bendinin öngörülmesinin ardında, işlevsel emtia şekil ve özellikleri üzerinde marka tekeli kurulduğu takdirde, rakiplerin söz konusu işlevleri gören malları pazara sunmalarının hukuka aykırı biçimde engelleneceği endişesi yatmaktadır. Ayrıca hüküm, fikri ve sınai mülkiyetin (buluşlar, sanat eserleri vs.) diğer alanları ile marka hukuku arasındaki sınırı da çizmektedir.

Özellikle buluşlar üzerinde sınırlı süreli tekel hakkı sunan patent hukukunun sağladığı süreli koruma ile ayırt edici işaretler aracılığıyla tüketiciyi iltibasa karşı süre sınırlaması olmaksızın koruma maksadı taşıyan marka hukukunun sınırları bu sayede ayrılmaktadır. Çünkü her iki hukuk dalının korumayı konu edindiği hakkın türü, kazanım şartları, sağladığı yetkiler ve kullanım süresi birbirinden farklıdır. Patente konu olabilecek bir mal şekli veya özelliği üzerinde süresiz marka tekelinin kurulmasına izin verildiği takdirde tekniğin, evvelki buluşların üzerine yenilerinin icat edilmesi ile geliştiği piyasalarda rekabetin aşırı derecede sınırlanmasına yol açacaktır¹⁹³⁴.

Böyle bir sınırlama öngörülmediği takdirde, işlevsel şekil/özellikler üzerinde tesis edilen marka tescili, sunduğu tekel hakkı sebebiyle rakiplerin aynı işlevi gören malları/şekilleri pazara sunma olanağını süresiz biçimde ortadan kaldıran bir araca dönüşebilir¹⁹³⁵. Böylesi bir tekel, işlevsel bir fonksiyonun emtiaya eklenmesi veya mevcudun değiştirilmesi suretiyle yeni teknik sonuçlara ulaşmak isteyen rakiplerin seçim özgürlüğünü de kısıtlar¹⁹³⁶.

Malın işlevini görmesinde ve yarattığı beklentiyi karşılama yegane olanağı sağlayan şekil ve özellikler teknik zorunluluk teşkil ettiklerinden ötürü marka koruması altına alınamaz¹⁹³⁷. Buna ek olarak, rakiplerden aynı sonuca

¹⁹³⁴ Max Planck Final Report, s.69.

¹⁹³⁵ ABAD'ın C-48/09 sayılı "Lego" kararı (para.43-46).

¹⁹³⁶ ABAD'ın C-299/99 sayılı "Philips" kararı, (para.79).

¹⁹³⁷ Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron, Commentaire, s.681. İsviçre Federal Mahkemesi'nin 4A.8/2006 sayılı kararında teknik zorunluluk arz eden şekiller iki başlıkta ele alınmıştır. Şayet:

ulařmaları için başka unsurları kullanmalarının beklenemeyeceđi diđer hallerde de iřaretlerin teknik aıdan vazgeilmezliđi sz konusu olabilir¹⁹³⁸.

zellikle farklı bir Őekil/zellik kullanılması, retilen emtianın “*daha az dayanıklı olmasına, pratikliđini yitirmesine, daha masraflı olmasına veya etkinliđini yitirmesine*” yol aıyorsa, rakiplerden aynı emtia için farklı bir Őekli/zelliđi uygulamalarının beklenmesi artık makul sayılamayacaktır¹⁹³⁹. Bu durumda iřlevsel (teknik) zorunluluđun bir neticesi olan ambalajın, emtia formunun veya zelliđinin herkesin kullanımına mutlak suretle aık bırakılmasında stn bir kamusal menfaat vardır¹⁹⁴⁰.

-
- İřaretin hibir ikamesi yoksa, rakiplerin elinde aynı teknik sonuca ulařtıracak hibir alternatif bulunmuyorsa;
 - Serbest rekabet ortamında rakiplerden sz konusu iřaretin alternatiflerinin kullanmaları beklenemiyorsa teknik zorunluluk sz konusudur. Federal Mahkeme'nin 4A.8/2006 sayılı “Zigarettenverpackung” kararı, **sic!**, 2006, s.666; **IPI Directive**, s.139; **Alberini**, s.299.

¹⁹³⁸ Teknik iřlevsellik yasađının amacı, serbest rekabeti haksız olarak engelleyecek biimde marka hukuku kurallarından yararlanmak suretiyle, rnlerin iřlevsel zellikleri ve sundukları teknik zmler zerinde sresiz tekel hakkı elde edilmesinin nne gemektir. **Erođlu**, Soyut Renk, s.148-149; **Troussel / Broecke**, s.1073; **Pollaud-Dulian**, s.736. Aksi takdirde, rakiplerin sz konusu iřlevi ieren rnleri pazara sunma veya rnlerinin sunacađı teknik sonucu belirleme serbestileri kısıtlanacaktır. Bu tr teknik zmleri sunması imkanı herkes tarafından serbeste kullanılmalıdır. **Guerrero**, s.16; **Troussel/Broecke**, s.1078; **Liebeman**, s.203.

¹⁹³⁹ **Alberini**, s.299; **Fehlbaum**, s.193; **Cherpillod**, s. 93. İsvire Federal Mahkemesi'nin ATF 131 III 121 sayılı “Smarties (3D)/M&M's (3D)” kararı (c.3.1.f.), **sic!**, 2005, s.369. Federal Mahkeme'nin ATF 129 III 514 sayılı “Lego 3D” kararında rakiplerden aynı emtia için farklı bir Őekli uygulamalarını beklemenin makul sayılamayacađı mallara, apraz ađızlı bir tornavidanın temel Őekli rnek gsterilmektedir (c.2.4.2). Aynı kararda birbirine takılabilen oyuncak tuđla Őeklinin iřlevselliđi sebebiyle marka olarak tescil edilemeyeceđi sonucuna varılmıřtır. Bu  boyutlu Őeklin alternatiflerinin yapılmasının daha masraflı olacađı esasına dayanılarak sz konusu  boyutlu formlar teknik zorunluluđun bir geređi olarak deđerlendirilmiřtir. **sic!**, 2012, s.811. Tescil sonucunda rakipler, istenen sonu ile en uyumlu, temel Őekli kullanamıyor; pratik olmayan, dayanıksız veya daha pahalı zmlere bařvurmak zorunda kalıyorlarsa teknik zorunluluđun varlıđı kabul edilir. **IPI Directive**, s.140. İsvire Federal Mahkemesi'nin 4_A20/2012 sayılı “Lego II” kararında rakiplerin %5 oranından dřk maliyet artıřı ile karřılařmaları, teknik zorunluluk rneđi olarak grlmemiřtir. **Alberini**, s.299.

¹⁹⁴⁰ **Kur/Dreier**, s.180; **Senftleben**, s.15. Amerikan hukukunda ‘*Inwood labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*’ ve ‘*Traffix*’ itihatlarında rnn kullanımında veya amacının gerekleřmesinde asli nitelik tařıyan, retim maliyetini veya kalitesini dođrudan etkileyen Őekiller iřlevsel sayılarak; marka koruması dıřında bırakılmıřtır. Teknik iřlevsellik engeli markasal kullanım (ikincil anlam kazanma) yolu ile dahi ařılamayacaktır. **Burgunder**, s.726; **Firth**, public policy, s.11; **Kur**, too pretty, s.4.

İřlevsellik yasađının iki hukuki gerekeři bulunmaktadır:

- Fayda sađlayan emtia unsurlarının sadece patent mevzuatı ile korunmasını sađlayarak; tek bir teřebbsn rakipler aısından vazgeilmez mahiyet tařıyan Őekil veya unsurlar zerinde sresiz tekel oluřturmasının nlenmesi.
- Serbest ve etkin rekabetin tesis edilmesi maksadı ile patent mevzuatı ile korunmayan unsurların dahi rakipler tarafından kullanımına olanak tanınması. **Gonzalez**, s.23; **Wong**, s.1118.

c.Karşılaştırmalı Hukukta Teknik İşlevsellik İncelemesine Yön Veren Esaslar

i)Avrupa Birliği Hukuku

(a) Yasağın Uygulama Alanı: İşaretin Münhasıran Teknik Sonuç İçin Zorunlu Olan Unsurdan Oluşması

Amerikan hukukunda etkisini gösteren “işlevsellik doktrini” etkisini AB ve Türk hukuklarında da göstererek, işlevsel ürün şeklinin/özelliklerinin marka tekeline alınmasını önleyen 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e)/(ii) bendi (SMK m.5/f.1/(e) bendi) hükmünün yürürlüğe girmesine yol açmıştır¹⁹⁴¹. Hüküm gereği teknik bir sonucu elde etmek için “zorunlu olan” şekli veya başka bir özelliği “münhasıran” içeren işaretler tescil edilmeyecektir.

Yasak açısından işaretin “münhasıran” teknik sonuca ulaşmak için “zorunlu olan” emtia şeklinden veya diğer bir özelliğinden oluşması aranır. Ancak tescilin engellenmesi için şeklin “rekabet açısından mutlak bir zorunluluk taşıması” veya “ilgili pazardaki yegane emtiaya” karşılık gelmesi aranmaz. Münhasıran kullanımı ve işlev görmeyi sağlayan şekilden oluşma işaretin yasağa tabi olması için yeterlidir¹⁹⁴².

¹⁹⁴¹ **Gonzalez**, s.8. Somut ayırt edicilik yoksunluğuna ilişkin SMK m.5/f.1/(b) bendinin de emtia şekillerini konu alan markalarda uygulama alanı bulduğu açıktır.

¹⁹⁴² **Gonzalez**, s.14. Amerikan Yüksek Mahkemesi “*Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*” içtihadında patent süresi dolmuş trafik işaretlerinde kullanılan çifte süspansiyon yayı şeklinin marka korumasına alınıp alınamayacağı incelenmiştir. İstinaf Mahkemesi söz konusu şeklin marka olarak korunmasına olumlu yaklaşmıştır. Mahkeme’ye göre, trafik işaretlerinin rüzgar karşısında dayanıklı kılınması amacına ulaşmada çeşitli yöntemler mevcuttur. Dolayısıyla söz konusu şeklin kopyalanması dışında, rakipler aynı amaç için alternatif yollara başvurabilecektir. Söz konusu şeklin, ilgili pazardaki rakipler açısından kullanımı (herkesin kullanımına açık tutulması) zorunlu değildir. Dolayısıyla bu şekil, ilgili ürünün kullanımı veya amacı açısından asli bir işlevi üstlenmemektedir. Buna karşılık Yüksek Mahkeme, aksi yönde bir yaklaşım benimsemiştir. Yüksek Mahkeme’ye göre, şeklin aslen işlevsel olduğu sonucuna, ürünün işlevini görmesine ne ölçüde katkı sağladığı dikkate alınarak varılır. İşlevsellik, şeklin rekabet açısından zorunluluk teşkil etmesinde değil; ürünün amacına ulaşmasında üstlendiği önemde yatar. Buna göre, süresi bitmiş bir patent, şeklin faydacı işlevsel olduğuna delil teşkil edebilir. Amerikan hukukunda kan numunesi tüpü kapağı, bisiklet tekeri, kar maskesi tasarımına yönelik patentler işlevselliğin göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca tescili istenen emtia ile aynı unsurlarını barındırıyorsa 3. kişi lehine verilen patentler dahi teknik işlevsellik incelemesinde dikkate alınmaktadır. **TMEP**, 1202.02(a)(v)(A). Ancak işlevsellik sonucuna varılması için böyle bir patent koruması zorunluluk teşkil etmez. “*Traffix*” içtihadına rağmen, kimi yargı kararlarında işlevselliğin tespitinde ilgili pazarda alternatif şekillerin var olup olmadığı da incelenmiştir. Örneğin, “*Talking Rain Beverage Co. v. S. Beach Beverage Co.*” içtihadında öncelikle ilgili pazarda alternatif şekillerin mevcut olmasının, işlevsellik olgusunu ortadan kaldırmayacağı kabul edilmiştir. Bununla birlikte bu karara göre, ilgili ürün açısından şeklin sadece doğal yapıya karşılık gelip gelmediği veya

AB hukukunda teknik işlevsellik yasağının uygulanmasına ilişkin C-299/99 sayılı “Philips” ve C-48/09 P sayılı “Lego” kararlarında hükümdeki “*zorunlu olan*” ve “*münhasıran*” ifadelerine özel önem atfedilmiştir. SMK m.5/f.1/(e) bendinin karmaşık lafzının netleştirilerek amaçsal yorumunun hukuka uygun biçimde yapılması açısından bu içtihatların üzerinde durulmalıdır.

İlk olarak, teknik sonuca ulaşmada emtia şeklinin/özelliğinin “*zorunlu*” olması ifadesinin içeriği doldurulmalıdır. Konuya ilişkin ABAD’ın C-299/99 sayılı “Philips” kararında farklı açılardan değerlendirmelerde bulunulmuştur¹⁹⁴³. Philips teşebbüsü elektrikli tıraş bıçağı şeklinin teknik işlevsellik yasağına tabi olmadığına yönelik iddiasını:

- Tıraş bıçağı işlevinin alternatif şekiller aracılığıyla da yerine getirilebileceği;
- Tescil ertesinde ilgili pazardaki rekabeti sınırlamayan şekillerin yasak kapsamına girmediği;
- Aynı işlevi gören farklı şekiller mevcut olduğu sürece ne derece işlevsel olursa olsun şeklin yasağına tabi olmayacağı esaslarına dayandırmıştır¹⁹⁴⁴.

Ancak ABAD bu yaklaşımı reddederek, teknik işlevsellik yasağının uygulanması için şekil/özellik ile işlevi arasında nedensellik bağının bulunmasını yeterli görmüştür. Eşdeğerde ve aynı işlevi gören muadil şekillerin mevcudiyeti tek başına yasağın aşılmasını sağlamayacaktır. Çünkü SMK m.5/f.1/(e) bendindeki “*zorunlu olan*” ifadesi sadece şeklin/özelliğin teknik sonuç sunmasını ifade ederken, yasağın uygulanması için şeklin ilgili pazarda “*yegane*” (alternatifsiz) olmasını gerektirmez¹⁹⁴⁵.

İkinci olarak, hükümde geçen “*münhasıran*” ifadesinin, malın “*teknik işlev gören asli özellikleri*” olarak değerlendirilmesi gereklidir¹⁹⁴⁶. Asli özellikleri teknik işlev gören bir işaretin marka olarak tescili, rakiplerin aynı işlevi gören bir ürünü pazara sunma olanağını sınırlandırır. SMK m.5/f.1/(e) bendindeki teknik işlevsellik yasağı, şeklin asli özelliklerinin sadece teknik bir sonuca

süsleme vasfı taşıyıp taşımadığı değerlendirilmesinde alternatiflerden yararlanılmalıdır. **Burgunder**, s.726.

¹⁹⁴³ ABAD’ın C-299/99 sayılı “Philips” kararı (para.81-84).

¹⁹⁴⁴ ABAD’ın C-299/99 sayılı “Philips” kararı (para.67).

¹⁹⁴⁵ ABAD’ın C-48/09 sayılı “Lego” kararında da aynı esas benimsenmiştir (para.53 vd.).

¹⁹⁴⁶ ABAD’ın C-299/99 sayılı “Philips” kararı (para.79-83).

yöneldiği hallerde kolaylıkla uygulanabilecektir¹⁹⁴⁷. Öte yandan “Philips” içtihadı asli özellikleri “kısmen işlevsel olan” emtia şeklinin/özelliğinin tescili meselesini ve işlevsel bir şekil üzerinde yapılacak “keyfi eklemelerin” tescil sonucuna ulaşmada olası etkilerinin ne olacağı sorusunu yanıtsız bırakmıştır. Bu hususa değinen Genel Mahkeme’nin T-270/06 sayılı “Lego” içtihadında ise şekle işlevsel olmayan basit unsurların eklenmesinin, teknik işlevsellik yasağını bertaraf etmeyeceği sonucuna varılmıştır¹⁹⁴⁸.

Bu yaklaşımı isabetli bulan ABAD’ın C-48/09 sayılı “Lego” kararı gereği ufak keyfi eklemeler, asli özellikleri teknik işlevsel olan bir şeklin tescilini sağlamaz. Buna karşılık, şeklin asli özelliklerinin kısmen işlevsel kısmen keyfi nitelik taşıması (işarete keyfi mahiyette önemli bir unsurun yer alması) halinde, teknik işlevselliğe ilişkin yasak uygulanamayacaktır¹⁹⁴⁹. Çünkü AB hukukunda 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendindeki yasağın lafzı ve amacı işaretin “tüm asli özelliklerinin tamamen” işlevsel olduğu halleri konu alır. ABAD’a göre “münhasıran” ifadesi bu yönde yorumlanmaktadır¹⁹⁵⁰.

Bu doğrultudaki C-48/09 sayılı ‘‘Lego Brick’’ kararında da maddede geçen ‘‘münhasıran’’ (exclusively) ifadesi sunulan teknik neticenin gerçekleşmesi

¹⁹⁴⁷ ABAD’ın C-299/99 sayılı “Philips” kararı (para.84)

¹⁹⁴⁸ Genel Mahkeme’nin T-270/06 sayılı “Lego” kararı (para.38). Doktrinde kural olarak, bir ürün şeklinin sadece işlevsel özelliklerden oluşmayacağı veya farklı özelliklerin bir bileşimi niteliği taşıyabileceği kabul edilmektedir. Buna göre üç boyutlu şekil:

- Asli işlevsel unsurları;
- Tali işlevsel unsurları;
- Asli ancak işlevsel olmayan unsurları;
- Tali ve işlevsel nitelik taşımayan unsurları içerebilir.

Asli işlevsel unsurlar, eksiklikleri durumunda şekilden beklenen teknik sonucun alınmadığı unsurlardır. Bunlar doğrudan yasak kapsamındadır. Tali işlevsel unsurlar ise şeklin teknik sonucu sunmasına doğrudan etki etmemektedir. Bunların ayırt edicilik açısından ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Buna karşılık, asli ancak işlevsel olmayan unsurların (ör. emtiaya uygulanan kelime markasının) bir teşebbüsün ürününü diğerlerinden ayırt ederken; teknik sonuçla bağlantısı bulunmamaktadır. Bu sebeple yasak kapsamında yer almaz. Benzer biçimde asli olmayıp işlevsel nitelik de taşımayan unsurlar ne teknik sonucu ne de ayırt ediciliği etkilemediğinden tümünden göz ardı edilebilir. **Guerrero**, s.30; **Harris, Paul**, Mega headache for Lego as Advocate General gives opinion, Journal of Intellectual Property Law and Practice, Oxford Journals Volume 5, Issue 5 May, 2010, s.295 vd.

¹⁹⁴⁹ ABAD’ın C-48/09 sayılı “Lego” kararı gereği, işlevsellik dışı (dekoratif veya hayal gücüne dayalı) asli unsurlar işareti Tüzük m.7/f.1/(e)/(ii)’deki yasağın dışına çıkarır (para.52).

¹⁹⁵⁰ **Gonzalez**, s.12-13. Doktrinde teknik işlevsellik incelemesi açısından bu yaklaşım “ya hep ya hiç” sonucuna götürdüğü gerekçesi ile eleştirilmektedir. Çünkü emtia şekli veya özelliği salt işlevsel olduğunda yasak uygulanacak; buna karşılık keyfi mahiyet taşıyan önemli unsurların varlığı halinde tescil mümkün olacaktır. Oysaki farklı işlevsellik dereceleri farklı koruma kapsamı gerektirir. Özellikle kısmen işlevsel kısmen keyfi asli unsurların birleşimi olan melez (hybrid) şekillerin tescili açısından bu içtihatlarda benimsenen kestirme yöntem yetersiz kalmaktadır. **Schober**, s.39.

için vazgeçilmez nitelikte olan ürün özellikleri biçiminde değerlendirilmiştir. Görüldüğü üzere, üç boyutlu şeklin marka korumasından mahrum bırakılması, şeklin asli özelliklerinin sadece teknik sonuca ulaşma amacı taşımasına bağlıdır¹⁹⁵¹. Zira bu tür işlevsel şekiller, ilgili alıcı çevresi tarafından bir köken arması, ürünü emsallerden ayırt etmeye yarayan bir işaret olarak algılanmamaktadır¹⁹⁵². Emtianın asli özellikleri teknik işlevi yerine getiriyorsa, bunlara teknik olmayan, basit yan unsurların eklenmesi sonucu tescil koruması elde edilemeyecektir¹⁹⁵³.

(b)Pazarda Alternatif Şekilde/Özellikte Emtiaların Mevcut Olmasının Yasağı Bertaraf Edememesi

ABAD'ın C-48/09 sayılı "Lego Brick" kararında, ilgili pazarda aynı işlevi gören "benzer şekillerin bulunması" Tüzük m.7/f.1/(e) bendindeki işlevsellik yasağını bertaraf edecek bir olgu olarak nitelendirmemiştir. Dolayısıyla somut olay açısından ilgili pazarda farklı boyutlarda veya tasarımda aynı teknik sonuca ulaşmayı sağlayan alternatif şekillerin bulunduğuna yönelik bir savunma, ABAD'a göre tek başına, Tüzük m.7/f.1/(e) yasağını bertaraf edemez¹⁹⁵⁴. Hatta yapılacak değerlendirmede objektif olarak ilgili pazardaki ikame ve alternatif ürünlerin sunduğu teknik çözümler ele alınabilir; tescili

¹⁹⁵¹ Pollaud-Dulian, s.736.

¹⁹⁵² Örneğin düdüklü tencerenin standart silindir şekli, işlevsel olarak basınca en dayanıklı şekildir. Epçeli, s.67. Esasında tüketiciler bu tür teknik unsurları rakip ürünlerde de sıklıkla aramaktadır. Ayrıca yaratıcı düşüncelerin geliştirilmesini ve tekniğin sürekli ilerlediği girişimciliğe açık bir pazarda teşebbüs özgürlüğünü aşırı derecede kısıtlayacaktır. Hasselblatt/Hasselblatt, Commentary, s.173; Schober, Natalie, The Function of a Shape as an Absolute Ground for Refusal, ICC, Munich, 2013, s.35 vd.

¹⁹⁵³ Humphreys, Non-conventional, s.442-443. Şeklin asli özelliklerinin sadece teknik bir sonuç verdiği hallerde, işlevsel mahiyet taşımayan yan unsurların varlığı tescili sağlamaz. Ancak bu unsurlar yeterli ayırt ediciliğe sahipse kendileri ayrıca marka olarak tescil edilebilir. Troussel/Broecke, s.1080. İşlevselliğe ilişkin tescil yasağı, şeklin içindeki bir takım ufak süsleme mahiyetindeki unsurlar (ör. oyuncak lego tuğlasına uygulanan kırmızı renk) aracılığıyla bertaraf edilemez. Guerrero, s.35.

Fransız Yargıtayı'nın 11 Mart 2008 tarihli kararında şarküteri ürünlerinin yer aldığı üç boyutlu bir ahşap tabla ambalaj şeklinin, işlevsel bir mahiyet taşıdığı gerekçesi ile marka olamayacağı sonucuna varmıştır. Yüksek mahkemeye göre, ilgili ürün pazarında aynı işlevi görebilecek başka üç boyutlu şekillerin bulunması, işlevsel bir şeklin ayırt edici karakter yoksunluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Cour de Cassation, Bulletin des arrêts, Chambres Civiles, No.3, Mars, 2008, s.70-71.

<https://www.courdecassation.fr/publications/26/bulletin/arrets/chambres/civiles/2711/>

https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/bul_civ_03_08.pdf (Erişim Tarihi:12.02.2017).

¹⁹⁵⁴ Schober, s.43 vd.; Pila/Torremans, s.387; Kur/Dreier, s.180; Norman, s.387; Seville, 2nd, 2016, s.304. ATAD'ın C-48/09 P sayılı "Lego" kararı, (para.53-60); EUIPO Guideline, Sec.4, Chap.6, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.6.

istenen şekil bunlarla mukayese edilebilir ve şeklin hangi noktalarda üstünlük arz ettiği belirlenebilir¹⁹⁵⁵.

Hükmün uygulama alanı, şeklin/özelliğın objektif olarak değerlendirildiğinde hiçbir alternatifinin veya eşdeğerinin bulunmadığı hallere hasredilmemelidir. Yasak, ilgili pazarda teknik işlevi dolayısıyla tercih sebebi olan şekiller açısından da uygulanmalıdır. Aksi takdirde, hükmün uygulama alanı ölçüsüz biçimde daraltılacak ve teknik işlev gören şekil/özellikler üzerinde marka hakkı tesis edilerek, serbest rekabetin süresiz kısıtlanması teşvik edilmiş olacaktır.

Görüldüğü üzere söz konusu teknik işleve ulaşmada şeklin yegane çözüm olması zorunlu değildir. Çünkü işlevsel bir şeklin marka olarak tescili, aynı şeklin yanı sıra benzer şekillerin de kullanılmasını önleme yetkisi sağlayacaktır. Bu ise pek çok alternatif şeklin rakipler tarafından pazara sürümünü önleyecek ve yapay bir pazara giriş engeli oluşturacaktır¹⁹⁵⁶. Asli unsurları “işlevsel olan işaretlerin” yanı sıra, asli unsurları “işlevin bir sonucu olan” işaretlerin de yasağa tabi tutulmaları gereklidir¹⁹⁵⁷.

AB hukukunda bıçak sapı şeklinin tesciline ilişkin Genel Mahkeme'nin T-164/11 sayılı “Redding Knife handle” kararında tescile konu şeklin, fiilen veya geçmişte ayrıca patent koruması altında olması işlevselliğın bir göstergesi olarak kabul edilmiştir¹⁹⁵⁸. Bu yaklaşım sonucu, işaretin asli unsurlarının münhasıran işlevsel nitelik taşıması gerekçe gösterilerek üç boyutlu şeklin, Tüzük m.7/f.1/(e) bendi gereği marka koruması altına alınamayacağına

¹⁹⁵⁵ EUIPO'nun R-679/2008-1 sayılı “shape of a ball launcher” kararı (para.11 vd.)
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/679%2F2008
(Erişim Tarihi:02.08.2016).

¹⁹⁵⁶ von Kapff, Concise, s.38-39; Hasselblatt/Hasselblatt, Commentary, s.117.

¹⁹⁵⁷ Genel Mahkeme'nin C-450/09 sayılı “Rubick's Cube” kararında üç boyutlu yap-boz emtiasında, üç ayrı açıdan çekilmiş oyuncak küp resminin tesciline ilişkin yapılan başvuru ele alınmıştır. Küpün her bir yüzü yatay ve dikey olarak üçlü sıralama ile toplam dokuz eşit kareye ayrılmıştır. (para.44-55). Mahkeme kararında küpü oluşturan karelerin dönmesini sağlayan siyah çizgili bölmelerin “teknik işlevin bir sonucu olduğu” gerçeği göz ardı edilmiştir.
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-450/09> (Erişim Tarihi:02.08.2016).

Doktrinde üç boyutlu yap-bozun işlevini görebilmesinde söz konusu çizgilerin yatay ve dikey ekseninde dönecek biçimde tasarlanmaları gerektiği vurgulanarak, mahkemenin bu olguyu ıskalaması eleştirilmiştir. Genel Mahkeme bu hatalı yaklaşımı ile geçmişte patent koruması altında olan bir şekil üzerinde marka koruması yolu ile süresiz bir tekel hakkı yaratılmasına yol açmış ve Tüzük m.7/f.1/(e) bendinde korunan menfaate aykırı bir karar vermiştir.
Hasselblatt/Hasselblatt, Commentary, s.118.

¹⁹⁵⁸ von Kapff, Concise, s. 39.

hükmedilmiştir¹⁹⁵⁹. Yasağın uygulanması için söz konusu emtianın işlevini nasıl gördüğüne odaklanılmalıdır. Yasak emtianın işleyiş biçimine yöneliktir. Buna karşılık, emtianın üretim biçimi yasağın kapsamı dışındadır¹⁹⁶⁰.

ii) Amerikan Hukuku

Amerikan hukukunda mahkeme içtihatları ile gelişen işlevsellik doktrini, 1998 tarihinde Lanham Act'te yapılan değişiklik ile (Lanham Act sec. 2 §1052 (e)/5 ve 1052 (f) ile sec.23 §1091(c) ve sec.14 §1064(3) hükümleri) bir tescil yasağı ve hükümsüzlük sebebi olarak öngörülmüştür¹⁹⁶¹. İşlevsellik doktrini, görünüşleri ayırt edicilik esası yerine teknik işleve göre belirlenen şekilleri/unsurları, tescil koruması dışında bırakmaktadır¹⁹⁶². İşlevselliğin geleneksel yorumu emtianın sadece teknik özelliklerine odaklanmaktadır. Şayet bir unsur malın işlev görmesini sağlıyor veya üretimini daha ekonomik kılıyorsa marka olarak tescil edilmemelidir. "*Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*" içtihadında malın kalitesini veya üretim maliyetlerini olumlu yönde etkileyen¹⁹⁶³, kullanımında ya da amacına ulaşmasında asli etkiye sahip olan

¹⁹⁵⁹ Genel Mahkeme'nin T-164/11 sayılı, "Shape of knife handles" (bıçak sapı şekli) kararında başvuru konusu şekle ilişkin açıklamalar bölümünde "üç boyutlu şeklin bıçak kısmı ile bıçağın sapının boy aksı arasında beş ila on derecelik açılı hafif bir eğime sahip olduğu; sap kısmının orta bölümünün diğer kısımlara kıyasen yuvarlatılmış olduğu; sap ile bıçak kısmı arasında bir çentik vida bulunduğu" biçiminde teknik açıklamalara rastlanmaktadır. Mahkeme'ye göre bu açıklamalar patent korumasına konu şeklin arz ettiği işlevsel özelliklerin kesmeyi kolaylaştırıcı mahiyette olduğunu (ör. orta bölümün uzun kesiklerde daha yüksek basınç uygulanmasını sağladığını, sap kısmındaki eğimin kesmeyi kolaylaştırdığını, sap ile bıçak arasındaki vidanın bıçağın başka araçlar kullanılmaksızın kolay değiştirilmesine olanak tanıdığını ve kullanım çeşitliliği sunduğunu) göstermektedir (para. 30 vd.). **EUIPO Guideline**, Sec.4, Chap.6, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.7-8.

¹⁹⁶⁰ ABAD'ın 205/14 sayılı "Kit Kat Chocolate" (para.57)

¹⁹⁶¹ Lanham Act § 1052 (f) (sec.2) hükmünde, başvuru sahibinin ürünlerinin ticari hayatta ayırt edilmesini sağlayacak konuma gelmiş bir markanın tescilinin engellenemeyeceği belirtilmektedir. Benzer biçimde Lanham Act § 1052 (sec.2) hükmünün ilk fıkrasında başvuru sahibinin ürünlerinin ayırt edilmesini sağlayan hiçbir markanın doğası gerekçe gösterilerek asli sicile tescilinin reddedilemeyeceği esası son derece liberal bir yaklaşımla kaleme alınmıştır. Ancak gerek Lanham Act § 1052 ilk fıkrasının gerekse § 1052 (f) (sec.2) hükmünün istisnalarından biri § 1052 (e) (sec.2) hükmündeki işlevsellik yasağıdır.

<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1052> (Erişim Tarihi:12.02.2017).

Ayrıca Lanham Act § 1127 (sec.45) hükmündeki marka olabilecek işaretlere yönelik geniş tanıma rağmen, TTAB'nin Caterpillar kararında (Caterpillar Inc. 43 USPQ 2d 1335,1338) bir ürünün tasarımının, rakiplerin etkin biçimde rekabet edebilmeleri için kullanması zorunlu ve üstün bir mahiyet taşıdığı durumlarda, diğer fikri mülkiyet düzenlemeleri (ör. patent mevzuatı) kapsamında korunması gerekeceği; işlevsel nitelikte sayılacağı ve bu takdirde marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmektedir. **Khoury**, s.338; **Liebesman**, s.208.

¹⁹⁶² **TMEP** § 1202.02(a)(i); **Popov**, s.40; **Liebesman**, s.208. Örneğin "James Heddon's Sons v. Millsite Steel & Wire Work" (128 F.2d 6, 13 5th Cir. 1942) kararında özel bir şekle, boyuta ve renge sahip olan balık oltası yemi şekli teknik işlevsel bulunmuştur. **Kur**, too pretty, s.3.

¹⁹⁶³ Pek çok defa tescili istenen unsurun üretim maliyetlerini düşürdüğüne veya imalat kolaylığı sağladığına ilişkin bilgilere reklam materyallerinde rastlanmaktadır. Bu tür reklam ifadeleri

unsurlar işlevsel nitelikte sayılır¹⁹⁶⁴. Esasında bu tanım, faydacı/teknik işlevsel şekilleri konu almakta, malın amacına ulaşmasında performansı etkileyen unsurları marka koruması dışında bırakmaktadır¹⁹⁶⁵.

Uygulamada şeklin her bir unsurunun ayrıştırılarak incelenmesi neticesinde, tek başına işlevsel olan unsurların yarattığı bütünün işlevsel olmayacağı yönündeki savunmalara itibar edilmemektedir¹⁹⁶⁶. Buna karşılık işlevsel unsurlara, bütünü esaslı biçimde etkileyen ve işlevsel olmayan özelliklerin eklenmesi ile yaratılan “melez” kombinasyonun marka olarak tescili mümkündür¹⁹⁶⁷. Yine şeklin genel olarak işlevsel olmamasına rağmen, bir kısım tali işlevsel unsur barındırması halinde USPTO, başvurudan işlevsel unsurların başvurudan kaldırılmasını veya başvuruda bu unsurların koruma dışında kaldığının kesik noktalarla belirtilmesini talep etmektedir¹⁹⁶⁸.

Amerikan hukukunda marka tescili açısından işlevsellik doktrinin ilk sistematik analizinin yapıldığı “*Deister Concentrator Co.*” (289 F2d 496, 504, 129 USPQ 314, 322 CCPA 1961) kararında kömür temizlemede kullanılan paralel kenar biçimindeki masa şeklinin işlevsel olduğu gerekçesi ile tescili reddedilmiştir. Kararda marka hukuku ile ilgili dört esasın altı çizilmiştir:

- Markalar ürünün ortak kökeninin belirlenmesini sağlar. Ancak köken gösteren herşey marka değildir.
- Markalar bir teşebbüsün ürünlerini başkalarının ürünlerinden ayırır. Ancak ayırt edicilik sağlayan herşey marka olarak korunmaz.

emtianın işlevselliğini ortaya koyan delillerden sayılır. Buna karşılık aksi yöndeki (tescili istenen unsurun emtianın üretimini güçleştirdiğine veya maliyetini artırdığına ilişkin) deliller unsurun işlevsel olmadığını doğrudan ispatlamaz. Çünkü daha etkin ve kullanışlı sonuçlar veren emtia tasarımlarının daha maliyetli olacağı açıktır. Yüksek maliyetlere rağmen, başvuru sahibi patent korumasına benzer bir rekabet avantajı elde ediyorsa, teknik işlevsellik yasağı uygulama alanı bulur. **TMEP**, 1202.02(a)(v)(D). TTAB'nin “Gibson Guitar” kararında, tescile konu gitar kalıbı işlevsel bulunurken; başvuru sahibinin reklamlarında söz konusu şeklin rakiplere kıyasen daha iyi ses verdiğine yönelik ifadelerine dayanılmıştır. **TMEP**, 1202.02(a)(v)(B).

¹⁹⁶⁴ **Dinwoodie**, s.22; **Compton**, s.348; **Gonzalez**, s.23.

¹⁹⁶⁵ *Au-tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc.*(Ninth Cir., 457 F.3d 1062, 80 USPQ 1293)

<http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1256695.html> (Erişim Tarihi:06.04.2016).

¹⁹⁶⁶ “*Elmer v. ICC Fabricating Inc.*” (67 F.3d 1571, 1579-80, 36 USPQ2d 1417, 1422-23 Fed. Cir. 1995) ve “*R.M. Smith, Inc.*” (734 F.2d 1482, 1484, 222 USPQ 1, 2 Fed. Cir. 1984); **TMEP**, 1202.02(a)(v).

¹⁹⁶⁷ ABAD’ın C-48/09 sayılı kararı (para.72); **Schober**, s.47 vd.; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.119.

¹⁹⁶⁸ **TMEP**, 1202.02(a)(v).

- Bazı kelime veya emtia şekilleri ikincil bir anlam kazandıklarından ötürü marka olarak korunmaktadır. Ancak ikincil anlamı olan her kelimeye veya şekle “*de facto*” marka koruması verilemez.
- Sadece teknik işlev görme veya fayda sağlama amacı taşıyan emtia şekli/özelliği marka olarak korunamaz. Ancak işlev görme, tek başına, koruma dışında bırakılmaya haklı gerekçe teşkil etmez¹⁹⁶⁹.

İşlevsellik doktrini, teknik fayda sağlamalarına rağmen özel hükümlerle korunmayan emtia özelliklerinin taklit edilmesini rekabetin bir gereği olarak kabul etmektedir¹⁹⁷⁰. İşlevsellik kavramına ilişkin “*Morton-Norwich Products, Inc.*” kararında ise dört ayrı noktanın incelendiği görülmektedir:

- İlk olarak korunacak şeklin sağladığı teknik faydaları gösteren bir patentin var olup olmadığı araştırılır.
- İkinci olarak, başvuru sahibinin reklamlarında şeklin sunduğu teknik faydaları ön plana çıkarıp çıkarmadığına bakılır.
- Üçüncü faktör, ilgili pazarda aynı etkinlikte alternatif şekillerin var olup olmadığına ilişkindir¹⁹⁷¹.

¹⁹⁶⁹ **Gonzalez**, s.26. Yine Amerikan hukukunda sprey kutusu şeklinin marka olarak tesciline ilişkin “*Morton-Norwich Products Inc.*” kararında (Morton-Norwich Products Inc., 671 F2d 1332, 213 USPQ 9 CCPA 1982) işlevsellik “*de facto*” ve “*de jure*” başlıkları altında ikiye ayrılmıştır. “*De facto*” işlevsellik emtia şeklinin/özelliğinin bir işlev görmekle birlikte hukuken bir köken arması olarak da kabul edilebileceği hallere karşılık gelmektedir. Öte yandan “*de jure*” işlevsellik halinde emtia şekline/özelliğine marka koruması sunulamamaktadır. “*De facto*” işlevsellik bir ölçüde fayda sağlayan ancak bu işlevin yanı sıra, aynı zamanda marka vasfı taşımaya karşılık gelir. “*De jure*” işlevsellikte ise şekil/özellik salt alternatiflerine üstünlük sağlamakta ve bu sayede hak sahibine ilgili pazardaki rekabeti ortadan kaldırma imkanı tanımaktadır. Diğer bir ifade ile inceleme neticesinde şekil/özellik “*de facto*” işlevsel bulunmuşsa ek bir araştırmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaz. Buna karşılık, “*de facto*” işlevselliğin tespiti halinde bir sonraki aşamaya geçilerek “*de jure*” işlevsellik incelemesi yapılmaktadır. t işlevsellikte söz konusu şeklin/özelliğin serbest rekabete zarar verip vermediğine bakılmaktadır. **Wong**, s.1151; **Gonzalez**, s.26-27.

Ancak “*de facto*” ve “*de jure*” işlevsellik kavramları USPTO tarafından 2002 tarihinden önceki işlevsellik incelemelerde kullanılmaktaydı. “*Valu Engineering*” kararı gereği, “*de facto*” işlevselliğin sadece emtianın bir işleve sahip olduğunu gösterdiği kabul edilmektedir. Örneğin nasıl tasarlanırsa tasarlanırsın bir şişe şekli sıvıları muhafaza etme işlevi görür ve bu durum doğrudan yasağın uygulanmasına yol açmaz. Buna karşılık, “*de jure*” işlevsellikte emtianın spesifik bir şekle bürünmesinin sebebi o şekilde işlevini daha iyi görmesidir. Bu takdirde “*de jure*” işlevsellik şekli marka koruması dışına iter. Ancak Yüksek Mahkeme’nin işlevselliğe ilişkin “*Traffix*”, “*Wal-Mart Stores*” ve “*Qualitex*” içtihatlarında, “*de facto*” ve “*de jure*” ayrımına gidilmemiştir. USPTO da aynı yaklaşımı benimseyerek artık bu ayrımı terk etmiştir. **TMEP** § 1202.02(a)(iii)(B).

¹⁹⁷⁰ **Marvel Co. v. Pearl**, 133 F. 160, 162 (2d Cir. 1904); **Bone, Robert G.**, *Trademark Functionality Reexamined*, 2015, Oxford University Press, s.200.

¹⁹⁷¹ Ancak AB hukukunda ABAD tarafından teknik işlevsellik incelemesinde dikkate alınmayan bu faktör, Amerikan hukukunda da -aşağıda inceleneceği üzere- ileri tarihli bir kısım içtihatla göz ardı edilmiştir.

- Son olarak şeklin üretimi daha basit veya ucuz kılıp kılmadığı incelenir¹⁹⁷².

iii) İsviçre Hukuku

İsviçre hukukunda yasağın uygulanması için emtia şeklinin münhasıran işlevsel bir amaç görmesi maksadı ile tasarlanması aranır¹⁹⁷³. Federal Mahkeme LPM m.2/f.1/(b) bendi kapsamında yapılan incelemede, üç boyutlu şeklin/ambalajın teknik özellik taşıyıp taşımadığına ilişkin üçlü ayrıma gitmektedir:

- Tekniğin biçimlendirdiği şekiller;
- Teknik verilerin etkilediği şekiller;
- Teknik zorunluluğun bir gereği olan şekiller¹⁹⁷⁴.

“Tekniğin biçimlendirdiği” şekiller söz konusu olduğunda şeklin alternatiflerinin de ilgili pazarda mevcut olması sebebiyle teknik işlevselliğe ilişkin yaptırım uygulanmaz. Ancak bu şekiller açısından genellikle ayırt edicilik yoksunluğu yaptırımı uygulanır¹⁹⁷⁵.

Öte yandan “teknik verilerin etkilediği” şekiller, işlevsel fayda sunmakla birlikte, doğrudan teknik zorunlulukların bir ürünü değildir. Örneğin, “Toblerone” çikolatasının üç boyutlu ayırt edici şekli, aynı zamanda üçgen biçimindeki parçaların daha kolay ayrışmalarını da sağlamaktadır¹⁹⁷⁶. Bu yönleri ile söz konusu şekillerin münhasıran teknik işlevsel oldukları

¹⁹⁷² Compton, s.348; TMEP, 1202.02(a)(v). Avustralya hukukunda da benzer bir yaklaşım ile tescili istenen şekil:

- Ürünün kullanılabilmesi veya amacını gerçekleştirme için bürünmek zorunda olduğu forma karşılık geliyorsa;
- Ürünün fonksiyonunu görebilmesi için teknik açıdan gereklilik arz ediyorsa;
- Yüksek performans, düşük maliyet veya üretim kolaylığı gibi iktisadi veya imalata yönelik avantaj sunuyorsa işlevsel sayılmaktadır.

http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade_marks_examiners_manual.htm (Erişim Tarihi: 12.11.2016).

¹⁹⁷³ Bu bağlamda Coca-Cola şişesinin şekli kullanışlı olsa da bu şeklin işlevsel niteliği tasarımın sadece bir yönüne karşılık geldiğinden tescili mümkündür. **Dessemontet**, Licence, s.334-335. Şayet emtianın veya ambalajın içerdiği dekoratif ve ayırt edici unsurlar, teknik zorunluluk arz eden unsurlara kıyasen daha baskınsa LPM m.2/f.1/(b) bendi (SMK m.5/f.1/(e) bendi) yasağı uygulanmayacaktır. Ancak teknik zorunluluk arz eden şekillerin, sadece ufak dekoratif unsurlar taşıması yasağı bertaraf edemez. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.140; **Fehlbaum**, s.194.

¹⁹⁷⁴ İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 129 III 514 sayılı “Lego III” kararı (c.2.4-3); **Fehlbaum**, s.192.

¹⁹⁷⁵ CREPI'nin 15.12.2004 tarihli “brise-jet” (musluklara takılan su püskürtme başlığı şekli) kararında tekniğin biçimlendirdiği bu şeklin, teknik işlevi görmek için yegane zorunlu şekle karşılık gelmediği belirtilmiştir. **sic!**, 2005, s.470-471; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.140-141.

¹⁹⁷⁶ **Gezer**, s.131.

söylenemez. Kamusal alana tabi olsalar dahi, bunların kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmaları yine mümkündür¹⁹⁷⁷.

Son olarak, “*teknik zorunluluğun gereği olan*” şekiller LPM m.2/f.1/(b) bendi yasağına (SMK m.5/f.1/(e) bendi) tabi tutulmaktadır. Bunlar açısından ilgili pazarda, eşdeğerlikte hiçbir alternatif bulunmamaktadır. Örneğin, çapraz uçlu tornavida şekli bu gruba tabidir¹⁹⁷⁸. Ayrıca, rakiplerden daha az pratik, daha dayanıksız veya üretim maliyetleri daha yüksek bir başka formu kullanmalarının beklenemeyeceği hallerde de teknik zorunluluğuna ilişkin yasak uygulama alanı bulur¹⁹⁷⁹. Çünkü, en basit ve en kullanışlı emtia şeklinin/özelliğinin marka hukuku aracılığıyla süresiz tekel hakkına konu edilmesi engellenmelidir.

d. Teknik İşlevsellik Yasağının Uygulanış Biçimleri

i) Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Benimsediği İnceleme Yöntemi

İşlevselliğin tespitinde önemli olan şekle veya emtia özelliğine yönelik teknik bilginin doğru biçimde toplanmasıdır. Bu noktada geçmiş tarihli patentlerin varlığı ve alternatif şekillerin mevcudiyeti tartışma konusu edilen başlıca hususlardır. ABAD'ın C-48/09 sayılı “Lego” kararında teknik işlevselliğin tespitinde ikili aşamalı bir incelemeye gittiği görülmektedir¹⁹⁸⁰:

Bu aşamalardan ilkinde malın asli özellikleri tespit edilmektedir. İnceleme somut olay şartlarına göre şeklin bir bütün olarak bıraktığı etkiye bakılması veya her bir unsurun ayrı ayrı ele alınması suretiyle yapılabilir. Çünkü şeklin karmaşıklık seviyesine bağlı olarak, basit bir görsel tetkik yeterli olabileceği gibi detaylı teknik analize (ör. uzman görüşüne) başvurulması da zorunlu

¹⁹⁷⁷ İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 129 III 514 sayılı “Lego III” kararına göre bu şekiller sıra dışı oldukları veya kullanım sonucu ayırt edicilik kazandıkları takdirde tescil edilebilecektir. **Noth/Thouvenin**, MSchG, Art 2b, 180-184.

¹⁹⁷⁸ İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 131 III 121 sayılı “Smarties (3D)/M&M's (3D)” ve 4A.8/2006 sayılı “Zigarettenverpackung” kararı; **sic!**, 2006, s.666; **Cherpillod**, s.90; **sic!**, 2005, s.369 vd.; **Noth/Thouvenin**, MSchG, art. 2b, s.164.

¹⁹⁷⁹ İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 131 III 121 sayılı “Smarties (3D)/M&M's (3D)” ve 4A.8/2006 sayılı “Zigarettenverpackung” kararı; **sic!**, 2006, s.666; **sic!**, 2005, s.369 vd.; **Fehlbaum**, s.193. Bu bağlamda LPM m.2/f.1/(b) bendi yasağı, teknik alternatifi olmayan veya rakiplerden kullanılmalarının (kaçınımlarının) beklenemeyeceği işlevsel şekilleri konu almaktadır. **Cherpillod, Ivan**, Note sur l'arrêt “LEGO II (3D)”, **sic!**, 2000, s.336; CREPI'nin 24.03.1998 tarihli “parfümflasche” kararı, **sic!**, 1998, s.399.

¹⁹⁸⁰ ABAD'ın C-48/09 sayılı “Lego” kararı (para.70-75).

olabilir. Bu aşamada asli özelliklerin tespitinde ortalama alıcının varsayılan algısına odaklanılmaz. Aksine bu algı, ayırt edicilik incelemesinde önem arz eder.

İkinci aşamada ise emtianın asli özelliklerinin teknik işlevin görülmesi için zorunlu olup olmadığı ele alınır. Emtianın asli özellikleri tespit edildikten sonra bunların üründen beklenen faydayı sağlayıp sağlamadığı sorusuna cevap verilmelidir¹⁹⁸¹. İnceleme doğrudan emtia veya özelliğe ilişkin teknik veriler ışığında (ör. süresi dolmuş patent belgelerine göre) yapılır¹⁹⁸². Bu aşamada aynı sonuca götüren alternatif şekillerin varlığı önem taşımaz. Ayrıca yasağın uygulanması için emtianın “*tüm asli özelliklerinin*” teknik işlevsel olması zorunludur¹⁹⁸³.

ii) Alternatif İnceleme Yöntemi

Öte yandan doktrinde benzer başlıklardan oluşan, ancak farklı esaslara dayalı üç aşamalı bir inceleme metodu daha önerilmektedir¹⁹⁸⁴. Bu inceleme metodunun ilk aşamasında tescilli istenen şeklin asli özelliklerinin tespit edilmektedir. Bu aşamada şeklin asli özellikleri tespit edilirken işlevsellik sorunsalı hiç dikkate alınmaz. İnceleme sadece şeklin en önemli veya baskın unsurlarının belirlenmesi maksadı ile yapılır. Belirlenen unsurların teknik işlevselliği veya ayırt ediciliği sonraki aşamaların konusunu oluşturur. Bu aşamadaki tespitler, uzman görüşlerine değil; sadece ilgili tüketicilerin bakış açısına dayanılarak yapılmalıdır.

İkinci aşamada ise asli unsurların işlevsel olup olmadığı ele alınır. İlk aşamada elde edilen sonuçlar doğrultusunda belirlenen asli unsurların işlevsel olup olmadığı, uzman görüşleri ışığında değerlendirilir. Teknik işlevsellik yasağı şekle ve şeklin işlevsel olup olmadığı sorusuna odaklanmaktadır. Dolayısıyla, aynı teknik sonucu sunan alternatif şekillerin varlığı, yasağın

¹⁹⁸¹ ABAD’ın C-48/09 sayılı “Lego” kararı (para.84-85)

¹⁹⁸² Amerikan hukukunda konunun incelendiği ilk içtihat olan “*Singer Manufacturing Co. v. June Manufacturing Co.*” (163 US 169 1896) kararında patent süresi dolmuş dikiş makinesi şeklinin, rakiplerin benzer emtialarına karşı ticari form kapsamında korunamayacağı sonucuna varılmıştır. **Gonzalez**, s.24.

¹⁹⁸³ **Balana**, s.45. ABAD’ın C-48/09 sayılı “Lego” kararına göre, şekilde işlevsel olmayan (dekoratif, keyfi) bir kısım asli unsurun varlığı bu yasağı bertaraf edecektir (para.72).

¹⁹⁸⁴ **Schulyok, Felix**, The exclusion from protection of functional shapes under the trade mark law of the EU, Lund University, 2010, s.51-52.

uygulanmasını engellemez. Şüphesiz unsurun fiilen veya geçmişte patent korumasından faydalanması, teknik işlevsellik yasağına tabi olacağının önemli bir göstergedir¹⁹⁸⁵.

Yasağın uygulaması için şeklin işlevsel olmasının yanı sıra teknik bir netice sunması da gereklidir. Teknik sonuç ise kontrol edilebilir bir kaynağın nedensellik bağı olan bir sonuca ulaşmak maksadı ile kullanıldığı takdirde elde edilir. Teknik sonuç ile işlevsel unsur arasındaki nedensellik bağı “rastgele/keyfi değişim” (random change) testinin uygulanmasıyla tespit edilebilir. Bu teste göre, şekil üzerinde değişiklik yapıldığı takdirde artık aynı teknik sonuç elde edilemiyorsa, nedensellik bağı gereği şekil, teknik neticeye ulaşmada olmazsa olmaz, yegane unsuru oluşturuyorsa başvurunun reddi gerekecektir¹⁹⁸⁶.

Test sonucunda asli özelliklerin işlevsel olduğu ve teknik netice verdiği sonucuna ulaşıyorsa tescil mümkün olmayacaktır. İncelemede tasarımcının hangi niyetle hareket ettiği önem taşımaz. Ayrıca tüm asli özellikleri işlevsel olan şekiller ile sadece bir kısım özelliği işlevsel olan (melez) şekiller arasında

¹⁹⁸⁵ Ancak bu çıkarım marka tesciline konu edilen şekil ile patent koruması altında olan şeklin birebir ayniyet gösterdiği haller için geçerlidir. Buna karşılık, şekillerin benzer olması durumunda yine uzman değerlendirmesine ihtiyaç duyulacaktır. **Schulyok**, s.52.

¹⁹⁸⁶ Genel Mahkeme'nin T-128/01 sayılı “DaimlerChrysler grille of a car” araç ön panel ızgarası (havalandırma ızgarası) şeklinin tesciline yönelik kararı, bu testin açıklanması için güzel bir örnek teşkil etmektedir. Genel Mahkeme yüzeysel bir yaklaşımla, başvuru yapıldığı tarihte şeklin artık salt teknik bir işlev görmediğini; aksine araç dış görünüşünün pazardaki rakiplerden farklılaşmayı sağlayan asli bir unsuru haline geldiğini belirtmiştir. Bu gerekçe ile ayırt edici olan bu şeklin bir takım farklı işlevlerinin olması (ör. motor soğutma) tescili engelleyecek bir olgu olarak değerlendirilmemiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=T-128/01>

(Erişim Tarihi:04.03.2016)

Şayet bu şekil keyfi değişim testine tabi tutulursa ilk aşamada havalandırma ızgarasının motorun soğumasını sağlayan boşluklarının işaretin asli unsurunu oluşturup oluşturmadığının tespiti gereklidir. Dava konusu şekil, arabanın sadece önden görünüşünden ibaret olup; üst kısmında iki adet fardan, merkezinde ise yedi adet dikey dilimlenmiş boşluğu içeren mazgaldan oluşmaktadır. Izgara bu şeklin asli unsurunu oluşturmakta ve açıkça teknik bir işlev görmektedir (para.43-46). Buna karşılık tescili istenen spesifik şekil ile teknik netice arasındaki nedensellik bağına odaklanıldığında bu şeklin, neticeye ulaşmak için olmazsa olmaz (yegane/conditio sine qua non) mahiyet taşımadığı anlaşılmaktadır. Şekil ön ızgara mahiyeti taşıdığı ve motor havalandırma boşluklarına sahip olduğu sürece keyfi bir biçimde değiştirilmesi mümkündür. Bu durum ön panel ızgarasının teknik işlevsel olmadığının göstergesidir. Benzer biçimde şişe, kap veya benzer şekillerin tescili de teknik işlevsellik açısından herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Bunların arz ettiği özellikler, muhafaza işlevinin görülmesi için olmazsa olmaz mahiyet taşımamaktadır. Zira bunlar keyfi bir biçimde, tamamen değiştirilse dahi muhafaza işlevini gördükleri (kapatılabilirlikleri) sürece işlevselliklerini yitirmeyecektir. Buna karşılık şişenin ağzındaki kapağın burgu formu veya tırbüşonun burgulu kısmı teknik işlevsel olması gerekçesi ile marka olarak tescil edilemeyecektir. **Schulyok**, s.43-44.

bir ayırım yapılmamalı ve yasak her iki kategoriye de uygulanmalıdır. Bu sayede emtianın işlevsel yönleri her halükarda tescilden mahrum bırakılacak, rekabetçi piyasalarda bunların kullanımının önü açılacaktır.

Şayet ikinci aşamadaki tescil engeli bertaraf edilmişse son aşamada, emtia şeklinin veya özelliğinin ayırt edicilik yönünden incelemesi yapılır¹⁹⁸⁷.

iii) Hukuk Sözcüsünün Benimsediği İnceleme Yöntemi

Buna karşılık ABAD'ın C-48/09 sayılı "Lego" kararında Hukuk Sözcüsü (advocate general) teknik işlevsellik incelemesinde yine üç aşamadan oluşan ancak farklı esaslara dayalı ayırık bir inceleme metodunu tercih etmiştir¹⁹⁸⁸.

(a) Emtianın Asli Özelliklerinin ve İşlevsellik Bağının Tespiti

Katıldığımız bu inceleme metodunun da ilk aşamasında emtianın asli özelliklerinin ve işlevsellik bağının tespitine odaklanılmaktadır. Bu aşamada öncelikle şeklin asli unsurları belirlenip, bunların işlevsel olup olmadığı incelenir. Bu yaklaşım, yukarıda belirtilen ve ABAD'ın uyguladığı ikili inceleme metodu ile de uyumludur. Değerlendirmede sadece şeklin kendisine ve teknik özelliklerine odaklanılır. Süresi geçmiş patentin varlığı, emtianın asli unsurlarının teknik işlevsel olduğuna yönelik önemli bir karine oluşturur¹⁹⁸⁹. Yine ABAD'ın yaklaşımına uygun bir biçimde, bu aşamada alternatif şekillerin mevcut olup olmadığına bakılmaz. Malın tüm asli özellikleri işlevsel ise inceleme sona erer ve teknik işlevsellik yasağına aykırılık gerekçesi ile başvuru reddedilir. Buna karşılık, şekildeki bir kısım asli unsur işlevsel değilse - ABAD'ın bu takdirde artık yasağın uygulanamayacağına yönelik yaklaşımından farklı olarak- ikinci aşamaya geçilmektedir.

Malın asli özelliklerine ve bunlarla işlev arasındaki bağlantıya yönelik bu inceleme Amerikan hukukunda da kabul görmektedir. Çünkü incelemenin ilk aşamasında sadece işaretin salt işlevsel amaca göre şekillenip şekillenmediğine odaklanılmaktadır. Bu aşamada asli özelliklerin tümüyle işlevsel olduğunun

¹⁹⁸⁷ Schulyok, s.52.

¹⁹⁸⁸ Opinion of Advocate General Mengozzi C-48/09 P "Lego Juris v. Mega Brands" kararı (para.61-75).

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74742&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=328989> (Erişim Tarihi:05.10.2016).

¹⁹⁸⁹ Gonzalez, s.34.

tespiti, aynı zamanda markasal bir ayırt ediciliğin bulunmadığının göstergesidir. Dolayısıyla alternatif şekillerin varlığı bu durumu ortadan kaldırmaz. Gerek Amerikan gerekse AB hukukunda kabul gören bu ilk aşama kriterleri SMK m.5/f.1/(e) bendi incelemesinde de uygulanabilir.

(b)İlgili Pazarda Alternatif Şekillerin Varlığının İncelenmesi

İlk aşamanın geçilmesi şeklin tamamen işlevsel olmayan, melez (hybrid) nitelikte olduğunun göstergesidir. Bu tür kısmi işlevsel mahiyet taşıyan şekiller açısından iki farklı çözüm önerilmektedir. Bunlardan ilki marka korumasının sadece işlevsel olmayan kısımları kapsadığına yönelik sınırlı tescil usulünün (disclaimer) uygulanmasıdır¹⁹⁹⁰. Buna karşılık, daha pratik olan ikinci çözüm önerisi tescilin ilgili pazardaki etkisine odaklanmaktadır. Bu çözüme göre, tescil sonucunda ilgili pazardaki rekabetin olumsuz etkilenip etkilenmeyeceğine bakılmalıdır¹⁹⁹¹. Şayet ilgili pazarda rakiplerin aynı etkinlikte alternatif şekilleri kullanma olanağı varsa (işaret rekabet açısından zorunluluk teşkil etmiyorsa), artık yasağın uygulanmaması ve üçüncü aşamaya geçilmesi gerekir¹⁹⁹².

Bu noktada işlevsellik yasağı açısından alternatif şekillerin/özelliklerin dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin AB ve Amerikan mahkemelerinin yaklaşımları birbirinden farklılaşmaktadır. AB yargı organları, işlevsellik yasağı açısından alternatif şekillerin varlığının da incelenmesi gerektiği iddialarını doğrudan ve katı bir biçimde reddetmiştir. Buna karşılık geçmiş

¹⁹⁹⁰ Ancak işlevsel ve işlevsel olmayan unsurların ayrımındaki güçlükler disclaimer metodunu uygulanamaz hale getirebilir. **Schober**, s.43; **Max Planck Final Report**, s.76.

¹⁹⁹¹ 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e)/(ii) bendindeki yasak teknik işlev gören tüm şekilleri tescil koruması dışında bırakmamaktadır. Bu sebeple yasağın uygulanmasında aynı teknik sonuca alternatif şekillerle gidilip gidilmediği önem arz eder. Şayet alternatifler aynı teknik sonucu sunuyorsa ilgili şeklin rekabet üzerindeki sınırlayıcı etkisi oldukça düşük olacaktır. Buna karşılık rakipler ürün şekillerini değiştirirken farklı çözümlere yönelmek zorunda kalıyorlarsa, şeklin katı bir biçimde işleve bağlı olduğu sonucuna ulaşılır. **Schober**, s.48.

Amerikan hukukunda “Qualitex Co. v. Jacobson Products” ve “Schwinn Bicycle Co v. Ross Bicycles” içtihatlarında, işlevsellik incelemesinde rakiplerin söz konusu unsura rekabet edebilmek için mecbur olup olmadıkları ve bu unsur olmaksızın aynı etkinlikte bir ürün yapıp yapamayacakları sorusu (competitive need) üzerinde durulmuştur. **Schober**, s.52; **Dinwoodie**, s.22; **Compton**, s.348; **Firth, Alison**, Signs, Surfaces, Shapes and Structures – the Protection of Product Design Under Trademark Law, Trademark Law and Theory, (ed. Graeme, B. Dinwoodie/Mark, D. Janis), Cheltenham, 2008, s.518.

¹⁹⁹² **Gonzalez**, s.20. Ancak ABAD’ın C-48/09 sayılı “Lego” kararında alternatif şekillerin varlığı savunması teknik işlevsellik yasağının uygulamasında mesnetsiz bulunmuştur. Salt işlevsel bir şeklin tescili rakiplerin benzer şekilleri kullanmalarını dahi engelleyecektir (para.53 vd.).

dönem Amerikan içtihatlarında farklı bir yöntem izlenerek, bu ikinci aşamadaki işlevsellik incelemesinin pazar analizi temelli yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır¹⁹⁹³.

Doktrinde de bir kısım yazar, işlevsellik yasağı kapsamında “*ilgili pazarda rakiplerin kullanımına açık alternatiflerin var olup olmadığının da incelemesi*” gerektiği savunmaya devam etmiştir¹⁹⁹⁴. Bu yaklaşıma göre, alternatiflerin varlığı ve rakiplerin ürün şekline/özelliğine ihtiyaç duyup duymadığı, teknik işlevselliğin (tescil konusunun emtianın amacını, kullanımını, kalitesini veya üretim maliyetlerini esaslı biçimde etkileyip etkilemediğinin) tespitinde önem taşıyabilir. Bu yaklaşım aksi yöndeki “*Traffix*” içtihadından sonra verilmiş “*Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Co.*” kararına atıfta bulunmaktadır¹⁹⁹⁵. Bu kararda şeklin sağladığı teknik faydaları gösteren bir patentin var olup olmadığı; reklamlarda teknik faydaların ön plana çıkarılıp çıkarılmadığı; üretimi daha basit veya ucuz kılıp kılmadığı hususlarının yanı sıra, ilgili

¹⁹⁹³ Amerikan hukukunda alternatif üç boyutlu emtia şekillerinin varlığının teknik işlevsellik incelemesinde dikkate alınıp alınmayacağı önemli bir tartışma konusu olmuş ve farklı içtihatlarla yol açmıştır. Şöyle ki teknik işlevsellik incelemesine yönelik eski uygulamasını yansıtan “*Morton-Norwich*” kararında (213 USPQ 9,15-16) bir şeklin işlevselliğinin tespitinde:

- Süresi dolmuş bir patentin varlığı;
- Şeklin işlevsel faydalarını vurgulayan reklam malzemelerinin varlığı;
- Rakiplerin aynı işlevsel sonucu veren eşdeğer şekillerden yararlanabilmesi;
- Şeklin üretim sürecinde daha basit ve ucuz bir usul sağlaması noktalarına odaklanılmıştır. **TMEP** §1202.02(a)(v). Bu kararda işlevsellik açısından ilgili pazarda yeterli sayıda “*muadil şekillerin*” varlığı da dikkate alınmıştır.

Doktrinde bu karardan yola çıkılarak, teknik işlevsellik incelemesinde:

- Şeklin ürünün üretimine, pazarlanmasına veya kullanımına asli değer katıp katmadığı;
- Tescil halinde rakiplerin etkin rekabetinin kısıtlanıp kısıtlanmayacağı;
- İlgili pazarda aynı işlevi gören, alternatif şekillerin bulunup bulunmadığı sorularına cevap aranması gerektiği savunulmuştur.

Bu esasların ilk ikisine olumlu yanıt; sonuncusuna ise olumsuz yanıt verildiği takdirde tescil mümkün olmayacaktır. **Fletcher**, *The Paradox*, s.734-735. Amerikan hukukunda teknik işlevsellik incelemesinde alternatif emtia veya unsurların incelendiği bir kısım içtihadı rastlanmaktadır. Bu doğrultudaki TTAB'nin “*Udor U.S.A., Inc.*” kararında (89 USPQ2d 1978 TTAB 2009) küre biçimindeki delikli püskürtüç ağız şekline (a round disk head on a sprayer nozzle) yönelik incelemede, rakiplerin aynı emtiayı benzer biçimde üretip pazara sunduğu gerekçe gösterilerek söz konusu şeklin ilgili pazarda tercih sebebi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca reklamlarda işlevselliğin vurgulanmaması şeklin etkin, ekonomik ve avantajlı olduğu gerçeğini bertaraf etmemektedir. Yine “*N.V. Organon*” kararında (79 USPQ2d 1639 TTAB 2006) ilaç emtiasında portakal tadına, başvuru sahibinin işlevselliği yücelten beyanları ve eşdeğer alternatiflerin bulunmaması gerekçe gösterilerek marka koruması sunulmamıştır. Tadın patente konu edilmemesi veya ürün maliyetine yönelik etkisinin ispatlanmaması bu durumu değiştirmeyecektir. **TMEP** §1202.02(a)(v).

¹⁹⁹⁴ **McCormick, Tracey**, Will Traffix Fix the Splintered Functionality Doctrine?, *Houston Law Review*, Vol.40, 2003, s.568; **Gonzalez**, s.32-33.

¹⁹⁹⁵ “*Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Co.*” kararı (61 USPQ2d 1422 Fed. Cir. 2002); **Gonzalez**, s.32.

pazarda “aynı etkinlikte alternatif şekillerin var olup olmadığı olgusu” da - geçmiş dönemdeki “Morton-Norwich Products, Inc.” içtihadı ile uyumlu biçimde- incelenmiştir¹⁹⁹⁶.

Bu yaklaşıma göre estetik ve faydacı işlevselliğin çoğu kez etkileşim içinde olması ve bunların melez şekiller bünyesinde örtüşmesi mümkündür. Örneğin “Inwood” içtihadında hem teknik hem de estetik unsurların bir bütün olarak melez ürünlere vücut verebileceği ifade edilmiştir. Bu takdirde ABAD, Tüzük m.7/f.1/(e)/(ii) hükmündeki “münhasıran” ifadesine sığınarak, teknik işlevsellik yasağını tamamen faydacı unsurlardan oluşan şekiller ile sınırlarken; bu yasağın melez (asli unsurları kısmen teknik kısmen keyfi nitelik taşıyan) şekillere uygulanmasından tamamen imtina etmektedir.

Oysaki melez şekillerin de teknik işlevsellik incelemesine tabi tutulması bunların doğrudan tescilden mahrum bırakılacağı anlamına gelmez. Aksine ABAD’ın benimsediği “ya hep ya hiç” yaklaşımı, özellikle baskın unsurları net olarak tespit edilemeyen veya faydacı işlevsel olup olmadıkları tam olarak anlaşılamayan melez işaretler açısından isabetli görülmemektedir. Bu tür melez şekillerin derhal yasak kapsamından çıkarılmaları yerine, “pazardaki rakip şekillere, rekabet için kullanılacak alternatiflere ve rakiplerin tescil konusuna işarete olan ihtiyaçlarına” odaklanılarak denetime tabi tutulması gerektiği düşünülmektedir¹⁹⁹⁷.

¹⁹⁹⁶ “Valu Engineering” kararında öncelikle “Traffix” içtihadına atıfta bulunularak, bu içtihadta ürün özelliklerinin işlevsel olduğunun tespiti ertesinde pazardaki alternatiflere yönelik inceleme yapılması gerektiği sonucuna varıldığı altı çizilmiştir. “Traffix” içtihadına göre pazarda rakiplerin kullanımına yönelik alternatiflerin bulunması emtia şeklinin veya özelliğinin doğrudan marka vasfını kazanması için yeterli değildir. Bununla birlikte “Valu Engineering” kararında işlevsellik doktrini açısından rekabetin korunması önemli bir hedef olduğundan, rakiplerin işarete yönelik duydukları ihtiyaç incelenmesi gereken önemli bir olgu olarak kabul edilmiştir. TMEP§1202.02(a)(iii)(A).

¹⁹⁹⁷ Schober, s.56-57. Tekrar belirtmek gerekir ki “Traffix” kararında (Traffix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23, 58 USPQ2d 1001 2001) Amerikan Yüksek Mahkemesi, emtia şeklinin/özelliğinin “kullanımda veya amaca hizmet etmede asli mahiyet taşıdığı” ya da emtianın “üretim maliyetine veya kalitesine” olumlu katkı yaptığı tespit ertesinde, artık rakiplerin tescil konusu işarete yönelik ihtiyaçlarının (competitive need) incelenmesine gerek kalmayacağını vurgulamaktadır.

Buna karşılık “Valu Eng’g” (Valu Eng’g, Inc., 278 F.3d at 1277, 61 USPQ2d at 1428) kararında rekabetin korunması, işlevsellik doktrininin hedeflerinden biri olarak gösterilmiştir. O halde rakiplerin tescil konu işarete yönelik ihtiyaçları, işlevselliğin tespitinde önemli bir faktördür. Bu gerekçe ile USPTO incelemesinde öncelikle markanın içerdiği emtia şeklinde/özelliğinde pazar alternatiflerinin bulunup bulunmadığına bakılmakta; mevcut alternatiflerle çeşitli noktalarda (üretim maliyeti, kullanım verimliliği, amaca uygunluk) kıyasa gidilmektedir. Bu yapılan mukayese sonucu, başvuruya konu işaretin pazardaki en iyi birkaç ürüne karşılık geldiği anlaşılıyorsa teknik işlevsellik gereği başvuru reddedilecektir.

Bu yaklaşıma göre işlevsellik derecesinin (baskın mı yoksa tali olduğunun) tespiti, alternatif şekillerin varlığı ve tescil sonucunda ilgili pazardaki rekabetin olumsuz etkilenip etkilenmeyeceğine yönelik değerlendirme ışığında yapılmalıdır. Bu üç unsur (kısmi işlevsellik düzeyi, piyasa alternatifleri ve tescilin rekabet üzerinde yaratacağı olumsuz etki seviyesi) birlikte ele alınmalı ve bu doğrultuda işarete marka koruması verilip verilmeyeceği düşünülmelidir. Çünkü işlevsel olanlardan farklı olarak, tüm unsurları bu üçlü değerlendirmede olumlu netice veren işaretlerin işletmesel köken arması mesajı vermeleri mümkündür.

O halde SMK m.5/f.1/(e) bendindeki “*münhasıran*” ifadesi teknik işlevsellik yasağının, ABAD’ın yaklaşımı aksine “*asli özellikleri tümüyle işlevsel olan*” şekillerden/özelliklerden oluşan işaretlere hasredilmesine yol açmamalıdır. Bir şeklin farklı işlevsellik derecelerine sahip olabileceği açıktır ve bunun her bir somut olayda detaylı olarak incelenmesi gerekir. bu gerekçe ile maddede geçen “*münhasıran*” ifadesinin “*tüm özellikleri tamamen işlevsel olan şekillerin*” yanı sıra, “*içerdiği bir kısım asli unsuru işlevsel olan*” şekilleri de kapsadığı kabul edilmelidir. Bu takdirde asli unsurları kısmen teknik kısmen keyfi özellikler taşıyan melez şekillerin SMK m.5/f.1/(e) bendine alınması ile pazardaki alternatiflerin incelenmesi de zorunlu hale gelir. Alternatif yokluğu, işaretin tescil koruması dışında kalmasına yol açacaktır.

Belirtmek gerekir ki ilgili pazardaki alternatif şekillerin varlığı, ilk aşamadaki işlevsellik analizinin kurucu unsuru değildir. Zira saf olarak işlevsel unsurlardan oluşan şekillerde “*rakiplerin ihtiyacına*” ve “*alternatiflerin varlığına*” bakılması gerekmez. Buna karşılık, soyut bir biçimde işlevsel olup olmadıkları netleştirilemeyen şekillerde bu iki unsurun yol göstericiliği tartışılmazdır.

“*Dietrich*” kararında (91 USPQ2d 1622, 1636 TTAB 2009) ilgili pazarda aynı temel işlevi gören muadillerin aynı etkinlik ve verimlilikte netice vermeleri gerekir. Eşdeğer işlevsellikte olan ve aynı etkinlikte sonuç veren alternatiflerin varlığı, rakiplerin başvuru sahibinin tescil ettirmek istediği şekle/özellığe ihtiyaç duymadığının göstergesidir. Aynı yöndeki “*N.V. Organon*” (79 USPQ2d 1639, 1645-46 TTAB 2006) kararında portakal tadının ilaç pazarında en popüler aromalardan biri olduğu, bu sebeple gerçek ve esaslı muadillerin varlığından söz edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Yine “*Gibson Guitar Corp.*” (61 USPQ2d 1948, 1951 TTAB 2001) kararında başvuru sahibinin ilgili pazarda aynı sesi çıkartabilen alternatif gitar tasarımlarının varlığını ispat edemediği ve yapılan reklamlarda başvuru konusu gitar tasarımının daha iyi ses çıkardığının vurgulandığı gerekçeleri ile şekle marka koruması verilmemiştir.

(c) Ayırt Edici Karakterin Tespiti

Tamamen işlevsel olmayı ve ilgili pazardaki rekabeti sınırlamayı konu alan engellerin aşılması halinde son aşamada şeklin ayırt edici karaktere sahip olup olmadığı, ortalama dikkate ve makul bilgi seviyesine sahip alıcı algısına göre tespit edilecektir. Klasik ayırt edicilik incelemesine karşılık gelen bu aşamada işaretin işletmesel kökene yönelik mesaj verip vermediği incelenir. Bu sonuncu aşamanın geçilmesi ile tescil neticesine ulaşılır.

Ancak somut ayırt edicilik ve köken gösterme gücü eksikliği çoğu kez şeklin SMK m.5/f.1/(b), (c) veya (d) bendindeki yasaklara tabi olmasına yol açar¹⁹⁹⁸. Bu yasakların aşılması için şeklin, tüketici nezdinde köken arması işlevini görmesini sağlayacak derecede keyfi veya estetik unsurları içermesi gerekir. Alman hukukunda da Federal Mahkeme, üç boyutlu bir şeklin ancak ilgili pazarın standart normlarından köken gösterecek biçimde farklılaştığı takdirde ayırt edici olacağı görüşündedir¹⁹⁹⁹.

iv) İnceleme Metotlarına İlişkin Değerlendirmemiz

Hukuk sözcüsünün bu üç aşamalı yaklaşımı, ABAD'ın benimsediği esaslardan farklılaşarak²⁰⁰⁰, teknik işlevsellik yasağının melez şekillere de uygulanabileceğini savunmaktadır. Buna karşılık ABAD'ın "Lego" ve "Philips" kararlarında şekle, asli unsur olarak işlevsel olmayan özelliklerin eklenmesinin doğrudan yasağı bertaraf edeceği esası benimsenerek, farklı işlevsellik düzeyine sahip melez şekillere yönelik SMK m.5/f.1/(e) bendi kapsamında özel bir inceleme yapılıp yapılmayacağı sorusu yanıtız bırakılmıştır.

Oysaki rekabetçi piyasalarda teşebbüslerin "tüm asli özellikleri salt" işlevsel olan ürünlere yönelmemektedir²⁰⁰¹. Bunun yerine, hem işlevselliği hem

¹⁹⁹⁸ **Gonzalez**, s.21. Tamamen işlevsel olan bir şeklin içerdiği unsurlar kural olarak, benzer ürünlere de uygulanacaktır. Bu sebeple ilgili çevreden bu şekilleri belirli bir teşebbüse bağlaması beklenemez.

¹⁹⁹⁹ Alman Federal Mahkemesi'nin 24.05.2007 tarihli "Fronthaube" kararında (I ZB 37/04 2008 GRUR 71 -Fronthaube); **Schober**, s.58.

²⁰⁰⁰ ABAD'ın C-48/09 sayılı "Lego" kararına göre melez şekiller ilgili pazarda rakiplerin alternatif şekillere yönelme olanağını kısıtlamadığından ötürü, aynı teknik çözümü sunmalarını da engellemezler (para.75). Esasında ABAD'ın işlevsellik incelemesinde alternatif şekilleri dikkate almadaki isteksizliği kendi içinde çelişkilidir.

²⁰⁰¹ **Schober**, s.45.

de göz alıcılığı bir bütün halinde sunan emtialar tercih edilmektedir. Bu sebeple şeklin kısmen keyfi unsurlar içermesi, onu doğrudan yasak kapsamı dışına itmemelidir.

Dolayısıyla teknik işlevsel şekillerin herkes tarafından kullanılması özgürlüğünü garanti altına alan bu yasağın hedefine ulaşması için geniş yorumlanması ve melez şekillere ne ölçüde sıra dışılık verildiğine yönelik incelenmeyi de kapsamaması gerekir. Diğer bir deyişle, keyfi unsurlar sayesinde işlevsel unsurların ne ölçüde bertaraf edildiğinin, hangi unsurların daha baskın olduğunun incelenmesi de bu yasağın kapsamında sayılmalıdır. Bir kısım keyfi unsurların varlığı işareti doğrudan yasağın dışına çıkarmamalıdır. Aksi takdirde esnek ve somut olayın özelliklerini dikkate alan, detaylı ve hakkaniyete uygun bir inceleme olanağı kaçırılacaktır. Dolayısıyla asli özellikleri salt işlevsellik olan şekillerde ilgili pazar analizi yapılmasına gerek yoktur. Buna karşılık, işlevsel ve keyfi unsurların bir bileşimi olan melez şekillerde ilgili pazardaki alternatiflerin incelenmesine olanak sağlanmalıdır²⁰⁰².

Bu yaklaşıma göre işlevsellik yasağının dar bir yoruma tabi tutulması prensibi, melez şekillerin kendiliğinden yasak kapsamı dışında kalacağını göstermez. Şayet hükmün amacı haksız tekelleşmenin önüne geçmek ise lafzi yorum, “*sadece asli unsurları tamamen işlevsel olan şekillerle*” sınırlı tutulmamalıdır. Aksine, bu yasak “*farklı işlevsellik düzeyine sahip melez şekiller*” söz konusu olduğunda:

- İşlevsel unsurun baskınlığı,
- Pazardaki alternatiflerin varlığı,

²⁰⁰² **Compton**, s.351. Alman hukukunda Federal Mahkeme'nin 16.07.2009 tarihli “Lego” kararında (I ZB 53/07 2010 GRUR 231 -Legostein) alternatif şekillerin varlığına rağmen, teknik işlevsellik yasağı uygulanmıştır. Ancak bu yaklaşım, Federal Mahkeme'nin geçmiş dönemdeki kararları ile çelişki oluşturmaktadır. Geçmiş dönemdeki içtihatlarda işlevsellik yasağı, ilgili pazarda alternatif şekillerin var olup olmadığı sorusu ile birlikte değerlendirilmiştir. Araba ön kaportası şekline ilişkin 15.12.2006 tarihli “Porsche Boxter” kararında (I ZB 33/04 2006 GRUR 679 -Porsche Boxter) mahkeme öncelikle araba üreticileri açısından yaratıcılığın teknik zorunluluklarla (ör. uygun materyalin seçimi, aerodinamik ve güvenlik standartları) sınırlandırıldığını tespit etmiştir. Bu teknik spesifikasyonlara rağmen, araba kaportası emtiasında standart şekilden sapmayı sağlayacak değişikliklere, ayırt edici alternatiflere başvurulması her zaman mümkün görülerek, somut olayda teknik işlevsellik yasağı uygulanmamıştır. **Schober**, s.46.

- Rakiplerin söz konusu unsurları kullanma ihtiyacı (competitive need) incelenerek uygulanmalıdır²⁰⁰³.

İki aşamalı inceleme ertesinde son olarak şeklin ayırt edici gücüne odaklanılacaktır.

Yukarıda incelenen üç ayrı yaklaşımdan ilkinin karşılık gelen ABAD'ın iki aşamalı inceleme metodunda "münhasıran" ve "teknik sonucu elde etmek için zorunlu olma" ifadelerinin lafzına bağlı kalınan dar bir yorum benimsenmiştir. Bu incelemede emtiyanın asli şekli/özellikleri objektif bir biçimde tespit edilip, pazardaki alternatiflere bakılmaksızın, tüm asli unsurların teknik işlevsel olması aranmaktadır. Asli unsurları kısmen işlevsel kısmen keyfi nitelik taşıyan melez şekiller söz konusu olduğu takdirde artık SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağının dışına çıkılmaktadır. Bu yaklaşım melez şekillerde SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağının nasıl uygulanacağı sorusuna sessiz kalmaktadır.

İkinci inceleme metodunda yine emtiyanın asli özelliklerine odaklanmakta; bunların işlevselliğinin tespitinde ise rastgele değişim testinin uygulanması önerilmektedir. Şeklin/özelliğinin SMK m.5/f.1/(e) bendine tabi olması için teknik neticeye ulaşmada yegane unsuru oluşturması aranmaktadır. Bu metotta

²⁰⁰³ İşlevsellik incelemesinde iki teoriden faydalanılabilir:

- Tanımlama teorisi (identification theory)
- Rekabet teorisi.

İlk teoriye göre işlevsellik, köken göstermenin ötesinde emtiyaya değer veya teknik fayda sağlayan unsurları konu alır. Köken göstermenin ötesinde işlev gösteren işaretler marka koruması dışında bırakılmaktadır. Bu bağlamda lamba tasarımları, porselen işlemleri, el çantası parçaları yasağa tabidir. Zira bu şekiller salt köken gösterme işlevinin ötesine geçmektedir.

İkinci teori ise yasağın uygulanması için tescil sonucunda ilgili pazardaki rekabetin zarar görmesini arar. Bu bağlamda yukarıda sayılan örnekler ilgili pazarın kapanmasına yol açmadıkları sürece marka korumasına alınabilir. Korumanın sadece köken arması işlevi gören işaretlere tanınması, melez emtiaların (teknik veya estetik işlevin yanında köken arması vasfı da taşıyan malların) giderek arttığı günümüz ticaret hayatının gerekleri ile örtüşmemektedir. Bu noktada işlevsellik yasağının rekabet teorisi çerçevesinde incelenmesi daha isabetlidir. Rekabet teorisi incelemede altı farklı unsur esas alır:

- Kıyaslanabilir alternatif sayısı,
- Şeklin kullanıma etki derecesi,
- Şeklin kullanımla bağlantısı,
- Şeklin üretim kolaylığı sunup sunmadığı,
- Tescilin rekabet üzerindeki olumsuz etkisinin büyüklüğü,
- de facto ve de jure işlevsellik.

Wong, s.1141-1143; **Gonzalez**, s.30-31. Bu unsurlar arasında en önemlisi kıyaslanabilir alternatif sayısıdır. Çünkü bu unsur, melez şekiller açısından rekabet teorisinin temeli olan spesifik ve ayrıntılı pazar incelemesine karşılık gelmekte ve somut olay adaletine daha uygun çözümler sunmaktadır. Ancak ABAD'ın "Philips" ve "Lego" içtihatlarında tanımlama teorisinin benimsendiği görülmektedir.

da pazardaki alternatifler göz ardı edilmektedir. Son aşamada ise emtia şeklinin/özelliğinin SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentleri uyarınca ayırt ediciliğine odaklanılmaktadır. Bu metot tamamen işlevsel ile melez emtia şekilleri arasında bir ayrıma gitmeden yasağı her iki kategoriye de uygulamaktadır.

Son metotta ise emtia şeklinin/özelliğinin asli unsurları tespit edildikten sonra şayet bunlar tamamen teknik sonuca yöneliyorsa alternatif emtialara bakılmaksızın SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağı uygulanmaktadır. Buna karşılık emtianın fark edilir biçimde keyfi unsurlara sahip olduğu tespit edildiğinde, ilgili pazardaki alternatif emtialar, rakiplerin ihtiyacı ve tescilin rekabet üzerindeki etkileri de SMK m.5/f.1/(e) bendi kapsamında incelenmektedir. Bu metot maddedeki “*münhasıran işlevsel olma*” ibaresini geniş yorumlayarak baskın unsurları işlevsel olan melez emtiaları da yasak kapsamına almaktadır. Buna göre kısmen işlevsel emtia şekilleri/özellikleri dahi tescil edildiği takdirde pazardaki rekabeti olumsuz etkileyecekse SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağına tabi olmalıdır. Bu engel aşıldığı takdirde son olarak SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentleri incelemesine geçilecektir.

Kanaatimizce emtia şeklinin/özelliğinin tamamen işlevsel olması SMK m.5/f.1/(e) bendi kapsamında değerlendirilmelidir. Münhasıran işlevsel unsurlardan oluşan emtia şekli/özelliğinde pazardaki alternatifler dikkate alınmamalıdır. Lakin Amerikan hukukunda dahi “*Traffix*” içtihadı başta olmak üzere²⁰⁰⁴ teknik işlevsellik incelemesinde alternatif şekil/özellikleri göz ardı

²⁰⁰⁴ Federal Mahkeme “*Traffix*” kararında (532 US 28) ise üç boyutlu şeklin münhasıran işlevselliği tespit edildiğinde (şekil işlevsel mahiyet taşıyarak kullanım veya amaç için zorunluluk arz ediyor; maliyetini, kalitesini esaslı olarak etkiliyorsa) rakiplerin bu şekli kullanımına izin verilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Bu takdirde rakiplerin alternatif ürünleri kullanabilme imkanının ayrıca araştırılmasına gidilmez. Bu davada monte edilmiş otoban uyarı levhalarının metal yüzlerine uygulanan destek düzeneğinin marka olarak tescili incelenmiştir. Sonuç olarak, bu destek düzeneğinin geçmiş dönemde patent korumasına tabi tutulduğu da dikkate alınarak, teknik işlevsellik gerekçesi ile şekle marka koruması verilmemiştir. Dolayısıyla “*Traffix*” içtihadında emtia şeklinin/özelliğinin işlevsel olduğunun tespiti ertesinde rekabet ihtiyacı incelemesine geçilmesine gerek görülmemiştir. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/532/23/case.html>

(Erişim Tarihi: 12.11.2016).

Bununla birlikte “*Traffix*” içtihadı iki noktada önem taşımaktadır. İçtihadın ilk getirisi, salt ürün özelliklerine dayalı teknik inceleme (1. aşama incelemesi) ile varılacak bir kısım sonucun, alternatif şekiller dikkate alındığı takdirde farklılaşabileceğinin ortaya konmasıdır. İkinci getirisi ise kararda tescile konu şekillerin farklı düzeyde işlevsellik barındırabileceği gerçeği karşısında, somut verilere dayalı rekabet ihtiyacı analizi yapılabileceğinin kabulüdür. Her iki çıkarım da ABAD’ın yukarıda ifade edilen katı tutumuyla uyuşmamaktadır. Ancak “*Traffix*” içtihadı ile her ABD ve AB hukuk sistemleri arasında açık bir ayrıma gidilememiştir. Hatta

eden pek çok karara rastlanmaktadır²⁰⁰⁵. Özellikle tüm asli unsurları tamamen işlevsel olan emtia şekilleri/özellikleri, alternatif şekillerin mevcut olup olmadığına bakılmaksızın, marka korumasından mahrum bırakılmalıdır²⁰⁰⁶. Asli unsurun işlevsel olup olmadığının tespitinde rastgele değişim testi kullanılabilir. Teste göre yasağın uygulanması için şekil üzerinde değişiklik yapıldığı takdirde artık aynı teknik sonucun alınamaması gerekir. Bu test neticesinde şeklin baskın özelliğinin işlevsel olmadığına kanaat getiriliyor ve keyfi unsurların öne geçtiği tespit ediliyorsa artık SMK m.5/f.1/(e) bendi uygulanmamalıdır. Bu takdirde melez emtia şekli/özelliğinin SMK m.5/f.1/(b), (c) veya (d) bentleri kapsamında incelemesine geçilmelidir. Melez şeklin alternatiflerin varlığı, tescilin rekabet üzerindeki olumsuz etkileri veya rakiplerin işarete yönelik ihtiyaçları da SMK m.5/f.1/(e) bendi kapsamında

faıdacı işlevsellik söz konusu olduğunda, bu içtihat dahi emtia şeklinin/özelliğinin sunduğu faydaya odaklanmış; “*alternatif şekillerin varlığı*” ile “*rekabet açısından zorunluluk teşkil etme*” olgularının etkisini kabul etmiş; ancak bunların faıdacı işlevsellik yasağını bertaraf edemeyeceği sonucuna varmıştır. Bu açıdan bakıldığında ise “*Traffix*” içtihadı, ABAD’ın C-299/99 sayılı “*Philips*” kararına yakınlaşmaktadır. **Gonzalez**, s.28-29. Görüldüğü üzere, “*Traffix*” kararında aynı sonucu veren “*muadil şekillerin varlığı*” teknik işlevsellik incelemesinde göz ardı edilmiştir. Kararda teknik işlevsellik incelemesi şeklin kullanım ve amaçsal faydası noktalarında gerçekleştirilmiştir. **Khoury**, s.338 vd. Amerikan hukukunda bu yaklaşımın yakın tarihli kararlarda da benimsendiği görülmektedir. Örneğin “*Loggerhead*” (119 USPQ2d 1429, 1434 TTAB 2016) kararında da patentin yanı sıra işlevselliği vurgulayan reklamların varlığı halinde yasağın uygulanması için diğer faktörlerin incelenmesine gerek görülmemiştir. **TMEP** §1202.02(a)(v).

<http://thettablog.blogspot.com.tr/2016/07/precedential-no-19-ttab-affirms.html>

(Erişim Tarihi: 12.11.2016).

²⁰⁰⁵ Teknik işlevsellik açısından ilgili pazarda muadil şekillerin bulunup bulunmadığına yönelik araştırma şartı, “*Groeneveld Transp. Efficiency, Inc. v. Lubecore Int’l, Inc.*” (730 F.3d 494) kararında da göz ardı edilmiştir. Gerek “*Traffix*” gerekse “*Groeneveld*” içtihatları sonucunda, geçmiş dönemde “*Morton-Norwich*” kararında benimsenen ve alternatif şekiller ile şeklin ilgili pazardaki rekabet üzerindeki etkilerini teknik işlevsellik açısından inceleyen yaklaşım terk edilmiştir. “*Groeneveld*” kararında araç yağlama pompası şeklinin işlevsel olup olmadığını inceleyen İstinaf Mahkemesi, “*Traffix*” ve “*Inwood Labs*” (456 US 851) içtihatlarındaki esasları benimseyerek; teknik işlevsellik açısından, rakiplerin farklı görüntüde yağlama pompası tasarlayıp tasarlamayacağını bir önemi olmadığını belirtmiştir. Esas dikkate alınması gereken husus, üç boyutlu bu şeklin, ürünün kullanımı ve amacı açısından asli nitelikte katkıda bulunup bulunmadığıdır. Buna ek olarak, şeklin ürünün maliyetini ya da kalitesini etkileyip etkilemediği üzerinde de durulmalıdır. Diğer bir deyişle, ürün şeklinin münhasıran veya asli olarak, işlevsel zorunluluklar veya tercihler gereğince tasarlanıp tasarlanmadığıdır. **Liebesman**, s.208-212. Sonuç olarak, bu kararlarda bir ürünün işlevsel unsurlarının köken gösteren bir işaret olarak kullanılmasına ilgili pazarda “*aynı teknik sonucu veren başka şekillerin olup olmadığına*” bakılmaksızın izin verilmemiştir. Aynı yaklaşımla, “*Specialized Seating, Inc. v. Greenwich Indus.*” (LP 616 F 3d 722 7th Cir. 2010) içtihadında katlanır sandalye şekli, ilgili pazarda alternatif tasarımların varlığına rağmen, faıdacı (teknik) işlevsel bulunarak hükümsüz kılınmıştır. Mahkemeye göre, bu şeklin alternatifleri de işlevsel nitelik taşımaktadır. **LaLonde/Gilson**, Getting Real, s.194 vd.

²⁰⁰⁶ “*Morton-Norwich*” kararında dahi işlevsel olduğu tespit edilen bir şeklin, sadece pazarda eşdeğer alternatif şekillerin var olduğu gerekçesine dayanılarak tescil edilemeyeceği esası kabul edilmiştir. Kıyaslanabilir alternatiflerin varlığı, işlevsel bir şekli yasak dışına çıkaramaz. **TMEP** § 1202.02(a)(v)(c).

değil; bu bentler ışığında incelenmelidir. Bu bentlerin aşılmasında melez emtia şeklinin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma olgusu ayrıca dikkate alınmalıdır.

3.Emtiaya Asli Değerini Veren Şekilden veya Diğer Özelliklerden Oluşan İşaretler

a. İşaretin Emtiaya Asli Değerini Vermesi (Estetik İşlevsellik) Kavramı

SMK m.5/f.1/(e) bendi, münhasıran “*emtiaya asli değerini veren şekilden*” veya “*emtiaya asli değerini veren diğer özelliklerden*” oluşan işaretleri marka koruması dışında bırakmaktadır. Madde lafzından, emtianın asli özellikleri ile marka arasındaki çakışmanın önlenmek istendiği anlaşılmaktadır²⁰⁰⁷. Yine de hükmün “*ratio legis*”i ve “*asli değer*” kavramının içeriği yeterince açık değildir²⁰⁰⁸. Bu kavramın hüküm ile korunmaya çalışılan menfaati doğru biçimde açıklayıp açıklamadığı dahi tartışma konusudur²⁰⁰⁹.

AB hukukunda yasağın son derece sınırlı ve temkinli bir yorum ile uygulandığı görülmektedir. Şayet emtia, asli kıymetini farklı unsurlar aracılığıyla kazanıyorsa, estetik işlevsellik yasağı dikkate alınmaz. Çünkü hükmün geniş yorumlanması, emtia şeklinden oluşan ve göze hoş gelen her markanın yasağa tabi olmasına yol açacaktır. Her ne kadar ABAD’ın C-371/06 sayılı “Benetton” kararında²⁰¹⁰ açıklığa kavuşturulamamış olsa da yasağın uygulaması açısından “*asli değer*” verme kavramının sadece ticari içerikli

²⁰⁰⁷ **Quaedvlieg, Antoon**, Overlap/relationship between copyright and other intellectual property rights, research handbook on the Future of EU Copyright (ed. Estelle Derclaye), Cheltenham, 2009, s.508.

²⁰⁰⁸ Doktrinde asli değer verme kavramının sadece malın daha pahalı olmasını sağlayan (şekil, renk düzeni, kullanılan materyal vb.) unsurlarla sınırlı tutulmaması gerektiği belirtilmektedir. Örneğin posta kutusu şeklindeki bir çaydanlık veya sonradan oyuncak olarak kullanılabilecek biberon şeklindeki şekerleme kabı bu kapsamda değerlendirilebilir. Bunun dışında emtiaya güzellik, stil, pratiklik, amaca uygunluk, kullanımda etkinlik, üretimde verimlilik, dayanıklılık, geri dönüşüm kolaylığı sağlayan unsurların da çekiciliği artırabilecekleri ileri sürülmektedir. Bu yaklaşım, teknik ve estetik işlevsellik ayrımını bir tarafa bırakarak, emtia değerinin, estetik çekiciliğin dışında, bu tür özelliklerden kaynaklandığında da marka başvurusunun reddini savunmaktadır. **Firth**, public policy, s.8-9. Türk hukukunda da benzer bir yaklaşım, malın kullanım amacını kolaylaştıran, kullanım süresini uzatan şekillerin, aynı zamanda malın değerini artırmalarından ötürü SMK m.5/f.1/(e) bendi gereği tescil edilemeyeceğini savunmaktadır. **Karasu**, Üç Boyutlu, s.338; **Suluk/Karasu/Nal**, s.179.

²⁰⁰⁹ **Gielen, Charles**, Substantial value rule: How it come into being and why it should be abolished, EIPR 2014, s.164; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.120.

²⁰¹⁰ ABAD’ın C-371/06 sayılı “Benetton” kararı.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=62978&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=63003> (Erişim Tarihi:06.08.2016)

olduğu düşünölmektedir²⁰¹¹. Bu bağlamda malın fiyatını, kalitesini veya kıymetini artırmanın yanında, “çekici ve tercih sebebi” olmasını sağlayan şekil ve özellikler bu yasad kapsamında değerlendirilir²⁰¹². Dolayısıyla, emtianın satın alınma sebebi olan şekli veya diğör özellikleri münhasıran içeren markalar yasağa tabidir. Örneğin kırmızı kalp şeklindeki çikolata kutusu şekli, havuz su ve kimyasallarında mavi renk bu kapsamda değerlendirilebilir²⁰¹³.

Ancak değör kavramı sadece sanatsal veya dekoratif anlamda mala olumlu etki yaratan unsurlarla sınırlı değildir. Asli olarak yapılan estetik katkının yanı sıra, güvenlik, konfor ve dayanıklılık gibi malın teknik işlevselliğini göz ardı edilemeyecek biçimde arttıran şekiller açısından da yasad uygulama alanı bulabilir²⁰¹⁴. Aksi takdirde, işlevsel yönleri olmakla birlikte, aslen estetik unsurlara sahip olan emtianın kapsam dışında kalma riski ortaya çıkacaktır²⁰¹⁵.

Öte yandan “değör” kavramı, tanınmışlığa veya bilinirliğe karşılık gelmez. Zira bu mutlak ret sebebinin konusunu sadece emtia şekli veya diğör emtia özellikleri oluşturmaktadır²⁰¹⁶. Yasad özellikle malın ticari değörünü belirleyen

²⁰¹¹ Önemli olan böylesi bir şeklin marka işlevi görüp görmediğidir. Ürüne sadece estetik ve dekoratif bir katkı sağlayan; bu sebeple ilgili çevrede köken arması olarak algılanmayan şekiller tescil edilmeyecektir. Bu sayede serbest rekabetin kısıtlanması sonucunu doğuracak biçimde, süreli koruma sağlayan fikri mülkiyet haklarının (ör. tasarım hakkının) marka koruması altına alınarak süresiz tekele konu edilmesi engellenmektedir. **Gonzalez**, s.7. Ancak şeklin mala asli değörünü verdiğı sonucuna ulaşılabilmesi için tüketicinin bu ürünü seçmesinde şeklin esaslı derecede etkisi bulunmalıdır. Dolayısıyla ürün ek ve önemli değere sahip bir şekil unsurunu barındırması rağmen, bu şekil tüketicinin alım kararını etkilemiyorsa SMK m.5/f.1/(e) bendi kapsamındaki yasağa tabi olmayacaktır. Ayrıca şeklin sadece estetik olarak hoş gitmesi, alım kararını doğrudan etkilemediğı sürece, SMK m.5/f.1/(e) bendi anlamında bu şeklin mala asli değörünü verdiğini göstermez.

²⁰¹² AB hukukunda bir görüş, şeklin mala asli değörünü verme olgusunu öncelikle, tercih edilirliliğı sağlama (münhasıran estetik değör katma) açısından ele almakta; buna ek olarak, ekonomik değör katmayı da bu kapsamda değerlendirmektedir. Buna göre, şeklin mala asli değörünü verecek ölçüde tercih edilmesini sağlayıp sağlamadığının tespitinde, şeklin soyut özelliklerine ek olarak; ilgili pazardaki diğör muadil ürün şekillerine olan estetik üstünlüğü de dikkate alınır. Ekonomik değör katmanın tespitinde ise tescili istenen şeklin, ürüne sağladığı mali avantaj ile benzer şekildeki muadil ürün fiyatları arasında kıyaslama yapılacaktır. Bu bağlamda söz konusu şekilde üretilen malın fiyatı ile eş değörlü ancak farklı şekilde üretilen mal fiyatlarının kıyaslanmasını önerilmektedir. **Bently/Sherman**, 3rd ed., 2008, s.814; **Gonzalez**, s.6; **Guerrero**, s.43 vd.

²⁰¹³ **Gonzalez**, s.25.

²⁰¹⁴ **Gezer**, s.119-120. ABAD’ın C-205/13 sayılı “Hauck” kararında bu yaklaşım “Tripp Trapp” adı verilen güvenli çocuk sandalyesi emtiasında benimsenmiştir (para.29-32). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-205/13> (Erişim Tarihi: 09.02.2016).

²⁰¹⁵ **EUPO Guideline**, Sec.4, Chap.6, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.9.

²⁰¹⁶ Benelüks hukukunda Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin (Supreme Court of the Netherlands November 11,1983, NJ 1984, 203) konuya ilişkin verdiğı ilk karar, “Wokkels” adlı bir atıştırmağın üç boyutlu şekline ilişkindir. İstinaf mahkemesi kararında atıştırmağın asli değörünü verenin büründüğü şekil olmadığı belirtilmiştir. Bu emtiaya asli değörünü tat ve gevreklik unsurları vermektedir. Diğör atıştırmağın benzer tada sahip olmaları bu gerçeği

ve tüketici tercihlerini etkileyen şekillere/özelliklere uygulanacaktır. Diğer bir ifade ile malın tanınmışlığını sağlayan diğer etkenler yasağa tabi olmaz. Bu bağlamda emtiaya ayrıca uygulanan kelime markasının tanınmışlığı, m.5/f.1/(e) bendi anlamında mala asli değerini veren bir unsur olarak değerlendirilmez²⁰¹⁷. Benzer biçimde emtia şekli/özelliği çekiciliğini “tasarımcılarının tanınmışlığından” veya “ayırt edici bir işaret olarak tanınmasının yarattığı çekimden” kazanmışsa m.5/f.1/(e) bendi yasağı yine uygulanmayacaktır²⁰¹⁸.

b. Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat

Teknik işlevsellik, şeklin/emtia özelliğinin dayanıklılık, kullanım kolaylığı, ergonomi, çözüm pratikliği veya etkinlik noktalarında gösterdiği faydaya odaklanmaktadır. Bu işlevsellik yasağı “kullanışlılığına, çözüm etkinliğine” odaklanırken; estetik işlevsellik, “teknik fayda dışındaki tüketicinin malı tercih etme” sebeplerini konu alır²⁰¹⁹.

SMK m.5/f.1/(e) hükmü, emtiaya asli değerini veren şekil veya özelliklerden oluşan işaretlere yönelik spesifik bir tescil engelidir. Hükmün amaçlarından biri, tasarım hukuku veya FSEK kapsamında sınırlı süre ile korunacak şekiller veya diğer emtia özellikleri üzerinde marka tescili yolu ile daimi bir tekel hakkının elde edilmesini (kanuna karşı hileyi) engellemektir²⁰²⁰.

değiştirmez. Yüksek Mahkeme de bu yaklaşımı benimseyerek, atıftırmalıkların benzer tada sahip olmasının, mala asli değeri şeklin verdiği anlamına gelmeyeceği sonucuna varmıştır. Mahkemeye göre, markanın emtiaya kattığı ticari değer tanınmışlığının bir sonucudur. Markanın tanınmışlığı sayesinde emtiaya kattığı bu değer, emtianın asli değerinin bir parçası değildir. **Gielen**, s.164-166; **Quaedvlieg**, s.508; **Kur**, too pretty, s.10.

²⁰¹⁷ EUIPO'nun R 2520/2011-5 sayılı “La Caldera” kararı, (para.19).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/2025%2F2011
(Erişim Tarihi: 09.02.2016)

²⁰¹⁸ EUIPO'nun R 0486/2010-2 sayılı “Shape of a Chair” kararı (para.20-21).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/0486%2F2010
(Erişim Tarihi: 09.02.2016)

Benelüks Adalet Divanı (Benelux Court of Justice December 23, 1985, NJ 1986) asli değeri kazandırma (estetik işlevsellik) yasağının, şeklin emtiayı daha zarif veya çekici kıldığının tespiti ertesinde derhal uygulanıp uygulanamayacağı sorusu üzerinde durmuştur. Mahkeme'ye göre bu soruya verilecek cevap emtia türüne göre değişiklik gösterir. Şayet şekil, güzelliği veya orijinalliyi sayesinde emtianın piyasadaki değerini asli biçimde belirliyorsa marka olarak tescil edilemeyecektir. Buna karşılık şeklin estetik çekiciliğinden farklı olarak, emtianın piyasa değeri, şeklin ayırt edici bir işaret olarak tanınmasının yarattığı çekimden kaynaklanıyorsa, yasak uygulama alanı bulmaz. **Gielen**, s.166.

²⁰¹⁹ **Gonzalez**, s.25.

²⁰²⁰ **Quaedvlieg**, s.511; **Gielen**, s.166; **von Kapff**, Concise, s.40; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.120. Belirtmek gerekir ki bir işaretin hem marka hem tasarım hem de FSEK mevzuatı kapsamında korunması ancak her bir mevzuatta aranan şartların karşılanması ile

Bu sonuca hükmün amaçsal yorumuyla ulaşılmaktadır. Ancak korunmak istenen bu menfaat, maddenin lafzi yorumundan çıkarılamamaktadır.

Esasında FSEK veya tasarım hukuku kapsamında korunan unsurlardan ibaret işaretlerin tescilini engelleme maksadı taşıyan kanun koyucudan, SMK m.5/f.1/(e) hükmünü daha farklı kaleme alması beklenirdi. Doktrinde hükmün başarılı, hoş giden bir tasarımı cezalandırıcı mahiyet taşıdığı ve ilga edilmesi gerektiği dahi savunulmaktadır²⁰²¹. Ancak 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendinde mala asli değerini veren şekli veya diğer özellikleri “*münhasıran*” içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmeyeceğine ilişkin yasak korunmuştur.

Uygulamada önemli çelişkiler yaratan bu hükmün bir diğer -ve çoğu kez göz ardı edilen- amacı ise ilgili pazardaki etkin rekabetin korunmasıdır²⁰²². Çünkü tasarım veya telif korumasına tabi olmayıp, emtianın ticari başarısına esaslı katkı sağlayan bir unsurun rakipler tarafından da kullanımına izin verilmesi, ilgili pazardaki rekabet etkinliğini sağlayacaktır. Rakiplerin aynı şekli/özelliği kendi emtialarına uygulayarak bunlara değer katma özgürlüğünden mahrum bırakılmaması gerekir. Yasak ile ticaret hayatında müşteri çekmede ve tercih sebebi olmada vazgeçilmez nitelik taşıyan ambalaj ve emtia formlarının/özelliklerinin, kullanıma açık tutulması sağlanmaktadır²⁰²³.

O halde şekil/özellik:

- Uygulandığı emtiayı tanıtıcı ve rakiplerden ayırt edici bir mesaj olarak algılanıyorsa,

mümkündür. SMK m.5/f.1/(e) hükmü sadece mala asli değerini veren şekillere (münhasıran bunlardan oluşan işaretlere) uygulanan sınırlı bir tescil engelidir.

²⁰²¹ **Gielen**, s.169; **Max Plank Final Report**, s.73; **von Kapff**, Concise, s.40; **Alberini**, s.302-303; **Kur**, Harmonization, s.7; **Koschtial, Ulrike**, Die Freihaltebedürftigkeit wegen besonderer Form im europäischen und deutschen Markenrecht, GRUR Int. 2004, 106–12, s. 110; **Kur, Annette**, Formalschutz dreidimensionaler Marken – neue Aufgaben für die Markenabteilung des Deutschen Patentamts, DPA 100 Jahre Marken®-Amt, Munich, 1994, s.192. Doktrinde bu hükmün, tasarım sahibinin yasal menfaatlerine makul ölçüler dışında zarar verilmemesi koşuluyla, tasarım korumasına istisnalar uygulanabileceğini öngören TRIPS m.26/f.2 düzenlemesi ile çelişkili olduğu vurgulanmaktadır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.120-122.

²⁰²² **Kur**, Too pretty, s.1.

²⁰²³ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.679.

- Uygulandığı emtia özellikleri ile kıyaslandığında keyfi, dekoratif bir unsur niteliğindeyse,
- Emtiaya yönelik temel tüketici taleplerinin karşılanması, emtianın ticari başarı kazanması kaygısı ile uygulanmamışsa estetik işlevsellik yasağına tabi olmamalıdır.

c.Farklı Hukuk Sistemlerinde Yasağın Gelişimi

i)Amerikan Hukuku

SMK m.5/f.1/(e) bendindeki “*mala asli değerini veren şekli veya diğer bir özelliği münhasıran içeren işaretlerin tescilini*” engelleyen bu yasağın ilk kez Amerikan hukukunda “*Pagliari v. Wallace China*” içtihadında²⁰²⁴ “*estetik*

²⁰²⁴ <https://h2o.law.harvard.edu/cases/4806> (Erişim Tarihi:09.11.2016). Amerikan hukukunda estetik işlevselliğin incelendiği “*Pagliari v. Wallace China Co. Ltd.*” (198 F.2d 339) kararı, modern işlevsellik doktrininin temel taşı olarak kabul edilmektedir. Uyuşmazlık konusu “Wallace” teşebbüsünün ürettiği ve otel restoranlarında kullanılan Çin porseleni tabak desenleri, göz alıcılıkları sebebiyle tercih edildiği gerekçesi ile marka korumasından yararlandırılmamıştır. Mahkeme davalı “Wallace” teşebbüsünün bu desenleri kullanmasının, davacının tanınmışlığından değil; yaratıcılığından yararlanma mahiyeti taşıdığı sonucuna vararak; bu ihlalin marka hukukunun konusunu oluşturmadığına kanaat getirmiştir. Konuya ilişkin bir diğer uyuşmazlık olan “*Boston Prof'l Hockey Ass'n, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.*” davası ise Ulusal Hokey Liginin ve bu ligde yer alan takımların resmi armalarının, davalı amblem üreticisi şirket tarafından üretimi ve satışı suretiyle marka hakkının ihlal edilmesine ilişkindir. Alışılmış marka hakkı ihlaline ilişkin içtihatların konusunu markanın, taklit ürünlerde uygulanması oluşturmaktadır. Ancak somut olayda üretici, marka koruması altındaki bu amblemleri herhangi bir ürüne yapıştırmadan (işlemeden), tek başlarına satışa sunmaktadır. Diğer bir ifade ile satışa sunulan emtia doğrudan markanın kendi formudur. Tedbir talebini reddeden mahkeme, davacıların amblemlerinin, ürünün ticari başarısında asli bir unsur oluşturmasından ötürü, estetik işlevselliklerinin bulunduğu kanaat getirmiştir. Mahkemeye göre, davacıların markası olan amblemlerin, estetik görünüşleri ilgili pazarda talep yaratmaktadır. Bu durum amblemlerin köken gösterme işlevinden uzaklaşmasına yol açmaktadır. Dava konusu edilen ürün doğrudan markanın kendisi olduğundan; somut olayda marka konusu olan işaret kendiliğinden, ilgili çevrede markasal olmayan ancak; aynı zamanda tercih edilmesine yol açan bir değer kazanmıştır. Bu yönüyle estetik işlevsellik taşımaktadır. Ancak istinaf yargılamasında işlevsellik yaklaşımı reddedilmiştir. Amblemlerin yüksek ticari değerinin davacıların emekleri sonucu oluştuğu; ilgili pazarın özellikleri dikkate alındığında, markanın kendisinin kopyalanarak tek başına satışa sunulmasının, izinsiz ancak markasal bir kullanım olduğu esaslarına dayanılarak marka hakkı ihlali iddiası kabul edilmiştir. **Fletcher, The Paradox**, s.736 vd. Amerikan hukukunda estetik işlevsellik konusundaki diğer iki önemli içtihattan biri olan “*Int'l order of Job's Daughters vs. Lindebourg & Co.*” (633 F.2d 912) kararında bir kadın cemiyetini (Job's Daughter) tanıtan mücevher sembolü, köken arması olarak değil; estetik işlevsellikte bulunmuştur. Öte yandan “*Fleischer Studios Inc. v. AVELA, Inc.*” (636 F. 3d 1115) içtihadında ise Betty Boop adlı çizgi film karakterinin bebek, tişört ve el çantası ürünlerinin izinsiz kullanılması öncelikle estetik işlevsellik kapsamında değerlendirilmiş, ancak doktrindeki eleştiriler sayesinde yargılama sürecinde görüş değişikliğine gidilmiştir. **Fletcher, The Paradox**, s.738 vd. Öte yandan “*Jay Franco & Sons, Inc. v. Franek*” (615 F.3d 855, 857-61 7th Cir. 2010) içtihadında ise yuvarlak plaj havlusu şekli estetik anlamda işlevsel bulunarak hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. **LaLonde/Gilson, Getting Real**, s.194 vd. Estetik işlevsellik örneği olarak sıklıkla kumaş boyasıyla renklendirilerek satılan vizon kürkleri de gösterilmektedir. Söz konusu ürünlerde kullanılan

*işlevsellik*²⁰²⁵” başlığı altında ele alınmıştır²⁰²⁶. Somut olayda davacının yemek/tabak takımlarının üzerindeki motiflerin dikkat çekicilikleri ve göz

boya, bunların sıcak olmasını değil; daha güzel görünmesini sağlamaktadır. Her iki halde de bu unsurları kullanan kişilerin, marka tescili talebinde bulunması mümkün değildir. **Liebesman**, s.210.

Amerikan hukukunda “*Qualitex*” kararında estetik işlevsel ürün şekillerinin, tüketiciye ürünün kimin tarafından üretildiği mesajını vermediği (köken arması işlevini yerine getirmediği), sadece tüketicinin estetik duyarlılığına hitap ettiği belirtilmiştir. Köken ayırt etme vasfı olmayan bu göz alıcı şekillerin süresiz marka tekeline alınması ise rakipleri önemli ölçüde dezavantaja uğratacaktır. Konuya ilişkin “*Publ’ns Int’l v. Landoll, Inc.*” kararında ticaret hayatında ürün paketlerinin bir diğer işlevinin güzel görünüm sunmak olduğu belirtilmiştir. Bunun sebebi tüketicilerin paket şekline bakarak ürünün kalitesi hakkında çıkarımda bulunma olasılığıdır. Hatta tüketici paket şekline doğrudan işlevsel bir anlam yükleyerek (ve bu sebeple daha fazla para ödemeyi göze alarak) satın alabilir. Örneğin bu motivasyon ile aldığı şampanya şişesinin hoş biçimini konuklarına göstermek isteyebilir. Marka hukuku, tasarım hukukundan farklı olarak, şeklin orijinal olmasını değil; köken arması vasfını taşımasını korumaktadır. Bu işlevi yerine getirmeyen; ancak rakiplerin aynı göz alıcılıkta ürünler üretmesini engellemek amacı ile kullanılan şekiller, marka mevzuatı altında korunmamalıdır. Şayet şeklin görünüşü, tüketici nezdinde marka (köken gösterme, ilk bakışta kim tarafından pazara sürüldüğü bilgisini verme) işlevi taşımayan bir değer arz ediyorsa tescil edilemeyecektir. Ayrıca üç boyutlu estetik şeklin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması dahi tescil için yeterli görülmemekte, kararda estetik işlevsellik incelemesinde, rakiplerin şeklin tescili halinde düşeceği dezavantajlı durumun dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. **Liebesman**, s.212-213.

Amerikan hukukunda “*I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co.*” (163 F.3d 27, 36) ve “*Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.*” (529 U.S. 205, 213) içtihatları gereği, işlevsellik doktrini üç boyutlu şekillere sağlanan marka korumasının sınırını oluşturmaktadır. Aksi takdirde buluşları veya estetik yaratıcılığı koruyan düzenlemelerin dolanılarak; aslında bunların konusu olan ve köken gösterme dışında işlev üstlenen şekillerin, süresiz marka korumasından yararlanması söz konusu olacaktır. Sonuç olarak işlevsellik doktrini, (gerek teknik gerekse estetik açıdan) münhasıran fayda sağlayan unsurların herkesin kullanımına açık tutulmasıyla rekabetin artmasına hizmet eden bir kurumdur. **Liebesman**, s.210.

Şeklin ürüne fayda sağlaması noktasında, “mala asli değerini verme” (estetik işlevsellik) ile fonksiyonel (faydacı, teknik) işlevsellik örtüşebilir. Özellikle Amerikan hukukunda işlevsellik kavramı geniş bir biçimde yorumlanarak; hem estetik hem de faydacı işlevselliği ifade etmekte kullanılmaktadır. “*Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc.*”, (696 F.3d 206, 217) ve “*New Colt Holding Corp. vs. RJG Holdings of Fla., Inc.*” (312 F.Supp.2d 195, 212) içtihatlarında bu esas benimsenmiştir. Doktrinde de işlevselliğin biri “*işe yararlık*” (usefulness) diğeri ise “*beauty*” (beauty) olmak üzere iki anlamının olduğu belirtilmektedir. **Liebesman**, s.208.

Bu noktada teknik sonuç yaratma (faydacı/teknik işlevsellik) kavramının dar veya geniş biçimde ele alınmasına yönelik tartışmalar da önem taşımaktadır. Bu kavrama dar biçimde yaklaşıldığında, maddede esasında patent veya faydalı model korumasına tabi şekillerin tescilinin önlenmeye çalışıldığı sonucuna varılacaktır. O halde üzerinde değişiklik yapılması her halükarda teknik sonucu da etkileyecek üç boyutlu şekiller, tescil yasağı kapsamında değerlendirilmelidir. Dolayısıyla tescil incelemesinde şeklin teknik bir sonuca yönelik yönelmediği; ürünün asli özelliklerinin neler olduğu ve teknik sonucun ürünün asli özellikleri ile bağlantılı olup olmadığı üzerinde durulmalıdır. **Guerrero**, s.28-29. Buna karşılık kavramın geniş yorumlanması, yasak kapsamına üretimsel, iktisadi, veya görsel yönlerde olumlu etki yaratan (işlev gören, fayda sağlayan) şekillerin de alınmasına yol açacaktır. **Bently/Sherman**, 2nd, 2004, s.794-795.

²⁰²⁵ Restatement 3rd of Unfair Competition, sec.17.

http://is.muni.cz/th/169953/pravf_m/Extract_III.pdf
(Erişim Tarihi:09.11.2016)

²⁰²⁶ **Mireles**, s.176 vd.; **Gonzalez**, s.25-26. “*Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. American Eagle Outfitters, Inc.*” (280 F 3d 636 2002) içtihadında rakiplerin, serbest rekabet ortamında faaliyet gösterebilmesi için ihtiyaç duydukları unsurların işlevsel oldukları sonucuna varılmıştır. Ancak Amerikan hukukunda estetik işlevsellik yasağının uygulanması tutarsızlıklar göstermiştir. Örneğin “*Traffix*” içtihadı öncesinde alınan “*Click Billiards v. Sixshooters*,

alıcılıkları sayesinde tüketicilerin yegane tercih sebebi olduklarına dikkat çekilmiştir. Diğer bir ifade ile motifler, uygulandıkları malın “*asli estetik değerini ve ticari başarısını*” sağlamaktadır.

“Pagliero” kararında estetik işlevselliğin markasal mesaja yabancı bir anlama sahip olan ve bu sayede emtianın ticari başarısına önemli katkı sağlayan unsurlar açısından geçerli olduğu belirtilmiş; bu gibi unsurların patent veya telif korumasına tabi olmadıkları sürece rakipler tarafından kullanımın engellenemeyeceğine hüküm kurulmuştur. Tescile konu unsur, “*emtianın asli satılma sebebini*” oluşturuyorsa gördüğü işlev sebebiyle marka korumasına konu edilemeyecektir. Yüksek Mahkeme’nin bu değerlendirmeleri Amerikan hukukunda eleştirilmiştir. Çünkü bu yaklaşım başarılı tasarımları herkesin kullanımına açık bırakmaktadır. Oysaki bir şeklin hem çekici olması hem de markasal ayırt ediciliğe sahip olması mümkündür.²⁰²⁷

“Traffix” ve “Qualitex” içtihatları gereği, estetik işlevsellik incelemesinde “*ilgili pazardaki rakiplerin kullanımına açık alternatif şekillerin varlığına*”²⁰²⁸ ve tescilin “*rekabeti esaslı biçimde sınırlandırıp sınırlandırmayacağına*” bakılmaktadır²⁰²⁹. Estetik işlevsellik yasağı ile teknik faydanın dışında kalıp, tescil edildikleri takdirde hak sahibine haksız bir rekabet avantajı sağlayacak estetik özellikler kastedilmektedir²⁰³⁰. Yasağın uygulanmasının bir diğer sebebi işaretin “*ticari kökeni garanti etme işlevinin*” dışına çıkarak, “*marka vasfı dışında bir işleve*” yönelmesidir. Konuya ilişkin “*Brunswick v. British Seagull*” içtihadında yatlara ve botlara takılan motor emtiasında siyah renk faydacı/teknik işlevsel bulunmamıştır. Buna karşılık siyah rengin motorları daha ufak göstermesi, farklı renkteki yatlarla en fazla uyum gösteren renk

Inc.,” (251 F.3d 1260 2001) ve “*Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd.*”, (155 F.3d 540 1998) kararlarında estetik işlevsellik kavramı tamamıyla dışlanmıştır. Buna karşılık, “*Pagliero v. Wallace China Co.*” (198 F.2d 343 1952) içtihadında yemek/tabak takımlarının üzerindeki çiçek motifinin estetik işlevsel olmasından ötürü, marka koruması altına alınamayacağı kabul edilmiştir. **Calboli**, s.6.

²⁰²⁷ **Dinwoodie, Graeme B.**, The Death of Ontology: A Teleological Approach to Trademark Law, Iowa Law Review, 1999, s.691; **Kur**, too pretty, s.5.

²⁰²⁸ “*Zippo Mfg. Co.*” (50 USPQ2d 1852, 1854 TTAB 1999) ve “*EBSCO Indus. Inc.*” (41 USPQ2d 1917, 1920 TTAB 1997) kararları gereği, dikkate alınacak alternatif şekillerin başvuru sahibinin emtiası ile aynı kategoriye ait olmaları gerekir. **TMEP**, 1202.02(a) (v)(C).

²⁰²⁹ **Schober**, s.52,56; **Dinwoodie**, s.22-23; **Gonzalez**, s.27. Görüldüğü üzere estetik işlevsellik yasağı uygulanmasında rekabet teorisi etkisini mutlak suretle göstermektedir.

²⁰³⁰ **Halpern/Nard/Port**, s.328. İşlevselliğin dar yorumlanması ile ürünün sadece faydacı/teknik özelliklerine odaklanılmaktadır. Buna karşılık, yasağın geniş yorumu kapsamını estetik işlevselliğe dek genişletmektedir.

olması gibi gerekçelerle rekabet açısından avantaj sağladığı belirtilerek, bu emtiada estetik işlevsel olduğu sonucuna varılmıştır²⁰³¹.

Geleneksel anlamda estetik işlevsellik doktrini, markanın “*emtia kökenini gösterme işlevini yerine getiremediği*” hallerde (traditional aesthetic functionality) uygulama alanı bulmakta ve koruma dışında kalmasına yol açmaktadır²⁰³². İşaretin, uygulandığı ürünün asli dekoratif unsuru olduğu hallerde estetik işlevsellik geleneksel anlamı ile uygulanmaktadır. Mahkeme içtihatlarında Çin porselenlerindeki çiçek resimleri veya çatı kiremitleri ile uyumlu boru ve baca şekilleri bu kapsamda değerlendirilmiştir²⁰³³.

Bunun yanı sıra, marka hakkı ihlali iddiaları karşısında, işaretin köken arması olarak değil, estetik bir unsur olarak kullanıldığı savunmasında bulunurken, esasında estetik işlevsellik (defensive aesthetic functionality) doktrininden yararlanılmaktadır. Pek çok mahkeme içtihadında, davalı tarafın bu doktrine dayanarak, davacının markasını bir köken arması olarak kullanmadığı; aksine, bu işareten bir süs unsuru olarak faydalandığı savunmasında bulunduğu görülmektedir²⁰³⁴. Ancak davacının, işaretini bir

²⁰³¹ **TMEP** § 1202.02(a)(vi); Brunswick Corporation v. British Seagull Limited And Outboard Marine Corporation (35 F.3d 1527 32 U.S.P.Q.2d 1120).

<http://openjurist.org/35/f3d/1527/brunswick-corporation-v-british-seagull-limited>

(Erişim Tarihi:09.11.2016)

²⁰³² İkizkenar yamuk biçimi ile parlak renklerin kombinasyonundan oluşan oyuncak bebek emtiası paketi estetik işlevsel ve ayırt edicilik yoksunu bulunmuştur. *Mattel Inc. v. MGA Entertainment Inc.*, 782 F. Supp. 2d 911, 1007 (C.D. Cal. 2011); **Heavner**, s.1.

²⁰³³ *Pagliari v. Wallace China Co.*, 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952); *In re Original Red Plate Co.*, 223 USPQ 836 (T.T.A.B. 1984); *M-5 Steel Manufacturing Inc. v. O'Hagin's Inc.*, 61 USPQ2d 1086, 1098 (T.T.A.B. 2001). **Heavner, B. Brett**, Trademark Aesthetic Functionality: A Zombie Apocalypse?, 2012, s.1.

<http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=b1e7f45e-8896-4d51-ae4d-4afc4f9c878e>

(Erişim Tarihi:09.11.2016)

²⁰³⁴ *International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co.*, 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980); **Heavner**, s.1. “*Maker's Mark Red Wax Seal*” kararına konu uyumsuzlukta davacı, viski şişelerinde kullandığı kırmızı mum mührünün davalı tarafından tekila şişelerinde kullanılmasının marka hakkı ihlali teşkil ettiğini ileri sürmüştü; davalı ise şişe kapağına dökülen kırmızı mum mührünün estetik işlevsel olduğunu savunmuştur. Mahkeme estetik işlevsellik savunmasını reddederken, kırmızı mum mührünün hoşça giden yegane renk olmadığını ve rakipler açısından dezavantajlı bir durum yaratmadığını belirtmiştir. Mahkeme söz konusu kırmızı mum mührünün elli yıldır ürünlerde kullanıldığı, reklamlarda bu unsurun vurgulandığı ve bir köken arması işlevi üstlendiği esaslarına dayanarak estetik işlevsellik savunmasını reddetmiştir. (679 F.3d 410 6th Cir. 2012 84 PTCJ 98, 5/18/12). **Brookman, Adam L.**, Trademark Law: Protection, Enforcement, Licensing, 2nd ed., New York, 2016, s.50; **Heavner**, s.2; **Calboli, Irene**, Betty Boop and the Return of Aesthetic Functionality: A Bitter Medicine Against 'Mutant Copyrights'? Singapore Management University Institutional Knowledge at Singapore Management University, 2014, s.6. Esasen Amerikan hukukunda estetik işlevsellik savunması ilk olarak 1977 ve 1983 tarihlerinde verilen “*Job's Daughters*” ve “*University of*

“köken arması” olarak kullandığı, reklamlarında işaretin işlevsel yönünü vurgulamaktan kaçındığı, süregelen hak ihlallerine karşı suskun kalmadığı durumlarda bu savunmayı bertaraf edebileceği kabul edilmektedir²⁰³⁵.

ii)Avrupa Birliği Hukuku

Uygulama açısından belirsizlikler içeren ve salt tüketici beğenisi kazandığı gerekçesi ile bir kısım şeklin marka koruması dışında bırakılması riski yaratan bu yasak, -tüm tartışmalara rağmen sınırlı bir uygulama alanıyla da olsa- AB hukukunda da etkisini göstermiştir²⁰³⁶. İşlevsellik yasağının kapsamının teknik

Pittsburgh” içtihatları ile ele alınmıştır. “*Job’s Daughter*” kararına konu uyumsuzluk, bu isimdeki kadın dayanışma kuruluşunun ambleminin izinsiz olarak 3. kişiler tarafından mücevher emtiasında kullanılmasına ilişkindir. İlk derece yargılamasında kabul edilen hak ihlali iddiası, istinaf aşamasında estetik işlevsellik gerekçesi ile reddedilmiştir. Ret kararında davacının tanıtım (köken gösterme) amacıyla kullandığı bu amblemin, somut olayda davalı 3. kişi tarafından aynı amaçla kullanılmadığı belirtilmiştir. Davalı bu amblemi, mücevher ürününe kattığı estetik işlevsel değer sebebiyle tercih etmiştir. Ayrıca kararda davacının ambleminin pek çok mücevher üreticisi teşebbüs tarafından izinsiz olarak kullanılması ve davalının kullanımına yirmi bir yıl boyunca ses çıkarılmaması olgularına da işaret edilmiştir. Aynı esasların incelendiği “*University of Pittsburgh*” davasında bu defa davacı üniversiteye ait “Pitt” ambleminin (markasının) izinsiz olarak tekstil ürünlerinde kullanıldığı iddiası incelenmiştir. Davalı “*Champion Products*” teşebbüsünün söz konusu amblemin köken arması olarak kullanılmadığına ve estetik işlevselliğe sahip olduğuna yönelik savunması yine kabul edilmiştir. Kararda ayrıca davalının söz konusu markayı kırk yedi yıldır kullandığı ve markanın izinsiz kullanımını iddiasında bulunmadan önce davalının ürünlerini kendi kitapçılarında sattığı olgularına atıfta bulunulmuştur. *International Order of Job’s Daughters v. Lindeburg & Co.*, 633 F.2d 912, 208 USPQ 718 (9th Cir. 1980); *University of Pittsburgh v. Champion Products Inc.*, 566 F. Supp. 71, 219 USPQ 834 (W. D. Pa. 1983); **Heavner**, s.4. Yıllar sonra estetik işlevsellik savunmasının olumlu biçimde ele alındığı “*Betty Boop*” kararında, bu çizgi roman karakterinin izinsiz olarak posterlerde kullanılması telif ve marka hakkı ihlali açısından incelenmiştir. Ancak davacı tarafın iddiaları, bu karakter üzerindeki telif ve marka hakkı sahipliğinin ispatlanamaması gerekçeleri ile reddedilmiştir. Bu karara karşı yapılan başvuru, telif hakkı ihlali iddiası yönünden reddedilirken, marka hakkı ihlali iddiaları estetik işlevsellik savunması kapsamında değerlendirilmiştir. Bu yaklaşıma göre, davalı tarafın “*Betty Boop*” ifadesini (yazı ve resim olarak) posterlerinde kullanması, davacının marka hakkını ihlal etmeyebilir. Çünkü davalı bu ifadeyi bir marka olarak değil; işlevsel bir ürün olarak kullanabilecektir. Diğer bir deyişle, “*Betty Boop*” ifadesi davalının ticari emtiası olan posterlerin ticari kökenini göstermemektedir. Aksine bu ifade, davalının ürünlerini tüketiciler açısından dikkat çekici kılan, estetik işlevselliğe sahip bir unsurdur. Bu karar ile çizgi film veya karikatür karakterleri üzerindeki marka hakkının, söz konusu karakterleri ürünlerinde dekoratif bir unsur (veya süsleme olarak) olarak kullanan 3. kişilere karşı ileri sürülmesi neredeyse imkansızlaşmıştır. Ancak yapılan itirazlar üzerine mahkeme estetik işlevsellik savunmasına dayanan yaklaşımını terk etmiş; bu defa ret kararına gerekçe olarak, davacının “*Betty Boop*” çizgi karakteri üzerinde marka hakkı sahibi olduğunu ispatlayamaması gösterilmiştir. Buna ek olarak, “*Betty Boop*” kelimesi üzerinde davacının marka hakkına sahip olup olmadığının da ayrıca incelenmesi gerektiği sonucuna varmıştır. *Fleischer Studios Inc. v. A.V.E.L.A. Inc.*, 636 F.3d 1115 (9th Cir. 2011) (81 PTCJ 555, 3/4/11); **Heavner**, s.3-4; **Mireles**, s.179 vd.

²⁰³⁵ **Heavner**, s.4.

²⁰³⁶ **Firth**, Signs, s.510; **Mireles, Michael S.**, Aesthetic Functionality, Texas Intellectual Property Law Journal, Vol.155, 2013, s.212; “*Au-tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc.*”(Ninth Cir., 457 F.3d 1062, 80 USPQ 1293) <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1256695.html> (Erişim Tarihi:05.03.2017).

fayda sađlayan Őekillerle sınırlı olmadığını kabul eden bu yaklaşım, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e)/(iii) bendinin (SMK m.5/f.1/(e) bendinin) yürürlüğe girmesini sađlamıştır. Yasađın uygulanması için mala sađlanan estetik artı deđerin asli mahiyet taşıması gerekir. Örneđin, İngiliz hukukunda “*Julius Sämaan Ltd v. Tetrosyl Ltd.*” kararında dikiz aynalarına asılarak kullanılan araba koku gidericisi emtiasında kullanılan çam ağacı Őekli, tüketicilerin dikkatini çeken bir unsur olmasına rađmen, bu yasak kapsamında deđerlendirilmemiştir²⁰³⁷.

Yasađa yönelik Amerikan hukuku ile AB hukuku arasında önemli bir yaklaşım farkı bulunmaktadır. AB hukukunda 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e)/(iii) hükmünde münhasıran mala asli deđerini veren Őekli veya diđer özellikleri içeren işaretlerin tescili yasaklanırken, bunların bir yandan asli deđer katarken diđer yandan ayırt edici olabilecekleri tümünden göz ardı edilmiştir²⁰³⁸. Söz konusu unsurların markasal kullanımla ayırt ediciliğe kavuşmalarının önü Tüzük m.7/f.3 hükmü ile kapanmıştır. Yani AB hukuku hem asli deđer kazanmanın hem de ayırt edicilik vasfının aynı işarete bulunamayacağı görüşündedir. Buna karşılık, Amerikan hukukunda estetik işlevsellik doktrini, emtiaya asli deđerini katan unsur aynı zamanda markasal köken gösterme işlevini gördüğü sürece uygulanmamaktadır²⁰³⁹. Diđer bir ifade ile Amerikan hukukunda aynı işaretin hem ayırt edici olması hem de emtiaya asli deđer kazandırması mümkün olup; bu durum estetik işlevsellik yasađını bertaraf eden bir olgudur. Bu noktada Amerikan hukukunda benimsenen yaklaşımı daha isabetli bulunduđumuzu ilerleyen bölümde ayrıntılı bir biçimde gerekçelendirerek açıklamaya çalışacağız.

²⁰³⁷ **Firth**, *Signs*, s.510.

²⁰³⁸ Bu çelişkili yaklaşım sebebiyle piyasadaki standart Őekillerden esaslı biçimde ayırışmayan üç boyutlu Őekillerin kullanım yolu ile marka vasfını kazanmalarına izin verilmekte; buna karşılık, sıra dışılıkları sebebiyle kendiliđinden ayırt edici sayılan Őekiller, mala asli deđerini verecek derecede çekici olduklarında marka vasfı kazanmamaktadır. Sonuç olarak, bu tür işaretlerin gelecekte marka korumasına ulaşma olasılığı tümünden yok edilmektedir. **Kur**, *Too pretty*, s.3.

²⁰³⁹ **Firth**, *Signs*, s.510,518; **Hopkins, Sarah**, *Aesthetic Functionality, a Monster the Court Created but Could Not Destroy*, TMR, Vol. 102, 2012, s.1126; **Firth**, *public policy*, s.13.

iii) Benelüks Hukuku

Kıta Avrupası'nda ilk defa Benelüks hukukunda²⁰⁴⁰ öngörülen bu tescil engelinin gerekçesinde, ticaret hayatında emtia şekilleri tasarlanırken bunların emtiaya çekicilik kazandırmasının hedeflendiğine değinilmiştir. Ancak somut olayda emtia özellikleri dikkate alındığında, söz konusu şekil/özellik, şayet emtianın çekici bir vafa kavuşmasını (tercih sebebi olmasını) sağlayan yegane unsur niteliği taşıyorsa artık marka korumasına konu edilemeyecektir.

Örneğin kristal bir bardağın taşıdığı sanatsal şekil kristal ürünler pazarında marka vasfı taşıyamayacaktır. Çünkü emtianın asli değeri sadece kullanılan maddeden değil; buna ek olarak, şeklin/özelliğin güzelliğinden kaynaklanmaktadır. Buna karşılık çikolata emtiasında kullanılan ambalaj, ürünün kendi (öz) değerine bir katkı yapmadığından dolayı ayırt edici olduğu sürece marka vasfı taşıyabilecektir. Böyle bir şeklin/özelliğin tasarım hukuku kapsamında da korunması mümkündür²⁰⁴¹. Dolayısıyla SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağının, emtianın kendi (öz) değerini münhasıran “*şeklin çekiciliğinden*” aldığı hallere hasredilmesi gereklidir.

d. Estetik İşlevselliğin Tespitinde İncelenen Olgular

i) Amerikan Hukukunda

Amerikan hukukunda “*estetik işlevsellik*” yasağı, şeklin “*herkesin kullanımına açık tutulmasının rekabet açısından bir zorunluluk*” teşkil ettiği hallerde uygulanmaktadır. Bu yasak sayesinde ürünün ticari başarısında asli paydaya sahip estetik unsurlar ve şekiller marka koruması dışında

²⁰⁴⁰ Mala asli değerini vermeye ilişkin bu yasak, Kıta Avrupası hukukunda ilk kez Benelüks Adalet Divanı'nın iki ayrı kararında (Benelux Court of Justice April 14, 1989, NJ 1989 “Burberry I”/ Benelux Court of Justice December 16, 1991, NJ 1992 “BurberryII”) ele alınmıştır. **Gielen**, s.164-165. Kıta Avrupası'nda bu yasağın kökenini 1975 tarihli UBLM m.1/f.2 hükmünden aldığı kabul edilmektedir. **Max Planck Final Report**, s.72; **Kur**, too pretty, s.8-9. Doktrinde, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gelişen pazarlama politikaları ve artan rekabet sebebiyle emtia görünümlerinin çok daha önem kazandığı ve artık pek çok malın salt şekli ile değerlendirildiği belirtilmektedir. Bu yönü ile Tüzük m.7/f.1/(e)/(iii) hükmündeki asli değeri verme yasağı, markanın emtia şeklinden veya paketinden oluşabileceğini açıkça öngören Tüzük m.4 hükmü ile çelişki doğurabilecektir. **Quaedvlieg**, s.510.

²⁰⁴¹ **Gielen**, s.164-165.

birakılmaktadır²⁰⁴². Estetik şeklin veya özelliğın rekabet açısından herkesın kullanımına açık tutulmasının zorunlu olup olmadığı:

- İlgili pazarın yapısı;
- İkame emtia şekillerinin veya özelliklerinin mevcut olup olmadığı;
- Kullanılabilecek bu alternatiflerin sayısı, etkinliğı ve ilgi çekiciliğı;
- Tescili istenen şekil veya özelliğın muadillere kıyasen tek başına tercih sebebi oluşturup oluşturmadığı hususlarının incelenmesi ile tespit edilir.

İlgili emtia pazarı ne kadar geniş tanımlanırsa, rakiplerin sahip olacağı alternatifler de o ölçüde artacak; bu takdirde yasağı tabi olma olasılığı aynı ölçüde azalacaktır²⁰⁴³.

²⁰⁴² Yüksek Mahkeme'nin "Traffix" içtihadı (532 U.S. 33) gereğı işlevsellik yasağının uygulanması için marka tescili sonucu, rakiplerin işaretin bilinirliğine ve müşteri çevresi yaratmasına bağı olmayan bir rekabet dezavantajına (non-reputation related disadvantage) düşmesi gerekir. Bilinirliğe bağı olmayan rekabet dezavantajı ile rakiplerin markanın yarattığı müşteri çevresinden değıl; ürünün kendi göz alıcılığından dolayı düşükleri dezavantajlı durum kastedilmektedir. "Industria Arredamenti Fratelli Saporiti v. Charles Craig, Ltd.", (725 F.2d 20 1984) kararında ise yansıttığı stil sayesinde ürün satışı doğrudan arttıran İtalyan bir kanepenin şekli, bu gerekçe ile marka olarak korunmamıştır. Karara göre şekil tasarımı, ürünün (kanepenin) asli özelliğine karşılık geldiğinden ötürü, bir tanıtım vasıtası veya marka vasfını taşımamaktadır. Mahkeme estetik işlevsellik gerekçesi ile korumayı reddederken, kanepenin tasarımının bir bütün halinde tüketici nezdinde göz alıcı mahiyet taşıdığı sonucuna varmıştır. "Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.," (514 U.S. 159 1995) içtihadında ise ürünün satılmasına veya pazarlanmasına doğrudan etki etmeyen; ancak potansiyel alternatiflere kıyasen ürünü daha hoş kılan unsurların da estetik işlevselliğe tabi olabileceğı belirtilmiştir. Çünkü marka tekeli, rakiplerin aynı göz alıcılıkta ikame ürünleri, kendi bağımsız markaları altında üretmelerini engellemek amacı ile kullanılamaz. Bir üretici marka hakkına dayanarak, rakiplerini kendisinkilerle aynı çekicilikte olan, muadil ürünler yapmaktan men edemez. Ürünün en göz alıcı tasarlanış biçiminin, belirli bir teşebbüs lehine marka koruması altına alınması ise rakipleri bu olanaktan mahrum bırakacaktır. "Qualitex" içtihadında tescili istenen renklere ilgili pazarda rekabet açısından ihtiyaç duyulmadığıın tespiti için estetik işlevsellik incelemesi yapılmıştır. Kararda kuru temizleme preslerinde kullanılan yeşil ve altın renklerinin, kanepenin tasarımından farklı olarak, tüketicinin satın alım kararını etkilemediğı sonucuna varılmıştır. Ayrıca ilgili pazarda diğere renklerden aynı etkinlikte yararlanılması da mümkün olduğundan, tescili istenen renkler estetik işlevsel nitelikte bulunmamıştır. Dolayısıyla bu renklerin tescili, önemli bir ürün unsurunun tekele dönüştürülmesi ile rekabetin sınırlandırılmasına (rakiplerin işaretin bilinirliğine bağı olmayan bir rekabet dezavantajına uğramasına) yol açmayacaktır. **Unikel, Robert**, Better by Design: The Availability of Trade Dress Protection for Product Design and the Demise of "Aesthetic Functionality", TMR Vol.85, 1995, s.318-319; **Burgunder**, s.727-728.

²⁰⁴³ **Mireles**, s. 205-206. Ancak Amerikan mahkemeleri, rekabetin korunmasına ilişkin mevzuat dahilinde yapılan ilgili pazar tanımlamalarını işlevsellik davalarında uygulamakta isteksiz davranmaktadır. Bu yaklaşımın birkaç sebebi bulunmaktadır:

- Patent veya faydalı modeller söz konusu olduğunda ortaya çıkan yeni ürünlerin ait oldukları pazarların tespitinin güçlüğü;
- Pazar tanımının takdir yetkisini sınırlandırması;
- Tarafların pazar tanımına yönelik ekonomik delillere başvurmalarının yaratacağı mali yükün büyüklüğü;
- Geçmiş içtihatlarda pazar tanımına dayalı araştırma eksikliği;

O halde işaretin emtiaya kattığı değerin tespitinde:

- Tescilin kapsadığı emtia sınıfının, benzer veya ikame malların nitelikleri;
- Tescili istenen emtia şeklinin/özelliğinin sanatsal, dekoratif değeri veya tercihi etkileme gücü;
- Tescil konusunun ilgili pazarda ortaklaşa kullanılan ürün şekillerine kıyasen sergilediği farklılıklar;
- Tescil konusu işaretin benzer mallarla kıyaslandığında önemli bir fiyat farkına yol açıp açmadığı;
- Emtianın estetik özelliklerini vurgulayan bir reklam ve promosyon faaliyeti güdülüp güdülmediği olguları dikkate alınmaktadır²⁰⁴⁴.

Bu kriterlerden SMK m.5/f.1/(e) bendi değerlendirmesinde de istifade edilmelidir.

Amerikan hukukunda “DC Comics” içtihadında salt süsleme mahiyeti taşıyan unsurların estetik işlevsellik kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmiş; bu tür unsurların marka vasfı taşımadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir²⁰⁴⁵. Yüksek Mahkeme’nin “Traffix” kararında estetik işlevsellik, ürünün çekiciliğini artıran ve rakipler karşısında esaslı avantajlar sağlayan emtia özelliklerine (ör. renk, şekil, görüntü vs.) hasredilmiştir²⁰⁴⁶. Bunlar ürünün daha iyi çalışmasını veya performans göstermesini sağlamamakla birlikte, tescil edildikleri takdirde rakipleri bilinirliğe bağlı olmayan bir dezavantaja (non-reputation-related disadvantage) sokmaktadır²⁰⁴⁷. Bu takdirde estetik işlevsellik gerekçesi ile işaretin kamuya açık tutulması zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Örneğin “Florists’ Transworld Delivery” kararında çiçekçilik pazarında renklerin özel anlamlarının (matem, halloween,

-
- “Pazar” kavramının fikri mülkiyet ve rekabet hukukunda farklı anlamlara karşılık gelmesi bu yaklaşımın başlıca gerekçeleridir.

Ancak doktrinde fikri mülkiyet hukukunda ilgili pazarın tanımlanmasında rekabet hukukunun “ilgili pazar” tanımından yararlanılabileceği ifade edilmektedir. **Kingsbury, Anna F.**, Market Definition in Intellectual Property Law: Should Intellectual Property Courts Use an Antitrust Approach to Market Definition?, Marq. Intell. Prop. L. Rev. Vol, 8, 2004, s.68, 89.

²⁰⁴⁴ ABAD’ın C-205/13 sayılı “Hauck” kararı (para.35).

²⁰⁴⁵ **TMEP 1202.02(a)(vi)**; DC Comics 689 F.2d 1042 (CCPA 1982).

<https://casetext.com/case/in-re-dc-comics-inc> (Erişim Tarihi:31.01.2017)

²⁰⁴⁶ Traffix Devices, Inc v. Marketing Displays, Inc. (532 U.S. 23 2001)

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/532/23/case.html> (Erişim Tarihi:31.01.2017)

²⁰⁴⁷ **Calboli**, s.2; **Brookman**, 4.04B, s.50. Amerikan hukukunda “Traffix”, “Qualitex” ve “Brunswick” içtihatlarında emtia tasarımları hem teknik (faydacı) hem de estetik işlevsel bulunarak marka korumasından yararlandırılmamıştır. **TMEP** §1202.02(a)(vi).

zerafet vs.) olduğu ve mesaj ilettikleri belirtilmiş; bu özelliğin paket ve buketleri de etkilediği vurgulanmıştır²⁰⁴⁸. Dolayısıyla ilgili pazardaki aktörler, rekabet edebilmek için (competitive need) çiçek aranjmanları ve paketlerinde siyah rengi kullanma ihtiyacı duymaktadır. Mahkeme bu gerekçelerle söz konusu rengin estetik işlevsel olduğunu tespit ederken; estetik işlevselliği sadece süsleme veya dekoratif unsurlara indirgeyen hatalı yaklaşımı benimsememiştir.

Yüksek Mahkeme'nin "M-5 Steel" kararında²⁰⁴⁹ ise çatılarda kullanılan metal havalandırma boru ve baca emtiasında tescilini istenen şekil hem teknik hem de estetik anlamda işlevsel bulunmuştur. Söz konusu şeklin patent başvurusuna konu edilmesi; reklam kampanyalarında rakiplere kıyasen üstün özelliklerinin vurgulanması ve uygulama masraflarını azaltması teknik işlevsellik taşıdığını gösterir. Bunun ötesinde şekil, uygulandığı çatılarda göze çarpma ve kamufle olma yetenekleri sayesinde tercih sebebi olacak ve görünüşü daha hoş kılan bu özellik, estetik işlevselliğe yol açacaktır.

ii)Avrupa Birliği Hukukunda

Konuya ilişkin AB hukukunda Genel Mahkeme'nin T-508/08 sayılı "*shape of a loudspeaker*" kararında ise bir hoparlörün üç boyutlu estetik şekli, emtiaya asli değerini kazandırdığı gerekçesi ile Tüzük m.7/f.1/(e) bendi (SMK m.5/f.1/(e) bendi) yasağına tabi tutulmuştur²⁰⁵⁰. Genel Mahkeme'ye göre,

²⁰⁴⁸ *Florists' Transworld Delivery, Inc., 106 USPQ2d 1785. (TTAB 2013); TMEP § 1202.02(a)(vi); Brookman, 4.04B, s.50. Yüksek topuklu kadın ayakkabısı tabanına uygulanan soyut kırmızı rengin marka olabileceği yönündeki "Louboutin red sole" kararında ise bu rengin sadece estetik işlevsel mahiyet taşımadığı ve markasal kullanım yolu ile ikincil bir anlam kazandığı sonucuna varılmıştır. Ancak markasal koruma sadece taban rengi ile kontrast renklere sahip ayakkabılarla sınırlı tutulmuştur. Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint-Laurent America Holding Inc., (696 F.3d 206, 103 USPQ2d 1937 2d Cir. 2012); Heavner, s.3; Calboli, s.5.*

²⁰⁴⁹ *In M-5 Steel Mfg., Inc. v. O'Hagin's Inc., 61 USPQ2d 1086, 1096 (TTAB 2001); TMEP §1202.02(a)(vi); Brookman, 4.04B, s.50.*

²⁰⁵⁰ **Kur/Dreier**, s.181. Genel Mahkeme'nin T-508/08 sayılı "Bang&Olufsen shape of a loudspeaker" (hoparlör şekli) kararına konu başvurunun kapsadığı sınıflar; hoparlör emtiasının yanı sıra, müzik mobilyaları ile ses sinyali yayan, üreten ve düzenleyen diğer aparatlardan oluşmaktadır. Genel Mahkeme, başvurunun kapsadığı emtia sınıfında malın dış görünüşünün ve tasarımının tüketici tercihlerini belirlemede çok önemli bir etken olduğuna dikkat çekmiştir. Her ne kadar tüketici, kural olarak bu türdeki emtianın diğer özelliklerini de dikkate alıyor olsa da tescile konu şekil, başvuru sahibinin tanınmasında ve malın çekicilik kazanmasında asli unsuru oluşturmaktadır. Şayet emtia şekli, estetik özellikleri açısından öncelikle dikkat çeker ve ilgili çevre nezdinde asgari, saf, zamana rağmen değişmeyecek mahiyette algılanıyorsa Tüzük m.7/f.1/(e) bendindeki yasağına tabi olacaktır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-508/08> (Erişim Tarihi: 96.04.2016)

dikdörtgen prizma biçiminde bir taban üzerine oturtulmuş sivri ucu aşağı bakan, ince, uzun bir kalem biçimindeki sıra dışı hoparlör şekli; söz konusu emtia açısından göz alıcı, zamanla değişmeyecek, temel bir şekil olarak değerlendirilmiştir²⁰⁵¹. Bu şekil, ilgili tüketicilerin yapacağı değerlendirmede tek başına tercih sebebi olmakta ve malın diğer özelliklerinden bağımsız bir biçimde, emtianın asli değerini kazanmasını sağlamaktadır²⁰⁵².

Genel Mahkeme'ye göre, tescilin kapsadığı sınıflarda emtianın tasarımı ve dış görünüşü tüketici tercihini belirlemede önemli bir etkidir. Başvuru konusu şekil ise özel tasarımı ile göz alıcıdır. Ayrıca şekil, başvuru sahibinin reklamlarının da odak noktasını oluşturmaktadır. Reklam kampanyalarında emtianın sıra dışı şekli ön plana çıkarılarak, malın cazibesinin ve değerinin artırılmasına çalışılmıştır. Malın satışını yapan distribütörlerin web sitelerini, çevrim içi açık artırma sitelerini ve ikinci el satış yapılan sitelerden derlenen delilleri inceleyen Mahkeme, bunların her birinde şeklin estetik karakterine vurgu yapıldığını tespit etmiştir. Hoparlör emtiası açısından bu şekil saf, modası geçmeyecek ve zarif bir yapı olarak algılanmakta ve şeklin yarattığı bu algı sayesinde ürün satılmaktadır²⁰⁵³. Kararda emtia, asli değerini bu estetik şekil sayesinde kazandığından ötürü, Tüzük m.7/f.1/(e) bendindeki yasağa tabi tutulmuş; ancak emtianın bir bütün halinde arz ettiği bu estetik değere, diğer unsurların ne ölçüde etki ettiği sorusu ayrıca incelenmemiştir.

Genel Mahkeme'nin "asli değeri verme" kavramını tüketicinin emtiayı alma kararını esaslı biçimde etkileme potansiyeline sahip şekiller açısından ele aldığı ve iki faktör açısından değerlendirme yaptığı anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki, üreticinin şekli bir pazarlama aracı olarak tasarlama niyeti taşıyıp taşımadığıdır. İkincisi ise tüketicinin bu emtiayı fiilen estetik değeri sebebiyle tercih edip etmediğidir. Dolayısıyla asli değeri verme açısından hem üreticinin maksadı hem de tüketicinin algısı üzerinde durulmuştur. Üreticinin hoparlör şeklini bir tasarım ikonu olarak tanıtmaya ve konuya ilişkin web sitelerinde de bu yönün vurgulanması gerekçeleri ile emtiayı tasarımın sattığı sonucuna varılarak, şeklin mala asli değerini verdiğine hüküm kurulmuştur. Genel Mahkeme'ye göre ilgili çevrenin algısı sadece emtianın asli karakteristiklerinin tespitinde dikkate alınabilir. Bu sebeple kararda çekici olmasının yanı sıra, şeklin aynı zamanda bir ayırt edici işaret olarak kabul edilip edilmediğine yönelik ilgili çevre algısı incelenmemiştir.

²⁰⁵¹ Genel Mahkeme'nin T-508/08 sayılı "Bang&Olufsen shape of a loudspeaker" kararı (para.74). Doktrinde bu yaklaşımın yerine, malın satışına olumlu katkı sağlayan şekillerin koruma dışında bırakılmaması gerektiği savunulmaktadır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.122.

²⁰⁵² **Norman**, s.387; **von Kapff**, Fundametal Rights, s.301. Dekoratif veya süsleme mahiyetindeki şekiller dahi emtiaya asli değerini verdikleri (tercih sebebi oluşturdukları) takdirde SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağına tabi olabilecektir.

²⁰⁵³ Genel Mahkeme'nin T-508/08 sayılı "shape of a loudspeaker" kararı (para.75).

Genel Mahkeme'nin C-508/08 sayılı "*shape of a loudspeaker*" kararında ise estetik işlevselliğin tespitinde ilgili çevrenin algısının belirleyici olmayacağı belirtilmiştir²⁰⁵⁴. Bu hatalı yaklaşımı ile mahkeme, esasında teknik işlevsellik açısından kabul edilen bir esası²⁰⁵⁵, estetik işlevsellik açısından da geçerli kılmıştır. Bu tespitin hemen ertesinde Mahkeme, yine çelişkili olarak, tescili istenen emtia açısından şekil tasarımının, tüketici algısını etkileyebilecek önemli bir faktör teşkil ettiğini vurgulanmaktan çekinmemiştir²⁰⁵⁶. Görüldüğü üzere çelişkili gerekçesine rağmen Mahkeme, estetik işlevsellik yasağını, ortalama alıcı algısına dayanarak uygulamaktadır²⁰⁵⁷.

EUIPO'nun yakın tarihli "*shape of a chair*" kararında, bir ofis sandalyesinin üç boyutlu şeklini konu alan tescilin hükümsüzlüğü, Tüzük m.7/f.1/(e) bendi kapsamında incelenmiştir. Bu incelemede de estetik, göz alıcı ve konfora yönelik emtia şekillerinin, tescili istenen emtiaya asli değerini kazandırıp kazandırmadığının hangi kriterler aracılığıyla tespit edileceği sorusuna cevap aranmıştır²⁰⁵⁸. EUIPO'ya göre, tescile konu edilen sandalye şeklinin ilgili pazarda "*tasarım ikonu*" sıfatıyla tanımlanması, bu emtianın her halükarda asli değerini doğrudan şekil unsuru sayesinde elde ettiğini göstermez. İnceleme konusu olayda bu sıfatın, sandalyenin sağlam, konforlu ve ergonomik tasarımının yanı sıra yıllara yayılan pazarlama çalışmaları sayesinde kazanıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca tescil aşamasında dahi hak sahibi tarafından göz alıcılık vurgusu yapılmamıştır. Buna ek olarak, hükümsüzlük iddiasında bulunan taraf da tescile konu emtia pazarlanırken estetik yönün öne çıkarıldığına ilişkin hiçbir delil sunamamıştır. Sonuç olarak, yasağın uygulanması için şeklin taşıdığı estetik özelliklerin emtiaya ticari değerini veren ve tüketici tercihini yönlendiren asli unsur olduğu açıkça görülmelidir. Dolayısıyla estetik işlevsellik yasağının uygulamasında belirleyici olan ortalama tüketicinin varsayılan algısıdır²⁰⁵⁹. Ayrıca yasağın uygulanması için

²⁰⁵⁴ Genel Mahkeme'nin T-508/08 sayılı "*shape of a loudspeaker*" kararı (para.71).

²⁰⁵⁵ ABAD'ın C-48/09 sayılı "*Lego Brick*" kararı (para.76).

²⁰⁵⁶ Genel Mahkeme'nin T-508/08 sayılı "*shape of a loudspeaker*" kararı (para.73).

²⁰⁵⁷ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.121.

²⁰⁵⁸ EUIPO'nun R 486/2010-2 sayılı "*shape of a chair*" kararı.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/486%2F2010-2
(Erişim Tarihi:01.01.2017)

²⁰⁵⁹ Yukarıda incelenen "*Loudspeaker*" ve "*Shape of a chair*" kararlarında da bu yaklaşım benimsenmiştir. Hoparlör şeklinin tescili davasına konu başvuru, dosya içerisinde yer alan ve şeklin emtiaya asli değerini verdiğini ispat eden somut deliller gereğince reddedilirken;

tescile konu işaretin halen tasarım veya FSEK kapsamında koruma altında olması şart değildir.

iii) Kıta Avrupası Hukukunda

(a) İsviçre Hukuku

İsviçre hukukunda da üç boyutlu bir şeklin marka korumasından yararlanabilmesi için uygulandığı malın işlevsel özelliklerinden ve estetik zorunluluklarından ayrışması; bunlara yabancılaşması aranmaktadır²⁰⁶⁰. Ancak doktrinde, bu yaklaşımın fazlasıyla soyut olduğu; üç boyutlu şeklin tescili için estetik zorunluluklar yerine, malın doğasından kaynaklanan temel özelliklerden farklılaşmasının yeterli olduğu da savunulmaktadır²⁰⁶¹.

Doktrin ve Federal Mahkeme estetik işlevselliği, mala asli değeri verme kapsamında değerlendirmemektedir. Estetik zorunluluk teşkil eden şekiller, LPM m.2/f.1/(b) bendi anlamında malın doğasını oluşturan, malın doğasına karşılık gelen şekiller kapsamında ele alınmaktadır²⁰⁶². LPM m.2/f.1/(b) bendi malın doğal yapısına karşılık gelen şekilleri tescil koruması dışında bırakırken; aynı zamanda estetik zorunluluk arz eden şekillerin tescilini de önlemektedir²⁰⁶³. Dolayısıyla hüküm, asli olarak estetik bir mesaj vermekten öteye gidemeyen, merkezinde estetik mesaj barındıran ve bu anlamın rastlantısal olarak atfedilmediği şekilleri tescil korumasından mahrum bırakmaktadır. Bu tür işaretlerin yegane varlık sebebi hedef kitlede estetik etki yaratmaktır. Salt dekoratif nitelikteki bir emtiada estetik görünüş, ayırt etme işlevini görememektedir²⁰⁶⁴. Örneğin bir heykelin üç boyutlu formu marka

sandalye şeklinin tesciline ilişkin yapılan itiraz, dosyada aynı yönde yeterli delil sunulamamasından ötürü hükümsüzlük neticesine ulaşamamıştır.

²⁰⁶⁰ İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 131 III 121 sayılı "Smarties (3D)/M&M's (3D)" kararında estetik zorunluluk oluşturan şekillerin de koruma kapsamı dışında bırakılması gerektiği görüşünü benimsenmektedir. (c.3.2.f.), **sic!**, 2005, s.369.

²⁰⁶¹ **Cherpillod**, s.92. Doktrinde estetik kavramının her türlü şekli ve ifadeyi kapsayabileceği; bu sebeple zorunluluk arz eden estetik şekillerin neler olduğunun tanımlanmasının çok güç olacağı ifade edilmektedir. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.680.

²⁰⁶² Farklı bir görüş ise, LPM m.2/f.1/(b) bendindeki estetik işlevsellik yasağını, Birlik hukukunda 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e) bendindeki mala asli değerini verme yasağı kapsamında değerlendirmektedir. **Heinrich, Peter/Ruf, Angelika**, Die Formmarke nach "Lego III", "Swatch-Uhrenarmband" und nach "Katalysatorträger", **sic!**, 2005, s.258-260.

²⁰⁶³ **Troller**, s.109; **Fehlbaum**, s.199; **Arnet**, Markenschutz, s.837-838.

²⁰⁶⁴ **Fehlbaum**, s.199.

koruması altına alınamayacaktır²⁰⁶⁵. Çünkü şeklin estetik etki doğurma dışında hiçbir başka işlevi bulunmamaktadır²⁰⁶⁶. Konuyu safi dekoratif veya estetik mahiyet taşıyan emtia (ör. mücevher, heykel) şekilleri açısından ele alan bu görüş, bu tür şekillerin malın doğal yapısından kaynaklanmaları sebebiyle söz konusu emtia sınıflarında tescillerinin mümkün olmayacağını, ancak tamamen farklı mallar açısından tescil edilebileceklerini savunmaktadır²⁰⁶⁷.

Bu yasak, şekil markalarının diğer işlevlerinden ayrık, bağımsız bir ayırt ediciliğe sahip olmalarını şart kılmaktadır. Yasak öngörülmeseydi salt estetik mahiyetteki malların (takı, kolye, mücevherat veya heykel vs.) üç boyutlu şekil markası olarak tesciline izin verilmiş olacaktı. Oysaki hakkın açıkça kötüye kullanılması ve kanuna karşı hile mahiyeti taşıyan bu tesciller, tasarım veya telif hukukunu dolanma anlamına gelmektedir. Kendilerini pazara sunan teşebbüsün kökenini gösterme yeteneğinden mahrum kalan, belirli bir ticari kökene özgülünemeyen, safi estetik veya dekoratif özellikteki malların (ör. kalp şeklinde çikolatanın, yuvarlak kurabiye şeklinin) marka olarak tescili mümkün olmamalıdır. Çünkü bunların formu, münhasıran kendi iç ve doğal yapılarını oluşturmaktadır²⁰⁶⁸. LPM m.2/f.1/(b) bendi hükmü, kendiliğinden estetik mahiyet taşıyan ve diğer şekillerden ayırt edilmesini sağlamak masadı ile ürüne eklenmemiş formları koruma dışında tutmaktadır²⁰⁶⁹. Doktrinde, ayırt etmek amacı ile uygulandığı emtiayı oluşturan unsurlardan zihni bir çaba ile ayırtırılabilen şekillerin marka olabileceği kabul edilmektedir²⁰⁷⁰.

Doktrindeki bir diğer görüş ise mücevher veya heykel şeklinin, tüketiciler tarafından çok özgün oldukları durumlarda dahi marka olarak değil, emtianın kendi estetik şekli olarak algılanacağını kabul etmektedir. Buna karşılık, LPM m.2/(b) bendindeki “*malın doğasını oluşturan şekiller ile malın veya ambalajın*

²⁰⁶⁵ **Troller**, s.109; **Fehlbaum**, s.196. Federal Mahkeme'nin ATF 131 III 121 sayılı ‘‘Smarties (3D)/M&M’s (3D)’’ kararında da salt estetik veya işlevsel unsurlardan oluşan ve sadece bu mesajı ileten şekillerin marka olarak korunmayacağı ifade edilmektedir. **sic!**, 2005, s.369 vd.

²⁰⁶⁶ **Arnet**, Formmarke, s.88-89; **Fehlbaum**, s.197; **Arnet**, Markenschutz, s. 834-835.

²⁰⁶⁷ **Arnet, Ruth**, Die Formmarke, Zurich, 1993, s.69 vd.

²⁰⁶⁸ **Troller**, s.110; **Fehlbaum**, s.199.

²⁰⁶⁹ **Troller**, s.109; CREPI'nin 12.02.19988 tarihli ‘‘Blau Flasche’’ kararı, **sic!**, 1998, s.300-301; **Fehlbaum**, s.200.

²⁰⁷⁰ **Dessemontet**, Licence, s.333; **Arnet**, Markenschutz, s.834; **Troller**, s.109. CREPI'nin 04.09.2003 tarihli ‘‘Sac Dior’’ kararında kadın çantası sap ve kopça kısmı şeklinin ürünün doğal yapısına karşılık geldiği sonucuna varılmıştır. Bu şekle yapılan madalyon veya inci eklemeleri de şeklin kendiliğinden ayırt edici olmasını sağlamaz. Şekil ürün ile kıyaslandığında keyfi mahiyet taşımamaktadır. **sic!**, 2004, s.98-100.

teknik açıdan zorunlu şekillere” yönelik yasağın, mücevher veya heykel şekillerinin marka koruması dışında bırakılmasına gerekçe oluşturamayacağını savunmaktadır. Bu görüşe göre, bu tür üç boyutlu şekillerin kamunun kullanımına açık bırakılmasında herhangi bir hukuki menfaat bulunmamaktadır. Çünkü tasarımlar da ticari köken gösteren bir karakter taşımaları şartı ile üç boyutlu şekil markası teşkil edebilir. Bunların markasal kullanımı yolu ile ayırt edicilik kazanma ihtimali baştan önlenmemelidir²⁰⁷¹.

Önemli olan husus, tescili istenen üç boyutlu şeklin işlevinin ne olduğu ve ilgili tüketiciler açısından marka olarak algılanıp algılanmadığıdır. Kural olarak, bu tür şekiller ortalama tüketici tarafından marka olarak algılanmayacaktır. Bununla birlikte, alışılmışın dışında üretilen mücevherat türünün (ör. özgün biçimde işlenmiş bir bilezik şeklinin) marka olarak tescili mümkün olmalıdır. Ancak bunun için ilgili çevrenin, emtia şeklini teşebbüsün bir diğer farklı ürünü olarak görmesi yeterli olmaz. Önemli olan bu şekil veya özellik ile teşebbüs arasında markasal (köken arması) bağ kurulmasıdır.

(b)Alman Hukuku

Alman hukukunda, BMW'nin ön kaporta kapağının şeklini konu alan bir başvuru çerçevesinde “mala asli değeri verme” (estetik işlevsellik) kavramının içeriği netleştirilmeye çalışılmıştır. Söz konusu başvuru hem DPMA hem de Federal Patent Mahkemesi tarafından aynı gerekçelerle reddedilmiştir. Bu gerekçelerden ilki, başvuru konusunun teknik işlevini yerine getirmek için zorunlu olarak bu şekle sahip olduğudur. İkincisi ise şeklin emtiaya asli değerini verdiğine ilişkindir. Çünkü bu model araç sahibi kişiler tescile konu edilen şekle tıpatıp benzemeyen bir ön kaporta modeli satın almayacaktır. Başvuruya konu edilenden farklı olan hiçbir şeklin pazarlanması mümkün değildir. Bu yaklaşım ile Federal Patent Mahkemesi “mala asli değeri verme” kavramını sadece emtianın estetik çekiciliği ile sınırlandırmamış; bu kavramın

²⁰⁷¹ Salt dekoratif veya estetik mahiyet taşıyan üç boyutlu emtia şekilleri, uygulandıkları malın doğal yapısını oluşturmadıklarından ötürü, kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanabilir. Temel formlar (ör. işlenmemiş, basit bir halka bilezik şekli) hariç olmak üzere, bu tür üç boyutlu şekillerin ticaret hayatında vazgeçilmez oldukları düşünülemez. Zira, rakip teşebbüslerin işaret çeşitliliğinden faydalanmaları her zaman mümkündür. **Cherpillod**, s.92.

-teknik işlevsellik dışında- şeklin ticari değerine etki eden her türlü olguyu kapsadığını ima etmiştir.

Buna karşılık temyiz incelemesinde Federal Yüksek Mahkeme her iki gerekçeyi de reddetmiştir. Mahkeme ilk olarak teknik zorunluluklara rağmen, kaporta emtiasında standarttan sapma marjının bulunduğu; bu sayede ilgili pazarda farklı şekiller arasında seçim yapma imkanının yaratıldığı görüşündedir. Dolayısıyla somut olayda yedek parça şeklini belirleyen teknik bir zorunluluktan söz etmek mümkün değildir. İkinci olarak, Yüksek Mahkeme'ye göre asli değer kavramı sadece emtianın estetik çekiciliğine ilişkin olup; emtianın satılmasını ilişkin genel ekonomik değerlendirmeleri kapsamamaktadır²⁰⁷².

Alman Federal Mahkemesi “Fronthaube” kararında “*mala asli değerini verme*” yasağının uygulama kriterini temkinli bir biçimde belirlemektedir. Karara göre, malın satın alınmasındaki “asli veya yegane nedenin estetik çekiciliği” olduğu hallerde yasak uygulanabilir. Buna göre, emtianın fayda sağlayan unsurları satın alma kararına belirli ölçüde etki etmeye devam ediyorsa yasağın bertaraf edilmesi mümkündür. Buna ek olarak, emtianın işletmesel köken vasfı taşıma potansiyeli taşıdığı durumlarda da yasak uygulanmayacaktır. Dolayısıyla DPMA karar verirken başvuru anı ile sınırlı bir değerlendirme yapmamalı; geleceğe yönelik makul gelişmeleri (estetik şeklin köken arması vasfı kazanma potansiyelini / prospective analysis) de göz önünde tutan bir yaklaşımı tercih etmelidir. Doktrinde Alman Federal Mahkemesi'nin bu yaklaşımının Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin “Pagliero” kararı ile uyuşmadığı savunulmuştur²⁰⁷³.

Kanaatimizce Amerikan Yüksek Mahkemesi “Pagliero” kararında marka mesajı vermeyen ancak estetik yönleri ile dikkat çeken şekilleri, marka vasfı dışında işlev gören estetik unsurları haklı olarak koruma dışına itmektedir. Alman Federal Mahkemesi ise “Fronthaube” kararında bir adım öteye giderek,

²⁰⁷² Doktrinde Alman Federal Mahkemesi'nin (BGH GRUR 2008, 71-72 fronthaube) bu kararda benimsediği sınırlayıcı yaklaşım, estetik işlevsellik yasağını farklı hukuk alanları arasında yüzeysel bir ayırım aracına dönüştürdüğü gerekçesi ile eleştirilmektedir. Bu görüşe göre, ancak Patent Mahkemesi'nin tercih ettiği geniş yorum sayesinde bu yasak, rekabetin korunmasında etkili bir araca dönüşecektir. **Kur**, too pretty, s.13.

²⁰⁷³ **Kur**, too pretty, s.13.

daha esnek davranmakta ve yasağın bertaraf edilmesi açısından emtiada “uyuyan” bir ayırt edicilik potansiyelinin mevcut olmasını yeterli görmektedir. Bu değerlendirmenin iki hukuk sistemi arasında çelişki yarattığı düşünülmemektedir. Amerikan Yüksek Mahkemesi yasağın markasal kullanımla bertaraf edilmesini ararken; Alman Federal Mahkemesi bu yaklaşımı ile pazarlamanın ilk aşamalarında çekici güçlerini görünüşlerinden alan, ancak daha sonraları kullandıkları emtianın ticari kökenini gösterme ve markasal tanıtım gücüne ulaşabilme potansiyeli taşıyan emtia şekillerinin dahi sürekli olarak koruma dışında bırakılmasını engellemektedir.

Alman hukukunda mücevherat şeklini konu alan bir başka kararda, taşlarla süslü çiçek formundaki yüzük şekli, mala asli değerini verdiği gerekçesi ile marka koruması dışında bırakılmıştır²⁰⁷⁴.

e.Yasağın Öngörülmesine Yönelik Eleştiriler ve Değişiklik Önerimiz

i)Yasağa Yönelik Eleştiriler

Doktrinde estetik işlevsellik (mala asli değeri verme) yasağının özünde yadsınmaz bir çelişkiyi barındırdığı savunulmaktadır²⁰⁷⁵. Çünkü bir şeklin, ayırt edicilik yoksunluğunu bertaraf edecek derecede farklılaşması ve hoşagıtmesi, asli değeri verme yasağına tabi tutulmasına yol açabilecektir. Bu çelişkinin önlenmesi için öncelikle estetik işlevselliğe ilişkin yasağın oldukça sınırlayıcı bir yoruma tabi tutulması savunulmaktadır²⁰⁷⁶. Buna göre diğer özelliklerden bağımsız olarak, tescili istenen emtia şekli/unsuru, “*malın satın alınmasını sağlayan yegâne veya asli unsur olduğu*” takdirde marka olarak tescil edilemeyecektir. Şayet emtia şeklinin veya diğer özelliklerinin estetik niteliği, ürünün ticari değerini büyük ölçüde belirliyor ve tüketici tercihlerini

²⁰⁷⁴ Ancak estetik işlevsellik yasağı, mücevherat dahi olsa ticari köken gösterdiği hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek derecede açık olan emtia şekillerine (ör. Christian Dior’un bilezik ve kolye emtiasında kullandığı stilize edilmiş “CD” harflerinden oluşan kelepçe şekline) uygulanmamalıdır. **Kur**, too pretty, s.12.

²⁰⁷⁵ Çelişkinin en önemli göstergesi “Bang & Olufsen” başvurusuna konu edilen hoparlör şekline ilişkin verilen kararlardır. AB hukukunda ilk “Bang & Olufsen shape of a loudspeaker” uyuşmazlığında, Genel Mahkeme’nin T-460/05 sayılı kararında söz konusu hoparlör şeklinin ayırt ediciliğine karar verilmiştir. Kararın bozulması üzerine EUIPO’nun R 497/2005-1 sayılı kararında söz konusu hoparlör şeklinin bu defa mala asli değerini verdiği gerekçesi ile reddi söz konusu olmuştur. EUIPO’nun verdiği ret kararı, bu defa Genel Mahkeme’nin T-508/08 sayılı kararı ile hukuka uygun bulunmuştur. **Kur**, Too pretty, s.2.

²⁰⁷⁶ **Michaux**, s.60, (para.44).

yönlendiriyorsa, münhasıran bunları içeren markaya yasağın uygulanması gerekir. Bu yaklaşıma göre yasak, şeklin yegane alım sebebini oluşturduğu hallerle sınırlı olarak uygulama alanı bulur. Bu takdirde estetik görünüş dışındaki diğer sebeplerle malın alındığının ispatı halinde asli değeri verme yasağı kolaylıkla bertaraf edilebilecektir. Çünkü malın esas alınma sebebi estetik şeklinden kaynaklanmıyorsa şeklin emtiaya asli değerini verdiği düşünülemez. Ancak ABAD’ın C-205/13 sayılı “Hauck” kararında tamamen aksi yönde bir yaklaşım benimsenmiştir²⁰⁷⁷. Bu kararda şeklin estetik dışında farklı işlevleri görüyor olmasının yasağı bertaraf edemeyeceği vurgulanmıştır.

Yasağın ilga edilmesini savunan bir diğer görüş göre ise şeklin pazarlamanın asli unsuru olduğu ve malın değerini arttırdığı hallerde tescilini engelleyen bu yasak, başarılı emtia şekli tasarımlarını cezalandırmaktan öteye geçememektedir. Hukuki belirsizlik içeren bu yasağın uygulanması ile “değersiz emtia tasarımlarının marka tescili altına alınmasına izin verilirken; başarılı emtia tasarımları koruma dışında” bırakılmaktadır²⁰⁷⁸. Ayırt ediciliği sayesinde marka vasfını da kazanmış bir tasarıma, hiç olmazsa tescilli tasarım veya telif hakkı korumasından yararlandığı süre boyunca marka koruması da verilebilir²⁰⁷⁹. Ancak hükmün kaleme alınış biçimi, hangi gerekçe ile bu korumanın verilmeyeceğini açıklamaktan uzaktır.

Şüphesiz şeklin veya özelliğın sadece tüketicinin dikkatini çekmesi ya da memnuniyet yaratması doğrudan SMK m.5/f.1/(e) bendi yasağının uygulanmasına yol açmaz. Aksine bir yaklaşım, yasağın uygulama alanını orantısız bir biçimde genişletecektir. Çünkü günümüzde pazara sürülmeden önce tasarım incelemesine, pazar araştırmasına ve tüketici değerlendirmesine tabi tutulmamış bir ürün şeklinden söz etmek mümkün değildir²⁰⁸⁰.

²⁰⁷⁷ ABAD’ın C-205/13 sayılı “Hauck” kararı (para.28-32).

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157848&doclang=EN>
(Erişim Tarihi:01.01.2017)

²⁰⁷⁸ Poulsen, s.60; Hasselblatt/Hasselblatt, Commentary, s.121; Gielen, s.164; Kur, Annette, Harmonization of the Trademark Laws in Europe: an Overview, IIC, Vol.28, 1997, s.7; Michaux, s.62, (para.45).

²⁰⁷⁹ EUIPO’nun R 497/2005-1 sayılı “Loudspeaker” kararı (para.37-38).
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/497%2F2005-1
(Erişim Tarihi:01.01.2017)

²⁰⁸⁰ EUIPO’nun R 0395/1999-3 sayılı “gancino quadrato singolo” kararı (para.1-2).
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/0395%2F1999
(Erişim Tarihi:01.01.2017)

ii)Değişiklik Önerimiz

SMK m.5/f.1/(e) bendinde yer alan “*mala asli değerini veren şekli veya başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretlerin*” tesciline yönelik yasağın uygulamada yarattığı belirsizliklerin yanı sıra kaleme alınışındaki eksiklikler, hükmün hukuki temelini ve varlık sebebini sorgulatmaktadır²⁰⁸¹.

Hükmün mehzazını oluşturan 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(e)/(iii) düzenlemesinin lafzi ve amaçsal yorumu da aranan netliği sağlamaktan uzaktır. Özellikle ABAD’ın C-173/04 sayılı “Deutsche SiSi-Werke” kararına²⁰⁸² benzer pek çok içtihadı neticesinde dar anlamda üç boyutlu şekillerin ancak markasal kullanım sonucu ikincil anlam kazandıklarının ispatı halinde tescil edilmelerine izin verilmektedir. İşaret ikincil anlam kazansa dahi Tüzük m.7/f.1/(e) bendindeki engellerden biri (doğal yapıya karşılık gelme, teknik veya estetik işlevsel olma) gerekçe gösterilerek marka korumasından mahrum bırakılabilir. Bu takdirde işaretin köken arması vasfı kazanmasına yönelik yapılan tüm yatırımlar, şayet işaret aynı zamanda mala asli değerini veriyorsa sonuçsuz kalacaktır.

Esasında SMK m.5/f.1/(e) bendindeki estetik işlevsellik yasağının, aynı şeklin farklı hukuk dalları tarafından kümülatif bir biçimde korunmasını engellemediği açıktır. Öte yandan “doğal yapıya karşılık gelme” ve “teknik işlevsellik” hallerinde kendini mutlak suretle hissettiren rekabetin korunması kaygısının²⁰⁸³, “estetik işlevsellik” açısından da aynı ölçüde geçerli olduğunun kabulü güçtür. Örneğin ABAD’ın C-299/99 sayılı “Philips” kararında, Tüzük m.7/f.1/(e) bendindeki yasağın amacı, emtianın işlevsel özellikleri veya teknik çözümler üzerinde marka tekeli kurulmasının önlenmesi olarak gösterilmiştir. Lakin bu iki unsuru tüketiciler rakip ürünlerde de aramaktadır. Dolayısıyla bu hüküm marka tekelinin, emtiayı ayırt eden işaretlerin ötesine geçmesini engellemekte ve rakiplerin bu tür teknik çözüm ve işlevsel özellikleri kendi

²⁰⁸¹ **Firth**, public policy, s.8.

²⁰⁸² ABAD’ın C-173/04 sayılı “Deutsche SiSi-Werke Three-dimensional shapes of stand-up pouches for fruit drinks and fruit juices” kararı (para.27-31).
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C.T.F&num=C-173/04P&td=ALL>
(Erişim Tarihi:31.01.2017)

²⁰⁸³ ABAD’ın C-299/99 sayılı “Philips” kararı (para.78).
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-299/99>
(Erişim Tarihi:31.01.2017)

emtialarında uygulayarak marka sahibi ile rekabet etmelerinin önünü açmaktadır. Bu gerekçe doğal yapıya karşılık gelen veya teknik işlevsel olan şekiller açısından bağlayıcıdır. Ancak teknolojik gelişmenin marka tescili yolu ile kısıtlanmasına yönelik endişe, emtiaya asli değerini veren (estetik işlevsel) unsurların tescil koruması dışında bırakılmasının makul gerekçesi olamaz²⁰⁸⁴.

Örneğin bir kot pantolon (jean) tasarımının tek başına tüketicinin tercih sebebi olması gerekçe gösterilerek, rakiplerin kullanımına açık tutulmasında üstün kamu menfaati olduğu sonucuna varılması hukuka aykırı olacaktır²⁰⁸⁵. Doktrinde güzellik veya dekoratif olma olgularının, emtianın işlevsel özellikleri arasında değerlendirilmesi eleştirilmektedir²⁰⁸⁶.

SMK m.5/f.1/(e) bendindeki yasağın uygulanması için emtia şeklinin/özelliğinin “*yegane*” alım sebebi teşkil etmesi gerekir. Bunlar, şartları karşılıklıca telif veya tasarım korumasında tabi olabilir. Ancak söz konusu emtia şekil/özellik “*aynı zamanda*” marka vasfı kazanarak, ticari köken gösteren bir güce kavuşmuşsa artık estetik işlevsellik yasağını bertaraf etmelidir. Bu sebeple SMK m.5/f.1/(e) bendinden “*veya mala asli değerini veren...*” ifadesinin çıkarılması düşünülebilir. Şüphesiz “teknik işlevselliğe” veya “doğal yapıya karşılık gelmeye” ilişkin yasakların gerekçesini oluşturan rekabetin bozulmaması kaygısı, “ticari kıymetini tamamen veya aslen kendi

²⁰⁸⁴ **Max Planck Final Report**, s.73. Üç boyutlu şekiller bir yandan tasarım veya telif hakkının konusunu oluştururken, diğer yandan marka korumasından da yararlanabilir. Yeter ki aynı zamanda emtianın ticari kökenini gösteren bir işaret vasfı taşıyınlar. Dolayısıyla tasarımın başarısı ve emtiaya piyasa değerini vermesi, marka koruması altına alınmayacağını göstermez. **Gielen**, s.167. AB hukukunda teknik işlevsellik yasağının faydalı model ve patent hukukunun özel şartlarının ve süreli koruma sisteminin dolanılmasını engellemek; buna karşılık, mala asli değeri verme yasağının yaratıcı şekillerin sadece ve öncelikle tasarım/telif hukuku kapsamında korunmasını sağlamak maksadı ile kaleme alındığı savunulmaktadır. Bu yaklaşımın ıskaladığı nokta, farklı koruma sistemlerinin birbirinden ayrılması yerine bu sistemlerin kendi içlerinde düzenli bir biçimde etkileşimlerinin sağlanmasının daha isabetli olacağıdır. **Kur**, too pretty, s.9.

²⁰⁸⁵ Lahey İstinaf Mahkemesi'nin (Court of Appeal, The Hague, September 13, 2011) kararında, Elwood adı verilen kot pantolon emtiasının dış görünüşünden oluşan üç boyutlu marka, emtiaya asli değerini verdiği gerekçesi ile hükümsüz kılınmıştır. Mahkeme bu kararı verirken tüketiciler açısından tek önemli olanın pantolonun güzel gözükmesi olduğu varsayımına dayanmıştır. Mahkemeye göre diğer unsurların (kalite, renk, hammadde türü vs.) varlığı, şekil çekiciliğinin emtiaya asli değeri verdiği gerçeğini değiştirmez. Ancak bu yaklaşım doktrinde eleştirilmektedir. Tüketiciler kot pantolon alırken birbirinden çok farklı, güzel ve çekici görünümlü alternatiflerin arasında seçim yapma olanağına sahiptir. Ayrıca nihai karar birçok farklı etmenin birlikte değerlendirilmesi ile verilmektedir. Pantolonun tercih sebebi olmasında kullanılan materyalin kalitesi, kesim biçimi, üste güzel oturması veya o dönemde moda olması gibi pek çok farklı unsurun etkisi bulunmaktadır. **Gielen**, s.167-168.

²⁰⁸⁶ **Gielen**, s.167.

şeklinden” alan emtia söz konusu olduğunda göz ardı edilemez. Diğer bir ifade ile “mala asli değerini veren” şeklin veya özelliklerin tescili, ilgili pazardaki rekabeti ortadan kaldıracaksa başvurunun reddi gerekecektir. Ancak bu sonuca SMK m.5/f.1/(e) bendi yerine, ayırt edicilik yoksunluğu, tasviri olma veya ortaklaşa kullanıma ilişkin SMK m.5/f.1/(b), (c) veya (d) bentlerinin uygulanması ile pekala ulaşılabilecektir. Çünkü mesele şeklin mala asli değeri vermesi değil; köken ayırt edici vasfa sahip olmamasıdır²⁰⁸⁷. Şayet emtia, şekli veya özelliği için tercih edilmesine rağmen, bu unsurlar markasal kullanım sonucu köken arması vasfına ulaşamamışsa, SMK korumasından faydalanamayacaktır. Aynı sonuca, mala asli değerini veren (estetik işlevsel) şekillerin/özelliklerin “*kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandıkları takdirde marka korumasından faydalanabileceklerinin*” açıkça ifade edilmesi ile de ulaşılabilir.

Aksi takdirde, üç boyutlu şekillerin marka olarak tescili için aranan ilgili pazarın normlarından ve teamülünden açıkça farklılaşma kriteri karşılanırken bu defa mala asli değeri verme yasağına takılma riski ortaya çıkacaktır²⁰⁸⁸. Mevcut hali ile SMK m.5/f.1/(b) bendindeki ayırt edicilik yoksunluğu, markasal kullanım ve sıra dışı olma suretiyle aşılırken, şeklin sıra dışılığı m.5/f.1/(e) mala asli değeri verecek güce ulaşıyorsa başvuru yine reddedilmektedir. Bu çelişkili durumun giderilmesi için asli değeri kazandırma (estetik işlevsellik) yasağı kaldırılmalı veya kullanımla ayırt edicilik halinde aşılabilir bir tescil engeline dönüştürülmelidir²⁰⁸⁹.

²⁰⁸⁷ **Max Planck Final Report**, s.73. Alman Federal Mahkemesi’nin 24 Mayıs 2007 tarihli “Fronthaube” kararında estetik işlevsellik yasağının uygulama alanının sınırları isabetli biçimde çizilmiştir. Karara göre bu yasağın uygulanması için:

- Emtianın asli değeri, “*sadece*” sahip olduğu şeklin estetik içeriğinden kaynaklanmalı;
- Emtiaya asli değerini veren bu estetik şeklin aynı zamanda köken arması işlevini üstlenmesi imkansız olmalıdır.

Tüzük m.7/f.1/(e)/(iii) bendindeki yasak, ancak bu iki durumun aynı anda mevcut olduğu hallerde uygulanabilecektir. **Gielen**, s.167.

²⁰⁸⁸ **Michaux**, s.60-62 (para.140-142); **Poulsen**, s.59.

²⁰⁸⁹ **Keeling**, s.137. Doktrinde estetik işlevsellik yasağına yönelik incelemede asli amacın etkin rekabetin korunması olduğunun unutulması, dikkatin tali hususlara kaydığı savunulmaktadır. İncelemedeki bu odak şaşması sebebiyle pazarlamanın erken aşamalarında şekillerin sahip olduğu çekiciliğe gereğinden fazla önem verilmekte ve yasak şeklin sadece bu aşamada yarattığı algıya dayanılarak uygulanmaktadır. Diğer bir deyişle çevre sadecesiyle değiştiren unsurlar göz ardı edilmektedir. Oysaki başlangıçta güzel görünüşü sebebiyle tüketicileri çeken bir şeklin daha sonraki süreçte bir markaya dönüşmesi mümkündür. Bu gerekçe ile ilgili çevrenin belirli bir zaman diliminde şekli nasıl gördüğü ile sınırlı bir değerlendirme yapılması

Diğer bir deyişle kristal bir vazo şeklinin veya uygulamalı bir sanat eserinin marka koruması dışında bırakılmasının sebebi, bunların emtiaya asli değerini vermeleri değil; kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olmamalarıdır²⁰⁹⁰. Bu tür dar anlamda üç boyutlu şekiller kullanımla ayırt edicilik kazandıkları takdirde, asli değeri vermeye ve pazardaki rekabeti kapatmaya yönelik kaygıları da bertaraf edecektir. Ayırt ediciliğe ulaşmış bu şekillerin/özelliklerin salt çekici veya güzel olmaları tescil korumasından mahrum bırakılmaları için haklı gerekçe teşkil etmez.

Amerikan hukukunda da estetik işlevsellik doktrini “*marka vasfı taşımayan*” ve emtiaya “*ticari köken göstermeden başka, farklı değerler katan*” unsurlara uygulanmaktadır. Ayrıca yasağın uygulanması için aranan bir diğer şart, tescilin ilgili pazardaki rekabeti önemli ölçüde kısıtlamasıdır²⁰⁹¹. Buna göre ilgili pazarda rekabeti ortadan kaldırmayan bir emtia şekli/özelligi markasal işlev gördüğü sürece, salt sahip olduğu çekicilikten ötürü estetik işlevsellik yasağına tabi olmamalıdır²⁰⁹².

Rekabete ilişkin endişelerin SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentleri kapsamında yapılan inceleme ile giderilmesi pekala mümkündür. Estetik işlevsellik yasağı temelini ayırt edicilik yoksunluğundan ve köken ayırt edici (markasal) mesaj iletme eksikliğinden almaktadır²⁰⁹³. Zaman içinde kullanımla

yerine, şeklin rekabetçi potansiyeline bakılmalıdır. Esas sorun, tescil sonucunda ilgili pazardaki rekabetin ne ölçüde kısıtlanacağına doğru belirlenmesidir. **Kur**, Too pretty, s.1.

²⁰⁹⁰ **Gielen**, s.167; **Poulsen**, s.60.

²⁰⁹¹ Örneğin “Wallace” ve “Qualitex” içtihatlarında estetik işlevsellik yasağının, tescil halinde rakiplerin rekabet etme imkanlarını esaslı biçimde kısıtlayacak işaretlere uygulanacağı vurgulanmıştır. Bu kısıtlama özellikle rakiplerin kullanımına açık alternatiflerin az bulunduğu pazarlarda ortaya çıkabilir. **Max, Theodore C.**, Coloring Outside the Lines in the Name of Aesthetic Functionality: Qualitex, Louboutin, and How the Second Circuit Saved Color Marks for Fashion, TMR, Vol.102, 2012, s.1089-1092. Aynı yaklaşım AB hukuku açısından da savunulmaktadır. **Kur**, Too pretty, s.1.

²⁰⁹² **Hopkins**, s.1126. Amerikan hukukunda ikincil (markasal) anlam kazanan şekillere veya emtia özelliklerine dahi marka koruması sunulması, estetik işlevsellik doktrininin eleştirilmesini engellemektedir. Bu doktrinin meşru bir endişeye verilen isabetsiz bir yanıt olduğu ileri sürülmektedir. Sadece süsleme vasfı taşıyan ve bu sebeple marka olarak algılanmayan bir işaret üzerinde marka tekelii kurulması endişesi ile yaratılan bu doktrinin içeriğinin netleşmesi son derece güçtür. **Max**, s.1090-1091.

²⁰⁹³ Aynı yöndeki bir diğer görüş, şu esaslarla Tüzük m.7/f.1/(e)/(iii) bendinde değişikliğe gidilmesini savunmaktadır:

- Patentten farklı olarak, telif ve tasarım haklarının varlığı, şartları karşılandığı sürece şeklin/özelliğin aynı zamanda marka korumasından yararlanmasını (kümülatif korumayı) önlemez.
- Uygulamada pek çok şekil/özellik, tasarım veya telif korumasının süresi boyunca piyasada kalamadığından yapılan sınırlama gerçekçi değildir.

marka vasfı kazanan estetik işaretlerin, artık bu yasağa tabi tutulması isabetsiz olacaktır.

Maddedeki doğal yapıya ve teknik işlevselliğe ilişkin yasaklar fikri ve sınai mülkiyet hakları arasındaki dengenin korunmasını hedeflemektedir. Bu nitelikteki unsurların süre sınırlaması olmaksızın, tek bir teşebbüsün tekeline bırakılması ilgili pazardaki rekabeti bozacaktır²⁰⁹⁴. Ancak bu gerekçeler mala asli değeri verme (estetik işlevsellik) yasağını meşru kılmamaktadır. Bu hükmün amacındaki belirsizlik gerek Tüzük gerekse UBLM hükümlerinde açıklığa kavuşturulamamıştır²⁰⁹⁵. Geçmişte tasarım ve marka korumasının sınırlarının belirlenmesi amacı ile yürürlüğe konduğu savunulan bu yasağın güttüğü amaçtan artık vazgeçildiği düşünülmektedir. Öncelikle mala asli değerini verme yasağı aracılığıyla emtia şeklinin/özelliklerinin eş zamanlı veya art arda olacak biçimde hem marka hem de tasarım korumasından faydalanmasının engellenmesi, sınai mülkiyetin farklı dalları arasındaki dengeyi bozmakta ve kümülatif koruma prensibi ile çelişmektedir. Çünkü aynı işaretin, bir yandan markaya ilişkin SMK m.4, diğer yandan tasarıma ilişkin SMK m.55 hükümlerinde yer alan şartları karşılaması mümkündür. Buna ek olarak yasak, özellikle çekici tasarımlar açısından önemli bir çelişkiye daha yol açmaktadır. ABAD'ın içtihatları gereği, ilgili pazarın yerleşik formlarından önemli ölçüde farklılaşan emtia şekilleri marka vasfını kazanabilecektir. Ancak önemli ölçüde farklılaşma arzusu ile tasarlanan bu şekiller/özellikler, tüketicilere çekici geldikleri takdirde, SMK m.5/f.1/(e) bendindeki tescil engeli ile karşılaşabilecektir.

-
- Emtia şekli/özelligi marka olarak kullanıldığı ve malın işletmesel kökenini gösterdiği sürece, karıştırılma ihtimaline karşı korumadan mahrum bırakılmamalıdır. Marka korumasının süresiz yenilenebilmesi bu korumadan mahrum bırakılmanın gerekçesi olamaz.
 - Mala asli değerini verme gerekçesi ile ret kararı verilmesi özünde ayırt edicilik yoksunluğunun göstergesidir.
 - Mala asli değerini veren bir şeklin/özelliğin (ör. kot pantolon şeklinin veya kristal vazunun) telif veya tasarım koruması süresi dolduktan sonra herkesin kullanımına açık tutulmasında üstün kamu yararı veya rekabet zorunluluğu yoktur.

Bu tür şekiller/özellikler kullanım sonucu marka vasfı kazanma olgusunun ispatı halinde süresiz marka korumasından yararlanabilmelidir. **Gielen**, s.169.

²⁰⁹⁴ **Gezer**, s.121-122. ABAD'ın C-299/99 sayılı "Philips" içtihadında teknik işlevsellik yasağının, tüketicilerin rakip ürünlerde de aradığı işlevsel özellikler veya teknik çözümler üzerinde marka tescili yolu ile tekel hakkı kurulmasını önlediği belirtilmiştir.

²⁰⁹⁵ **Max Planck Final Report**, s.72.

Emtia şeklinin/özelliğinin “teknik zorunluluk” arz edip etmediği, objektif ve zamana karşı değişmeyen kriterler eşliğinde irdelenebilmektedir²⁰⁹⁶. Aynı kriterler şeklin veya özelliğin “malın doğal yapısının” sonucu olup olmadığına yönelik incelemede de geçerlidir. Buna karşılık şeklin/özelliğin mala asli değerini (ticari çekiciliğini) verip vermediği, sübjektif nitelikteki ilgili çevre algısı esas alınarak tespit edilir. Oysaki bu öznel algı, zamana göre değişiklik göstermektedir²⁰⁹⁷. Algının özneliği ve zamana göre değişim göstermesi, işaretin rekabet açısından sağladığı etkinin türünü ve büyüklüğünü de doğrudan etkilemektedir. Diğer bir ifade ile başlangıçta ilgili çevreyi sahip olduğu estetik çekicilik ile cezbeden ve tercih sebebi olan bir şekil, zaman içerisinde bunun yanında köken arması vasfını da elde edebilir. Hatta köken arması vasfı estetik çekiciliğin önüne de geçebilir. Bu yolla marka vasfını kazanmış bir şekle/özelliğe artık SMK m.5/f.1/(e) bendindeki mala asli değerini verme yasağının uygulanmaması gerekir. Aksi takdirde algı değişimini göz ardı eden, stabil bir zaman dilimine odaklı, yüzeysel değerlendirmeler sonucunda, kullanım yolu ile dahi aşılamayacak bir tescil engelinin önü açılacaktır.

Bu gerekçelerle SMK m.5/f.1/(e) bendindeki “mala asli değerini verme” yasağının kaldırılmasını veya kullanım yolu ile aşılabilecek bir tescil engeli olarak yeniden düzenlenmesini isabetli bulmaktayız. Kanaatimizce yasağın korumaya çalıştığı rekabete açıklık ihtiyacı SMK m.5/f.1/(b), (c) veya (d) bentleri ile karşılanabilecektir²⁰⁹⁸. Bu sayede mala asli değerini verip, rakipler açısından dezavantaj yaratan, ancak markasal ayırt ediciliği olmayan işaretler

²⁰⁹⁶ Teknikte işlevsellikte ilgili çevre algısı yerine, objektif olarak teknik özelliklere ve muadil emtia ile kıyaslamaya gidilmesi gerektiğini; çünkü ilgili çevrenin teknik bilgiye sahip olamayacağını savunan görüş, tamamen işlevsel özelliğe sahip ürünler açısından geçerli sayılabilir. Ancak melez şekiller açısından yukarıda ifade ettiğimiz rekabet teorisine (işlevsel unsurun baskınlığına, pazardaki alternatiflerin varlığına ve rakiplerin söz konusu unsurları kullanma ihtiyacına (competitive need) dayalı) dayalı üç aşamalı inceleme metodunun isabetli olacağını savunmaktayız. Ancak doktrinde bir görüş şeklin teknik zorunluluk teşkil etmesinin dahi kimi durumlarda geçici mahiyet taşıyabileceğini savunmaktadır. Örneğin ilgili pazarda çok daha geniş rekabetçi alternatiflerin önünü açan teknik sonuçların icat edilmesi durumunda, emtia şeklinin/özelliğinin teknik işlevsel niteliği zamanla kaybolabilir. Bu sebeple Tüzük m.7/f.1/(e) bendinde sayılan her üç hale yönelik daimi bir yasağın öngörülmesi her zaman tartışmalı olacaktır. **Kur**, too pretty, s.17-18.

²⁰⁹⁷ **Max Planck Final Report**, s.73.

²⁰⁹⁸ Pazarın rekabete kapatılmamasına yönelik kaygılar, işarete yönelik ilgili çevre algısının değişebileceği gerçeği karşısında estetik işlevselliğin daimi bir yasak olarak öngörülmesine dayanak teşkil etmemelidir. Ancak işaretin köken arması kazanma potansiyelinin artması, rekabete ilişkin kaygıların doğrudan azalmasına yol açmaz. İşaretin marka vasfını kazanması yolu ile işlevselliğin üstesinden gelmesi rekabet açısından yapılacak değerlendirmeyi bertaraf edemez.

yine koruma dışında bırakılacaktır²⁰⁹⁹. Çünkü yarattığı estetik algı sayesinde tercih edilen bir emtia şekli/özelliği, aynı zamanda işletmesel bir köken arması vasfı kazanmadığı müddetçe markasal ayırt ediciliğe sahip olamaz. Yasak bu noktada marka mesajı veremeyen ancak estetik yönleri ile emtianın alınmasını sağlayan, cezbedici unsurları marka koruması dışında bırakmaktadır. Ancak bu durum dahi kural olarak, SMK m.5/f.1/(b) bendinde ele alınabilecek bir husustur. Dolayısıyla “asli değeri verme” yasağının doğrudan ayırt edicilik kazanma başlığı altında incelenmesi ve hem estetik çekiciliğe sahip hem de markasal kullanım sonucu işletmesel köken mesajı verme vasfına ulaşan işaretlerin katı bir biçimde korumadan mahrum bırakılmaması isabetli olacaktır. Bu sayede yasağın kullanımıyla aşılmasına olanak sağlanabilecektir



²⁰⁹⁹ Doktrinde “mala asli değerini verme” yasağının uygulama alanının sadece estetik unsurlarla sınırlı tutulmaması gerektiği, emtianın ticari değerini (satılabilme olasılığını) artırmada aynı etkiyi gösteren diğer unsurların da dikkate alınması gerektiği savunulmaktadır. Ayrıca bu yasadaki uygulanırken emtia şeklinin tüketici davranışını nasıl etkilediği tespit edilirken, bu davranışların sübjektif ve zamana göre değişkenlik gösterebileceği göz ardı edilemez. Buna göre ABAD’ın C-371/06 sayılı “Benetton” kararının aksine, salt hoş görünüme sahip olan bir şeklin, ileride marka vasfına kavuşmasının önü baştan ve süresiz bir biçimde kapatılmamalıdır. **Kur**, too pretty, s.21-22.

VI.Yanıltıcı (Aldatıcı) Markalar

A.Kavram ve Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat

1.Türk ve Kıta Avrupası Hukukunda Yanıltıcılık Kavramı ve Yasağın Öngörülme Gerekçesi

Marka hukuku açısından yanıltma (aldatma) kavramı, markanın kendiliğinden veya hak sahibinin kullanımı yüzünden uygulandığı ürünlerle ilgili olarak, hitap ettiği çevrede markalı ürünün tercih edilmesini sağlayacak ölçüde yanlış bir fikir oluşturması, böyle bir fikri doğrulaması veya devam ettirmesidir.

Marka, ilgili çevrenin ürünü alım kararına etki yapan asli hususlardan birinde veya birkaçında (ör. kalitesinde veya muhtevasında) gerçeğe aykırı bir düşünce yaratıyor ve bu suretle satın alma iradesinin oluşumunu sakatlıyorsa yanıltıcı sayılmalıdır²¹⁰⁰.

Yanıltıcı marka, tüketicinin alım kararını gerçeğe aykırı biçimde yönlendirmekte, bir anlamda saik hatasına düşmesine yol açmaktadır²¹⁰¹. Tüketici satın aldığı ürünün niteliğini doğru anlamayarak marka sahibinin gerçek dışı beyanına aldanmaktadır²¹⁰². Ancak SMK m.5/f.1/(f) bendi ile hukuk düzeni, markanın bir aldatma (hile) vasıtasına dönüştürülmesine göz yummamaktadır²¹⁰³.

SMK m.5/f.1/(f) bendi gereği, mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler tescil edilmeyecektir.

²¹⁰⁰ **Rudloff, Lea**, Le Consommateur Trompé par les Marques de Produits et Services, Strasbourg, 2014, s.8.

²¹⁰¹ TBK m.32 hükmü gereği, irade oluşumunda ortaya çıkan saik hatasının esaslı hata sayılması için yanılanın, yanıldığı saiki sözleşmenin temeli sayması, bu durumun iş ilişkilerinde geçerli dürüstlük kurallarına uygun olması ve karşı tarafça bilinebilir olması aranmaktadır. **Oğuzman/Öz**, s.99-100.

²¹⁰² Haksız rekabet hukukunda gerçek dışı açıklama, içeriği doğru olmayan, belirli bir olgu hakkında objektif olarak yanlış açıklamadır. **Ertan, N. Füsün Nomer**, Haksız Rekabet Hukuku, İstanbul, 2016, s.151.

²¹⁰³ **Azema, Jacques / Galloux, Jean Christophe**, Droit de la propriété industrielle, 6ème édition, Paris, 2006, s.780. Doktrinde yanıltıcılık yasağının kamu düzenine aykırılık hali ile bağlantılı olduğu ifade edilmektedir. **Roujou de Boubée, Isabelle**, Les Marques Déceptives, Droit Français, Droit Communautaire, Droit Comparé, CEIPI, Litec, Paris, 1992, s.19.

Özellikle ürünün içeriği²¹⁰⁴, özellikleri²¹⁰⁵, kaynağı²¹⁰⁶ vb. noktalarda ilgili çevreyi fiilen aldatan, aldatma potansiyeli taşıyan markalar, tescil korumasından mahrum tutulmaktadır. Maddede yapılan bu sayım, sınırlayıcı (tahdidi-*numerus clausus*) nitelikte olmayıp; emtianın içeriğine veya kompozisyonuna yönelik farklılık gösteren diğer yanıltıcılık hallerini de kapsar²¹⁰⁷. Yine hak sahibinin ticari ilişkilerine ve bağlantılarına ilişkin gerçeğe aykırı intiba oluşturan markalar da yasağa tabidir.

²¹⁰⁴ Yargıtay 11. HD. T.11.03.2010, E.2009/13388, K.2010/2717 sayılı kararında “MÜSLİMEK” markasının içinde müsli olmayan emtiada kullanılması yanıltıcı bulunmuştur. **Çolak**, s.159; **Yasaman**, Kısıtlamalar, s.85. İsviçre Federal Mahkemesi ATF 93 I 573 sayılı kararında, malt içermeyen ürünler için “Diamalt” markasının; ATF 82 I 49 sayılı kararında ise keten içermeyen tekstil ürünleri için “Novelin” markasının yanıltıcı nitelikte olduğu sonucuna varmıştır. ATF 1987 I 11 sayılı kararında ise “Golden Race” (Altın Yarış) markasının imitasyon ürünlerde kullanılması hukuka aykırı bulunmuştur. Mahkemeye göre bu ifade, altın madenine güçlü bir gönderme yapmakta ve aldatıcı konuma düşmektedir. Buna karşılık, “Golden Race” ibaresinin tescili istenen ürün sınıfı dikkate alındığında, (ör. diş macunu) hayali veya sembolik bir anlam taşıdığı ortalama tüketicilerce kolaylıkla anlaşılıyorsa tescil engeli ortadan kalkar. **Cherpillod**, s.93; **IPI Directive**, 01.01.2017, s. 148; **Kaya**, s.106-017. Benzer biçimde Yargıtay 11. HD. T.21.04.2011, E.2009/11982, K.2011/4805 sayılı kararında taklit mücevher emtiasında “Pırlanta Sonsuza kadar + şekil” markası halkı yanıltıcı bulunmuştur. **Çolak**, s.159; **Noyan/Güneş**, s.193. Paris İstinaf Mahkemesi’nin 7 Ekim 1984 tarihli kararında kozmetik ürünleri için “Préparé” (hazırlanmış) ve “Pharmaceutique” (farmasötik-tıbbi) kelimelerinin kısaltılmış kombinasyonu olan “Prépharma” markası, kapsadığı ürünlerin farmasötik etki yaratmadığı gerekçesi ile yanıltıcı bulunmuştur. **Véronique, Staeffen**, Aspects généraux de la marque en droit français. Rappel général des conditions de validité, évolution du rôle de la marque, inflation des dépôts, Legicom, No.15, 3/1997, s.12. Aynı Mahkeme’nin 12 Aralık 1978 tarihli kararında da “supermint” markası nane aromalı olmayan emtiada yanıltıcı bulunmuştur. <http://www.cours-de-droit.net/les-marques-liceite-du-signe-a121605214> (Erişim Tarihi: 09.04.2017)

²¹⁰⁵ Paris İstinaf Mahkemesi’nin 15 Mart 1988 tarihli sayılı kararında “Régie France” (Fransa İdaresi-Tekeli) markasının basım yayın, iletişim ve eğitim hizmetlerinde kullanımı aldatıcı bulunmuştur. Mahkeme’ye göre, bu ibarenin bir markada kullanılması için mal veya hizmetlerin doğrudan idare tarafından veya idarenin verdiği bir imtiyazla sunulduğu zannını yaratmaması gerekir. <https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/1988/INPIM19880614> (Erişim Tarihi: 09.04.2017)

²¹⁰⁶ Paris İstinaf Mahkemesi’nin 26 Haziran 1984 tarihli kararında “Franco-Suisse” (Fransız-İsviçreli) ibaresinin İsviçre’de kurulu olmayan bir şirket tarafından kullanılması halkı yanıltıcı bulunmuştur. <https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/1982/INPIM19820768> (Erişim Tarihi: 09.04.2017).

Yargıtay 11. HD. T.01.04.2011, E.2010/14116, K.2011/3707 sayılı kararında içecek (süt kola, meyve suyu, boza vs.) sektöründe “zam zam ppj+şekil” ibaresinin, kutsallığı olan bir suyu ifade etmesi ve hac ibadetini yapanların dönüşte bu suyu getirmesi gerekçesi ile nitelik ve üretim yeri açısından yanıltıcı olduğu sonucuna varmıştır. **Erdil**, s.133.

²¹⁰⁷ **Arkan**, C.II, s.164; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.71; **Uzunallı**, s.127-128; **Rudloff**, s.12; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.147-148. Paris İstinaf Mahkemesi’nin 11 Ekim 1990 tarihli kararında endüstriyel biçimde hazırlanan reçel ürünleri için “Comme à la maison” (aynı evdeki gibi) markasının kullanılması kamuyu yanıltıcı mahiyette bulunmuştur. Aynı mahkemenin 9 Şubat 2000 tarihli kararında “la pizza de Saint-Tropez” markasının Saint-Tropez ile hiçbir bağlantısı olmayan bir ürünün menşei konusunda halkı yanıltabileceğine karar vermiştir. <http://www.cours-de-droit.net/les-marques-liceite-du-signe-a121605214> (Erişim Tarihi:09.04.2017)

Hemen belirtmek gerekir ki ürün kalitesinin veya niteliğinin tescil sonrasında düşürülmesi ya da markanın ilettiği mesaja aykırı hale getirilmesi SMK m.5/f.1/(f) bendi incelemesinin dışındadır. Tescil ertesinde oluşan bu yanıltıcılık, SMK m.26/f.1/(c) bendinde ayrı bir iptal sebebi olarak düzenlenmiştir. Hükme göre, tescil ertesinde marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması durumunda iptal yaptırımını uygulanacaktır.

Tüketicilerin bu şekilde yanıltılması, başta rakipler ve sağlayıcılar olmak üzere tüm katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması amacına da ters düşer²¹⁰⁸. Çünkü rakipler arasındaki veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı davranışlar, açıklamalar ve ticari uygulamalar haksız rekabet teşkil etmektedir²¹⁰⁹.

Markanın tek başına veya içerdiği unsurlardan birinin yansıttığı anlam, ilgili ürünlere ilişkin muhatapları yanlış beklentiye sevk ettiği ölçüde yanıltıcılığa yol açar²¹¹⁰. Ancak bu yanıltma riskinin açık (objektif) ve ciddi bir

²¹⁰⁸ Rudloff, s.22-27; Alberini, Alain, Risque de tromperie quant aux relations commerciales du deposant et art. 2/f.1/(c) / Analyse critique de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3036/2011, Jusletter 20 août 2012, s.10 (para.35-36). Özel teşebbüs hürriyeti ve rekabetin korunmasına ilişkin Anayasa m.48 ve m.167 hükümleri de devlete yanıltıcı markaların kullanımını önleme yükümlüğü getirmektedir.

Yanıltıcılığın çeşitli görünüş biçimleri, TTK m.55 hükmünde haksız rekabet başlığı altında da sayılmıştır. Bu bağlamda:

- Başkalarının mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanıltıcı açıklamalarla kötülemek;
- Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak;
- Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek gibi haller haksız rekabetin yanıltıcılık esasına dayalı özel biçimleridir.

Aldatıcılık gerekçesi ile marka olarak tescili reddedilen bu tür işaretlerin tescilsiz kullanımı, burada sayılan haksız rekabet hallerine tabi olacaktır. **Widmer, sic!**, 2012, s.169-170. Öte yandan TKHK m.62 hükmü açısından yanıltıcı markalar haksız ticari uygulamalar kapsamında da değerlendirilebilir. Bu hükme göre, bir ticari uygulamanın; mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya önemli ölçüde bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu kabul edilir. Özellikle aldatıcı uygulamalar haksız ticari uygulama olarak kabul edilerek yasaklanmaktadır.

²¹⁰⁹ Yanıltıcı açıklamalar nitelik, ifade ediliş biçimi ve içerik noktalarında hitap edilen kitlenin hatalı bir izlenime kapılmasına, yanlış bir fikir edinmesine yol açmaktadır. **Ertan**, s.139.

²¹¹⁰ **LaLonde, Anne Gilson**, Your are not going to believe this! Deception, Misdescription and Materialty in Trademark Law, TMR, Vol.102, 2012, s.899-900. Yargıtay 11. HD. T.06.12.2011,

tehlike oluşturmaları; ilgili çevre nezdinde açıkça oluşturduğu/olusturabileceği yanlış algı sebebiyle uygulandığı ürünü tercih sebebi haline getirmesi (veya bu riski doğurması) gereklidir²¹¹¹.

Yasak, ciddi nitelikteki fiili veya potansiyel yanıltma hallerini kapsar²¹¹². Yanıltıcılığa yol açan veya açabilecek işaretin markanın asli veya tali (yardımcı) unsuru olması, yasağın uygulanmasını engellemez²¹¹³. Kanaatimizce yanıltıcılığın varlığı noktasında şüpheye düşüldüğünde, SMK m.16/f.2 gereği ilan aşamasına geçilmesi²¹¹⁴ ve ‘*kullanımın yanıltıcı olmayacağı*’ yönündeki karineye dayanılması daha isabetli olacaktır²¹¹⁵. Çünkü SMK m.16/f.3 gereği, yayım aşamasından sonra dahi başvurunun yanıltıcılık gerekçesi ile reddi mümkündür. Böyle bir şüphenin varlığında, doğrudan ret kararı verilerek başvuru sahibini itiraz yoluna gitmeye zorlamak

E.2010/5235, K.2011/15682 sayılı “gramaltın” kararında “altın” ifadesinin süs eşyaları ve sofra takımlarında ürünün niteliği ve kalitesi yönünden yanıltıcı olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı Dairenin T.01.03.2012, E.2010/10471, K.2012/2979 sayılı kararında “Mikrofiber Nano” kelimesinin bu teknoloji ile üretilip üretilmedikleri belli olmayan elektriksiz temizlik gereçlerinde tescilinin yanıltıcılığa yol açabileceği vurgulanmıştır. **Çolak**, s.160-161; **Noyan/Güneş**, s.220; **Gökçen**, s.34.

²¹¹¹ **Uzunalli**, s.128; **Roujou de Boubée**, s.36; **TPE Kılavuz**, s.83. ABAD’ın C-259/04 sayılı “Elizabeth Emanuel” kararı (para.47); **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.08.2016, s.3. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/trade-mark-guidelines> (Erişim Tarihi:09.03.2017).

²¹¹² İsviçre Federal Mahkemesi ATF 135 III 416 sayılı “Calvi” kararında yanıltıcılık yasağının uygulanması için güncel müşterilerin somut ve etkin biçimde yanıltıklarının tespitini zorunlu bir şart olarak görmemekte; potansiyel müşterilerin etkilenme olasılığını dahi yeterli bulmaktadır (c.2.5.). **sic!**, 2013, s.296-297. Kararda “Calvi” coğrafi adının Korsika veya Fransa kökenli olmayan metal ürünlerinde marka olarak kullanılması yanıltıcı bulunmuştur. **Dessemontet, François**, Propriété Intellectuelle - Aperçu de jurisprudence, extraits et résumés d’arrêts du Tribunal fédéral, JdT, 2010, s.662-663.

²¹¹³ Buna karşılık Yargıtay 11. HD. T.15.04.2013, E.2012/8099, K.2013/7191 sayılı kararında “BINBOA Lemonade” ibaresinin alkollü içkiler emtiasında tescilinin yanıltıcı olmadığı sonucuna varmıştır. **Çolak**, s.158. Kanaatimizce isabetli olan bu kararda işaret TPE’nin yaklaşımının aksine bir bütün olarak ele alınmıştır. Markada tali unsur olan ve tek başına bir emtia cinsine (limonataya) karşılık gelen “Lemonade” ifadesi, markanın bütününde ele alındığında yanıltıcı anlamdan uzaklaşmaktadır. Çünkü ortalama tüketici, markayı bir bütün olarak gördüğünde limonata değil; limon aromalı alkollü bir içki satın aldığı bilincinde olacak dikkate ve bilgi düzeyine sahiptir. Diğer bir ifade ile alkollü içki sınıfında tek başına tescili yanıltıcı olabilecek bir ifadenin, tali unsur olarak işaretin bütününde edindiği yeni anlam, bu yanıltıcılığı ortadan kaldırmaktadır.

²¹¹⁴ Türk hukukunda yanıltıcılığı açıkça belli olan markaların tescil edilmeyeceği ifade edilmektedir. **Arkan**, C.I, s.86; **Yasaman**, C.I, s.240; **Bozbel**, s.389.

²¹¹⁵ Doktrinde bu yaklaşım şu örnekle somutlaştırılmaktadır. Şayet bisküvi ürünlerinde tescili istenen işaretin tali unsurlarından biri “fıstıklı” sözcüğünden oluşuyorsa, bu işareti taşıyan ürünler gerçekten fıstıklı olabileceğinden, söz konusu işaret tescil aşamasında yanıltıcı mahiyet taşımayacaktır. **Suluk/Karasu/Nal**, s.180.

Buna karşılık doktrinde aksi yöndeki görüş, mutlak ret sebeplerinin kamu düzeni ile ilişkili olmasından ötürü incelemenin açık yanıltıcılık halleri ile sınırlanmaması gerektiğini savunmaktadır. Yanıltıcılık şüphesi ile başvuru reddedildiğinde, diğer ilgililere nazaran daha fazla bilgisi olan başvuru sahibi, itiraz yoluna başvurarak bu engeli aşmalıdır. **Kaya**, s.106.

yerine, ilan aşamasına geçilerek; kamunun işareti nasıl değerlendirdiğinin irdelenmesi tercih edilmelidir. Bu sayede yanıltıcılık şüphesine yönelik inceleme salt başvuru sahibinin elindeki belgelerle sınırlı tutulmamış olacak; kamunun genelinin (rakiplerin, tüketici derneklerinin vs.) işarete yönelik algısını gösteren çok çeşitli deliller bir bütün olarak değerlendirilebilecektir. SMK m.16-19 hükümlerindeki ilan prosedürün işletilmesi yolu ile bu bilgiler, başvuru sahibinden, ilgili kişilerden ve kamunun genelinden görüş veya itiraz yolu ile elde edilebilecektir²¹¹⁶. Görüş bildirme veya itiraz mekanizmalarının çalıştırılmaması halinde, yanıltıcılık şüphesi taşıyan tescilli markanın SMK m.25/f.1 gereği hükümsüzlüğü istenebilir. Hatta uygulamada yanıltıcılık hali, başvurulara yönelik mutlak bir ret sebebinden çok, tescilli bir markanın SMK m.25/f.1 kapsamında hükümsüz kılınmasına yol açan bir sebep olarak kendini göstermektedir. Zira yanıltıcılık hali çoğu kez başvuru sürecinde anlaşılammaktadır²¹¹⁷.

Yanıltıcı markalar, ilgili çevreyi alım kararı verirken hataya sevk etmekte; tüketicinin iradesini sakatlamakta ve ekonomik davranış biçimini hukuka aykırı bir biçimde manipüle etmektedir²¹¹⁸. Tüketicide yanlış kanı uyandıran markalar aracılığıyla arzın talebi doğru biçimde karşılamaının engellenmesi, yasağın öngörülmesindeki temel gerekçeyi oluşturur²¹¹⁹. Ayrıca yanıltıcılığın bir yasak olarak öngörülmesi sayesinde başta rakipler olmak üzere tüm piyasa aktörleri (dolayısıyla pazar şeffaflığı) korunmaktadır.

Aldatıcı bir markanın tesciline izin verilmesi, rekabet serbestisini ihlal eden bir davranışın kamu otoritesince teşviki anlamına gelir²¹²⁰. Tüm bu gerekçelerle

²¹¹⁶ SMK m.17/f.1 hükmü, yayım sonrasında herkesin yanıltıcılığa ilişkin yazılı ve gerekçeli görüşlerini TPKM'ya sunmasına olanak tanımaktadır. Buna ek olarak SMK m.18/f.1 gereği, ilgili kişiler de yayımlanmış bir markanın yanıltıcılık gerekçesi ile tescil edilemeyeceğini ileri sürebilir.

²¹¹⁷ Örneğin kaynak suları açısından tescili istenen "Uludağ Fresh" markasının başvuru aşamasında henüz yanıltıcı olduğu söylenemeyebilir. Ancak bu markanın tescil sonrasında kullanımında suların farklı bir bölgeden temin edildiği ortaya çıkarsa, markanın yanıltıcılığından dolayı hükümsüzlüğü sonucuna varılması savunulmaktadır. **Suluk/Karasu/Nal**, s.180. Kanaatimizce tescil sonrasında marka sahibinin aldığı bir karar ile Uludağ'dan su tedarik etmeyi kesip, farklı bir bölgeden edindiği suyu satmaya başlaması, hak sahibinin sonradan gerçekleştirdiği bu fiiller sebebiyle söz konusu markanın iptaline yol açmalıdır. Hükümsüzlük yaptımı ise ancak baştan beri suyun Uludağ bölgesinden tedarik edilmediğinin tespiti halinde uygulanmalıdır.

²¹¹⁸ **Phillips**, s.70.

²¹¹⁹ **Alberini**, *Risque de tromperie*, s.5 (para.22).

²¹²⁰ **Binctin**, s.528. Doktrinde, yanıltıcılık yasağının markanın ekonomik kolluk denetimine tabi tutulması ihtiyacını karşıladığı belirtilmektedir. Yanıltıcı markaların tescilinin reddinin yanı

SMK m.5/f.1/(f) bendinde yanıltıcı markalar, re'sen incelenen ve herkesçe ileri sürülebilen bir mutlak ret sebebi olarak düzenlenmiştir²¹²¹.

2.Amerikan Hukukunda Yanıltıcılık ve Benzeri Kavramlar

Amerikan hukukunda yanıltıcılığa (deception) ilişkin Lanham Act Sec.2 §1052(a) hükmündeki yasağın uygulanması için markanın ürüne yönelik yaptığı yanlış tanımlamanın (misdescription) inandırıcı olması ve bu yanlış tanımlamanın tüketicinin alım kararında asli öneme sahip olması aranmaktadır²¹²². Bu tür markalar, tüketicinin düşündüğü gibi bir ürünü alamamasına yol açar. Bu bağlamda kaşmir hammaddesini hiç içermeyen giysilerde “*kaşmirin gölgesi*” ifadesinin kullanılması yanıltmaya yol açarken, aynı ifade dolma kalem emtiasında yanıltıcılık teşkil etmez²¹²³.

Bu yaklaşım sonucunda, “Lovee Lamb” ifadesi koyun derisinden olmayan araba kılıflarında; “SUPER SILK” ifadesi saf olmayan, ipek türevi kumaştan yapılan tişörtlerde; “ORGANİK” ifadesi kimyasal süreçten geçirilmiş tekstil ürünlerinde; “SILKEASE” ifadesi ipek içermeyen giysilerde yanıltıcı bulunmuştur. Benzer biçimde “White Jasmine” markasının içerdiği “White” ibaresi beyaz yasemin içermeyen çay emtiasında yanıltıcıdır. Lakin ilgili çevre sağlık açısından sunduğu faydalar sebebiyle bu vasıftaki çayları tercih edecektir. Yine “CU” ve “α” ibarelerinden oluşan marka, bakır minerali içermeyen beslenme desteği emtiasında yanıltıcıdır. Ret kararında “CU” ifadesinin bakır elementinin sembolü olduğuna dikkat çekilmiştir. “COLAGNAC” markasının kola aromalı likör emtiasında yanıltıcılığına karar

sıra hükümsüzlük yaptırımına da tabi tutulması, gerçeğe aykırı reklamları yasaklayan tüketici mevzuatını tamamlamaktadır. **Azema/Galloux**, s.780-781.

²¹²¹ **Phillips**, s.70.

²¹²² **TMEP** §1203.02(c); **Casey, Kevin R.**, “Problem” Trademarks of the Descriptive-Misdescriptive-Deceptive Types, Intellectual Property Law Newsletter, Summer 2002, s.9; **LaLonde**, s.899.

²¹²³ Tescile konu hizmetlerde “içeren” (including) veya “barındıran” (featuring) ifadelerinin kullanılmasının yanıltıcılığı bertaraf ettiği kabul edilmektedir. Örneğin restoran hizmetlerinde “*organik mutfak ürünleri içeren restoranlar*” veya “*deri mobilyalarını da içeren mobilya mağazaları*” ifadelerinin kullanılması, farklı türde ürünlerin de satıldığı imasını vermektedir. Yine başvuruda “made in significant part of” (önemli ölçüde içeren) ifadesinin kullanılması, söz konusu ürünün ilgili materyali endüstri standartlarına uygun ölçüde barındırdığı biçiminde yorumlanmaktadır. **TMEP** §1203.02(f)(i).

verilirken; ilgili çevrede bu emtianın konyak içerdiği algısına kapılacağı gerekçe gösterilmiştir²¹²⁴.

Buna karşılık, finans hizmetlerinde “SMART MONEY”, boya fırçalarında “White SABLE” (beyaz samur), içki emtiasında ise “AMERICAN HERITAGE” (Amerikan mirası) ifadeleri yanıltıcı bulunmamıştır²¹²⁵.

Yer adları söz konusu olduğunda ise “London London” ifadesi ile “Perry New York” markaları, menşei bu kentler olmayan giysilerde yanıltıcı bulunurken; söz konusu yerlerin tekstil emtiasındaki tanınmışlığı gerekçe gösterilmiştir. “BAHIA” ifadesi ise Brezilya’nın tütün ürünleri ile meşhur Bahia bölgesinde üretilmeyen sigara emtiasında yanıltıcıdır. “American Limoges” markası da Fransa’nın bu ürünleri ile meşhur Limoges kentinde üretilmeyen veya buradan çıkartılan kili hammadde olarak içermeyen yemek takımı emtiasında yanıltıcıdır. Benzer biçimde sofra takımı emtiasında “Sheffield” ifadesi, şayet bu ürünlerle ünlü Sheffield kentinde üretilmeyen emtiada kullanılıyorsa tescil edilemez²¹²⁶.

Görüldüğü üzere coğrafi yer adları açısından yanıltıcılık incelemesinde, söz konusu yerlerin ilgili ürün açısından tanınmışlığı dikkate alınmaktadır. Özellikle coğrafi kökene ilişkin gerçeğe aykırılık göz ardı edilebiliyor ve zarar riski taşıyorsa tescile izin verilmektedir²¹²⁷. Bu yaklaşım doğrultusunda sigara emtiasında “Park Avenue” ifadesinin tesciline izin verilirken, söz konusu yer ile sigara emtiası arasında herhangi bir bağlantının oluşmadığı (karşılanmayan bir beklenti yaratılmadığı), bu yerin ilgili üründe tanınmışlığının bulunmadığı gerekçe gösterilmiştir. Elektronik ürünlerde “Nippon” (Japonya) kelimesi, başvuru sahibi Amerikan şirketi olsa da mallar fiilen Japonya’da üretildiklerinden ötürü yanıltıcı bulunmamıştır. Son olarak, diyaliz makinalarında “Sweden” (İsveç) ifadesi bu ülkenin söz konusu üründe meşhur olmadığı ve tüketici tercihini etkilemediği gerekçeleri ile yaptırıma tabi tutulmamıştır²¹²⁸.

²¹²⁴ LaLonde, s.900; Casey, s.8.

²¹²⁵ LaLonde, s.900-901.

²¹²⁶ TMEP §1203.02(g); LaLonde, s.904.

²¹²⁷ LaLonde, s.905.

²¹²⁸ LaLonde, s.904; Germain, s.255.

Amerikan hukukunda, şayet yanlış tanımlama inandırıcı olmakla birlikte alım kararını etkileyen asli bir faktöre karşılık gelmiyorsa, Lanham Act Sec.2 §1052(a) anlamında yanıltıcı sayılmamaktadır. Ancak böylesi bir işaretin, “yanıltıcılığa sebebiyet verecek ölçüde yanlış tanımlayıcı” (deceptively misdescriptive) olduğu kabul edilir. Bu ayrımın pratik sonucu, Lanham Act §1052(a) açısından yanıltıcı sayılan markaların ne asli ne de tali sicile kaydedilememesi; buna karşılık ikinci gruba girenlerin Lanham Act §1052(e) ve (f) hükümleri uyarınca tali sicile kaydının mümkün olmasıdır. Hatta ikinci grubu oluşturan “yanıltıcılığa sebebiyet verecek ölçüde yanlış tanımlayıcı” işaretler kullanım sonucu ayırt edicilik (markasal ikincil anlam) kazandıkları takdirde asli sicile de kaydedilmektedir²¹²⁹. Doktrinde ikinci gruba giren markalar için “deceptively misdescriptive” ifadesi yerine “plausibly misdescriptive” (inanılır yanlış tanımlayıcı) ifadesinin kullanılması önerilmektedir²¹³⁰.

Görüldüğü üzere bu gruba giren işaretlerin tescil edilmemesinin gerekçesi yanıltıcı olmaları değil; yeterli markasal ayırt ediciliğe sahip olmamalarıdır. Bu işaretler gerçeğe aykırı olarak tanımladıkları özelliğin üründe olduğu kanaatini (bu yönde bir inandırıcı etkiyi) yaratmaktadır. Tescil engeli de alım kararını etkilemeyen bu “inandırıcı, ancak yanlış tanımlamadan” kaynaklanmaktadır.

Amerikan hukukunda konuya ilişkin en önemli uyuşmazlık “Gold Seal Co. v. Weeks” kararıdır. Gold Seal teşebbüsü “Glass Wax” (Cam Balmumu) markasını cam ve metal temizleyicisi sıvı emtiasında tescil ettirmek istemiştir. USPTO verdiği ret kararında, söz konusu markanın gerçeğe aykırı biçimde ürünlerde balmumu bulunduğu algısı yarattığı ve bu yanılgının alım kararında asli unsuru oluşturduğu gerekçesine dayanmıştır. Karara karşı açılan davada, bölge mahkemesi USPTO’nun değerlendirmesini hukuka aykırı bulurken, tüketicinin yanılgıya uğradığının ispatlanamadığını vurgulamıştır. Markanın uygulanacağı ürün tüketici beklentilerini fazlasıyla karşılamakta; “Glass Wax” ibaresi ile doksan milyona yaklaşan satış rakamları da bunu göstermektedir. Ayrıca ilgili ürün tüketicisi, emtianın kimyasal içeriğini bilmemekte, hatta bu

²¹²⁹ TMEP §1203.02(f)(ii); Casey, s.9; LaLonde, s.889-891.

²¹³⁰ LaLonde, s.937.

içerikle ilgilenmemektedir. Ürünün balmumu içermesinin, tüketicinin alım kararını etkileyen bir unsur olduğunu; tüketicinin bu ürünü balmumu içermesi sebebiyle satın aldığını gösteren hiçbir delil dosyada bulunmamaktadır. Bu gerekçe ile markanın aktardığı gerçek dışı mesajın, alım kararını etkileyen bir unsur teşkil etmediği sonucuna varılmıştır. Karar ertesinde Lanham Act Sec.2 §1052 (f) hükmüne dayanılarak “yanıltıcılığa sebebiyet verecek ölçüde yanlış tanımlayıcı” bulunan bu işaretin, markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı ispatlanmış ve asli sicile tescil neticesine ulaşılmıştır²¹³¹.

Benzer bir yaklaşım ile “*Glendale Int’l Corp. v. USPTO*” kararında “TITANIUM” ibaresi, titanyum madeninden yapılmamış karavamlarda “yanıltıcılığa sebebiyet verecek ölçüde yanlış tanımlayıcı” bulunmuş ve asli sicile tescil için başvuru sahibinden markasal kullanımla ayırt edicilik kazanmanın ispatı beklenmiştir. Buna karşılık, deri yanıklarında “UNBRUN” ifadesi ima edici bulunarak bu kapsamda değerlendirilmemiştir²¹³².

Amerikan hukukunda coğrafi yer adları açısından özel bir yanıltıcılık hali daha düzenlenmiştir. Lanham Act Sec.2 §1052 (e) hükmünde “primarily geographically deceptively misdescriptive trademark” (öncelikle coğrafi açıdan yanıltıcılığa yol açacak ölçüde yanlış tanımlayıcılık) başlığı altında düzenlenmiş bu tescil yasağında şayet:

- İşaretin ilk anlamı herkesin bildiği bir coğrafi yer adına karşılık geliyorsa;
- Tüketiciler işarettaki yer adının emtia kökenini gösterdiğini düşünüyorsa/düşünebilecekse (ürün ve yer bağlantısı kurulabiliyorsa)²¹³³;
- Ancak tüketicide oluşan bu algı gerçekle örtüşmüyorsa (coğrafi köken yanlış tanımlanıyorsa);
- Bu yanlış tanımlama tüketicilerin önemli bir kısmının alım kararını etkileyen önemli bir faktörü oluşturuyorsa²¹³⁴ işaret tescil edilmeyecektir.

²¹³¹ **Casey**, s.9; **McCarthy**, §11:19, s.485-486; **Germain**, s.260-261.

²¹³² **TMEP** §1209.04; **LaLonde**, s.889-890.

²¹³³ Ürünlerin fiilen o bölgede üretilmelerine gerek yoktur. Örneğin New York ve Paris giysi emtiasında, Napa Valley yiyecek emtiasında, Monaco hotelcilik hizmetlerinde bu bağlantıyı sağlamaktadır. **LaLonde**, s.919-920.

²¹³⁴ Örneğin tüketiciler oyun kartı satın alırken bunların Las Vegas’ta üretilip üretilmediği ile ilgilenmemektedir. **LaLonde**, s.923.

Lanham Act Sec.2 §1052 (f) hükmü gereği bu tescil engelinin kullanım yolu ile aşılmasına izin verilmemektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda “KUBA KUBA” ve “GUNATANAMERA” ifadeleri Küba menşeli olmayan sigara ve sigara türevlerinde; “FRENCH & FLIRTY” ifadesi Fransa menşeli olmayan iç giyim ürünlerinde; “SWISS CONNECTION” ifadesi İsviçre menşeli olmayan saatlerde; “VENICE Collection” ifadesi iç dekorasyon ve sofrta takımı emtiasında reddedilmiştir. Buna karşılık restoran hizmetlerinde, ifadenin ilk anlamının belirli bir coğrafi bölgeye karşılık gelmediği gerekçesi ile “China Town” ifadesinin tesciline izin verilmiştir²¹³⁵. Doktrinde bu özel kategorinin kaldırılarak, söz konusu markaların doğrudan yanıltıcılık kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunulmaktadır²¹³⁶.

B. Yanıltıcılığın Tespitinde Esas Alınan Kriterler

1.Markalı Ürünlerin İlgili Çevrede Algılanış Biçimi

Yanıltıcılık ihtimaline yönelik değerlendirme, markanın başvuruda gösterildiği hali esas alınarak yapılır. İncelemede, başvuru konusu marka ile kapsadığı mal veya hizmetler temel alınarak; işaretin bunlarla olan bağlantısı ile ima ettiği özelliklerin tüketicide yarattığı algı ve beklentiye odaklanılır. Dolayısıyla bir markanın, kapsadığı emtia sınıfındaki bazı mallar açısından hukuka uygun nitelik taşıması, diğer mallar açısından ise yanıltıcılık arz etmesi mümkündür²¹³⁷. Marka olarak tescili istenen işaretin yanıltıcılığı, SMK m.11 gereğince başvuru ile sunulan ve markanın kullanılacağı mal veya hizmetleri gösteren liste çerçevesinde incelenir²¹³⁸.

İsviçre Federal Mahkemesi tarafından tüketici algısında marka ile ürün arasında kurulan bağın incelendiği ‘Fischmanufaktur Deutsche See’ (Alman

²¹³⁵ **LaLonde**, s.908-910.

²¹³⁶ **LaLonde**, s.938.

²¹³⁷ Örneğin, “Lavablaine” (yıkabilir yün) kelimesi yıkabilir yünlü kumaşlarda hukuka uygun bir marka oluştururken, yıkanamayan pamuklu kumaşlar için yanıltıcı olacaktır. **Azema/Galloux**, s.781; **Rudloff**, s.33.

²¹³⁸ Yargıtay 11. HD. T. 13.04.2004, E.2003/9028, K.2004/4020 sayılı kararında ‘Food Service’ markasının gıda hizmetlerinde kullanılacağına işaret edilerek; tescil başvurusundaki hizmet listesinde yer alan taşımacılık, depolama, ambarlama, seyahat ve eğlence hizmetleri açısından markanın halkı yanıltıcı mahiyette olduğuna hükmedilmiştir. Bu ifade, üzerine konulacağı hizmetin niteliğini olduğundan farklı gösterebilecek bir işaret olduğundan mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(f) bendine aykırı bulunmuştur.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2003-9028.htm&kw=`2004/4020`#fm> (Erişim Tarihi: 02.02.2017)

Denizi Balık Üretimi) kararında bu markanın balık ürünleri sınıfında tescilinin yanıltıcı olduğuna karar verilmiştir. Kararda bir ürünün üretim yeri ile işleme yerinin farklı olduğu hallerde tüketici açısından hangi yerin daha fazla önem arz ettiği incelenmiştir. Tescile konu ürünlerin balık ve deniz ürünleri olduğu durumlarda kamunun, bu ürünlerin yakalandıkları yerlere, işlendikleri yerlere kıyasen daha fazla önem vereceği açıktır. Bu sebeple dava konusu işaret, kaynağını Alman sularından almayan deniz mahsulleri için kullanıldığı sürece, tüketiciler açısından aldatıcı nitelikte bulunmuştur²¹³⁹.

Yanıltıcılık incelemesinde işaretin objektif anlamı ve yarattığı algı, somut ürün özellikleri ile birlikte ele alınır²¹⁴⁰. İncelemenin sacayağını marka, uygulandığı ürün ve hitap ettiği tüketici kesimi oluşturur²¹⁴¹. Ancak uygulandığı ürün ne olursa olsun bir kısım işaret, soyut olarak, yanıltıcılık yasağına tabi olabilir. Özellikle kamu kurumlarından alınan destek, garanti veya onaya işaret eden ifadeler gerçeğe aykırı oldukları ölçüde soyut bir biçimde yanıltıcı olacaktır²¹⁴². Dolayısıyla başvuru sahibinin subjektif durumu veya aldatma kastı taşıyıp taşımadığı hususları göz ardı edilir²¹⁴³. SMK m.5/f.1/(f) bendi, TPMK'ya başvuru sahibinin niyetini araştırma yetkisini tanımamaktadır²¹⁴⁴.

²¹³⁹ İsviçre Federal Mahkemesi'nin 4A 3/2006 sayılı kararında, coğrafi ibare (olayda coğrafi yer adını barındıran "Fischmanufaktur Deutsche See") içeren bir markanın, doğrudan veya dolaylı olarak, gerçek üretim yeri olmayan belirli bir bölge ile tüketicinin düşünsel bağlantı kurmasına yol açmasının yanıltıcı olacağı belirtilmiştir. Buna karşılık, markanın bir unsur olarak içerdiği coğrafi yer adının hayali bir işaret olduğu durumlarda, bu hayali işaretin üretim yeri olamayacağını tüketicinin kesin olarak bilmesi aldatıcılığı ortadan kaldıracaktır. Bu gerekçelerle Federal Mahkeme yanıltıcılığa ilişkin her somut olayın özellikleri çerçevesinde bir inceleme yapılması gerektiği görüşündedir. **sic!**, 2006, s.677; **Noth/Thouvenin**, MSchG, art.2c, s.206-210; **Holzer/Thouvenin**, MSchG, art.47-51, s.882.

²¹⁴⁰ **Rudloff**, s.18. Paris İstinaf Mahkemesi'nin 5 Mayıs 1988 tarihli kararında, şarap ürünlerinde "Vin de femme" (kadın şarabı) markasının kullanılmasının, bu ürünlerin özellikle kadın tüketicilerin düşünülerek hazırlandığı intibamı yaratacağı gerekçesi ile yanıltıcı olduğu sonucuna varılmıştır. **Schmidt-Szalewski / Pierre**, s.207.

²¹⁴¹ **Rudloff**, s.24; **Roujou de Boubée**, s.11.

²¹⁴² **Rudloff**, s.37.

²¹⁴³ Malt içermeyen yiyecek emtiasında "Diamalt" ifadesinin kullanılmasını yanıltıcı bulan İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 93 I 573 sayılı kararında da aynı esas vurgulanmıştır. **Cherpillod**, s.94; **Yasaman**, C.I, s.241; **Tekinay**, Esas Unsur, s.71. Bu yönü ile SMK m.5/f.1/(f) bendi hükmündeki "yanıltıcılık" kavramı, TBK m.36'daki "hile/aldatma" kavramından farklılaşmaktadır. TBK m.36/f.1 hükmünde yanıltma kişinin kasten saik hatasına düşürülmesine karşılık gelir. **Oğuzman/Öz**, s.109 vd. Oysaki SMK m.5/f.1/(f) bendi açısından yanıltıcılıktan söz edebilmek için hak sahibinin kastı veya niyeti önem taşımaz.

²¹⁴⁴ **Arkan**, C.I, s.86; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.71; **Noyan**, s.217.

Başvuru sahibi tamamen yeni bir kelime yaratma amacı gütmüş olsa bile işaretin kavramsal anlamının tüketicilerde yarattığı etki, güdülen amaçtan çok farklı bir sonucun ortaya çıkmasına yol açabilir. Örneğin ‘‘DE-NIC’’ ibaresinin sigara ürünleri sınıfında tescili istemine karşı bu ifadenin nikotin içermez (de-nicotinized) biçiminde algılanacağı gerekçesiyle ret kararı verilecektir. ‘‘DE-NIC’’ ibaresinin tamamen uydurma bir kelime olduğu; bu ifadenin hiçbir dilde ‘‘de-nicotinized’’ ifadesinin kısaltmasını teşkil etmediği savunmaları mesnetsiz kalmaktadır.

Her ne kadar SMK m.5/f.1/(f) bendinde ‘‘halkı yanıltma’’ ifadesi tercih edilmiş olsa da yanıltıcılık yasağının tespitinde, halkın herhangi bir kesiminin değil; markanın uygulandığı ürünün hitap ettiği çevredeki ortalama muhatabın olağan algısı göz önüne alınır²¹⁴⁵. Bu algı ürün niteliğine göre değişiklik gösterir. Örneğin gündelik tüketim emtiasına kıyasen, yüksek teknoloji mallarda tüketici daha yüksek bir dikkat ve bilgi seviyesine sahiptir²¹⁴⁶.

²¹⁴⁵ **Ertan**, s.143; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.08.2016, s.3; **Noth/Thouvenin**, MSchG art. 2c, s.197. Bu noktada nihai kullanıcılara ulaşmada rol oynayan üretim ve tedarik zincirinde yer alan tacirlerin (bayilerin, pazarlamacıların, yetkili satıcıların) ve rakiplerin algısına odaklanılmaz. **Cherpillod**, s.94. Kanaatimizce SMK m.5/f.1/(f) bendine göre yapılan yanıltıcılık incelemesinde, muhatap belirlenirken T.10.01.2015, R.G. 29232 sayılı Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği m.4/f.1/(j) bendinde yer alan ortalama tüketici tanımından yararlanılmalıdır. Yönetmeliğin bu hükmünde ortalama tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden, tüketici işlemi ya da tüketiciye yönelik uygulamaların her aşamasında makul düzeyde bilgiye sahip olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Ancak İsviçre doktrininde bu kapsama ortalama tüketicilerin yanı sıra, tedarik zincirinde yer alan diğer aktörlerin de dahil edilmesini savunan görüşler de mevcuttur. Bu görüşlere göre, LPM m.2/f.1/(c) bendi her alanda, her türlü yanıltma riskini engelleme maksadını taşımaktadır. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.693.

²¹⁴⁶ **Rudloff**, s.39; **Roujou de Boubée, Isabelle**, Signes illicites ne pouvant constituer des marques valables, Jurisclasseur Fasc. No. 7115, 2013, s.36; **Uzunallı**, s.128-129. Marka, nihai kullanıcının kararını doğrudan ve etkin bir biçimde belirleyen özel bilgi ve dikkate sahip profesyonel bir çevreye de (ör. reçete ile satılan ilaçlarda doktorlara) hitap edebilir. Bu halde dahi markanın yanıltıcı olup olmadığı, yine bu spesifik çevrenin ortalama bilgi, dikkat ve yeteneğe sahip olağan muhatabının algısına göre belirlenecektir. Şüphesiz böyle bir senaryoda olağan muhatabın algı ve dikkat seviyesi çok daha yüksek olacak ve yanıltıcı etkinin fiilen doğması çok daha güçleşecektir. Yargıtay 11. HD T. 13.01.2003, E.2002/7864, K.2003/48 sayılı kararında ‘‘lipidil’’ ile ‘‘lipidrol’’ marka ilaçlar arasında karıştırılma ihtimalinin olmadığına karar vermiş ve bu ürünün bilinçli kullanıcı grubuna (doktor ve eczacılar) hitap ettiği ve bu grubun iki markayı ayırt edebileceği sonucuna varmıştır. **Güneş**, Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları, s.95; **Yasaman**, C. I, s. 399; **Ertan**, s.146; **Açikel, Seher**, Mutlak ve Nispi Red Nedenleri Kapsamında Karıştırılma İhtimalinin İncelenmesi, Ankara, 2008, s.76. Buna karşılık doktrinde reçetesiz satılan ilaçlarda genel tüketici kitlesinin algısına odaklanılması gerektiği savunulmaktadır. **Arkan**, C.I, s.86. İlaç emtiasında davalının ‘‘Azapin’’ markasının hükümsüzlüğü talebi ile açılan bir davada davalının ilaçlarında etken maddenin ‘‘olanzapin’’ olması, antidepresan ilaçlarına yönelik INN listesinde ‘‘-pin’’ ekinin kullanılması ve ‘‘azap’’ ibareli farklı ilaçların bulunması gerekçeleri ile ‘‘Azapin’’ ifadesinin doktor ve eczacılar açısından yanıltıcı olabileceği gerekçesi verilen karar Yargıtay 11.HD. T. 07.12.2010, E.

İncelenecek olan sadece işaretin bir bütün halinde bıraktığı izlenim ile sınırlı değildir. Yanıltıcılık, markanın içerdiği unsurlardan sadece birinde (ör. tali unsurlarda) ortaya çıkıyor ancak kolaylıkla algılanıyorsa, başvuru yine reddedilebilir²¹⁴⁷. Yanıltıcılığa markanın içerdiği yabancı dildeki kelimeler sebep oluyorsa, bu kelimelerin ilgili çevrenin önemli bir bölümü tarafından bilinip bilinmediği araştırılmalıdır. Ayrıca markanın tescili talep edilen ürünlerden bir kısmı için yanıltıcı karakter taşıması halinde, tescil başvurusundaki listenin bunu engelleyecek biçimde sınırlandırılması gereklidir²¹⁴⁸.

İsviçre hukukunda IPI'nin yanıltıcılık açısından yaptığı değerlendirme, esnek bir mahiyet taşımakta ve ancak ilgili çevreyi (özellikle alıcıyı) açıkça yanıltan veya yanıltma tehlikesi arz eden markaların tescili reddedilmektedir²¹⁴⁹. Bu yaklaşım gereği markanın, kapsadığı ürünler ile bağlantılı olarak gerçeği yansıtır biçimde kullanılma olasılığı buldukça, yanıltıcılık tehlikesinden söz edilemez. Benimsenen “açık/ciddi yanıltma riski” esası, markanın muhatabın algısında net bir beklenti oluşturduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Ancak markanın yarattığı bu açık ve kolay

2009/5699, K. 2010/12631 sayılı kararı ile onanmıştır. **Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku, s.89-90; **Çolak**, s.159.

²¹⁴⁷ **Bertrand**, s.88

²¹⁴⁸ Bu yaklaşım doğrultusunda “Cercle d’or” (Altın Çember) markası, IPI tarafından altın kaplamalı, imitasyon mahiyetindeki ürünler tescil dışında bırakılmıştır. **Cherpillod**, s.94.

²¹⁴⁹ Buna karşılık, coğrafi işaretler (özellikle mahreç işareti/indication de provenance) açısından, IPI daha katı bir yaklaşım benimsemektedir. LPM m.47 hükmü gereği IPI, coğrafi kökene yönelen bu ifadeler (coğrafi işaretler) açısından en ufak bir yanıltıcılığın dahi tescil engeli oluşturacağı kanaatindedir. Özellikle tüketicide beklenti yaratan “nitelikli” coğrafi ifadeler içeren markaların yanıltıcı kullanım olasılığı daha yüksek görülmektedir. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.147. Coğrafi ifadelerin doğrudan veya dolaylı bir biçimde kökene atıfta bulunabileceği kabul edilmektedir. İşaret bire bir coğrafi bölge, yer veya ülke isimlerinden oluşuyorsa, doğrudan coğrafi köken algısı yaratır. **Marbach/Mühlstein, sic!**, 2011, s.174; **IPI Directive**, s.164; **Meier/Guggisberg**, s.85. Buna karşılık dolaylı köken algısı yaratan ifadeler, bire bir ürünün üretim yerine karşılık gelmemekle birlikte, yine de tüketiciye ürünün yöresel menşeiini anımsatırlar. Bu tür ifadeler ürünün coğrafi kaynağı ile çağrışım yapabilecek tanınmış bir dağın, gölün veya nehrin adından oluşabileceği gibi belli bir menşei tasvir eden herhangi bir unsuru veya sembolü (tanınmış bir abideyi, ulusal kostümü, manzara resmi, folklorik bir öğeyi vs.) de içerebilir. Guillaume Tell (İsviçre), Uncle Sam (Amerika Birleşik Devletleri) ifadeleri de dolaylı bir biçimde coğrafi köken algısı yaratmaktadır. **sic!**, 1999, s.644; **IPI Directive**, s.164; **Cherpillod**, s.96; **Dessemontet**, Licence, s.335-336. İster doğrudan isterse dolaylı olsun bu ifadeler, ortalama tüketicileri ürünün coğrafi kaynağına ilişkin yanlış bilgilendirdikleri takdirde yanıltıcılık engeline tabi tutulmaktadır.

algılanır beklentiye, markanın kapsadığı mal veya hizmet hiçbir suretle karşılayamamaktadır²¹⁵⁰.

Kanaatimizce, yasağın uygulanması için marka altında sunulan ürünün doğası, kaynağı, kalitesi ve benzeri özelliklerine ilişkin oluşturulan yanlış algı, tüketicinin “*bu ürünü seçmesine yol açabilecek*” potansiyele veya “*tercihini yaparken göz önünde tuttuğu olgulara*” ilişkin olmalıdır²¹⁵¹. Örneğin, “Alessandro Peretti” veya “Giuseppe Lanarao” gibi markalar, gerçekte böyle olmamasına rağmen, tekstil veya moda emtiasına yönelik çevrede söz konusu emtianın İtalyan bir stilist tarafından tasarlandığı veya üretildiği algısı yaratabilir. Ancak bu durum tek başına, söz konusu markaların kendiliğinden (per se) ilgili çevreyi yanlış yönlendirdiğini göstermez. Salt çağrışım yapan markaların yol açtığı intiba, ciddi bir yanıltma teşkil etmeyebilir. Yine markanın ima ediciliği, ürün özellikleri ile açık çelişki oluşturmayabilir²¹⁵². Hatta ortalama tüketici ilgili üründe bu tür kullanımlarla karşılaşmaya alışmış dahi olabilir²¹⁵³. Kanaatimizce tescili istenen markanın “*sadece çağrışım uyandırması*” ile “*yanlış intiba veya beklenti yaratması ve güncel anlamın açıkça yanıltıcı olması*” birbirinden farklıdır. Çünkü yanıltıcılıktan söz edebilmek için işaretin çağrıştırdığı intiba veya beklenti ile tescilin kapsadığı ürün özellikleri ve kalitesi arasında bariz bir “*tutarsızlığın (çelişkinin)*” bulunması ve bu çelişkinin ilgili çevrenin “*tercihini etkiler*” güçte olması gereklidir²¹⁵⁴.

²¹⁵⁰ **Alberini**, Risque de tromperie, s.7 (para.23). Paris İstinaf Mahkemesi'nin 17 Ekim 2001 tarihli kararı ile fikri mülkiyet alanında uzman olmayan bir teşebbüs tarafından “onaylanmış marka, patent ve tasarım ajansı” ifadelerine karşılık gelen “AABDM” ibaresinin kısaltmasının kullanımı yanıltıcı bulunmuştur. **Fitoussi, Séverine / Levy Anne**, Droit des Marques, un tacite contrat de confiance, la revue des marques, No.83-Juillet, 2013, s.87. Doktrinde tescile konu ürünlerin işarete nazaran belirsizlik taşımaları halinde de tescil talebinin reddedilmesi gerektiğini savunan yazarlar bulunmaktadır. Buna göre “Caviar Petrossian” (Petrossian havyarı) ifadesi havyar niteliği taşımayan balık yumurtaların da reddedilmelidir. **Binctin**, s.528.

²¹⁵¹ Benelüks hukukunda, Avrupa'nın tümünde faaliyet göstermeyen küçük bölgesel bir banka lehine tescilli “Europabank” markası yanıltıcı bulunmamıştır. Karara göre, sunulan hizmetler ile bağlantılı olarak coğrafi yer isminin kullanılması, öncelikle kamu nazarında bu hizmetin belirtilen bölgenin bütününde sunuluyor olmasına yönelik bir inanç oluşturmamalıdır. Ayrıca bu inancın, söz konusu markayı kullanan teşebbüsün tercih edilmesinde doğrudan ve asli biçimde etkili olması gereklidir. Ancak Mahkemeye göre, somut olayda yanıltıcılığa ilişkin bu şartlar karşılanamamıştır. **Phillips**, s.71.

²¹⁵² **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.08.2016, s.6.

²¹⁵³ **Bozbel**, s.389.

²¹⁵⁴ İsviçre Federal Mahkemesi'nin 07.12.2006 tarihli, 4A.14/2006 sayılı “Champ” kararında köpüklü şarap dışındaki alkollü içkiler açısından, bir coğrafi işaret ile karıştırılma riski yaratan

Yanılıcılık incelemesinde başvuruya konu olan iřaretin daha önce yabancı bir ülkede tescil edilmiş olması, iřareti *ipso facto* tescile uygun hale getirmez. TPMK, yabancı ülkede var olan tescil olgusuna bađlı olmaksızın serbest bir biçimde iřaretin yanılıcılı olup olmadığını deđerlendirecektir.

Öte yandan yabancı kelimelerin ülkemizde marka olarak tescilinin, kapsadıkları emtianın daha kaliteli olduđu yönünde aldatıcı bir kanaat oluşturup oluşturmayacağı doktrinde tartışma konusu yapılmıştır. Türk hukukunda mülga 551 sayılı Marka Kanunu m.5/f.1/(b) bendinde “*halkı aldatacak mahiyette...yabancı mahsul veya mamulatin Türkiye için, Türk mahsul ve mamulatin yabancı memleketlerde istihsal veya imal edildiđi zannını uyandıracak surette tertip edilen...iřaretlerin*” marka olamayacağı öngörölmüştü. Ancak benzer bir düzenlemeye mülga 556 sayılı KHK’da ve SMK’da yer verilmemiştir. Geçmiş dönemde bu deđişiklikten yola çıkan bir görüşe göre, söz konusu sınırlamanın mülga 556 sayılı KHK’da yer almaması ve artan dış ticaret olguları yabancı sözcüklerin marka olarak tescilinin önünü açmıştır. Artık markalarda bu tür ifadelerin kullanılması halkı yanıltmayacaktır²¹⁵⁵. Katıldığımız görüş ise mülga 551 sayılı Kanun’daki m.5/f.1/(b) bendi hükmünün, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(f) bendine (SMK m.5/f.1/(f) bendinde) alınmamasının, bu tür markaları doğrudan hukuka uygun hale getirmeyeceđini; aksine, aynı geçmişte olduđu gibi yabancı kelimelerin hala yanılıcılık incelemesine tabi tutulması gerektiđini savunmuştur²¹⁵⁶. Kanaatimizce, SMK m.5/f.1/(f) bendi açısından yanılıcılık deđerlendirmesinde ilgili pazarda yabancı isimlerin yoğun bir biçimde kullanılıp kullanılmadıđına, dolayısıyla sıradanlaşan bu ifadelerin ilgili tüketici algısında yabancı köken gösterme vasfını yitirip yitirmediđine odaklanılmalıdır. Ayrıca somut olayda yabancı ifadeyi içeren marka, söz konusu ürün açısından tercih sebebi oluşturacak bir unsura ilişkin olmalıdır²¹⁵⁷.

“champ” kelimesinin tüketicide, bu ürünlerin “Champagne” yöresinde üretildiđine yönelik yanlış bir algı yaracağı belirtilmiştir. **sic!**, 2007, s.274 vd.; **Noth/Thouvenin**, MSchG, art 2c, s.208; **Holzer/Thouvenin**, MSchG, art.47-51, s.852. Fransız hukukunda da şampanyalarda kullanılan şişelerin üzerine “champerlé” markasının kullanılması INPI’nin 21 Ağustos 1987 tarihli kararında yanılıcılı bulunmuştur. <http://www.cours-de-droit.net/les-marques-liceite-du-signe-a121605214> (Eriřim Tarihi: 02.02.2017).

²¹⁵⁵ **Özsunay**, Markalar Kanunu, s.18; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.75.

²¹⁵⁶ **Yasaman**, C.I, s.242; **Kaya**, s.107-108.

²¹⁵⁷ **Sađlam**, s.25. Doktrinde Türkiye’de üretilen sigara veya tiřört emtiasında “Green Valley” veya “Best” ifadelerinin kullanılmasının, yabancı kelime kullanılmasına alışkın olan ilgili

2.Başvuruda Ürün Sınıflarının İfade Ediliş Biçiminin Yanıltıcılığa Etkisi

EUIPO, Tüzük m.7/f.1/(g) bendindeki yanıltıcılık yasağı uygulamasında güncel yanıltma veya ciddi ölçüde yanıltma riski taşıma²¹⁵⁸ esaslarına bağlı olarak, iki farklı karineye ulaşmaktadır:

- Başvuru sahibinde müşterileri aldatma kastı olduğu varsayımıyla hareket edilmemelidir. Tescilin kapsadığı mal veya hizmetler nazara alındığında, ‘*markanın yanıltıcı olmadan kullanılması*’ mümkünse yanıltıcılık yasağı ileri sürülmemelidir.
- Ortalama tüketicinin makul düzeyde dikkate sahip olduğu ve yanıltılmaya eğilimli bir konumda olmadığı kabul edilmelidir. Yanıltıcılık yasağı, kural olarak markanın, ürün yapısı, kalitesi veya menşei gibi özelliklerle uyuşmayan, gerçekleşmeyecek, ‘*açık bir beklenti*’ yarattığı hallerde uygulanmalıdır. Dolayısıyla tescilin kapsadığı mal veya hizmet listesinin kaleme alınış biçimi gereği, markanın yanıltıcılık yaratmaksızın kullanımı mümkün değilse yasak uygulama alanı bulur²¹⁵⁹.

EUIPO’nun bu esaslar çerçevesinde yaptığı incelemede ‘‘Lactofree’’ ve ‘‘Titan’’ markaları, ilgili ürün sınıflarında 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(g) bendine aykırı bulunmuştur²¹⁶⁰. Tescili istenen ‘‘Lactofree’’ markasına ilişkin EUIPO’nun verdiği ret kararının gerekçesinde, ilgili çevre nezdinde bu markanın kapsadığı süt ürünlerinin hiç laktoz içermediği algısı yarattığı belirtilmiştir²¹⁶¹. Öte yandan hiçbiri titanyumdan yapılmamış veya titanyum içermeyen, taşınır ve yeri değiştirilebilir inşaat malzemeleri, modüler bina unsurları, prefabrik binalar ve prefabrike inşaat ürünlerinden oluşan emtia için tescili istenen ‘‘TITAN’’ (Almancada titanyumun karşılığı) markası da EUIPO tarafından yanıltıcı bulunmuştur²¹⁶². Başvuru sahibi, m.7/f.1/(c) bendi

tüketicilerde söz konusu emtianın yabancı kökenli olduğu düşüncesini yaratmayacağı ifade edilmiştir. **Arkan**, C.I, s.89-90.

²¹⁵⁸ ABAD’ın C-259/04 sayılı, ‘‘Elizabeth Emanuel’’ kararı, (para.47); **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.08.2016, s.3.

²¹⁵⁹ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.08.2016, s.4.

²¹⁶⁰ **Seville**, 2nd, 2016, s.310; **Bently/Sherman**, 4th, 2014, 964.

²¹⁶¹ EUIPO’nun R 892/2009-1 sayılı ‘‘Lactofree’’ kararında tescili istenen ‘‘Lactofree’’ işareti ile pazarlanacak olan emtianın bir süt şekeri olan laktozun kendisi olduğu takdirde, bu markanın açıkça yanıltıcı olacağı sonucuna varılmıştır. Söz konusu tescil başvurusu aynı zamanda tasvirî olmaya ilişkin m.7/f.1/(c) bendine de aykırılık teşkil etmektedir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.08.2016, s.3.

²¹⁶² EUIPO’nun R 789/2001-3 sayılı ‘‘TITAN’’ kararı; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.08.2016, s.4.

çerçevesinde karşılaştığı işaretin tasviri olması engelini aşabilmek için başvurunun kapsadığı 6. ve 19. emtia grubunda yer alan ürünlerde kısıtlamaya gitmiş ve başvurusuna “*tescilin kapsadığı emtiadan hiçbirinin titanyumdan yapılmadığı veya titanyum içermediği*” ibaresini eklemiştir. Ancak EUIPO böyle bir sınırlamanın kabul edilmesi halinde dahi tescil edilen işaretin Almanca bilen kamuoyunda yanıltıcı etki doğuracağı kanaatine varmıştır. Çünkü titanyum içermeyen emtia açısından bu ifadenin kullanılması, ilgili çevrede gerçeğe aykırı bir biçimde bu emtianın titanyumdan oluştuğu algısı yaratacaktır.

EUIPO tarafından tescile konu edilen spesifik ürünlerde, markanın yanıltıcı etki doğurmadan kullanımı mümkün olmuyorsa başvuru reddedilmektedir. Örneğin “Kodak Vodka” kelimesinin “*sadece votka, rom, cin, viski emtiasında*” tescili istendiğinde, ilgili emtia sınıfının kapsadığı ürünlerde “*spesifik bir sınırlamaya*” gidilmiş olur. Bu takdirde EUIPO, “Kodak Vodka” ifadesinin votka dışındaki tescilin istendiği rom, cin ve viski ürünlerinde yanıltıcılığa yol açmaksızın kullanılamayacağı görüşündedir. Tescilin kapsayacağı ürün listesi spesifik hale getirildiğinden başvurunun votka dışındaki diğer ürünlerde reddi gerekecektir. Buna karşılık, başvuruya konu markanın kapsayacağı ürün sınıflarının geniş bir biçimde kaleme alınması halinde, markanın yanıltıcılık teşkil etmeden kullanılabilme şansı artabilir. Örneğin, “Kodak Vodka” markasının alkollü içecekler sınıfında tescili için yapılan başvuru, bu geniş sınıfın votka emtiasını da içermesi sayesinde yanıltıcılık yaptırımına tabi tutulmayabilir²¹⁶³.

²¹⁶³ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.08.2016, s.4. Türk hukukunda da tescili talep edilen işaretin gerçekten ilgili özellikleri taşıyan ürünler üzerinde kullanacağı karinesi kabul edilmektedir. Örneğin, “John Miller’s Genuine Leather Shoes (John Miller’in Hakiki Deri Ayakkabıları)” ibareli başvurunun eşya listesinde “*ayak giysileri*” olması halinde, bu ifade, hakiki deri ayakkabıları kapsadığından, markanın gerçekten “*hakiki deri ayakkabılar*” üzerinde, yanıltıcılığa yol açmayacak şekilde kullanılacağı varsayılır. Ancak, eşya listesinde “*plastik ayakkabılar*”ın bulunması halinde, markanın söz konusu emtia için yanıltıcılığa yol açmadan kullanılma ihtimali olmayacaktır. **TPE Kılavuz**, s.83-84. Doktrinde TPE’nin bu uygulaması, bir markanın yöneldiği esas mal yanında farklı mallar bakımından da tescil edilebileceği ve esas malın marka içinde kullanılmasının hukuken haklı bir gerekçeye dayanabileceği gerekçesi ile eleştirilmektedir. Bu yaklaşıma göre TPE’nin katı uygulaması, yanıltıcı olmayacak olası kullanımları baştan engellemekte ve başvuru sahibinin ticari faaliyetlerini sınırlayıcı bir etki yaratmaktadır. **Pashi**, s.331-332. Yine TPE’ye göre emtia listesinde viski emtiası yer alıyorsa “Kavaklıdere Wines” markası bu emtia yönünden yanıltıcı olacaktır. Buna karşılık emtia listesinde alkollü içecekler ifadesi yer alıyorsa “Kavaklıdere Wines” markasının şarap emtiasında kullanılacağı varsayılarak SMK m.5/f.1/(f) bendi uygulanmayacaktır. Ancak TPE’ye göre alkollü içkilerde “Kavaklıdere Su” markası yine

Ancak başvuruya konu mal veya hizmet listelerinde geniş kategoriler kullanıldığında karşılaşılan sorun, sadece bir kısım mal veya hizmet açısından yanıltıcı olan bir işaretin, bütün kategoriye tescil korumasından mahrum bırakıp bırakmayacağına ilişkindir. Bu gibi hallerde EUIPO, başvuruya karşı m.7/f.1/(g) bendi yasağını uygulamamaya yönelmekte ve başvuru sahibinin söz konusu markayı yanıltıcılığa sebebiyet vermeyecek bir biçimde kullanacağı karinesini kabul etmektedir²¹⁶⁴. Dolayısıyla incelemede, tescilin istendiği sınıflarda ‘*markanın yanıltıcılık teşkil etmeyecek bir biçimde kullanılma*’ imkanı tespit edilebiliyorsa bu yasak uygulanmamaktadır. Ancak karinenin fiiliyatta ihlal edildiği hallerde SMK m.26/f.1/(c) bendi gereği iptal yaptırımı uygulanabilir.

3.Pazar Özellikleri ile İlgili Çevre Alışkanlıklarının Yanıltıcılık Değerlendirmesine Etkisi

Markanın halkı yanıltıcı olup olmadığının tespitinde ilgili pazarın dinamikleri, bu pazarın hitap ettiği müşteri alışkanlıkları da dikkate alınır. Bu kapsamda ‘*pazar teamülü*’ ifadesi ile kastedilen; mal veya hizmetlerin olağan dağıtım usulleri, müşteriye sunulmuş biçimleri, müşterinin bunlarla hangi ortamlarda karşılaştığı, tüketim alışkanlıkları gibi olgulardır²¹⁶⁵.

Örneğin ‘Eldorado Café Latino’ markası açısından yanıltıcılık, özellikle kahvenin ve çikolatanın ikamesi olarak kullanılan mamuller, yapay kahve, hindiba ve tatlandırılmış hindiba ürünlerinde ortaya çıkar. ‘Eldorado Café Latino’ markasının bu tür emtiada kullanılması durumunda, kahve satın aldığı düşünün tüketici yanıltılmış olacaktır. Bu ürünlerin pazara sunumunda kullanılan paketleme türü ve usulü kahve ürünlerinkine yakın benzerlik göstermekte; ayrıca bu tür ürünler pek çok defa acele satın alınmaktadır. Bu

yanıltıcılık teşkil edecektir. **Çolak**, s.158; **TPE Kılavuz**, s.89. TPE’nin bu yaklaşımı eleştiren görüş, markanın esas mal yanında farklı mallarda kullanımının bu suretle engellenmemesini savunmaktadır. Aynı görüş, Paris Sözleşmesi kapsamında yapılacak başvurularda yanıltıcılık yasağının katı bir biçimde uygulanmasına karşı çıkmaktadır. **Pash**, s.331-332.

²¹⁶⁴ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.08.2016, s.4-5. TPE uygulamasına göre ‘Chicken deluxe sandwich crunchy’ ibaresi eşya listesindeki ‘*etli sandviçler, domuz etli sandviçler, balıklı sandviçler*’ açısından yanıltıcıdır. Çünkü ‘Chicken’ ibaresi, satın alınan ürünün tavuktan yapıldığı yönünde doğrudan bir algı yarattığından, markanın listedeki mallarda kullanımı malın niteliği konusunda yanıltıcı olacaktır. Buna karşılık eşya listesinde ‘sandviçler’ ibaresi yer aldığı takdirde, bu ifade ‘tavuklu sandviçleri’ de kapsadığından markanın yanıltıcılığa yol açmadan kullanılacağı varsayılacaktır. **TPE Kılavuz**, s.83-84.

²¹⁶⁵ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.08.2016, s.5.

sebeple paketler üzerinde yer alan ibareye dikkat etmeyen pek çok tüketicinin, kahve aldığı düşüncesi ile (yanılarak) raflardan farklı içerikte bir emtiayı seçme riski oluşur.

Buna karşılık, kahve emtiası açısından ‘‘Café Latino’’ ibaresinin açık bir yanıltıcılık teşkil ettiğinden bahsetmek güçtür. Çünkü genel hatlarıyla kahve kategorisi, Latin Amerika menşeli kahve emtiasını doğal olarak içermektedir. Aynı mantıksal yorum, kahve içeren emtia (çikolata, pasta, şekerleme vs.) açısından da geçerlidir. Her iki durumda da yanıltıcı olmayan kullanım karinesi gereği, marka ile kapsanan emtia arasında çelişki/aldatma riski yaratılmadığı düşünülebilir.

Tescilin kapsadığı diğer emtia (ekmek, bal, sirke vs.) açısından ise ‘‘Café Latino’’ ibaresinin kullanılması, ilgili tüketici nezdinde hiçbir beklenti yaratmayacaktır. Söz konusu emtiaya yönelik bu ibare, doğrudan tanımlayıcı olmamasının yanı sıra tüketiciler açısından güncel ve ciddi bir yanıltma potansiyeli de barındırmamaktadır. Pazar gerçekleri, kahve emtiasının, ekmek, sirke ve bal gibi emtiadan farklı raflarda veya bölümlerde sergilendiğini göstermektedir. Ayrıca bunların kahve emtiasından farklı biçimde paketlenmeleri, farklı bir görünüme sahip oldukları da açıktır²¹⁶⁶.

C. Yanıltıcılığın Sıklıkla Karşılaşılan Türleri

1.Emtia veya Hizmetin Objektif Özelliklerinde Yanıltıcılık

Marka, kapsadığı ürünün objektif özelliklerine ilişkin müşterilerde yanlış kanılar uyandırabilecek bir anlam taşıyorsa, SMK m.5/f.1/(f) bendi anlamında yanıltıcıdır. Müşterilerde içerik, yapı, işlevsel özellikler açısından makul beklenti yaratan bir işaretin uygulandığı ürünler, yaratılan beklentiye karşılamadığı takdirde yanıltıcılık ortaya çıkar²¹⁶⁷. Yanıltıcılığın en sık

²¹⁶⁶ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.08.2016, s.5-6.

²¹⁶⁷ İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-3052/2009 sayılı, ‘‘Diamonds of the Tsars’’ (Çarların Mücevherleri) kararında bu ifade, kıymetli taş içermeyen mücevherat emtiasında yanıltıcı bulunmuştur (c.2.4). **sic!**, 2013, s.297; **Meier/Guggisberg**, s.74. Arıtılmış suyun doldurularak satıldığı su emtiasında, tali unsur olarak ‘‘kaynak suyu’’ ifadesinin kullanılması dahi yanıltıcı olacaktır. Buna karşılık, plastikten üretilen çanta ve bavul emtiası açısından ‘‘plasticleder’’ (plastik deri) ifadesinin kullanılması, ilgili tüketicinin bu ifadenin suni bir materyale işaret ettiğinin bilincinde olmasından dolayı hukuka uygundur. **Arkan**, C.I, s.87.

karşılaşılan biçimi, üründe bulunmayan bir muhtevanın, üstünlüğün²¹⁶⁸ veya özelliğın marka olarak tescil edilmek istenmesidir²¹⁶⁹.

Fransız hukukunda ürünün objektif ve temel niteliklerinde markanın yanıltıcılığına ilişkin içtihat çeşitliliğine rastlanmaktadır. Örneğın, ‘‘Biogurt’’ markası otantik ve doğal maya kullanılmaksızın üretilen yoğurt ürünleri için yanıltıcıdır. ‘‘Capilloserum’’ markası eczacılık mevzuatı gereğı serum mahiyetinde olmayan kozmetik mallarda; ‘‘Mokalux’’ markası ikinci kalite kahve emtiasında; ‘‘Lainé’’ (yünlü) markası pamuklu halılarda yanıltıcı bulunmuştur. Ayrıca Cambridge Üniversitesi ile herhangi bir bağlantısı bulunmamasına karşılık, danışmanlık hizmetleri veren bir teşebbüsün kullandığı ‘‘Cambridge Research Institute’’ (Cambridge Araştırma Enstitüsü); dondurulmuş gıda emtiasında ‘‘servifrais’’ (taze sunulmuş) ve çiçek bazlı olmayan kozmetik ürünleri açısından ‘‘fleur de santé’’ (sağlık çiçekleri) markaları da yanıltıcılıktan dolayı hükümsüz kılınmıştır. Öte yandan, kullanıldıkları mal veya hizmetlerin tıbbi bir denetim, onay veya kontrolden geçtikleri yönünde yanlış bir fikir oluşturan markalar da yanıltıcılık yasağına tabidir²¹⁷⁰.

²¹⁶⁸ **Arkan**, Ticari İşletme, s.296. Yargıtay 11. H.D.’nin E. 1997/3967, K. 1997/4367, T. 9.6.1997 sayılı kararında "Besttest" kelimesinin, bu ibareyi taşıyan ürünün, diğerlerine oranla en üstün olduğı; bunun test edilmek suretiyle kanıtlandığı izlenimi verdiğı belirtilmiştir. Başvuru konusu ibarenin, tüketicilerin bu şekilde açıklanan vasıflarda yanıltılacağı ve aynı nitelikteki ürünler arasında haksız rekabete yol açacağı gerekçeleri ile tescil edilmemesi hukuka uygun bulunmuştur.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-1997-3967.htm&kw=1997/4367#fm> (Erişim Tarihi:09.07.2016).

²¹⁶⁹ Plastik Termos emtiasında tescil edilmek istenen ‘‘China-Term’’ markası, ‘‘China’’ ibaresinin porseleni çağrıştırdığı; yumuşak olmayan lensler için kullanılan ‘‘softens’’ ibaresi gerçeğı yansıtmadığı gerekçeleri ile reddedilmiştir. **Annaud, Ruth / Norman, Helen**, Trade Marks Act, London, 1994, s.88. Yargıtay 11. HD. T.07.01.2004, E.2003/11440, K.2004/7346 sayılı kararında da fayans, mutfak ve banyo ürünlerini kapsayan 19. ve 20. sınıflarda tescil edilmek istenen ‘‘Granit Center’’ ibaresinin kullanılması, ilgili tüketici kesimi dikkate alındığında, granitten yapılmamış emtiada (fayans, mutlak, banyo ürünlerinde) yanıltıcı bulunmuştur. **Noyan/Güneş**, s.280.

İsviçre hukukunda %1,2 oranından fazla miktarda alkol içeren içeceklerde sağlığına yönelik olumlu ibarelerin (ör. rahatlık verici, güçlendirici, sağlığına yararlı, enerji verici vs.) kullanılması, yanıltıcılık gerekçesi ile reddedilmektedir. ‘‘LIGHT’’ ibaresinin ise bira dışındaki alkollü içkilerde veya tütün ürünlerinde kullanılması aynı tescil engeline tabi tutulmuştur. Son olarak ‘‘CAFE’’ ibaresinin, kahvenin ikamesi veya yan ürünü mahiyeti taşıyan ancak kahve içermeyen mamullerde kullanılması yanıltıcı görülmektedir. Ancak bu ürünler için Nice sınıflandırmasına uygun olmak koşulu ile ‘‘Cacao’’ kelimesinin kullanılmasına izin verilmektedir. **IPi Directive**, 01.01.2017, s.147-148.

²¹⁷⁰ **Azema/Galloux**, s.781-782; **Rudloff**, s.33-34; **Roujou de Boubée**, s.31 vd.

AB hukukunda ‘‘BIO’’ ve ‘‘ECO’’ ibarelerine ilişkin özel düzenlemelere gidilmiştir²¹⁷¹. İsviçre hukukunda ise ‘‘Bio’’ ve ‘‘Eco’’ ibarelerinin yanı sıra, ‘‘medical’’ (tıbbi) kelimesinin kısaltması ‘‘Med’’; ‘‘Farmasötik’’ kelimesinin kısaltması ‘‘Pharm’’; ‘‘Vitamin’’ kelimesinin kısaltması ‘‘Vit’’; ‘‘Doğal’’ kelimesinin kısaltması ‘‘Natu’’ ifadelerinin kullanımına ilişkin özel sınırlamalar öngörülmüştür²¹⁷². Türk hukukunda ise ‘‘sport vitamins african mango plus’’ ve ‘‘bebemama’’ ifadelerinin insan sağlığına yönelik gıda ürünlerini çağrıştırdığı gerekçesi ile deterjan, dezenfektan ve haşarat imha edici ürünlerde tescili yanıltıcılık yasağına tabi tutulmuştur²¹⁷³.

2. Teşebbüsün İş İlişkilerine Yönelik Yanıltıcılık

Yanıltıcılığın bir diğer türü başvuru sahibinin iş ilişkileri, malvarlığı büyüklüğü, ekonomik gücü veya itibarı noktalarında kendini gösterir²¹⁷⁴. Teşebbüsün türüne, merkezine, elde ettiği tanınmışlığa, sahip olduğu unvan, mükafat veya payelere ilişkin yanlış mesajlar da bu kapsamdadır²¹⁷⁵. Federal Mahkeme’nin ATF 77 I 77 sayılı ‘‘Kübler’’ ve ATF 98 Ib 188 sayılı ‘‘Sheila Diffusion’’ kararları gereği, marka olarak bir kişinin soyadının (nom patronymique) tescili sonucunda, kamuda markanın kapsadığı ürün ile soyadı

²¹⁷¹ **Phillips**, s.72. Bu kısaltmaların kombinasyonu ile oluşturulan markalar, tüketicilerde söz konusu ürünlerin organik veya ekolojiye uygun özellikte oldukları veya bu esaslara uygun biçimde üretildikleri algısını yaratır. AB hukukunda yanıltıcılığın tespiti açısından bu esas, 1804/1999 sayılı Tüzüğün m.2 hükmü ile kabul edilerek; ‘‘Bio’’ kelimesinin sadece organik ürünler için kullanılabilmesi öngörülmüştür. Ancak bu işaretleri geçmişten beri marka olarak kullanan teşebbüslere bir geçiş dönemi tanınması gereksinimi duyulmuştur. 1804/1999 sayılı Tüzük, 28 Temmuz 2007 tarihli ve 834/2007 sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. 834/2007 sayılı Tüzük’te de ‘‘eco’’ ve ‘‘bio’’ kelimelerinin ancak organik ürünleri, bunların içeriklerini veya hammaddelerini tasvir etmek amacı ile etiket, reklam veya ticari dokümanlarda kullanılabilmesi esas kabul edilmiştir. Ayrıca bu ürünlerin paketlerinde kullanılan ‘‘eco’’ ve ‘‘bio’’ etiketlerinin açıkça görünür olması ve ilgili ürüne sertifika veren kuruluşun da belirtilmesi zorunlu tutulmuştur. Ayrıca 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren, organik besin ürünlerinde Avrupa Birliği logosunun ve ürünün içerdiği hammadde menşeinin belirtilmesi de mecbur kılınmıştır. Bu işaretin de AB logosunun görüldüğü yerde bulunması gereklidir.

http://europa.eu/legislation_summaries/other/121118_en.htm (Erişim Tarihi:02.01.2016).

²¹⁷² ‘‘BIO’’ ifadesini taşıyan markaların tarım ürünlerinde tesciline izin verilirken; sentetik ürünlerde tescili reddedilecektir. Öte yandan yiyeceklerin, bir hastalığın tedavisinde veya iyileştirilmesinde etkili olduklarına yönelik ibarelerin de marka olarak tescili yasaklanmıştır. Bu çerçevede ‘‘MED’’ veya ‘‘PHARM’’ eklemelerinin besinlerde ve içeceklerde marka olarak kullanılması aldatıcı bulunmaktadır. Buna karşılık terapötik veya medikal etkiye sahip ürünlerde her iki ekten faydalanılabilir. **IPi Directive**, 01.01.2017, s.162.

²¹⁷³ **TPE Kılavuz**, s.88.

²¹⁷⁴ **Fraefel/Meier**, Commentaire, s.702; **Alberini**, Risque de tromperie, s.7-8, (para.26).

²¹⁷⁵ **Noth/Thouvenin**, MSchG, art.2c, s.217-220.

sahibi arasında gerçekte olmayan bir bağlantı olduğu algısı yaratılıyorsa, marka sahibinin ticari bağlantılarında yanıltıcılık ortaya çıkar²¹⁷⁶. Özellikle,

²¹⁷⁶ Federal Mehkeme ATF 77 I 77 sayılı kararında bisiklet emtiasında meşhur bisikletçi Ferdinand Kübler'in kardeşi Paul Kübler tarafından yapılan, Kübler adı ve aile armasından oluşan başvuruyu yanıltıcı olduğu gerekçesi ile reddetmiştir. **Kaya**, s.106. Karara göre kamunun bu marka altında satılan bisiklet emtiası ile tanınmış bisikletçi arasında bir bağlantı olduğu yönünde gerçek olmayan bir algıya kapılma riski bulunmaktadır. Federal Mahkeme ATF 98 Ib 188 sayılı kararında yine yanıltıcılık gerekçesi ile "SHEILA DIFFUSION" markasının kadın giysilerinde tesciline izin vermemiştir. Karara göre şarkıcı Annie Chancel'in takma adı olan "Sheila" isminin bu marka ile hiçbir ticari bağlantısı bulunmamaktadır. Öte yandan bu ismin tescili, şarkıcının "La Boutique de Sheila S.A." ticaret unvanı üzerindeki haklarının ihlaline yol açacaktır. **Alberini**, Risque de tromperie, s.8 (para.26-27); **Cherpillod**, s.94-95.

Doktrinde başka bir teşebbüs ile gerçeğe aykırı ticari bağ intibası yaratan işaretlerin, yanıltıcılık değil; karıştırılma ihtimali kapsamında (iltibasa dayalı nispi bir ret sebebi veya özel bir haksız rekabet hali olarak) değerlendirilmesi gerektiği savunulmuştur. **Noth/Thouvenin**, MSchG art.2c, s.218-219; **Alberini**, Risque de tromperie, s.8 (para.26-27). Bu yaklaşım, gerçeğe aykırı biçimde başka bir teşebbüs ile bağlantı algısı yaratan bir marka başvurusunu yanıltıcılık yasağına tabi tutan İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-3036/2011 sayılı "SWISSAIR" kararını da eleştirmektedir. Mahkemenin eleştirilen bu kararında, taşıma hizmetleri sınıfında söz konusu markanın tescil edilemeyeceğine hüküm kurulmuştur. IPI, dava konusu edilen ret kararını sadece kamusal alana açık bırakılma zorunluluğuna dayandırırken; Mahkeme, verdiği hükmün hukuki temelini "SWISSAIR" markasının yanıltıcı olduğu esası üzerine kurmuştur. Karara göre söz konusu markanın tescil edilmesi, tüketicilerin çoğunda başvuru sahibinin İsviçre'nin müflis havayolu şirketi "SWISSAIR" (Société anonyme suisse pour la navigation aérienne) ile bağlantılı olduğuna yönelik yanlış bir algı yaratacaktır. Çünkü ulusal havayolu şirketi iflas edip faaliyetlerini durduruncaya dek "Swissair" markası uluslararası tanınmışlığa ulaşmıştır. "Swissair" markasının tanınmışlığı taraflarca uyumsuzluk konusu edilmemiştir. IPI nezdinde 23 Eylül 1994 yılında tescil edilen "Swissair" markası iflas kararı ertesinde iflas masasına kaydedilmiştir. 24 Ağustos 2009 tarihinde ise marka "Swiss International Air Lines AG" şirketi tarafından satın alınmıştır. Belirtmek gerekir ki dava konusunu 2011 tarihinde "S. _____" teşebbüsü (3. kişi) tarafından başvuru konusu edilen "Swissair" markasının yanıltıcılığı oluşturmaktadır. Kararda ilgili çevrenin bu işareti müflis hava taşıma şirketinin markası olarak göreceği kabul edilmiştir. Ancak başvuru yapan teşebbüs ile müflis "swissair" şirketi arasında böyle bir bağ bulunmamaktadır.

Kararda tescile konu ürünlerin belirli uzmanlığa sahip bir kitleye hitap etmek yerine, tüm tüketicilere yöneldiği tespit edildikten sonra, markanın yanıltıcı olup olmadığı kamunun genelindeki algıya bakılarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Ancak tescile konu ürünler gündelik tüketime yönelmediklerinden ötürü tüketicilerin, daha yüksek bir dikkate sahip olacağı da kabul edilmiştir (c.2.3). Doktrinde tescilli markası, isim veya ticaret unvanı üzerindeki hakkı ihlal edilen önceye dayalı hak sahibinin, bu sübjektif hakkını koruma maksadı ile itiraz yoluna başvurması veya hükümsüzlük davası açması gerektiği savunulmuştur. Bu görüşe göre, IPI veya Federal İdare Mahkemesi 3. kişilerin önceye dayalı haklarını ihlal eden bir başvuruyu LPM m.2/f.1/(c) bendi kapsamında yanıltıcılık açısından re'sen ele alamaz. Aksi yöndeki yaklaşım mutlak ve nispi ret sebeplerinin koruduğu menfaat karşılığına ve LPM sistematiğine aykırı olacaktır. Oysaki mahkeme kararında uyumsuzluk konusu işaret, başvuru sahibi ile eski havayolu şirketi arasında bağlantı olduğuna yönelik yanlış bir algı yarattığı gerekçesi ile LPM m.2/f.1/(c) bendi yasağına tabi tutulmuştur. Esasında başvuru konusu işaretin kamu nezdinde böyle bir gerçek dışı bağ kurduğu doğrudur. Ancak bu durum aldaticılık değil; en azından "dolaylı karıştırılma ihtimali" yaratma kapsamında ele alınmalıdır. **Alberini**, Risque de tromperie, s.11-12 (para.36-40). Bu gerekçe ile tescil başvurusunun dava konusu edilebilmesi için bu başvuruya karşı 2009 yılında "Swissair" markasını devralan Swiss International Air Lines AG'nin itirazda bulunması gerekliydi. İşaretin karıştırılmaya yol açtığı markanın tanınmış olması, sadece korumanın farklı ürün sınıflarını da kapsayacak biçimde genişlemesini sağlayacaktır. **Cherpillod**, s. 181. Yoksa incelemenin nispi bir ret sebebi kapsamından çıkartılarak, yanıltıcılık yasağına alınmasını hukuka uygun kılmaz. Sonuç olarak, başvuru konusu "Swissair" markasının, müflis tanınmış havayolu şirketi ile bağlantı kurması sebebi ile tescil edilmemesi özünde isabetli olmakla birlikte, IPI'nin ve Federal İdare

kamuoyunda tanınan bir kişinin ürün kalitesine veya özelliklerine olumlu etkide bulunduğu (ör. ürünü bu araştırmacının veya mucidin geliştirdiğini veya tanınmış bir kişinin bu ürünü kullandığı) yönünde yanlış algı yaratan markalar tescil edilmez²¹⁷⁷. Bu husus aynı zamanda SMK m.6 açısından önceye dayalı hakları ihlal eden nispi bir ret sebebi de teşkil edebilir.

Fransız hukukunda iş ilişkilerinde yanıltıcılık kavramı, ürünün bir kamu hizmeti veya bir kamu kurumu ile bağlantılı olduğu izlenimini yaratan markaları da kapsamaktadır. Bu doğrultuda ‘‘France’’ kelimesini içeren markaların tescilinde yanıltıcılık olasılığı sebebiyle çekimser bir tavır sergilenmektedir²¹⁷⁸.

AB hukukunda ise kamusal ima içeren markalar, ürünün açıkça bu kurumlar tarafından üretildiği, onaylandığı veya desteklendiği fikrini oluşturmadıkları sürece yanıltıcı bulunmamaktadır²¹⁷⁹. EUIPO nezdinde elektronik ticaret sağlayıcılarına hizmet ve bilgi sunulmasına, internet aracılığıyla mal ve hizmet tedarikine, elektronik ticaret alanında hizmet ve bilgi sunumuna ilişkin 35. ve 42. sınıflarda tescili istenen ‘‘the e-commerce authority’’ (e-ticaret otoritesi) markası yanıltıcı bulunmamıştır. EUIPO’ya göre, söz konusu marka ilgili çevrede kapsadığı hizmetlerin kamu otoritesinden kaynaklandığına yönelik açık ve gerçek dışı bir intiba yaratmadığından, yanıltıcı değildir²¹⁸⁰.

Mahkemesi’nin ret kararını yanıltıcılık esası üzerine kurmasının hukuka aykırıdır. **Alberini**, *Risque de tromperie*, s.11-12 (para.36-40). Yanıltıcılığın iş ilişkilerinde görülen bu özel kategorisi, özellikle teşebbüsün türüne, merkezine, tanınmışlığına, paye veya mükafatlara sahip olduğuna ilişkin gerçeğe aykırı algı oluşturan markaları konu almalıdır. Ancak bu durum 3. kişilerin nispi ret sebebi teşkil eden, önceye dayalı haklarının yanıltıcılık kapsamında incelenmesini sağlamaz. Kanaatimizce de Federal İdare Mahkemesi’nin ‘‘SWISSAIR’’ markasının tescilini reddederken, bu markanın başvurunun sahibi ile tanınmışlığa sahip eski havayolu şirketi arasında bağlantı oluşuna yönelik yanlış bir intiba yaratmasını, karıştırılma ihtimali yerine yanıltıcılık kapsamında ele alması isabetsizdir.

²¹⁷⁷ **Cherpillod**, s.94; **Noth/Thouvenin**, MschG, art.2c, s.291; **Dessemontet**, *Licence*, s.335.

²¹⁷⁸ **Azema/ Galloux**, s.781. İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin B-7399/2006 sayılı kararında da kamu kurumları ile gerçeğe aykırı bir bağlantı kuran işaretler yanıltıcılık kapsamında ele alınmıştır. **Alberini**, *Risque de tromperie*, s.8 (para.26-27). Türk hukuku açısından bu durum SMK m.5/f.1/(f) ve (ğ) hükümlerine aykırılık teşkil edecektir.

²¹⁷⁹ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.08.2016, s.7.

²¹⁸⁰ **Seville**, 2nd, 2016, s.311. Ancak yanıltıcılık unsurunun tespit edilmediği EUIPO’nun R 803/2000-1 sayılı kararında aynı markanın Tüzük m.7/f.1/(b) bendi anlamında ayırt edici karakter eksikliği sebebiyle tescil edilemeyeceğine karar verilmiştir. Çünkü bu marka mevcut hali ile İngilizce konuşan ilgili çevrede, yalnızca başvuru sahibinin söz konusu hizmetlere yönelik yeterliliğini öven basit bir pazarlama ifadesi olarak algılanacaktır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.08.2016, s.7

Genel Mahkeme'nin incelediği bir diğer başvuru ise kayak eğitimi hizmetlerinde " cole du ski franais" (Fransız kayak okulu) ifadesini ieren  ekil markasıdır. Markanın figüratif unsurları arasında "e" ve "f" ibaresi ile bir yuvarlak oluřturacak biimde tasarlanmış mavi, beyaz ve kırmızı renkler yer almaktadır. Ancak markada Fransız bayrağının bire bir kopyası veya armacılık sanatı aısından taklidi kullanılmamıştır. Genel Mahkeme'ye g re, marka ile karřılařan Fransız t keticiler, s z konusu kayak eēitim hizmetlerinin Fransa menřeli bir merkezden, Fransız usul  ile sunulacaēı imasını kolaylıkla algılayabilecektir. Buna karřılık aynı evrenin, salt markanın ierdiēi  c renkli logo unsurundan yola ıkararak, hizmetin bir kamu otoritesi tarafından verildiēi veya bu otoritelerin izni ile sunulduēu y n nde bir yanlış algıya kapılması m mk n g r lmemiřtir²¹⁸¹. Bařvurunun ierdiēi kamusal otoriteye y nelik hafif imalar, ilgili evre nezdinde yanılıcılıēa yol aacak seviyede bulunmamıştır.

3.Coērafi K keni Konu Alan Yanılıcılık

a. Coērafi Yer Adının Markada Yanılıcı Kullanılıř Biimleri

i)Avrupa Birliēi Hukuku

EUIPO, iřletme merkezinin markada vurgulanan yerden farklı olmasını yanılıcılık yasaēına tabi tutmamaktadır.  nk  iřletme merkezleri, kural olarak, tescile konu  r n n coērafi kaynaēı ile herhangi bir baēlantı yaratmamakta; markanın kapsadıēı mal veya hizmetin g ncel  retim veya piyasaya sunum yerini yansıtmamaktadır.

 rneēin, 25. sınıftaki tekstil emtiası iin tescil edilmek istenen ve "Made in USA" ibaresini de ieren bir  ekil markası, sadece bařvuru sahibinin merkezinin İsvet'te olması gerekesi ile doērudan 2015/2424 sayılı T z k m.7/f.1/(g) bendindeki yanılıcılık yasaēına tabi olmamalıdır. Bu gibi hallerde EUIPO, bařvuru sahibinin yanılıcı olmayan kullanımı karinesine dayanmaktadır. řayet  r nler ABD'de  retiliyorsa teēebb s merkezinin farklı bir  lkede olması yanılıcılıēa yol amayacaktır. Buna karřılık, aynı marka

²¹⁸¹ EUIPO'nun R 235/2009-1 sayılı, " cole du ski Franais" (Fransız kayak okulu) kararı, Genel Mahkeme'nin T-41/10 sayılı kararı ile onanmıştır (para.49-50). **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.130; **Roujou de Boub e**, s.9-10.

başvurusunun merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde olan bir teşebbüs tarafından yapıldığı ve başvurunun kapsadığı sınıfların spesifik biçimde Vietnam'da üretilen tekstil emtiası ile sınırlandırıldığı hallerde yanıltıcı etki ortaya çıkabilir²¹⁸².

Hizmet markalarında yapılan coğrafi atıflar pek çok defa hizmetin konusuna veya amacına yönelik basit nitelendirmeler biçiminde (ör. Fedex Europe) algılanmaktadır. Sıklıkla sembolik bir adlandırma, bir ima vasfını geçmeyen bu tür coğrafi yer isimlerini taşıyan işaretlerin marka olarak tescili yanıltıcılık teşkil etmez.

ii)Türk Hukuku

Yargıtay 11. HD. T.26.11.1999, E.1999/5790, K.1999/9590 sayılı "Pendik" kararı gereği, İstanbul, Ankara gibi coğrafi yer adları, ancak sözcük ilavesi ile yaratılan kombinasyonlar aracılığıyla tescil edilmektedir²¹⁸³.

Coğrafi kaynağa yönelik yanıltıcılığa, markanın içerdiği yer adının söz konusu ürün açısından üstün bir özelliği veya kaliteyi simgelediği durumlarda sıklıkla başvurulmaktadır²¹⁸⁴. Özellikle gerçek menşe yeri olmamasına rağmen, müşterilerin belirli bir kaliteyi atfettikleri yer isimlerini barındırmak suretiyle yanlış kaynak algısı yaratan markalar yanıltıcıdır. Yanıltıcılık özellikle kelime kombinasyonu olarak seçilen markalarda, gerçekte ürünlerle hiçbir fiili bağı

²¹⁸² **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.08.2016, s.6.

²¹⁸³ **Doğanay**, s.403. Yargıtay 11. HD. T.26.02.2009, E.2007/13038, K.2008/2203 sayılı "İzmir Rakısı" kararında da yer isimlerinin, ancak kullanılacağı ürün ile birlikte marka olarak tescil için verileceği prensibi yinelenmiştir. **Çolak**, s.159. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun T.20.12.2000, E. 2000/11-1804, K. 2000/1814 sayılı "İTERAKTİF" kararında da tek başına marka olarak tescili mümkün olmayan İstanbul, Ankara gibi coğrafi yer isimlerinin "İstanbul Şarabı", "Ankara Pazarları", "Restaurant İstanbul" gibi bir başka sözcüğün ilavesi ile sözcük grubu oluşturduğu hallerde marka olarak tescil edilebileceği kabul edilmiştir. **Kaya**, s.19-20. Yargıtay 11. HD. T.3.11.2015, E.2015/3855, K.2015/11447 sayılı kararının karşı oy yazısında da bu karara atıfta bulunulmuştur.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/khk-556/mlinklist-m.htm> (Erişim Tarihi: 03.10.2016).

²¹⁸⁴ Yargıtay 11. HD. T.26.02.2009, E.2007/13038, K.2009/2203 sayılı kararında Türkiye'de üretilen puro için "Küba" ibaresinin kullanılmasını yanıltıcı bulmuştur. **Gökçen**, s.34-35. Buna karşılık aynı dairesinin T.26.02.2009, E.2007/13038, K.2009/2203 sayılı kararında "İzmir rakısı" ibaresi, bu ilin raki emtiası açısından ünlü olduğuna dair dosyada bir delile rastlanmadığından, yanıltıcı bulunmamıştır. **Çolak**, s.158-159. Bu karardan Yargıtay'ın coğrafi köken açısından yanıltıcılık sonucuna varmak için söz konusu bölgenin ilgili ürün açısından ünlü olması şartını aradığı anlaşılmaktadır.

bulunmayan; ancak bunlarla şöhret yapmış coğrafi yer işaretlerinin kullanılmasyla ortaya çıkar²¹⁸⁵.

Bu tehlikenin önlenmesi için coğrafi işaret olarak tescil edilmemiş olmakla birlikte, belirli mallar bakımından ün kazanmış yer adlarını içeren markaların tesciline, ancak başvuruda söz konusu üne sahip mallar, ilgili coğrafi menşe ile sınırlandırılmışsa izin verilmektedir²¹⁸⁶. SMK m.5/f.1/(i) bendi bir yana bırakılırsa, geçmiş dönemde TPMK tarafından sınırlandırma tescilli bir coğrafi işareti içeren markalara da evleviyetle uygulanmıştır²¹⁸⁷.

iii)İsviçre Hukuku

İsviçre hukukunda da kural olarak, ürünün coğrafi kökene atıfta bulunulduğu algısı yaratan ibarelerin “*tek başına*” marka olarak tesciline izin verilmemektedir²¹⁸⁸. Ayrıca ürün menşei noktasında yanıltıcı oldukları takdirde bu tür ibareler, markada tali unsur dahi teşkil edemez²¹⁸⁹. Alıcının coğrafi yer

²¹⁸⁵ **Camcı**, Marka Davaları, s.32, 38; **Noyan**, s.217; **Yasaman**, C.I, s.241; **Kaya**, s.105. Bern şehrinin İtalyanca karşılığı olan Berna ifadesinin İtalya’da üretilip İsviçre’de satılan aşı emtiasında (Broncasma Berna) kullanılması, coğrafi kaynak konusunda yanılgıya sebebiyet verecektir. Yine Türkiye’de üretilen parfümlerde “Eiffel” kulesinin resminin kullanılmasının coğrafi köken açısından yanıltıcılık teşkil edeceği savunulmaktadır. **Arkan**, C.I, s.87.

²¹⁸⁶ Örneğin saat emtiasında “Favoriswiss” markası, emtia listesi “İsviçre menşeli saatler” olarak sınırlandırıldığı takdirde tescil edilecektir. Başvuru kapsamındaki diğer mallar yönünden ise kalite veya köken açısından tüketicinin yanılgısı söz konusu olmadığında ilan kararı verilecektir. Yine “Solingen” bölgesinin demir/çelik ürünleri ile ilgili olarak dünya çapında bilinmesi sebebiyle, “Jurgen Stein Solingen” markasının, “Solingen” menşeli olmayan demir/çelik ürünlerinde kullanımı ortalama tüketiciler açısından yanıltıcı olabilecektir. Bu gerekçe ile başvuru kapsamında yer alan emtia bakımından “Solingen Bölgesi’nde Üretilen Demir/Çelikten Mamul” şeklinde sınırlandırma yapılmalıdır. **TPE Kılavuz**, s.86-87.

²¹⁸⁷ Örneğin “Hakbar Antep Fıstığı” ifadesinden oluşan bir başvuru 29. emtia sınıfının bir alt grubunu oluşturan Antep Fıstığı ile “Chivas Regal Blended Scotch Whisky” ibaresi ise sadece 33. sınıfın alt grubu olan İskoç Viskileri ile sınırlandırılarak tescil edilmiştir.

http://online.turkpatent.gov.tr/trademark-search/pub/#trademark_result_detail (Erişim Tarihi: 01.01.2017)

²¹⁸⁸ Bu işaretler, markanın uygulandığı ürün kaynağını gösterdiğinden ötürü köken açısından “*tasviri*” mahiyet taşımakta ve “*ayırt edici karakterden*” yoksun bulunmaktadır. Bir yer adı, ancak ilgili çevrede “*ürünün coğrafi kökenini gösteren bir ibare olarak algılanmıyorsa*” tek başına marka olarak tescil edilecektir. **Cherpillod**, s.209.

Ancak İsviçre hukukunda coğrafi ifadelerin ürün kökeni açısından yanıltıcı olmaması esası katı bir biçimde uygulanmaktadır. Hatta ATF 135 III 416 sayılı “Calvi” (c.2.5.), ATF 132 III 770 sayılı “Colorado” (c.3.1.) ve TAF B-1223/2010 sayılı “Tourbillon” (c.2.2.) içtihatları gereği, yanıltıcılık yasağının uygulanması için coğrafi ifadenin ürünün tanınmışlığını etkilemesi gerekmez. ATF 132 III 770 sayılı “Colorado” kararında (c.3.2.) da belirtildiği üzere, tescil için önemli olan markadaki bu ibarelerin gerçeğe uygun olmasıdır. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.176.

²¹⁸⁹ Atıfta bulunulan ürünün niteliği ve coğrafi yer adı arasındaki bağlantı önem arz eder. Hammaddelerde coğrafi ad, ürünün çıkarıldığı yere yönelir. Diğer hallerde ise coğrafi ad, ürünün işlendiği veya nihai biçime sokulduğu yeri belirtebilir. Örneğin peynir ürünleri için kullanılan “İsviçre” adlandırması sütün ve üretiminin İsviçre’de yapıldığı anlamına gelir. Gerçek oldukları sürece şarap ürünlerinde üretimin yapıldığı bağlara, balık ürünlerinde

adını (sözcük, resim, harf veya şekil formunda) markanın bir unsuru olarak gördüğünde, karine olarak söz konusu yer ile emtianın kökeni arasında bağlantı kuracağı kabul edilmektedir²¹⁹⁰. Mal veya hizmetin coğrafi kaynağı açısından halkın yanıltılması bu noktada ortaya çıkabilir²¹⁹¹.

Belirtmek gerekir ki İsviçre Federal Mahkemesi, ürünün coğrafi kökeni açısından yanıltıcılık sonucuna varmak için markada yer alan coğrafi adın ilgili

bunların yakalandığı yere atıfta bulunulması yanıltıcı olmayan köken ibarelerinden sayılır. **Cherpillod**, s.100.

²¹⁹⁰ İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 135 III 416 sayılı "Calvi" kararında coğrafi bir yer adı içeren markaların, ilgili çevre üzerinde malın belirtilen bu menşeden geldiği algısını yarattığı kabul edilmektedir. Karine olarak böylesi markalar, uygulandıkları ürünlerin bölgesel veya ülkesel menşesine işaret etmekte ve tüketicilerde bu yönde bir düşünce uyandırmaktadır (c.2.2.). **Gilliéron, Philippe**, "Radio Suisse Romande", Tribunal Fédéral du 30 Novembre 2009, **sic!**, 2010, s.165. Bu karine gereği, markanın içinde bir coğrafi yer adının geçmesi durumunda bu markanın müşteride ilgili ürünün coğrafi menşesine yönelik bir beklenti doğurduğunun (markada belirtilen yer ile ürünler arasında somut bir bağlantı bulunduğunun) ayrıca ispatına gerek kalmaz. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-915/2009 sayılı "Virginia Slims" kararı gereği söz konusu bağlantı, özellikle tescili istenen emtianın işarette belirtilen yerde üretildiğine veya ihraç edildiğine yönelik bir algı oluşturur (c.2.3.). **Marbach/Mühlstein**, **sic!**, 2010, s.439. Ancak bu karine, coğrafi yer adının markanın bütününde fark edildiği hallerde uygulanacaktır. Dolayısıyla coğrafi adın marka içerisine fark edilmeyecek biçimde yerleştirilmesi veya marka bütününde tanınmayacak biçimde değişikliğe uğratılması durumunda söz konusu karine işletilmeyecektir. Örneğin, "STOUIZ" ibaresi, "Suisse" (İsviçre) ifadesini düşündürmeyeceğinden karineye başvurulması mümkün değildir. Benzer biçimde "Giacomo" ibaresinin içerisinde "Come" şehrinin yer aldığını da kimse düşünmeyecektir. Söz konusu karine mutlak ve kesin bir mahiyet taşımamaktadır. Zira gerek uygulamada gerekse yargı kararlarında her bir başvurudaki özel şartların ayrıca dikkate alınmasını gerektirecek pek çok istisnaya yer verilmiştir. Bu sayede bir coğrafi kökene atf yapan bir işaret ile malın kaynağına yönelik herhangi bir beklenti yaratmayan bir coğrafi ad arasındaki farkı algılayabilecek ilgili çevrelerin de göz önünde bulundurulması her zaman mümkündür. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, **Commentaire**, s.693-694. Yüksek Mahkeme'nin bu yaklaşımını eleştiren yazarlara göre söz konusu karine, hayali veya sembolik nitelikteki bir coğrafi yer adını, gerçek bir menşe armasından ayırt etme yeteneği bulunan müşteri çevresini tümünden reddederek, gerçeklikten uzaklaşmaktadır. **Noth/Thouvenin**, MSchG, art.2c, s.210; **Holzer/Thouvenin**, MSchG, art.47-51, s.872-873.

²¹⁹¹ Federal Mahkeme ATF 89 I 298 sayılı kararında menşei Amerika Birleşik Devletleri olmayan meyve suları için "Florida" ibaresinin tescilini hukuka aykırı bulmuştur. **Holzer/Thouvenin**, MSchG, art.47-51, s.881. Federal Mahkeme ATF 112 II 263 sayılı kararında ise "Alpina" markasının Japonya menşeli saat ürünlerinde tescilinin aldatici olacağına hüküm kurmuştur. Mahkeme'ye göre, saat ürünleri söz konusu olduğunda "Alpina" ibaresi, İsviçreli tüketicinin algısında Alp dağlarını ve bu dağların bulunduğu bölgeleri değil; doğrudan İsviçre'yi çağrıştırmaktadır. Zira İsviçre gerek bulunduğu bölgede gerekse vatandaşları tarafından net bir biçimde Alp Dağları ülkesi olarak kabul edilmektedir. Alpler ve İsviçre arasında sıkı bir bağlantı bulunduğu sembolik ve tarihsel açıdan kesinlik kazanmıştır. Ayrıca ibarenin kullanıldığı ürünün İsviçre'nin meşhur olduğu saat ürünleri olduğu dikkate alınır, Alp dağlarına yapılan gönderme tüketici nezdinde tartışmasız bir biçimde ürünün İsviçre ile bağlantılı olduğu algısı yaratacaktır. Saat ürünü üzerine konulan "Alpina" markası ile İsviçre arasındaki bağlantının gücü ve gerçekliği, bu ibarenin hayali bir işaret olarak benimsenmesi olanağını ortadan kaldırmaktadır. Bu sebeple "Alpina" ibaresinin İsviçre menşeli olmayan ürünlerde tescili, yanıltıcılık riski taşımaktadır. **Wang/Thouvenin**, MSchG, art.10-12, s.387; **Noth/Thouvenin**, MSchG, art.2c, s.199; **Cherpillod**, s.96. Federal Mahkeme ATF 91 I 50 sayılı bir diğer kararında ise "Monte Bianco" (Mont Blanc) ibaresinin Avusturya menşeli parfümler, güneş kremleri ve kozmetik ürünler sınıfında tescilinin hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. **Dessemontet**, **Licence**, s.425.

ürünler açısından “*özel bir prestijinin*” olmasını zorunlu görmemektedir²¹⁹². İlgili çevrenin işaret ile ürünün coğrafi menşei arasında makul bir bağlantı kurabilmesi yeterlidir²¹⁹³. Ürünün söz konusu bölgede çeşitli teşebbüsler tarafından fiilen üretildiğinin ayrıca tespiti şart değildir²¹⁹⁴. Coğrafi yer adı içeren bir marka, gerçeğe aykırı bir biçimde, ürünün atıfta bulunulan yer menşeinden olduğuna inandırıyor ise yanıltıcıdır²¹⁹⁵.

²¹⁹² Federal Mahkeme'nin ATF 135 III 416 sayılı “Calvi” (c.2.1), ATF 132 III 770 sayılı “Colorado” (c.2.1) ve ATF 128 III 454 sayılı “Yukon” (c.2.2) içtihatlarında işaretin, gerçeğe uymayan bir coğrafi köken inancı yarattığı durumlarda yanıltıcı olacağı vurgulanmıştır. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin B-915/2009 sayılı “Virginia Slims” kararı da aynı yöndedir (c.2.3). <https://www.swisslex.ch/> (Erişim Tarihi:07.04.2017).

²¹⁹³ İsviçre Federal Mahkemesi'nin TF 4A_508/2008 sayılı “Afri-Cola” kararında bu markanın açıkça coğrafi bir menşei gösterdiği; tüketicilerde özellikle kahve, kakao vs. emtianın Afrika kıtasından geldiği yönünde bir intiba yarattığı belirtilmiştir. Ancak emtia kökeninin burası olmaması gerekçesi ile bu markanın coğrafi menşe yönünden yanıltıcı olduğu sonucuna varılmıştır. **Dessemontet**, *Aperçu de jurisprudence*, s.662; **Noth/Thouvenin**, *MSchG*, art. 2c, s.197, 201; **Dessemontet**, *Licence*, s.335.

Aynı yöndeki Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-2303/2007 sayılı “Tahitian NONİ Juice Kraftzweg” kararında bu markanın Tahiti’de üretilen bir meyveye karşılık geldiği; ortalama tüketicinin veya uzmanların “Tahitian” ifadesini doğrudan bir coğrafi ibare olarak algılayacakları tespit edilmiştir. Tropikal bir ağaca ve meyvesine karşılık gelen “Noni” kelimesinin anlamı ilgili çevrede bilinmediğinden ötürü, markada baskın unsur “Tahitian”dır. Kombinasyonda yer alan “Juice” kelimesi ise markanın uygulandığı üründeki meyve suyunun Tahiti’den geldiği algısını yaratmaktadır. “Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage” ve “Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage” markalarında da gerçeğe aykırı olarak “Tahitian” kelimesi ürün coğrafi menşei yapılan bir atıf vasfındadır. Bu gerekçelerle söz konusu aldatıcı markaların tescil edilmemesi gereklidir. **Marbach/Mühstein, sic!**, 2011, s.111 vd.; **Meier/Guggisberg**, s.94.

Fransız hukukunda da benzer bir yaklaşım benimsenmiştir. Yasak, yer adının ilgili ürün açısından tanınmış olduğu hallerle sınırlı değildir. Yer adının ilgili ürünün coğrafi kökenini gösteren bir ibare olarak kabul edilmesinin makul olduğu diğer hallerde de yasak uygulanabilir. **Fitoussi/Levy**, s.87. Buna karşılık, Paris İstinaf Mahkemesi 6 Mart 2002 tarihli kararında, tekstil ürünlerinde “NYC” (New York City) ifadesinin tescilini yanıltıcı bulmamıştır. Mahkeme’ye göre gençlere hitap eden bu ürün ile New York kenti arasında bağlantı kurulduğu ispat edilememiştir. Ancak aynı Mahkeme’nin 2 Aralık 1986 tarihli kararında bu kez “Milwaukee Company” ifadesi, Amerikan menşeli olmayan tekstil emtiasında yanıltıcı bulunmuştur. <http://www.cours-de-droit.net/les-marques-liceite-du-signe-a121605214> (Erişim Tarihi: 03.03.2017).

²¹⁹⁴ Bu yaklaşım sonucu İtalya’da üretilen tanınmış minyatür trenler için “LIMA” kelimesi marka olarak tescil edilmemiştir. Reddin gerekçesinde tescil sonucu, ürünün Peru menşeli olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açabileceğine işaret edilmiştir. **Dessemontet**, *Licence*, s.335.

²¹⁹⁵ İsviçre Federal Mahkeme’nin ATF 135 III 416 sayılı kararında, Korsika’da bir kent adı olan “Calvi” ibaresinin, Korsika veya Fransa menşeli olmayan metal ürünlerinde kullanılması yanıltıcı bulunmuştur. Korsika bölgesinin metalürji konusunda özel bir prestije sahip olmaması veya Calvi kentinde fabrika bulunmaması olguları, yanıltıcılık yasağının uygulanmasını engellemeyecektir. **Dessemontet**, *Aperçu de jurisprudence*, s. 662-663. ATF 132 III 770 “Colorado” kararında bu ismin bir coğrafi köken ibaresi olarak anlaşıldığı ve ABD menşeli olmayan tekstil ürünlerinde kullanıldığı takdirde yanıltıcı olma olasılığı yaratacağı sonucuna varılmıştır. **Dessemontet**, *Licence*, s.335. Dolayısıyla IPI uygulamasında, ilgili ürünün gerçek kaynağının, tescili istenen markadaki coğrafi yer olmaması, yanıltıcılık yasağının uygulanması için yeterli görülmektedir. Menşe işareti içeren markaların gerçeğe uygun olması zorunludur. Dolayısıyla tasviri olma şüphesi halinde marka başvurularına gösterilen esnek yaklaşım, coğrafi köken yanıltma riski söz konusu olduğunda uygulanmamaktadır. **IPI Directive**,

İsviçre hukuku açısından ürün ile işaretin atıfta bulunduğu coğrafi yer arasında menşee açısından “*makul bir bağlantı*” kurulabiliyorsa ve bu durum gerçek değilse LPM m.2/f.1/(c) bendi anlamında yanıltıcılık vardır. Dolayısıyla, ürünlerin söz konusu bölgede üretilebileceği düşüncesi tüketiciye makul geliyorsa yasak uygulanır²¹⁹⁶. Bu yasak, işaretin ticaret hayatında gerçeğe aykırı biçimde (başka bir yer menşeli ürünlerde) kullanılma riskinin ortaya çıktığı her halde soyut olarak uygulanacaktır.

Ayrıca LPM m.47/f.3/(a) bendi coğrafi köken ibarelerinin (indication de provenance) gerçeğe aykırı biçimde kullanımını özel olarak yasaklamaktadır. Yanıltma riskinin önlenmesi amacı ile IPI, bu madde kapsamındaki bir markayı ancak listedeki ürünlerin söz konusu yer menşeli olduğuna yönelik bir sınırlama getirildiği takdirde tescil etmektedir. IPI'nin bu uygulaması Federal Mahkeme tarafından da hukuka uygun bulunmaktadır²¹⁹⁷.

iv) Değerlendirmemiz

İstisnalar öngörülmediği sürece, İsviçre hukukunda benimsenen karinenin, coğrafi ibarelerin yanıltıcılığı açısından oldukça katı bir uygulamaya yol açacağı düşünülmektedir²¹⁹⁸. Yanıltıcılık yasağı için bağlantının aynı zamanda alım kararını etkileyen bir hususa ilişkin olması ve tercihi olumlu yönde etkilemesi gerekir²¹⁹⁹. Kanaatimizce yanıltıcılığın kabulü için coğrafi yer adı

01.01.2017, s.176. Bu yaklaşım, sadece ürünün hangi yöreden geldiğini belirten basit menşee işaretlerini içeren markaların dahi yanıltıcılık yasağına tabi olmalarına yol açmaktadır. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-6402/2011 sayılı “Austin” kararında bu kelimenin şahıs ismi olmasının yanı sıra ABD'nin Texas eyaletinin başkenti olduğuna dikkat çekilmiştir. Ayrıca “Austin” kelimesi coğrafi yer adı olarak İsviçre’de endüstriyel bir şehir adı olarak bilinmektedir. Bu sebeple ilgili çevrede “Austin” markasını taşıyan patlayıcı ürünlerinin (13. emtia sınıfı) ABD'nin bu kentinde üretildiği yönünde yanlış bir kanaat ortaya çıkabilecektir. Sektör uzmanları açısından ürünlerin Austin’de üretilme olasılığının düşük olması, yanıltıcılık yasağının uygulanmasını bertaraf etmeyecektir. **Ruedin/Tissot, sic!** 2013, s.554; Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-7103/2009 sayılı “Jaffa-Upi” kararında da maden suyu ürünlerinde bu markanın Tel Aviv-Jaffa bölgesine yapılan bir atıf olarak algılanacağı ve ürünlerin coğrafi kökeninin İsrail olduğu yönünde yanlış bir düşünce yaratabileceği sonucuna varılmıştır. **Marbach / Mühlstein, sic!**, 2010, s.635.

²¹⁹⁶ İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin B-915/2009 sayılı “Virginia Slims” kararı (c.2.6).

²¹⁹⁷ İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 132 III 770 sayılı “Colorado” kararı (c.4); ATF 135 III 416 sayılı “Calvi” (c.2.4-2.5) ve 4A_357/2015 sayılı “Indian Motorcycles” kararı (c.4.2.) bu yöndedir. **Guyot, Nicolas**, La nouvelle réglementation relative à l'utilisation de mentions du type «Swiss design» ou «Swiss research», **sic!**, 2016, s.658.

²¹⁹⁸ İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 128 III 454 sayılı “Yukon” ve ATF 135 III 416 sayılı “Calvi” içtihatlarında bu katı yaklaşımı yumuşatan ve coğrafi yer adlarının tesciline izin veren çeşitli istisnalar öngörülmüştür. Bkz. Bölüm IV.C.3.b.

²¹⁹⁹ UKIPO'nun “MCL Parfums de Paris” markasının tesciline ilişkin verdiği ret kararında ilgili ürünlerin gerçekte Paris kenti ile bağlantısı olmadığı esasına dayanılmıştır. Başvuru

ile ürün kökeninin birbirine bağlanması, ancak bu bağlantının ve yarattığı haklı beklentinin gerçeğe örtüşmemesi gerekir. Bununla birlikte, ilgili çevrede ürüne ilişkin (kalitesine, üretim yerine, ürün tekniğine, üstün özelliğine yönelik) hiçbir “*beklenti veya düşünce yaratmayan*” ve “*alım kararını en ufak ölçüde dahi etkilemeyen*” coğrafi yer adlarının markada kullanılması yanıltıcılığa yol açmamalıdır²²⁰⁰.

sahibinin ürünlerinin hammaddelerini Fransa’dan almasına rağmen, emtiayı parfüm endüstrisi ile en ufak bir bağlantısı olmayan Avrupa’nın başka bir bölgesinde üretmesinden ötürü, tescil talebi yanıltıcı etki gerekçesi ile reddedilmiştir. “Madgecourt Ltd’s application; opposition of Fédération des Industries de la Parfumerie”, **ETMR**, 2000, s.825 vd.; **Phillips**, s.72 vd.; **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.964.

²²⁰⁰ Yargıtay 11 HD. T.31.05.2012, E.7589/2010, K.9425/2012 sayılı “Toscana” kararında bu ifadenin İtalya’da bir bölge adına karşılık geldiği tespit edildikten sonra bu ifadenin mobilya pazarında tanınmış olup olmadığı üzerinde durulmuştur. Kararda “Toscana” bölgesinin mobilya emtiasında herhangi bir tanınmışlığının bulunmaması sebebiyle bu emtia sınıfında tescilin halkı yanıltmayacağı sonucuna varılmıştır. **Çolak**, s.158. Kanaatimizce bu karar coğrafi yer adına yönelik yanıltıcılık açısından ilgili çevrede tanınmışlığı ve tercih sebebi olmayı esas alması sebebiyle isabetlidir. Çünkü ilgili çevre “Toscana” bölgesini mobilya emtiasında bir kalite sembolü olarak görmediğinden, markada bu ifadenin yer alması alım kararını etkileyen bir olgu değildir. Alım kararını etkilemeyen bir olgunun da ilgili çevreyi SMK m.5/f.1/(f) bendi anlamında yanıltması düşünülemez.

Benzer biçimde Yargıtay 11. HD. T.15.04.2004, E.2003/9024, K.2004/4061 sayılı “ITALIANA + Şekil” markasının çorap emtiasında tescilini yanıltıcı bulmamıştır. Kararın gerekçesinde İtalya’nın kadın çorabında tanınmışlığının bulunmadığı, önceden tescilli “Parizien” ve “Vog” gibi markaların Türkiye’de üretiminin yapıldığı ve bunların coğrafi kaynak gösterme işlevini yitirdiği belirtilmiştir. Bunların tesciline rağmen, davacının yaptığı başvurunun reddi hukuka aykırı bulunmuştur. **Noyan/Güneş**, s.289-290. Yargıtay 11. HD. T.09.06.2006, E.2008/6483, K.2008/7643 sayılı kararında ise “GENEV” (Cenevre, Genève, Genova) ifadesinin, İsviçre’de faaliyet göstermeyen bir teşebbüs tarafından saat emtiasında tescili yanıltıcılık sebebiyle hükümsüz kılınmıştır. **Noyan/Güneş**, s.360; **Yılmaz**, 2. Bası, s.157-159.

Buna karşılık, Yargıtay 11. HD. T.20.05.2005, E.2004/4734, K.2005/2590 sayılı kararında “Ararat” kelimesinin konyak emtiasında derhal Ağrı Dağı’nı hatırlatacağı ve ürünün Ağrı ilinde üretildiği algısı yaratacağı belirtilmiştir. **Bozbel**, s.390. Tüketici ürünün Türkiye’de üretildiği veya Türkiye’nin katılımı ile üretilip pazarlandığı duygusuna kapılacaktır. Karara göre, markalı ürünün gerçekte Ermenistan’da üretilmesi tüketiciyi yanıltmakta; bu sebeple mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(f) bendine aykırılık teşkil etmektedir.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2004-4734.htm&kw=2004/4734#fm>

(Erişim Tarihi: 01.01.2017) Yargıtay’ın bu kararında “Toscana” içtihadı ile çelişkiye düştüğü düşünülmektedir. Öncelikle “Ararat” kelimesinin ülkemizde konyak emtiası ile özdeşleştirilen bir yanı bulunmamaktadır. Esasında bu bölgenin ilgili çevrede bilirliliği dahi müphemdir. Buradan çıkarılan ilk sonuç, söz konusu yer adının konyak emtiası açısından bir tercih sebebi teşkil etmediği, tüketici davranışını yönlendiren bir etkiye sahip olmadığıdır. Kararda açıkça belirtilmemekle birlikte -“Toscana” ve “ITALIANA” kararları ile çelişir biçimde- konyak emtiası açısından yerli veya yabancı kökenli olma, alım kararını etkileyen bir olgu olarak görülmüştür. Bir noktada tüketicinin emtia menşeiini doğru ayırt etme olanağından mahrum kalacağı gerekçesi ile kararın isabetli olduğu düşünülebilir. Ancak somut olayda bu menşe yanılmasının beraberinde kalite yanılmasını da getirdiğinin ve tüketicinin seçim kararını etkileyecek önemde olduğunun kabulü son derece güçtür. Zira bu üretim yeri emtia ile özdeşleşmemekte ve bir kalite imajı yaratmamaktadır. Somut olayda “puro emtiası ile Havana kenti” veya “şarap emtiası ile Bordeaux kenti” arasında kurulana benzer bir bağlantıya rastlanmamaktadır. Dolayısıyla emtia kökenine ilişkin bu yanlış imanın, tercihi etkilemediği gerekçesi ile yanıltıcı etki doğurmadığı düşünülmektedir. Ayrıca her iki pazarda (mobilya ve alkollü içki) yabancı kelimelerin yoğun bir biçimde kullanıldığı, tüketicilerin bu

Markanın yanıltıcılığı için sadece yanlış bir coğrafi yerin canlandırılması yeterli olmayıp, çağrıştırılan yerin, işaretin kapsadığı ürünler açısından kalitenin atfedildiği bir kaynak olması gereklidir²²⁰¹. Özellikle ürün ile coğrafi yer adı özdeşleşmiyorsa SMK m.5/f.1/(f) bendi anlamında yanıltıcılıktan söz edilemez. Markanın içerdiği yer adının, tescili istenen ürün sınıfıyla ilgili herhangi bir tanınmışlığının bulunmaması²²⁰² veya ilgili çevreye coğrafi köken dışında farklı mesajlar iletmesi yine aldatıcı etkiyi ortadan kaldırır. Şüphesiz coğrafi yer ibaresini içeren markanın uygulandığı ürünlerin kökenlerini, gerçekten atıfta bulunulan yerden almaları durumunda yine yanıltıcılık oluşmaz²²⁰³. Ancak bu takdirde tasviri olmaya ilişkin sınırlamalar uygulama alanı bulabilir.

İsviçre hukukunda da yukarıdaki yaklaşımımızla uyum gösteren bir kısım ve coğrafi yer ibareleri açısından yanıltıcılığı ortadan kaldıran bir kısım istisnaya yer verilmiştir. Bu haller aynı zamanda İsviçre Federal Mahkemesi'nin benimsediği coğrafi yer adının doğrudan ürün kökenini akla getireceği karinesinin istisnalarını da teşkil eder. Türk hukukunda da uygulama alanı bulabileceğini düşündüğümüz bu istisnalar aşağıdaki bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

tür kullanımlara alıştığı, dolayısıyla sıradanlaşan bu kullanımlar sebebiyle söz konusu işaretlerin “ürünün kökeni açısından” yanıltma güçlerinin azaldığı yadsınmamalıdır.

²²⁰¹ **Azema/Galloux**, s.782.

²²⁰² Paris İstinaf Mahkemesi'nin 21 Kasım 1978 tarihli kararında “Chicago” markasının tekstil ürünleri sınıfında aldatıcılık içermeyeceği belirtilmiştir. Zira, bu şehirde yaşayan kişiler özel olarak söz konusu ürünlerin üretilmesi ile uğraşmadıkları gibi, şehrin tekstil ürünlerine yönelik özel bir tanınmışlığı da bulunmamaktadır.

<https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/1978/INPIM19780632> (Erişim Tarihi:12.01.2017). Buna karşılık, Paris İstinaf Mahkemesi'nin 14 Ekim 1981 tarihli kararında ise “Evian” markasının, meyve şurubu ürünlerinde kullanılması, ortalama dikkate sahip tüketici üzerinde bu markalı meyve şuruplarının Evian bölgesinden çıkan mineralli su ile yapıldığı veya bu su ile bağlantılı olduğu algısı yaratacağından yanıltıcı olacağına hüküm kurulmuştur.

<https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/1981/INPIM19810684> (Erişim Tarihi:12.01.2017)

²²⁰³ Yargıtay 11. HD. T.28.05.2010, E.2008/10827, K.2010/6039 sayılı kararında eğitim öğretim hizmetlerinde “Amerikan Kültür Derneği” markasının yanıltıcı olmadığı sonucuna varılmıştır. Karara göre davaya konu markanın tescilli eğitim öğretim hizmetleri bakımından mülga 556 Sayılı KHK m.7/f.1/(f) bendi anlamında Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantı kurularak hizmetin coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltıcı olacağına dair mahkeme görüşü yerinde değildir.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2008-10827.htm&kw=amerikan+k%C3%BClt%C3%BCr+derne%C4%9Fi#fm> (Erişim Tarihi: 10.10.2016)

b. Coğrafi Kökene Yönelik Yanıltıcılığın İstisnaları

Markanın içerdiği coğrafi yer adının yanıltıcı olup olmadığının tespitinde, ifadenin ilgili çevrede coğrafi bir gönderme olarak bilinirliğine, ifade ile ilgili ürün arasındaki ilişkiye bakılmaktadır. Aşağıda belirtilen şartlarla ilgili çevrede:

- Bilinmeyen, sembolik anlamları sebebiyle ilgili ürünün üretim yeri olamayacağı açıkça belli olan;
- Ürün modeline veya tipine karşılık gelen coğrafi ibarelerin tesciline izin verilebilir²²⁰⁴.

²²⁰⁴ Bu istisnaların değerlendirmede her somut olayın kendine özgü şartlarının dikkate alınması ve bu şartlar dahilinde işaretin coğrafi kökene yönelik bir gönderme teşkil edip etmediğinin incelenmesi gereklidir. İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 128 III 454 sayılı "Yukon" ve ATF 135 III 416 sayılı "Calvi" içtihatları ile Federal İdare Mahkemesi'nin B-915/2009 sayılı "Virginia Slims No.602" sayılı kararında coğrafi yer adının ürün kökenine atıfta bulunmaması sayesinde markada kullanımına izin verildiği altı istisna kabul edilmiştir (c.3.1-3.6). Sınırlayıcı olmayan bu altı ayrıma göre:

- İlgili çevrenin bilmediği ve uygulandıkları ürün ile hiçbir bağlantı taşımayan, fantezi/uydurma isim olarak algılanan yer adları (ATF 135 III 416 sayılı "Calvi" c.2.6.1; ATF 128 III 454 sayılı "Yukon" c.2.1.1) marka olarak tescil edilebilecektir. Ancak ATF 132 III 770 sayılı "Colorado", B-7413/2006 sayılı "Madison" ve B-6850/2008 sayılı "Arizona girls" kararlarında bu yer adlarının tanındığı ve Amerika Birleşik Devletlerine atıfta buldukları kabul edilmiştir.
- Sembolik anlamlarından dolayı ilgili ürünün üretim yeri olarak algılanmayan yer adları marka olarak kullanılabilir (ATF 135 III 416 Calvi c.2.6.2.). Bu yaklaşım doğrultusundaki ATF 89 I 290 sayılı kararda sigara emtiasında "Alaska" ifadesinin coğrafi üretim yerini değil; serinletici etkiyi vurguladığı sonucuna varılarak, tesciline izin verilmiştir.
- İlgili ürünün üretilmesine müsait olmadığı açıkça bilinen yer adları marka olarak korunabilir. Örneğin Sahara kelimesinin elektronik aletlerde tescili bu kapsamda değerlendirilebilir (ATF 135 III 416 sayılı "Calvi" kararı c.2.6.6).
- Aynı markanın farklı ürün modellerini ayırmaya yarayan yer adlarının tescili mümkündür. Örneğin telefon emtiasında "Ascona" ifadesi bu kapsamda değerlendirilmiştir (ATF 135 III 416 sayılı "Calvi" kararı c.2.6.3).
- İlgili ürün açısından jenerik bir isme dönüşmüş coğrafi yer adlarının markada yardımcı unsur olarak kullanılması mümkündür. Örneğin "l'eau de Cologne" (kolonya) ifadesi bu hale örnektir (ATF 135 III 416 sayılı "Calvi" kararı c.2.6.5).
- Markasal kullanım sonucunda ilgili çevrenin aklında artık belirli bir teşebbüse bağlanan coğrafi yer adlarının da tesciline izin verilmektedir. Ancak bu bağlantının başvuru sahibi tarafından ispatlanması şarttır. **Cherpillod**, s. 95. Örneğin maden sularında "Valser" (İsviçre'de bir köy adı) ve kağıt ürünlerinde "Sihi" (İsviçre'de bir nehir adı) ifadelerinin sırasıyla ATF 117 II 321 ve ATF 92 II 270 sayılı kararlarda tescili hukuka uygun bulunmuştur. Yukarıda sayılan altı istisna, İsviçre Federal Mahkemesi'nin 4A_357/2015 sayılı, "Indian Motorcycle" kararında da benimsenmiştir (c. 4.5-4.5.2).

Bu sayım ertesinde Federal İdare Mahkemesi B-915/2009 sayılı kararında tütün, sigara, küllük, tabaka, pipo, kibrit, çakmak, sarma kağıdı emtialarında "Virginia Slims No.602" ifadesinin yukarıda sayılan istisnai hallerden hiçbirine girmediği neticesine varılmıştır. Karara göre, "Virginia" adı ilgili çevrenin aklına Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletini

Bu hallerin özelliği söz konusu yer adlarının ürünün coğrafi kökenine yapılan bir atıf mahiyeti taşımamalarıdır. Dolayısıyla tasviri olmaya veya yanıltıcılığa ilişkin yaptırımlar bu hallerde uygulama alanı bulmaz.

i)İlgili Çevrede Bilinmeyen, Hayali Çağrışımlar Yaratan (Sembolik), Ürün Menşei Olamayacağı Açık Olan Yer Adları

İlgi çevrede tanınmayan ve bu sebeple hayali ad biçiminde algılanan yer isimleri, yanıltıcı olmayacaktır²²⁰⁵. Çünkü isim ile ürün arasında hiçbir bağlantı kurulmamakta, ifade herhangi bir beklentiye yol açmamaktadır. Söz konusu coğrafi ismin tescili istenen ülkede bulunup bulunmaması önem taşımaz. İfadenin belirttiği bölge veya ülkenin bilinirliği azaldıkça, bu coğrafi anlamın algılanması aynı ölçüde güçleşecektir²²⁰⁶. Şüphesiz kamunun tanımadığı yer adlarının, coğrafi köken işareti yerine, hayali/uydurma isimler olarak algılanmaları çok daha olasıdır²²⁰⁷.

Öte yandan kıta, ülke veya başkent adları, medyada sürekli yer almaları sebebiyle kamunun yadsınamayacak bir çoğunluğu tarafından bilinmektedir. Aynı esas, tescilin istendiği ülkedeki bölge ve şehir isimleri açısından da geçerlidir. Karine olarak, bunların markada kullanımı ürünün coğrafi kökenini çağrıştırmakta; bu sebeple yanıltıcılığa konu edilme potansiyeli yaratmaktadır. Buna karşılık, diğer coğrafi yerlerin tanınmışlığının ve ilgili müşteri kitlesinin varsayılan algısının tespiti için objektif emarelere (ör. yerin ekonomik, sosyo-

getirmektedir. Bu yönü ile IPI'nin başvuruyu tütün mamulleri açısından "asli olarak Virginia" tütününü içeren tütün mamulleri şeklinde sınırlandırması; diğer emtia açısından "Virginia" ifadesinin coğrafi kökene atıfta bulunduğu gerekçesi ile başvurunun Amerika menşeli ürünlerle kısıtlaması hukuka uygun bulunmuştur. Kanaatimizce ilgili çevrenin "Virginia" ibaresine rağmen, emtianın farklı kökenden olması durumunda yanılacağı açıktır. Zira tütün dışındaki tescile konu edilen diğer emtia da öncelikle bu mamulü tüketen kişilere hitap etmektedir. Söz konusu ürünlerin (özellikle küllük, tabaka, pipo, kibrit, çakma sarma kağıdı) tütün üretim sanayi ile bağlantılı oldukları ve Virginia Eyaletinin endüstriyel alt yapısı düşünüldüğünde tüketicinin bunların da "Virginia" menşeli olduğu algısına kapılması son derece makuldür. Şayet bu ürünler Virginia'da üretilmiyorsa işaret yanıltıcı olacaktır.

²²⁰⁵ **Cherpillod**, s.97 vd.

²²⁰⁶ Federal Mahkeme'nin ATF 128 III 454 sayılı "Yukon" kararı (c.2.1.1); **IPI Directive**, 01.01.2017, s.167.

²²⁰⁷ Buna karşılık, ilgili çevrede herkesin bildiği coğrafi yer adlarının istisnai durumlarda jenerik işarete dönüşme riski mevcuttur. Şayet yer adı, ürünün türünü veya çeşidini yansıtan bir işarete dönüşürse, coğrafi kökene yönelik yanıltıcılık riski ortadan kalkar. Örneğin Almanya (Köln) şehrinin adı olan "Cologne" ibaresi zaman içinde "eau de cologne" (kolonya) ürünleri açısından jenerik mahiyet kazanmıştır. **Cherpillod**, s.99; **IPI Directive**, s.169.

politik ve kültürel önemi, coğrafi konumu ve büyüklüğü, barındırdığı kişi sayısı) dayanılması gerekir²²⁰⁸.

Federal Mahkeme ATF 128 III 454 sayılı ‘‘Yukon’’ kararında bu coğrafi yer adının (kuzey batı Kanada’da bir bölge), ilgili çevrelerce açıkça ürünün üretim veya ticaret yeri olarak algılanmadığı hallerde herkesin kullanımına açık bulundurulmasında bir fayda olmadığı sonucuna varmıştır. Ancak bu esasın kabulü için markanın ürün ile ilgili yer arasında fikri bir bağlantı kurulmamalıdır. Gerçekte bir yer ismi olmakla birlikte toplumda tanınmayan ‘‘Yukon’’ ibaresinin, gerçek anlamı ile algılanmasının güçlüğü tescili mümkün kılmalıdır²²⁰⁹.

Buna ek olarak, ilgili çevrede tanınmalarına rağmen, ürünün belirttikleri yer menşinden olduğu düşüncesini yaratmayan, sadece sembolik bir karaktere bürünen coğrafi yer adları da marka olarak tescil edilebilir. Zira, sadece sembolik anlamı ‘‘açık’’ olan coğrafi yer adları bu kapsamda değerlendirilir²²¹⁰. Bu tür yer adlarında ilgili ürünün özelliklerine açık veya zımnî bir gönderme bulunmakla birlikte, bu gönderme coğrafi kaynağı göstermemektedir²²¹¹. Bu sayede söz konusu yer adının tasviri veya yanıltıcı etki doğurmayan, ayırt ediciliğe sahip bir marka oluşturduğu düşünülebilir.

Örneğin, laboratuvarlarda kullanılan ve gazla havanın istenilen oranda karıştırılmasıyla alevlenmeyi sağlayan Bunsen lambası (Bec de Bunsen)

²²⁰⁸ Bir coğrafi yer adının tanınmışlığının tespitinde o yerdeki bir üniversite, meşhur bir yapı veya diğer turistik merkezlerle birlikte bu yere medyada ne sıklıkta değinildiği de dikkate alınmalıdır. **Meier / Fraefel**, Commentaire, s.695; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.167.

²²⁰⁹ **IPI Directive**, 01.01.2017, s.167; **Meier, Eric**, L'obligation d'usage en droit des marques, Lausanne, 2005, s.27; **Noth/Thouvenin**, MSchG, art.2c, s.205; **Bundi, Marco / Schmidt, Benedikt**, Kann ein an sich täuschendes Markenelement durch weitere Elemente neutralisiert werden? Anmerkungen zum Entscheid BVerfG ‘‘AJC presented by Arizona girls (fig.)’’, **sic!**, 2009, s.639.

²²¹⁰ Federal Mahkeme’nin ATF 135 III 416 sayılı ‘‘Calvi’’ (c.2.6.2) ve 4A_508/2008 sayılı ‘‘Afri-Cola’’ (c.4.2.) kararlarında da bu esas benimsenmiştir. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.167.

²²¹¹ İsviçre hukukunda CREPI’nin 9 Ağustos 2004 tarihli ‘‘5th Avenue’’ ibaresinin tesciline ilişkin kararında, her ne kadar İsviçreliler açısından New York’ta bulunan prestijli bir alışveriş yerini çağrıştırıyor olsa da bu coğrafi adın, Belçika menşeli parfümlerde tescili aldatıcı bulunmamıştır. Karara göre, gerçekte Manhattan’da bulunan ve İsviçre’de ‘‘5th Avenue’’ olarak bilinen bu sokağın yaptığı çağrışım, lükse ve belirli bir hayat tarzına yönelmektedir. Dolayısıyla, kamuda ABD’nin herhangi bir şehrinde bulunan alelade bir sokağı çağrıştıran bir etki yaratılmamaktadır. Ayrıca Belçika menşeli emtiada ‘‘5th Avenue’’ ifadesinin kullanılması sıra dışı bir durum teşkil etmektedir. Bu ibarenin toplumda yarattığı algı sembolik ve lüks bir hayat standardına ilişkin olup; coğrafi bir kaynak gösterir biçimde değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu gerekçelerle Komisyon ‘‘5th Avenue’’ ibaresinin, ürünlerin menşesine ilişkin sınırlamalara tabi olmaksızın marka olarak korunabileceğine karar vermiştir. **Noth/Thouvenin**, MSchG, art.2c, s.207; **sic!**, 2005, s.17; **Cherpillod**, s.97.

emtiyasında bir yanardağ adı olan ‘‘ETNA’’ ibaresinin; buzdolabı emtiyasında ise ‘‘POLE-SUD’’ (Güney Kutbu) ibaresinin tescili hukuka uygundur. Benzer biçimde ilgili çevrenin coğrafi anlamını bildiği, ancak ürün menşesine ilişkin hiçbir göndermede bulunmayan kelimelerde de sembolik karakter ön plana çıkar. Bu durum coğrafi kökene ilişkin yanıltıcılığı yine ortadan kaldırır. Örneğin, televizyon ürünleri için ‘‘Galapagos’’ kelimesinin kullanılması yanıltıcı bir menşe işareti olarak algılanmayacaktır²²¹². Benzer biçimde ‘‘Alaska’’ kelimesi, mentollü sigara ürününün bir özelliğine kapalı gönderme yapması (serinliği çağrıştırması) sebebiyle marka olabilecektir²²¹³.

Öte yandan ilgili malların üretimine müsait olmayan; bu mallarla coğrafi köken açısından uyuşmadığı ‘‘açıkça’’ görülen coğrafi yer adları yine marka olarak tescil edilebilir. Zira, böyle bir yer ismi ilgili müşteri çevresinde, tescilin kapsadığı ürün açısından tasviri veya aldatıcı bir menşe yeri olduğu düşüncesi yaratmaz²²¹⁴. Tescile konu ürün açısından söz konusu yerin, özel bir endüstrisinin veya altyapısının bulunmaması; yakın zamanda da bu özellikleri kazanacağını düşündürecek bir emarenin ortaya çıkmaması durumlarında, yer ismi menşe yönünden yanıltıcı olmaz²²¹⁵. Yer adının coğrafi kaynağa karşılık gelmediği tüketiciler tarafından açıkça anlaşılıyorsa, marka olarak tescili SMK m.5/f.1/(c) veya (f) hükümleri çerçevesinde engellenmemelidir²²¹⁶. Bu değerlendirmede coğrafi yerin iklimsel ve ekonomik özellikleri de dikkate

²²¹² Federal Mahkeme’nin ATF 128 III 454 sayılı ‘‘Yukon’’ kararı (c.2.1.2); **IPI Directive**, 01.01.2017, s.167; **Cherpillod**, s.98.

²²¹³ Federal Mahkeme’nin ATF 135 III 416 sayılı ‘‘Calvi’’ kararı (c.2.6.2); **IPI Directive**, 01.01.2017, s.167.

²²¹⁴ Federal Mahkeme’nin ATF 135 III 416 sayılı ‘‘Calvi’’ kararı (c.2.6.6); **Meier / Fraefel**, Commentaire, s.696; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.167.

²²¹⁵ Buna karşılık ticari sebeplerden, özellikle de lojistik zorunluluklardan dolayı bu mal veya hizmetlerin söz konusu coğrafi yer kaynaklı olmadığına ilişkin salt tahminde bulunma ihtimali, tescil talebinin kabulü için yeterli değildir. **Meier / Fraefel**, Commentaire, s.696.

²²¹⁶ Örneğin buzdolabı emtiası için ‘‘Kuzey Kutbu’’ markasının; dondurma emtiası için ‘‘Alaska’’ markasının tescili mümkün olmalıdır. **Arkan**, C.I, s.88.

alınır²²¹⁷. Örneğin elektronik eşyalar açısından ‘‘Sahara’’ çölü veya tanınmış dağ isimleri bu kapsamdadır²²¹⁸.

ii) Ürün Modeli Olarak Kullanılan Coğrafi Yer Adları

Coğrafi yer adları bir teşebbüs tarafından üretilen emtia modellerinin (tipinin) ayrıştırılması amacı ile de kullanılabilir²²¹⁹. Ürün modelini gösteren bu ibareler menşe işareti olarak algılanmadığı ölçüde yanıltıcılık engeline tabi olmaksızın tescil edilebilecektir²²²⁰. Bu istisnanın kabulü için coğrafi yer adının kullanılması sonucu, ürünün üretim yerine değil; modeline gönderme yapıldığının derhal anlaşılması gereklidir.

Marka olarak tescil edilmek istenen işaretin, coğrafi yer adı dışında birçok başka unsuru da (tanınmış bir teşebbüsün işletme adını, ticaret unvanını veya önceden tescilli diğer bir markasını) içermesi böyle bir duruma örnek teşkil edebilir. Bu unsurların baskın bir biçimde varlığı, ürünün menşesine atıfta bulunulduğu algısını ortadan kaldırabilir. Bu tespitin yapılmasında ilgili pazardaki ticari teamül ve uygulamalar da dikkate alınmalıdır²²²¹.

²²¹⁷ Bu bağlamda ‘‘CAMDEN PARK’’ ismi şarap emtiası sınıfında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeksizin tescil edilebilir. Çünkü Londra’da bir bölge olan Camden’nın merkezi bir yer mahiyeti taşıması ve bölgede arsa fiyatlarının yüksek olması gerekçeleri ile bu coğrafi yer adının söz konusu emtialar açısından menşe yeri teşkil etmeyeceğinin kolaylıkla anlaşılacağı ifade edilmiştir. Öte yandan benzer bir yaklaşım yine şarap ürünlerinde tescili istenen ‘‘VINI VEGAS’’ ibaresi için de geçerlidir. Coğrafi yer ismi olan Vegas’ın iklimsel koşulları dikkate alındığında, bu kentte şarap üretiminin mümkün olmayacağı tüketiciler tarafından kolaylıkla tahmin edilebilecektir. **Meier / Fraefel**, Commentaire, s.696.

²²¹⁸ İsviçre hukukunda ‘‘Die fünf Tibeter’’ (beş Tibetli) markası ilgili ürünler açısından bir rahatlama ve meditasyon tekniğini ifade ettiğinden menşe işareti vasfında bulunmayarak tescil edilmiştir. **Cherpillod**, s.98; **Dessemontet**, Licence, s.335.

²²¹⁹ **IPI Directive**, 01.01.2017, s.168-169.

²²²⁰ Kullanıldıkları metinde menşe işareti olarak algılanmayan coğrafi ibarelerin tescili hukuka uygundur. Örneğin belirli bir teşebbüse atıfta bulunulduğunun açıkça anlaşıldığı markalarda kullanılan coğrafi yan anlam taşıyan kelimeler, tescilin korumasından mahrum kalmamalıdır. Örneğin ‘‘La differenza si chiama Gaggenau’’ (Farklılığın adı Gaggenau) ifadesinin, teşebbüsün Alman menşeli olmasına rağmen sloganın İtalyanca yazılmış olması sebebiyle yanıltıcı bulunması ve bu teşebbüsün söz konusu sloganı sadece Almanya’da ürettiği ürünlerle sınırlı kullanmaya zorlanması düşünülemez. **Cherpillod**, s.99.

²²²¹ **Cherpillod**, s.98; **IPI Directive**, s.168. Örneğin saat ve zaman ölçme aygıtları sınıfında emtia kısıtlaması olmaksızın tescil edilen ‘‘Tag Heuer Monza’’ ve motorlu taşıt emtiası sınıfında tescil edilen ‘‘Peugeot Patagonie’’ markaları bu kapsamda değerlendirilebilir. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.696.

D. Yanıltıcılık Yasağının Diğer Mutlak Ret Sebepleri İle İlişkisi

Aynı markaya yönelik tasviri olma ve yanıltıcılık incelemesi birbirine yakınlaşabilir²²²². Örneğin et ürünleri sınıfında tescil edilmek istenen ‘‘EUROLAMB’’ (Avrupa Koyunu) markasının kapsadığı et ürünlerinin Avrupa dışındaki bir kaynaktan temin edilmesi durumunda kombinasyonun ilk bölümünü oluşturan ‘EURO’’ ibaresi yanıltıcı olacaktır. Et ürünlerinin menşeinin Avrupa olması halinde ise yanıltıcılık yaptırımından sıyrılan ‘‘EURO’’ ibaresi, bu sefer tasviri olma sebebiyle tescil engeline takılacaktır. Ayrıca kombinasyonun ikinci bölümünü oluşturan ‘‘LAMB’’ ibaresi, emtianın üretiminde koyun etinin kullanılmaması halinde yanıltıcılığa yol açarken, gerçeği yansıtırsa yine tasviri mahiyete bürünecektir²²²³.

Yanıltıcılığa ilişkin yasağın, tanımlayıcı olma veya ayırt edicilik yoksunluğu halleri ile bağlantısı farklı şekillerde de ortaya çıkabilir. Örneğin başvurunun tasviri olma veya ayırt edici karakter yoksunluğu gerekçeleri ile reddedilme riski ortaya çıktığında, başvuru sahibi bu engelleri aşmak maksadı ile tescilin kapsadığı ürünlerde sınırlandırma yoluna gidebilir. Genel başlıklardan kaçınılarak, tescil kapsamının sınırlandırılması yolu ile tasviri olma veya ayırt edici karakter eksikliği engelleri bertaraf edilirken; işaret bu defa yanıltıcılık yasağına tabi olabilir. EUIPO’nun bu çerçevede yaptığı bir incelemede ‘‘Arcadia’’ markasının ilk olarak şarap, likör ve alkollü içkiler emtiasından oluşan 33. sınıfta tescili istenmiştir. İncelemede söz konusu ibarenin, şarap emtiasının coğrafi kökenine yönelik (Arcadia’nın Yunanistan’da şarap üretimi açısından tanınmış bir bölge olması sebebiyle) tasviri bir mahiyet taşıdığı tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine başvuruya, tescilin Yunanistan’da üretilen şarapları kapsamadığı veya tescilin kapsadığı emtianın İtalya’da üretildiği ifadeleri eklenmiştir. Bu takdirde ise yapılan sınırlandırma, ‘‘Arcadia’’ markasını, kapsadığı emtianın menşei konusunda yanlış bilgi veren bir işaret haline dönüştürecek²²²⁴.

²²²² Bu durumun özellikle coğrafi yer adlarını içeren markalarda ortaya çıkabileceği belirtilmektedir. **Çolak**, s.158.

²²²³ ‘‘BOCM Pauls Ltd and Scottish Agricultural College application’’, **ETMR**, 1997, s.420-424; **Philips**, s.73.

²²²⁴ EUIPO’nun R 246/1999-1 sayılı ‘‘Arcadia’’ kararı, (para.14). Başvuruda yapılan bu tür olumsuz sınırlamalar, markayı yanıltıcı hale getirebilecektir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.0, 01.08.2016, s.8.

Öte yandan SMK m.5/f.1/(f) bendi hükmündeki yanıltıcılık yasağı ile aynı fıkranın (g) bendinde yer alan devlet ve uluslararası kuruluş bayrak ve armalarının izinsiz tescili yasağının örtüşmesi de mümkün olabilir. Özellikle bayrakların veya uluslararası kuruluş sembollerinin, markanın bir unsuru olarak tescilinde ilgili çevre yanılgıya düşerek, söz konusu ürünler açısından, işaretin sahibi kuruluş veya devlet ile başvuru sahibi arasında bir bağlantı olduğu algısına kapılabilir²²²⁵. Ürünün niteliği ne olursa olsun işaret, soyut ve gerçeğe aykırı bir biçimde, tüketici nezdinde hak sahibinin bir kamu kurumu ile bağlantılı olduğu veya böyle bir destek aldığı düşüncesini (France, Euro, resmi vs.) yaratıyorsa yanıltıcıdır²²²⁶.

E. Yasağın Uygulanmayacağı Haller

1. İşaretin İnandırıcılık Vasfının Olmaması

Markanın anlamı inandırıcılıktan uzaklaştığı ölçüde yanıltıcılık riski ortadan kaybolur. Ortalama dikkat seviyesine sahip alıcı, markanın ima ettiği özelliklerin uygulandığı üründe bulunmadığını bildiği takdirde, yanıltıcılıktan bahsedilemez²²²⁷. Diğer bir deyişle marka hukukunda inandırıcılık vasfını yitirecek ölçüde abartılı ifadeler, küçük fakat aldatıcı mübalağalara kıyasen daha fazla korunabilir. Yeter ki yapılan abartının büyüklüğü, ortalama tüketici iradesini sakatlayan etkiyi ortadan kaldırsın. Fantezi unsuru ne derece ön plana çıkartılırsa kamunun zarar görme riski aynı oranda azalır²²²⁸.

Aynı esas, daha basit ve sıradanlaşmış abartı unsurları taşıyan markalar için de geçerli olabilir. Bu tür markalarda yer alan bir kısım abartılı ifadelerin (ör.

²²²⁵ Yargıtay 11. HD. T.05.11.2015, E.4291, K.11645 sayılı kararında “İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası” ismi ile faaliyet gösteren orkestranın varlığı karşısında, davalı adına tescilli “İstanbul Senfoni Orkestrası” markasının devlete ait bir orkestra olduğu izlenimi yarattığı gerekçesi ile hükümsüz kılınmasını hukuka uygun bulmuştur. **Karahan, Sami/Pekdiñcer, Remzi Tamer/Giray, Rabia Eda/Baş, Kadir**, Marka Hukuku Mevzuatı, İctihatlı-Notlu, Ankara, 2016, s.30.

²²²⁶ **Rudloff**, s.37. Buna karşılık Paris İstinaf Mahkemesi’nin 27 Haziran 1978 tarihli kararında “Eurotrain” kelimesinin taşıma hizmetleri sınıfında tescilinin aldatıcı olmayacağı; zira, bu ifadenin ortalama tüketici nezdinde, taşıma hizmetinin resmi bir kurum tarafından verildiği düşüncesi yaratmadığı sonucuna varılmıştır. **Binctin**, s.528.

²²²⁷ ABAD’ın C-465/98 sayılı kararında “naturein” (doğal saflıkta) ifadesi, kurşun, kadmiyum ve petkin içeren reçel emtiasında yanıltıcı olmadığı sonucuna varılmıştır. Karara göre, ortalama tüketici reçel emtiasında bu tür katkıların kullanıldığını bildiğinden ve katkı oranı yasal sınırı aşmadığından, “naturein” ifadesi yanıltıcı nitelik taşımamaktadır. (para.30-33).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-465/98> (Erişim Tarihi:01.08.2017).

²²²⁸ **Phillips**, s.71.

meşhur, ünlü, lüks, ultra, ekstra) veya övgülerin doğrudan gerçek dışı bir intiba yarattıklarının kabulü yerine, bu ibareler ile gerçek durum arasındaki farklılık somut olay şartları altında değerlendirilmelidir²²²⁹. Tanıtım sınırlarında kalan, basit ve alışılmış bu tür ifadeler kendiliğinden (per se) yasaklanmamalıdır²²³⁰. Şüphesiz yaratılan abartının inandırıcılığı ve müşteri tercihinde etkili olup olmadığı esasları burada da belirleyici olacaktır. Ürün kalitesi noktasında açıkça somutlaştırılmamış, tüketicinin görmeye alıştığı, kıyaslama içermeyen bu tür abartılı (en üstün olmaya dair/süperlatif) ifadelerin markada tali unsur olarak kullanılmaları, yanıltıcılık engeline (SMK m.5/f.1/(f) bendi yasağına) tabi olmamalıdır²²³¹. “En güzel”, “En İyi”, “Birinci”, “zirvede”, “en lezzetli”, “en bol çeşit”, “en kaliteli” gibi ifadeler, teşhis edilebilir bir rakibi hedef almadıkça karşılaştırmalı reklam olarak dahi değerlendirilmemelidir²²³². Esasında bunlar soyut, üstünlüğün hangi noktada olduğunu göstermeyen, subjektif değer yargılarına hitap eden ve tüketicinin alıştığı ifadeler olmaları sebebiyle kullanımları yanıltıcılık teşkil etmemelidir²²³³. Kanaatimizce tüketicinin alım kararını doğrudan etkilemeyen bu tür soyut üstünlük ifadeleri yanıltıcı sayılmamalı ve bunların gerçekliğinin ispatı da aranmamalıdır.

²²²⁹ Yargıtay 11. HD. T.09.10.1989, E.1988/7434, K.1989/5174 sayılı “İlanda Karacan 1.” kararında “birinci”, “yegane”, “öncü”, “en iyi”, “en büyük” gibi üstünlük bildirici karşılaştırmalı reklamların doğrudan haksız rekabet oluşturmayacağı; buna karşılık doğru verilere dayanmamaları, yanlış veya yanıltıcı nitelikte karşılaştırmalar içermeleri halinde haksız rekabet oluşturacakları görüşü benimsenmiştir. **Moroğlu**, s.213-218. Doğruları aksettirdiği sürece karşılaştırmalı reklam hukuken geçerlidir. **Karayalçın**, s.458; **Göle**, s.80 vd.; **Aslan**, Süperlatif, s.66.

²²³⁰ Doktrinde teşebbüsler tarafından malın türünü övmek maksadı ile herkesin sıklıkla kullandığı tali unsurlar, tüketicinin ilgisini çekmeye yarayan, subjektif ifadeler olarak değerlendirilmektedir. **Yasaman**, C.I, s.241-242; **Karahan**, Süper, Lüks, s.39; **Bozbel**, s.389. Bu tür sıradan abartılı ifadelerin kullanımı reklamın doğrudan aldatıcılığına yol açmaz. “Süper”, “Süper kalite”, “ekstra” ve “lüks” gibi kalite ifadelerinin markada yardımcı unsur olarak kullanımına aldatıcı olmadıkları sürece izin verilmelidir. **Karahan**, Hükümsüzlük, s.72-73; **Poroy, Reha**, Avrupa Ekonomik Topluluğunda Rekabet Hukuku, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Çeşitli Hukuki Sorunlar üzerine Konferanslar, İstanbul, 1973, s.66; **Edgü**, s.149; **Karahan**, Süper, Lüks, s.39-42.

²²³¹ Bu gerekçeye dayanarak “En iyisi olsun Airties olsun” sloganı ile “Türk rakısının hası” sloganlarını aldatıcı bulan Yargıtay 11. HD. T.01.10.2009, E.2007/14897, K.2009/9955 ve T.29.11.2010, E.2009/6145, K.2010/1251 sayılı kararlarını isabetli bulmamaktayız.

²²³² Buna karşılık sınırlı sayıda şirketin faaliyet gösterdiği pazarlarda (ör. GSM hizmetleri) rakiplerin kim olduğu tüketiciler tarafından kolaylıkla tespit edilecektir. Ayrıca süperlatif reklamlarda dolaylı bir kıyaslama yapılmaktadır. **Aslan**, Süperlatif, s.51-52.

²²³³ Ancak doktrinde “süper”, “lüks” veya “ekstra” ifadelerinin kullanımı vasat ve vasat altı ürünlerde mümkün olmadığı savunulmaktadır. **Göle**, s.87; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.73. Söz konusu ifadelerin -verdikleri mesajın aksine- düşük kaliteli emtiaya uygulanması, tanıtım veya reklam fonksiyonlarının kötüye kullanıldığı anlamına gelir. Bu takdirde abartı sınırının dışına çıkılmış olur.

Yargıtay 11. HD. T.06.06.2011, E.2009/13426, K.2011/6784 sayılı kararında “*AQUA FANTASY Türkiye'nin 1 Numaralı Su Parkı*” ibaresindeki tali unsur olan “*Türkiye'nin 1 Numaralı Su Parkı*” ifadesinin küçük puntolarla yazıldığı, hizmetin nitelikli ve kaliteli olduğuna dikkat çektiği belirtilerek yanıltıcılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır²²³⁴. Karara göre, bu ifade abartılı fakat hoş görülebilir reklam mahiyetindedir²²³⁵. Tüketiciler bu ibare sebebiyle yanılgıya düşmeyecektir. Benzer bir yaklaşımla, 11. HD. T.30.10.2009, E.2008/1262, K.2009/11173 sayılı kararında “En Güzel Boya” sloganını salt ürünü övme maksadı güden bir ibare olarak değerlendirmiştir²²³⁶.

“*En güzel boya*” ve “*Türkiye'nin 1 Numaralı Su Parkı*” ifadelerinde üstünlüğün ne bakımdan olduğu açıkça aksettirilmemekte, hangi esasa dayandığı anlaşılammaktadır. Bu ifadenin ürüne yönelik aydınlatıcı, yönlendirici veya alım kararını belirleyen bir işlev göremediği, tüketici nezdinde çok zayıf bir etki doğurduğu ve alışıldık mahiyet taşıdığı gerekçeleri ile yanıltıcı olmayacağı sonucuna varılmaktadır.

Buna karşılık söz konusu markalarda “*ısıyı en iyi soğuran boya*” veya “*Türkiye'nin uzun kaydıraklı su parkı*” ifadeleri kullanılmış olsaydı, bunların hoş görülebilir abartı sınırından öteye geçtiği kabul edilerek, markalardaki iddiaların gerçek verilere dayanıp dayanmadığının, yanlış bir kıyaslama sonucu inandırıcı etki doğurup doğurmadığının ayrıca incelenmesi gerekecekti. Kanaatimizce bu tür ifadeler ile basit bir üstünlüğün, sıradan abartının veya sadece sunulan hizmetin kalitesini göstermenin ötesine geçilerek, rakiplerle doğrudan mukayeseye girildiğinden, ifadenin gerçeği yansıttığının ispatlanması beklenmelidir²²³⁷. Mukayeseli ifadelere yönelik incelemede,

²²³⁴ Çolak, s.162; Aslan, Süperlatif, s.74-75.

²²³⁵ Benzer bir yaklaşım ile 11. HD. T.30.10.2009, E.2008/1262, K.2009/11173 sayılı kararında “en güzel boya” ibaresi, haksız rekabete yol açan bir karşılaştırmalı reklam olarak değerlendirilmemiştir. Subjektif, soyut, kanıtlanamayan, dolaylı karşılaştırma yapan ve yalnızca reklam amacı güden bu ifade aldatıcı değildir. Karara göre, söz konusu ifadenin tüketicileri haksız rekabet oluşturacak ölçüde etkileyebilecek bir özelliği bulunmamaktadır. Güneş, Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları, s.399-400.

²²³⁶ Yargıtay 11. HD. T.14.03.2002, E.2001/10574, K.2002/2316 sayılı kararında “BP süper kalorifer yakıtı” ifadesini yanıltıcı bulmamıştır. Aynı esasların benimsendiği T.08.03.2011, E.2009/3226, K.2011/2411 sayılı kararda da “Dünyanın en iyi asansörü” ifadesini haksız rekabet hükümlerine tabi tutmamıştır. Aslan, Hükümsüzlük, s.63.

²²³⁷ Yargıtay 11. HD. T.22.12.1992, E.1991/4992, K.1992/11613 sayılı kararında “Boyada Birinci” ifadesinin bir boya mamulünü birinci olarak nitelediğini, onun boya piyasasının en iyi mamulü olduğu izlenimini doğurduğunu belirtmiştir. Kararda ne bakımdan olduğu anlaşılmayan genel bir birincilik iddiasının yanıltıcı özellik taşıdığı ve diğer firmaları alıcılar

bunların hukuka uygun veya aykırı olduklarının peşin kabulü yerine, somut olay şartlarına bakılarak, gerçekte ne ölçüde örtüştüklerine, mesajın hangi üslupta (içerikte) aktarıldığına ve tüketici tercihi üzerindeki etkisine odaklanılması isabetli olacaktır.

Dolayısıyla “*en çok satan*”, “*çevreyi en az kirleten*”, “*en uzun ömürlü*”, “*ne ucuz*” gibi ifadeler, dolaylı bir mukayese ile üstünlük iddiasının somutlaştırılması sebebiyle, gerçekliği ispatlanması gereken olgulara dayanmaktadır. Yanıltıcılık yasağına tabi olmamak için bu tür somut ve alım tercihini etkileyen üstün özelliklerin, üründe gerçekten var olduğunun ispatı gereklidir.

Sonuç olarak, üstünlük gösteren ifadeler, soyut, genel, sübjektif ve muğlak bir anlam aksettirip, tüketicinin alım kararını etkileyen bir ürün özelliğine spesifik olarak değinmiyorsa, yanıltıcılıktan söz edilmemelidir. Buna karşılık, rakiplerle somut ve ispatlanabilir bir iddiaya dayanılarak, doğrudan veya dolaylı kıyaslamaya gidildiğinde yanıltıcılık yasağına tabi olmamak için bu iddianın gerçekliği ispatlanmalıdır²²³⁸.

nezdinde ikinci konuma ittiği, bu durumda davacının zara görmemesinin veya zarar tehlikesi içinde olmamasının tabiata ters düştüğü sonucuna varılmıştır. Davalının bu eylemleri haksız rekabet teşkil etmektedir. **Güneş**, Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları, s.325-326. Doktrinde bu karar:

- Karşılaştırmalı reklamın doğrudan haksız rekabet olarak nitelenemeyeceği; yanlış ve yanıltıcı olmayan, doğru olan ve gerçek verilere dayanan bir karşılaştırmalı reklamın hukuka uygun olacağı; bu iddianın doğruluğunun incelenmesi gerektiği;
- Karşılaştırmalı reklamların doğrudan haksız rekabet teşkil ettiğinin kabulünün reklamın bilgilendirme işlevi ile örtüşmeyeceği;
- Katı bir tutumun gerçekten üstünlüğe sahip olan teşebbüslerin bunu ifade etmelerini önleyerek, rekabete aykırılık teşkil edeceği;
- Karşılaştırmalı reklamın ancak doğru olmadığı veya doğru olmakla birlikte iyiniyet kurallarına aykırı olması halinde haksız rekabet teşkil edeceği;
- Birincilik iddiasının hangi yönden ve ne gerekçe ile ileri sürüldüğünün belli olmamasından dolayı aydınlatıcı bir etkiye sahip olmadığı, bu sebeple müşteriler üzerinde herhangi bir yanıltıcı etki doğuramayacağı gerekçeleri ile eleştirilmiştir. **Moroğlu**, s.216-218; **Aslan**, Süperlatif, s.59-60.

²²³⁸ 10.01.2015 tarihli, R.G. 29232 sayılı Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği m.8 hükmündeki karşılaştırmalı reklamlara uygulanan kriterlerden burada da yararlanılması düşünülebilir. Karşılaştırmalı reklamlara ilişkin olarak, reklamın özelliklerle:

- Aldatıcı ve yanıltıcı olmaması,
- Haksız rekabete yol açmaması,
- Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı ihtiyaçları karşılaması ya da aynı amaca yönelik olması,
- Tüketicie fayda sağlayacak bir hususun karşılaştırılması,
- Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin, fiyatı da dahil, bir ya da daha fazla maddi, esaslı, doğrulanabilir ve tipik özelliğinin objektif olarak karşılaştırılması,

İlgi çevrenin bilmediği, uydurma bir isim olarak algıladığı ifadeler de SMK m.5/f.1/(f) bendi yasağına tabi tutulmamalıdır. Çünkü ilgili çevre bu tür ifadeler ile ürün arasında hiçbir bağlantı kurmayıp, herhangi bir beklentiye girmemektedir. Hitap edilen kitlenin kullanmadığı, bilmediği bir ifadenin (ör. yabancı bir kelimenin) uygulandığı ürün açısından yanılgıya yol açması beklenemez²²³⁹.

Ayrıca yanıltıcılığa konu edilen işaretin birden fazla anlamının olması da mümkündür. Bu takdirde uygulandığı ürünün özellikleri ve ilgili çevre algısı da dikkate alınarak hangi anlamın ön plana çıktığı tespit edilmelidir²²⁴⁰. Örneğin coğrafi anlamının yanında, işaretin aktardığı diğer mesajın ön plana çıkarak teşebbüse daha sıkı bağlandığı hallerde, artık yanıltıcılıktan bahsedilemez²²⁴¹. İsviçre hukukunda “Paola” ifadesinin elektronik ürünlerde sık kullanılan bir İtalyan adı olduğu düşünülürken, aynı zamanda güney İtalya’da bir kasaba adına karşılık gelmesi göz ardı edilmiştir. Yine “Victoria” kelimesinin kişi adı olarak verdiği mesaj, coğrafi kökene kıyasen baskınlık taşıyacaktır. Buna karşılık “Virginia” kelimesi sigara emtiasında ünlü yazar Virginia Woolf isminden önce ürünün coğrafi kökenini (Virginia eyaletini) akla getirir²²⁴².

Kimi durumlarda tescile konu edilen ürünün spesifik niteliği, işaretin içerdiği coğrafi adın herhangi bir beklenti yaratmasını tek başına engelleyebilir. Örneğin enerji üretimi ve dağıtımını hizmetlerine ilişkin “Volterra” ifadesinin

-
- Nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanan iddiaların; bilimsel test, rapor veya belgelerle ispatlanması kriterlerinden faydalanmak mümkündür.

²²³⁹ Yargıtay 11. HD. T.20.10.2008, E.2007/8574, K.2008/11531 sayılı kararında “M...” sözcüğünün yabancı dildeki karşılığının vişne olmasına rağmen, uygulandığı ürünün cinsini bildirmediği ve ortalama tüketicinin bu kelimeyi vişne olarak algılamadığı tespit edilmiştir. Kararda yanıltıcılıktan bahsedebilmek için tüketicinin sırf o işarete yer alan sözcük ya da anlatım nedeniyle üründen yararlanma yoluna gitmesi gerektiği vurgulanmıştır. Karara göre, yeterince bilinmeyen bir kelimenin uygulandığı ürünler açısından yanıltıcı etki doğuracağından bahsedilmesi gerçekçi değildir.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2007-8574.htm&kw=`2007/8574`#fm> (Erişim Tarihi: 20.11.2016)

²²⁴⁰ Federal Mahkeme ATF 135 III 416 sayılı “Calvi” (c.2.3.) kararında “Calvi” ibaresinin, Korsika (la Corse) kenti yerine, diğer İtalyan bölgelerini veya kişi soyadlarını düşündürmek suretiyle coğrafi niteliğini bertaraf edemediği kanaatindedir. **Meier / Fraefel**, Commentaire, s.698.

²²⁴¹ Bu kapsamda “Phoenix” ibaresinin tescili, salt kelime markası olarak değil; ancak bir kuş grafiği ile birlikte oluşturulan kombinasyon aracılığıyla mümkün olmuştur. Tek başına kelime markası olarak “Phoenix” ibaresinin kozmetik ürünler sınıfında tescili, bu markanın coğrafi işaret olarak algılandığı gerekçesi ile reddedilmiştir. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.166.

²²⁴² İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin B-915/2009 sayılı “Virginia Slims” kararı (c.2.4.1)

tescili mümkündür. Çünkü ilgili üründe bu ifade İtalya’da küçük bir kent adı olan “Volterra’yı değil; elektrik geriliminin ölçüm birimi olan “Volt” ifadesinden türetilmiş bir kelimeyi akla getirecektir²²⁴³.

2.Yanıtıcılığın Başvuru Öncesinde Kaybolması

Tescili istenen işaretin bir zamanlar sahip olduğu yanıtıcı anlamı sosyo-ekonomik ve kültürel değişimler sebebiyle kendiliğinden ortadan kalkabilir. İşaret, başvuru sahibinin özel bir çabası veya markasal kullanımı olmaksızın, başvuru öncesi dönemde yanıtıcılık vasfını yitirmekte ve tescil edilebilir hale gelmektedir. Özellikle ürüne bağlı tanınmışlıklarını zaman içerisinde yitiren coğrafi yer adlarının, gerçekte o bölgede üretilmeyen ürünler için marka olarak tescili ve kullanımı artık yanıtıcı olmayabilir. SMK m.5/f.2 gereği yanıtıcılık riski, başvuru anında kaybolmuş olmalıdır²²⁴⁴. Çünkü bu durumun markasal kullanım yolu ile aşılması mümkün değildir²²⁴⁵.

Fransız yargısının bu konuyu incelediği bir uyuşmazlıkta davacı SA GTP şirketi, mücevher ürünleri sınıfında tescilli “Saint-Petersbourg” markasına, davalı Cartier France şirketi tarafından tecavüz edildiğini iddia etmiştir. Davalı Cartier France, Saint-Petersbourg’un devrim öncesinde Çarlık Rusyası’nın başkenti olduğu, kendileri tarafından bu dönemde dahi Rus elitlerine mücevher satışında bulunduğu; davacının, bu şehir ile hiçbir bağlantısı olmamasına

²²⁴³ **Cherpillod, Ivan**, Propriété Intellectuelle, Journal des Tribunaux, JdT 2016 II Poursuite, s.166.

²²⁴⁴ İsviçre Federal Mahkemesi’nin ATF 69 II 208 sayılı kararı gereği markasal kullanımla aldaticılığın bertaraf edilemeyeceği kabul edilmiştir. Buna rağmen, Federal Mahkeme ATF 89 I 290 sayılı kararında istisnai olarak, başlangıçta yanıtıcılık potansiyeli taşıyan bir işaretin zaman içerisinde markasal ikinci bir anlama ulaşabileceğine işaret etmiş ve sigara emtiasında “Pariennes” markasının başvuru anında artık yanıtıcı olmadığı sonucuna varmıştır. Dolayısıyla yanıtıcı bir ifade veya coğrafi köken atfı, kendine has anlam kazanarak yanıtıcı karakterini kaybettiği takdirde, tescil edilebilir bir marka vasfına kavuşabilir. **Noth/Thouvenin**, MschG, art.2c, s.224; **Cherpillod**, s. 95; **Fehlbaum**, s.215. Kanaatimizce tescili istenen ifade, yanıtıcı anlamından tamamen “soyutlanarak” (ayrık bir anlama kavuşarak) başvuru öncesinde artık belirli bir teşebbüse “bağlanan” bir marka vasfı kazanmalıdır. Özellikle tescili istenen işaretin uzun süreli ve etkin markasal kullanım sonucunda kazanacağı “ikincil anlam” (secondary meaning), fiili yanıtıcılık riskini ekarte ederek; kendini tüketici algısında ilk sıraya yükseltebilir. Bu takdirde tescil engeli de ortadan kalkar. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.149.

²²⁴⁵ Yargıtay 11. HD. T.21.04.2011, E.2009/11982, K.2011/4805 sayılı kararında taklit mücevher emtiası açısından “Pırlanta Sonsuza kadar + şekil” markasının yanıtıcılığının kullanımla aşılamayacağı sonucu çıkmaktadır. **Çolak**, s.161-162. Yine Yargıtay 11. HD. T.19.01.2004, E.2003/5606, K.2004/429 sayılı “Docteur Renaud Paris Pürel Junior” ve “Docteur Renaud Paris Pürel Junior for kids” kararında yanıtıcılık sebebiyle mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(f) bendine gereği verilen ret kararına karşı m.7/f.2 hükmüne (markasal kullanıma) dayanılmayacağı belirtilmiştir. **Kaya**, s.108.

rağmen, bu şehrin lüks hayat tarzı ile olan bağlantısını yanıltıcı bir intiba yaratma maksadı ile kullandığı gerekçesi ile tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Ancak mahkeme bu iddiaları, Saint-Petersbourg'un bir zamanlar başkent olması sebebiyle çağrıştırdığı lüks yaşam tarzının çok uzun zaman önce yok olduğu ve Fransız toplumunda bu şehrin lüks ürünleri çağrıştırdığına ilişkin algının güncelliğini yitirdiği gerekçeleri ile reddetmiştir²²⁴⁶.

Türk hukukunda ise Yargıtay 11. HD. T.19.01.2010, E.2008/4393, K.2010/534 sayılı "Moskonisi" kararında, bu ifadenin antik çağlarda "Cunda" adasının adına karşılık gelmesinin günümüzde coğrafi anlamda herhangi bir etki doğurmadığı belirtilerek, halkı yanıltmadığı sonucuna varılmıştır²²⁴⁷.

3.Yanıltıcılığın İşaretin Bütününde Kaybolması

Markanın tek başına yarattığı izlenimi azaltmak maksadı ile ürünün üzerine veya ambalajına gerçeği gösteren harici eklemelerin yapılması/yapılabilmesi, yanıltıcılık incelemesinin dışında kalır²²⁴⁸. Ancak işaretin içinde yer alan ve tek başına yanıltıcı olan bir unsurun diğer kelime veya şekil unsurları ile yaratacağı kombinasyon, müşterilerde bir bütün olarak daha farklı algılanabilir. Yaratılan bu kombinasyonun oluşturduğu farklı bütünsel izlenim sayesinde, markadaki potansiyel yanıltıcılık içeren unsurun bertaraf edilmesi (algılanamaz hale getirilmesi) mümkündür²²⁴⁹.

²²⁴⁶ Paris Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 7 Mart 1997 tarihli "SA GPT v. Sté Cartier France" kararı, **ETMR**, 1998, s. 382-386.

²²⁴⁷ Kararda, davacı Moskonisi kelimesinin coğrafi kaynak belirttiğini ve Cunda (Ali Bey) adasının eski adı olması nedeniyle tarihi kültürel değerler bakımından da tescilin hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Ancak günümüzde Moskinos veya Moskinisi şeklinde bir kullanım bulunmaması karşısında coğrafi işaret ortamında herhangi bir yanıltıcılığın bulunmadığı, bu ifadenin zeytin yağı ürünü ve menşei bakımından doğrudan bir çağrışım yapmadığı; davacının "Moskova, Moskova'dan" anlamına gelen "Moskovskaya" markası ile davalının "Moskonisi" markasının telaffuz, görsel ve kavramsal olarak da benzer olmadığı gerekçeleriyle davanın reddi yönündeki karar onanmıştır.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2008-4393.htm&kw=`2010/534`#fm>

(Erişim Tarihi:09.12.2015).

²²⁴⁸ **Cherpillod**, s.94.

²²⁴⁹ Yanıltıcılığın markanın bütününe olan etkisinin incelendiği bir uyumsuzlukta, alkollü içkilerde tescilli "smirnoff" kelimesi ile iki boyutlu şekil kombinasyonundan oluşan markanın hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Hükümsüzlük talebinin gerekçesinde "smirnoff" kelimesinin, "Moskova" kelimesi ve Rus kraliyet nişanı ile birlikte kullanılmasının bu markayı taşıyan votkaların kaynağı konusunda tüketicileri yanıltacağı ileri sürülmüştür. Ancak marka sahibinin haklı bulunan savunmasında, söz konusu işaretlerin sadece dekoratif nitelik taşıdıkları, bu sebeple tüketiciler tarafından votkanın menşei konusunda yanlış bir algı oluşmadığı belirtilmiştir. **Phillips**, s.73.

Ön plana çıkan bu unsurlar ve yeni anlam sayesinde, tek başına SMK m.5/f.1/(f) bendine tabi olabilecek bir ibare, işaretin bütününde kayboluyorsa artık yanıltma tehlikesinden söz edilemez²²⁵⁰.

İsviçre Federal Mahkemesi 4A_357/2015 sayılı “Indian Motorcycle” kararında marka kombinasyonunun coğrafi bir ifadeyi içerdiği takdirde somut olayın özelliklerine ve markanın bir bütün olarak yarattığı anlama bakılması gerektiğini kabul etmiştir²²⁵¹. Şayet marka kombinasyonu ortalama tüketici algısında coğrafi köken atfı yaratmıyorsa yanıltıcılığa da yol açmaz. Ancak coğrafi adın etkisiz (nötr) bir ifade ile birleşmesi farklı bir anlam yaratmaz. Buna karşılık, coğrafi adın yanına eklenen ibare ilgili ürün açısından işaretin bütününe başka bir anlam bahşediyor ve bu yeni anlam baskın mahiyet taşıyorsa, ilgili çevrenin menşe beklentisi ortadan kalkacaktır²²⁵².

Dava konusu olayda IPI tarafından motosiklet ve giysi emtiasında “INDIAN MOTORCYCLE” (moto indienne) ifadesinden ibaret başvuru reddedilmiştir. IPI ret kararının gerekçesi olarak coğrafi bir adı içeren işaretlerin tüketicide ürün menşesine yönelik bir beklenti yarattığını, bu yönü ile LPM m.47 anlamında bir coğrafi işaret vasfı taşıdığını belirtmiştir. IPI’ye göre tescili istenen ifade ilgili emtia açısından tasviri olup, LPM m.2/f.1/(a) bendi gereği herkesin kullanımına açık tutulmalıdır. Ayrıca emtia listesinde sınırlandırmaya gidilmediği sürece LPM m.47 anlamında kökene yönelik yanlış bir beklenti yaratmaktadır.

İsviçre Federal İdare Mahkemesi, IPI’nin yaklaşımını giysi emtiasında benimsememiştir. Mahkeme’ye göre, “Indian” ifadesi, Amerikan yerlilerinden

Buna karşılık İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin B-915/2009 sayılı “Virginia Slims No.602” kararında ilgili çevrede coğrafi köken algısı yaratan “Virginia” ibaresinin markaya yapılan eklerle gizlenmediği sonucuna varılmıştır (c.2.4.4).

²²⁵⁰ **IPI Directive**, s.165-166; **Bundi/Schmidt, sic!**,2009, s.642 vd. İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin TAF 4A_357/2015 sayılı ‘Indian Motorcycle’ kararında coğrafi yer adının kombinasyon markaları içinde kullanılabilmesi ve oluşan kombinasyonun yanıltıcılık yasağının bertaraf edilebileceği belirtilmiştir. Ancak bunun için kombinasyonun diğer unsurları markanın bütününe etkileyerek, coğrafi kökene yönelik tüm beklentiyi ortadan kaldırmalıdır. Bu etki sonucunda ilgili çevrede, markada yer alan coğrafi ad, tescilin kapsadığı ürünler açısından bir menşe işareti olarak görülmemelidir. Tekstil ürünlerinde ‘Indian Motorcycle’ markası bu ürünlerin Hindistan’dan geldiği yönünde bir algı yaratmamaktadır (c.5). **sic!** 2016, s. 212 vd.

²²⁵¹ **sic!**, 2016, s.212-217; **Cherpillod**, JdT 2016, s.165-167.

²²⁵² İsviçre Federal Mahkemesi’nin 4A_357/2015 sayılı, “Indian Motorcycle” kararı (c. 4.5-4.5.2); **Meier, Eric**, Les nouvelles Directives en matière de marques de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, **sic!**, 2017, s.84-85.

önce Hindistan'ı akla getirmektedir. Dolayısıyla ifade motosiklet emtiasında Hindistan menşeyini akla getirirken, aynı çağrışım ve beklenti giysi emtiasında geçerli değildir. Bu sebeple giysi emtiasında söz konusu ifadenin marka olarak tesciline izin verilmelidir.

IPI'nin temyiz başvurusu, Federal Mahkeme'nin 4A_357/2015 sayılı kararında aşağıdaki gerekçelerle reddedilmiştir. Mahkeme'ye göre LPM m.2/f.1/(c) ve m.47/f.3/(a) bentleri gereği, marka yanıltma potansiyeli taşıyan bir coğrafi yer adını içeriyorsa tescil edilmeyecektir. Yasak, ticaret hayatında işaretin gerçeğe aykırı biçimde (ör. başka bir yer menşeli ürünlerde) kullanılacağına yönelik soyut bir riskin ortaya çıktığı halleri de kapsar. Bu takdirde ürün listesinin menşe yönünden işaretin atıfta bulunduğu yer ile sınırlandırılması gerekir. Sınırlandırma yapılmadığı takdirde, gerçeğe aykırı yer adının tescilinin yasaklanması için atıfta bulunulan yerin, ilgili ürünün üretiminde özel bir prestijinin veya tanınmışlığının olması gerekmez. Yasağın uygulanması için menşe yönünden makul bir bağlantının kurulması yeterli olup; söz konusu yerde fiilen üretimin yapılması zorunlu değildir. Hayat tecrübeleri gereği, markada coğrafi bir ibarenin kullanılması, ilgili ürünün bu coğrafi menşeden geldiği yönünde bir beklenti yaratmaktadır. İsviçre hukukunda Federal Mahkeme'nin ATF 128 III 454 sayılı "Yukon" ve ATF 135 III 416 sayılı "Calvi" içtihatları ile Federal İdare Mahkemesi'nin B-915/2009 sayılı "Virginia Slims No.602" içtihatlarında markada coğrafi adın kullanımına izin verildiği "*sınırlayıcı mahiyet taşımayan*" altı istisnaya değinilmiştir²²⁵³.

Bunlar dışında coğrafi adın yanına eklenen kelime veya figür unsuru sayesinde ilgili ürün açısından baskınlık kazanan yeni bir anlam ortaya çıkıyor ve artık kökene yönelik herhangi bir beklenti kalmıyorsa menşe yönünden yanıltıcılıktan yine bahsedilemez²²⁵⁴. Somut olayda "INDIAN MOTORCYCLE" ifadesi, giysi emtiasında bir bütünlük oluşturmakta ve bu bütünlük içinde Hindistan'a yapılan atıf ortadan kaybolmaktadır. Giysi

²²⁵³ İsviçre hukukunda emtia sınıflarında sportif organizasyon adları veya kültürel aktivitelere yapılan atıflar (ör. Swiss Hockey Pro, GENEVE HANDBALL 2016) coğrafi menşe gösteren ifadeler olarak kabul edilmemektedir. Bunlar organizasyonu yapan teşebbüse yönelik atıflar olarak algılanmaktadır. **Cherpillod**, JdT, 2016, s.166.

²²⁵⁴ Bununla birlikte, coğrafi ibare markanın yegane kelime unsuru ise (diğer unsurlar figüratif nitelikteyse) ifadenin bir bütün olarak yeni bir anlam kazanması, kelime kombinasyonlarına kıyasen çok daha güçtür. **Cherpillod**, JdT, 2016, s.166.

emtiyasına bu ifade uygulandığında, motosiklet dünyasına ve yaşam tarzına yapılan bir atıf olarak algılanacaktır. Ortalama tüketici bu ifadeye bakarak giysi emtiyasının menşeinin Hindistan olduğunu düşünmeyecektir. Bu sebeple giysi emtiyası açısından ifadenin asli unsuru olan “MOTORCYCLE” ifadesi, markanın bir bütün olarak yarattığı anlamı etkilemekte ve emtia kökenine yönelik beklentiyi ortadan kaldırmaktadır.

Ancak coğrafi kökene işaret eden yer adının ilgili ürün ile doğrudan bağ kurmayan bir ek olarak kombinasyona konu edildiği her durum, yanıltıcılığı bertaraf etmez. Her halükarda somut olay şartları dahilinde (özellikle coğrafi yer adını içeren işaretin bir bütün olarak yansıttığı anlama, ilgili ürün ve çevre özelliklerine bakılarak) neticeye varılmalıdır²²⁵⁵.

Yukarıda incelenen haller, İsviçre hukukunda işaretin ürünün coğrafi kökenine yönelik gerçeğe uymayan bir beklenti yarattığı her durumda yasağın uygulandığını göstermektedir. Yasağın bertaraf edilmesi için ancak mal/hizmet listesinde sınırlamaya gidilmesi veya işaretin yukarıda sayılan istisnalardan birine girmesi gereklidir. Bu istisnalar ürün ile coğrafi köken arasındaki bağlantıyı kaldırdıklarından ifadenin tescili mümkün olmaktadır.

Amerikan hukukunda TTAB’ye göre sentetik ve plastik materyaller kullanılarak yapılan cüzdanlarda “Copy Calf” ibaresinin kullanılması, ifadeyi bütün olarak “copy cat” (taklit) kelimesine yapılan esprili bir gönderme haline getirmektedir. “Calf” ifadesinin tek başına “dana” anlamına gelmesi, Lanham Act §1052(a) hükmü uyarınca yapılan kelime oyununu yanıltıcı kılmamaktadır²²⁵⁶.

F. Yanıltıcılığın Değerlendirilme Anı ve Tescil Sonrasında Oluşması

1.Yanıltıcılığın Oluşma Anının Uygulanacak Yaptırıma Etkisi

SMK m.5/f.1/(f) bendi açısından ürünler ile marka arasındaki yanıltıcılık değerlendirmesi “*başvuru anı esas*” alınarak yapılmalıdır²²⁵⁷. Bununla birlikte marka, tescil sonrasında hak sahibinin kullanımı sebebiyle yanıltıcı duruma düşebilir. Ancak markanın “*tescili engelleyecek ölçüde yanıltıcı olması*” ile

²²⁵⁵ Cherpillod, JdT, 2016, s.167.

²²⁵⁶ TMEP §1203.02(a).

²²⁵⁷ Rudloff, s.37; Fitoussi/Levy, s.87.

“*tescil ertesinde kullanım yolu ile yanıltıcı nitelik kazanması*” birbirinden farklı kavramlardır.

İlk durumda, markanın yanıltıcılığı tescile rağmen başvuru anından beri mevcut olduğundan, marka baştan itibaren hükümsüz kılınır. Bu yaptırım mülga 556 sayılı KHK m.42/f.1/(a) bendinin m.7 hükmüne yaptığı atıf ile düzenlenmişti. Aynı esas, SMK m.25/f.1 hükmünde m.5 düzenlemesine yapılan atıf sayesinde korunmuştur.

Oysaki ikinci durumda, tescil aşamasında böyle bir özelliğe sahip olmayan marka, daha sonra sahibinin kullanımı ile aldatıcı hale gelmekte; bu özelliği kazandığı andan itibaren iptal yaptırımına tabi tutulmaktadır. Mülga 556 sayılı KHK m.42/f.1/(e) bendinde kullanım sonucu yanıltıcı hale gelme bir hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmişti. Mülga düzenlemeye göre, “*hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali var ise*” marka hükümsüz kılınacaktı. SMK m.26/f.1/(c) bendinde de yasak kapsamına giren haller aynen korunmuş, ancak hükümsüzlük yerine, iptal yaptırımının uygulanacağı açıklığa kavuşturulmuştur²²⁵⁸. SMK m.26/f.1/(c) bendi gereği, marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması artık bir iptal sebebidir²²⁵⁹. Bu yaptırım, “*başvuru sırasında mevcut olmayan yanıltıcılığın, hak sahibinin kullanımı sebebiyle tescil sonrasında*” ortaya çıktığı hallerde uygulanır. SMK m.27/f.2 hükmüne göre, markanın iptaline karar verilmesi halinde bu karar, iptal talebinin TPMK’ya (mahkemeye) sunulduğu tarihten itibaren etkilidir. Ancak talep üzerine, iptal hallerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması halinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir.²²⁶⁰

²²⁵⁸ Geçmiş dönemde de mülga 556 sayılı KHK m.42/f.1/(e) bendindeki hükümsüzlük ifadesinin, geçmişe değil; ileriye etkili iptal yaptırımı olarak anlaşılması gerektiği savunulmuştur. **Yasaman**, C.II, s.850; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.5-6; **Kaya**, s.322. Azınlıkta kalan bir diğer görüş ise her iki ifadenin aynı anlama geldiğini savunmuştur. **Tekinalp**, s.472-473.

²²⁵⁹ Bu sayede 2015/2424 sayılı Tüzük m.51/f.1/(c) bendi ile uyum sağlanmıştır.

²²⁶⁰ Marka sahibinin ağır ihmali veya kötünietli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, SMK m.27/f.2 gereği iptal kararının geriye dönük etkisi:

2. Markanın Kullanım Sonucu Yanıltıcı Hale Gelmesi

a. Kullanımla Oluşan Yanıltıcılığa İlişkin İnceleme Esasları

EUIPO, yanıltıcılığa ilişkin 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(g) bendi çerçevesinde yaptığı mutlak ret incelemesini, sadece ilgili ürün açısından markanın yansıttığı anlama hasretmektedir. Bu yaklaşım, tescil aşamasındaki Tüzük m.7/f.1/(g) çerçevesindeki incelemeyi işaretin kapsadığı somut ürün sınıfı ile sınırlandırmakta; işaretin “*güncel olarak ne şekilde kullanıldığı*” araştırmasını kapsam dışında bırakmaktadır. Buna karşılık, tescil ertesi kullanımla oluşan yanıltıcılığın bir iptal sebebi haline geldiği 2015/2424 sayılı Tüzük m.51/f.1/(c) bendi açısından yapılacak incelemede, markanın ilgili üründe fiilen nasıl kullanıldığı belirleyici faktördür²²⁶¹.

Markanın kullanımla yanıltıcı hale geldiğini ispat yükü iddia edene aittir. Burada yanıltıcılık ile hak sahibinin fiilleri arasındaki illiyet bağının gösterilmesi gerekir. Üçüncü kişi kullanımı söz konusu ise hak sahibinin bu kullanıma rıza gösterdiği ayrıca ispatlanmalıdır. Örneğin keçi ve peynir kelimelerini içeren ve keçi peyniri emtiasında tescilli bir markanın inek sütünden yapılan peynirlerde kullanılması iptale yol açacaktır. Benzer biçimde saf yün ibaresini içeren bir markanın yapay ipliklerden üretilen tekstil ürünlerinde kullanılması da aynı yaptırıma tabidir²²⁶².

SMK m.26/f.1/(c) hükmü, SMK m.5/f.1/(f) bendini tamamlayarak, bu bentteki yasağın tescil sonrasında ortaya çıktığı durumları konu edinir. Bunun doğal sonucu olarak, mutlak ret sebepleri veya hükümsüzlük davası açısından yapılan incelemede markanın yanıltıcılığı başvuru konusu şekle, ürün özelliklerine ve varsayılan ortalama alıcı algısına göre değerlendirilir. İncelemenin odaklanacağı zaman dilimi ise başvuru anı olacaktır. Buna karşılık SMK m.26/f.1/(c) bendi gereği iptal yaptırımının uygulanmasında markanın

-
- Karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar;
 - Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler iptalden etkilenmez. Markanın iptaline ilişkin kesinleşmiş kararlar herkese karşı hüküm doğurur. İptal kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir.

²²⁶¹ EUIPO Guideline, Part D, Sec.2, Ver.1.0, 01.08.2016, s.9

²²⁶² Seville, 2nd, 2016, s.353. Ancak 3. kişinin lisans sözleşmesi dahilinde faaliyet gösterdiği durumlarda bu rızanın ayrıca ispatı aranmaz. EUIPO Guideline, Part D, Sec.2, Ver.1.0, 01.08.2016, s.9.

yanıltıcılığı, iptal talebinin ileri sürüldüğü ana göre tespit edilir. SMK m.26/f.2 gereği, ilgili kişilerin bu zaman diliminde markanın kullanımının yanıltıcı etki doğurduğunu ispatlaması gerekir²²⁶³.

Yaptırımın uygulanması için marka sahibinin veya onun izni ile markayı kullanan kişinin mutlaka kasti veya ihmali davranışlarda bulunmasına gerek yoktur. Diğer bir ifade ile SMK m.26/f.1/(c) bendi açısından kusur şartı aranmaz. Bu hükümdeki kullanımla yanıltıcılık hali, markanın tescil ertesinde ilk defa pazara sunulmasıyla ortaya çıkabileceği gibi²²⁶⁴ zamanla üretim hammaddesinin, üretim usulünün, yerinin veya niteliğinin değiştirilmesi ile de meydana gelebilir²²⁶⁵. Kanaatimizce önemli olan hak sahibinin rızası veya fiili ile tüketiciye “*artık gerçekle ilgisi olmayan ve alım kararını etkileyecek yanlış bir mesajın*” verilmesidir²²⁶⁶. Örneğin “Scottish” ifadesini içeren bir markanın,

²²⁶³ **Roujou de Boubée**, s.57.

²²⁶⁴ Doktrinde tanınmış bir markanın, düşük kalitede ve ilk defa pazara sunulacak benzer ürünlerde kullanılmasının yanıltıcılık sebebiyle iptale yol açabileceği savunulmuştur. Bu yaklaşıma göre, tanınmış ve kalite sembolü haline gelmiş bir konyak markasının, aynı teşebbüsün düşük kaliteli viski emtiasında kullanılmaya başlanması, tüketicinin viski emtiasının kalitesi konusunda aldanmasına yol açabilir. Bu yaklaşımla Libourne Asliye Hukuk Mahkemesi 15 Kasım 2001 tarihinde verdiği bir kararda “Château de Valandraud” markasının sahibinin bu markayı ürettiği bir sofraya şarabında (düşük kaliteli hızlı tüketilen bir şarap türünde) kullanılmasını yanıltıcı bulmuştur. **Roujou de Boubée**, s.58. Kanaatimizce tanınmış markanın düşük kaliteli benzer ürünlerde kullanılmasının, söz konusu ürünlerde iptal yaptırımına tabi tutulmasına çekimser yaklaşılmalıdır. Aksi takdirde garanti işlevinin sınırları ile marka sahibinin ürünün hangi özelliklerinde ilgili çevreyi yanılttığı belirsizleşecektir. Bu belirsizliğe rağmen iptal yaptırımının uygulanması, teşebbüs hürriyetinin orantısız biçimde sınırlandırılmasına; özellikle hak sahibinin markası altında yeni ürünleri pazara sunma özgürlüğünün ortadan kaldırılmasına yol açabilir.

²²⁶⁵ Doktrinde Gemlik’te üretilmeyen zeytinyağı üzerinde “Gemlik” ifadesinin, safran bulunmayan ürünlerde ise “Safranbolu Lokumu” ifadesinin kullanılması kullanımla yanıltıcılığa örnek olarak gösterilmektedir. **Yasaman**, C.II, s.877; **Kaya**, s.330. Ancak bu örneklerin coğrafi işaretlere kaydığı eleştirisi de yapılmaktadır. **Utku, Doruk**, Tescilli Markanın Kullanım Sonucunda Yanıltıcı Hale Gelmesi, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2/2, Güz 2015, s.203. Üretim yerine ilişkin Paris İstinaf Mahkemesi’nin 22 Ekim 2010 tarihli kararına konu uyuşmazlıkta “Feta” menşe adından yararlanan bir Yunan peyniri ithalatçısı, “Salakis” markasının kullanımla yanıltıcı olduğunu iddia etmiştir. Davacıya göre, davalının peynir ambalajında Yunan sahillerini anımsatan bir manzara resmini kullanması ve reklamlarında mitolojiye atıfta bulunması Fransa’da üretilen peynir emtiası açısından yanıltıcı bir kullanım teşkil etmektedir. Ancak mahkeme, ortalama tüketicinin “Salakis” markası ile karşılaştığında bunun Yunanistan’da üretildiğine ve “Feta” üretim şartlarına uygun olduğuna inanma riski (fiili ve ciddi yanıltıcı olgusu) yaşadığının ispatlanamadığı gerekçesine dayanarak davayı reddetmiştir. **PIBD**, 2010, 930, III, s. 825; **Roujou de Boubée**, s.58.

²²⁶⁶ Horoz şekli ile kırmızı mavi beyaz renklerinden oluşan “Doux” markasının, Fransız menşeli ürünleri çağrıştırdığı, bu markanın Brezilya’da üretilen tavuk eti emtiasında kullanılmaya başlanmasının yanıltıcılığa yol açtığı iddiası ile açılan dava, Brest Asliye Hukuk Mahkemesi 26 Ocak 2000 tarihinde verdiği kararla reddedilmiştir. Kararda “Doux” markasının sahibi teşebbüsün Brezilya’da tavuk üreticisi teşebbüsleri devralmasının tek başına bu markayı yanıltıcı hale getiremeyeceği ifade edilmiştir. Mahkeme’ye göre davacı yanıltıcılık iddiasını somut delillerle ispatlayamamıştır. **PIBD**, 2000, 711 III, s.11; **Roujou de Boubée**, s.58.

artık İskoçya’da üretilmeyen viskilerde kullanılması bu kapsamda değerlendirilmiştir²²⁶⁷.

Buna ek olarak, markanın 3. kişilere devredilmesi, lisansa konu edilmesi gibi hukuki işlemlerle meydana gelen değişiklikler de yanılıcılığa yol açabilir²²⁶⁸. Markanın yaygın bir ad haline gelmesinde oluşu gibi yanılıcı hale gelmesinde de marka sahibinin davranışları (aktif veya pasif) belirleyici unsur olacaktır. Marka sahibi yanılıcılığı bizzat kendi fiilleri ile gerçekleştirebileceği gibi rızasına dayalı olarak markasını kullandığı 3. kişilerin yanılıcı fiillerine de göz yumabilir. Her iki durum da SMK m.26/f.1/(c) bendi yaptırımının uygulanmasına yol açabilir²²⁶⁹.

Ancak iptal yaptırımının uygulanması için markanın ilgili çevrenin ‘ *’büyük çoğunluğunu yanılması’’* gerekmez²²⁷⁰. Bu çevrenin yadsınamaz bir bölümü

²²⁶⁷ **Cornish/Llewelyn**, 5th, 2003, s.695.

²²⁶⁸ **Bently/Sherman**, 3rd, 2008, 911. Yasağın lisans sözleşmelerini de kapsamı sebebiyle hak sahibinin bu sözleşmelerde özellikle ürün kalitesinin korunmasına ve denetlenmesine yönelik özel hükümlere yer vermesi isabetli olur. SMK m.24/f.4 gereği lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetlerin kalitesini garanti altına alacak önlemleri almayan hak sahibi m.26/f.1/(c) bendindeki iptal yaptırımı tabi tutulacaktır. Buna göre lisans alan, sözleşmede yer alan şartlara uymayarak (ör. kaliteyi düşürerek, niteliğini veya üretim tekniğini bozarak) markanın yanılıcılığına yol açtığı takdirde marka sahibi, tescilli markasından doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir. Şüphesiz lisans alanın bu tür yanılıcı fiilleri sürdürmesine göz yumulması, daha sonra lisans alana karşı borca aykırılık gerekçesi ile açılacak tazminat davalarında bir indirim sebebi teşkil edecektir.

Lisansa bağlı olarak yanılıcılığın ortaya çıkıp çıkmadığının incelendiği bir uyuşmazlık İsveç menşeli “Scandecor” teşebbüsü ile İngiltere’deki tek yetkili satıcısı arasında ortaya çıkmıştır. Scandecor International AB poster üretimi yapan İsveç menşeli, uluslararası bir teşebbüstür. UKIPO nezdinde poster, takvim ve kart emtiasında tescilli iki adet markaya sahiptir. İngiltere’deki bağlı ortaklık Scandecor Marketing AB teşebbüsü, Scandecor International’ın tek yetkili dağıtıcısı konumundadır. Ayrıca Scandecor Marketing teşebbüsü “Scandecor” markasının münhasır lisansına da sahip olup; bu markayı kart ve takvimlerde kullanmaktadır. Scandecor Marketing, İngiltere’deki dağıtımını iştiraki olan Scandecor Limited aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Scandecor International’ın acze düşmesi ile markalar da dahil olmak üzere tüm malvarlığı Scandecor Development şirketi tarafından devralınmıştır. Bu arada Scandecor Marketing ve Limited şirketleri de 3. kişilerce devralınmıştır. Acz ile birlikte İngiltere’deki eski iştirak olan Scandecor Marketing şirketinin dağıtım ve lisans anlaşması sona ermiştir. Buna rağmen, Scandecor Marketing ve Limited şirketleri söz konusu markaları İngiltere’de kullanmaya devam etmiştir. Söz konusu işaretlerin markasal ve ticaret unvanı olarak kullanımı sebebiyle Scandecor Development şirketi, İngiltere’deki şirketlere dava açmıştır. Davalılar ise dava konusu markaların artık davacı şirket tarafından kullanımının yanılıcı olacağı; lisans veren davacının üzerlerinde hiçbir denetiminin bulunmadığı; markalı ürünlerin sadece kendileri ile ilişkilendirildiği gerekçelerine dayanarak davacının markalarının iptalini istemiştir. Mahkeme davalının savunmalarına itibar edilerek, artık bu markanın İsveç ve İngiliz üretimi olan malları birbirinden ayıramadığı ve davacının söz konusu markaların davalılar tarafından serbestçe ve hiçbir kontrole tabi tutulmaksızın üretimine göz yumduğu gerekçeleri ile davacı markalarının iptaline karar vermiştir. **Cornish/Llewelyn**, 5th, 2003, s.696; **Utku**, s.205-206.

²²⁶⁹ **Hasselblatt/Heremans**, Commentary, s.679.

²²⁷⁰ CREPI’nin 30 Ağustos 2005 sayılı “Die fünf Tibeter” ve 7 Kasım 2005 tarihli “Würthphoenix” kararlarında başvurunun reddi için markanın tüketicilerin göz ardı edilemez

açısından yanıltıcı mahiyet taşıması tescil engelinin uygulanması için yeterlidir. Yanıltıcılık tespitinin mutlak suretle yüzdelik bir oran dahilinde yapılması da şart değildir²²⁷¹.

b. Yanıltıcılığın Ortaya Çıktığı Özel Haller

i) Marka Devrinin Yanıltma Riski Doğurup Doğurmayacağı Sorunu

Tescil ertesinde markanın devrine bağlı olarak ortaya çıkabilecek iki özel yanıltma hali mülga 556 sayılı KHK m.16 hükmünde kaleme alınmıştır. Bunlardan ilki yanıltıcılığa karşı öngörülen bir devir zorlaması; diğeri ise aynı maksatla düzenlenen bir devir kısıtlamasıydı²²⁷². Mülga 556 sayılı KHK m.16/f.5 hükmünde markanın yanıltıcı etki doğurmasını önlemek maksadı ile getirilen bu özel devir zorunluluğuna göre, “*tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi*” gerekecektir. Ancak bu hüküm AYM’nin T.13.05.2015, E.2015/49 ve K.2015/46 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. İptal talebinde ileri sürülen gerekçeler arasında:

- Temel haklardan mülkiyet hakkının bir türü olan marka ve markadan doğan hakların devri hususlarının kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesinin mümkün olmadığı;
- Mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinde kamu otoritesine tescil sürecinde tanınmayan bir yetkinin, m.16/f.5 hükmü ile devir işleminde

bir kısmı açısından yanıltıcılık riski taşıması aranmıştır. **sic!**, 2006, s.40 vd.; 275 vd. Aksi yöndeki görüş ise yasak açısından ilgili çevrenin çoğunluğunda yanıltma şartını aramaktadır. **Rudloff**, s.38. Buna karşılık, Laguiole komününün, bu kasabada üretilmeyen çakılarda Laguiole’ün kullanılmasına karşı açtığı davada, Fransız Yargıtayı 4 Ekim 2016 tarihli kararında ilgili çevrenin %47’lik kısmında “Laguiole” kasabasının adı ile çakı emtiası arasında bağlantı kurduğunu (bıçak emtiasının bu kasabada üretildiği algısına kapıldığını) gösteren ankete dayanmıştır. Bu ankete dayanılarak, ortalama tüketici açısından söz konusu çakıların Laguiole kasabası kökenli oldukları yönünde yanlış bir algıya kapılma riski olduğu sonucuna varılmıştır.

<http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/11/20002-20161011ARTFIG00196-une-nouvelle-manche-dans-la-guerre-autour-des-couteaux-laguiole.php>

(Erişim Tarihi: 02.02.2017).

²²⁷¹ **Meier / Fraefel**, Commentaire, s.693.

²²⁷² Belirtmek gerekir ki SMK m.148 hükmüne paralel biçimde, mülga 556 sayılı KHK m.16 ve 551 sayılı Markalar Kanunu m.34 hükümlerinde markanın tek başına devrine izin verilmiştir. **Utku**, s.208.

tanınmasının, serbest piyasa ekonomisi ve sözleşme yapma hürriyetine Anayasal sınırların ötesinde bir müdahale niteliği taşıdığı;

- Devredenin izni ve iradesi olduğu halde, mülga KHK m.16/f.5 hükmünün kamu düzenine ilişkin olması gerekçesi ile devrin tesciline izin verilmemesinin ticari çalışmaları engellediği yer almıştır.

AYM kararında ise sadece mülkiyet hakkına ilişkin kanun hükmünde kararname ile düzenleme yapılmaması gerektiği belirtilerek, mülga 556 sayılı KHK m.16/f.5 hükmü iptal edilmiştir. Markanın devrine ilişkin SMK m.148 hükmünde de benzer bir yasak öngörülmemiştir.

Buna ek olarak, yanıltıcılığı önleme maksadı ile mülga 556 sayılı KHK m.16/f.4 hükmünde, devir işlemine yönelik bir başka sınırlama daha mevcuttu. Bu hükme göre, *“markanın devri, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanıltıcıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanıltıcıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği takdirde devir işlemi Enstitü tarafından”* yapılmayacaktı. Ancak devre ilişkin SMK m.148 hükmünde bu sınırlamaya da yer verilmemiş ve yeni düzenlemede markanın, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebileceğinin belirtilmesi ile yetinilmiştir. Bu yaklaşım 2015/2424 sayılı Tüzük m.17 hükmü ile uyumludur.

Belirtmek gerekir ki işletmeden bağımsız olarak devredilebilen markanın, devralan tarafından kullanılması, tüketicilerde ürünlerin hala eski hak sahibi tarafından pazara sunulduğu ve özellikle itibar sembolü olmuş, garanti işlevini üstlenmiş markalarda aynı kalitenin (tercih sebebi olan üretim şeklinin, tekniğinin, yerinin vs.) korunduğunu düşüncesini değiştirmez²²⁷³. Geçmiş dönemde mülga 556 sayılı KHK m.16/f.4 ve f.5 hükümleri (devrin sicile işlenmekten imtina edilmesi veya diğer markaların da devredilmesi zorunluluğunun getirilmesi) devir serbestisinin yanıltıcılığa yol açan bir mekanizmaya dönüşmesini engelleme maksadı ile öngörülmüştü. Mülga 556 sayılı KHK m.42/f.1/(e) bendindeki iptal yaptırımını da aynı amaca hizmet

²²⁷³ **Arkan**, C.II, s.176; **Utku**, s.208. Tanınmış markanın yarattığı itibar, tüketicinin malın kalitesine yönelik zihninde oluşturduğu ve marka ile özdeşleştirdiği olumlu imaja karşılık gelir. **Dirikkan**, s.148.

etmekteydi²²⁷⁴. Yeni dönemde kullanım sebebiyle yanıltıcılığa ilişkin yegane düzenleme SMK m.26/f.1/(c) bendi olduğundan bu hükümden, devir veya lisans gibi hukuki işlemlerin gerçeği ve tüketicinin alım kararını değiştirebilecek gelişmeleri peçeleme maksadı ile kullanılmasını engellemede yararlanılacaktır. Özellikle tanınmış ve garanti işlevi yüklenmiş markaların devri veya lisansa konu edilmesi, aynı zamanda işletmenin devrini, üretim usulünün değişimini, imalat tekniğinin farklılaşmasını da beraberinde getiriyor ve bunları gizleme amacına (veya farklı amaç güdülse bile bu etkiyi doğurmaya) hizmet ediyorsa SMK m.26/f.1/(c) bendinde öngörülen iptal yaptırımını uygulanabilir. Markanın tüketicide oluşturduğu olumlu intibain değişmesini önlemek maksadı ile bu tür peçelemelere başvurmak yerine hak sahibinin yanıltıcılık tehlikesini ortadan kaldıracak tedbirler alması; bu gibi işlemler neticesinde üründe meydana gelebilecek nitelik ve kalite değişikliklerini tüketicie açıklaması gerekir²²⁷⁵.

Kullanımla yanıltıcı karaktere bürünme riski, özellikle kişi adı/soyadından oluşan markaların devri kapsamında tartışılan bir konu olmuştur. Tanınmış bir ad/soyad markasının ticari işletme ile birlikte devri²²⁷⁶, şayet bu durum basın yayın aracılığı ile kamuya duyuruluyorsa, böylesi bir işlem tüketicinin yanılmasına yol açmaz. Örneğin meşhur moda tasarımcısı Yves Saint Laurent'in dikim evini devri, medyatik yönü ile basında oldukça yer bulmuş, bu sayede kamuoyu “YSL” ve “Yves Saint Laurent” markalarının artık yaratıcısına ait olmadığını öğrenmiştir. Yanılmayı ortadan kaldıracak bir diğer hal, markayı yaratan kişinin devirden sonra faaliyetlerine son vermesidir. Ancak tanınmış isim markası sahibinin devre rağmen kendi adını kullanarak faaliyetine devam etmek istemesi uyumsuzluklara yol açmaktadır. Özellikle devreden ve devralan arasındaki diğer hukuki ilişkilerin (ör. devir sözleşmesi ile birlikte imzalanan iş veya ortaklık sözleşmesinin) ilerleyen süreçte taraflardan biri tarafından ihlal etme riskine karşılık, devir sözleşmesinde devredilen ve devir dışında bırakılmak istenen hakların kapsamının net biçimde belirlenmesi isabetli olacaktır. Sözleşmelerde böyle bir netliğin sağlanmaması

²²⁷⁴ Arkan, C.II, s.176.

²²⁷⁵ Utku, s.209.

²²⁷⁶ TTK m.11 hükmüne göre, ticari işletmenin devri aksi kararlaştırılmadıkça markaların devrini de içerecektir.

halinde, isim markalarının salt devir işleminden dolayı hukuka aykırı hale geldiğinin devreden isim sahibi tarafından ileri sürülmesi oldukça güçleşecektir²²⁷⁷.

AB hukukunda tanınmış düğün kıyafeti tasarımcısı “Elizabeth Emanuel” kendi adından oluşan tescilli markasını işletmesi ile birlikte devrettikten sonra 3. kişi adına tescil edilen kendi isim markasının hükümsüzlüğü için dava açmıştır²²⁷⁸. ABAD’a göre, ortalama tüketici bu ismi marka olarak taşıyan elbiselerin kalitesinden etkilense dahi söz konusu kalite devralan tarafın garantisini altındadır. Dolayısıyla tüketiciler açısından davacının rızası ile yapılan devir ertesinde “Elizabeth Emanuel” ifadesinin aynı emtiada 3. kişiler tarafından kullanımı, tek başına güncel ve ciddi bir aldatma tehlikesi yaratmamaktadır²²⁷⁹. Bu yaklaşımı ile ABAD soyadı markasının devrinin veya lisansının kendiliğinden yanıltıcılığa yol açmayacağını açıklığa kavuşturmuştur²²⁸⁰. Aksi takdirde ticari işletmenin ve burada kullanılan markaların bir bütün olarak devri imkansızlaşacaktır.

Buna karşılık, benzer bir uyuşmazlığa ilişkin Paris İstinaf Mahkemesi’nin “Inès de la Fressange” kararında, kişi adından oluşan bu markanın kullanımla yanıltıcı olduğu sonucuna varılmıştır. Dava konusu olayda Inès de la Fressange soyadına sahip olan manken/tasarımcı, ORCOFI teşebbüsü ile birlikte Inès de

²²⁷⁷ Roujou de Boubée, s.28-29.

²²⁷⁸ Holyoak/Torremans, 7th, 2013, s.464; Bently/Sherman, 4th, 2014, s.963; Hasselblatt/Heremans, Commentary, s.679. Ünlü gelinlik tasarımcısı Elizabeth Emmanuel, 1996 yılında işletmesini ve adını taşıyan markalarını devretmiş; 1999 yılında ise UKIPO nezdinde devrettiği bu markaların kullanım sebebiyle yanıltıcı hale geldiklerini ileri sürerek iptalini istemiştir. Talebin reddi üzerine açılan davada İngiliz mahkemesi ABAD’dan görüş talep etmiştir. ABAD’a yöneltilen soru, ad/soyadından oluşan bir markanın, sahibinin artık herhangi bir hukuki bağının kalmadığı bir teşebbüs tarafından kullanılmasının, kamuyu yanıltıp yanıltmayacağına ilişkindir. ABAD bu soruya olumsuz cevap verirken böylesi bir markanın “işletme ve müşteri çevresi” ile birlikte yaratıcısı tarafından bir bütün olarak 3. kişiye devrinin tek başına yanıltıcılığa yol açmayacağını belirtmiştir. **Max Planck Final Report**, s.224-225. ABAD’ın bu görüşü ertesinde İngiliz mahkemesi yanılmanın bulunmadığına karar vermiştir. Davacı kendi isminden oluşan markayı ve işletmesini devrettikten sonra devralan tarafından yeni bir grafik form verilmiş isim markasının tescilini önlemeye çalışmaktadır. Davanın reddine karar verilirken isim markasının eski tasarımının devralanın paketlerinin bir parçası olarak zaten kullanıldığı belirtilmiştir. Ancak doktrinde “Elizabeth Emanuel” adını kullanan bir teşebbüsten giysi satın alan kaç kişinin bu tanınmış (1981 yılında prenses Diana’nın gelinliğini yapan) gelinlik tasarımcısının 1997 yılından itibaren kendi adını taşıyan işletme ile herhangi bir bağının kalmadığından haberdar olduğu sorusu hala sorulmaktadır. **Greenhalgh, Christine / Webster, Elizabeth**, Have Trademarks Become Deceptive?, The WIPO Journal: Analysis of Intellectual Property Issues, 2015, Vol.6, Issue 2, s.112-113.

²²⁷⁹ Hasselblatt/Heremans, Commentary, s.679; Fitoussi/Levy, s.87; Rudloff, s.46. ABAD’ın C-259/04 sayılı “Elizabeth Emanuel v. Continental Shelf Ltd.” (para.45-51).

²²⁸⁰ Seville, 2nd, 2016, s.353.

la Fressange SA anonim şirketini kurduktan sonra (kıyafet ve moda aksesuarı emtiasında tescilli) “Inès”, “Inès de la Fressange” ve “De la Fressange” markalarını bu şirkete devretmiştir. Ayrıca Inès de la Fressange SA şirketi, ilerleyen süreçte içinde “Inès de la Fressange” soyadının bulunduğu pek çok tescil başvurusunda bulunmuştur. Bu süreçte Inès de la Fressange şirkette sanat direktörü olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra ORCOFI teşebbüsü şirketi ve sahip olduğu Inès de la Fressange ifadesini içeren markaları 3. kişiye devretmiştir. Inès de la Fressange devralan bu teşebbüste beş yıl daha çalışmaya devam etmiştir. Haksız biçimde iş sözleşmesinin devralan tarafından feshi ertesinde, Inès de la Fressange, isim markasının devri sözleşmesinin hükümsüzlüğünü ve devredilen markaların yanıltıcılık gerekçesi ile iptalini talep etmiştir. İlk derece mahkemesi 17 Eylül 2004 tarihli kararında marka devir sözleşmesinin iptaline karar vermiştir. İstinaf mahkemesi ise 15 Aralık 2004 tarihli kararı ile sözleşmenin iptalini hukuka aykırı bulurken, davacının iş sözleşmesinin haksız feshi ertesinde, aynı soyadı markası ile üretime devam edilmesinin yanıltıcılığa yol açtığı sonucuna varmıştır. Fesih ertesinde aynı soyadı markasının kullanımı, tüketicilerde söz konusu giysilerin hala Inès de la Fressange tarafından üretildiği yönünde yanlış bir algı yaratmaktadır. Tasarımcının soyadı markası altında üretilen tekstil emtiası ile bağının fesih yolu ile kesilmesine rağmen aynı soyadının söz konusu ürünlerde kullanılmaya devam edilmesi, markanın kullanım şartlarında yanıltıcılığa yol açan bir değişikliktir²²⁸¹. Fransız Yargıtayı ise 31 Ocak 2006 tarihinde verdiği kararda, markaların rıza ile Inès de la Fressange şirketine devri sebebiyle bu davanın açılmayacağı sonucuna varmıştır. Ancak Yüksek Mahkeme, dava konusu kullanımın tüketiciler açısından yanıltıcılığa yol açıp açmadığı noktasında görüş bildirmekten kaçınmıştır²²⁸². Doktrinde bu karar eleştirilirken, somut olayda teşebbüsün Inès de la Fressange ile bağının kesilmesi ertesinde soyadı markasının kullanımla yanıltıcı hale geldiği savunulmuştur. Çünkü tüketici bu soyadını taşıyan giysilerin hala davacı Inès de la Fressange tarafından

²²⁸¹ Paris İstinaf Mahkemesine göre, ad/soyadını içeren bu marka kazandığı yüksek tanınırlık sayesinde tüketicilerin, uygulandığı ürünlerle adın sahibi kişi arasında doğrudan bağlantı kurması sağlamakta ve markanın iletişim/tanıtmaya/bilgi verme işlevini hukuka uygun biçimde yerine getirmesini sağlamaktadır. Hak sahibinin markanın kullanım şartlarında gerçekleştirdiği değişiklikler şayet bu işlevi sakatlıyorsa artık kullanımla yanıltıcılıktan söz edilecektir. **Roujou de Boubée**, s.28.

²²⁸² <http://timbuktoo-naming.com/laffaire-ines-de-la-fressange/> (Erişim Tarihi: 03.02.2016).

tasarlandığı düşüncesini taşıyacaktır. Bundan ötürü, kullanım sebebiyle kamuyu yanıltıcı hale gelen bu markanın iptalini tüketici dernekleri de dahil olmak üzere ilgili herkesin isteyebileceği savunulmuştur²²⁸³. Kanaatimizce Fransız Yargıtayı'nın bu yönde karar vermesinin asli gerekçesini davacının, geçmişte soyadı markasının devrine yönelik rızası oluşturmaktadır. Benzer bir uyuşmazlıkta Fransız Yargıtayı'nın 6 Mayıs 2003 tarihinde verdiği "Ducasse" kararında Alain Ducasse Diffusion şirketi tarafından tescil edilen markaların iptaline karar verilirken, ünlü aşçının isminin sadece ticaret unvanı olarak kullanılmasına rıza gösterdiği, bundan dolayı şirketin aynı isim ile marka başvurusunda bulunamayacağı gerekçesine dayanılmıştır²²⁸⁴.

Bu tür devir işlemleri ertesinde davacının, fiilen yanıltıcı kullanımı ispatlaması zorunluluğu ortaya çıkar. Bu ispat edilemediği takdirde hukuka uygun bir işlem ve iyiniyetle markayı devralan kişinin, bu devri kabul gayrimaddi malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunması engellenemez. Özellikle işletme devriyle birlikte iktisap edilen markaların, olduğu biçimde kullanılması veya aynı esas unsurla yeni marka başvurularına konu edilmesi, devreden açısından tek başına fiili yanıltıcılık ispatını sağlamaz²²⁸⁵.

Her ne kadar devir işleminin tek başına SMK m.26/f.1/(c) anlamında yanıltıcılığa yol açmayacağı kabul edilse de devir ertesindeki kullanımın, tüketici açısından yanılgıya yol açıp açmadığı, somut olayın şartları altında ayrıca (özellikle devreden markayı kullanım biçimi ve yaratmaya çalıştığı algı) incelenmesi gereken bir olgudur. Bu yaklaşımımızın gerekçesini, devreden dışındaki kişilerin de kullanım yolu ile iptal davası açabilmelerine izin veren SMK m.26/f.2 hükmünün korumaya çalıştığı kamu yararı oluşturmaktadır.

²²⁸³ Roujou de Boubée, s.28.

²²⁸⁴http://www.fidal.com/fileup/lettres/FIDAL_Newsletter_Propriete_intellectuelle-Technologies_de_l_information_N.5.pdf (Erişim Tarihi: 03.02.2016).

²²⁸⁵ Holyoak/Torremans, 7th, 2013, s.464. Paris İstinaf Mahkemesi'nin 31 Ekim 2000 tarihli kararında Monsiuer Ferrand adlı kişinin şirketini ve "Pierre Ferrand" markasını devrettikten sonra açtığı davada, söz konusu markanın konyak emtiasında kullanılmasının yanıltıcı olduğu, zira bu ürünlerin artık kendi mamulü olmadığı iddiası reddedilmiştir. Mahkeme kararının gerekçesinde öncelikle söz konusu isim markasının zaten farklı şarap/konyak üreticileri ve bir kooperatif tarafından kullanılmakta olduğu vurgulanmıştır. Bu sebeple söz konusu marka altında farklı ticari menşeli ürünlerin satılmakta olduğunu bilen tüketiciler açısından kullanımla yanıltıcılıktan söz edilemez. Roujou de Boubée, s.58.

ii) Devirle Birlikte Gerçekleştirilen Diğer Ticari İşlemlerin Yanıltma Riskine Yol Açması

Markanın tescil sonrasında hak sahibinin fiilleri sebebiyle yanıltıcı hale gelmesine yönelik verilecek bir örnek “Wilkinson Sword Canada Ltd. v. Juda” kararında ele alınmıştır. Uzun yıllar İngiltere’den Kanada’ya ithal edilen tıraş bıçaklarında kullanılan ve İngiliz imalatı olduğu özellikle vurgulanan “Wilkinson Sword” markası, zaman içinde İngiltere menşeli bu tıraş bıçaklarında önemli bir kalite sembolü haline gelmiştir. Tamamen İngiltere’de üretilen bıçakların Kanada’daki satışları burada kurulan bağlı teşebbüs (Wilkinson Sword Canada) tarafından gerçekleştirilmiştir. Yıllar sonra İngiltere’deki ana teşebbüs aldığı bir karar neticesinde kendisi adına Kanada’da tescilli “Wilkinson Sword” markasını Kanada’daki bağlı teşebbüsüne devretmiş ve üretim aşamalarının bir kısmı da (özellikle satıma sunulmadan önce emtiyanın kaplanması, boyanmasını ve nihai hale getirilmesi faaliyetlerini) Kanada’ya kaydırmıştır. Ancak bağlı teşebbüs diğer yandan, tamamen İngiltere’de üretilen bıçakların satışına da devam etmiştir. Bu suretle iki ayrı menşeli emtiaya aynı marka uygulandığından tüketiciler bunları birbirinden ayıramamaktadır. Esasında ana teşebbüsün üretim aşamalarını kaydırma ve markasını bağlı teşebbüse devretme kararını almasının sebebi, rakip teşebbüslerin söz konusu bıçakları ana teşebbüsten alıp; Kanada’ya paralel ithalat yapmalarının önlenmektir. Bu politika değişimi neticesinde “Wilkinson Sword” markasını devralan Kanadalı bağlı teşebbüs, bu markasına dayanarak, Juda teşebbüsünün gerçekleştirdiği paralel ithalata karşı marka hakkının tükenmediği gerekçesi ile dava açmıştır. Davalı Juda teşebbüsü yaptığı savunmada marka devri ve üretim aşamalarının Kanada’ya kaydırılması sebebiyle piyasada orijinal olarak İngiltere’de üretilenlerin dışında Kanada’da üretilen bıçakların da aynı marka altında pazara sürüldüğünü; “Wilkinson Sword” markasının artık iki ayrı menşeli bıçak üzerinde uygulandığını; tüketicinin bu ayrımı bilmediğini vurgulamıştır. Davalıya göre, “Wilkinson Sword” markasını gören tüketici bu bıçakların hala İngiliz menşeli olduğunu düşünmektedir. Oysaki üretim yerinin ve marka sahibinin değiştirilmesi ertesinde bu marka Kanada menşeli ürünlerde de uygulanmaya başlamış ve iki ayrı kökene ait bu bıçakların birbirlerinden ayırt edilmesini sağlama işlevini

yitirmiştir²²⁸⁶. Mahkeme bu gerekçeleri haklı bularak söz konusu markanın iptaline karar vermiştir. Görüldüğü üzere markanın devrine ve üretimin bir kısım aşamalarının coğrafi açıdan değiştirilmesine rağmen, aksi yönde yaratılan algı ve bıçakların hala orijinal İngiliz malı oldukları yönündeki -artık gerçekle uyuşmayan- düşüncenin korunmak istenmesi, “Wilkinson Sword” markasının yanıltıcılık sebebiyle iptal kararının verilmesinde etkili olmuştur.

Kalite sembolü olmuş bir markanın uygulandığı emtianın üretim aşamalarının farklı yerlere kaydırılmasına rağmen bu durumun saklanması yanıltıcılığa yol açtığı bir diğer örnek “Breck’s Sporting Goods v. Magder et. Al.” kararıdır²²⁸⁷. Dava konusu olayda üretim şeklinde değişikliğe gidilmesine rağmen, ilgili üründe markanın kullanımının farklılaştırılmaması bir iptal sebebi olarak incelenmiştir. Gerek bu davada gerekse “Wilkinson Sword” davasında üretim yeri veya biçimindeki değişikliğe (lokalleşmeye) rağmen, tüketicilerin artık söz konusu ürünlerin yerel menşeli olduğunu bildiği, bu ayrımı yapabildiği ispatlanamamıştır²²⁸⁸. Dava konusu olan “Mepps” markalı ve Fransız menşeli olta takımları ve balık yemleri Fransa’dan Kanada’ya ihraç edilmekte ve Kanadalı “Breck’s Sporting” teşebbüsü tarafından pazara sunulmaktadır. İhracatı yapan Fransız teşebbüsü Kanada’da marka başvurusunda bulduktan sonra bu başvuruyu bir Amerikan teşebbüsüne devretmiştir. Kanadalı “Breck’s Sporting” teşebbüsü ise söz konusu malın satımına Amerikan teşebbüsü ile yaptığı anlaşma sayesinde devam etmiş; daha sonra “Mepps” markasını Amerikan teşebbüsünden devralmıştır. Markanın devri ertesinde “Breck’s Sporting” teşebbüsü, Fransa’daki üretici ile uzun süreli bir distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır²²⁸⁹. Tükenme ilkesine dayalı olarak Breck’s Sporting, paralel ithalatçı “Magder” teşebbüsüne karşı açtığı davada, savunma olarak montajlama işlemlerinin artık Kanada’da yapıldığını, buna karşılık söz konusu mallar üzerinde hala aynı markanın kullanıldığını ileri

²²⁸⁶ **Cornish/Llewelyn**, 5th, 2003, s.696, **Howell, Robert G.**, Parallel Importation of Wares and Reputation Spillover: Examples of Transnationalization of Law, Asia-Pacific Legal Development, (ed. Douglas M. Jhonston and Gerry Ferguson), Vancouver, 1998, s.93; **Ütku**, s.203; **Trademark Reporter**, Vol.89, 1999, s.726 vd.; **Bibic, Mirko / Whitehead, Justine**, Intellectual Property law of Canada, (ed. Stuart C. McCormack), 2nd ed., New York, 2010, §8.03, s.601 vd.

²²⁸⁷ <http://trademarkblog.ca/establishing-a-trademarks-distinctiveness-recent-case-law/>
<https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/5934/index.do> (Erişim Tarihi: 03.03.2016).

²²⁸⁸ **Howell**, s.93.

²²⁸⁹ **Ütku**, s.204.

sürmüştür. Mahkeme, malların Fransa'dan temin edildikten sonra Kanada'da montajlanıp paketlenmesine, nihai hallerini Kanada'da aldıklarına oysaki geçmiş dönemde "Mepps" markasının doğrudan orijinal Fransız menşeli ürünlerde kullanıldığına dikkat çekmiştir. Söz konusu üretim yeri değişikliğinden sonra hala "Mepps" markası ve buna ek olarak "Made in France" ibaresi ile birlikte pazara sunulmasının gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kararda da Kanada Yüksek Mahkemesi, markanın devralan dağıtıcı tarafından kullanılmasına ve üretim işlemlerinin bir kısmının (montaj) Kanada'da gerçekleştirilmesine rağmen, hala orijinal Fransız menşeli oldukları yönünde intiba yaratılmasının aldatıcı olduğu ve ayrı menşeli emtialar açısından ayırt ediciliğini yitirdiği sonucuna varmıştır. Çünkü söz konusu değişiklikler kamuya paylaşılmamış ve tüketicilerde üretimin hala tamamen Fransa'da gerçekleştirildiğine (malların orijinal Fransız menşeli olduğuna) yönelik yerleşik yanlış düşünce korunmaya çalışılmıştır²²⁹⁰. Markanın hala geçmişte olduğu biçimde ve "Made in France" ibaresi ile kullanılması, Kanada'da üretilenlerle Fransa menşeli olan emtianın birbirinden ayırt edilmelerini imkansızlaştırmaktadır²²⁹¹. Orijinal üretim yerleri, tüketici açısından kalite göstergesi olduğundan bunlarda değişiklik yapılması, kalite ve nitelik noktasında yanılgıya yol açacaktır. Bu durum ise markanın garanti işlevine aykırılık teşkil eder. Doktrinde bu gibi hallerde kullanımla yanıltıcılığın gerçekleşip gerçekleşmediğinin sadece markanın ilettiği objektif mesaja göre değil; geçmiş dönemde kazandığı kalite imajına güvenen tüketicilerin sübjektif algısı esas alınarak incelenmesi gerektiği savunulmuştur²²⁹².

Tanınmış markalar açısından üretim yerinin değişikliği sebebiyle ileri sürülen yanıltıcılık iddialarının, yarattıkları kalite imajı gerekçe gösterilerek

²²⁹⁰ **Grenier, François M.**, Grey Marketing: An Overview of Recent Developments, 1991, s.3. <http://www.robic.ca/admin/pdf/303/128-FMG.pdf> (Erişim Tarihi:02.03.2016).

²²⁹¹ **Ütku**, s.204-205. Bu kararlar marka devrinin kimi durumlarda yeni hak sahibinin mallarının doğrudan ayırt edilmesini sağlamayacağını göstergesidir. Bu yönde bir kararın kabulüne yerine, ayırt ediciliğin kamusal bir algı meselesi olduğu ve somut olayın şartları dahilinde incelenmesi gerektiği savunulmaktadır. Önemli olan markanın köken gösterme işlevini gerçeğe uygun biçimde yerine getirmesidir. Diğer bir ifade ile marka, hak sahibinininkinden farklı bir ticari kökene veya aynı anda birbirinden farklı ticari kökenlere işaret etmemelidir. **Brousseau, Nicole / McCormack, Stuart C.**, Intellectual Property law of Canada, (ed. Stuart C. McCormack), 2nd ed., New York, 2010, §2.03(5), s.98, 196.

²²⁹² **Ütku**, s.206-210.

reddedildiği kararlara da rastlanmaktadır. Strasbourg Asliye Hukuk Mahkemesi 7 Temmuz 2016 tarihli kararında ise taklit marka üretimi sebebiyle açılan bir tazminat davasında, davalının, “Le Coq Sportif” (Sportif Horoz) teşebbüsüne ait markaların kıyafet emtiasında kullanımla yanıltıcı hale geldiği yönündeki savunmasına itibar etmemiştir. Davalıya göre bu marka artık bir Fransız şirketine ait olmadığından ve markalı ürünler Fransa dışında üretildiğinden, köken konusunda yanıltıcı hale düşmüştür.

Mahkeme bu iddiaları reddederken öncelikle dava konusu markaların sahibi olan şirketin, bir Fransız holdinginin yavru şirketi olduğunu belirtmiştir. Öte yandan “Le Coq Sportif” markasının bir üretim yerine değil, Fransa’ya ait değerlere, stile ve kaliteye atıf yapan bir işaret olduğu gerekçesine dayanılarak davalının iddiaları reddedilmiştir²²⁹³.

G. Yanıltıcı Markalara İlişkin Değerlendirmemiz

SMK m.5/f.1/(f) bendinde özellikle ürünün niteliği, kalitesi veya coğrafi kökeni noktalarında kamuyu yanıltan markaların tescili yasaklanmaktadır. Yasak kapsamındaki markanın yanıltıcılığı, kapsadığı ürün nazara alındığında, objektif olarak kendisinden kaynaklanmaktadır. Yasağın uygulanması için hitap edilen çevrede, güncel ve fiili bir yanıltma olgusunun veya bu yönde ciddi bir riskin ortaya çıkması gerekir²²⁹⁴. Yanılma, alım kararını etkileyen, ekonomik tercihi manipüle eden veya alım yönündeki iradenin oluşumu aşamasında dikkate alınan noktalarda olmalıdır. Diğer bir ifadeyle ekonomik davranış biçiminin fiilen değişmesine veya değişme riskine yol açmalıdır.

SMK m.5/f.1/(f) bendi açısından marka, ürünün özelliğine ilişkin objektif bir mesaj taşımalı; ancak bu mesajın ilgili çevrede yarattığı beklenti, başvurunun kapsadığı ürün özelliği ile açıkça uyuşmamalıdır. Dolayısıyla ilgili ürün sınıfında, yanıltıcı olmayan kullanım olasılığı mümkün görüldüğü ölçüde, yasak bertaraf edilebilecektir²²⁹⁵. Sadece lafzi anlamına bakıldığında

²²⁹³ PIBD, 2006, 838, III, s. 653; **Roujou de Boubée**, s.58.

²²⁹⁴ **Rudloff**, s.25. EUIPO’nun R 39/2012-2 sayılı ‘‘Rugby’’ kararında bu kelime markasının bu sporla ilgisi olmayan giysi sınıfında tescili yanıltıcı bulunmamıştır. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/39%2F2012-2 (Erişim Tarihi:03.09.2016)

²²⁹⁵ **Seville**, 2nd, 2016, s.310. EUIPO’nun R 1074/2005-4 sayılı ‘‘WINE OH!’’ (Oh! Şarap) kararında mineralli ve gazlı sular ile diğer alkolsüz içkiler emtiasında bu markanın kendiliğinden yanıltıcı olduğu belirtilmiştir (para.19 vd.). Buna karşılık, giysi emtiasında ve

yanıltıcılık potansiyeli taşıyan bir marka, şayet ilgili çevre tarafından içerdiği zımnî ironi ile birlikte algılanıyorsa yine tescil edilebilir²²⁹⁶. Ayrıca yanıltıcı olmayan kullanım olasılığı mümkün olduğu sürece, markanın kendiliğinden SMK m.5/f.1/(f) bendine tabi olduğu ileri sürülerek tescil talebi reddedilmemelidir.

Kanaatimizce SMK m.5/f.1/(f) bendi anlamında yanıltıcılıktan söz edebilmek için iki şartın yerine gelmesi gereklidir. Bunlardan ilki işaretin yanlış bilgi verici bir unsura/karaktere sahip olmasıdır. Bu unsur/karakter markayı yanıltmaya elverişli hale getirecektir. İkinci olarak yanıltıcı mesaj, ilgili pazarda rekabeti bozucu etki yaratmalıdır. Bu etki ancak işaretin fiilen yanıltması veya ciddi ölçüde yanıltma riski taşıması halinde meydana gelir²²⁹⁷. İşaretin yanıltıcı mesajı, uygulandığı ürünün “*alıcılarının seçimlerini etkileyecek bir hususa ilişkin ise*” bu şart da gerçekleşir. Bu iki şartın karşılanmasında başvuru sahibinin niyeti önem taşımaz.

yiyecek/içecek sağlanması hizmetlerinde söz konusu markanın tesciline izin verilmiştir. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1074%2F2005-4

(Erişim Tarihi:03.09.2016)

Benzer biçimde EUIPO'nun R 426/2012-5 sayılı kararında “tea by Thé” markası, çay içermeyen ürünler açısından yanıltıcı bulunmuştur (para.16).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/426%2F2012-5

(Erişim Tarihi:03.09.2016)

Öte yandan EUIPO'nun R 468/1999-1 sayılı kararında “International Star Registry” (Uluslararası Yıldız Sicili) markası astronomi ve ilgili hizmetlerde yanıltıcı bulunmuştur. Karara göre bu marka, başvuru sahibinin yıldızları adlandırma konusunda yetkilendirilmiş bir merci olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açacaktır. Ancak aynı markanın reklam hizmetleri sınıfında tescili mümkün olmuştur (para.24, 25).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/468%2F1999-1

(Erişim Tarihi:08.06.2017)

²²⁹⁶ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.129-130. EUIPO'nun R 314/2002-1 sayılı “Metal Jacket” (Metal Ceket) kararında bu markanın metal içermeyen ceket emtiasında tesciline izin verilmiştir.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/314%2F2002-1

(Erişim Tarihi:08.06.2017)

²²⁹⁷ **Hasselblatt/Heremans**, Commentary, s.679. ABAD'ın C-87/97 sayılı “Formagio Gorgonzola” kararına göre, küflü peynir emtiasında “Cambozola” kelimesinin kullanılması, her ne kadar ürün paketinde gerçek menşe gösterilse dahi ünlü “Gorgonzola” peynirini anımsatmaktadır. Ancak bu çağrışım tek başına, ürünü içerik, kalite veya coğrafi köken açısından yanıltıcı kılmaz. Somut olayda tescilli menşe adı karşısında, önceden tescilli marka kullanımının yanıltıcılığa dayalı iptale yol açıp açmayacağı üye devlet mahkemesince tespit edilecektir (para.41-43).

[http://eur-lex.europa.eu/legal-](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61997CJ0087&from=EN)

[content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61997CJ0087&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61997CJ0087&from=EN) (Erişim Tarihi:08.06.2017)

Yanılıcılık incelemesinde başvurunun reddi için üç aşamalı bir testin yapılması isabetli olacaktır. SMK m.5/f.1/(f) bendi yasağı açısından aşığıdaki üç sorunun her birine “*evet*” cevabının verilmesini gereklidir:

- İşaret, ürünün özelliğı, kökeni, kalitesi, işlevi, bileşimi, kullanımı vs. konularda yanlış bir tanımlama, bilgilendirme yapıyor mu?
- İlgili tüketici bu gerçeğe aykırı mesajı inandırıcı bulabilir mi?
- Bu yanlış tanımlama tüketicilerin önemli bir kısmının alım kararını etkiler mi? Tüketici ürüne yönelik beklentisinin karşılandığını düşünür mü²²⁹⁸?

Şayet işaretin içerdiği gerçek dışılık tüketicinin alım kararı etkilemiyorsa, alım tercihini belirleyen asli bir faktörü oluşturmuyorsa yanılıcılık yaptırımı uygulanmamalıdır. Buna göre silgi emtiasında “Süngersil”, aseton emtiasında ise “Sülfüraton” ifadeleri bu ürünler sünger veya sülfür içermese dahi alıcının alım kararını etkilemeyecektir.

Markada yanlış tanıtılan unsurun alım kararını etkileyip etkilemediğı objektif kriterler dahilinde tespit edilmelidir. Özellikle marka, ürünün benzerlerinden daha kaliteli olduğı, yüksek performansa veya işleve sahip olduğı algısını yaratıyorsa (ör. “ipek” ifadesi tekstil ürünlerinde daha lüks materyale, “sedir” ifadesi ise mobilyada dayanıklılığa işaret eder); fiyat veya sağlık açısından uygunluğu çağrıştırıyorsa; dini veya sosyal gereklere uyumu ifade ediyorsa (ör. yiyecek emtiasında koşer veya vegan ifadeleri) bunlara aykırılık yanılıcılığa yol açacaktır²²⁹⁹.

İsviçre Federal Mahkemesi içtihatlarında, coğrafi köken anlamının ortadan kalktığı ve dolayısıyla köken açısından yanılıcılığın söz konusu olmadığı istisnaların, Türk hukuku açısından da geçerli olduğu düşünülmektedir. Özellikle ilgili çevrenin bilmediğı ve uygulandıkları ürün ile hiçbir bağlantı taşımayan, fantezi/uydurma isim olarak algılanan; sembolik anlamlarından dolayı ilgili ürünün üretim yeri olarak algılanmayan; işaret kombinasyonu içinde coğrafi mesajlarını yitirmiş; ilgili ürünün üretilmesine müsait olmadığı açıkça bilinen; farklı ürün modellerini ayırmaya yarayan yer adları markada kullanıldıklarında yanılıcıcı etki doğurmayacaktır.

²²⁹⁸ TMEP §1203.02(b); LaLonde, s.899-904; TPE Kılavuz, s.83.

²²⁹⁹ TMEP §1203.02(d)(i); LaLonde, s.903.

Ancak İsviçre Federal Mahkemesi içtihatlarında, markada yer alan yer adının ilgili ürün açısından tanınmış olması aranmamakta, makul bağlantı kurulması yeterli sayılmaktadır. Buna göre, ürün ile işaretin atıfta bulunduğu coğrafi yer arasında menşe açısından “*makul bir bağlantı*” kurulabiliyorsa ve bu durum gerçek değilse LPM m.2/f.1/(c) bendi anlamında yanıltıcılık ortaya çıkar. Ürünlerin söz konusu bölgede üretilebileceği düşüncesi tüketiciye makul geliyorsa yasak uygulanır. Türk hukukunda ise Yargıtay’ın “Ararat” ve “Toscana” içtihatlarında çelişkili sonuçlara varıldığı görülmektedir. Kanaatimizce coğrafi yanıltıcılık yasağı açısından ilgili çevrenin yer adı ile ürün arasında salt bağlantı kurmasının yasak için yeterli görülmesi, oldukça katı ve yasak kapsamını orantısız biçimde genişleten bir uygulamadır. Kanaatimizce yasak açısından ilgili çevre algısına yönelik Amerikan hukukunda geçerli olan üç aşamalı test uygulanmalı ve yer adının tüketici algısında basit bir ima veya önemsiz bir bağlantının ötesine geçip geçmediğine odaklanılmalıdır. Şayet yapılan bağlantı neticesinde tüketici, alım kararını olumlu etkileyen bir takım mana veya düşüncelere kapılıyorsa ya da kurulan köken bağı ürün özelliklerine yönelik bir beklentiye vücut veriyorsa yasak uygulanabilir²³⁰⁰. Tescili istenen yer adının ilgili ürün ile tanınmışlığı arttıkça bu bağlantının kurulması kolaylaşacak ve yaratılan beklenti (dolayısıyla aldanma riski) aynı ölçüde güçlenecektir. Bu noktada aldatıcı menşe adı veya mahreç işaretlerinin kullanımı yasağın en katı görünüş biçimidir. Ancak yasağın uygulama alanı, bu tür işaretlere hasredilemez. Gerçeğe aykırı olarak kullanılan yer ibaresinin, ilgili ürünün coğrafi kökeni ile olarak kabul edildiği (makul bağlantının sağlandığı) ve bu durumun alım kararını olumlu etkilediği her halde yasağın uygulanabileceği düşünülmektedir.

EUIPO’nun R 697/2008-1 sayılı “Biscosuisse-Chocosuisse v. Mövenpick” kararında da coğrafi yer açısından yanıltıcılığın varlığı için ilgili çevre tarafından markadaki yer adı ile ürün kökeni arasında nasıl bir bağın kurulması gerektiği üzerinde durulmuştur²³⁰¹. Mövenpick teşebbüsü Mövenpick of Switzerland” (İsviçre’nin Mövenpick’i) markasını çikolata, şekerleme ve

²³⁰⁰ Doktrinde Solingen kenti ile demir-çelik üretim hizmetleri arasındaki bağ bu duruma örnek gösterilmektedir. **Kaya**, s.109.

²³⁰¹ EUIPO’nun R 697/2008-1 sayılı “Biscosuisse-Chocosuisse v. Mövenpick” kararı (para.15-25). https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/697%2F2008 (Erişim Tarihi:08.06.2017)

bisküvi emtiasında tescil ettirmiştir. Daha sonra bu ürünlerden bir kısmının İsviçre yerine Almanya’da üretildiği gerekçesi ile ilgili endüstri kolunu temsil eden iki kuruluş tarafından söz konusu AB markasının iptali talep edilmiştir. İptal talebine karşılık marka sahibi, emtia paketlerinde açıkça ürünün coğrafi kökeninin Almanya olduğunun belirtildiği gerekçesi ile tüketicinin yanılmadığını savunmuştur. Ayrıca ürünlerin kalitesinden hala aynı teşebbüs sorumlu kalmaktadır. EUIPO ise coğrafi ibareden oluşan veya böyle bir ibareyi içeren işaretlerin kural olarak, ilgili çevrede söz konusu ürünlerin coğrafi kökenine yapılan bir atıf olarak algılanacağını vurgulamıştır. EUIPO’ya göre bu kuralın tek istisnası, coğrafi yer ile ürün arasındaki ilginin, makul bir bağlantı kurulmasını engelleyecek derecede hayali olmasıdır. Somut olayda ise İsviçre’nin çikolata ve bisküvi emtiasında tanınmışlığı bulunmaktadır. Marka ile karşılaşan ilgili çevre, doğal olarak bu ürünlerin İsviçre’de üretildiği düşüncesine kapılacaktır. Bunun sonucu olarak, tüketiciye yöneltilen mesaj gerçeğe uymayacak ve coğrafi yönden yanıltıcı etki ortaya çıkacaktır. EUIPO’ya göre, paketlerde “Almanya’da Üretilmiştir” ibaresinin yer alması ancak paketlerin yanıltıcılığını ortadan kaldırabilir, ancak markanın tek başına yanıltıcı karakterini değiştiremez.

Kullanımla yanıltıcılık açısından mülga KHK m.16/f.4-5 hükümlerindeki²³⁰² yanıltıcılığa dayalı devir sınırlamasının ve zorunluluğunun SMK’da yer almaması kanaatimizce isabetli olmuştur. SMK m.148/f.4-7 hükümlerinde devir işleminin yazılı şekle tabi olduğu belirtilmiş; devir sözleşmelerinin geçerliliği, noter tarafından onaylanmış şekilde yapılmalarına bağlanmıştır. SMK m.148/f.5 hükmü marka devrinin, taraflardan birinin talebi, ücreti ödemesi ve yönetmelikle belirlenen diğer şartları yerine getirmesi halinde sicile kaydedileceğini öngörmektedir. Sicile kaydedilmeyen devir işleminden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyecektir.

²³⁰² Mülga 556 sayılı KHK m.16/f.4 hükmünde markanın devri, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği takdirde, devir işleminin TPE tarafından yapılmayacağı öngörülmüştü. AYM’nin T.13.5.2015, E. 2015/49, K. 2015/46 sayılı kararı ile iptal ettiği KHK m.16/f.5 hükmünde ise tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi zorunlu tutulmuştu.

SMK m.148/f.7 hükmünden devir işleminin tescilinin sadece garanti ve ortak markalar açısından kurucu etki doğurduğu anlaşılmaktadır. Bunlar dışındaki markalar açısından markanın devrinin TPMK siciline tescili kurucu değil; açıklayıcı etki yaratmaktadır²³⁰³. Dolayısıyla sicile tescil edilmeden sadece yazılı şekil kurallarına uyularak yapılan devir sözleşmeleri ile marka üzerinde hak iktisabı mümkündür. Türk sisteminde devir işlemi kural olarak sadece açıklayıcı etki doğurduğundan, bu işlemle ortaya çıkabilecek yanıltıcılık hallerine özel yaptırımların öngörülmesi (devrin tescil edilmemesi veya ek devir zorunluluğu getirilmesi) yerine devralan tarafın fiillerine yönelik SMK m.26/f.1/(c) bendi kapsamında değerlendirme yapılmalıdır. Bu yaklaşım 2015/2424 sayılı Tüzük m.17 ve 2015/2436 sayılı Direktif m.22 hükümleri ile de uyumlu olacaktır.

²³⁰³ Mülga 556 sayılı KHK m.16/f.6-7 hükümlerinde de devrin, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kayıt edileceği ve yayınlanacağı belirtilmişti. Devir, sicile kayıt edilmediği sürece, tarafların markanın tescilinden doğan yetkileri iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürmeleri mümkün değildi. Bu hükümlerden de geçmiş dönemde devrin sicile tescilinin kurucu değil; açıklayıcı bir işlem niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır.

VII.Devlet Egemenlik Sembolleri, Uluslararası Kuruluş İşaretleri ve Diğer Kamusal İşaretler

A.Yasağın Korumaya Çalıştığı Hukuki Menfaat

1.Egemenlik Sembolleri Açısından

Marka hukukunda resmi nitelik taşıma veya kamuya ait olma gerekçeleri ile bir kısım işaretin tescili özel olarak yasaklanmıştır. Bu doğrultudaki mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(g) bendinde *“yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi'nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markaların”* tescil edilmeyeceği öngörülmüştü. Aynı doğrultudaki SMK m.5/f.1/(g) bendinde de *“Paris Sözleşmesi'nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretlerin”* tescili yasaklanmıştır. Maddenin yeni halinde izin şartının öngörülmemesi herhangi bir fark yaratmamaktadır.

Yasağın hukuki dayanağını oluşturan Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 hükmü ile taraf devletlere veya uluslararası kuruluşlara ait resmi amblem ve kontrol damgalarının diğer taraf devletler nezdinde tescil başvurusuna konu edilemeyeceği öngörülmektedir. Hükmün 1. fıkrasının (a) bendi gereği, *“Birlik ülkelerine ait armaların, bayrakların ve diğer devlet amblemlerinin, ve bu ülkelerde kabul edilmiş olan resmi kontrol ve teminatı belirten resmi işaretler ve ayar damgalarının ve hanedan armacılığı bakımından taklitlerinin ticari markalar veya markaların bir unsuru olarak yetkili makamlardan izin alınmaksızın kullanılmasını uygun önlemlerle yasaklamak ve tescili reddetmek ya da geçersiz kılmak hususlarında, Birlik ülkeleri mutabık kalmışlardır.”* Bu yasak ile öncelikle marka hukuku açısından farklı sistemleri benimseyen ülkelerde uygulama birliğinin ve yeknesaklığın sağlanması amaçlanmıştır.

Öte yandan aynı hükmün 1. fıkrasının (b) bendi gereği, *“Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen hükümler, korunmaları için tesis edilmiş olan yürürlükteki uluslararası sözleşmelere konu olan armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltılmış kelimeler vs. dışında, Birlik ülkelerinden birinin veya daha fazlasının üye olduğu devletlerarası Teşkilatların armaları, bayrakları, diğer amblemleri ve isimleri vs. için de aynı derecede geçerli olacaktır.”* Hüküm bu yönüyle, devlet bayrak ve armalarının yanı sıra uluslararası kuruluş arma, isim

ve kısaltmaları ile bire bir ayniyet gösteren veya bunların taklidi mahiyetindeki işaretlerin izinsiz marka olarak tescilini ve kullanılmasını yasaklamaktadır.

SMK m.5/f.1/(g) bendinde Paris Sözleşmesi'nin bu hükmüne atıfta bulunularak; Sözleşmeye taraf devletlerin veya uluslararası kuruluşların resmi nitelik taşıyan işaretlerinin izin alınmaksızın ülkemizde marka olarak tescili engellenmiştir. AB hukukunda da 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(h) ve 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(h) bentlerinde benzer bir yaklaşım izlenmiştir. Dolayısıyla bu düzenlemelerle başvuru veya kullanım reddedilirken; işaretin “herkesin kullanımına açık bırakılmasındaki” üstün menfaat gerekçesine dayanılmamaktadır. Aksine, “taşıdığı kamusal değer” sebebiyle işaretin herhangi bir kimse tarafından izinsiz kullanılması, başlı başına hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Daha açık bir ifade ile işaretin sahip olduğu bu kamusal değer, onun “ticarileştirilmemesi” zorunluluğunu yaratmaktadır. Bu zorunluluk ise özel bir tescil engelinin varlığını gerektirir²³⁰⁴.

Söz konusu yasağın uygulanması için 3. kişilerin (ör. devletin veya uluslararası örgütün) subjektif haklarının ihlali sebebiyle itiraz etmelerine gerek yoktur. Yetkili merciler (ör. TPMK) başvuruları bu madde kapsamında re'sen inceleyecek ve yasağa aykırılık halinde ret kararı verecektir. Yasağın uygulanmasına yol açacak hukuka aykırılık, işaretin kendisinden kaynaklanmaktadır. Bu noktada başvuru sahibinin subjektif konumu veya niyeti dikkate alınmaz²³⁰⁵.

Madde kapsamına giren bir işaretin tescili ve kullanımı, bir yandan devletlerin “egemenlik sembollerinin kullanımını kontrol etme” yetkisini ihlal edecek; diğer yandan ürünün belirli bir devlet tarafından veya onun desteği ile pazara sunulduğuna ilişkin yanlış bir algı riski yaratacaktır²³⁰⁶. Hüküm ile bu

²³⁰⁴ İlgili ulusal veya uluslararası düzenlemelerde işaretin açıkça tescilinden bahsedilmeksizin sadece kullanımının yasaklandığı hallerde dahi hukuka aykırılık unsuru sebebiyle tescil başvurusu yine engellenmelidir. Paris Sözleşmesi 2. mükerrer m.6 hükmü bu tür amblemlerin hem tescilini hem de kullanımını yasaklamaktadır. Mülga 556 sayılı KHK ve SMK hükümleri ise konuyu sadece mutlak bir tescil engeli ve bununla bağlantılı olan bir hükümsüzlük hali çerçevesinde ele almıştır. Doktrinde söz konusu işaretlerin tescilsiz kullanımının haksız rekabet teşkil edeceği ifade edilmektedir. **Paslı**, s.343.

²³⁰⁵ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.704. Yargıtay 11. HD. T.24.03.2008, E.2007/2314, K.2008/3815 sayılı kararında “turco” sözcüğünün İspanyolca’da Türk anlamına geldiği gerekçesi ile söz konusu başvurunun mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(g) bendi kapsamında kaldığı sonucuna varmıştır. **Gökçen**, s.36.

²³⁰⁶ Bu yasağa aykırı biçimde yapılacak bir tescil veya kullanım, devlet tüzel kişiliğinin egemenliğini yansıtan bir sembol üzerindeki tasarruf yetkisini ve kullanım hakkını ihlal

tür risklere yol açan markaların tescil koruması dışında bırakılması amaçlanmıştır.

Düzenlemenin *ratio legis*'i, devlet kurumlarının yarattığı güven ve itibarın gerçeğe aykırı bir biçimde özel teşebbüslerle ilişkilendirilmesi suretiyle, haksız ticari avantajlar elde edilmesinin önüne geçmektedir. Çünkü böylesi yanlış bir ilişkilendirme, markanın asli nitelikteki köken gösterme ve ayırt edicilik işlevlerini isabetli biçimde yerine getirmesini engelleyecektir. Ayrıca resmi bir kurum ile ilişkilendirilmekten faydalanan teşebbüsün, düşük kalitede mal veya hizmetler sunmasının, müşteriler nezdinde söz konusu resmi kurumlara duyulan güveni sarsma olasılığı da engellenmektedir. Bu sayede Paris Sözleşmesi'ne taraf bir ülkenin resmi amblemleri, ticari ürünlere uygulanmak üzere üçüncü kişilerin inhisarına bırakılmayacaktır.

Görüldüğü üzere SMK m.5/f.1/(g) hükmündeki bu yasadak, bir yandan resmi işaretler üzerindeki tekel hakkının kamu otoritelerinde kalmasını sağlarken; diğer yandan özel hukuk kişilerinin menfaatlerini de korumaktadır²³⁰⁷. SMK m.5/f.1/(g) bendindeki yasağın kapsamına:

- Devlet egemenlik sembolleri,
- Uluslararası kuruluş işaretleri girmektedir.

Devlet egemenlik sembolleri ise SMK m.5/f.1/(g) hükmünün atıfta bulunduğu Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) bendi dikkate alınarak iki gruba ayrılabilir. Bu iki alt grup:

- Sözleşmeye taraf “*devlet amblemleri*” başlığı altında incelenebilecek hükümlerlik veya haneden işaretlerinden,
- Sözleşmeye taraf devletlerin kontrol ve garanti amacıyla uyguladıkları “*resmi damgalardan*” oluşmaktadır.

Sonuç olarak, taraf ülkelerin hükümlerliklerinin göstergesi olarak kullandığı ve resmîyet kazandırdığı her türlü sembol (amblem, arma, kontrol, teminat ve garanti damgası vs.), Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 hükmünün

edecektir. Tescil engeli açısından ürün kökeninde yanlış değerlendirilmesi, ürünün söz konusu ülke veya uluslararası örgüt (ör. AB) menşinden olduğu veya bunların desteği ile üretildiği algısının oluşup oluşmadığına göre yapılacaktır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Version 1.00, 23.03.2016, s.13-14.

²³⁰⁷ Pflüger, s.250.

kapsamına girmekte, dolayısıyla SMK m.5/f.1/(g) bendindeki yasağa tabi olmaktadır²³⁰⁸.

2.Uluslararası Kuruluş İşaretleri Açısından

Devlet egemenlik sembollerinin yanı sıra uluslararası kuruluşların kullandığı resmi işaretler de SMK m.5/f.1/(g) (Tüzük m.7/f.1/(h) bendi) hükmündeki yasağa tabidir. Aşağıda ayrıntılı olarak incelenecek bazı farklılıklar dışında, uluslararası kuruluş işaretlerinin yasağa tabi tutulmasının gerekçesi devlet hükümlerlik işaretleri ile aynıdır. Bu yasak ile kuruluşun resmîyeti korunmakta; bu resmîyetin yarattığı güvenin 3. kişilerce kötüye kullanılması (ticari hayatta sömürülmesi) engellenmektedir²³⁰⁹. Aksi takdirde, işaretin marka olarak kullanılması sonucu kazanacağı ikincil ticari anlam ile resmi anlamı karıştırılacaktır.

Ayrıca uluslararası kuruluş ile teşebbüs arasında işaret benzerliği sebebiyle (iki işaret arasında gerçek dışı bir bağlantı kurulması suretiyle) haksız ticari fayda elde etme yolu da kapatılmaktadır. Ancak SMK m.5/f.1(g) bendindeki bu yasak, gerek devlet egemenlik sembolleri gerekse uluslararası kuruluş işaretleri açısından, yetkili merciin vereceği izin ile aşılabilecektir. Yetkili mercilerden izin alınması halinde dahi tescil otoritesi, işareti diğer mutlak ret sebepleri açısından ayrıca incelemeye tabi tutar²³¹⁰.

B. Devlet Egemenliğini Gösteren İşaretler

1.Devlet Egemenlik Amblemlerini İçeren Markaların İnceleme Esasları

SMK m.5/f.1/(g) bendi gereği “*Paris Sözleşmesi’nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar*” tescil korumasından mahrum

²³⁰⁸ Ülkemiz açısından Cumhurbaşkanlığı arması, padişah tuğraları, donanma flamaları da resmi mahiyet taşımaktadır. **Tekinalp**, s.409-410.

²³⁰⁹ **IPI Directive**, s.113. Yargıtay 11. HD. T.11.07.2011, E.2010/314, K.2011/8636 sayılı kararında “Kızılay” ibaresinin Türkiye’de ve dünyada kullanılan uluslararası nitelikte bir işaret niteliği taşıdığı gerekçesi ile mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(g) bendine tabi olduğu sonucuna varmıştır. **Gökçen**, s.36.

²³¹⁰ Ülkemizin de taraf olduğu MKA m.16 hükmünde taraf ülkelerin hizmet markalarını da tescil edeceği ve markaları kapsayan Paris Sözleşmesi hükümlerini hizmet markalarına da uygulayacağı öngörülmüştür. Bu hüküm gereği, SMK m.5/f.1/(g) bendindeki bu yasak hem mal hem de hizmet markaları açısından geçerlidir.

kalacaktır²³¹¹. Kural içi boşluk barındıran bu maddenin atıf yaptığı Paris Sözleşmesi'nin 2. mükerrer m.6/f.1/(a) hükmünde, sözleşmeye taraf ülkelere ait devlet amblemlerinin, armalarının ve bayraklarının (kısmen veya tamamen) izinsiz marka olarak tescilli yasaklanmaktadır²³¹². Bu çerçevede, Paris Sözleşmesi'ne taraf devletlere ait flama, mühür, damga, bayrak, arma, fors, resmi kontrol, garanti amblemi, damgası ve diğer hükümlerlik göstergesi olan

²³¹¹ Fransız hukukunda da CPI art. L711-3 hükmünün (a) bendinde, 20 Mart 1883 tarihli Paris Sözleşmesi'nin 2. mükerrer m.6 hükmü ile Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'nın I C ekindeki 23. madde hükmünün 2. paragrafına atıfta bulunularak, devlet amblem ve armalarının marka olarak kullanımı konusunda benzer bir sınırlama getirilmiştir.

²³¹² Egemenlik amblemlerine yönelik bu yasağın öngörülmesinin temel sebebi, söz konusu işaretlerin belirli bir ulusal birliğin meşruiyet ve resmiyet kazanmış egemenliğini yansıtması; bu suretle kamusal bir değer arz etmeleridir. **Karan/Kılıç**, s.92. Resmiyet taşıyan ve devlet egemenliğini yansıtan sembollerin ticarileştirilerek belirli kişilerin tekeline verilmesi bu suretle engellenmeye çalışılmıştır. Devlet amblemleri açısından bu yasak, her türlü mal veya hizmeti kapsayacak derecede genişlemektedir.

Geçmiş dönemde TPE (TPMK), mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(h), (g) ve (k) bentlerindeki korumanın kapsamını genişletmek, söz konusu işaretlerin veya benzerlerinin izinsiz kullanımını engellemek için ilgili makamlara "Koruma Markası Belgesi" verilmesi uygulamasına gitmiştir. **Karan/Kılıç**, s.93 vd.; **Tekinalp**, s.397,410. Bu uygulama ile "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümlerliği ile ilgili işaretler, devlet tarafından resmi kontrol ve garanti işareti olarak kabul edilmiş işaret ve adlandırmalar; devlete, mahalli idarelere ve diğer kamu tüzel kişilerine ait iktisadi nitelik arz etmeyen işaret ve adlandırmalar; ticaret ve hizmet markası olarak tescil edilemeyecek nitelikteki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait işaret ve adlandırmalar; Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan durumda bulunan derneklere ait işaret ve adlandırmalar; kamu yararı açısından korunması gereken diğer işaretler (siyasi parti amblemleri gibi) bu kapsamda" korunmuştur.

<http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/Specific>

(Erişim Tarihi:19.08.2017)

Ancak Koruma Markası uygulamasında Başkanlık Makamı Oluru ile değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerle kamu kurumu vasfını özelleştirme sebebiyle yitirmiş kurumlar ile korunmalarında kamu menfaati görülmeyen diğer ticari işaretler kapsam dışında bırakılmıştır.

<http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/E26C9A49-FDEA-4049-81FD-47E5356A8BAA.pdf> (Erişim Tarihi:19.08.2017)

Daraltılan koruma kapsamına öncelikle mülga 556 sayılı KHK m.7/1(g) bendindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümlerliği ile ilgili işaretler ve Devletin resmi kontrol ve garanti işareti olarak kabul ettiği işaret ve adlandırmalar sokulmuştu. Ayrıca mülga 556 sayılı KHK m.7/1(h) ve (k) bentleri kapsamına devlete, mahalli idarelere ve diğer kamu tüzel kişilerine ait iktisadi nitelik arz etmeyen işaret ve adlandırmalara ek olarak, ticaret ve hizmet markası olarak tescil edilemeyecek olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ve kamu yararına çalışan derneklere ait işaret ve adlandırmalar ile kamu yararı açısından korunması gereken diğer işaretler (siyasi parti amblemleri gibi) de eklenmişti. Bu işaretlerin ilgililerine sadece yazılı bir bilgilendirilmede bulunulması; buna karşılık, ayrı bir koruma belgesi verilmemesi öngörülmüştü. Bu uygulama ile TPE'nin listeye kaydı ve bildirim mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(g), (h) ve (k) hükümleri çerçevesinde etkisini göstermişti. Ancak ilgili makamlara geçmişte olduğu gibi koruma markası belgesinin verilmesi veya bu kişilerin özel bir listede gösterilmeleri, söz konusu makamları marka sahibi haline getirmeyecektir. Doktrinde de bu tür belge veya listelerin KHK açısından tescil gücünde olmasının ve tescile bağlı hakları bahşetmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Aynı görüş, söz konusu değişiklikte mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(g), (h) ve (k) kapsamında koruma altına alınan işaretlerin sadece "durumun gerektirdiği ölçüde" ve "karışma ihtimali" olan mal ve hizmetlerle sınırlı olmak kaydı ile korunacağını belirtmesini, devlet amblemleri açısından Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 hükmüne aykırı bulmuştur. **Paslı**, s.355-356.

işaretlerin²³¹³ (ortalama tüketicilerin algısında bire bir aynılarının veya armacılık sanatı açısından taklitlerinin) “izinsiz” tescili mümkün değildir²³¹⁴. Yasağın kapsamına bu işaretleri münhasıran, esas unsur veya yan unsur olarak içeren tescil başvuruları girmektedir²³¹⁵. Yasağa ilişkin değerlendirme, tescilin

²³¹³ WIPO nezdinde listeye kayıtlı diğer hükümlerlik sembollerinde sıklıkla kraliyet tacı, tek boynuzlu at (unicorn), kartal, aslan vs. figürler kullanıldığından markanın yasağa tabi olabilmesi için bu işaretlerle ayniyet veya yakın derecede benzerlik göstermesi (armacılık sanatı açısından taklit olması) gereklidir. Bu çerçevede yapılan EUIPO incelemesinde aslan ile tek boynuzlu at figürlerini içeren, WIPO listesinde GB3 kodu ile kayıtlı İngiltere ambleminden oluşan marka tescil başvurusu (CTMA 5 627 245) reddedilmiştir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.9, ver.1.0, 01.02.2017, s.9.

²³¹⁴ Genel Mahkeme'nin T-397/09 sayılı “Imitation du point de vue héraldique de l’emblème d’un Etat” kararında, tescili istenen markanın asli unsurlarının İngiliz emblemi ile neredeyse ayniyet taşıdığını vurgulamış; aradaki farkın sadece taç unsurunda kendini gösterdiğini belirtmiştir. Mahkeme'ye göre, marka ve devlet arması arasındaki armacılıkta uzman kişilerin tespit edebileceği farklılıklar, ortalama tüketicilerce algılanamayabilir. Armacılık sanatı açısından mevcut birtakım farklılıklara rağmen, ortalama tüketici söz konusu markada devlet armasının taklidinin bulunduğu algısına kapılabilir. Bu hallerde de Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6'ya aykırılığın oluştuğu sonucuna varılmalıdır. Genel Mahkeme, ortalama tüketicinin bu algısına öncelik vererek; başvuru konusu markayı, İngiltere ambleminin armacılık sanatı açısından taklidini barındırdığı gerekçesi ile tescilden mahrum bırakan EUIPO kararını hukuka uygun bulmuştur (para.24 vd.).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-397/09> (Erişim Tarihi: 09.06.2016). SMK m. 7/f.1/(g) bendinin atf yaptığı Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) bendinde kullanılan diğer devlet amblemleri (hükümlerlik belirtileri) ifadesi muğlaktır. Bununla birlikte ifadenin hanedan emblemi ve işaretleri ile Paris Sözleşmesi'ne taraf, federal bir devleti oluşturan federe devlet armalarını da kapsadığı kabul edilmelidir.

Öte yandan, İsviçre hukukunda Federasyon armalarının ve diğer kamusal işaretlerin emtia markası olarak tescili, konuya ilişkin özel yasal düzenlemelere tabi tutulmuştur. 5 Haziran 1931 tarihli, LPAP m.1 hükmü gereği, Konfederasyonun, kantonların, komünlerin armalarının; Federal ve kanton armalarının karakteristik unsurlarının; Konfederasyonun ve kantonların diğer amblemlerinin; resmi kontrol işaret ve damgalarının ve bunlarla karıştırılma ihtimali taşıyan işaretlerin emtia markası olarak tescili yasaklanmıştır. **IPI Directive**, s.109-110. LPAP hükümlerinin, karıştırılma ihtimalini içeren işaretleri de tescil korumasından mahrum bırakması sebebiyle Paris Sözleşmesi 2. mükerrer m.6/f.1/(a) bendinden daha ağır mahiyette olduğu kabul edilmektedir. **Szabo, Stefan**, Swiss Army Cheese (fig.), Bemerungen zum Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 25. September 2002, **sic!**, 2003, s.276. Hatta Federal Mahkeme'nin ATF 80 I 58 sayılı “Knoblauch” kararında karıştırılma ihtimali incelemesinde uyuşmazlık konusu unsur markada etkin ve tanınabilir biçimde görülebiliyorsa, markanın bir bütün halinde bıraktığı izlenime bakılmasına gerek olmadığı kabul edilmiştir. Ancak LPAP koruma kapsamına aldığı işaretlerin ticari kullanımına yönelik kısıtlamalar getirmektedir. Genel hatları ile yasaklama, bu tür işaretlerin ürünlerin veya ambalajların üzerine konmasına yöneliktir. İşaretlerden farklı amaçla istifade edilmesi ise aldatici olmadığı veya ahlak kurallarına aykırılık teşkil etmediği sürece serbesttir. Federal Mahkeme ATF 83 IV 108 sayılı kararında kanton armalarının sadece dekoratif amaçlı olacak biçimde bir kafede servis kaşıklarının üzerinde kullanılmasını hukuka uygun bulmuştur. **Cherpillod**, s.102. Ayrıca farklı arka plan renklerinden ve formunda değişiklik yapılan haç işaretinden (beyaz ve kırmızı renkleri dışında) oluşan bir kombinasyon, İsviçre bayrağında yer alan haç işareti ile karıştırılmaya yol açmayacaktır. **IPI Directive**, s.111; **sic!**, 1999, s.36 (c.4-6); **Cherpillod**, s.164.

²³¹⁵ Koruma altındaki devlet armasının (emblemin) bir markadaki kısmi röprodüksiyonu dahi armacılık sanatı açısından taklit niteliği taşıyabilir. Yeter ki kısmi röprodüksiyon, korunan armanın asli unsuruna ve özgün içeriğine karşılık gelsin. Birlik hukukunda Amerikan Adalet Bakanlığı'nın (USA Department of Justice) embleminde yer alan, oklar taşıyan kartal figürünün söz konusu resmi armanın asli unsuru olduğu kabul edilmiştir. Bu gerekçe ile figürün armacılık sanatı açısından taklidinin, başvuru konusu markada (CTMA 4 820 213) kullanılması

istendiği mal veya hizmet sınıfları göz ardı edilerek yapılacaktır. Ayrıca başvuru konusu markanın içerdiği diğer unsurlar da Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1 hükmü çerçevesindeki değerlendirmede dikkate alınmaz.

SMK m.5/f.1/(g) bendinin, sadece “*karıştırılma ihtimali doğuran mal ve hizmetlerle sınırlı*” hallere hasredilmemesi gerekir. Devlet amblemleri açısından başvurunun kapsadığı mal veya hizmetlerin niteliği, karıştırılmaya mahal verip vermemesi yasağın uygulama şartlarından biri değildir. Dolayısıyla tescili istenen işaretin, devlet amblemlerinin bire bir aynısı veya hanedan armacılığı açısından taklidi olduğu tespit edildiğinde yasak, karıştırılma ihtimaline bakılmaksızın tüm mal ve hizmetleri kapsayacak biçimde uygulanmalıdır.

Egemenlik amblemlerine sunulan korumadan yararlanabilmek için taraf devletler, sembollerin listesi ile burada yapacakları değişiklikleri, WIPO Uluslararası Bürosu aracılığıyla ilan etmekte ve taraf devletlere bildirmektedir²³¹⁶. Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.3 hükmünde devletler ve uluslararası kuruluşlar için bu bildirim ve ilan usulünün öngörülmesinin amacı, tescil sürecinde reddedilecek bu resmi işaretlerin önceden alenileştirilerek, ticari hayatın gerektirdiği açıklık ve güvenlik ihtiyacının karşılanmasıdır. Ancak taraf devlet bayrakları, bildirim zorunluluğuna tabi olmaksızın korunacaktır²³¹⁷. Tescil gücünde olmasa da aleniyeti ve belirliliği sağlayan WIPO’nun bu listesine, taraf devletler, Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.4 çerçevesinde itiraz edebilirler.

Aşağıda ayrıntılı olarak inceleneceği üzere, Paris Sözleşmesi’nin 2. mük. m.6/f.1/(b) hükmü, sözleşmeye taraf ülkelerin üyesi oldukları uluslararası

Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1 hükmüne aykırı bulunmuştur. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.23. Buna karşılık WIPO listesinde AT10 koduyla yer alan Avusturya amblemine yönelik incelemesinde EUIPO, başvuru konusu markadaki (CTMA 8 298 007) haç işaretini, Avusturya resmi ambleminden şeklen farklılaştığı ve bu amblemin beyaz haç unsurundaki çizgileri içermediği gerekçeleri ile armacılık sanatı açısından taklit mahiyetinde bulmamıştır. Aynı yaklaşım EUIPO’nun R 0139/2014-5 sayılı kararında da benimsenmiştir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Version 1.00, 23.03.2016, s.23-24.

²³¹⁶ Bildirimi yapılan işaretleri içeren WIPO veri tabanına internet üzerinden erişim mümkündür.

www.wipo.int/ipdl/en/6ter/ (Erişim Tarihi:08.08.2016).

²³¹⁷ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Version 1.00, 23.03.2016, s.14. 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu m.7/f.2 gereği Türk bayrağı, hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

kuruluşlara ait sembollerin de (bunların WIPO aracılığıyla ilanı ve taraf devletlere bildirilmesi şartı ile) marka olarak tescilini yasaklamaktadır²³¹⁸. Buna göre, taraf devlet egemenlik sembollerinin ve uluslararası örgüt amblemlerinin, SMK m.5/f.1/(g) bendi anlamında mutlak tescil engeline tabi tutulması, iki şekli şarta bağlanmıştır. Bunlardan ilki, ilgili resmi makamın (devlet, topluluk, uluslararası kuruluş, birlik, bölgesel yönetim, vs.) izninin alınmamış olmasıdır²³¹⁹. Diğer şart ise bu işaretlerin bildirilerek WIPO listesinde ve veri tabanında yer almalarına ilişkindir. Belirttiğimiz üzere, taraf devlet bayraklarının korunması açısından bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.

Paris Sözleşmesi'nin 2. mük. m.6/f.1/(a) hükmü gereğince:

- Koruma altındaki devlet ambleminin aynısının tek başına veya marka kombinasyonunda bir unsur olarak tescili;
- Söz konusu amblemin “*hanedan (hükümranlık) armacılığı yönünden taklidi*” olan bir benzerinin tek başına veya marka kombinasyonunda bir unsur olarak tescili yasaklanmıştır²³²⁰.

Bu yasağın, tescilin istendiği mal veya hizmet sınıfı ne olursa olsun uygulanacaktır. Maddede geçen “*hanedan (hükümranlık) armacılığı yönünden taklidi*” ibaresi ile ilgili devlet amblemine ait tipik özellikleri içeren taklitlerin reddini sağlayacak biçimde, dar yorumlanması gereken yakın bir benzerlik hali kastedilmektedir²³²¹. Bu bağlamda, bir devlet veya hanedan amblemindeki asli unsurları çok farklı formlarda yansıtan semboller veya ana temayı oluşturan (ör. çiçek, hayvan, yıldız vs.) unsurların değişik bir yorumla kullanıldığı başvurular, doğrudan yasağın kapsamında değerlendirilmeyecektir. Buna karşılık, işaretin net görünüş ve ölçütlerinin çok az bir değişiklik ile tescile konu edildiği hallerde, SMK m.5/f.1/(g) bedindeki yasağın uygulanması gerekecektir. Bu noktada “*hanedan armacılığı yönünden taklidi*” (armacılık sanatı yönünden taklidi/imitation from heraldic point of view) ifadesi, ilgili

²³¹⁸ Söz konusu koruma, bu maddede yer alan işaretlerin tümüyle veya belirli bir bölümünün kullanılması ya da tescili halinde de geçerli olacaktır. **Passa**, s. 156.

²³¹⁹ **Tekinalp**, s.410; **Paslı**, 353; **Karan/Kılıç**, s.93.

²³²⁰ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.14.

²³²¹ ABAD'ın C-208/08 P ve C-202/08 P sayılı birleştirilen dosyalara ilişkin “*American Clothing*” kararı (para.47).

devlet işaretinin kendine has şekil, ölçü ve oranları dışında kalan; bu unsurlardan yola çıkmakla birlikte farklı biçimde kurgulanarak özgünlük kazanan markaların yasak kapsamında değerlendirilmesini önler²³²². Bu yönüyle işaretin benzerliğine yönelik inceleme, ‘*hanedan armacılığı yönünden taklit olma*’ noktasında ‘*klasik benzerlik incelemesine*’ kıyasen farklılık ve özgünlük gösterir. Dolayısıyla Paris Sözleşmesi’nin 2. mük. m.6 hükmü her türlü esinlenmeye karşı değil; sadece ‘*hanedan armacılığı yönünden taklit olma*’ veya ‘*aynıyet*’ taşıyan işaretlere karşı koruma sağlamaktadır²³²³.

Buradaki taklit olma (imitation) kavramı, amblemi diğer işaretlerden ayıran hanedan armacılığı (heraldic/armacılık sanatı) unsurlarının kopyalanmasını ifade etmektedir²³²⁴. Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) bendinde ‘benzerlik’ veya ‘karıştırılma ihtimali’ kavramları yerine ‘*hanedan armacılığı yönünden taklit olma*’ kavramının kullanılması bilinçli bir tercihtir. Taklit kavramı, dar kapsamı gereği, devlet amblemiyle herhangi bir biçimde benzerlik gösteren her türlü işareti kapsamamaktadır²³²⁵. Yasağın uygulanması

²³²² TPE’ye göre Türk bayrağındaki ay ve yıldızın farklı renk, açı, büyüklük, eğim ve biçimlerde düzenlenmiş halleri tescil yasağına tabi olmayacaktır. KanalTürk, Türksat gibi iki boyutlu şekil markalarındaki ay-yıldız sembolü, kurgu, ölçü ve tasarım farklılıkları gereği Türk bayrağından ayrılmaktadır. **TPE Kılavuz**, s.91 vd. İsviçre hukukunda da ulusal bayrakta kullanılan haç işaretinin, farklı renk ve fontlarda kullanılmasına ve marka olarak tesciline izin verilmektedir. **IPi Directive**, s.111.

²³²³ Fransız hukukunda da korumanın sadece resmi amblemlere yönelik olduğu belirtilmektedir. **Schmidt-Szalewski / Pierre**, s.206. Bu bağlamda Fransız bayrağı renklerinin eşlik ettiği kurgusal bir horoz şeklinin marka olarak tescili, bu yasak kapsamında değerlendirilmemiştir. Benzer biçimde kombinasyon markasının bir unsurunu oluşturan yıldızlarla bezenmiş üç renkli Fransız bayrağı simgesinin tescili de hukuka uygun bulunmuştur.

²³²⁴ ABAD’ın C-208/08 P ve C-202/08 P sayılı birleştirilen dosyalara ilişkin ‘*American Clothing*’ kararı gereği, hükümde geçen taklit yasağı, egemenlik ambleminin, hanedan armacılığı yönünden taklit edildiği hallere uygulanacaktır. Bu koruma, amblemin görüntüsünü olduğu gibi konu almaz; hanedan armacılığı yönünden ifade edilmiş biçimini konu alır. (para.48).

²³²⁵ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.16. Hanedan armacılığı (armacılık sanatı) gereği, resmi bir armanın taklit edilmesi yasağı, bu işaretin armacılık sanatı perspektifinden kopyalarının yapılmasını önler. Yasaklanan bu taklitler, resmi işaretin diğer işaretlerden ayırt edilmesini sağlayan özgün armacılık unsurlarını içermektedir. Dolayısıyla ‘*armacılık sanatı açısından taklitlere*’ karşı sağlanan koruma, işareti olduğu gibi değil; ancak onun armacılık sanatı açısından yarattığı özgünlüğü ve özel ifadeyi kapsamaktadır. Bu sebeple markanın, resmi bir işaretin armacılık sanatı açısından taklidi mahiyetinde olup olmadığının tespitinde; söz konusu işaretin ‘*armacılık sanatı açısından tasvirinin*’ (heraldic description) dikkate alınması gereklidir.

ABAD’ın C-202/08 P ve C-208/08 P sayılı birleştirilen dosyalara ilişkin ‘*American Clothing*’ kararına göre, Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 (SMK m.5/f.1/(g) bendi) kapsamında yapılan incelemede, ‘*geometrik bir tasvir yerine, armacılık sanatı açısından yapılan tasvire*’ önem atfedilecektir. (para.48 vd.). Bu esasa aykırı olarak, incelemede geometrik tasvire önem atfedilmesi, resmi armanın 2. mükerrer m.6/f.1/(a) bendi koruması dışında kalmasına yol açar. Geometrik tasvir ile armacılık sanatı açısından tasvir kavramları arasındaki farklılığın ortaya

için tescile konu edilen işaret ile devlet amblemi arasında ortak noktaların ‘‘asli, belirgin ve armacılık sanatı açısından özgünlük teşkil eden unsurlara ilişkin’’ olmaları gereklidir²³²⁶.

Başvuruya konu işaret ile koruma altındaki amblem arasında, ayniyet veya hanedan armacılığı yönünden taklit olma noktalarında inceleme yapılacaktır²³²⁷. İşaret, kısmen dahi devlet armasının doğrudan kendisini veya hanedan armacılığı yönünden taklidini teşkil ediyorsa –bağlantı şartı aranmaksızın- tesciline izin verilmez. Bu incelemede genel kuraldan ayrılmak suretiyle, tescili istenen işaretin bir bütün olarak yansıttığı izlenime değil; resmiyet taşıyan amblemin aynısının veya taklidinin bir unsur olarak kullanılıp kullanılmadığına odaklanılır²³²⁸. Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 hükmü, devlet armalarının korunması için (mal veya hizmet sınıflarının yanı sıra işaretler arasında da benzerlik bulunması esasına dayanan) karıştırılma riski şartını aramadığından, bu tür işaretlere oldukça geniş bir koruma kapsamı sunmaktadır²³²⁹.

konması için AB bayrağı örneği gösterilebilir. AB bayrağının armacılık sanatı açısından (hanedan armacılığı açısından) tasvirinde azur mavisi zemin üzerinde uçları birbirine değmeyen altın renkli on iki yıldız ifadesinden yararlanılmaktadır. Buna karşılık aynı bayrağın geometrik tasvirinde ise zeminin mavi renkli, boyu eninin bir buçuk katı uzunluğunda bir dikdörtgen biçiminden oluştuğu; birbirlerine eşit aralıklarda bulunan on iki altın renkli yıldızın vücut verdiği görünmez bir çemberin merkezinin aynı zamanda dikdörtgenin açıortaylarının kesişim noktasına karşılık geldiği; çemberin yarıçapının dikdörtgenin üçte biri uzunluğunda olduğu; beş uçtan oluşan ve çemberin çevresini oluşturan her bir yıldızın yukarıya baktığı; yıldızların bir saatin sayıları gibi dizildiği ve sayılarının değiştirilemez olduğu vs. açıklamalara başvurulmaktadır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.16-17.

²³²⁶ Resmi bir arma ile ayniyet taşımayan bir marka dahi ilgili çevre nezdinde bu resmi armanın taklidi olduğu algısını yaratıyorsa Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) bendi kapsamındaki yasağa tabi olacaktır. ABAD’ın C-202/08 P ve C-208/08 P sayılı ‘‘American Clothing’’ kararı gereği, armacılık sanatı açısından uzman bir kişinin tespit edeceği farklılıkların, ortalama tüketici tarafından fark edilmesi beklenmemelidir. Armacılık sanatı açısından bir uzmanın algılayacağı farklılıkların mevcudiyetine rağmen, ortalama tüketici çevresi söz konusu markayı, resmi armanın bir taklidi olarak algılayabilir. Bu takdirde de söz konusu resmi işaret, 2. mük. m.6/f.1/(a) bendindeki korumadan yararlanacaktır. (para.50-51).

²³²⁷ Arma ve hanedan amblemlerinin çiziminde mizanpaj, konumlandırma, arka plan renkleri ve diğer unsurlara (ör. aslan, çiçek, kartal vs.) yönelik göreceli basitlikte bir tasvirde yararlanılmaktadır. Dolayısıyla armacılık sanatı açısından tasvir kavramı, amblemi oluşturan spesifik unsurları ve tasarımın ayrıntılarını kapsamamaktadır. Bunun doğal sonucu ise aynı armanın, aynı tasvir yöntemi esas alınarak pek çok farklı yorumunun yapılmasının mümkün olmasıdır. Ancak Genel Mahkeme’nin T-215/06 sayılı ‘‘American Clothing’’ kararına göre, bu yorumlara bağlı olarak yaratılacak markalarda farklılıkların sadece detayda kalması, söz konusu markaları, resmi işaretin armacılık sanatı açısından taklidi konumuna indirecektir. (para.71 vd.).

²³²⁸ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.17.

²³²⁹ Buna karşılık, Fransız yargı kararlarında, devlet arması ile tescilin istendiği mal veya hizmet arasındaki bağlantıya ayrıca işaret edildiği de görülmektedir. Paris İstinaf Mahkemesi’nin 17 Aralık 2003 tarihli, 2003/08994 sayılı kararında gösteri organizasyon ve

Dolayısıyla SMK m.5/f.1/(g) bendinde açıkça yer almasa dahi söz konusu hükümlerlik amblemleri ile hanedan armacılığı açısından taklit mahiyetindeki (hükümlerlik amblemlerinin WIPO'daki kayıtlı biçimlerinin ölçü, renk ve şekil noktalarında gösterdikleri özellikleri ufak değişikliklerle ancak aynı üslupla yansıtan) işaretler tescilden mahrum bırakılmalıdır²³³⁰. Buna göre, uyumsuzluk konusu işaret unsuru, tek başına, ilgili çevrede, hükümlerlik işareti algısı (veya böyle bir işaret ile bağlantılı olduğu algısı) yaratıyorsa, diğer grafik veya kelime unsurlarının yeterli ölçüde ayırt edicilik sağlamadığı kabul edilmelidir²³³¹. Bu noktada tescilin hangi hizmet veya emtia sınıfı için istendiğinin herhangi bir etkisi yoktur²³³². Diğer bir deyişle, uluslararası kuruluşlardan farklı olarak, devlet bayrak ve egemenlik armalarının korunması için ilgili müşteri çevresinin aklında, tescili istenen işaret ile amblem arasında ürün temelinde bir bağlantının kurulmasına (mal veya hizmet sınıflarında benzerliğe; devletin o ürünün fiilen üreticisi olmasına; ilgili çevrenin ürün kaynağı açısından yanılgıya düşmesine veya başvuru sahibi ile amblem sahibi devlet arasında fiili veya ekonomik bir bağlantı kurmasına) gerek yoktur²³³³. Çünkü SMK m.5/f.1/(g) bendi, devlet armalarının egemenliğin simgesi olarak korunmasını sağlamakta ve bunlara ürün sınıfı ne olursa olsun markasal bir ayırt etme işlevi yüklenmesini

animasyon hizmetleri için "Cirque de Monaco" (Monako Sirkisi) ifadesinin ve Monako Prenslığı bayrağının kombinasyonundan oluşan markanın tescilinin hukuka aykırı olacağı sonucuna varılmıştır. Mahkemeye göre söz konusu marka, Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 hükmündeki yasağı ihlal etmektedir. Ayrıca tek ayırt edici unsur olan "Monaco" ibaresi de hizmetin kökeni açısından yanıltıcı mahiyette bulunmuştur. Bu hizmet sınıfında "Cirque de Monaco" ve "Monaco le Cirque" ifadelerinin tescili veya kullanılması, Monako Prenslığı tarafından organize edilen festival ve sirkelerin kazandığı ünden yararlanma amacı güden parazit davranışlara örnektir. Markada bayrağın kullanılması, söz konusu hizmetlerin Monako prensliği tarafından akredite edildiği ve prenslik tarafından her yıl düzenlenen festival ile bağlantılı olduğu zannını oluşturmaktadır.

<https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2003/INPIM20030068> (Erişim Tarihi: 01.02.2017).

²³³⁰ İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 134 III 406 "VSA ASA (fig.)" kararı (c.5.2.); **Dessemontet**, Licence, s.356.

²³³¹ **Szabo, sic!**, 2003, s.274.

²³³² Buna karşılık, Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 hükmü gereği, taraf devlet resmi kontrol ve garanti işaretlerini içeren marka başvuruları, bu işaretlerin uygulandığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer malları kapsadıkları takdirde reddedilecektir.

²³³³ Genel Mahkeme'nin T-215/06 sayılı "American Clothing" kararına konu olan uyumsuzlukta deri ürünlerini kapsayan 18. emtia sınıfında, tekstil emtiasını kapsayan 25. emtia sınıfında ve dikiş hizmetlerini içeren 40. emtia sınıfında başvuru konusu işaretin Kanada devlet bayrağı ile benzerlik gösterdiği gerekçesi ile (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(h) bendi) tescili reddedilmiştir. İsfendan ağacı yaprağı ile "RW" kelime unsurlarının bileşiminden oluşan bu başvurunun reddi kararı, Genel Mahkeme tarafından bu noktada hukuka uygun bulunmuştur. Kararda ayrıca devlet tüzel kişiliğinin tek başına belirli bir malın veya hizmetin sunucusu olarak değerlendirilemeyeceğine işaret edilmiş; mal veya hizmetin ilgili çevresinin Kanada bayrağını tanıyan AB'deki tüm alıcılardan oluştuğu sonucuna varılmıştır.

önmektedir. Sonuç olarak, egemenlik ambleminin WIPO'ya bildirilmiş olması ve izin alınmadan kullanılması 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(h) bendindeki koruma için yeterlidir.

Buna karşılık, Paris Sözleşmesi'nin 2. mük. m.6/f.1/(c) hükmünün 2. cümlesinde yer alan "*bağlantı olduğu fikrini uyandıracak*" ve "*bir bağ olduğu şeklinde yanlış bir düşünce uyandıracak*" ifadeleri, uluslararası kuruluşların amblemlerinin izinsiz tescili halinde aranan şartlardandır. Bu hüküm ilgili çevrenin algısında tescili istenen işaret ile uluslararası kuruluş arasında bir bağlantı olduğu düşüncesi yaratmayan başvuruların kabul edileceğini gösterir. Ancak böylesi bir bağlantı, devlet bayrak ve armaları açısından aranmamalıdır²³³⁴.

Kanaatimizce, uluslararası kuruluşun tescilin konu edildiği ürün pazarında faaliyetinin bulunduğu (ilgili pazarda düzenleyici otorite, üretici veya dağıtıcı bir teşebbüs konumunda olduğu; yatırım veya gelişim desteği verdiği) veya ortalama dikkate sahip tüketici algısında bu pazar ile ilişkilendirildiği hallerde bağlantı şartının gerçekleştiği kabul edilmelidir. Ancak mal veya hizmet sunucusu konumunda olmayan devlet tüzel kişiliğinin kullandığı arma ve amblemlerin aynılarının veya "*hanedan armacılığı açısından taklitlerinin*" tescili söz konusu olduğunda, Paris Sözleşmesi'nin 2. mükerrer m.6/f.1/(c) hükmündeki bağlantı şartı aranmaksızın tescil engeli uygulanacaktır²³³⁵.

²³³⁴ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.17. Genel Mahkeme'nin T-127/02 sayılı, "ECA" kararı gereği, egemenlik sembollerinin korunmasında Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) hükmünün uygulanması için marka kombinasyonun bir bütün halinde yarattığı etkiye odaklanması zorunlu değildir. Bu yasak, devlet armalarının bire bir aynısını veya taklidini bir unsur olarak içeren markaları da kapsamaktadır. Bu sebeple başvuru konusu kombinasyon markasının bir unsuru olarak, devlet armalarının aynısının veya armacılık sanatı açısından taklidinin kullanılması durumunda dahi tescil mümkün olmayacaktır (para.40-41).

²³³⁵ ABAD'ın C-208/08 P ve C-202/08 P sayılı birleştirilen dosyalara ilişkin "American Clothing" kararında Paris Sözleşmesi'nin 2. mük. m.6 hükmünün taraf devletlere tescile ilişkin iç hukuk düzenlemelerini yürürlüğe koyarken, emtia ve hizmet markaları arasında bir ayırım yapma zorunluluğu getirmediği vurgulanmaktadır. Bu esası benimseyen ABAD, hem emtia hem de hizmet sınıflarında Tüzük m.7/f.1/(h) (Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6) hükmüne tabi olan işaretlerin tescil edilmeyeceğine hüküm kurmuştur. Genel Mahkeme'nin kararı bu yaklaşım ile kısmen bozan ABAD, Tüzüğün m.7 ve Paris Sözleşmesi 2. mükerrer m.6 hükümlerinin hizmet markaları açısından da geçerli tescil engelleri olduğu sonucuna varmıştır. Oysaki Genel Mahkeme, 28 Şubat 2008 tarihli temyize konu kararında resmi amblemlerin hizmet markaları açısından da korunmasına ilişkin hükmün Marka Kanunu Anlaşması ile Paris Sözleşmesine eklendiğini; ancak bu sözleşmenin Avrupa Topluluğu'nda onaylanmadığını işaret etmiştir. Ancak ABAD, Genel Mahkeme'nin mal ve hizmetler arasında ayırma giden bu kararının mesnetsiz olduğuna ve Tüzük m.7/f.1/(h) bendinin uygulamasında EUIPO'nun hizmet markaları açısından da yetkili kılındığına hüküm kurmuştur. Ülkemiz Marka Kanunu Anlaşması'na taraf olduğundan dolayı, TPMK nezdinde yapılacak tescil başvurularıyla ilgili

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda SMK m.7/f.1/(g) hükmünün uygulanmasında öncelikle koruma altında olan (WIPO veri tabanına kayıtlı ve izin alınmamış) resmi bir amblemin varlığı gereklidir. Dolayısıyla, ülke isimleri ile bunların kısaltmaları, resmi amblemler çerçevesinde değerlendirilmemektedir²³³⁶. Ancak bu tür isim ve kısaltmaların SMK m.5/f.1/(ğ) bendi çerçevesinde, Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 kapsamı dışında kalan ancak yine de kamuyu ilgilendiren işaretler olarak kabul edilip tescillerinin engellenmesi de düşünülebilir²³³⁷.

2.İncelemede Devlet Bayraklarının Arz Ettiği Özellikler

Paris Sözleşmesi 2. mükerrer m.6/f.1 hükümleri çerçevesinde taraf devlet bayraklarından oluşan veya bunları içeren marka tescil başvurularında, koruma altındaki bayrak ile başvuru konusu marka arasında yapılan kıyaslamada;

- Markanın tümüyle söz konusu bayrağın aynısından veya bunun armacılık sanatı (hanaden armacılığı) gereği taklidinden oluşup oluşmadığı;
- Markanın söz konusu bayrağın aynısını veya armacılık sanatı açısından taklidini kısmen bir unsur olarak içerip içermediği sorularına cevap aranacaktır.

Buradaki değerlendirme kriterleri devlet amblemleri ile ayniyet göstermektedir. İncelemede son olarak markanın tescili için yetkili merciin

olarak, SMK m.5/f.1/(h) bendi uygulamasında mal veya hizmet sınıfları açısından bir ayırım söz konusu olmayacaktır.

Gerek Genel Mahkeme'nin gerekse ABAD'ın bu davada benimsediği esas gereği, 2. mük. m.6/f.1/(a) bendinin uygulanması için ilgili çevrenin mal veya hizmetin kaynağı açısından yanılığa düşmesi veya marka sahibi ile bu markada kullanılan amblemin sahibi devlet arasında bir bağlantı kurması zorunluluğu bulunmamaktadır. Paris Sözleşmesi'nin 2. mükerrer m.6/f.1/(c) bendinde yer alan bu şartlar, aynı maddenin (b) bendinde düzenlenen uluslararası kuruluşların armalarının veya diğer resmi işaretlerinin 3. kişiler tarafından izinsiz marka olarak tescili halinde aranmalıdır. **Passa**, s.157.

²³³⁶ TPMK, ülke adlarını içeren başvuruların, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(g) hükmü kapsamında değil; aynı maddede düzenlenen özellikle ayırt edicilik veya coğrafi kaynak yönünden tanımlayıcılık (tasviri olma) noktalarında inceleneneğini belirtmektedir. **TPE Kılavuz**, s.91. Bu yaklaşıma paralel biçimde, doktrinde Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 kapsamındaki "other State emblems" ifadesinin "diğer Devlet amblemleri" biçimde çevrilmesi gerektiği; bu takdirde devlet adlarının ve bunların kısaltmalarının madde kapsamı dışında kalacağı savunulmaktadır. **Paşlı**, s.347. Benzer biçimde devlet adlarının mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(g) bendi kapsamında korunmayacakları, bunların mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(a) veya (c) bentlerinde yer alan tescil engellerine tabi oldukları ileri sürülmüştür. **Karahan/Pekdiñer/Giray/Baş**, s.31.

²³³⁷ Bu bağlamda Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) bendinin kapsamı genişletilerek, söz konusu ad ve kısaltmaların da hükme dahil edilmesi önerilebilir.

izninin alınıp alınmadığına bakılmalıdır. Yüksek derecede tanınmışlıkları olduğu karinesi gereği, devletlerin bayraklarını WIPO'ya bildirme yükümlülüğü getirilmemiştir. Buna karşın uygulamada bir kısım bayrağın bildirim yolu ile WIPO listesine eklendiği görülmektedir²³³⁸.

Tescile konu markaya yönelik incelemede bayrağın ‘‘armacılık sanatı açısından tasvirine’’ göre kıyaslama yapılmalıdır. Örneğin, Fransız bayrağının armacılık sanatı açısından tasviri; mavi, beyaz, kırmızı renklerde ve eşit ebatlarda üç banttıan oluşan kare veya dikdörtgen biçiminde yapılmıştır²³³⁹. Bayrağın ‘‘armacılık sanatı açısından tasvirinde’’; mizanpaja ve arka plan rengine, içerdiği unsurlara (aslan, kartal, çiçek vs.) ve bunların renk, konumlandırma ve oranlarına yönelik açıklamalar yer alır. Bu esaslar dahilinde kural olarak, armacılık sanatı açısından taklidin mevcudiyeti sonucuna varılması için bayrak ve marka (veya markanın içerdiği bayrak unsuru) arasında yakın benzerliğin bulunması gereklidir²³⁴⁰. Armacılık sanatı açısından ayniyet veya taklit niteliği taşıyan bir unsuru içeren marka kombinasyonunun barındırdığı diğer unsurlar, SMK m.5/f.1/(g) bendi (Tüzük m.7/f.1/(h) bendi) yasağı açısından dikkate alınmayacak ve tescil talebini hukuka uygun hale getirmeyecektir²³⁴¹.

²³³⁸ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.14,18. Esasında devletler için bu yükümlülük arma, mühür, flama vs. diğer resmi amblemler açısından söz konusudur. WIPO'nun arma ve devlet amblemleri listesine ‘‘Article 6ter Structured Search’’ aracılığıyla ulaşmak mümkündür.

<http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>. (Erişim Tarihi:12.09.2016).

WIPO'nun listesinde bu işaretlerin yazılı unsurlarının yanı sıra, Viyana Anlaşması'nda öngörülen emtia ve hizmet kategori sınıflarına da atıfta bulunmaktadır. Bildirimi yapılmamış devlet bayraklarına yönelik incelemede hükümet resmi sitelerinin, ansiklopedilerin ve sözlüklerin taranarak; devlet bayrağının bire bir röprodüksiyonunun bulunması gereklidir.

EUIPO Guideline, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.18.

²³³⁹ Genel Mahkeme'nin T-41/10 sayılı ‘‘ESF (Ecole du Ski Français)’’ kararı.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-41/10> (Erişim Tarihi: 09.07.2016)

²³⁴⁰ Bu esaslar dahilinde yapılan bir incelemede İsviçre bayrağını ve ‘‘Genevian’’ (Cenevrelili) ifadesini içeren (CTMA 8 426 876) sayılı başvuru reddedilmiştir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.18. Buna karşılık, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(h) bendi kapsamında yapılan başka bir incelemede iki kırmızı ve bir beyaz parçadan oluşan Peru bayrağı ile kıyaslanan başvuru konusu markanın, içerdiği beyaz ve kırmızı fon boyutları ile şekli unsurların bir bütün halindeki yarattığı form farklılığı gerekçe gösterilerek tesciline izin verilmiştir. Yine EUIPO nezdinde İngiliz bayrağının siyah beyaz tonlarda bir köpek figürü üzerine uyulanmış halinden oluşan şeklin armacılık sanatı açısından taklit mahiyeti taşımadığı sonucuna varılmıştır. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.10.

²³⁴¹EUIPO'nun R 2075/2013-4 sayılı kararında bu esaslar benimsenmiştir. Öte yandan EUIPO'nun R 1291/2012-2 sayılı kararında, çember içine alınmış AB üyesi devletlerin bayrakları ile ‘‘Football Millionaire’’ kelimesinin kombinasyonundan oluşan marka, içerdiği devlet bayraklarının derhal tanınmaları ve değişikliğe tabi tutulmamaları gerekçeleri ile tescil edilmemiştir. Tescili istenen markadaki tek bir unsur dahi devlet bayrağının aynısı veya taklidi

Renkli bir bayrağın siyah-beyaz renklerde kullanılması da diğer özgün armacılık unsurlarını içerdiği ölçüde taklit niteliğini ortadan kaldırmayacaktır²³⁴². Buna karşılık sadece dikey veya yatay üç renkli çizgilerden oluşan bayrakların siyah beyaz versiyonlarının marka olarak tescili mümkün görülmektedir. Çünkü üç renkli çizgilerden oluşan bu tür bayraklara sıklıkla rastlanmakta ve bunların siyah-beyaz tonda kullanımı taklit unsurunu ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca kombinasyon markasının içerdiği unsurlar, bayrak formundan farklı bir şekildeyse (ör. yuvarlak), oranı ve ölçütleri ile oynanmışsa, renk tonu farklılaştırılmışsa armacılık sanatı açısından taklit oluşturma riski yine azalacaktır²³⁴³.

Bu inceleme ertesinde, Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1 kapsamındaki taraf devlet bayraklarını korumaya yönelik yasağın uygulanması gerektiği kanaatine

mahiyetindeyse başvuru yine reddedilecektir. Kararda, markanın içerdiği diğer unsurlarla kıyaslandığında bayrak unsurunun ufak bir alanı kapsadığı savunmasına itibar edilmemiştir (para.18-19). Dolayısıyla Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) bendine tabi olan bir bayrağın markada yardımcı unsur olarak kullanılması dahi ret kararına yeterli gerekçe teşkil etmiştir. Benzer biçimde EUIPO'nun R 1731/2013-1 sayılı "French Flag Lapin" kararında bire bir ölçütlerde küçültülerek markanın içine yerleştirilmiş Fransız bayrağının kolaylıkla algılanabilir olduğu gerekçesi ile hanedan armacılığı açısından taklit mahiyetinde olduğu sonucuna varılmıştır. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1731%2F2013-1 (Erişim Tarihi: 09.07.2016)

EUIPO'nun R 1166/2014-1 sayılı "Emblem Bavaria" kararında da aynı esas benimsenmiştir. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1166%2F2014 (Erişim Tarihi: 09.07.2016)

²³⁴² **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver.1.00, 23.03.2016, s.19. Bu yaklaşım gereği Kanada bayrağının siyah beyaz versiyonunu ve "River Woods" ibaresini (CTMA 2 793 495) içeren marka başvurusu 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(h) bendine aykırılık sebebiyle reddedilmiştir. Genel Mahkeme'nin T-127/02 sayılı "ECA" kararında da ret gerekçesi aynı esasa dayanmaktadır (para.46).

²³⁴³ İtalyan bayrağı renklerini farklı bir formda ve çeşitli ek unsurlarla içeren markalara ilişkin iki tescil başvurusu (CTMA 5 851 721 ve CMTA 5 514 062) EUIPO tarafından kabul edilmiştir. İsviçre bayrağının çember içine alınmış versiyonunu bir unsur olarak barındıran "swissbags" kombinasyon markasının (CTMA 6 015 473) yanı sıra, Finlandiya bayrağının üzerinde değişiklik yapılmış versiyonu ile "Finntast!c" ibaresinin bileşiminden oluşan kombinasyon markası (CTMA 7 087 281) da tescil edilmiştir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.20.

Birlik hukukunda İsviçre bayrağını ve "Genevian" (Cenevreli) ifadesini içeren (CTMA 8 426 876) sayılı marka başvurusunun reddedilmesine rağmen, aynı ülke bayrağının çember içine alınmış bir versiyonunu barındıran "swissbags" kombinasyon markasının (CTMA 6 015 473) tescil edilmesinin gerekçesi olarak, söz konusu markadaki İsviçre bayrağı unsurunun farklı bir geometrik şekilde kullanılması (dörtgen yerine yuvarlak), başvuru konusu markada renk değişikliğine gidilmesi (haç figürünün gölgesi olması), bayrak unsurunun oran ve ölçekleri ile oynanmış olması (haç figürünün çizgilerinin bayraktakine kıyasen daha ince ve uzun olmaları) hususları gösterilmektedir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.20.

Benzer bir yaklaşımın benimsendiği Genel Mahkeme'nin T-41/10 sayılı "école de ski internationale" kararında Fransız bayrağının üç renginden oluşan bir çember figürü ile "e", "f" ve "ecole du ski français" ek ibarelerinin bileşiminden oluşan topluluk markası tescil başvurusu (CTM 4 624 987) 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(h) bendine uygun bulunmuştur. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-41/10> (Erişim Tarihi: 09.07.2016).

varılırsa, ilgili devletin yetkili mercii tarafından verilmiş bir izin mevcut değilse, –devlet armalarına benzer biçimde- tescil talebi kapsadığı tüm sınıflarda ‘*per se*’ reddedilecektir²³⁴⁴.

3.Devlet Egemenliğini Yansıtan Kontrol (Garanti) İşaretlerinin Özellikleri

Devlet amblemlerinin yanı sıra resmi kontrol ve garanti işaretleri de tescil yasağının kapsamına girmektedir. Bu işaretler, bir devletin doğrudan veya yetki verdiği bir organ aracılığıyla mal veya hizmetlerin belirli bir kalite standardını karşıladığının tasdik edilmesinde kullanılmaktadır. SMK m.5/f.1/(g) bendi hükmü ile atıfta bulunduğu Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) bendi, bu işaretlerin de izinsiz tescilini engellemektedir. Altın, platin, gümüş gibi kıymetli cevherlerin ayar işaretleri bu çerçevede değerlendirilebilir²³⁴⁵. Söz konusu garanti damga ve işaretlerini ayrı bir başlık altında ele almamızın sebebi ise bu işaretlerin, devlet egemenlik armalarına kıyasen daha sınırlı bir korumaya sahip olmalarından kaynaklanmaktadır.

Gerçekten devlet armaları, Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) bendi (SMK m.5/f.1/(g) bendi) gereği korunurken; başvurular, ürün sınıfı ayrımı gözetilmeksizin, tüm sınıflarda reddedilmektedir. Buna karşılık, garanti işaretlerini koruyan tescil yasağının uygulanabilmesi için başvurunun kapsadığı mal veya hizmetler ile garanti işaretlerinin konu edildiği mal veya hizmetler arasında aynılık veya benzerlik bulunmalıdır²³⁴⁶.

Birlik hukukunda kontrol ve garanti işaretlerine yönelik incelemede de devlet amblemleri için aranan şartlar geçerlidir. Dolayısıyla Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(b) ve (c) hükümleri gereği, bu tür işaretlerin aynısını veya ‘*armacılık sanatı açısından taklidini*’ bir unsur olarak içeren veya tamamen bunlardan oluşan tescil başvuruları, söz konusu garanti işaretlerinin uygulandığı ürün sınıfları veya bunların benzerleri ile sınırlı olarak tescil

²³⁴⁴ ABAD’ın C-208/08 P ve C-202/08 P sayılı birleştirilen dosyalara ilişkin ‘‘American Clothing’’ kararında bu esas benimsenmiştir.

²³⁴⁵ **Kaya**, s.111; **Pash**, s.348. Ayrıca kıymetli metallerin yanı sıra tereyağı, peynir, et, elektronik ekipmanları gibi ürünlerde de kontrol ve garanti damgaları kullanılmaktadır. Bu işaretler eğitim, turizm vs. hizmet sınıflarına ilişkin de olabilir. **EU IPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.15.

²³⁴⁶ Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.2 hükmü gereği, resmi kontrol, teminat işaretleri ile ayar damgalarına yönelik yasak ancak bunları ihtiva eden markaların aynı veya benzeri cins emtia üzerinde kullanılmaya tahsis edilmiş olmaları halinde uygulanacaktır. **EU IPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.24.

korumasından mahrum kalacaktır. Bu sınıflar dışındaki tescil başvuruları ise bu maddedeki yasağa tabi olmayacaktır.

C.Uluslararası Kuruluş (Örgüt) İşaretleri

1.Uluslararası Kuruluşların Kullandığı İşaretleri İçeren Marka Başvurularının İncelenme Esasları

SMK m.5/f.1/(g) bendinin atf yaptığı Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 hükmü ile taraf devletlerin yanı sıra, bunların üye olduğu devletlerarası birliklere (AB, NAFTA, NATO vb.) ve uluslararası kuruluşlara (ILO, UNICEF, UNESCO, OECD, WTO, WHO vb.) ait resmi semboller de tescil başvurularına karşı koruma altına alınmıştır²³⁴⁷. WIPO veri tabanına kaydedilmesi gereken bu işaretlerin marka olarak tescili ancak söz konusu üye kuruluş veya birliğin yetkili makamından alınan izin ile hukuka uygun olacaktır.

Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(b) bendinde taraf devletlerin amblem ve damgalarına ilişkin hükümlerin, korunmalarının teminine tahsis edilmiş yürürlükteki uluslararası anlaşmaların konusunu teşkil eden emareler, kısaltılmış kelimeler, bayraklar ve armalar haricinde Birlik Ülkelerinden birinin veya birçoğunun üyesi bulunduğu hükümetlerarası beynelmilel örgütlerin emareleriyle veya kısaltılmış kelimeleri veyahut diğer amblemlerine, bayrak ve armalarına da tatbik olunacağı belirtilmiştir. Görüldüğü üzere SMK m.5/f.1/(g) bendinin atf yaptığı Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(b) ve (c) bentleri, devlet amblem ve damgalarının yanı sıra kısaltmaları da kapsayacak biçimde uluslararası kuruluş işaretlerinin izinsiz tescil başvurularına konu edilmelerini önlemektedir²³⁴⁸.

Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(b) ve (c) bentleri ve 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(h) bendi gereği, Sözleşme'ye taraf en az bir devletin üyesi olduğu uluslararası bir kuruluşun WIPO'ya bildirilmiş armalarının, bayraklarının, diğer amblemlerinin, isimlerinin, kısaltmalarının aynen veya "armacılık sanatı (hanedan armacılığı) açısından taklitlerinin" izin alınmadan marka olarak veya markanın bir unsuru olarak tescili mümkün

²³⁴⁷ Karan/Kılıç, s.92.

²³⁴⁸ Noyan, s.178; Çolak, s.163 vd.; Paşlı, s.355.

değildir²³⁴⁹. Ancak tescil başvurusunun reddi için bir şart daha aranmaktadır. 2. mükerrer m.6/f.1/(c) bendi gereği uluslararası kuruluş işaretlerine yönelik bu yasak, ilgili çevrede:

- İlgili kuruluş ile marka başvurusunda kullanılan arma, bayrak, amblem, kısaltma veya isim arasında bir bağlantı olduğu fikrinin uyandırması veya
- Başvuru sahibi ile söz konusu kuruluş arasında bir bağlantı olduğu şeklinde yanlış bir düşüncenin uyandırması (markanın buna elverişli olması) hallerinde uygulanmalıdır.

Yukarıda ifade edilen esaslar, SMK m.5/f.1/(g) bendi açısından da geçerlidir. Söz konusu yasak gereği, özel olarak korunmalarını öngören bir anlaşma bulunmasa dahi uluslararası kuruluşların isimleri, unvanları ile bunların kısaltmaları, bayrak, amblem ve armaları tescil başvurusuna konu edilemeyecektir. Yeter ki Paris Sözleşmesi'ne taraf devletlerden biri aynı zamanda bu uluslararası kuruluşun da üyesi olsun. Görüldüğü üzere, uluslararası örgütlerin koruma kapsamına alınan işaretinin mutlaka amblem mahiyetinde olması gerekli değildir. Tescil engelinin istisnası ise:

- Söz konusu işarete yapılan eklemeler ile yeni ve farklı bir bütünlük yaratılması veya
- İşaretin güncel dilde kullanılan bir ifadeye katılması sonucunda kendine özgü bir anlam kazanması halinde ortaya çıkacaktır. Her iki durumda da tescil talebi kabul edilecektir²³⁵⁰.

²³⁴⁹ Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olan kuruluşlar da Paris Sözleşmesi m.1-12 arasındaki hükümler ile m.19 hükmüne uyum şartını arayan TRIPS m.2/f.1 gereği, aynı korumadan yararlanabileceklerdir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.14. Öte yandan, WIPO'ya bildirilmemelerine rağmen, korunmaları uluslararası anlaşmalarda özel olarak öngörülen bazı işaretler (ör. 12 Ağustos 1949 tarihli Harp Halindeki Silahlı Kuvvetlerin Hasta ve Yaralılarının Vaziyetlerinin Islahına ilişkin Cenevre Sözleşmesi gereği Kızılây, Kızılhaç işaretleri) SMK m.5/f.1/(g) bendi (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(i) bendi) gereği marka olarak tescil edilemeyecektir.

²³⁵⁰ İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 135 III 648 sayılı "Unox (fig.)" kararı (c.2.5); **Dessemontet, François**, Journal des Tribunaux, JdT 2011 II Poursuite, s.332; **Miriam/Bigler, sic!**, 2010, s.655. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin B-3296/2009 sayılı "Uno Virginia Slims (fig.)" kararı (c.2.2.2); **Widmer, sic!**, 2012, s.170; **sic!**, 2010, s.634; **Marbach/Mühlstein, sic!**, 2010, s.634. Doktrinde Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kısaltması olan "UNO" ibaresinin İtalyanca'da bir, iki, üç anlamına gelen "uno, due, tre" ifadesi içinde tescil edilebileceği örneği gösterilmektedir. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.712. Buna karşılık, Paris Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 5 Temmuz 2000 tarihli kararında tescil edilmiş "Inter pôle Informatique" markasının Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 hükmüne

Uluslararası kuruluşlara ait işaretlerin koruma kapsamı belirlenirken, hem başvurunun kapsadığı mal veya hizmetler hem de işaretler arasındaki benzerlik dikkate alınacaktır. Başvurunun reddi için öncelikle marka başvurusuna konu işaret, uluslararası kuruluşlara ait bir işaret ile (armacılık sanatı açısından) benzerlik göstermelidir. Buna ek olarak, tescilin kapsadığı mal veya hizmetlerin ortalama müşteri çevresi, tescili istenen işaret ile uluslararası örgüt arasında bir bağlantı olduğunu düşünmelidir. Devlet amblemlerinden farklı olarak, uluslararası örgüt işaretlerine yönelik koruma “*sadece bağlantının kurulduğu mal veya hizmet sınıfları ile sınırlı*” tutulmuştur. Bağlantı kurulması mümkün olduğu sürece uluslararası kuruluşa ait işaretin markada asli veya tali unsur olarak kullanılmasının bir önemi bulunmamaktadır.

Yapılacak incelemede:

- İşaretler arasındaki aynılık veya armacılık sanatı (hükümranlık armacılığı) açısından benzerlik derecesine;
- Tescilin kapsadığı mal veya hizmet sınıfları ile uluslararası örgütün faaliyetlerinin bağlantısının bulunup bulunmadığına²³⁵¹;
- Mal veya hizmetin ortalama alıcısının tescili istenen işaret ile uluslararası kuruluş arasında bir bağlantı kurup kurmadığına odaklanılacaktır.

Ayrıca incelemede uluslararası örgütün koruma altında (WIPO veri tabanına kayıtlı ve izin alınmamış) resmi bir ambleminin (bayrak, amblem, isim veya kısaltmaları) olup olmadığı da araştırılacaktır. Çünkü devlet amblem ve bayraklarından farklı olarak, koruma için uluslararası kuruluşların bayrakları WIPO nezdinde kayıtlı bulunmalıdır.

aykırılık oluşturacak biçimde “Interpol” isimli uluslararası polis teşkilatının adının kısaltmasını içermekte olduğu tespit edilmiştir. Yapılan kıyaslama sonucu, ilgili müşteri çevresi açısından enformatik mal ve hizmet sınıflarında tescil edilmiş davalı teşebbüsün markası ile uluslararası bir adli kolluk kuruluşu olan Interpol’un adı arasında bağlantı bulunduğu kanısının olduğu vurgulanmıştır. Bu suretle davalının sunduğu hizmetlerde Interpol’e ait metot ve usulleri kullandığı algısını yarattığına işaret edilmiştir. Davalının “Inter pôle” ibaresinin ilgili pazarda bir jeneratörün veya elektrik reseptörünün iki ucunu temsil ettiği ve bu sebeple teknik bir anlam taşıdığı yönündeki savunmasına itibar edilmeyerek; bu markanın ayrı bir anlam kazanmadığı gerekçesi ile “Inter pôle Informatique” markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

<https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-3eme-chambre-1ere-section-jugement-du-5-juillet-2000/> (Erişim Tarihi: 03.09.2016).

²³⁵¹ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.31.

Bunun ertesinde, başvuruya konu marka ile koruma altındaki amblem arasında ‘‘aynıyet’’ veya ‘‘hanedan armacılığı açısından taklit olup olmama’’ noktalarında inceleme yapılacaktır. Buna göre başvuru konusu markanın:

- Kısmen veya tamamen uluslararası kuruluşun koruma altındaki ambleminin birebir kopyasından oluşup oluşmadığının;
- Uluslararası kuruluşun koruma altındaki ambleminin bire bir kopyasını bir unsur olarak içerip içermediğinin;
- Uluslararası kuruluşun koruma altındaki ambleminin hanedan armacılığı bakımından taklidinden oluşup oluşmadığının;
- Uluslararası kuruluşun koruma altındaki ambleminin hanedan armacılığı bakımından taklidini bir unsur olarak içerip içermediğinin incelenmesi gereklidir²³⁵².

2.Avrupa Birliği Bayrak ve Ambleminin Arz Ettiği Özellikler

Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 açısından Avrupa Birliği, egemenlik alanındaki üye devletleri ve bunların vatandaşlarını kapsayıcı, bağımsız bir hukuk düzenine sahip, uluslar üstü bir organizasyon mahiyetindedir²³⁵³. Kendine özgü bir organizasyon vasfını taşıyan AB, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(h) bendi (SMK m.5/f.1/(g) bendi) çerçevesinde uluslararası bir kurum olarak değerlendirilmelidir. Bu yaklaşım gereği, Birlik hukukunda pek çok başvuru, grafik kurgu farklılıklarına veya içerdikleri ek unsurlara rağmen, Tüzük m.7/f.1/(h) bendi anlamında AB ambleminin taklidi olarak değerlendirilerek reddedilmektedir²³⁵⁴. İncelemede bu sembolün armacılık

²³⁵² **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.27 vd.

²³⁵³ Kurucu Anlaşmalar gereği, üye devletler egemenlik erklerinden bir kısmını bu bağımsız birliğe devretmek zorunda kalmıştır. AB'nin hedefleri, uluslararası kuruluşların kendi kurucu anlaşmalarında açıklıkla belirlenen ve çoğu kez teknik nitelikli hedeflerinden farklılaşmaktadır. AB'nin sahip olduğu çeşitli sorumluluk alanlarının bütünü ona bir devletin asli vasıflarını kazandırmaktadır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.25.

²³⁵⁴ **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.11. Genel Mahkeme'nin T-127/02 ‘‘ECA’’ ve T-334/03 sayılı ‘‘Deutsche Post EURO EXPRESS’’ kararları bu yöndedir. <http://curia.europa.eu/> (Erişim Tarihi: 09.07.2016)

Genel Mahkeme'nin T-430/12 sayılı ‘‘European Network Rapid Manufacturing’’ kararında AB bayrağının baskın unsurunun markada kullanılıp kullanılmadığı incelenmiştir. Başvuru konusu marka, on iki yıldızdan oluşan çemberi içermektedir. Ayrıca ‘‘European’’ ifadesi de bu on iki yıldızlık çemberin yarattığı bağlantıyı güçlendirmektedir. Bu noktada armacılık sanatı açısından taklit şartı gerçekleşmiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-430/12&language=EN>
(Erişim Tarihi: 09.07.2016)

sanatı açısından tasvirinden yola çıkılmaktadır. Bu tasvirde, azur mavisi zemin üzerinde birbirine değmeyen çember biçiminde on iki altın yıldızdan bahsedilmektedir. Reddedilen markaların her birinde bu unsurlar (yeknesak şekilde konumlandırılmış, aynı boyutta, uçları yukarı bakan çember biçiminde on iki yıldız) kolaylıkla algılanabilmiştir. Bu gerekçe ile söz konusu markalar, değişik unsurları da içermelerine rağmen, AB ambleminin armacılık sanatı açısından taklitleri olarak nitelendirilmiştir²³⁵⁵.

Buna karşılık EUIPO'nun bir diğer kararında, 'IQNet' markasındaki kelimelerden birinin yıldızlardan oluşmasının, tek başına bu markayı hanedan armacılığı açısından AB ambleminin taklidi konumuna getirmeyeceği sonucuna varılmıştır. Kararda başvuru konusu markanın renk efektlerinin ve diğer unsurlarının AB amblemini çağrıştırmadığı; sadece 'Q' harfinin çember şeklinde bir yıldız kümesi olarak tasarlanmasının markayı Tüzük m.7/f.1/(h) bendi kapsamına sokmayacağı belirtilmiştir²³⁵⁶.

Bünyesinde barındırdığı idari kurum sayısının fazlalığı ve çeşitliliği ile kapsadığı faaliyet alanının genişliği, AB'nin bayrak ve amblemlerine yönelik incelemeyi diğer uluslararası kuruluşlardan farklılaştırmaktadır²³⁵⁷. Uygulamada Birliğin faaliyet alanının çeşitliliği sebebiyle tescilin kapsadığı mal veya hizmetler ile AB'nin faaliyetleri arasında bağlantı kurma olasılığı, diğer uluslararası kuruluşlara kıyasen çok daha fazla olmaktadır²³⁵⁸. AB amblemlerinin izinsiz kullanılmasına ilişkin inceleme -devlet egemenlik sembollerine benzer biçimde- Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 hükmü

Aynı yaklaşım ile EUIPO'nun R 1903/2010-1 sayılı "A" kararında da "aynı on iki yıldız unsurunun" izinsiz kullanılması hükümsüzlük sebebi sayılmıştır. (Erişim Tarihi: 09.07.2016) https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1903%2F2010 (Erişim Tarihi: 09.07.2016)

²³⁵⁵ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.135-138. Başvurunun reddine ilişkin EUIPO'nun R 1296/2011-4 sayılı 'European Diamonds' ve R 190/1999-3 'Euro' sayılı kararlarında da bu esas benimsenmiştir.

<https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/> (Erişim Tarihi:12.11.2016).

²³⁵⁶ EUIPO'nun R 178/2008-4 sayılı 'IQNet' kararında markanın grafik temsili ve 'Q' harfinin kompozisyon içindeki konumu sayesinde, ilgili çevrenin yıldız motifinden oluşan 'Q' harfini, AB ambleminin bir taklidi olarak algılamayacağı sonucuna varılmıştır (para.22). <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/> (Erişim Tarihi:12.11.2016).

²³⁵⁷ Mavi zemin üzerine çember oluşturan on iki sarı renkli yıldızdan oluşan AB bayrağı, Avrupa Konseyi bayrağı, 'e' ibaresi AB Konseyi tarafından korunurken; 'European Central Bank' logosu, AB Merkez Bankası tarafından korunmaktadır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.135.

²³⁵⁸ Genel Mahkeme'nin T-413/11 sayılı 'European Driveshaft Services' kararında bu gerekçe ile başvuru reddedilmiştir (para.69).

çerçevesinde ayniyet veya hanedan armacılığı (armacılık sanatı) bakımından taklit kavramları çerçevesinde yapılmalıdır²³⁵⁹. Ancak ilgili çevrenin bağlantı kurma ihtimali, AB'nin (sahip olduğu yetkiler gereği) tescilin istendiği mal veya hizmetlerle ilgisinin veya bu alanlarda faaliyette bulunma ihtimalinin çok yüksek olması sebebiyle Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1'deki devlet bayrak amblemlerine benzer genişlikte bir korumaya ulaşacaktır²³⁶⁰.

²³⁵⁹ AB bayrağının mavi zeminine ve sarı yıldızlarına eklemeler yapılarak oluşturulan pek çok marka (ör. CTMA 2305399, CTMA 448266, CTMA 6449524, CTMA 7117658, CTM 4 081014) Genel Mahkeme'nin T-413/11 sayılı "European Driveshaft Services" ve T-127/02 sayılı "ECA" kararları gereği armacılık sanatı açısından AB bayrağının taklidi mahiyetinde bulunarak tescil edilmemiştir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, 2.9., Version 1.00, 23.03.2016, s.27. EUIPO'nun R 1401/2011-1 "PL-Mobile" sayılı kararında Avrupa Birliği bayrağının hanedan armacılığı açısından taklitlerinin tespitine yönelik incelemede:

- Beş uçlu on iki adet yıldız figürü;
- Birbirlerine değmeyen bu yıldızların oluşturduğu çember şekli;
- Daha koyu tonda olan zeminin rengi ile yıldızların renklerinin oluşturduğu kontrast unsurlarına odaklanılacaktır.

Bu unsurlar arasında on iki yıldızın oluşturduğu çember figürü, AB ambleminin en önemli unsurunu teşkil etmektedir. Çünkü çember unsuru, AB üye devletleri arasındaki birliği ve uyumu; on iki sayısı ise mükemmelliği ve tamlığı ifade etmektedir. Amblemin geri kalan unsuru ise bu şekli daha fazla vurgulamak için renklendirilmiş olan arka plan fonudur. Bu tanımlama bayrağın "armacılık sanatı açısından tasvirine" karşılık gelmektedir. (para.21). Genel Mahkeme'nin T-127/02 sayılı "ECA" kararı gereği, armacılık sanatı açısından bu unsurlar göz önüne alındığında, AB bayrağının siyah-beyaz renkli hali de tescil engeline tabi olacaktır. Buna karşılık EUIPO; bir bütün halinde incelendiğinde AB bayrağı izlenimi yaratmayan, çember şeklinde on iki yıldızdan oluşmayan veya fon rengi beyaz olup ayırt edici ek unsurlar içeren çember şeklinde on iki yıldız figüründen oluşan marka tescil başvurularını (ör. CTMA 4 114 062, CTMA 5 639 984; CTMA 6 156 624; CTMA 4 926 804) Tüzük m.7/f.1/(h) bendi –dolayısıyla 2. mükerrer m.6/f.1/(b) ve (c) bentleri- kapsamında tescil yasağına tabi tutmamıştır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, 2.9., Version 1.00, 23.03.2016, s.28-29.

İncelemede koruma altındaki uluslararası örgüt ambleminin ayırt edici unsurları dikkate alınacak; bu unsurlar markada aynen veya hanedan armacılığı yönünden taklit biçiminde kullanılıyorsa tescile izin verilmeyecektir. Ancak uluslararası kuruluş (ör. Avrupa Birliği) amblem ve bayraklarının korunması için (mal veya hizmet sınıflarının yanı sıra, işaretler arasında da benzerlik bulunması esasına dayanan) marka ile bağlantı kurma riski şartı da ayrıca aranmaktadır.

²³⁶⁰ Genel Mahkeme'nin T-413/11 sayılı, "European Driveshaft Services" kararına göre, hanedan armacılığı açısından uyuşma veya ayniyet tespiti ertesinde Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(c) bendi gereği, ilgili çevre nezdinde:

- Başvuru konusu markayla AB arma, bayrak, amblem, kısaltma ve isimleri arasında bir bağlantı olduğu veya
- Başvuru sahibi ile AB arasında bir bağ olduğu şeklinde yanlış bir düşüncenin uyanıp uyanmadığı incelenmelidir (para.61).

Bu bağlantı düşüncesi, ürünün AB'nin onayı, garantisi, desteği ile üretildiği veya AB tarafından piyasaya sunulduğu algısını içermelidir. Özellikle Birlik Markası başvurusunda "Euro" veya "European" gibi kelimelerin kural olarak, söz konusu bağlantı olasılığını en güçlü biçimde vurgulayan işaretler oldukları kabul edilmektedir. Bu çerçevede yapılacak incelemede:

- Başvurunun kapsadığı mal veya hizmetlere;
- Bunların hitap ettiği ilgili çevreye;
- Başvuru konusunu oluşturan markanın yarattığı bütünsel görünüşe odaklanılmalıdır.

EUIPO Guideline, Part B, Sec.4, 2.9., Version 1.00, 23.03.2016, s.29.

AB hukukunda Tüzük m.7/f.1/(h) hükmüne ilişkin bir uyuşmazlık, koyu mavi ton üzerindeki sarı yıldız çemberinden oluşan, AB amblemine benzeyen unsurların yanı sıra ‘‘ECA’’ kelimesini de içeren bir marka tescilinde ortaya çıkmıştır²³⁶¹. Tescil talebinin EUIPO tarafından reddi üzerine bu kararın iptali için yapılan başvuruda Genel Mahkeme, tescili istenen markanın hanedan armacılığı bakımından AB bayrağı ile ayniyet veya bu bayrağın taklidi niteliği taşıyıp taşımadığı sorusuna odaklanmıştır. Mahkeme’ye göre, yasağın uygulanması için işaretin söz konusu bayrak ile bire bir ayniyet taşıması zorunlu değildir. Söz konusu amblemin ayırt edicilik arz eden unsurlarının veya belirli bir kısmının aynı biçimde veya yakın bir benzerlikte kullanılması da hanedan armacılığı bakımından taklit kapsamına girecektir.

Avrupa Birliği bayrağı söz konusu olduğunda, inceleme konusu markanın kapsadığı mal veya hizmetler ile Birliğin faaliyetleri arasındaki örtüşmeye bakılmalıdır. AB’nin birçok pazarda, endüstriyel ve ticari alanda düzenleyici otorite konumunda olduğu veya aktif faaliyette bulunduğu gerçeği, kendisini çok sayıda ve çeşitlilik gösteren Direktifler aracılığıyla göstermektedir. Ortalama tüketicinin de bu faaliyetlerden haberdar olacağı dikkate alındığında pek çok incelemede söz konusu örtüşmeye rastlanacağı açıktır. Ayrıca Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(b) ve (c) bentlerinde uluslararası kuruluşların korunması için aranan ayniyet veya armacılık sanatı açısından taklit olma koşullarına ek olarak, başvuru konusu markanın bir bütün halinde bıraktığı izleminin AB ile bağlantı algısı yaratması da şarttır.

Birlik hukukunda EUIPO tarafından yapılan incelemede 16. ve 42. sınıflara yönelik (periyodik yayınlar ile araba, motosiklet ve bisikletlere ilişkin raporlama ve araştırmalar) ‘‘Master-Test International’’ kelimesi ile AB bayrağının kombinasyonundan oluşan marka başvurusu, AB ile bağlantı algısı yarattığından ötürü reddedilmiştir. Kararın gerekçesinde tüketicilerin, ilgili pazardaki teşebbüsler açısından motorlu araçlar gibi pahalı ve tehlikeli mallara yönelik rapor ve araştırmaların güvenilirliğinin ne derece önemli olduğunu bildikleri vurgulanmıştır. Ayrıca tüketiciler AB’nin, Euro NCAP işbirliği ile bu tür faaliyetlerde (motorlu taşıt kullanıcılarına pazarda satılan malların performans ve güvenliğine yönelik bağımsız değerlendirme ve bilgilendirmede) bulunduğu da haberdardır. Bu somut olgular ve tescili istenen markanın AB’nin armacılık sanatı açısından tanınmış bir unsurunu (on iki yıldız) içermesi karşısında, ilgili çevrenin başvuru sahibinin markası ile AB arasında bağlantı kurma ihtimalinin bulunduğu neticesine varılmıştır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, 2.9., Version 1.00, 23.03.2016, s.30.

²³⁶¹ Avrupa Birliği’nin uluslararası bir kuruluş olarak değerlendirildiği ve mal/hizmet örtüşmesinin incelendiği Genel Mahkeme’nin T127/02 sayılı kararında, dava konusu ‘‘ECA’’ + AB bayrağı kombinasyonundan oluşan markanın bilgisayar yazılımları, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ve bilgisayar programı üretim hizmetlerini içeren 9., 41. ve 42. emtia sınıflarında tescili istenmiştir. Ancak bu başvuru EUIPO tarafından söz konusu işaretin AB amblemine benzerliği gerekçesiyle Tüzük m.7/f.1/(h) bendi çerçevesinde reddedilmiştir. Kararın gerekçesinde başvuru sahibinin sunduğu mal ve hizmetler ile AB’nin ve Avrupa Konseyi’nin faaliyetleri arasında örtüşmenin bulunduğu belirtilmiştir. EUIPO kararında CD-ROM, bellek taşıyıcı vs. araçlarla ulaşılması mümkün olan ve AB’nin pek çok alandaki faaliyetlerini yansıtan Resmi Gazete’ye, seminerlerine, eğitim programlarına, EUR-Lex’e ve konferanslarına atıfta bulunmuştur. AB veya Avrupa Konseyi tarafından sunulabilecek çeşitli hizmet ve emtia göz önüne alındığında; tescil başvurusunun kapsadığı ürünler sebebiyle ilgili çevre, başvuru sahibi ile AB Kurumları arasında bir bağlantının bulunduğu algısına kapılabilecektir. İtiraz kurulunun bu yaklaşımını isabetli bulan Genel Mahkeme, tescili istenen markanın ilgi çevrede başvuru sahibi ile söz konusu kurumlar arasında bir bağlantı bulunduğu intibayı yaratacak nitelikte olduğu sonucuna varmıştır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, 2.9., Version 1.00, 23.03.2016, s.30.

Tescilin istendiği ürün sınıflarını dikkate alan mahkeme, işareti kullanan teşebbüs ile uluslararası kuruluş arasında bağlantı olduğu noktasında yanıtılmaya müsait olan ilgili çevrenin, genel tüketicilerin yanı sıra özel bilgiye sahip kullanıcıları da kapsadığı sonucuna varmıştır. Buna göre ilgili çevre, tescilin istendiği ürünlerin müşterilerinin yanı sıra amblemin doğrudan hedef aldığı kitleden oluşmaktadır. Genel Mahkeme, başvurunun kapsadığı ürün sınıfları ile AB'nin ve Avrupa Konseyi'nin faaliyetleri arasındaki örtüşmeye de dikkat çekerek, başvurunun reddini hukuka uygun bulmuştur. Sonuç olarak, özellikle "EURO" veya "European" gibi resmi bir anlam ima eden ibarelerin kombine markalarda kullanılması, ilgili çevrede karıştırılma ihtimalini önlemek yerine; bağlantının varlığını güçlendirecektir. Buna göre, AB kurumları ile başvuru konusu markalar arasında bağlantı olduğu imasını yarattıkları gerekçesi ile "ECA", "European Diamonds" ve "Member of € Euro Experts" ibarelerini içeren kombinasyon markalarının tescili reddedilmiştir²³⁶².

D. Yasağa İlişkin Değerlendirmemiz

1. Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Egemenlik Sembolleri Açısından Yasağın Uygulanış Biçimi

Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) hükmüne atıfta bulunan SMK m.5/f.1/(g) bendi gereği, devlet hükümrancılığının göstergesi olarak kullanılan ve resmiyet kazandırılan semboller (amblem, arma, kontrol, teminat ve garanti damgaları vs.) izin alınmadıkları sürece, marka olarak tescil edilemeyecektir. Ayrıca 2. mük. m.6/f.1/(b) hükmü sayesinde uluslararası örgüt ad, amblem ve kısaltmaları da korunmaktadır²³⁶³. SMK m.5/f.1/(g) bendi yasağı öncelikle devletin egemenlik sembolleri üzerindeki kullanım ve kontrol yetkisini güvence altına almaktadır. Diğer yandan ilgili çevrenin bu tür işaretlerin

²³⁶² Genel Mahkeme'nin T-127/02 sayılı "ECA" kararı (para.46 vd.); EUIPO'nun R 1296/2011-4 sayılı "European Diamonds" (para.15 vd.); EUIPO'nun R 1804/2010-2 sayılı "Member of € Euro Experts" (para.37 vd.) kararları.

²³⁶³ Ancak SMK m.5/f.1/(g) bendinin atıfta bulunduğu Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) ve (b) bentleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Maddenin (a) bendinde devlet amblemleri ile ayniyet gösteren veya bunlara özel olarak (hanedan armacılığı açısından) benzeyen markaların tescili ve kullanımı yasaklanmaktadır. Buna karşılık (b) bendinde sunulan koruma; başta "kısaltmalar ve isimler" olmak üzere; bayraklar, armalar ve uluslararası örgütlerin diğer amblemlerine dek genişlemektedir.

kullanıldığı ürünlerin kökeni noktasında yanılmasını engellemektedir²³⁶⁴. Bu yasağın hem emtia hem de hizmet sınıflarında tescili istenen markalara uygulanması gereklidir²³⁶⁵.

Yasağın öngörülmesinin temel sebebi devlet amblemleri ile markalar arasındaki işlev farklılığıdır. Bu tür amblemler devletin egemenliğini, bütünlüğünü tanıtmaya yarar; markanın asli işlevi, ürünü rakiplerden ayırt etmek, kökenini garanti etmektir. İşlevsel açıdan iki işaret arasındaki bu karşıtlık, SMK m.5/f.1/(g) bendi yasağına vücut vermiştir²³⁶⁶. Ayrıca devlet amblemlerinin hükümsüz kılınması, korunmalarının belirli bir süreye tabi tutulmaları veya bunlardan feragat edilmesi mümkün değildir²³⁶⁷. İzin sayesinde tescil gerçekleşse dahi hak sahibi, markada kullandığı resmi amblemin kendisi üzerinde münhasır bir hakka sahip olmayacaktır²³⁶⁸.

SMK m.5/f.1/(g) bendinin atıfta bulunduğu Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) bendinin devlet amblemlerine sağladığı koruma genişdir. Madde, bu amblemlerin hem doğrudan marka olarak hem de markada bir unsur olarak tescilini ve kullanımını yasaklamaktadır. Hüküm ayrıca devlet amblemlerinin bire bir kopyalarına ek olarak, armacılık sanatı açısından taklitlerinin tescilini de önlemektedir²³⁶⁹. Tescili istenen markadaki tek bir unsur dahi devlet amblemi ile aynıyet gösteriyor veya bunun hanedan armacılığı açısından taklidi mahiyeti taşıyorsa SMK m.5/f.1/(g) bendi uygulanacaktır. Egemenlik amblemleri açısından bu sonuca ulaşmak için markanın bir bütün halinde yarattığı görünüme odaklanmak etkili olmakla birlikte, zorunlu değildir²³⁷⁰.

²³⁶⁴ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.132; Genel Mahkeme'nin T-127/02 sayılı "ECA" kararı (para.39).

²³⁶⁵ AB hukukunda Genel Mahkeme'nin T-215/06 sayılı "American Clothing" kararında Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 ve m.7 hükümlerine atıfta bulunularak, Tüzük m.7/f.1/(h) hükmünün sadece emtia sınıflarında uygulanacağı sonucuna varılmıştır (para.26-33). Ancak bu karar, ABAD'ın C-202/08 P ve C-208/08 P sayılı "American Clothing" kararı ile bozulmuştur. Bozma kararında Tüzük m.7/f.1/(h) hükmünün hem emtia hem de hizmet sınıflarında uygulanması gereken bir tescil engeli olduğu belirtilmiştir (para.71-80).

²³⁶⁶ ABAD'ın C-202/08 P ve C-208/08 P sayılı "American Clothing" kararı (para.39).

²³⁶⁷ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.132.

²³⁶⁸ **von Kapff**, Concise, s.42; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.132.

²³⁶⁹ Genel Mahkeme'nin T-413/11 sayılı "Welte Wenu" (para.36) ve ABAD'ın C-202/08 P ve C-208/08 P sayılı "American Clothing" kararları (para.48).

²³⁷⁰ EUIPO'nun R 1296/2011-4 sayılı "European Diamonds" kararı (para.19).

<https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/> (Erişim Tarihi:23.04.2017)

Bu bağlamda marka kombinasyonunun farklı unsurlar (kelime, kısaltma, fügür vs.) içermesi Paris Sözleşmesi 2.mük m.6 hükmünün uygulanmasını engellemeyecektir. Genel Mahkeme'nin T-41/10 sayılı "Ecole de ski international" (para.21) ve T-413/11 sayılı "Welte Wenu" (para.36) kararlarında bu esas benimsenmiştir.

Önemli olan, söz konusu markanın “doğrudan devlet amblemi” olarak veya “devlet ambleminin armacılık sanatı açısından taklidi” olarak görülebilecek bir unsuru içermesidir. Bu sonuca varmak için ise egemenlik ambleminin armacılık açısından tasviri esas alınmalıdır²³⁷¹. Diğer bir ifade ile amblemin salt geometrik tanımı ile markanın mukayese edilmesi yeterli değildir. Bu bağlamda ufak, basit veya ayrıntıda kalan farklılıklar, SMK m.5/f.1/(g) bendi yasağını bertaraf edemez²³⁷².

Hanedan armacılığı açısından yapılacak incelemede ilgili çevre tarafından marka, devlet ambleminin bir taklidi olarak algılandığı sürece, işaretler arasındaki renk, boyut, oran farklılıkları göz ardı edilecektir²³⁷³. Armacılık sanatı açısından tasvirlerde pek çok defa amblem tasarımının detaylı özelliklerinin verilmediği görülmektedir. Bu takdirde, aynı amblemin pek çok farklı sanatsal yorumu konu edilmesi mümkün olmaktadır²³⁷⁴. Belirtmek gerekir ki devlet arma ve amblemlerinde sıklıkla aslan, kartal, tek boynuzlu at (unicorn) vs. figürlerin kullanılması, bu sembolleri içeren markaların doğrudan SMK m.7/f.1/(g) bendi yasağına “per se” tabi olmalarını gerektirmez²³⁷⁵. Bu figürlerin markada kullanımı veya başvuruya konu edilmesi, ilgili amblemin armacılık sanatı açısından özelliklerini taklit ettikleri ölçüde yasaklanabilecektir²³⁷⁶. Devlet ambleminin aynen kopyalanmasına ek olarak,

²³⁷¹ Genel Mahkeme’nin T-127/02 sayılı “ECA” kararı (para.42 vd.).

²³⁷² **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.134. Genel Mahkeme’nin T-413/11 sayılı “Welte Wenu” (para.37-38) ve ABAD’ın C-202/08 P ve C-208/08 P sayılı “American Clothing” (para.47-50) kararları gereği, hanedan armacılığı perspektifinden marka ve amblem arasında örtüşme olduğu sonucuna varmak için iki işaretin birebir aynı olması gerekmez. Ayniyet taşımasa dahi ilgili çevrede egemenlik ambleminin taklidi olduğu algısı yaratan markalar da yasağı tabidir. Bu noktada ortalama tüketicinin, armacılık sanatı alanında uzman olan kişilerin tespit edebileceği farklılıkları gözden kaçıracağı da unutulmamalıdır. Çünkü belirleyici olan, ilgili çevrenin markayı nasıl algıladığıdır.

²³⁷³ Genel Mahkeme’nin T-127/02 sayılı “ECA” kararı (para.46 vd.). Armacılık açısından farklı bir anlam katmadıkları müddetçe, marka ile amblem arasındaki yazı farklılıkları da dikkate alınmayacaktır. EUIPO’nun R 1361/2008-1 sayılı “Ernst August von Hannover” kararında verilen reddin bir gerekçesi de bu esasa dayanmıştır. (para.17 vd.).

²³⁷⁴ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.17; Genel Mahkeme’nin T-215/06 sayılı “American Clothing” kararı (para.71).

²³⁷⁵ EUIPO’nun R 1361/2008-1 sayılı “Suscipere et finire” kararı (para.19); Genel Mahkeme’nin T-397/09 sayılı “Ernst August Prinz von Hannover” (para.5). **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, 2.9., Version 1.00, 23.03.2016, s.22.

²³⁷⁶ Tescil için önemli olan başvuru sahibinin marka üzerinde yeterli değişikliğe giderek, amblem ile marka arasındaki armacılık sanatı açısından benzerliği ortadan kaldırmasıdır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.136; EUIPO’nun R 178/2008-4 sayılı “IQNet” kararı (para.5).

ilgili çevre, markanın söz konusu amblemi taklit ettiği algısına kapılıyorsa SMK m.5/f.1/(g) yasağı uygulanmalıdır.

2.İsviçre, Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Uluslararası Örgüt Sembolleri Açısından Yasağın Uygulanış Biçimi

Devlet amblemlerinde uygulanan inceleme kriterleri, esasında uluslararası kuruluş isim ve kısaltmaları için de geçerlidir. Öncelikle başvuru konusu markanın bire bir kuruluş ambleminden veya amblemin armacılık sanatı açısından taklidinden oluşup oluşmadığına bakılacaktır. Ancak markanın, devlet amblemini veya amblemin armacılık sanatı açısından taklidini içermesini yeterli gören Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) bendinden farklı olarak, uluslararası kuruluş işaretlerinin korunmasına yönelik 2. mükerrer m.6/f.1/(b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan incelemede, markanın bir bütün halinde bıraktığı izlenime de bakılmaktadır²³⁷⁷. Dolayısıyla, marka

²³⁷⁷ Genel Mahkeme'nin T-413/11 sayılı, "European Driveshaft Services" kararı gereği, devlet amblem ve bayraklarından farklı olarak, Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(b) ve (c) bentleri ve 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(h) bendi kapsamında yapılan incelemede tescili istenen markanın diğer unsurlarının da dikkate alınması gereklidir. Çünkü tescile konu markanın içerdiği diğer unsurların, ilgili çevrenin uluslararası kuruluş ile bağlantı kurmasını engellemesi mümkündür. (para.61).

Buna karşılık, Yargıtay 11. HD. E.2000/6655, K.2000/8945 sayılı, 14.11.2000 tarihli kararında "Pizzeria UNO Chicago Bar&Grill" kombinasyon markasının asli unsur olarak, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün İngilizce dilindeki kısaltması olan "UNO" ibaresini taşıdığı; diğer yardımcı unsurların ise markaya ayırt edicilik kazandıramadığı gerekçesi ile tescilinin mümkün olmadığı sonucuna varmıştır.

http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_2000-6655.php (Erişim Tarihi: 07.02.2016).

Kanaatimizce somut olayda "UNO" ibaresinin asli unsur olması, tek başına bu markanın doğrudan mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1(g) bendi yasağına tabi tutulmasına yol açmamalıydı. Markanın yarattığı bütünsel algıda "UNO" ibaresinin ayrı bir anlam kazanıp kazanmadığı; ek unsurların bu ibareye ayırt edici bir vasıf sunup sunmadığı hususlarının yanı sıra, tescilin kapsadığı ürünlerde bu ibarenin kullanılması yoluyla ilgili müşteriler nezdinde Birleşmiş Milletler ile bağlantı kurulup kurulmadığının da incelenmesi daha isabetli olacaktır.

Benzer bir uyuşmazlıkta, "UNOX fig." markasının tescilinin reddi Federal Mahkeme'nin ATF 135 III 648 sayılı kararı ile hukuka uygun bulunmuştur. Federal Mahkeme'ye göre, markada açıkça görülen "UNO" kelimesinin taklit edilmesi yasak olan Birleşmiş Milletler Örgütü'nün (United Nations Organization) baş harflerinin kısaltmasına karşılık gelmektedir. Somut olayda Federal Mahkeme tarafından, Birleşmiş Milletler Örgütü ve Diğer Hükümetler arası örgütlerin Ad ve Amblemlerinin Korunmasına İlişkin Federal Kanun'dan (LPNE) kaynaklanan korumanın Paris Sözleşmesi'ne kıyasen daha geniş kapsamlı olduğu belirtilmiştir. LPNE, sadece arma ve kısaltmaların oldukları biçimde kopyalanmalarını değil; bir kısım değişikliklerle yeniden üretilmelerini (röprodüksiyon) de yasaklamaktadır. Hatta yasağın uygulanması için söz konusu işaretin örgüt ile marka arasında zihinsel bir bağlantı yaratmasına (karıştırılma ihtimaline) veya tescilin istendiği ürün sınıflarının dikkate alınmasına dahi gerek duyulmamaktadır. Oysaki Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(c) bendi gereği başvuru ancak marka ile kuruluş arasında bir bağlantı olduğu hususunda kamunun yanılması halinde reddedilecektir. Ayrıca Paris Sözleşmesi'nde sadece hanedan armacılığına karşı koruma sunulmaktadır. Federal Mahkeme'nin ATF 105 II 305 sayılı "BIS" kararı ile Federal İdare

kombinasyonunun bir bütün olarak yarattığı izlenim, içerdiği işaretin uluslararası bir örgüt ile bağlantısını bertaraf edecek derecede farklılık yaratmışsa veya kombinasyon içerisinde ikincil bir anlam kazanmışsa tescil mümkün olmalıdır²³⁷⁸.

Kanaatimizce uluslararası örgüt veya kuruluşların amblemlerinin izinsiz kullanılmasına ilişkin inceleme, -devlet egemenlik sembollerine benzer biçimde- Paris Sözleşmesi 2. mükerrer m.6 hükmü çerçevesinde ayniyet veya

Mahkemesi'nin TAF B-7207/2009 sayılı "Dee Cee style", TAF B-1409/2007 sayılı "Meditrade" ve TAF B-3296/2009 sayılı, "UNO VIRGINIA SLIMS" kararlarında da bu esaslar vurgulanmıştır. **IPI Directive**, s.113; **Marbach/Mühlstein, sic!**, 2010, s.634. Başvuru sahibi, "X" harfi ve grafik unsurlar sayesinde, "UNOX" markası ile karşılaşan tüketicinin bu markada yer alan "UNO" kısaltmasını algılayamadığını ileri sürmüştür. Ayrıca davacıya göre, "UNOX" markasının uygulandığı ilgili ürünler dikkate alındığında (levha ve fırın), tüketicinin bu marka ile "INOX" (inoxidation/oksitlenmeme) kavramı arasında bağlantı kurduğu kabul edilmelidir. Ancak bu iddialar Federal Mahkeme tarafından dikkate alınmamıştır. Mahkemeye göre, başvurunun reddi açısından "UNOX" markasının "Birleşmiş Milletler Örgütü" ile bağlantı sağlayıp sağlamamasının hiçbir önemi yoktur. LPNE tarafından sunulan koruma mutlak olup; uluslararası örgüt adının kısaltması ile karıştırılma ihtimali aranmamaktadır. Bunun ilk istisnası ise kısaltmanın bağımsız anlamını yitirecek derecede markanın bütünlüğü içerisinde kaybolmasıdır. Bu takdirde markanın içinde söğrulan kısaltmaya ayrık bir koruma sunulması, hükmün amacına hizmet etmeyecektir. İkinci istisna ise kısaltmanın güncel, baskın ve ayrık bir anlamının daha olmasıdır. Örneğin Birleşmiş Milletler Örgütü açısından "uno, due, trei" markası ile Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İtalyanca kısaltması (Organizzazione Internazionale del Lavoro "OIL") açısından "OIL for professionals" markaları bu kapsamda düşünülebilir. Ancak tescilin mümkün olduğu bu iki istisnanın somut olay açısından uygulanma alanı yoktur. **IPI Directive**, s.114; **Dessemontet**, JdT, 2011, s.333 vd. Markanın bütününe bakıldığında seçilen renklerin, "UNO" ile "X" harfini birbirinden ayırdığı ve doğrudan "UNO" kelimesini ön plana çıkardığı görülmektedir. Dolayısıyla "UNO" kısaltmasının marka içinde tanınmayacak biçimde söğürüldüğü kabul edilemez. Federal Mahkeme, bu gerekçelerle IPI'nin "UNOX" markasının tescilini reddeden kararını hukuka uygun bulmuştur.

İsviçre'de 15 Aralık 1961 tarihli LPNE, genel sekreterliğin açık izni olmadıkça Birleşmiş Milletler Örgütü ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından bildirilen listedeki örgütlerin isim, arma ve amblemlerinin kullanılmasını yasaklamaktadır. LPNE m.2 ve m.3 hükümleri gereği, bu işaretlerin ticaret unvanı, tasarım veya marka olarak tescili de mümkün değildir. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin B-3296/2009 sayılı "Uno Virginia Slims" kararına göre uyuşmazlık konusu işaret unsuru, ilgili müşteri çevresinde Birleşmiş Milletler işareti algısı (veya böyle bir işaret ile bağlantılı olduğu algısı) yaratıyorsa, diğer grafik veya kelime unsurları dikkate alınmamalıdır. Bu noktada tescilin hangi hizmet veya emtia sınıfı için istendiğinin de herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. **IPI Directive**, s.113-114. Bu yaklaşım sonucu söz konusu ifadeye marka koruması bahşedilmemiştir. **Marbach/Mühlstein, sic!**, 2010, s.634. Konuya ilişkin ATF 105 II 305 sayılı "BIS" kararında Birleşmiş Milletler Örgütü'nün yan kuruluşlarından biri olan "Bank for International Settlement" (Uluslararası Sulh Bankası) kurumunun unvanının kısaltması olan "BIS" ibaresinin Paris menşeli bir şirket adına tescili talebi reddedilmiştir. Uluslararası örgütlerin amblem, bayrak ve diğer işaretlerinin farklı renklerde tesciline ilişkin yapılan başvurular -devletlere ait hükümlerle ilgili olarak- reddedilmektedir. Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-1409/2007 sayılı "Meditarde" kararı gereği, uluslararası bir örgüt işaretinin sadece renklerinin değiştirilmiş hali karıştırılma riskini ortadan kaldırmayacaktır. **IPI Directive**, s.114.

²³⁷⁸ Buna karşılık, Dünya Sağlık Örgütü'nün İngilizce kısaltması olan "WHO" ibaresi tıbbi ürünlerde; Uluslararası Para Fonu'nun İngilizce kısaltması olan "IMF" ibaresi banka ve finans hizmetlerinde mülga 556 sayılı KHK 7/f.1/(g) hükmü gereği tescil edilemez. **TPE Kılavuz**, s.82 vd.

hanedan armacılığı bakımından taklit kavramları çerçevesinde yapılmalıdır. Ancak bu defa -devlet bayrak ve armalarından oluşan egemenlik sembollerinden farklı, ancak garanti damga ve işaretlerine benzer biçimde-ortalama tüketicinin bağlantı kurma ihtimali, kural olarak, başvurunun kapsadığı ilgili mal veya hizmet sınıfı ile sınırlı biçimde değerlendirilmelidir²³⁷⁹. Şayet uluslararası kuruluşun, tescilin istendiği tüm mal veya hizmetlerle ilgisi veya faaliyeti bulunuyorsa başvuru bu sınıflarla sınırlı olacak biçimde reddedilmelidir. Böylesi bir durumda ilgili çevre tespit edilirken bu mal veya hizmetin alıcısı konumunda olan kişilere ek olarak, hanedan armacılığı yönünden taklit edilen işaretin hitap ettiği genel çevre de dikkate alınmalıdır.

İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 135 III 648 sayılı "UNOX" kararında uluslararası örgüt adlarının korunmasında öncelikle Paris Sözleşmesine kıyasen daha katı hükümler içeren LPNE hükümlerini öncelikle uygulamıştır. Bu sebeple incelemede ürün sınıflarına ve bağlantı kurma olgularına bakılmamış; işaretin "UNO" kısaltmasını içermesi yasağın uygulanması için yeterli

²³⁷⁹ Genel Mahkeme'nin T-215/06 sayılı "American Clothing" (para.77), T-397/09 sayılı "Ernst August prinz von Hannover" (para.21 vd.) ve EUIPO'nun R 1361/2008-1 sayılı "Suscipere et finire" (para.15) kararları, Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) ve (b) bentleri arasındaki koruma kapsamı farklılıklarını göstermektedir. Buna göre, egemenlik amblemlerine yönelik (a) bendinde sağlanan koruma mutlaklıdır. Diğer bir ifade ile koruma için ilgili çevrenin marka sebebiyle ürünün kökenine ilişkin hataya düşme olasılığı aranmamaktadır. Buna karşılık, uluslararası örgütlerin korunmasına ilişkin (b) bendindeki yasağın, marka başvuru sahibi ile söz konusu kuruluş arasında bir bağlantı olduğu iması yarattığında uygulanmaktadır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.136; **von Kapff**, Concise, s.42. Bu sebeple Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) bendinde sağlanan koruma, (b) bendine kıyasen daha geniştir. Bu yaklaşımın bir yansıması olarak, Genel Mahkeme'nin T-397/09 sayılı kararında Birleşik Krallık ulusal amblemi ile neredeyse ayniyet gösteren figüratif marka başvurusu reddedilirken; işaretin başvuru sahibinin tarihsel aile armasından türetildiğine yönelik savunmaya itibar edilmemiştir.

Korumanın mutlak olması sebebiyle (a) bendi yasağının uygulamasında, marka başvurusunun kapsadığı ürün sınıflarının dikkate alınması gerekli değildir. Buna karşılık, uluslararası kuruluşlar açısından 2. mük. m.6/f.1/(b) ve (c) bentlerindeki koruma dikkate alındığında, başvurunun kapsadığı mal ve hizmetlerin de incelenmesi zorunludur. Bu sayede ilgili çevre tespit edilecektir. 2. mük. m.6/f.1/(c) bendi gereği marka içerisinde kullanılan amblem:

- İlgili kuruluş ile arasında bir bağlantı olduğu imasını yaratıyorsa veya
- Başvuru sahibi ile örgüt arasında bir bağlantı olduğu konusunda kamunun yanılgısına yol açacak mahiyette ise tescil edilmeyecektir.

Doktrinde bu esasın iki olası sonuç doğuracağı belirtilmektedir. İlk olarak başvuru konusu marka, -başkaca hiçbir unsur taşımaksızın- sadece uluslararası kuruluşun ambleminden veya bunun bir imitasyonundan oluşuyorsa kamunun markanın uygulandığı ürünlerin kökeni konusunda yanılgıya düşmesi veya başvuru sahibi ile kuruluş arasında bir bağlantı olduğunu varsayması kaçınılmaz olacaktır. Buna karşılık, kombinasyon markalarında ilgili çevrenin ürün kökeni açısından yanılgıya düşüp düşmediğinin veya uluslararası örgüt ile başvuru sahibi arasında bir bağlantı olduğu imasının oluşup oluşmadığının ayrıca incelenmesi gereklidir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.137.

görülmüştür. Bu yaklaşımın iki istisnası kısaltmanın marka içinde fark edilemeyecek biçimde soğrulması veya kombinasyonda yeni bir anlam kazanmasıdır. Yargıtay 11 H.D. E.2000/6655, K.2000/8945 sayılı “Pizzeria UNO Chicago” kararında²³⁸⁰ ise konuya ilişkin özel bir hükmün varlığı aranmamış; tescilin kapsadığı ürün sınıflarının uluslararası işaret ile bağlantı kurup kurmadığı olgusu göz ardı edilmiştir. Yargıtay’ın bu kararında, söz konusu uluslararası örgüt adının markada yer alması “*per se*” yasağa tabi tutulmuştur. Birlik hukukunda ise “*per se*” yasağın bayrak ve egemenlik sembollerinde uygulandığı görülmektedir. Buna karşılık, uluslararası örgüt sembollerinde ise tescilin kapsadığı ürün sınıflarının bu örgüt faaliyetleri ile bağlantı kurup kurmadığı da incelenmektedir.

E. Diğer Kamusal İşaretler

1.Yasağın Kapsamına Giren İşaret Türleri

Türk hukukunda mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(h) bendinde “*Paris Sözleşmesi’nin 2 nci mükerrer 6 ncı 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 markaların*” tescil edilemeyeceği öngörülmüştü²³⁸¹. Aynı yaklaşım SMK m.5/f.1/(ğ) bendinde de sürdürülerek “*Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretlerin*” tescilinin önü kapanmıştır. Söz konusu düzenleme ile:

- Paris Sözleşmesi’nin 2. mük. m.6 hükmü kapsamında yer almayan ancak tarihsel ve kültürel anlamda topluma mal olmuş değerleri veya

²³⁸⁰ Noyan, 2003, s.109; Erdil, s.134.

²³⁸¹ Mülga 551 sayılı Markalar Kanunu’nun m.9 hükmünde devlete, mahalli idarelere ve diğer kamu tüzel kişilerine kamu iktisadi teşebbüslerine ve kamu niteliğindeki meslek ve kuruluşlarına ve kamu tüzel kişilerine ve kamu menfaatlerine yararlı derneklere, siyasi partiler ve spor kulüplerine ait olan damga, mühür, alamet ve işaretlerin ve bunlardan ilk bakışta kolayca tefrik edilmeyecek derecede benzerlerinin, bu tüzel kişilerin yazılı izni olmadan tescil edilemeyeceği öngörülmüştür.

- Paris Sözleşmesi'nin 2. mük. m.6 hükmü kapsamında yer almayan, tescillerine izin verilmemiş kamusal arma, nişan, amblem veya adlandırmaları içeren markaların tescili yasaklanmıştır²³⁸².

SMK m.5/f.1/(ğ) bendi gereği, “Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ve yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaların marka olarak tescili, ancak yetkili makamların verecekleri izin ile mümkün olacaktır. Ancak ilgili makamların verecekleri bu izin, TPMK'nın m.5/f.1/(ğ) bendi nezdinde ayrıca inceleme yapmasını engellememelidir. Söz konusu işaretlerin kamusal yönlerinin baskın olması ve ilgili merciin bu işaretleri önceye dayalı bir hakka değil, kamu adına kullanması; 3. kişilerin bu işaretleri ticarileştirmeleri açısından izni tek başına yeterli bir irade beyanı olmaktan çıkaracaktır. Diğer bir ifade ile verilen izin, TPMK açısından bağlayıcı olmayacak; takdir yetkisini ortadan kaldırmayacaktır.

Aynı maddede “Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretlerin” de tescili “ayrıca izin esasına değinilmeden” yasaklanmıştır. Dolayısıyla SMK m.5/f.1/(g) bendinden farklı olarak, kamunun ortak değeri olan ve bu sebeple belirli kişilerin ticari tekeline bırakılması kural olarak yasaklanmış bir işaretin, ilgili merciinin izninin alınması yolu ile hukuka uygunluğu sağlanamayacaktır.

²³⁸² Hükümün kapsamı sadece arma, amblem ve nişanlarla sınırlı tutulmamalı; ortak mirasa konu olmalarına rağmen, Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 kapsamında yer almayan flamalar, bayraklar, forslar, damgalar, mühür vb. işaretler de aynı yasağa tabi olmalıdır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.31-32.

Geçmiş dönemde WIPO listesinde yer almayan kamusal işaretler, Paris Sözleşmesi kapsamı dışında kalmalarına rağmen, koruma markası uygulaması (Türk Koruması) aracılığıyla mülga 556 KHK m.7/f.1/(h) veya (k) hükümleri dahilinde korunmuştur. Türk koruması uygulaması, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretlerin marka olarak tescilini engellerken; Paris Sözleşmesi kapsamındaki devlet ve uluslararası kuruluş işaretlerinin yanı sıra, Sözleşme'nin kapsamı dışındaki kamuyu ilgilendiren ve halka mal olmuş işaretleri de izinsiz tescil başvurularına karşı korumayı hedeflemektedir.

<http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/commonContent/Specific>
(Erişim Tarihi: 02.01.2016).

5000 sayılı TPMMK m.13/f.1/(d) bendi gereği, TPMK Markalar Dairesi, ilgili mevzuat hükümlerine göre, belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması, markaların tanınırlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapma yetkisine sahiptir.

AB hukukunda da 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(i) bendinde yetkili makamların tesciline izin verdikleri durumlar haricinde, Paris Sözleşmesi'nin 2. mük. m.6 kapsamı dışında kalan nişan, amblem ve armaların kamuya mal oldukları (toplumu özel olarak ilgilendirdikleri) takdirde tekelleştirilmeleri engellenmektedir²³⁸³. Tüzük m.7/f.1/(i) bendinde kamuyu özellikle ilgilendiren işaretlerin tanımlaması yapılmamıştır. Bununla birlikte hükmün kapsamına, Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6'ya tabi olmayan politik ve dini sembollerin, yerel yönetimlere ilişkin olanlar da dahil olmak üzere idari kurum ad veya sembollerinin girdiği kabul edilmektedir²³⁸⁴. SMK m.5/f.1/(ğ) yasağı, ticarileştirilmeleri istenmeyen "kamusal arma, nişan veya adlandırmalara" uygulanır. Ancak bu yasak, bu işaretlerin ilgili resmi kurumlar tarafından kullanılmasını ve marka olarak tescil edilmelerini engellemeye yönelmemiştir. Aksine, bu işaretlerin özellikle 3. kişiler tarafından markasal kullanımı, izne tabi tutulmuş bir istisnaya dönüştürmüştür²³⁸⁵.

Buna ek olarak, SMK m.5/f.1/(ğ) bendi kapsamına Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 dışındaki devlete veya uluslararası kuruluşlara ait işaretlerin yanı sıra, diğer kamu kurum veya organlarına (belediyelere veya diğer bölgesel yönetimlere) ait nişan, rozet, amblem ve armalar da girmektedir. Ayrıca hüküm, Paris Sözleşmesi'nin 2. mükerrer m.6/f.3/(a) bendi gereği bildirim yapılmamış ancak "halka mal olmuş kültürel değer taşıyan" işaretleri de

²³⁸³ AB hukukunda Tüzük m.7/f.1/(i) hükmünde Paris Sözleşmesi'nin 2. mük. m.6 hükmü kapsamına girmeyen ancak kamusal değer ve yarar taşıyan arma, amblem ve nişanların tescilinin yasaklandığı anlaşılmaktadır. Ancak arma, bayrak ve diğer devlet amblemleri ile uluslararası örgüt ad ve kısaltmalarına ilişkin Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) ve (b) bentlerindeki koruma, bu sözleşmeye üye devletlere yöneliktir. SMK m.5/f.1/(ğ) bendindeki yasak ise Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 hükmü kapsamı dışında kalan diğer kamusal adlandırmaların izinsiz tescilini önlemektedir. Her ne kadar SMK m.5/f.1/(ğ) bendinde açıkça belirtilmese de maddedeki yasak, sadece kamuyu özel olarak ilgilendiren işaretler ile aynıyet gösteren markalarla sınırlı kalmamalı; aksine armacılık sanatı açısından taklit (imitasyon) mahiyeti taşıyan markaları da kapsamalıdır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.138. Genel Mahkeme'nin T-3/12 sayılı "Member of € Euro Experts" kararı (para.34).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-3/12> (Erişim Tarihi: 02.01.2016).

²³⁸⁴ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.31-32.

²³⁸⁵ İktisadi nitelik arz etmeyen ve kamunun genelini ilgilendiren işaret ve adlandırmalar (ör. siyasi parti, bakanlık meslek kuruluşu isimleri veya logoları) bu kapsamda değerlendirilebilir. **TPE Kılavuz**, s.86.

Kamuyu ilgilendiren ve halka mal olmuş işaretleri içeren markalara yönelik SMK m.5/f.1/(ğ) bendi ile kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalara ilişkin m. 5/f.1/(ı) bendindeki yasaklara ilişkin değerlendirmede ilgili çevrenin algısı göz önünde bulundurulacaktır. Buna karşılık m.5/f.1/(g) bendi kapsamındaki Paris Sözleşmesi'ne taraf "devlet arma ve amblemlerine" yönelik incelemede yasak kapsamına giren resmi işaretin ilgili çevre ile herhangi bir bağının bulunması gerekmez.

içerir. Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 kapsamına girmemelerine rağmen bu işaretlerin de tekelleşmelerinin önlenmesinde herkesin menfaati bulunmaktadır. Bir ibarenin halka mal olmuş kültürel değer niteliğinde bulunması, o ibarenin marka olarak tesciline engel teşkil eder. Özellikle toplumda yaygın bir öğretiyi simgeleyen (ör. Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Atatürk'ün sözleri) ve toplum belleğinde yer tutan işaretlerin tescil yolu ile tekelleştirilmeleri, kültürel değerlerin istismarı mahiyeti taşıyacağından SMK m.5/f.1/(ğ) bendi yasağına tabidir.

Türk doktrininde bu maddede yer alan yasağın kapsamının belirlenmesi için verilen örnekler arasında Atatürk'ü Kocatepe'de eli çenesinde düşünürken gösteren fotoğraf, Ayasofya'nın, Selimiye Cami'nin, Anıtkabir'in, İzmir Saat Kulesi'nin, Fatih Sultan Mehmet'in resimleri ile "Osmanlı Devleti" kelimesi ve armaları yer almaktadır²³⁸⁶. Ayrıca ülkemizin tarihi ve kültürel değerleri de hükmün kapsamına girmektedir. Söz konusu yasak ile bu tür işaretlerin ticarileştirilmeden gelecek nesillere aktarılması düşünülmektedir. Bu işaretler Paris Sözleşmesi'nin 2. mük. 6. maddesi kapsamında yer almamakla birlikte ulusal kültürün ortak paydasını yansıtmalıdır²³⁸⁷.

Düzenleme ile kamuya mal olmuş, bir ulusun kültürel ve tarihsel zenginliğini gösteren unsurların tekelleştirilerek rakiplere nazaran haksız bir avantaj elde edilmesi ve tüketici duyarlılıklarının sömürülmesi önlenmektedir. Zira, bu işaretler toplumun ortak malı olduğundan, mutlak surette kamunun kullanımına açık tutulmaları zorunludur²³⁸⁸. Dolayısıyla Paris Sözleşmesi 2.

²³⁸⁶ **Tekinalp**, s.410; **Çağlar**, s.54. SMK m.5 hükmü gerekçesinde, Fatih Sultan Mehmet'in ismi kültürel değerlere örnek olarak gösterilmektedir. Tarihi veya kültürel açıdan halka mal olmuş kişi isimleri SMK m.5/f.1/(ğ) bendine tabi olurken; ülkemizin meşhur sanatçı, sporcu ve bilim adamlarının isimleri ise kapsam dışında kalmaktadır. Aynı esasın yabancı tanınmış kişilere de evveliyetle uygulanacağını kabulü gereklidir. Yargıtay 11. HD. E.1999/6817, K.1999/8216, 22.10.1999 sayılı kararında İtalyan asıllı ünlü aktör "Al Pacino" isminin ülkemizin kültürel bir değeri olmadığı, bu sebeple mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(h) bendinin (SMK m.5/f.1/(ğ) bendi) uygulama alanı bulamayacağı neticesine varmıştır. Tarihi ve kültürel yapıların fotoğraf, resim ya da isimlerini içeren işaretler TPE (TPMK) tarafından mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(h) bendine tabi tutulmuştur. Buna karşılık, "Efes", "Anatolia" gibi antik şehir/yer isimlerinin ilke olarak bu kapsamda değerlendirilmeyeceği belirtilmektedir. **TPE Kılavuz**, s.86.

²³⁸⁷ Yargıtay 11. H.D. E.2014/18537, K.2015/9891 sayılı, 05.10.2015 tarihli kararında "Herşey Aşk'tan + Şekil" ibaresinin, Divan Edebiyatı şairlerinden Şeyh Galip'e ait olmasını, tek başına mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(h) bendi yasağının uygulanması için yeterli görmemiştir.

<http://www.emsalyargi.com/yargitay.php?karar=4f8b15b935673acb>

(Erişim Tarihi: 12.01.2016).

²³⁸⁸ **Tekinalp**, s.410; **Yasaman**, C.I, s.244.

mük. m.6 hükmü çerçevesinde sadece üye devlet hükümlerinceyle sınırlı kalmayan; ancak tescilin istendiği devletin ulusal kültürünün bir parçası mahiyetindeki unsurlar, izin şartı aranmaksızın, kamunun serbest tasarrufuna bırakılmıştır. SMK m.5/f.1/(ğ) bendi öncelikle, kamuya mutlak suretle açık tutulması gereken işaretlerin bu özel türünü (bir alt kümesini) koruma altına almaktadır. Kamuya mal olmuş işaretler olarak adlandırılan bu alt küme, Paris Sözleşmesi'nin kapsamı dışında kalmalarına rağmen, "toplumun kültürel değerlerini yansıtan sembolleri" içermektedir. İncelemede doğrudan tescilin istendiği ülkenin kamuya mal olmuş değerlerinin korunması amaçlanmaktadır²³⁸⁹. Bu noktada tescile konu işaretin ülkemizde geniş çevrelerce bilinmesi, onun doğrudan halka mal olmasını sağlamayacaktır²³⁹⁰.

2.Yasağın Uygulama Esasları

SMK m.5/f.1/(ğ) bendi kapsamında korunan işaretler ile başvuru konusu işaretin karşılaştırılmasında, SMK m.5/f.1/(g) bendi ile Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 hükümlerinin kıyasen uygulanması gereklidir. Buna göre başvurunun:

- Kısmen veya tamamen kamuya mal olmuş bir işaretin bire bir kopyasından oluşup oluşmadığının;
- Kamuya mal olmuş bir işaretin bire bir kopyasını bir unsur olarak içerip içermediğinin;
- Kamuya mal olmuş bir işaretin hanedan armacılığı bakımından taklidinden oluşup oluşmadığının;

²³⁸⁹ Yargıtay 11. HD. E.2000/550, K.2000/1543 T.28.02.2000 sayılı kararında Galatasaray ibaresinin halka mal olmuş bir deyim olduğu gerekçesi ile "GH Galatasaray Holding" ibaresinin tesciline izin verilmemiştir. **Kaya**, s.113-114. Yargıtay 11. H.D. T.22.10.1999, E.1999/6187, K.1999/8216 sayılı kararında kültürel değerlerin halka mal olması kavramının Türkiye ile ilgili olması gerektiği görüşü benimsenmiştir. Bu yaklaşım gereği, tescili istenen "Alpacino" ibaresi ülkemizin kültürel ve tarihi değerleri ile bağlantı taşımamaktadır. O halde Yargıtay'a göre bu ifade mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(h) bendindeki özel yasak kapsamında değerlendirilmemelidir. **Erdil**, s.135.

²³⁹⁰ Yargıtay 11. HD. E.2000/4541, K.2000/550 sayılı, 15.06.2000 tarihli kararında bir roman kahramanı olan "Gulliver" isminin tarihsel ve kültürel bir ortak değer mahiyeti taşımadığı sonucuna varmıştır. **Kaya**, s.114. Kanaatimizce, tescile konu işaretin "Keloğlan" veya "Dede Korkut" gibi Türk yazın kültürüne ait simgeleri içerdiği durumlarda SMK m.5/f.1/(ğ) bendi hükmündeki yasağın uygulanması gerekecektir.

- Kamuya mal olmuş bir işaretin hanedan armacılığı bakımından taklidini bir unsur olarak içerip içermediğinin incelenmesi gereklidir²³⁹¹.

Bunun ertesinde, AB hukukunda şayet Tüzük m.7/f.1(i) bendine tabi arma, nişan veya adlandırmalar idari bir kuruluş tarafından kullanılıyorsa, bu kuruluşun faaliyet alanı ile başvuru konusu işaretin kapsadığı mal veya hizmet sınıfları arasında “bir bağlantının oluşup oluşmadığına” ve kurumdan izin alınıp alınmadığına odaklanılması kabul görmüştür²³⁹². Şayet tescili istenen marka, ilgili çevreyi yanıltarak, marka sahibi ile armanın atıfta bulunduğu kurum arasında bir bağlantı bulunduğu düşüncesini yaratıyorsa Tüzük m.7/f.1/(i) bendindeki yasak uygulanacaktır. Diğer bir deyişle Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 hükmü dışında kalan işaretlerin koruma altına alınması, tescili istenen marka ile arma arasında bağlantı bulunması şartına tabi tutulmuştur²³⁹³. Aksi takdirde 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(i) bendinin (SMK m.5/f.1/(ğ) bendinin) sağladığı koruma, Tüzük m.7/f.1/(h) bendine (SMK m.5/f.1/(g) bendine) kıyasen daha geniş olacaktır²³⁹⁴. Bu yaklaşım Türk hukukunda SMK m.5/f.1/(ğ) bendindeki “yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler” açısından isabetli olabilir²³⁹⁵. Ancak kanaatimizce “toplumun ortak kültürel değerlerini yansıtan sembollerini konu alan başvurularda” tescil engelinin uygulanması için bağlantı şartının

²³⁹¹ Tescil yasağının uygulanması için işaretin bir bütün halinde yarattığı izlenime odaklanılması etkili olmakla birlikte zorunluluk teşkil etmez. Aksine işaretin, “kamuya mal olduğu kabul edilen” unsuru ilgili müşterinin kolaylıkla anlayabileceği bir açıklıkta barındırması, SMK m.5/f.1/(ğ) bendinin uygulanması için yeterli sayılmalıdır. Bu noktada kamuya mal olmuş bir işaretin, tek başına, esaslı unsur veya tali unsur olarak tescile konu edilmesi hukuka aykırı olacaktır. Söz konusu işaretlerin, kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmaları da mümkün değildir.

²³⁹² **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.31.

²³⁹³ Örneğin “Best Offër” ve “Energy” ibarelerindeki “E” işaretinin söz konusu markalar ile Avrupa Birliği arasında bir bağlantı kurmadığı gerekçesi ile tesciline izin verilmiştir. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.17.

²³⁹⁴ Genel Mahkeme’nin T-3/12 sayılı ‘MEMBER OF EURO EXPERTS’ kararı bu yöndedir. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.01.2017, s.14.

²³⁹⁵ Yargıtay 11. HD. E.2015/4291, K.2015/11645, T.05.11.2015 sayılı kararında Davacı vekilinin, “İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası” isminde uzun yıllardır faaliyet gösteren bir orkestrası bulunduğu halde, davalının 2008/75065 sayılı “İstanbul Senfoni Orkestrası” markasını adına tescil ettirdiği tespit edilmiştir. Bu suretle davalı orkestrasının Devlete ait bir orkestra olduğu izlenimi vermesi, davalı adına tescilli markanın mülga 556 sayılı KHK m. 7/f.1/(g) ve (h) bentlerine aykırılığına yol açmıştır. Bu gerekçe ile yerel mahkemece davalı markasının hükümsüz kılınması hukuka uygun bulunmuştur.

<http://www.emsalyargi.com/yargitay.php?karar=f45a7f6ac2bd6428>
(Erişim Tarihi: 12.01.2016).

veya ürün sınıflarının dikkate alınmasına gerek yoktur²³⁹⁶. Burada koruma mutlak mahiyet taşımaktadır.

3. Yasağa İlişkin Avrupa Birliği Hukuku İçtihatları

AB hukuku içtihatlarında Tüzük m.7/f.1/(i) bendi ile (h) bentlerinin birbirlerine oldukça yakın bir uygulama alanına sahip; eşit derecede koruma imkanı sağlayan hükümler oldukları belirtilmektedir²³⁹⁷. Buna göre, Tüzük m.7/f.1/(i) bendi hükmü, söz konusu işaretlerin bire bir kopyalandıkları markaların yanı sıra, bu işaretlerin hanedan armacılığı yönünden taklitlerinden oluşan veya bunları içeren markalara da uygulanacaktır. Hükümdeki yasak, ilgili çevrenin yanılmasına sebebiyet verecek ölçüde, “*başvuru sahibinin markası ile işaretin atıfta bulunduğu kuruluş arasında bir bağlantı olduğu zannının*” olduğu hallerde uygulanacaktır. Diğer bir ifade ile Tüzük m.7/f.1/(i) bendinin sunduğu korumadan faydalanabilmek için tescili istenen marka ile kamusal sembol arasında bir bağlantı kurulması şarttır²³⁹⁸. İlgili çevrede mal veya hizmetin söz konusu idari kuruluş (kamuyu ilgilendiren işareti kullanan kuruluş) tarafından piyasaya sunulduğu algısının oluşması ret

²³⁹⁶ SMK m.5/f.1/(ğ) kapsamındaki yasak uygulanırken, özellikle Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(b) ve (c) bentleri de dikkate alınmalıdır. AB hukukunda 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(i) bendi çerçevesinde yapılacak incelemede de öncelikle başvuru konusu markanın: a) tek başına ve bütünüyle kamuyu ilgilendiren bir işareten oluşup oluşmadığı veya böyle bir işareti içerip içermediği veya b) Kamuyu ilgilendiren bir işaretin armacılık sanatı açısından taklidinden oluşup oluşmadığı veya böyle bir taklidi içerip içermediği incelenmelidir. Armacılık sanatı açısından taklit olgusuna yönelik incelemede, devlet amblemleri, bayrakları ve uluslararası kuruluş işaretleri için geçerli olan kriterler burada da uygulama alanı bulacaktır. Ayrıca, tescili istenen marka ile söz konusu işareti kullanan kuruluş arasında bir bağlantı olduğu imasının varlığı aranmaktadır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.140; Genel Mahkeme'nin T-3/12 sayılı “Members of Euro € Experts” (para.37 vd.) ve ABAD’ın C-202/08 P ve C-208/08 P sayılı “American Clothing” kararı (para.80).

²³⁹⁷ ABAD içtihatları, Tüzük m.7/f.1/(h) ve (i) bentlerinin hem mal hem de hizmetleri kapsadığını ve her iki hükmün uygulama alanlarının benzerlik gösterdiğini vurgulamaktadır. ABAD’a göre, gerek devlet ve uluslararası kuruluş işaretlerinin (Tüzük m.7/f.1/(h) bendi) gerekse kamuyu özel olarak ilgilendiren işaretlerin (Tüzük m.7/f.1/(i) bendi) izinsiz kullanımının yasaklanmasıyla korunmak istenen üstün hukuki menfaat ortaktır. Bu menfaat, söz konusu işaretlerin taşıdığı kamusal değer korunması ve izinsiz ticarileştirilmelerinin önlenmesidir. O halde her iki hükmün eşit düzeyde hukuki koruma sağladığının kabulü gereklidir. **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.01.2017, s.14. ABAD’ın C-202/08 P ve C-208/08 P sayılı, birleştirilen dosyalara ilişkin “American Clothing” kararı, (para.78 vd.) <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-202/08> (Erişim Tarihi: 12.01.2016).

²³⁹⁸ Dolayısıyla bire bir ayniyetin veya armacılık sanatı (hanedan armacılığı) açısından taklit olgusunun tespitinin ertesinde ilgili çevre algısında, kamuyu ilgilendiren işaret üzerinde hak sahibi olan kuruluş ile başvuru sahibinin markası arasında bir bağlantı kurulup kurulmadığı (mal veya hizmetin söz konusu kuruluşun onayı, garantisi, desteği ile üretildiği) da incelenmelidir.

kararına yol açacaktır²³⁹⁹. Bu engellerin aşılmasında ilgili kuruluşun izni aranmaktadır²⁴⁰⁰.

Genel Mahkeme içtihatlarında da Tüzük m.7/f.1/(i) bendi hükmünün, işaret ile idari kuruluşun yürüttüğü faaliyetler arasında özel bir bağın olduğu durumlarda uygulanacağı ifade edilmektedir. Tüzük m.7/f.1/(i) hükmünün kapsamına işaretin özellikle AB'nin faaliyet alanlarından birini çağrıştırdığı haller girmektedir²⁴⁰¹. Buna karşılık 2015/3624 sayılı Direktif m.4/f.3/(b) bendinde yüksek sembolik değere sahip işaretlerin tescilinde üye devletlere takdir yetkisi verilmiştir.

Devlet amblemlerine yönelik Tüzük m.7/f.1/(h) bendinden farklı olarak, WIPO veya AB nezdinde bir işaretin kamuya mal olup olmadığının tespitinde başvurulacak bir kayıt sistemi tutulmamaktadır. Bununla birlikte Birlik hukukunda 12 Ağustos 1949 tarihli Harp Halindeki Silahlı Kuvvetlerin Hasta

²³⁹⁹ **von Kapff**, Concise, s.43; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.139; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Version 1.00, 23.03.2016, s.35. Genel Mahkeme'nin T-3/12 sayılı "MEMBER OF EURO EXPERTS" kararında, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(i) bendi kapsamında yapılacak incelemede başvurunun kapsadığı ürün sınıflarının, bunların hitap ettiği ilgili çevrenin ve başvuru konusu markanın söz konusu çevre üzerinde yarattığı izlenimin dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda, başvurunun kapsadığı ürünler ile kamuyu ilgilendiren işareti kullanan kurumun faaliyetleri arasında bir örtüşmenin olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Ret kararı bu örtüşen mal veya hizmetler ile sınırlı olmalıdır. Ayrıca başvuru konusu marka kombinasyonunun içerdiği diğer unsurların bütüne yaptıkları etki de önemlidir. Kombinasyona eklenen ayırt edici unsurların başvuru konusu markanın ilgili kuruluşla bağlantılı olduğu algısını bertaraf etmeleri de mümkündür. Birlik hukuku açısından başvuruda EURO/EUROPEAN gibi kelime unsurlarının yer alması, markanın AB ile bağlantısının olduğu algısını artıracaktır. Genel Mahkeme bu esasları benimseyerek, mavi fon üzerine sarı renkli on iki adet yıldızı, "member of euro experts" ibaresini, "e" ve "€" figürlerini içeren markanın, AB'nin para birimi olan "euro"nun (€) hanedan armacılığı açısından taklidini içerdiği ve ilgili çevrede başvuru sahibinin AB'nin onayıyla faaliyet gösterdiği algısını oluşturduğu gerekçeleri ile Tüzük m.7/f.1/(i) bendini ihlal ettiği sonucuna varmıştır. (para.78, 107, 112, 113).

https://oami.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/T-3%2F12
(Erişim Tarihi: 12.01.2016).

²⁴⁰⁰ **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.17. Belirtmek gerekir ki sadece koruma altındaki adlandırmayı kullanma izninin verilmesi SMK m.5/f.1/(g) bendi yasağını bertaraf etmeyecektir. Verilen izin, adlandırmanın açıkça marka veya markanın bir unsuru olarak tescilini kapsmalıdır. Birlik hukukunda EUIPO'nun 1166/2014-1 sayılı "Alpenbauer Bayerische Bonbonlutschkultur" kararında üye devlet yetkili otoritesinin korunan armanın ticari kullanımının önünü açan genel duyuru veya izinlerinin somut olay şartları dahilinde detaylı incelenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre, verilen izin amblemin açıkça markada kullanımına ilişkin olmalıdır (para.23-29).

https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1166%2F2014-1
(Erişim Tarihi: 12.01.2016).

²⁴⁰¹ Bu faaliyetin AB'nin bütününde veya belirli bir kısmında yapıyor olması herhangi bir değişiklik yaratmayacaktır. Genel Mahkeme'nin T-3/12 sayılı "MEMBER OF EURO EXPERTS" kararı (para.44 vd.). Ayrıca 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.2 hükmü gereği, işaret üye devletlerden sadece biri için kamuyu ilgilendiren bir mahiyet taşısa dahi m.7/f.1/(i) hükmü yine uygulanacaktır.

ve Yaralılarının Vaziyetlerinin İslahına ilişkin Cenevre Sözleşmesi²⁴⁰² gereği Kızıl Haç, Kızılay ve Kızıl Kristal işaret ve isimleri Tüzük m.7/f.1/(i) bendi kapsamındaki işaretlere örnek olarak gösterilmektedir²⁴⁰³.

AB hukuku uygulamasında Kızıl Haç işaretini veya bu işaretin armacılık sanatı açısından taklidini içerdikleri gerekçesi ile “Lifecar+e” ve “Doctors Zoo+” markalarının tescili reddedilmiştir²⁴⁰⁴. Öte yandan Birlik hukukunda kızıl renkli, beyaz fon üzerinde kullanılan “Tapınakçı Haçı” (Templar cross), “St. George Haçı” ve “Malta Haçı” işaretleri²⁴⁰⁵ yüksek tanınırlıkları ve geleneksel kullanımları gerekçeleri ile “Kızıl Haç” işaretinin bir taklidi olarak değerlendirilmemektedir. Benzer biçimde gri tonlarda, siyah renklerde veya

²⁴⁰² **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.32. Ülkemiz bu Sözleşme’yi 21 Ocak 1953 tarihli ve 6020 sayılı Kanun ile onaylamıştır.

²⁴⁰³ AB hukukunda olimpiyat amblemi de Tüzük m.7/f.1/(h) bendi kapsamında değerlendirilmektedir. Buna karşılık “geri dönüşüm” (recycling) işareti kamuyu özellikle ilgilendiren bir ibare olarak kabul edilmeyip; bu maddedeki yasağa tabi tutulmamıştır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.33; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.139-140.

İsviçre hukukunda 25 Mart 1954 tarihli Kızıl Haç İsminin ve Ambleminin Korunmasına ilişkin Kanun, bu işaretin kullanım şart ve olanaklarını düzenlerken; mal veya hizmet sınıflarında marka tescil başvurusuna konu olmasını engellemektedir. Aynı Kanunun m.7 ve m.8 hükümlerinde Kızıl haç işaretinin ve bu işaretle karışıklığa sebebiyet verebilecek türdeki diğer işaretlerin tasarım veya ticaret unvanı olarak kullanımı da yasaklanmaktadır. Uyuşmazlık konusu işaret unsuru ilgili müşteri çevresinde Kızılhaç işareti algısı (veya böyle bir işaret ile bağlantılı olduğu algısı/iltibas) yaratıyorsa, (ör. Kızıl Haç sembolünün beyaz fon üzerinde kullanımı) diğer grafik veya kelime unsurları dikkate alınmayacaktır. Bu noktada tescilin hangi hizmet veya emtia sınıfı için istendiğinin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. İsviçre İdare Mahkemesi’nin TAF B-3327/2008 sayılı “Senioren Notruf” kararı (c.4.2); **Noth/Thouvenin**, MSchG, Art.2d, s.234-244; **Marbach/Mühlstein, sic!**, 2009, s.790.

Nairobi Anlaşması gereğince Olimpiyat ambleminin ticari kullanımı ve marka olarak tescil edilmesi de yasaklanmıştır. **Schmidt-Szalewski / Pierre**, s.206; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.139; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.33. Bu işaret ve olimpiyat terimi, İsviçre’de Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından marka olarak tescil edilmiş bulunmaktadır. Öte yandan menşe adlarının, mahreç işaretlerinin ve bunlarla karışıklığa yol açacak diğer ifadelerin, uluslararası anlaşmalara aykırılık oluşturacak biçimde kullanılması da emredici kuralların ihlali niteliğini taşıması sebebiyle yasaklanmıştır. “Schlumpagner” ibaresi İsviçre ve Fransa arasında yapılmış iki anlaşma gereğince hükümsüz kılınmıştır. **sic!**, 2003, s.337; **Cherpillod**, s.103.

²⁴⁰⁴ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.34. Öte yandan Kızıl Haç andıran (+) işareti üzerine “REPAIR” ibaresinin kullanıldığı marka başvurusu EUIPO’nun R 315/2006-1 sayılı kararı ile tescile uygun bulunmuştur. Kararda Kızıl Haç formunun turuncu renk ve “REPAIR” ifadesi ile birlikte kullanılmasının armacılık sanatı açısından taklid mahiyetini kaldırdığı sonucuna varılmıştır.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/0315%2F2006-1

(Erişim Tarihi: 12.01.2016).

²⁴⁰⁵ Bu işaretler Tüzük m.7/f.1/(i) bendi kapsamında korunmaktadır. EUIPO’nun R 863/2011-1 sayılı “Malta Cross International Foundation/Maltese Cross” kararında bu işareti içeren bir kombinasyon markası başvurusu reddedilmiştir. (para.16).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/863%2F2011-1

(Erişim Tarihi: 12.01.2016).

kırmızı dışındaki diğer renklerdeki haçların kullanılması da Tüzük m.7/f.1/(i) bendi kapsamında değerlendirilmemiştir²⁴⁰⁶.



²⁴⁰⁶ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.35.

VIII. Dini Değerleri veya Sembolleri İçeren Markalar

A.Hükümün Korumaya Çalıştığı Hukuki Menfaat

SMK m.5/f.1/(h) bendi ile dini değer veya sembolleri içeren markaların tescil edilmeyeceği öngörülmüştür. Bu sayede tescil yoluyla bir kısım hukuksal alan dışındaki kutsal sayılan değerlerin ticarileştirilmesi önlenmektedir²⁴⁰⁷. Kadük Tasarı m.7/f.1/(i) hükmü gerekçesinde de dini sembollerin ticaret alanında kullanımının önlenmesi hedefinden bahsedilmektedir. Tescili istenen işaretin dini değerleri içermesi veya bunlara saldırması (aykırılığı), pek çok ülke mevzuatında genel ahlak ve kamu düzeninin ihlali kapsamında ele alınmaktadır²⁴⁰⁸. Buna karşılık, SMK m.5/f.1/(h) ve (ı) bentlerinde kamu

²⁴⁰⁷ Bu değerlerin başında dinsel öğeler ve öğretiler gelmektedir. Dini duyguları incitecek işaretlerin tescili de kamunun yüksek menfaatinin ve bireylerin inanç özgürlüğünün korunması sebepleriyle yasaklanmaktadır. **Berger, Mathis**, Sittenwidrige Zeichen sind nich Scultzfahig, **sic!**, **numéro spécial**: 125 ans de dépôts de marques, 2005, s.41 vd.

²⁴⁰⁸ UKTM Act §3, MarkenG §8/2/5 ve CPI art. L. 711-3 hükümlerinde kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık yaptırımının burada da uygulanacağı kabul edilmektedir. AB hukukunda aynı yöndeki 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) bendinde dini değerlere aykırılık ile kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık arasında örtüşme olduğu kabul edilerek, ayrı bir düzenlemeye gidilmesine gerek duyulmamıştır. 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.3/(b) hükmünde ise yüksek sembolik değere sahip işaretlerin marka olarak tesciline izin verip vermeme noktasında üye devletlere takdir yetkisi tanınmıştır.

İsviçre hukukunda da dini kavram ve sembolleri içeren işaretlerin ticari kullanımına yönelik münhasır bir hakkın tanınması, kendiliğinden genel ahlaka aykırılık (LPM m.2/f.1/(d) bendi) kapsamında değerlendirilmektedir. İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 136 III 474 sayılı "Madonna" kararı (c.3-4.2); **sic!**, 2011, s.104-106.

Türk doktrininde baskın görüş, dini sembol ve değerleri içeren markaların kamu düzenine ve ahlaka aykırılık kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. **Yılmaz**, s.186; **Arkan**, C.I, s.91; **Noth/Thouvenin**, MSchG, Art.2 d, s.235. Türk hukukunda mülga Markalar Kanunu m.5 hükmünde de ayrı bir düzenlemeye gidilmemiş ve "...*ahlak ve adaba, amme nizamına aykırı olan, milli duyguları zedeliyecek...*" işaretlerin tescil edilmeyeceğinin belirtilmesi ile yetinilmiştir. Aksi yöndeki görüş ise kamu düzeni ve ahlaka aykırılık halinin yanı sıra dini sembollerin de ayrı bir düzenlemede yasaklanmasını isabetli bulmaktadır. **Pekdiğer, Tamer / Gündoğdu, Gökmen**, Dini Değer ve Sembolleri İçeren Markaların Tescili (556 sayılı KHK m.7/1/(j) Bendi), Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y.2011, C.7, S.28, s.727-728. Bu sayede dini semboller ile değişkenlik gösteren kamu düzeni ve genel ahlak kavramları arasındaki sınırlar belirlenmiş olacaktır. Kanaatimizce her iki hükmün amaçsal yorumuna gidildiğinde aynı kamusal menfaatlerin korunmaya çalışıldığı anlaşılacaktır. Erdemli davranışları ve insancıl değerleri yücelten ahlak kuralları ile dini sembollerin simgelediği kutsal ülküler birbiri ile örtüşmektedir. Dini değerlere aykırı olan bir davranışın ahlak kurallarınca destekleneceği düşünülemez. SMK m.5/f.1/(h) bendi dinsel değerlere saldırı içermeyen işaretlerin dahi tescilini yasaklamaktadır. Aynı hükmün uygulama alanı dinsel saldırı içeren işaretleri de evleviyetle kapsamaktadır. Bu bağlamda, saldırı unsuru içersin veya içermesin kutsal değerlerin ticarileştirilmesi ve ürün satışlarının artırımında kullanılması her halükarda ahlaka aykırı olacaktır. Sonuç olarak, dini sembol ve değerlerin ticaret hayatında kullanımı ahlaka ve kamu düzenine aykırılığa ilişkin SMK m.5/f.1/(h) bendi kapsamına girecek bir uygulamadır. Dinsel mesaj taşıyan ifadelerin hem SMK m.5/f.1/(h) bendi hem de (ı) bendi kapsamında incelendiği Yargıtay kararlarına da rastlanmaktadır. Örneğin Yargıtay 11. HD. E.2009/3454, K.2010/10833 sayılı "True Religion" (gerçek din) kararında bu ifadenin mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(k) bendi açısından ahlaka aykırı ve kamu düzenine aykırı olmadığı tespit edilirken; ifadenin belirli bir dine atıfta veya göndermede bulunmadığı vurgulanarak

düzenine veya ahlaka aykırı işaretler ile dini sembol veya değerleri içeren işaretler iki ayrı başlık altında (iki ayrı mutlak ret sebebi olarak) ele alınmıştır.

Anayasa'nın din ve inanç özgürlüğünü düzenleyen m.24 hükmünde hiç kimsenin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacağı ve suçlanamayacağı öngörülmekte; kişisel çıkar sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini duyguların ve dince kutsal sayılan şeylerin istismar edilmesi yasaklanmaktadır. SMK m.5/f.1/(h) bendi de Anayasa'da yer alan bu ilkelerin, marka hukukundaki özel bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Yasağın uygulanması için tescili istenen ibarenin mutlaka dinsel saldırı veya aşağılama içermesi zorunlu değildir. SMK m.5/f.1/(h) bendi ile dini değerleri “nötr bir biçimde” dahi tekel hakkına konu ederek ticaret hayatında kullanan teşebbüslerin, bu uygulamalarının, kamu erki (TPMK) tarafından desteklenmeyeceği; bunlara tescil koruması bahşetmekten kaçınılacağı vurgulanmaktadır.

Bu sayede inanç özgürlüğünün zarar görmesi ve kutsal değerlerin ticarileştirilmesi aracılığıyla toplumun ilgili kesiminin rencide edilmesi önlenmektedir²⁴⁰⁹. Diğer yandan din sömürüsü ile kişilerin manipüle edilerek, ticari hayatta haksız avantaj elde edilmesi de engellenmektedir²⁴¹⁰. Burada dini

mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(j) bendini ihlal etmediği sonucuna varılmıştır. Şüphesiz marka hukuku açısından her kamu düzenine ve ahlaka aykırılık hali dini mahiyet taşımaz.

²⁴⁰⁹ Yargıtay 11. HD. T.02.03.2010, E.2010/7508, K.2010/7802 sayılı “Zam Zam+ şekil ” kararı, **Çiftçi**, s.41.

²⁴¹⁰ **Karan/Kılıç**, s.98; **Kaya**, s.125; **Sekmen**, s.149; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.82; **Kaya, Mehmet Emin**, “TEKBİR” Marka Olabilir Mi? O LA MAZ... Ankara, 2013, s.19. Toplumdaki dini inançlarla gerçeğe aykırı bir bağlantı kuran markalar ile belirli kesimlerin manevi değerlerine saygıyı zedeleyen markalar da tescil edilmeyecektir. **Camcı**, Marka Davaları, s.41. Bu bağlamda cami resimlerinin, kutsal mekan fotoğraflarının ve dini yazıların tescilinin SMK m.5/f.1/(i) bendi uyarınca da reddedilebileceğini savunulmaktadır. **Yasaman**, C.I, s.275. Kanaatimizce de bu tür kutsal işaretler dini semboller ile kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılığa ilişkin m.5/f.1/(h) ve m.5/f.1/(i) bentlerinin yanı sıra şartları uygun düştüğü ölçüde halka mal olmuş kültürel değerler kapsamında da korunabilir. Bu kapsamda “Ayasofya”, “Mevlana”, “Hacı Bektaş-ı Veli”, “Eyüp Sultan” ve “Blue Mosque” gibi ifadeleri içeren marka başvurularının m.5/f.1/(ğ) bendi gereği, “kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar” kapsamında reddedilmesi de mümkündür. Lakin bunlar kültürel değerlere atfın yanı sıra doğrudan dinsel çağrışım da yapmaktadır. **Çiftçi**, s.29; **Kaya**, Tekbir, s.13. Belirtmek gerekir ki 633 sayılı 22.06.1965 tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun m.1/f.2 hükmünde “*Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın izin verdiği vakıf, kurum ve kuruluşlar dışında, diğer kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler tarafından “Diyanet” kelimesinin isim, unvan ve marka olarak kullanılamayacağı*” açıkça öngörülmüştür. Bu düzenleme olmasaydı dahi dini konuları düzenleyen bu kamu kurumu adının marka olarak tescili, SMK m.5/f.1/(ğ), (h) ve (i) bentlerine aykırı olacaktı.

değerlerin sulandırılmasından ve itibarlarının zedelenmesinden kaçınılmaktadır. Hükmün amacı, bir anlamda dindarlığın veya din karşıtlığının ticari kazançta tahvilinin engellenmesi, dünyevi olan ile manevi olanın birbirinden ayrışmasıdır. Bu ise Anayasa'nın m.2 ve m.4 hükümlerinde öngörülen "Laiklik" ilkesinin marka hukukuna yansımalarıdır.

Öte yandan İHAS m.10 hükmündeki "ifade özgürlüğü" kapsamına "ticari amaçlı fikir ve kanaat açıklamaları" da girdiğinden SMK m.5/f.1/(h) bendi yasağının uygulaması, bu özgürlüğe yönelik kısıtlamaların tabi olduğu kriterlere uygun olmalıdır. Diğer bir ifade ile verilecek ret kararının yasal dayanağa sahip olması²⁴¹¹, İHAS m.10/f.2 hükmündeki meşru menfaatlerden birine ulaşma amacı taşıması ve demokratik toplumun gerekleri ile uyuşması şarttır. Bu şartların oluşup oluşmadığı noktasında şüphe duyulması, başvuru sahibi lehine yorumlanmalıdır. Aksi takdirde bu hükümler, toplumda ahlaki, davranışsal veya vicdani eğilim belirleme araçlarına, diğer bir ifade ile sansür mekanizmalarına dönüşecektir²⁴¹². Bu yaklaşım SMK m.5/f.1/(h) açısından işaretin dinsel içeriği ile mesajının belirlenmesinin yanı sıra, tüketicinin bu işareten ötürü manipüle veya rencide edilme olasılığının tespitinde de geçerli olmalıdır. Belirtmek gerekir ki İslam dininin yanı sıra, toplumumuzda inananı bulunan diğer dinlerin değer ve sembolleri de (bu dinler yaygın olsun veya olmasın) SMK m. 7/f.1/(h) bendi gereğince korunmaktadır²⁴¹³. Odak noktası tescilin istendiği ülkede o dinin mensubu olan, ortalama algı ve duyarlılığa sahip olan kişilerdir²⁴¹⁴.

²⁴¹¹ Bu bağlamda, din ve vicdan özgürlüğü ile ifade özgürlüğünün marka hukukundaki görünüş biçimlerine yönelik kısıtlamaların bir olağan dönem kanun hükmünde kararname ile düzenlenmesinin isabetsizliği, SMK'nın yürürlüğe girmesi ile ortadan kalkmıştır.

²⁴¹² Ankara 3.FSHM T.25.11.2008, E.2008/188 ve K.2008/299 sayılı kararında "True Religion" başvurusunun mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(k) bendine tabi olması için işaretin kuşkuya yer bırakmayacak derecede toplumsal ahlak anlayışına ve kamu düzenine aykırı olması; ayrıca bu aykırılığın açık ve yakın bir tehlike oluşturması aranmıştır. Mahkeme "True Religion" ifadesinin bu şartları karşılamadığı sonucuna varmıştır. **Çiftçi**, s.50.

²⁴¹³ **Karan/Kılıç**, s.98; **Yasaman**, C.I, s.275; **Tekinalp**, s.415; **Kaya**, s.125; **Çiftçi, Erman**, 556 sayılı KHK'nın 7/1-j ve 7/1-k Bentleri ve AB Hukuku ile Karşılaştırması, Ankara, 2015, s.26. Ancak "siddhartha", "buddha" ve "şiva" ifadeleri TPMK (TPE) nezdinde tescillidir. **Pekdiğer/Gündoğdu**, s.719. Benimsediğimiz yaklaşım gereği, bu başvuruların SMK m.5/f.1/(h) bendine aykırı bulunarak reddedilmesi gerekliydi. Ancak TPMK'nın bu ifadelerin tesciline izin verirken sadece ülkemizde yerleşik ve baskın dini inançları dikkate aldığı, yüzeysel ve sınırlı bir değerlendirme yaptığı anlaşılmaktadır.

²⁴¹⁴ **Noth/Thouvenin**, MSchG, Art.2 d, s.229-230; **Meier, sic!**, 2017, s.85.

Hükümler arasındaki örtüşmeden ötürü, kamu düzeni ve genel ahlak başlığı altında yaptığımız incelemede yer geldiğince dini değerlere ve sembollere karşı saldırganlık teşkil eden markalar da ele alınmıştır. Ancak, konunun tescil hukuku açısından arz ettiği önem sebebiyle “*dini değerlere saldıran işaretlerin*” yanı sıra “*salt dini sembolleri nötr bir anlamla içeren işaretlerin*” ayrı başlıklar altında irdelenmesi uygun görülmüştür.

B. Hükümün Kapsamına Giren Marka Başvuruları

1.Dini Değerlere Saldırı Unsuru İçeren Markalar

Dini değerlere saldırı hali, her ne kadar AB hukukunda sadece kamu düzenine ve ahlaka aykırılık kapsamında değerlendirilse de bir yönü ile kutsaliyetin ticarileştirilmesi anlamına geldiğinden, Türk hukukunda SMK m.7/f.1/(h) ve (i) bentlerindeki her iki yasağın örtüştüğü bir ihlaldir. Dine saldıran bir işaret hem ahlaka aykırılık hem de dini sembolü ticarileştirmesi gerekçeleri ile tescil korumasından yararlanamamalıdır. Çünkü marka hukukunda genel ahlaka aykırılık kavramı çerçevesinde, tescil korumasından yararlanması mümkün olmayan, sosyo-etik ve kültürel duyguları yaralayabilecek işaretler kastedilmektedir. Bu bağlamda açık ırk ayrımcılığı barındıran, saldırgan cinsel içerik taşıyan markaların yanı sıra, dini duygulara saldıran işaretler de koruma dışında kalmaktadır²⁴¹⁵.

Bu çerçevede bir markanın saldırganlığı, ilgili çevrenin önemli bir kısmının bu işareti gördüğünde öfke duyup duymayacağı ve bu işaretin sansürlenmesini isteyip istemeyeceği sorusuna verilecek cevaba göre tespit edilecektir. UKIPO’nun “JESUS” kararında özellikle markadaki dinsel figür veya kelimeler aracılığıyla, toplumda kabul görmüş inançların hafife alınması ve aşağılanması; saldırı olgusunun göstergesi olarak değerlendirilmiştir²⁴¹⁶.

²⁴¹⁵ İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin TAF B-438/2010, sayılı “Buddha-Bar” kararı (c.3.1). Amerikan hukukunda “*Pamela Geller and Robert B. Spencer*” kararında (110 USPQ 2d 1867 2013-1412) “*Stop the Islamisation of America*” (Amerikanın İslamlaşmasını Durdurun) markasının terörizmi engelleme hizmetlerinde tescilini Lanham Act § 1052 (a) hükmü kapsamında saldırgan ve küçültücü bularak tescil edilmemesi yönündeki USPTO kararını onamıştır. **Farley, Haight Christine**, Stabilizing Morality in Trademark Law, American University Law Review, Vol.63, 2014, s.1031.

²⁴¹⁶ **Holyoak/Torremans**, 7th, 2013, s.462-463; **Scassa, Teresa**, Antisocial Trademarks, TMR, Vol. 103, No.5, 2013, s.1182; **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.961; **Fhima, Simon Ilanah**, Trade Marks and Free Speech, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 2013, s.299. Buna karşılık, Avustralya’da aynı ismi taşıyan markaların (“J.A.M. Jesus

Genel ahlaka ve kamu düzenine aykırılık hallerine benzer biçimde, markanın dini değerleri hedef alıp almadığının (saldırının) tespitinde kamunun ortalama duyarlılıktaki ilgili kesiminin genel algısı ve düşüncesi belirleyici unsurdur²⁴¹⁷. Buna ek olarak, markanın tescil edileceği ülkede, belirli bir topluluğun dini değerlerinin incitilmesi riskinin oluşması başvurunun reddi için yeterlidir²⁴¹⁸. Bu çevrenin toplumda çoğunluğu veya azınlığı teşkil etmesi, tescilin reddi açısından önem arz etmez²⁴¹⁹. Ayrıca dini değerlere saldırının tespitinde, uç mensuplar dikkate alınmaksızın, ilgili dinin ılımlı ve makul kesiminin inançlarının ihlal edilip edilmediği olgusu odak noktasını oluşturacaktır²⁴²⁰.

2.Dini Sembollerin Nötr Bir Biçimde Kullanıldığı Markalar

SMK m.5/f.1/(h) hükmü, ahlaka aykırı veya rencide edici olmasalar dahi, dini anlamı haiz markaları da tescilden mahrum bırakmaktadır. Başvuru sahibinin niyetini göz ardı eden SMK m.5/f.1/(h) hükmü, dini işaretlerin “nötr bir biçimde” kullanımını dahi engellemektedir. Çünkü bu tür nötr kullanımlar

and ME” ve “Hanging out with Jesus”) tesciline izin verilmiştir. **Bonadio, Enrico**, Brands, Morality and Public Policy: Some Reflections on the Ban on Registration of Controversial Trademarks, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol.19, 2015, s.46,53. Belirtmek gerekir ki “Jesus” ifadesinin TPMK nezdinde tescili mümkün olmamıştır. **Pekdiğer/Gündoğdu**, s.733.

²⁴¹⁷ Amerikan hukukunda ahlaka aykırı (skandal etki yaratan, şok edici, scandalous) ve küçümseyici (aşağılayıcı, disparaging) markaların tescili ayrı ayrı ele alınmaktadır. Lanham Act § 1052 (a) hükmünde her iki durum, ayrı tescil engelleri olarak düzenlenmiştir. Bir işaretin skandal yaratıcı, ahlaka aykırı mahiyet taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesinde halkın önemli bir kesiminin bakış açısı dikkate alınmaktadır. Değerlendirmede, bu çevrenin güncel davranış biçiminde ve sosyal duyarlılıklarında zaman içerisinde meydana gelen değişiklikler de incelenecektir. Ancak söz konusu toplum kesitinin çoğunluğa karşılık gelmesi gerekli değildir. “*Boulevard Entm’t, Inc.*” (334 F 3d 1339 2003) ve “*Mavety Media Group Ltd.*” (33 F. 3d 1371 1994) içtihatlarında bu esaslar benimsenmiştir. Buna karşılık, işaretin aşağılayıcı olup olmadığının tespitinde toplumun geneline değil; işaretin yöneldiği ilgili çevrenin algısına odaklanılmaktadır. Bu yaklaşım farkı “*Hines*”, (31 USPQ, 2d 1688 TTAB 1994) ve “*Harjo I*” (50 USPQ 2d 1739) içtihatlarında ortaya konmuştur. Ayrım sonucu, sadece ilgili çevrenin algısına bakılması, küçümseyici veya saldırgan işaretler açısından tescilin önlenmesini kolaylaştırmaktadır. **Simon, David, A.**, Register Trademarks and Keep the Faith: Trademarks, Religion and Identity, *IDEA Intellectual Property Law Review*, Vol.49, No. 2., s.256-257; **LaLonde, Anne Gilson / Gilson, Jerome**, Trademarks Laid Bare: Marks That May Be Scandalous or Immoral, *TMR*, Vol.101, 2011, s.1511.

²⁴¹⁸ **Noth/Thouvenin**, MSchG, Art.2 d, s.229.

²⁴¹⁹ IPI, Budizmin kutsal saydığı bir değer olması sebebiyle “SIDDHARTA” kelimesinin; taşıma, motorlu araç ve konaklama hizmet sınıflarında marka olarak tescilini ahlaka aykırılık sebebiyle mümkün görmemiştir. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.150; **Dessemontet**, Licence, s.339; **sic!**, 2001, s.31.

²⁴²⁰ İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin TAF B-438/2010 sayılı “Buddha Bar” kararı (c.3.2); **Widmer, sic!**, 2012, s.170-171; Federal Mahkeme’nin ATF 136 III 474 sayılı “Madonna” kararı (c.4.2.), **sic!**, 2011, s.104; **Dessemontet**, JdT, 2012, s.343 vd.; **Noth, Michael**, Gedanken zur Sittenwidrigkeit von Madonna- BGE 4A_302/2010, **sic!**, 2011, s.91.

da kutsal olanın ticarileşmesi anlamına geleceğinden, inanç sahiplerini en az dine saldıran ibareler kadar rencide edecektir²⁴²¹. Marka tescili yolu ile böylesi ahlaki duyguların ticarileşmesi ve maneviyatın sömürülmesi hukuk düzeni tarafından desteklenmemektedir²⁴²².

Buna karşılık herhangi bir spesifik kutsal değere atıf yapmayan, toplumun dini anlamına odaklanmadığı, belirli bir inancı olumlu veya olumsuz ticarileştirmeyen başvuruların SMK m.5/f.1/(h) bendine tabi tutulmaması gerekir. Bu doğrultuda “gerçek din/true religion”, “üstün inanç”, “kötü kült” gibi ifadelerin tescili mümkün olmalıdır.

Hüküm gereği, öncelikle temel dini terim veya sembollerden veya bunlarla doğrudan çağrışım yapan işaretlerden oluşan ya da bunları asli unsur olarak içeren marka başvuruları reddedilecektir²⁴²³. Bu bağlamda kutsal ad ve semboller, yer isimleri, dini tarikat veya mezhep adlarının tescili, bunların

²⁴²¹ TPE'nin uygulamasında marka tescil başvuruları mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(j) bendi kapsamında değerlendirilirken iki esasa dayanılmıştır:

- Toplumda sadece dini bir terim ya da sembol olarak kullanılan ya da doğrudan dini bir çağrışım yapan işaretleri münhasıran ya da esas unsur şeklinde içeren işaretler tescil edilmeyecektir. Bu bağlamda “Allah”, “Hz. Muhammed” gibi doğrudan dini bir değer ve sembollerini içeren marka başvuruları reddedilir.
- Dinsel mesaj iletmekle birlikte, başka alanlarda da kullanılan veya doğrudan dini çağrışım yapmayan ibareler kural olarak, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(j) bendi kapsamında değerlendirilmemektedir.

Ancak başvurunun neticesi ürün niteliği, işaretin toplumda bırakacağı etki ve algılanış biçimi de dikkate alınarak tayin edilir. **TPE Kılavuz**, s.96.

²⁴²² Somut olayda bu hallerin mevcudiyeti fiili bir sorun olmayıp; hukuki bir meseledir. **Noth, sic!** 2011, s.90. İsviçre Federal Mahkemesi'nin “Madonna” kararı gereği, markada dini bir ifadenin kullanılması, her halükarda dine saldırı teşkil etmeyebilir. Ahlaka aykırılık bu gibi durumlarda işaretin içeriğinden veya saldırganlığından değil; doğrudan ticari kullanım maksadı ile seçilmesinden kaynaklanır. Lakin böylesi bir ticarileşme, ilgili dinin mensuplarının hassasiyetlerine zarar verebilir. **Nusser, M. Raphael**, Switzerland: Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883, art.6: Code of Obligations, art.20- “Madonna”, IIC, 2012, s.877.

²⁴²³ Doğrudan dini çağrışım yapan ifadelerin yer aldığı marka kombinasyonlarında tali unsur olarak tasviri veya düşük ayırt edicilikte bir kısım ibarelerden faydalanılması, dini ibarenin iletildiği kutsal mesaj markanın anlam bütünlüğü içinde kaybolmadığı sürece tescili sağlamaz. Bu yaklaşım sonucu YİDK'nın E.2005-M-4620 sayılı kararında, ibaresinin “Mecca Cola” ifadesinden oluşan başvuru, SMK m.5/f.1/(h) bendi uyarınca reddedilmiştir. Kararda “Mecca” kelimesinin İslam dininde kutsal bir şehrin adı olduğu, “Mecca” kelimesini gören ortalama tüketicinin, bunun ‘Mekke’ şehri olduğunu düşünceği ve ürünü anılan şehirle ilgili bir mal olarak algılayacağı ifade edilmiştir. Konuya ilişkin Yargıtay 11.HD. T.07.04.2009 tarihli, E.2007/15063, K. 2009/4012 sayılı kararında da İslam dinine kendini yakın hisseden tüketicilerin, “Mecca Cola” markasının kullanıldığı ürünleri tercih edeceği dikkate alınarak; dini ve kutsal değerleri içinde barındıran böyle bir şehir adının ticarileştirilmesi hukuka aykırı bulunmuştur. **Çiftçi**, s.41 vd.; **Kaya**, Tekbir, s.97-98.

içerdiği yoğun dinsel anlamı ortadan kaldıran değişiklikler yapılmadıkça, SMK m.5/f.1/(h) bendi yasağına tabi olacaktır²⁴²⁴.

Ancak maddede asli-tali unsur ayrımı yapılmadığından, hükümdeki yasağın, dini işaretlerin tek başlarına veya esaslı unsur olarak kullanıldığı haller ile sınırlı tutulmayabilir. Özellikle dini sembolün yardımcı unsur oluşturduğu bir markada, “ortalama duyarlılıktaki müşterinin zihninde” doğrudan dini değerlere gönderme yapıldığı algısı oluşuyorsa (oluşan bütünlük dinsel etkisini kaybetmiyorsa) tescil talebi yine reddedilmelidir.

Ayrıca maddenin lafzı dikkate alındığında, SMK m.5/f.1/(h) bendindeki bu yasağın, tescilin kapsadığı ürün sınıflarından bağımsız olarak uygulanacağı düşünülebilir. Ancak bu yaklaşımın istisnaları da mevcuttur. Örneğin dinsel anlamın yanı sıra toplumun farklı alanlarında da kullanılan veya doğrudan dini çağrışım yapmayan işaretlerin asli ya da tali unsur olarak tescilinde, hem toplumdaki algılanış biçimleri hem de ilgili ürün sınıfının özellikleri bir arada değerlendirilmelidir. Bu yaklaşım gereği, din görevlilerinin (imam, papaz vs.) isimlerinin marka kombinasyonunda tali unsur olarak kullanıldığı ve oluşan bütünlüğün doğrudan dini değerlere atıfta bulunmadığı hallerde başvuru kabul edilebilir²⁴²⁵. Buna karşılık, söz konusu ibareler tek başına veya esaslı unsur olarak başvuru konusu edildiklerinde, ürün sınıfına özgü, din dışı, ayrık bir anlam taşıyor; gündelik dilde de sıklıkla dinsel içerikle kullanılıyorsa, SMK m.5/f.1/(h) bendi yasağına tabi olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımız, doğrultusunda dini değer ve sembolleri “nötr” olarak içeren markaların tescili konusunda temelde ikili bir ayırım yapılması gerektiği düşünülmektedir:

²⁴²⁴ Yargıtay 11. HD. T.10.11.2014, E.2014/9432, K.2014/17264 sayılı kararında “Nakşiler” ifadesinin Nakşibendilik tarikatının mensupları için kullanıldığı belirtilmiştir. Yargıtay’a göre, mezhep, tarikat ve diğer dini kuruluşların ad ve işaretleri mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(j) bendindeki yasağına tabidir. Benzer biçimde YİDK’nın E.2013-M-4000 sayılı kararında “Nakşiler” kelimesi ile elmas şeklinden oluşan kombinasyon, “NAKŞİLER ibaresinin tüketicilerce marka algısı yaratan asli unsur durumunda bulunduğu, ve bu ifadenin dini bir tarikat mensuplarına verilen ad olduğu belirtilerek reddedilmiştir. **Çiftçi**, s.30.

²⁴²⁵ Bu tür isimler ve kombinasyonlarla (ör. Papazın Şarabı) yiyecek ve içecek emtiasında sıklıkla kullanılmaktadır. **TPE Kılavuz**, s.96. Tek başlarına dinsel anlam taşıyan bu tür ifadelerin, yanlarına aldıkları diğer unsurlar sayesinde bir bütün olarak dini mesaj iletmeyi bırakmaları, onları SMK m.5/f.1/(h) bendi yasağından muaf tutmaktadır. **Çiftçi**, s.28.

- Şayet tescili istenen ibare, doğrudan dini çağrışım yapmakta; sadece dinsel bir anlamı ifade etmekte ve ilgili çevrede farklı şekilde kullanılmamaktaysa, bunun esaslı veya tali unsur olarak tescili, SMK m.5/f.1/(h) bendi gereği reddedilmelidir²⁴²⁶. Bunların tescilinde ilgili mal veya hizmet sınıflarının gösterdiği özellikler dahi dikkate alınmamalıdır. Bu yasağın kullanım yolu ile aşılması dahi mümkün değildir²⁴²⁷. Belirtmek gerekir ki dini sembollerin, haham, rahip, piskopos gibi din görevlisi adlarının²⁴²⁸ veya tarikat isimlerinin²⁴²⁹ asli unsur olarak veya kombinasyon içinde doğrudan dinsel mesaj aktaracak biçimde tesciline izin

²⁴²⁶ Örneğin Kutsal Kitap ayetlerinin, Tanrı, Namaz, İsa, Tevrat, Dalailama gibi baskın dini çağrışım yapan ifadelerin (ve bunların ilgili çevrenin aşına olduğu yabancı bir dildeki karşılıklarının) bu kapsamda ‘‘ticari dokunulmazlığı’’ vardır. Yargıtay 11. HD. T.02.03.2010, E.2010/7508, K.2010/7802 sayılı kararında doğrudan dini anlama sahip bir ifadenin yabancı dilde kullanımından oluşan ‘‘Zam Zam+ şekil’’ ibaresinin, gıda ürünlerinde tescilinin mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(j) ve (k) bentlerini ihlal edeceği belirtilmiştir. Gerek ilk derece mahkemesi gerekse Yargıtay tarafından hukuka uygun bulunan YİDK’nın bu yöndeki kararında da ‘‘zam zam’’ ibaresinin karşılığının Türkçede ‘‘zem zem’’ olduğu ve bu ifadenin kutsal kabul edilen kuyunun ve bu kuyudan çıkan suyun adı olduğu ifade edilmiştir. Kararda ülkemizde en çok konuşulan yabancı dil olması sebebiyle ifadenin İngilizce ya da Türkçe kullanımının herhangi bir farklılık yaratmayacağı da vurgulanmıştır. **Çiftçi**, s.40-41; **Yasaman**, Kısıtlamalar, s.82. Benzer bir yaklaşım doğrultusunda, İngiliz hukukunda ‘‘Hallelujah’’ kelimesinin kadın giyim markası olarak tesciline izin verilmemiştir. **Scassa**, s.1182. Buna karşılık, aynı marka Avustralya’da tekstil ürünleri sınıfında tescillidir. **Bonadio**, s.53.

²⁴²⁷ Yargıtay 11. HD. T.15.06.2011, E.2011/14095, K.2012/20549 kararında bu esaslar benimsenerek ‘‘Tekbir’’ esas unsurlu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Yargıtay’ın yaklaşımı, açıkça kutsal değer taşıyan bir işaretin, başvurunun kapsadığı tüm ürünlerde reddedilmesi gerektiği; bu engelin kullanım yolu ile aşılamayacağı ve geçmiş dönemde yapılmış tescillerinin dahi aynı dini işaretin sonradan tescili için müktesep bir hak sağlamayacağı yönündedir. **Çiftçi**, s.44-45; **Suluk/Karasu/Nal**, s.181. Kanaatimizce aynı yaklaşım gereği, ‘‘Amen’’, ‘‘Hırka-i Şerif’’ ve ‘‘Bakara’’ ifadelerinin de TPMK nezdinde tescil edilmemesi gerekirdi. Ancak TPMK’nın uygulamaları aksi yönde olmuştur. **Pekdiğer/Gündoğdu**, s.736-738. Belirtmek gerekir ki SMK m.5/f.1/(h) bendine aykırı dahi olsa tescil edilmiş bir markanın SMK m.23 kapsamında yenilenmesi sürecinde, TPMK’nın süresinde yapılan yenileme başvurusunu m.5/f.1/(h) bendine dayalı olarak reddedememesi gerekir. Ancak doktrinde aksi de savunulmaktadır. **Kaya**, Tekbir, s.20-21.

²⁴²⁸ Türk hukukunda ‘‘İmam’’ ve ‘‘Pope’’ ibareli marka başvurularının reddedilmesine rağmen, ‘‘Papaz’’ kelimesinin tek başına 43.sınıftaki yiyecek ve içecek sağlanması hizmetlerinde tescil edilmesi isabetsiz bir uygulamadır. **Çiftçi**, s.27. Kanaatimizce ‘‘Papaz’’ kelimesinin topluma iletildiği bu yoğun ve açık dinsel mesaj, bu ifadenin aynı zamanda bir iskambil kağıdının adına karşılık gelmesinden veya ilgili hizmet sınıfının niteliğinden hiçbir şekilde etkilenmemektedir. Ayrıca bu marka Hristiyan çevrenin söz konusu teşebbüse ilgi göstermesine yol açabileceği gibi, bu ifadenin ticarileşmesinden rahatsızlık duymasına da yol açabilir. Bu bağlamda ‘‘Papaz’’ ifadesinin tescili, tek başına açık dinsel anlamını yitirmediklerinden SMK m.5/f.1/(h) bendinin öngördüğü dinsel sömürüye izin verilmemesi ve dinsel inançların rencide edilmemesi amaçlarına aykırılık teşkil etmektedir.

²⁴²⁹ YİDK’nın E.2012-M-3510 sayılı kararında ‘‘Mevlevi’’ ifadesini içeren tescil başvurusu, dini bir tarikata bağlı kimselere verilen ad anlamına geldiğinden, bu ibarenin marka tescili yoluyla ticaret alanında tek bir kişinin inhisarına bırakılmayacağına karar verilmiştir. **Çiftçi**, s.30-31.

verilmemelidir. Aynı esas, kutsal mekânların adları, fotoğraf veya resimleri için de geçerlidir.

Bu doğrultuda ‘‘Johannes Paul II’’ isminin su, alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün mamulü emtiasında marka olarak tescili başvurusu, bu ismin o dönem Hristiyan kilisesinin başı olan Papa’ya ait olması ve bu sebeple Hristiyanların önemli bir bölümünü rencide edeceği gerekçesi ile reddedilmiştir²⁴³⁰. Buna karşılık:

- Dini çağrışım yapan ancak farklı alanlarda da güncel kullanımı ve anlamları olan işaretlerin esaslı veya yardımcı unsur olarak içeren başvurularda (Cennet Kültür Merkezi, Adam & Eve Hotels, Hacı Burhan Sofrası, Papazın Fıçısı vs.) başvurunun kapsadığı ürün sınıfının özellikleri; ürünün ilgili çevrede kullanım sıklığı ve bu kullanım sonucu farklı anlamlar kazanıp kazanmadığı, işaretin oluşturduğu kombinasyonun bütününde dinsel anlamını yitirip yitirmediği noktaları dikkate alınarak karar verilmelidir²⁴³¹.

Hükmün ifadesinden yola çıkarak toplumu oluşturan ilgili dinsel inanç gruplarının yanı sıra, toplumun genelinin işareti güncel olarak nasıl yorumladığının da irdelenmesi gerektiği savunulmaktadır²⁴³². Kanaatimizce

²⁴³⁰ Greig, Cheryl, Public Order and Morality as Grounds of Refusal ‘‘European Concept and Comparative Approach’’, Trefforets, 2012, s.31.

²⁴³¹ Fransız hukukunda Paris Asliye Hukuk Mahkemesi ‘‘Opus-Opus v. SA Haribo Ricqlés Zan SA and others’’ davasında, dini bayram ve festival isimlerinin (Christmas, Halloween, Ramazan, Diwali vs.) sahip oldukları güçlü dinsel anlam sebebiyle tek başlarına marka olarak tescil edilemeyeceklerine hüküm kurmuştur. Bunlar ancak ayırt edicilik sağlayan eklerle, kombinasyon markalarının tali unsuru olarak kullanılabilir. Phillips, s.125.

Tescilin kapsadığı ürün sınıfı da dinsel özellik gösteriyorsa (ör. Seccade emtiası için Müslüman Seccade kelimesi) başvuruya karşı, SMK m.5/f.1(h) bendinin yanı sıra tasviri mahiyet taşıma (m.5/f.1/(c) bendi) veya ortaklaşa kullanım (m.5/f.1/(d) bendi) gibi herkesin kullanımına açık tutulmadaki üstün yarar esasına dayanan diğer tescil engelleri de uygulanabilir.

²⁴³² Dini sembolün farklı anlam içerip içermediğinin veya din dışı kullanım biçimlerine konu edilip edilmediğinin tespitinde, tescilin istendiği ülke vatandaşlarının algısı esas alınacaktır. İsviçre Federal Mahkemesi ATF 136 III 474 sayılı ‘‘Madonna’’ kararında dini değer barındıran veya bu değerlere saldıran işaretlerin tescilini reddederken toplumun çoğunluğunun yanı sıra tescilin istendiği ülkede yaşayan o dine bağlı çevre algısının da inceleme kapsamında tutulması gerektiğini belirtmiştir. Öte yandan, LPM m.2 hükmünde özel bir düzenleme olmadığından İsviçre Federal İdare Mahkemesi TAF B-438/2010 sayılı ‘‘BUDDHA-BAR’’ kararında dini duygulara saldıran veya dinsel düşmanlık içeren işaretleri ahlaka aykırılık kapsamında ele almaktadır. IPI Directive, s.107.

Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren ‘‘Unification Church’’ adlı dini örgüt, kendi mensupları için kullanılan kötüleyici bir ifade olan ‘‘moonies’’ ibaresinin, altına kaçırın muzip bir oyuncak bebek ürününde marka olarak tesciline, dini değerlere (kamu düzeni ve genel ahlaka) dayalı bir savunma ile itiraz etmiş, ancak tescile engel olamamıştır. Phillips, s.631 vd.; LaLonde/Gilson, Laid Bare, s.1512-1513.

ilgili dinin ortalama duyarlılığa sahip bireyinin varsayılan algısı esas alınmalıdır.

C.Dini Değer veya Sembollerin Tesciline İlişkin İçtihatlarda Benimsenen Esaslar

1. İngiliz Hukuku İçtihatları

Geçmiş dönemde İngiliz hukukunda ‘Hallelujah’ ibaresine ilişkin tescil başvurusu, 1938 tarihli mülga TM Act §11 hükümleri kapsamında incelenmiş ve reddedilmiştir²⁴³³. UKIPO’nun bu kararında dini ibarenin tescili, isabetli olarak, ahlaka aykırılık kavramı kapsamında ele alınmıştır. Bu ibare, kanunun yürürlük tarihi olan 1938 yılındaki dünya görüşü ile değil; başvuru tarihinde geçerli olan ahlaki değerler çerçevesinde incelenecektir. Karara göre, tescil incelemesinde bir yandan günümüz dünyasından soyutlanarak, dönemini geçirmiş ahlak ve din öğretisine saplanılmamalı; diğer yandan, standart yaratılmaya da kalkışılmamalıdır. İncelemede ahlak bekçiliği veya din sansürcülüğüne soyunmaktan kaçınılırken, yeni prensipler de icat edilmemelidir. Yaşanılan dönemin dinamiklerinden ve ikliminden uzaklaşarak gerçekle ve çağın gerekleri ile olan bağlantının koparılmamasına karşılık; kamuoyuna karşı duyarsızlaşmak suretiyle pek çok kişinin rencide olacağı bir işaretin tesciline de izin verilememelidir.

Benzer biçimde ‘JESUS’ ibaresinin tekstil emtia sınıfında tescili için yapılan başvuru UKIPO tarafından UKTM Act §3/3(a) hükümleri çerçevesinde incelenmiştir. Öncelikle bu ismin toplumun Hristiyan olan göz ardı edilemeyecek bir kesimi tarafından kutsal bir peygamberin adı olarak algılanacağı tespit edilmiştir. Basic Trademark SA teşebbüsünün yaptığı başvuruya ilişkin verilen kararda, dinsel anlam taşımanın tek başına markanın tescilden mahrum bırakılmasına yol açmayacağı belirtilmiştir. Ancak tescili istenen ürün sınıflarının çokluğu, çeşitliliği ve niteliği, ‘JESUS’ kelimesinin taşıdığı yoğun kutsal anlamın ticarileşmesinin yaratacağı incinmeyi ortadan kaldıramayacaktır. Başvurunun reddi yönündeki kararın gerekçesi ise

²⁴³³ Greig, s.32; Holyoak/Torremans, 7th, 2013, s.462; Cornish, s.595; Hinchliffe, Sarah A., Defining the Boundaries of a Scandalous Mark – Perspectives from Australia, the United States, and the United Kingdom, Working Paper, July, 2014, s.36,47.

toplumun büyük çoğunluğunda ‘‘JESUS’’ isminin artık sıradan bir isim olarak algılandığına dair yeterli kanıt getirilememesine dayanmaktadır²⁴³⁴.

2. İsviçre Hukuku İçtihatları

İsviçre hukukunda ise ‘‘Madonna’’ kelimesinin tescili için yapılan başvuru, Federal Mahkeme tarafından bu ismin İsa Peygamber’in annesi Bakire Meryem’in adı olması, tescili halinde İsviçre’deki Katolik Hristiyan çevrenin önemli bir kısmının dini duygularının rencide olacağı gerekçeleri ile reddedilmiştir. Kararda, LPM m.2/f.1/(d) bendindeki ‘‘*kamu düzenine, ahlak kurallarına ve yürürlükteki mevzuata aykırılık*’’ yasağının dini sembollerin tescilinde nasıl uygulanacağı incelenmiştir. Özellikle dini sembol içeren bir işaretin reddinde hangi ilgili çevrenin nazara alınacağı; ilgili ürün sınıfının bu yasağın uygulanmasında etkili olup olmayacağı ve kelimenin gündelik dilde ikincil bir anlam kazanmış olmasının yasağı nasıl etkileyeceği sorularının üzerinde durulmuştur²⁴³⁵. Doktrinde bu karar, ahlaka aykırılık sonucuna

²⁴³⁴ ‘‘Jesus’’ kelimesinin Hristiyan inancındaki önemi düşünüldüğünde, tescil yolu ile ticari kullanıma yönelik bir tekele konu edilmesi, bu dine inananları ve başkalarının inançlarına saygı duyulması gerektiğini düşünenleri rencide edecektir. Kararın bir diğer önemi, dini sembollerin marka olarak tesciline yönelik incelemenin, ifade özgürlüğüne ilişkin İHAS m.10 hükmünün denetiminde yapılması gerektiğini açıklamasıdır. UKIPO, dini sembolün marka olarak tescilini UKTM Act §3/f.3/(a) bendindeki kamu düzeni ve genel ahlaka ilişkin yasağa tabi tutarken; bu yasağın uygulamasını ve yorumunu İHAS m.10 hükmüne göre yapmalıdır. Buna göre, ‘‘JESUS’’ kelimesi bir marka olarak kullanıldığında sadece hoşnutsuzluk yaratmanın ötesine geçerek; toplumun önemli bir kesiminde dini değerlere saldırı olarak algılanabilecektir. Kelimenin marka olarak kullanılması sonucu, İHAS m.10 anlamında ahlaki değerlerin korunması ve toplumsal karmaşanın önlenmesi noktalarında ciddi sorunlar ortaya çıkabilecektir. Verilen ret kararının bu değerlerin korunması amacına ulaşmada zorunlu, meşru ve orantılı bir mahiyet taşıdığı sonucuna varılmıştır. **UKTMM**, s.165-167; **Griffiths, Jonathan**, Is There a Right to an Immoral Trade Mark?, s.4,12.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1492117 (Erişim Tarihi: 05.12.2016)

²⁴³⁵ **Nusser**, s.871 vd. Dava konusu olayda ‘‘Madonna’’ kelimesine ilişkin Madrid Protokolü kapsamında yapılan başvuru, İsviçre’de IPI nezdinde reddedilmiştir. Başvurunun kapsamında tekstil ürünleri, parfümler, mücevherler, deri ürünleri yer almaktadır. Ret kararı İsviçre Federal İdare Mahkemesi tarafından 12 Nisan 2010 tarihinde onaylanmıştır. Ertesinde yapılan temyiz başvuru ise Federal Mahkeme’nin 22 Eylül 2010 tarihli, 4A_302/2010 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Başvuru sahibi teşebbüs:

- ‘‘Madonna’’ isminin pek çok farklı anlamı olduğunu (ör. görsel sanatlarda kullanılan bir tabir olması, dünyaca meşhur bir sanatçının adına karşılık gelmesi);
- İsviçre Marka Sicilinde benzer ürün sınıflarında benzer adları içeren markaların daha önce tescil edildiğini;
- İsviçre halkının moda ile ‘‘Madonna’’ kelimesinin birbirine bağlanmasına alışık olduğunu;
- İlgili çevrenin tescilin istendiği ürün sınıfları dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini, ahlaka aykırılığın ancak ilgili ürünler nazara alınarak tespit edilebileceğini, hiçbir ürün sınıfı ile bağlantı kurulmaksızın soyut biçimde işaretin ahlaka aykırı olduğu sonucuna varılamayacağını (ör. Hristiyanlıkta aziz adlarının güzellik ve bakım ürünleri ile şarap ürünlerinde ahlaka aykırılık yasağına tabi tutulmadığını);

- İşaretin ilgili çevrenin önemli bir kısmında rencide edici etki doğurmadığını (“Madonna” kelimesinin anlamını bilen Katolik nüfusun, İsviçre toplumunun önemli bir kısmını oluşturmadığını) savunmuştur. **Dessemontet, François**, Journal Des Tribunaux, 2012 II Poursuite, s.342.

Federal Mahkeme’ye göre ahlaka aykırılık; işaretin ülkede yaşayan azınlıklar da dahil olmak üzere geniş anlamıyla halk kesimlerinin sosyo-etik, ahlaki ve dinsel veya kültürel duyarlılıklarına saldırıda bulunduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu noktada ilgili çevrenin tespitinde toplumun azınlıkları da içeren geniş kitleleri dikkate alınacaktır. Ancak ilgili dini çevrenin işareti nasıl algıladığı incelenirken; fanatiklerin değil, ortalama bireylerin yaklaşım biçimi (somut olayda İtalyanca konuşan Katolik İsviçrelilerin) esas teşkil edecektir. Doktrinde de bu yaklaşım benimsenmektedir. **Nusser**, s. 877; **Berger**, s.42; **Pekdiñcer/Gündođdu**, s.724-726.

Federal Mahkeme, davalının dini sembollere ilişkin değerlendirmede, ilgili ürün sınıfının dikkate alınması gerektiği yönündeki savunmasına itibar etmemiştir. Mahkemeye göre, ilgili ürünlerin niteliği, LPM m.2/f.1/(d) bendindeki ahlaka aykırılık yasağının uygulanmasında dikkate alınmamalıdır. Bu husus, özellikle kamuya açık tutulması gereken işaretlere ilişkin LPM m.2/f.1/(a) bendi uygulamasında, tescili istenen işaretin yeterli ayırt ediciliğe sahip olup olmadığı değerlendirmesinde önem taşır. İlgili ürün sınıfının işaretle olan bağlantısının incelenmesi sayesinde iş hayatında asli öneme sahip işaretler üzerinde tekel oluşturulması önlenecektir. Buna karşılık, LPM m.2/f.1/(d) bendi politik ve sosyal barışın korunmasına hizmet eden bir düzenlemedir.

İsviçre Anayasası’nın m.15 hükmünde korunan din ve inanç özgürlüğü, niceliksel bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın her inancın mensuplarını kapsamaktadır. Davacının iddiasının aksine, dini sembollerin markasal kullanımlarının sınırlanması için toplum genelinin önemli bir kesiminde etki doğurması zorunlu değildir. Aksinin kabulü, azınlıkların dinsel duyarlılığının küçümsenmesi riskini doğurabilir.

Bu türdeki işaretler üzerinde bir teşebbüs lehine ticari kullanıma yönelik münhasır bir hakkın tescil edilmesi dahi ticarileşme sebebiyle ilgili din mensuplarını rencide edebilir. Bu gerekçe ile dini sembollerin tesciline ilişkin yasağın uygulanmasında ilgili ürün sınıfının özellikleriyle sınırlı bir inceleme yapılmamalıdır. Diğer bir ifade ile bu yasak, kural olarak, ürün sınıfı ne olursa olsun mutlak ve soyut biçimde uygulama alanı bulur. Bununla birlikte, istisnai durumlarda ilgili çevre algısının tespitinde işaretin uygulandığı ürün sınıfları da ahlaka aykırılık değerlendirilmesinde dikkate alınabilir. Özellikle yerleşik ticari uygulama ve teamülde dini sembolün ilgili üründe uygulanması yaygınsa ve ilgili çevre bu tür kullanımlara alışksa (ör. şarap emtiasında Aziz isimleri veya dini eşyalarda kullanılan isimler) tescil mümkündür. Ancak dava konusu olayda tescili istenen ürün sınıfları açısından yaygın bir uygulama veya ilgili çevre alışkanlığı bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile somut olay koşulları istisnai bir mahiyet taşımamaktadır.

Federal Mahkeme, davalının “Madonna” kelimesinin dinsel mahiyet dışında pek çok farklı anlam taşıdığına ilişkin savunmasına da itibar etmemiştir. Yasağın uygulanması için kelimenin taşıdığı dini anlamın önemsiz olmaması ve ticari kullanımın ilgili çevreyi rencide etmesi yeterlidir. “Madonna” kelimesine yüklenen diğer anlamlar, dini etkiyi ortadan kaldırmamaktadır. Bu kelime İsviçre’de sık kullanılan bir ad olmayıp; kelimenin asli anlamlarından biri doğrudan dinsel içeriklidir. Özellikle İtalyanca konuşanlar açısından dini anlam tamamıyla ortadan kalkmamaktadır.

Başvuru sahibinin söz konusu kelimenin diğer Katolik ülkelerde tescil edildiği savunması da Mahkeme tarafından kabul edilmemiştir. Mahkemeye göre, kamu düzeni ve ahlaka aykırılığa ilişkin sınırlamalarda her bir tescil otoritesi bağımsız bir takdir yetkisini haizdir. Başvuru konusu işaretin yakın kültüre sahip ülkelerdeki kullanımı da ahlaka aykırılık değerlendirmesinde dikkate alınacaktır. Ancak bu halde dahi yabancı ülkede farklı şartlarda yaşayan aynı dinin mensupları ile İsviçre’de yaşayan ilgili çevrenin duyarlılığı örtüşmeyebilir. **Dessemontet**, JdT, 2012, s.342 vd. Federal Mahkeme bu içtihadında dini işaretlerin tescili değerlendirmesinde ilgili ürün sınıfının spesifik özelliklerini göz ardı etmiştir. Bu yaklaşım işaretin ahlaka aykırılığını ilgili ürünleri nazara alarak yapan EUIPO’nun “Screw You” ve UKIPO’nun “Jesus” içtihatlarından ayrılmaktadır. **Nusser**, s.879-880. “Screw You” kararında EUIPO, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) bendi kapsamında yaptığı değerlendirmede söz konusu ifadenin “yapay göğüs ve seks oyuncakları” emtiasında ahlaka aykırı olmadığı sonucuna varmıştır. İsviçre Federal Mahkemesi’nin “Madonna” içtihadı ertesinde, Federal İdare Mahkemesi de B_438/2010 sayılı kararında “Buddha-Bar” ibaresinin

varılırken ilgili ürünlerin göz ardı edildiği gerekçesi ile eleştirilmektedir. Bu görüşe göre, ‘‘Madonna’’ ifadesinin, dini hizmetlerde veya ticari teamül gereği şarap emtiasında tescili, ilgili çevrede rencide edici bir etki doğurmayacaktır²⁴³⁶. Ayrıca ifadenin güncel dilde kazandığı diğer anlamlar da incelenmemiştir. Çünkü ilgili çevrede bu kelimenin, pop yıldızı adı olmanın yanı sıra, aksiliklerle karşılaşıldığında sıklıkla kullanılan bir ünlem vasfını da taşıdığı göz ardı edilmiştir. Son olarak, bu içtihatla benimsenen katı yaklaşım sebebiyle, hukuka aykırılık ile uygunluk arasındaki gri bölge olarak değerlendirilen ‘‘saldırganlık içermemekle birlikte hoşça gitmeyen’’ işaretlere yönelik tatmin edici bir değerlendirme yapma fırsatı yitirilmiştir²⁴³⁷.

marka olarak tescilini reddetmiştir. Bu karar gereği dinsel anlama sahip işaretler, ticari amaçla kullanıldıkları takdirde ilgili çevrenin kutsal inançlarının yaralanması söz konusu oluyorsa, uygulandıkları emtiaya bakılmaksızın, ahlaka aykırı olarak değerlendirilecektir. **Nusser**, s.879; **sic!**, 2011, s.245. Bu kuralın iki istisnasını ‘‘dini eşyalarda kullanılmak üzere tescil edilmek istenen markalar’’ ile ‘‘toplumun ibareye dini içerik yerine nötr bir anlam verme alışkanlığında olduğu emtiaya uygulanan markaların’’ oluşturduğu belirtilmektedir. **IPI Directive**, s.107. Kararda ‘‘Buddha-bar’’ markasının 9. ve 41. sınıflardaki mal ve hizmetler (kompakt disk, diskotek ve eğlence hizmetleri vs.) için tescili ahlaka aykırılık sebebiyle reddedilmiştir. Mahkeme bu kararında dinsel bir kelimenin içeriğinin değil; ticari alanda kullanım için böylesi bir işaretin seçilmesinin ahlaka aykırılık teşkil ettiği kanaatindedir. Dinsel işaret veya sembollerin marka olarak ticarileştirilmesi ve bunlar üzerinde kişilere tekel hakkı verilmesi, bu inancın mensuplarını yaralayacağından; tescil talebinin reddi hukuka uygun bulunmuştur. Aynı yaklaşımla uygulamada ‘‘Mohammed’’ markasının alkollü içeceklerde; ‘‘Siddharta’’ markasının ise taşımacılık ve konaklama hizmetlerinde tescili reddedilmiştir. **IPI Directive**, s.108.

²⁴³⁶ Amerikan hukukunda 1938 tarihli ‘‘Riverbank Canning’’ (95 f 2d 327) kararında ‘‘MADONNA’’ kelimesinin şarap ürünlerinde tescili Lanham Act § 1052 (a) hükmüne aykırı bulunmuştur. **Scassa**, s.1182. Hatta 1959 yılında aynı markanın aynı ürünlerde tescili yine reddedilmiştir. Bu kelimenin marka olarak tescili, şarap ürününü kullanmayanlar kadar kullananlar açısından da şoke edici bulunmuştur. Ancak doktrinde aynı kelimenin aynı ürünlerde tesciline günümüzde daha esnek yaklaşılabileceği ve sosyal değişimler sebebiyle bu kararın günümüzde geçerlilik taşımadığı ileri sürülmektedir. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1488,1510. Belirtmek gerekir ki USPTO nezdinde ‘‘Madonna’’ ifadesi yıllar sonra meşhur pop yıldızı tarafından tekstil ürünleri ve eğlence hizmetlerinde tescil edilmiştir. Şarap ürünlerine kıyasen, Hristiyan sembollerinin erotik içerikte kullanımı yolu ile şoke edici etki yaratması çok daha muhtemel olan bu tescil, ahlak standartlarının zamanla ne ölçüde değişebileceğinin güzel bir örneğidir. **Bonadio**, s.53.

Buna karşılık, ilgili çevrede yaratılan saldırgan mahiyetin geçen yıllara rağmen kaybedilmediği gerekçesi ile ‘‘Ret Bull GmbH’’ (78 USPQ 2d 1375) kararında ‘‘Bullshit’’ kelimesine ilişkin yirmi beş yıl ara ile yapılan iki farklı tescil başvurusu reddedilmiştir. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1496.

²⁴³⁷ **Nusser**, s.879-880.

D. Dini Semboller İçeren Markaların Tesciline İlişkin Değerlendirmemiz

1.Kutsal İnançlara Saldırı İçeren İbareler

Kanaatimizce SMK m.5/f.1/(h) uygulaması açısından dini sembollerini içeren işaretler üçlü ayrımına tabi tutulabilir. Bu ayrımında ilk grubu, azınlık dahi olsalar ilgili dinin mensupları açısından ‘*rencide edici / saldırgan*’ mahiyet taşıyan dini semboller oluşturur²⁴³⁸. Bu gruba giren işaretlerde hem saldırı hem de ticarileşme söz konusudur. Dinsel saldırı unsuru açıkça tespit edildiği hallerde tescil yasağının, ilgili ürün sınıfından soyut biçimde uygulanması isabetli olacaktır. Bu noktada SMK m.5/f.1/(h) (dini değeri içerme) ve m.5/f.1/(ı) (kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma) bentlerinin örtüştüğü bir aykırılık söz konusudur. Çünkü dini bir sembolün olumsuz ticari kullanım suretiyle küçük düşürülmesi, o inancın mensuplarını yaralayacaktır.

Bu tür işaretlerdeki ahlaka aykırılık unsuru bir tarafa bırakılsa dahi özellikle asli kutsal kavramların (ör. Tanrı veya kutsal kitap adları) ticarileştirilmesi söz konusudur. Dine saldırma yolu ile ahlaka aykırılığın tespitine, tescilin kapsadığı ürünlerden ayırık ve soyut bir değerlendirme ile de ulaşılabilir. Özellikle ilgili inanç öğretisinin merkezinde bulunan kavramların markada asli unsur olarak küçümsenerek kullanılması, her halükarda tescil koruması dışında bırakılması gereken bir ticari kullanım yöntemidir.

2.Yüksek Dini Değere Sahip İbareler

Ayrılmamızdaki ikinci grubu ‘*rencide edici/saldırgan olmayan*’ dini işaretler oluşturmaktadır. Bu grupta ‘*yüksek (merkezi) bir dinsel değere sahip olan ve dini değerlerle tezat oluşturmayan ürünlerde*’ kullanılan işaretler yer alır²⁴³⁹. Açıkça ve doğrudan biçimde, ilgili çevrenin kutsal değer atfettiği dinsel

²⁴³⁸ USPTO tarafından ‘‘BONG HITS 4 JESUS’’ (İsa’nın şerefine) markasının farklı emtia sınıflarında tescili talebi, bir peygamber ismi ile kullanımı yasaklı uyuşturucular arasında bağlantı kurulduğu gerekçesi ile reddedilmiştir. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1520.

²⁴³⁹ İncanın odağında yer alan kavramların ‘*nötr bir anlamla*’ veya ‘*saldırı içermemekle birlikte bu inançtaki ortalama duyarlılığa sahip kişilerin hoşuna gitmeyecek biçimde*’ kullanılmalrı da bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu çerçevede ‘‘Buda’’ ve ‘‘İslam’’ kelimelerinin çay ürünleri; ‘‘Golgotha’’ kelimesinin ise şarap ürünleri sınıflarında tescil talepleri, dini duyguları rencide ettikleri gerekçesi ile reddedilmiştir. **Cherpillod**, s.101. Türk hukukunda YİDK’nın E.2014-M-14196 sayılı kararında ‘‘Tevhid Group + Şekil’’ ibaresinden oluşan başvuru mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(j) bendi uyarınca reddedilmiştir. Söz konusu kararda ‘‘Tevhid’’ kelimesinin bir şeyin tek olduğuna hükmetmek ve onun böyle olduğunu bilmek anlamına geldiği ve bu kelimenin Allah’ın zatını bütün tasavvurlardan soyutlamak

bir anlam taşıyan, ilk olarak bu kutsal mesajı akla getiren bir işaretin soyut bir değerlendirme yapılarak, hiçbir ürün sınıfında tesciline izin verilmemelidir. Bu gruptaki işaretler inanç sistemini tanımlayan merkezi kavramlardan ve dinsel çağrışımı son derece yüksek olan ibarelerden oluşur²⁴⁴⁰. Ancak koruma için söz konusu ifadenin, o dinin kutsal kitabında geçmesi zorunlu değildir.

Bu sınıftaki işaretlerin baskın ve güncel olarak din dışı bir ikincil anlam kazanamamaları, yasağın uygulama alanına girmelerine yol açar²⁴⁴¹. Bunların yaptığı ilk ve yegane çağrışım daima kutsal içeriklidir²⁴⁴². Temel inanç

anlamında kullanıldığı belirtilerek, bu ifadenin doğrudan ve esaslı biçimde kutsal bir anlam taşıdığı vurgulanmıştır. **Çiftçi**, s.30. Alman Patent Mahkemesi de Kutsal Ruh anlamına gelen "Seelenheil" ifadesinin tesciline izin vermemiştir. **Tekinalp**, s.415.

²⁴⁴⁰ Bu doğrultuda YİDK'nın 2006-M-3470 sayılı kararında "namaz tesbihatı envar" ifadesinin, 2005-M-4276 sayılı kararında ise "zem zem" ifadesinin tescili reddedilmiştir. Benzer biçimde TPMK (TPE) Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından "tevhid tv", "Mekke", "Gül Kokulu Yasin", "İslam Cıvata", "DİNAYET", "Namaz" ve "Eyüp Sultan" ifadeleri mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(j) bendi yasağın tabi tutulmuştur. **Kaya**, Tekbir, s.185 vd. Yine "Amin" ve "Mevlana Celalettin" ifadeleri de TPMK (TPE) nezdinde tescil edilmemiştir. **Pekdinçer/Gündoğdu**, s.732-733.

²⁴⁴¹ Buna karşılık doktrinde bir görüşe göre, markanın dini anlam içermesi tek başına yasağın uygulanmasını gerektirmeyebilir. **Holyoak/Torremans**, 7th, 2013, s.463. Örneğin Amerikan hukukunda "Jesus Jeans" markasının tescilinin, "Jesus" (İsa) kelimesini içerdiği gerekçesi ile reddedilemeyeceği kabul edilmektedir. Hatta USPTO nezdinde yapılan incelemede bin beş yüzden fazla tescilli markada "Jesus" kelimesinin kullanıldığı görülmektedir. Özellikle kendi ismi "Jesus" olan kişilerin yaptığı başvuruları, dini gerekçelerle reddedilmemektedir. Buna ek olarak, uygulamada tescilli "Jesus" markasının sahibi, sonradan yapılan başvurulara (ör. JESUS IQ, SWEET JESUS, JESUS MESSIAH) karıştırılma ihtimali gerekçesi ile itiraz ederek; bunların tescillerini engellemiştir. 2013 yılında ise "Jesus Jeans" markasına dayanılarak tekstil ürünlerinde "Jesus Surfed" markasının tesciline itirazda bulunulmuştur. Buna karşılık başvuru sahibi, "Jesus Jeans" markasının ahlaka aykırı olduğu gerekçesi ile hükümsüzlüğünü istemiştir. "Suda Yürüme" kavramından yola çıkan başvuru sahibi; İsa peygamberin bugün yaşasaydı sörfçü olacağını düşünerek bu markayı tescil ettirmek istediği savunmasında bulunmuştur. Başvuru sahibi hangi kullanımın Hristiyan inancı ile daha uyumlu olduğunun tespitini talep etmiştir. Böyle bir tespit, ancak markanın uygulandığı ürünlerin ve ticari içeriğin (pazarlama biçiminin) göz önünde bulundurulması ile mümkündür. Ancak doktrinde bu yaklaşım eleştirilerek, temel dini ifadelerin tescilinin her halükarda (per se) yasaklanması gerektiği savunulmaktadır. Bu görüşe göre, asli dini semboller -ulusal bayraklar ve egemenlik sembollerine benzer biçimde- kendiliğinden tescil korumasından mahrum bırakılmalıdır. **Farley**, s.1036-1037. Doktrinde diğer bir görüş, "JESUS" gibi bir kelimenin dinsel anlamının yoğunluğu sebebiyle marka işlevi göremeyeceğini; somut ayırt edicilik yoksunu bu ifadenin köken gösterme vasfına sahip olmayacağını savunmaktadır. **Abdel-Khalik, Jasmine**, To Live in In-'Fame'-Y: Reconceiving Scandalous Marks as Analogous to Famous Marks, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 2007, s.215-216. Buna karşılık, yine USPTO nezdinde "Madonna" ifadesi yıllar sonra meşhur pop yıldızı tarafından tekstil ürünleri ve eğlence hizmetlerinde tescil edilmiştir. Ayrıca Avustralya hukukunda da geçmişte reddedilen "Mecca" ve "Hallelujah" kelimeleri daha sonra "HAIR MECCA" ve "HALLELUJAH CLOTHING" marka kombinasyonlarında tescil edilmiştir. **Bonadio**, s.53.

²⁴⁴² Bu doğrultuda Türk hukukunda "Kuran", "Kuran-ı Kerim", "Bismillah", "Alevi", "Kuran Tv", "Kuran Radyo", "I-Quran", "The Holy Quran Recitation", "Smart Quran", "Kuran Ailesi", "dijital kuran", "smart kuran", "Bible Language International", "İmamseccade" ifadeleri mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(j) bendi kapsamında değerlendirilerek reddedilmiştir. YİDK'nın bu yöndeki E.2013-M-3965 sayılı kararında "Allah'ın Kılıcı Halid bin Velid" ibareli marka başvurusu Mekke'yi fetheden Arap komutanın adını içerdiği, bu ismin İslam tarihinde önemli

kavramlarının veya doğrudan kutsallık çağrıştıran ifadelerin nötr bir biçimde tescili dahi dinin ticari amaçla sömürülmesi veya ilgili çevreyi rencide etme riskini yarattığından SMK m.5/f.1/(h) bendine tabi tutulmalıdır. Çünkü bunlar dinsel anlam ve kutsallıkları sayesinde aynı zamanda halka ve insanlığın ortak kültürüne mal olmuş işaretlerdir. Bunlara ilişkin yabancı ülkelerde daha önce yapılmış tesciller dahi başvuruyu hukuka uygun hale getiremez. Bu ifadeler (ırkçılık veya ayrımcılık çağrıştıran ifadelerle benzer biçimde) ürün sınıfına bakılmaksızın tescilden mahrum bırakılmalıdır²⁴⁴³. İlgili çevreye, bir teşebbüsün diğerlerine göre daha dindar ve ahlaklı olduğu veya o dinin kurallarına uygun uygulamalarda bulunduğu algısı yaratan ifadeler de SMK m.5/f.1/(h) bendinin kapsamındadır.

Bunların bir kombinasyon markasında dinsel vurgu yaptıkları sürece tali unsur olarak kullanılmaları dahi mümkün olmamalıdır²⁴⁴⁴. Görüldüğü üzere bu alt sınıftaki ifadelerde ilgili çevre açısından dinsel ve kutsal mesaj mutlak bir baskınlığa sahip olup, derhal algılanmaktadır. Bu sebeple ifadenin farklı anlamlarının araştırılmasına, kural olarak, ihtiyaç duyulmaz.

bir yerinin bulunduğu ve yegane çağrışımının doğrudan dini içerikli olduğu gerekçeleri ile reddedilmiştir. **Çiftçi**, s.28-32; **Kaya**, Tekbir, s.86.

²⁴⁴³ Bu ifadeler (ör. Tevrat, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş, Eyüp Sultan, Hz. Ali, İncil, Zebur, Peygamber, Zülfikar, Allahu Ekber, Ehlibeyt gibi kelimeler) doğaları gereği ulvi bir değer taşıdıkları veya kutsal çağrışımlar yaptıklarından dolayı ticari içerikte kullanıma kapatılmalıdır. Bu yaklaşım doğrultusunda Amerikan hukukunda AGNUS DEI (Tanrının koyunu/Lamb of God) kelime ve figür markasının uygulandığı ürün sınıfları (somut olayda metalik kasa emtiası) ne olursa olsun tescil edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1491, 1511.

Buna karşılık TTAB'nin, soyut değerlendirme yerine, markanın ilgili ürün ve ticari içeriğini inceleyerek verdiği "Lebanese Arak" (94 USPQ 2d 1215 TTAB 2010) kararında aynı sonuca varılarak; "KHORAN" kelimesinin şarap emtiasında tescili reddedilmiştir. **Farley**, s.1035. Belirtmek gerekir ki EUIPO bu yaklaşımımızla çelişkili olarak, nötr bir anlam içerdiği gerekçesi ile "GOD" (Tanrı) ifadesinden oluşan şekil markasının tekstil ürünlerinde tesciline izin vermiştir. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009888711>.

Buna karşılık BOIP'in 8 Ocak 2013 tarihinde verdiği kararda "Allah" kelimesinin aynı ürünlerde tescili reddedilmiştir. <http://leidenlawblog.nl/articles/allah-jeans-yours-to-wear>. Ancak BOIP nezdinde "Jesus" (İsa) kelimesinin ayakkabı ürünlerinde tescili kabul edilmiştir. Söz konusu yaklaşım farkının, ilgili çevrenin dinsel hassasiyetlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

<https://register.boip.int/bmbonline/details/trademark/show.do?markNumberType=REG&markNumber=618251&markID=14648> (Erişim Tarihi: 09.03.2017).

²⁴⁴⁴ YİDK'nın E.2014-M-12970 sayılı kararında Tanrı'nın büyüklüğünü ve yüceliğini anlatan Allahuekber sözü ile başlayan dua anlamına gelen "Tekbir" kelimesi ile "Sılacan" kelimesinin bileşiminden oluşan "Sılacan Tekbir" kombinasyonunun tescili mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(j) bendine tabi tutularak reddedilmiştir. Aynı yaklaşım ile "Tevhid" ile "seda" kelimelerinden oluşan kombinasyon da yasağa tabi tutulmuştur. **Çiftçi**, s.32-33.

Ancak istisnai durumlarda, bu tür doğrudan dinsel ifadelerin diğer anlamları ile karşılaşmak da mümkün olabilir. Örneğin ‘‘Kerbela’’ kelimesinin, ülkemizde ortalama duyarlılıktaki tüketici açısından dinsel bir anlam taşıyacağı açıktır. Ancak aynı ifade Irak’ta coğrafi bir yer ismine de karşılık gelmektedir²⁴⁴⁵. Bu gibi durumlarda yan anlamlar ilgili çevre açısından tali ve ikincil nitelik taşıdıkları ölçüde, başvurunun yine ürün sınıfına bakılmaksızın reddi gerekir²⁴⁴⁶. Öte yandan kombinasyon markasının bir bütün halinde yansıttığı mesajda, ifadenin dini anlamı artık algılanmıyorsa tescile izin verilebilir.

Bu yaklaşımımız gereği, ülkemiz açısından dini inancın merkezindeki ‘‘Muhammed’’, ‘‘İsa’’, ‘‘Musa’’ ve ‘‘Jesus’’ gibi adların tek başlarına veya asli unsur olarak tescili SMK m.5/f.1/(h) bendi yasağına tabi tutulmalıdır²⁴⁴⁷. Bununla birlikte ülkemiz açısından, kutsal kişi isimleri ile ayniyet gösteren şahıs adlarının farklı yardımcı unsurlarla veya dini anlamı dışında tali bir marka unsuru olarak tescili mümkün olmalıdır. Örneğin ‘‘Muhammed Özgenç Çayları’’ ifadesinin bir bütün olarak SMK m.5/f.1/(h) bendine tabi olmayacağı açıktır. Görüldüğü üzere önemli olan bu kişi adlarının dini mesaj ileten anlamının açıkça bertaraf edilmesidir.

Bununla birlikte merkezi dinsel ifadelerin eş anlamlılarının her halükarda yasağına tabi olduğu peşinen kabul edilemez. Örneğin Hz. İsa’yı ifade etmek için de kullanılan ‘‘König’’ (Kral) ifadesinin güncel dilde sahip olduğu diğer baskın anlam sebebiyle tescili mümkün olabilir²⁴⁴⁸.

Şüphesiz bu gruptaki inanç simgelerinin, din ile uyuşmayan ürünlerde (ör. İstavroz kelimesinin tuvalet kağıdı veya bebek bezi ürünlerinde, Zülfikar ibaresinin şans oyunlarında) tescili evleviyetle yasaklanmalıdır²⁴⁴⁹.

²⁴⁴⁵ Aynı esas Vatikan, Laleş, Medine, Mekke, Safa Merve, Çiyaya Şingale gibi yer adları için de geçerlidir. **Kaya**, Tekbir, s.14; **Yılmaz**, 186-187.

²⁴⁴⁶ İlgili çevrede ‘‘Kerbela’’ ifadesinin şehir veya coğrafi yer adından çok İslam tarihindeki anlamı ön plana çıkmaktadır. Ankara 3. FSHM T.17.01.2013, E.2001/158, K.2013/2 sayılı kararı gereği, bu ifadenin gıda ürünlerinde marka olarak kullanılması, dini çağrışımla birlikte rencide edici bir algıya neden olacak ve toplumun önemli bir kesiminin ürün alımlarındaki tercihini etkileyerek haksız rekabete yol açabilecektir. **Çiftçi**, s.47-48.

²⁴⁴⁷ Ancak TPMK nezdinde ‘‘Musa’’ ve ‘‘DAVUD’’ ifadeleri tescil edilmiştir. **Pekdiñer / Gündoğdu**, s.734-735.

²⁴⁴⁸ **Pekdiñer / Gündoğdu**, s.721.

²⁴⁴⁹ YİDK tarafından hayvan terbiyesi hizmetleri, güzellik ve dans yarışmaları, casino hizmetleri sınıflarında ‘‘Sure-i Yasin, Tebareke, Namaz sureleri ve dualar’’ ibaresinin tescili

3.Dolaylı Dinsel Çağrışım Yapan veya İnanç Dışı Yan Anlam Kazanmış İbareler

Üçüncü grup, ‘‘*inanç sisteminin merkezinde yer almayan; tali ve dolaylı dini çağrışımlar yapan*’’ veya ‘‘*güncel kullanımda inanç dışı yan anlamlar kazanmış*’’ markaları kapsamaktadır. Bu tür işaretlerin (ör. cross, cennet bahçesi, cehennem ifadeleri, tek başına azizlerin adları) gündelik dilde kazandığı ikincil anlam, ortalama duyarlılıktaki din mensubunun algısında dini temayı geri plana attığı takdirde SMK m.5/f.1/(h) bendi kapsamından çıkılacaktır²⁴⁵⁰. Bu durum özellikle kişi adı olarak da kullanılan diğer kutsal isimlerde kendini gösterebilir. Örneğin Harun, Davut, Yusuf gibi peygamber isimlerinin güncel kullanımları dolayısıyla tek başlarına tescili mümkündür. Buna karşılık ‘‘Davud (a.s)’’, ‘‘Yusuf (a.s.v)’’ veya ‘‘Ali (r.ah)’’ gibi eklemeleri içeren kullanımlar SMK m.5/f.1/(h) bendi yasağına tabi olacaktır²⁴⁵¹.

Görüldüğü üzere, bu alt sınıftaki bir markanın dinsel ve din dışı birden fazla güncel anlamı varsa markanın kullanılış biçiminin, eklerinin ve sahip olduğu ikincil anlamların ilgili çevrede dini temayı önemsiz kılıp kılmadığı (ne ölçüde önemsiz kıldığı) incelenmelidir. Şayet güncel anlam dini temayı tümünden önemsiz kılmıyorsa, ortalama duyarlılıktaki kişilerde ‘‘*işaretin ticarileşmesi*

reddedilmiştir. **Pekdiñer / Gündoğdu**, s.731-732. TTAB'nin ‘‘*Lebanese Arak*’’ (94 USPQ 2d 1215 TTAB 2009) kararında ‘‘KHORAN’’ kelimesi, şarap emtiasında İslam dininin kutsal kitabı ile fonetik yakınlık göstermesi sebebiyle tescil edilmemiştir. İçkinin yasaklandığı bir dinin mensupları açısından bu kelimenin alkollü ürünlerde marka olarak tescilinin onur kırıcı ve küçültücü etki yaratacağı belirtilmiştir. Kararda skandala yol açma (scandalous) kavramının değerlendirilmesinde genel kamunun işarete yönelik algısına odaklanılması gerektiği, buna karşılık dini açıdan küçültücü etki (disparagement) değerlendirilmesinde ilgili dinin mensuplarının his ve düşüncelerinin inceleneceği kabul edilmiştir. TTAB'nin yine bu esası benimsediği ‘‘*Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH*’’ (122 USPQ 339 TTAB 1959) kararında ise sigarayı yasaklayan Müslüman bir tarikat adına karşılık gelen ‘‘Senussi’’ kelimesinin sigara emtiasında tescili ile bu inancın müritlerinin küçümsenmiş olacağı sonucuna varılmıştır. Her iki kararda da tescili istenen dini ibareler, kapsadıkları ürünün niteliği, ticari içerik ve pazar koşulları nazara alınarak reddedilmiştir. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1511-1512; **Scassa**, s.1184.

²⁴⁵⁰ Bu doğrultuda Yargıtay 11. HD. E.2005/899, K.2006/1071, T.07.02.2006 sayılı ‘‘A’la’’ kararında bu ifadenin kutsal kitapta bir sure adı olmasına rağmen, halka mal olmuş dini bir kavrama karşılık gelmediği gerekçesi ile tescil edilebileceği sonucuna varılmıştır. Yargıtay’ın bu kararında mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(j) bendi hükmünün kutsal kitap, peygamber isimleri veya ibadet mekanlarının ad veya sembollerini içeren markaları konu edindiği de belirtilmiştir. Ancak Türk doktrininde inancın kutsaliyet merkezinde ne ölçüde yer aldıklarına ve yan anlamlarına bakılmaksızın azizlerin isimleri veya kutsal kitaplarda tasvir edilen olayların adları, geniş bir yorum ile doğrudan mülga m.7/f.1/(j) bendindeki yasağı tabi tutulmaktadır. **Yılmaz**, s.186; **Tekinalp**, s.415, **Pekdiñer / Gündoğdu**, s.729-730.

²⁴⁵¹ **Kaya**, Tekbir, s.12.

sonucunda dinsel inancın rencide edilme riskinin'' oluşup oluşmadığı önem taşır. Çünkü merkezi olmayan bir kavrama dahi o dinin mensupları tarafından kutsallık atfediliyor ve saygı gösteriliyorsa SMK m.5/f.1/(h) bendi yasağı uygulanmalıdır. Bu bağlamda:

- İşaretin o dinin ortalama duyarlılıktaki mensupları üzerindeki gücü ve yarattığı kutsallık hissi;
- İşaretin güncel kullanım biçimleri ve anlamları²⁴⁵²;
- İşaretin uygulanacağı ürünler;
- Ürünlerle işaret arasındaki bağlantının o dinin makul duyarlılıktaki mensuplarında yaratacağı hassasiyet (toplumsal tolerans) dikkate alınmalıdır²⁴⁵³.

Bu bağlamda, kutsal kitaplardaki her olayın, yer veya kavramın SMK m.5/f.1/(h) bendine tabi tutulmaması gerekir.

Buna ek olarak, marka dini anlamını korumakla birlikte, şayet *''uygulandığı ürünle birlikte ele alındığında ilgili çevrede nötr veya dinsel çağrışım yaratmayan bir etkiye''* yol açıyor²⁴⁵⁴ (ör. şarap, yemek vs. ürünlerdeki imam veya papaz isimleri) veya *''ilgili ürün sınıfında sıklıkla*

²⁴⁵² Bu iki kriter, işaret soyut biçimde (ürün nazara alınmaksızın) ele alındığında hangi anlamının baskın olduğunu göstermektedir.

²⁴⁵³ Üçüncü ve dördüncü kriterler ürün ile birlikte (somut olarak) değerlendirildiğinde işaretin ilgili çevreye baskın olarak hangi mesajı ilettiğine odaklanmaktadır. Burada işaretin ve ürünün birlikte (bir bütün olarak) verdikleri mesajın rencide edici veya din sömürüsü (kutsalı bir alım tercihinin dönüşüren) mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarını göz önünde tutmaktadır. Görüldüğü üzere doğrudan dini değer mahiyeti taşıyan veya dinin merkezinde yer alan ifadelerden farklı olarak, ikincil olarak dini anlama sahip olan ancak güncel kullanımlarında sıklıkla doğrudan bir dini değere atıf yapmayan ifadelerin ürün niteliğine göre tescili mümkün olabilmektedir. TPMK ''Muhammed'' ibaresini bira emtiasında mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(j) bendi kapsamında değerlendirmesine rağmen, 32. sınıftaki diğer ürünlerde tescil etmiştir. **Çiftçi**, s.74. Geçmiş dönemde TPMK, mülga m.7/f.1/(j) bendi açısından doğrudan dini anlama sahip olup, herkese kapalı tutulacak işaretler ile dolaylı dini anlamlarının yanı sıra güncel farklı anlamları da haiz işaretler arasında ayırım yapılmaktadır. İlk gruptaki işaretler mutlak suretle tescile kapalı tutulurken; ikinci gruptakiler, uygulandıkları ürünün niteliği açısından ayrıca değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. İkinci gruptaki işaretler, uygulandıkları ürün açısından ilgili çevrenin (ortalama duyarlılıktaki kişilerin) dini duygularını fiilen sömürüyor veya rencide etmiyorsa ya da bu yönde bir tehlike yaratmıyorsa tescil edilebilecektir. Bu bağlamda, Yargıtay 11. HD. E.2008/10666, K.2010/1410 sayılı kararında ''Risale-i Nur Enstitüsü'' ifadesinin dinsel görüş ve yorum içeren eser adından oluştuğu gerekçesi ile SMK m.5/f.1/(h) bendine (mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(j) bendine) tabi tutulmamıştır. **Pekdiğer / Gündoğdu**, 730.

²⁴⁵⁴ İsviçre hukukunda ''Cumin de Monastere'' markasının bira dışındaki alkollü ürünlerde tesciline izin verilmiştir. **IPi Directive**, s.108. Buna karşılık, Yargıtay 11. HD. T.02.03.2010, 7508/7802 sayılı kararında ''zam zam'' (zem zem) ibaresinin kutsal kuyu ve bu kuyudan çıkan su anlamına geldiği gerekçesi ile marka olamayacağı sonucuna varılmıştır. **Sekmen**, s.150.

kullanılan alışıldık bir mahiyet'' taşıyorsa (kutsal mabetlerde kullanılan tespih, mum, seccade vs. emtiada kullanılan dinsel çağrışım yapan ibareler tasvir olmamak şartı ile) yine tescil edilmelidir²⁴⁵⁵. Burada tescil yasağının uygulanmamasının sebebi söz konusu ürünlerde dini ifadelerinin kullanılmasına o dinin mensuplarının alışmış olmalarıdır. Burada kullanım yolu ile ayırt edicilikteki işaretin markasal nitelikte ikincil anlam kazanmasını andıran bir dönüşüm söz konusudur. Ancak burada herkesin kullandığı bir ifadenin soyutlanıp, belli bir teşebbüse bağlanması söz konusu olmaz. Bunun yerine, ilgili ürün pazarındaki çok sayıda teşebbüsün özünde dini anlam taşıyan ifadeyi, dini içerikte olmayan ürünlerde uzun süreli kullanmaları sonucunda toplumu rencide etmeyen veya inanç sömürüsü yaratmayan bir etki yaratılmaktadır. Bu toplu kullanım sayesinde adeta yeni bir ticari teamül yaratılmaktadır. Şüphesiz toplumda böylesi bir algı ve alışkanlık dönüşümünü –kullanım yolu ile ayırt edicilikten farklı olarak- tek bir teşebbüsün 5-10 yıllık emek ve yatırımı ile gerçekleştirmesi mümkün değildir²⁴⁵⁶.

Yukarıdaki sınıflandırma ve değerlendirmelerimiz neticesinde, İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 136 III 474 sayılı "Madonna" kararında benimsediği işaretin rencide ediciliğini ürün sınıfından bağımsız (soyut) bir biçimde inceleyen görüşü kanaatimizce isabetli değildir. Aksine, üçüncü gruba giren tüm işaretlerde ilgili ürün sınıfı nazara alınarak, ilgili kesimin duygu ve inançları üzerindeki etkiye bakılmalıdır. Çünkü "Madonna" ifadesi güncel kullanımda inanç dışı yan anlamlar kazanmıştır. Ancak bu noktada tescil sonucuna ulaşmada markanın yarattığı etkinin saldırgan olmaması dahi yetersiz kalabilir. Önemli olan, ilgili dine mensup ortalama duyarlılığa sahip bir bireyin, söz konusu dini sembolün ilgili ürüne uygulandığını gördüğünde, inançlarının ticarileşmesi sebebiyle rencide olup olmayacağıdır. Bu noktada kutsal değerlerinin zedelenip zedelenmediği sorusu cevaplanmalıdır.

²⁴⁵⁵ **IPi Directive**, s.107-108; **Pekdiñer / Gündoğdu**, s.722-723.

²⁴⁵⁶ Federal Mahkeme'nin ATF 136 III 474 sayılı "Madonna" kararında, Katolik Azizleri'nin adlarının alkollü içki ürünlerinde kullanılmasının geleneksel olduğu ve bu durumun ahlaka aykırılık teşkil etmediği ifade edilmektedir. Bijuteri ürünlerinde de dinsel sembollerin sıklıkla kullanıldığına dikkat çekilmektedir. **IPi Directive**, 01.01.2017, s.150. Dolayısıyla SMK m.5/f.1/(h) bendinin markasal bir kullanım ile aşılması mümkün değildir. Buna karşılık, pazar aktörlerinin işareti ortaklaşa ve sürekli kullanımı, ilgili çevreyi alıştıranak dini ifadenin o üründe tescilini mümkün kılabilir.

Yasağın uygulamasında TPMKK m.6/f.1/(k) veya m.7 gereği oluşturulan danışma kurulu veya ihtisas komisyonlarında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan temsilcilerin bulunmasını sağlayacak düzenlemelere gidilebilir. Yine yasağın kapsamındaki dini sembol, kelime ve ifadeleri içeren bir özel sicil veya listenin oluşturulması da düşünülebilir. Her iki yaklaşım da idarenin belirliliği ve öngörülebilirliği açısından katkı sağlayacaktır. Ayrıca SMK m.25/f.2 hükmü ile m.5/f.1/(h) bendinin korumaya çalıştığı menfaatler, amaçsal yorum ışığında birlikte ele alındığında hükümsüzlük davasının, işaret sebebi ile inançları rencide olan kişiler tarafından açılabileceğinden, bu kişilerin de menfaati ihlal edilenler arasında sayılması isabetli olacaktır²⁴⁵⁷.



²⁴⁵⁷ **Kaya**, Tekbir, s.77-80; **Pekdiñer / Gündoğdu**, s.741.

IX. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırılık

A.Yasak İle Korunmak İstenen Hukuki Menfaat

1.Ticaret Hayatında Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı İşaretlere Yönelmenin Gerekçesi

Günümüz ticaret hayatında pek çok teşebbüsün müşteri çevresi yaratma ve koruma maksadı ile gittikçe agresifleşen pazarlama stratejilerine yöneldiği görülmektedir. Buna karşılık bir kısım teşebbüs, bu tür boğucu stratejilerin ve sıradanlaşmış reklamların yarattığı duyarsızlıktan sıyrılmak ve müşterileri (özellikle gençleri) cezbetmek için şoke edici markalara başvurmaktadır. Özellikle ahlaka ve kamu düzenine uygunluğu tartışmalı olan markaların kullanılmasıyla yaratılan bu “akılda kalıcı, agresif ve şoke edici değer” sayesinde pazar payının artırılması hedeflenmektedir.

Doktrinde de kimi hallerde, kaba veya ahlaka aykırı olmanın ticari açıdan daha karlı olabileceği ifade edilmektedir. Hatta markanın verdiği mesaj aracılığıyla, toplumun bir kısmının (ör. yaşlı veya tutucu kesimin) dışlanarak; asıl hedeflenen (ör. gençler) kitle ile olan bağın güçlenmesi amaçlanabilir. Ayrıca toplumun ekonomik veya sosyal açıdan zayıf kesimlerinin ticari mesaj vermek maksadı ile kullanılması da başlı başına bir pazarlama stratejisidir. Bu maksatla ticari kazanç için bir kısım etnik, dinsel veya ırksal azınlıkları küçümseme yoluna sıklıkla başvurulmaktadır²⁴⁵⁸. Ancak bu tür markalar, ticari başarı riski taşımanın yanı sıra, kullanım ve korunma açısından da çeşitli yasal engellerle karşılaşmaktadır²⁴⁵⁹.

²⁴⁵⁸ **Bonadio**, s.43-44; **Loughlan, Patricia**, Oh Yuck! The Registration of Scandalous Trade Marks, Intellectual Property Forum, 2006, s.2-3; **Cropley, Anne-Marie**, The Registration of Scandalous Trade Marks, Intellectual Property Forum, 2008, s.20; **Humphreys, Gordon**, Freedom of speech and trademarks: Gauging public sensitivities or curtailing civil liberties?, Fortham IP Conference, 2009, s.1.

²⁴⁵⁹ Doktrinde yasal kısıtlamalara tabi tutulan bu tür ‘antisosyal’ markalar üç ayrı kategoride ele alınmaktadır:

- Bu kategorilerden ilkinde doğaları gereği ahlaka veya kamu düzenine saldıran markalar yer almaktadır. İçeriklerinde ağır hakaret, çirkinleştirilmiş cinsellik barındıran ya da belirli bir toplum kesimini küçük düşürücü etki yaratan markalar bu gruptadır.
- İkinci kategorideki markalar ise kamuya zarar veren ürünlerde kullanılmaları sebebi ile engellenmektedir. Özellikle sigara emtiasında marka kullanımı bu gerekçe ile kısıtlanmaktadır. Kendi başlarına, doğaları gereği saldırgan olmayan bu markalar ilişkilendirildikleri ürünün niteliğinden ötürü katı düzenlemelere tabidir.
- Son olarak üçüncü kategori ise suça ve suç örgütlerine yönelik mesaj veren markalardan oluşmaktadır. Örneğin “www.standupifyouhateamanu.com” (Manchester United

Bu engellerden biri de SMK m.5/f.1/(ı) bendinde (2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f), 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.1/(f) hükümlerinde) yer alan, tescili istenen markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmaması (saldırgan olmama) şartıdır²⁴⁶⁰.

takımından nefret edenler ayağa kalksın) markası futbol holiganlığını açıkça yansıtmaktadır.

Üçüncü kategorideki markaların bir kısmı, içerdikleri kelime veya semboller kendiliğinden saldırgan olmasalar dahi yüklendikleri anlam sebebiyle antisosyal bir mesajı dolaylı ve üstü kapalı bir biçimde iletebilmektedir. Hatta bu saldırgan mesaj gizli olduğundan tescil sürecinde çoğu kez gözden kaçmaktadır. Tescilin kapsadığı ürün sınıfları da kamuya zarar vermediğinden, saldırgan anlamın anlaşılabilmesi için çok defa “*markanın kullanıldığı sosyokültürel içeriğe ve ilettiği mesaja*” bakılması gerekmektedir.

Örneğin “Inter City Firm” (IFS) ilk bakışta nötr bir ifade olarak görülse de bu ifadenin geçmişte holigan bir taraftar grubu tarafından kullanılmış olması (antisosyal, şiddete yönelik mesaj taşıması) ve topluma hala aynı mesajı yansıtmaya gerekçeleri ile tescil edilmemiştir. Söz konusu marka, başvurunun yapıldığı tarihte toplumda sporda şiddet algısı yaratmaya devam etmektedir.

Üçüncü kategorideki markaların diğer bir kısmı ise kamu düzenine ve ahlaka aykırılık vasfını tescil sonrasında kazanmaktadır. Bu noktada başlangıçta mevcut olmayan kamu düzenine ve ahlaka aykırılık, tescil sonrasında hak sahibinin bu yöndeki bilinçli davranışları ile ortaya çıkmaktadır. Örneğin Amerikan hukukunda başlangıçta nötr anlama sahip olan “Hell’s Angels”, “Mongols”, “Bandidos” ve “Rock machine” gibi marka isimlerinin, zaman içerisinde şiddete ve suça teşvik eden bir iletişim fonksiyonuna kavuştukları görülmüştür. Bu markalar ticari amaçların yanı sıra organize suça karışmış motosiklet çeteleri tarafından kendilerini tanıtmaya ve suç dünyasında yer edinme amaçları ile de kullanılmıştır. Bu markaların kendileri veya uygulandıkları ürünler başlangıçta saldırgan veya kamuya zararlı bir mahiyet taşımamaktadır. Ancak kullanımları sonucu suçu ve şiddeti simgeleyen bir anlam kazanan bu markalara karşı Lanham Act yaptırımlarının uygulama alanının çok sınırlı olduğu belirtilmektedir. Ceza hukuku açısından el koyma ve müsadere yaptırımları sadece bu markaları taşıyan çete üyelerinin kullandığı ceket, şapka vs. eşyalara uygulanırken; tescilli markalara herhangi bir yaptırım (hükümsüzlük veya iptal) uygulanmamaktadır. Buna karşılık, USPTO nezdinde sadece ağır cinsel argo içerdiği gerekçesi ile markanın tescili kolaylıkla reddedilebilmektedir. Doktrinde de bu durumun yarattığı çelişkiye dikkat çekilmektedir. Buna göre, tescil sürecinde yüzeysel bir biçimde yapılacak ahlaka ve kamu düzenine aykırılık incelemesi ile yetinilmeyerek; tescil sürecinin yanı sıra, bu süreç ertesinde görünüşün altında ciddi saldırgan anlama kavuşan markalar aleyhine uygulanacak özel düzenlemelere gidilmesi önerilmektedir. **Scassa**, s.1172, 1205 vd. Belirtmek gerekir ki Türk hukuku açısından da SMK m.25-26 hükümlerindeki iptal ve hükümsüzlük yaptırımlarının tescil sonrasında kamu düzenine/ahlaka aykırı bir anlam kazanan markalara uygulanması mümkün değildir. SMK m.26/f.1/(c) bendindeki iptal yaptırımı sadece yanıltıcılık haline mahsustur.

²⁴⁶⁰ Alamenti Farika Nizamnamesinin m.2 hükmünde “...*Alamenti farika ittihaz olunan resimlerin asayiş ve adap ve ahlaki umumiyeye muğayir şekilde olmaması şarttır. Buna muvafık olmayanlar alamenti farika ittihaz olunamaz.*” düzenlemesine yer verilmişti. TRIPS Anlaşması’nda kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılığın mutlak ret sebebi teşkil ettiğine ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna karşılık TRIPS m.15/f.2 hükmünde, üye devletlerin aynı maddenin birinci fıkrasında sayılanların dışında farklı ret sebeplerini de benimseyebilmeleri –Paris Sözleşmesi hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile- mümkün kılınmıştır. Sonuç olarak TRIPS Anlaşması da zımnî olarak, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılığı bir mutlak ret sebebi sayan Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6 hükmüne atıfta bulunmamaktadır. Bu atıfla, üye devletlerin bu iki esasa dayalı olarak tescil başvurularını reddetmesine izin vermiştir. **Scassa**, s.1178; **Seville**, 2009, s.220. EUIPO’nun R 0176/2004-2 sayılı “BİN LADİN” ve R 1805/2007-1 sayılı “PAKI” kararlarında AB hukukundaki kamu düzenine ve ahlaka aykırılık yaptırımına ilişkin düzenlemelerin temelinde Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6 hükmünün yattığı açıkça belirtilmektedir.

2. Yasağın Amacı

Bu tescil engelinin ardında yatan gerekçe, ticari kullanımları her durumda yasaklanması gereken işaretlerin filtrelenmesi değildir²⁴⁶¹. Hükümün amacı, aykırılık oluşturan işaretlerin tescilin sağladığı imtiyaz ve haklardan mahrum bırakılmasıdır²⁴⁶². Bu sayede demokratik toplumların temel ve güncel

Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık yasağı UKTM Act §3/3(a) ve LPM m.2/f.1/(d) hükümlerinde açıkça düzenlenmiştir. Amerikan hukukunda ise Lanham Act § 1052/a (Sec.2) hükmünde skandala yol açan, ahlaka aykırı veya yanıltıcı markaların tescil edilmeyecekleri öngörülmüştür. **Bonadio**, s.44; **TMEP** §1203.01; **Weiss, Rachel**, That’s Outrageous! A Study of (Allegedly) Scandalous and Immoral Trademarks, s.1.

<http://www.meisterseelig.com/articles/Allegedly-Scandalous-Immoral-Trademarks>

(Erişim Tarihi: 07.01.2016)

Lanham Act § 1052/a (Sec.2) hükmü kapsamına dini değerleri rencide eden; kaba bir argo dil ile açıkça cinselliği vurgulayan; uyuşturucu maddelere, suça veya şiddete teşvik eden; ulusal değerlere saldıran; açık hakaret, kabalık ve bayağılık içeren markalar sokulmaktadır. **LaLonde / Gilson**, Laid Bare, s. 1510 vd.

²⁴⁶¹ Doktrinde 2015/2424 sayılı m.7/f.1/(f) bendine yönelik eleştirilerden ilki, bu hükme aykırı olan markaların tüketicilere zarar vermediğine veya tüketicilerin aldanmasına yol açmadığına; dolayısıyla bu hükmün marka hukukunun asli işlevlerinin dışında kaldığına ilişkindir. Ayrıca m.7/f.1/(f) bendi kapsamında yapılacak değerlendirme, subjektif bir mahiyet taşıyabilir. Çünkü neyin ahlaka uygun neyin ahlaka aykırı olduğu noktasında toplumsal uzlaşmaya varılması çok güçtür. Bu subjektif değerlendirme ise hukuki belirsizliğe yol açar. **Papapanagiotou, Maria**, Refusal to Register an Immoral Mark. Ethical or Not?, s.7-9; **Baird, Stephen R.**, Moral Intervention in the Trademark Arena: Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks, TMR Vol. 83, 1993, s.669. **Griffiths**, s.9; **Schwender, Danwill**, Congressional Trademark Delusion: Section 2(A) Expands The Unclean Hands Doctrine Too Far, IDEA 48, 2008, s.225-226; **Hinchliffe**, s.3. Lanham Act § 1052/a hükmü açısından da belirsizlik ve subjektiviteye açık olma eleştirileri yapılmaktadır. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1507. **Farley**, s.1023 vd.; **Lee, Michelle B.**, Section 2(a) of the Lanham Act as a Restriction on Sport Team Names: Has Political Correctness Gone Too Far? Sports Law Journal, 1997, s.65-66; **Carpenter, Megan M. / Murphy, Kathryn T.**, ‘Calling Bulls**t on the Lanham Act: The 2(a) Bar for Immoral, Scandalous, and Disparaging Marks, Louisville Law Review, Vol.49, 2011, s.467, 473-474; **Scassa**, s.1183.

²⁴⁶² **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1485,1487; **Farley**, s.1025; **Baird**, s.788. EUIPO’nun R 495/2005-G sayılı ‘Screw You’ kararı (para.6). Ret kararına rağmen, markanın tescilsiz kullanımının mümkün olması sebebiyle bu tescil engeli tüketicilerin korunması amacına hizmet etmemektedir. Doktrinde bu tescil engelinin, marka koruma sisteminin genel amaçları (işlevsel, tasviri veya jenerik işaretlerin tescili aracılığıyla yapay tekel oluşumunun önlenmesi; tüketicilerin ve rakiplerin aldatılmaya, haksız ticari uygulamalara veya karıştırılma ihtimaline karşı korunması) arasında yer almadığı dahi ileri sürülmektedir.

Amerikan hukukunda bu tescil engelinin mükelleflerden toplanan vergi gelirlerinin uygunsuz markalara harcanmasını önlediği ileri sürülmektedir. Bu sayede idarenin zamanı, kaynakları ve hizmetleri bu tür markaların korunmasına harcanmayacaktır. **Bonadio**, s.50; **Baird**, s.788. Ancak aksi yöndeki görüşe göre, günümüzde sicil işlem maliyetleri, başvuru ve tescil sahiplerince yapılan ödemelerle karşılanmaktadır. Dolayısıyla tescil, bildirim ve sicil muhafaza masrafları kamu kaynaklarından karşılanmamaktadır. Esasında bu engel hiç öngörülmeseydi, uzun ve masraflı dava süreçlerinin de önü kapatılmış olacaktı. Çünkü başvurunun kabulü ile kıyaslandığında, ret kararı üzerine açılan davalara kamu kaynaklarının çok daha fazla harcanmaktadır. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1482-1483; **Davis, Theodore H. Jr.**, Registration of Scandalous, Immoral and Disparaging Matter Under Section 2 (a) of the Lanham Act: can One Man’s Vulgarity be Another’s Registered Trademark?, TMR Vol.83, 1993, s.833; **Phillips, Ron**, A Case for Scandal and Immorality: Proposing Thin Protection of Controversial Trademarks, Baltimore Intellectual Property Law Journal, 55, 2008, s.68-69. Tescil engelinin bir diğer amacı olarak, kamu idarelerinin onay mühürlerinin uygunsuz

değerleri²⁴⁶³ ile uyuşmayan markaları kullanarak faaliyet gösteren teşebbüslere, tescil otoritelerinin hukuki ve ekonomik katkıda bulunmaları engellenmektedir²⁴⁶⁴. Bu hüküm özellikle açık hakaret veya aşağılayıcı (kaba) cinsellik içeren; şiddete veya suça (örneğin uyuşturucu kullanımına) yönelten; otoriter rejimleri veya terörist organizasyonları destekleyen²⁴⁶⁵; dinsel inançları, etnik azınlıkları küçük düşüren markaları hedef almaktadır²⁴⁶⁶.

Doktrinde bir görüş, mahkemeler ve ulusal tescil otoriteleri tarafından markanın kamu düzenine veya genel ahlaka aykırılığının incelenmemesi gerektiğini; gerçekten saldırgan olan markaların zaten tüketiciler tarafından pazar dışına itileceğini savunmaktadır²⁴⁶⁷.

Buna karşılık bizim de katıldığımız görüşe göre, pek çok tüketicinin ilgili ürünü sadece uygulandığı markanın “*tartışma yaratır nitelik*” taşıması sebebiyle satın alması mümkündür. Diğer bir ifade ile belirli bir çevreyi rencide eden veya suça teşvik eden bir marka, yarattığı bu “*şoke edici*” değer sayesinde dikkat çekerek, toplumun diğer kesimi için tercih sebebi

markalar üzerine konmaması gösterilmektedir. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1484; **Baird**, s.788; **Schwender**, s.1180; **Scassa**, s.1180; **Phillips/Simon**, s.328; **Hinchliffe**, s.66.

²⁴⁶³ **TMEP** §1203.01. Prezervatif ürünlerinde Amerikan bayrağının prezervatif şeklindeki figürünün tescilinin kabul edildiği “Old Glory Condom Corp.” (26 USPQ 2d 1216 TTAB 1993) kararı ile “Weekend Sex” (Haftasonu Seksi) kelimesinin dergi emtiasında tesciline izin veren “Madsen” (180 USPQ 334 TTAB 1973) kararları gereği, markanın ahlaka veya kamu düzenine aykırılığı, güncel davranış biçimleri ve modern görgü kuralları ışığında değerlendirilmelidir. **Farley**, s.1023; **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1522-1523.

²⁴⁶⁴ **Seville**, 2009, s.249; **Tritton**, 3rd, 2008, s.272; **EUPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.4.

Üye devlet ulusal hukuklarında da kısmi terminoloji farklılıklarıyla birlikte aynı yönde düzenlemelere rastlanmaktadır. Bu terminolojik farka ilginç bir örnek, geçmiş dönemde Polonya marka hukukunda “*toplumsal birlikte yaşam*” kurallarına aykırılık teşkil eden markaların tescil edilmemeleridir. Komünist rejim döneminden kalan bu düzenleme, ülkenin pazar ekonomisine geçişi ertesinde, kamu düzeni kavramının karşılığı olarak yorumlanmaktadır. **Phillips**, s.67.

²⁴⁶⁵ **Sekmen**, s.148; **Yılmaz**, s.187.

²⁴⁶⁶ **Bonadio**, s.44; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.125; **Baird**, s.666; **Papapanagiotou**, s.7; **Weiss**, s.2; **EUPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.4.

²⁴⁶⁷ **Gibbons, Llewellyn Joseph**, Semiotics of the Scandalous and the Immoral and the Disparaging: Section 2(A) Trademark Law after Lawrence v. Texas, Marquette Intellectual Property Law Review, Vol.9, 2005, s.216-217; **Scassa**, s.1189-1190, **Phillips**, s.70; **Abdel-Khalik**, s.176. Tescilsiz bir markanın zaman içinde yeterli bir müşteri çevresi yarattığı hallerde, kazanacağı ikincil markasal anlam sayesinde artık kamu düzeni veya ahlaka aykırılık gerekçesi ile tescilinin reddedilemeyeceğini düşünülebilir. Ancak böylesi bir bağlanma olgusu dahi özellikle saldırgan markaların hedefi olan azınlıkların korunmasında yetersiz kalır. **Greene, Kevin Jerome**, Trademark Law and Racial Subordination: From Marketing of Stereotypes to Norms of Authorship, Syracuse Law Review, Vol. 58, 2008, s.437 vd. Türk hukukunda SMK m.5/f.2 hükmü açısından m.5/f.1(ı) bendi yasağının markasal kullanım yolu ile aşılması mümkün değildir.

olabilecektir. Ancak markanın bu ‘‘şoke edici’’ değeri ve tercih sebebi olması, toplumun yadsınamayacak bir kesimi için saldırgan mahiyet taşıdığı gerçeğini ortadan kaldırmaz²⁴⁶⁸. Dolayısıyla kamu düzeni ve ahlaka aykırılık noktalarında, sadece ilgili pazarın tepkilerine dayalı sınırsız bir serbestiye izin verilmemelidir. Bu bağlamda ticari kazanç için azınlıkları karalamak suretiyle sömüren veya toplumun kayda değer bir kısmını yaralayan, saldırgan markaların tescil edilmemesi, TPMK’den beklenen bir faaliyettir²⁴⁶⁹. Ayrıca bu tescil engeli ile devlet organlarının bu tür markalara zaman ve kaynak harcaması, bunların tesciline ve özel olarak korunmalarına olumlu katkıda bulunması da engellenmektedir²⁴⁷⁰. Son olarak, ilgili ürünün hedef kitlesi olmasalar dahi başta çocukların ve gençlerin saldırgan markalara karşı korunmasının bir yolu da SMK m.5/f.1/(ı) bendi yasağının uygulanmasıdır. Ayrıca ahlaka veya kamu düzenine aykırılık gerekçeleri ile reddedilen bir markanın kullanımının ve buna yapılan yatırımın azalacağı düşünüldüğünde, yasağın ticaret hayatında bu tür markalara yönelik eğilimi engellediği sonucuna varılacaktır²⁴⁷¹.

²⁴⁶⁸ Amerikan hukukunda ‘‘Dick Heads’ kelimesi ile erkek cinsel organına benzeyen bir surat figüründen oluşan markanın restoran-bar hizmetlerinde tescilinin reddedildiği ‘‘Wilcher Corp.’’ (40USPQ 2d 1929 TTAB 1996) kararında başvuru sahibinin ürünlerin tüketiciler nezdinde popülerlik kazandığı, bu sebeple kayda değer bir kısımda saldırgan algılanmadığı yolundaki savunmasına itibar edilmemiştir. Bir kısım tüketici, başvuru sahibinin ürünlerini şoke edici ve skandala yatkın bir marka ile satılmaları sebebiyle tercih edebilecektir. Ancak bu durum, markanın kullanıldığı ticari içeriğin, toplumun göz ardı edilemeyecek bir kısmı açısından saldırgan olmadığını anlamına gelmez. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1493-1494; **Bonadio**, s.48-50.

²⁴⁶⁹ Bu faaliyet başvuruların reddine veya tescil sonrasında hükümsüzlük yaptırımının uygulanmasına ilişkindir. **Bonadio**, s.50; **Baird**, 674-676; **LaLonde / Gilson**, s. 1485; **Cropley**, s.20; **Gladwin, Rosalyn**, Bullshit, I Can’t Believe that was Registered, Intellectual Property Forum, 2006, s.38; **Scassa**, s.1187; **Greene**, s.437-438.

²⁴⁷⁰ **Baird**, s.788; **Bonadio**, s.50; **Lefstin, Jeffrey**, Does the First Amendment Bar Cancellation of REDSKINS?, Stanford Law Review, 2000, s.683; **Scassa**, s.1180. Aynı gerekçeler, dini değerleri ve sembollerini içeren işaretlerin marka olarak tescilini engelleyen SMK m.5/f.1/(h) bendi yasağının da hukuki dayanağını oluşturmaktadır.

²⁴⁷¹ **Baird**, s.788; **Phillips**, Controversial Trademarks, s.67; **Bonadio**, s.52-53; **Abdel-Kalik**, s.213; **Kelber, Bruce C.** ‘‘Scalping the Redskins.’’ Can Trademark Law Start Athletic Teams Bearing Native American Nicknames And Images On The Road To Racial Reform?, Hamline Law Review, 1994, s.555-556; **Pace, Kimberly A.**, The Washington Redskins Case and The Doctrine of Disparagement: How Politically Correct Must a Trademark Be?, Pepperline Law Review, 1994, s.37.

B.Marka Tescil Engeli Olarak Kamu Düzenine Aykırılık

1.Türk Marka Hukukunda Kamu Düzenine Aykırılığa İlişkin Yasağın Yorumu

Türk marka hukukunda kamu düzeni kavramı; toplum güvenliğini ve düzenini koruyan, bireylerin kişilik haklarını güvenceye alan, anayasal sistemi oluşturan hukuk kurallarına karşılık gelmektedir²⁴⁷². Kamu düzenine aykırılık, pek çok defa mevzuat hükümlerinin ihlali biçiminde gerçekleştiğinden, söz konusu aykırılığın “*objektif bir biçimde*” tespiti mümkündür²⁴⁷³. Örneğin tütün ürünlerine ilişkin mevzuat, bunların tüketimini özendirici ifadelerin ticari kullanımını doğrudan engellemektedir. Ancak marka hukuku çerçevesinde kamu düzenine aykırılık incelemesi yapılırken, mevzuat hükümlerinin yorumunda ve korudukları menfaatin tespitinde, mutlak suretle ilgili çevrenin algısı ve toplumun değer yargıları göz önünde tutulacaktır²⁴⁷⁴. Çünkü bir

²⁴⁷² Kamu düzeni kavramı, kamu hizmetlerinin ifasını, devletin güvenliğini ve düzenini, bireyler arasındaki ilişkilerin hukuka ve ahlaka uygunluğunu güvence altına alan kurum ve kurallara karşılık gelir. Bu bağlamda suça teşvik edici, insan haklarına ve demokratik düzene aykırılık veya bölücülük içeren işaretler kamu düzenine aykırıdır. **TPE Klavuz** s.98; **Çiftçi**, s.33. Doktrinde kamu düzenine aykırılık yaptırımının, hukuk devletinin ve demokratik toplumun korunmasında vazgeçilmez sayılan ilke ve yasal düzenlemelerle çelişen işaretlere uygulanacağı kabul edilmektedir. **Seville**, 2009, s.211 vd.; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.4; **Pflüger**, s.263.

²⁴⁷³ Bu inceleme, menşe ülkenin değil; tescilin istendiği ülkenin kamu düzenine yönelik kuralları çerçevesinde yapılacaktır. **Sirinelli/Durrande/Latreille**, s.596; **Vivant/Bilon**, s.375. **Scassa**, s.1173. Genel Mahkeme'nin T-232/10 sayılı kararı gereği, üye devletlerin yasal düzenlemeleri ile idari uygulamaları, bu devletlerde yaşayanların subjektif duyarlılıklarının belirlenmesi ve algılarının ispatı maksadı ile dikkate alınabilir (para.57). Üye devlet iç hukuk düzenlemeleri, bir işaretin marka vasfını kazanmasını engellemede belirleyici unsur teşkil etmez. Ancak bu düzenlemeler, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) bendi nezdinde incelenen üye devlet vatandaşlarının işarete yönelik algılarının tespitinde asli bir öneme sahiptir. Bu çerçevede Nazi örgütü sembol ve isimlerinin marka olarak tescili Tüzük m.7/f.1/(f) bendinde yasaklanmıştır. Bu tür işaretlerin kullanımı, Alman ve Avusturya ceza kanunlarında da yaptırıma tabidir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.5.

²⁴⁷⁴ Genel Mahkeme'nin T-232/10 sayılı “Soviet Coat of Arms” kararı gereği, Birlik hukukunda üye devletlerin kanuni ve idari düzenlemeleri, Tüzük m.7/f.1/(f) bendi incelemesi açısından ilgili toplumsal çevrenin algısını ve subjektif değer yargılarını yansıttıkları ölçüde dikkate alınmaktadır (para.57). **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.4. Benzer biçimde EUIPO'nun R 2613/2011-2 sayılı “ATATURK” kararında ulu önderimizin adının marka olarak tescili kamu düzenine ve ahlaka aykırı bulunurken, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için olan önemine ve bunu yansıtan iç hukuk düzenlemelerine atıfta bulunulmuştur. Kararda öncelikle “Atatürk” soyadının Mustafa Kemal'e özgü bir soyadı olduğu ve yasalarla korunduğu ifade edilmiştir. Atatürk soyadının Türk kanunlarınca korunmasının Birlik açısından bir bağlayıcılık taşımadığının belirtilmesine rağmen, söz konusu soyadının özel bir kanunla korunmasının gereğinin Türklerin Atatürk'e olan derin saygısının bir kanıtı olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla bu iç hukuk düzenlemesi, ilgili çevrenin hassasiyetini ve algısını yansıtır mahiyette olduğundan Tüzük m.7/f.1/(f) bendi uygulamasında dikkate alınmıştır. **Yasaman, Hamdi**, Markanın Kullanılmasında Kısıtlamalar, Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 2013, İstanbul, s.81; **Çiftçi**, s.69 vd.; **Yasaman**,

davranışın yazılı hukuk kurallarıyla yasaklanması, onu her halükarda marka hukuku anlamında kamu düzenine aykırı hale getirmez.

Emredici hükümler açısından hangi hukuki menfaate yönelik hükümlerin marka hukuku açısından kamu düzenine ilişkin olduklarının tespiti de tartışmaya açıktır. Kanaatimizce kamu düzenine aykırılık yaptırımı, öncelikle bireylerin barış içinde birlikte yaşamalarını sağlamaya yönelik; temel hak ve özgürlüklerini korumayı hedefleyen düzenlemelere aykırılık teşkil eden (ör. suçu veya suçluyu yücelten; suça teşvik eden; belirli bir kitleye karşı hakaret veya saldırganlık içeren; ayrımcılık yapan) işaretlere uygulanmalıdır.

Buna karşılık genel ahlak, toplumda kabul gören davranış biçimleri ve telakkilerine karşılık gelmekte ve yasak, doğrudan ilgili toplum kesiminin algısında yerleşik ‘*sübjektif değerlerin korunmasına*’ yönelmektedir²⁴⁷⁵. Bu yönüyle genel ahlak, belirli bir zaman diliminde toplumun asgari düzeyde benimsediği etik kuralların bütünüdür.

Bu tanımlardan yola çıkılarak, zararlı alışkanlıklara veya suça teşvik eden; ırkçılık, ayrımcılık içeren; devlet kurumlarına saldıran veya bunları ticarileştiren; yasa dışı (ör. terörist) grupların sembollerini barındıran; toplum barışına ve temel değerlere kasteden işaretlerin, SMK m.5/f.1/(1) bendi gereği kamu düzenine aykırı olduğu kabul edilebilir²⁴⁷⁶. Öte yandan, yerleşik örf ve adetlere saldırı içeren, cinselliği suistimal eden işaretler, genel ahlaka aykırılık kapsamında değerlendirilmektedir²⁴⁷⁷. Her ne kadar bu iki kavram, nitelikleri gereği birbirlerinden farklı özellikler gösterse de tescil başvurusunun (ör. hakaret içeren markaların) değerlendirilmesi aşamasında sıklıkla

Hamdi, “Atatürk” Markasının Hükümsüzlüğü ile İlgili AB Adalet Divanı Kararı Üzerine Düşünceler, TBB Dergisi, S.115, 2014, s.356-357.

²⁴⁷⁵ **Weiss**, s.2. Türk hukukunda aile nizamına ve yerleşik örf ve adetlere aykırı unsurları taşıyan işaretler, genel ahlaka aykırı bulunmaktadır. **TPE Kılavuz** s.98-99; **Çiftçi**, s.33. Ahlaka aykırılığın değerlendirilmesinde, bireysel yargı veya ahlak anlayışının yerine tescilin istendiği ülkede yaşayan ortalama duyarlılığa sahip bireylerin sübjektif değer yargıları esas alınacaktır.

²⁴⁷⁶ **Yılmaz**, s.187. Yargıtay 11. H.D., E. 1999/7314, K. 2000/1195, T. 8.2.2000 sayılı kararında örneksime yolu ile suça teşvik edici; insan haklarına, demokratik düzene aykırı; bölücülük içeren unsurları taşıyan markaların kamu düzenine aykırı oldukları sonucuna varılmıştır. Buna karşılık, aile nizamına ve yerleşik örf ve adetlere aykırı unsurlar taşıyan markalar genel ahlaka aykırılık teşkil eder.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-1999-7314.htm&kw=`2000/1195`#fm>

(Erişim Tarihi:03.12.2016).

²⁴⁷⁷ **Yasaman**, C.I, s.275; **Tekinalp**, 415-416.

örtüşmektedir²⁴⁷⁸. Bu örtüşme, SMK m.5/f.1/(ı) hükmü uygulamasında, kamu düzeni ve genel ahlak kavramlarının birbirinden ayrılmasını güçleştirmektedir²⁴⁷⁹.

²⁴⁷⁸ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.4; **Weiss**, s.2. UKIPO'nun (CDWGraphic design Ltd's Application) "www.standupifyouhateamanu.com" kararında da bu bağlantıya işaret edilmektedir. **Griffiths**, s.7. Doktrinde aynı yaptırıma tabi tutulan bu iki aykırılık arasında açık bir ayırım yapılmasına gerek olmadığı da savunulmaktadır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.125. Bir görüşe göre özellikle ırkçılık ve ayrımcılık yapan, suç teşkil eden markalar hem kamu düzenine hem de ahlaka aykırılık teşkil eder. **Sekmen**, s.148. Buna karşılık katıldığımız görüşe göre kamu düzenine veya emredici kurallara aykırı olan her marka aynı zamanda genel ahlaka aykırı olmayabilir. **Yılmaz**, s.188. Genel ahlaka aykırılık kendini daha çok yerleşik nezaket ve görgü kurallarına, etik ve sosyal değerlere açık biçimde saldıran markalarda gösterir.

İsviçre hukukunda ise kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı işaretler kavramı bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bu kavram yürürlükteki kamu menfaatinin gözetilen emredici kuralların yanı sıra, hukukun temel prensiplerini ihlal eden; dini duyguları rencide edici; açık müstehcenlik, provokasyon, ayrımcılık, nefret veya ırkçılık unsurlarını taşıyan markalar kastedilmektedir. Buna ek olarak, göçmenlerin duyarlılıklarını inciten, uluslararası diplomatik ilişkileri zedeleyici ve ulusal menfaatlere hanel getiren işaretler de bu kapsamda ele alınmaktadır. Hamam böceği ilacına yönelik "Anti-German" ifadesinin; hafif alkollü bir içki için tanınmış bir dolandırıcı olan "Stavisky" isminin; tekstil ürünlerinde "Mari Juana" isminin tescilleri kamu düzenine ve ahlaka aykırılık gerekçeleri ile hukuka aykırı bulunmuştur. **Cherpillod**, s.95.

²⁴⁷⁹ EUIPO'nun R 0495/2005-G sayılı kararında "Screw You" ibaresinin (argoda cinsel içerikli bir küfür) prezervatif, seks oyuncakları ve doğum kontrol hapları ürünlerinde tescili, hukuka uygun bulunmuştur.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/0495%2F2005-G

(Erişim Tarihi:11.03.2017).

Bu kararda, saldırganlık içeren işaretlerin genel ahlaka aykırılık yaptırımı çerçevesinde değerlendirildiği görülmektedir. Her ne kadar kamu düzeni ve genel ahlak iç içe geçmiş iki kavram biçiminde değerlendirilmekteyse de kamu düzenine aykırılık unsurunun oluşması için işaretin ayrıca saldırgan bir nitelik göstermesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Zira, kamu düzenine aykırılıktan söz edebilmek için toplumun birlikteliğini ve düzenli işleyişini güvence altına alan temel yasal düzenlemelerin ihlal edilmesi yeterli sayılmalıdır. Şüphesiz kamu düzenine aykırılık teşkil eden işaretlerin, saldırganlık özelliğini de içlerinde barındırmaları mümkündür.

İsviçre hukukunda Federal Mahkeme'nin ATF 135 III 648 sayılı "Unox" kararında 15 Aralık 1961 tarihli Birleşmiş Milletler Örgütü ve Diğer Devletlerarası Örgütlerin Ad ve Amblemlerinin Korunmasına İlişkin Federal Kanun'un (LPNE) ihlalinin, Paris Sözleşmesi'nin 4. mük. m.6 hükmü gereği, aynı zamanda kamu düzenine de aykırılık teşkil ettiği kabul edilmiştir. Karara göre, söz konusu Kanun, iltibas yaratacak bir işaretin izinsiz kullanım sonucu Birleşmiş Milletler'in tanınmışlığının lekelenmesini önlemenin yanı sıra, İsviçre'nin uluslararası ilişkilerinin bozulmamasını da hedeflemektedir (c.2.3.). **sic!**, 2010, s.168; **Fraefel/Meier**, Commentaire, s.714.

Türk hukukunda ise "www.devletpersonel.com" ibareli başvuru, YİDK'nın 2013-M-1825 sayılı kararı ile reddedilirken, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(a) (SMK m.5/f.1/(a) bendi) bendindeki ayırt edicilik yoksunluğunun yanı sıra, (k) bendine (SMK m.5/f.1/(ı) bendine) de aykırı bulunmuştur. Ret kararında bu ifadenin Devlet Personel Başkanlığı kurumunu çağrıştırması sebebiyle ortalama tüketicide marka algısı yaratmadığı ve marka olarak tescilininin kamu düzenini bozacağı sonucuna varılmıştır. Karara göre, kamu kurumlarının isimlerini veya bunların isimlerinin çağrıştıran ifadeleri içeren marka başvuruları da mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(k) bendi gereğince reddedilmelidir. **Çiftçi**, s.38. Benzer bir örtüşmeye, SMK m.5/f.1/(ı) bendi ile dini semboller (m.5/f.1/(h) bendi) veya kamuya mal olmuş işaretler (m.5/f.1/(ğ) bendi) arasında dahi rastlanabilir. Dolayısıyla aynı işaretin birden fazla hükme aykırılık oluşturması mümkündür.

2.Kamu Düzenine Aykırılığa Yönelik İnceleme Esasları

Bu bağlamda kamu düzenine veya genel ahlaka aykırılık, markanın sahip olduğu şekil, sözcük, sayı vb. unsurların yarattıkları imajda ve verdiği mesajda ortaya çıkar²⁴⁸⁰. İşaretin bu tescil engeline tabi olup olmadığının tespitinde, ortalama duyarlılığa sahip makul insanların değer yargılarına odaklanılır²⁴⁸¹. Önemli olan sübjektif mahiyetteki kişisel kanı ve önyargılardan uzak bir inceleme yapılmasıdır.

SMK m.5/f.1/(i) bendi yasağının uygulanması için ihlal teşkil eden ibarenin markada asli veya tali mahiyet taşıması önem arz etmez. Çünkü madde metninde münhasırlığa veya asli-tali unsur olmaya ilişkin herhangi bir ayırım yapılmamıştır. Ancak işaretin bütünlüğü, ortalama duyarlılıktaki tüketici nezdinde m.5/f.1/(i) bendinin yasakladığı anlamı akla getirmeyen, tamamen farklı bir anlam kazanmış olabilir²⁴⁸².

SMK m.5/f.1/(i) hükmüne uygunluk, tescile konu ürünlerin de hukuka uygun olduğunu göstermez²⁴⁸³. Çünkü marka, uygulandığı ürünlerden bağımsız bir işarettir²⁴⁸⁴. Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık denetimi yapılırken odak noktası, tescile konu mal veya hizmetin yasaklı olup olmadığı değil; bizzat işaretin ilgili çevrede yarattığı veya yaratabileceği etkinin hukuka

²⁴⁸⁰ **Karan/Kılıç**, s.98. Yargıtay 11.H.D. T.18.02.1999, 98/975-99/92 sayılı ve E. 1999/7314, K. 2000/1195, T. 8.2.2000 sayılı kararları; **Çiftçi** s. 49; **Kaya**, s.126; **Sekmen**, s.148.

²⁴⁸¹ **Çolak**, s.187.

²⁴⁸² Diğer bir ifadeyle tali unsurlar işaretin bütünlüğünün anlamını değiştirmedikçe, SMK m.5/f.1/(i) bendine tabi bir ifadenin asli unsur oluşturduğu markalar tescil edilmeyecektir. Örneğin “Curve 100” ibareli başvuru 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) bendi kapsamında, “Curve” kelimesinin Romencede “fahişe” anlamına geldiği gerekçesiyle reddedilmiştir. Başvuru sahibi itirazında ortalama Romen tüketicinin markayı bütün olarak algılayacağını, ayrıca ortalama İngilizce bilgisine sahip olanların ise ifadeyi İngilizce anlamıyla algılayacağını savunmuştur. EUIPO R 0254/2012-2 sayılı kararında bu başvuruyu reddederken; markadaki tali unsur olan “100” ifadesinin “curve” ifadesinin negatif anlamını azaltmaya yetmediğini vurgulamıştır. Buna karşılık “Aircurve” ifadesinin tıbbi preparat emtiasında tesciline izin verilmiştir. Bu yaklaşımın gerekçesi olarak, ilgili çevrenin tıp uzmanlarından oluştuğu ve bu çevrede İngilizcenin temel lisan olduğu gösterilmiştir. Bu sebeple markayı gören bu çevre “Aircurve” ifadesinin İngilizce kelimelerden türetildiğini düşünecektir. **Manning, Colin Edward**, Moral Bars on Trade Mark Registration, College Cork, 2016, s.55. Söz konusu ifade bir bütün olarak m.7/f.1/(f) bendine tabi olmayan farklı bir anlam kazanmıştır.

²⁴⁸³ Genel Mahkeme’nin T-140/02 sayılı “Intertops” kararında tescilin kapsadığı mal veya hizmetin hukuka uygun bir biçimde üye devlet pazarlarına sürülüp sürülemeyeceği sorusu, bu ürünlere uygulanan markanın 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) bendi kapsamına girip girmediği meselesi ile bağlantılı değildir (para.33). Dolayısıyla bu yasak sadece markaya yönelik olup; markanın uygulandığı ürünlerin kamu düzenine veya ahlaka aykırılığını kapsamına almaz. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1486; **TMEP** §1203.01.

²⁴⁸⁴ Paris Sözleşmesi m.7 hükmü gereği, markanın uygulanacağı malların mahiyeti, markanın tesciline hiçbir şekilde engel teşkil etmeyecektir.

aykırılığıdır²⁴⁸⁵. Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık, işaretin kendisinden kaynaklanmalıdır²⁴⁸⁶. Yapılacak değerlendirmede başvuru sahibinin tescil ile güttüğü gaye göz ardı edilir²⁴⁸⁷.

Ayrıca işaretin marka niteliği taşımaması (ör. SMK m.5/f.1/(a), (b), (c), (d), (e) bentlerine aykırılık), telif haklarını ihlal etmesi veya başka bir marka ile karıştırılma tehlikesi yaratması kamu düzenine aykırılık kapsamında değerlendirilmez²⁴⁸⁸. AB hukukunda Genel Mahkeme, sonraki tarihli kötüniyetli marka tescil başvurularının reddini kamu düzenine veya ahlaka aykırılık gerekçelerine dayandırmamaktadır²⁴⁸⁹. SMK m.6/f.9 hükmünde de kötüniyet, nispi bir ret sebebi olarak düzenlenmiştir.

Ayrıca kamu düzenine aykırılığa yönelik toplumsal algı tespiti, tescil başvurusunun yapıldığı zamana göre de değişiklik gösterebilir²⁴⁹⁰. Uzun yıllar

²⁴⁸⁵ **Binçtin**, s.525. Genel Mahkeme'nin T-232/10 sayılı "Soviet Coat of Arms" kararında kamu düzeni ve genel ahlak kurallarına aykırılık değerlendirmesinin, tüm üye devletlerde ortak biçimde geçerli olan genel şartlar dahilinde değil; üye devletlere özgü olan ve bu devletlerde yaşayan ilgili çevrenin algısını etkileyebilecek özgün şartlara göre yapılması gerektiğine hüküm kurulmuştur (para.34).

²⁴⁸⁶ **Cohen/ van Nispen/ Huydecoper**, s.171. Bu inceleme ticari kökene yönelik bir inceleme değildir. **Scassa**, s.1182; **Abdel-Khalik**, s.185.

²⁴⁸⁷ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.125; Genel Mahkeme'nin T-140/02 sayılı "Intertops" kararı (para.28). Aksine bir yorum ile bu yaptırımın başvuru hakkının kasten kötüye kullanıldığı durumlarda sınırlı olarak uygulanmasını kabul etmek, şüphesiz hükmün uygulama alanını fazlasıyla kısıtlayacaktır.

²⁴⁸⁸ **Karan/Kılıç**, s.98-99.

²⁴⁸⁹ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.127-128. Genel Mahkeme'nin T-224/01 sayılı, "Durferitt v. OHIM & Kolene Corporation" kararı (para.76).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-224/01> (Erişim Tarihi:09.02.2016). Yargıtay 11. H.D., E. 1999/7314, K. 2000/1195, T. 8.2.2000 sayılı kararında da bir markanın diğerine benzerliği (iltibas), tescille ortaya çıkacak bir hak ihlali olarak değerlendirilerek; kamu düzeni ile ilgili bulunmamıştır. <http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-1999-7314.htm&kw=1999/7314#fm>

(Erişim Tarihi:09.02.2016)

²⁴⁹⁰ Örneğin 551 sayılı Markalar Kanunu döneminde şarap emtiasında mebusan ibaresinin, çorap ve iç çamaşırı emtiasında ise Göktürk ibaresinin kullanılması kamu düzenine aykırı bulunmuştur. **Sağlam, Mehmet Adil**, Türk Markalar Kanunu Şerhi ve Tatbikatı, Ankara, 1973, s.24; **Erdil**, s.137.

Genel Mahkeme'nin T-232/10 sayılı "Soviet Coat of Arms" kararında başvuru sahibinin, söz konusu Sovyet armasının geçmişteki despot anlamını yitirdiği; günümüzde artık "avant-garde" bir mahiyet (politik imanın dışında yeni bir ayırt edicilik) kazandığı yönündeki savunmasına itibar edilmemiştir. Çünkü söz konusu işaret, üye devletlerin bir kısmının ceza mevzuatında hala yasaklı işaretlerden sayılmaktadır. **Papapanagiotou**, s.9. Genel Mahkeme'nin T-526/09 sayılı "PAKI" kararında ise Tüzük m.7/f.1/(f) bendi uygulamasında kullanım niyeti yerine markanın ortalama algı ve hassasiyet seviyesindeki tüketiciler tarafından nasıl algılanacağına bakılacağı; benzer ifadelerin önceden tescilinin veya "Paki" ibaresini yıllardır ticarete kullanmasının yasağı bertaraf edemeyeceği esasları vurgulanmıştır. Bu bağlamda Avustralya ya da Yeni Zelanda'ya göç etmiş İngilizleri aşağılamak amaçlı kullanılan "pommy" kelimesinin marka olarak tescil edilmiş olması "Paki" ifadesinin ilgili çevrede renci edici olmadığını göstermez. **Çiftçi**, s.73.

kamu düzenine aykırı bir anlam atfedilmeyen işaret, başvurunun yapıldığı tarihin siyasal, ahlaki ve sosyal dinamikleri gereği bu esasa aykırı bir anlama bürünebilir. Bu takdirde yapılacak başvurunun reddi kaçınılmazdır²⁴⁹¹. Ancak SMK m.23 kapsamında, önceden tescil edilmiş bir markanın yenilenmesi sürecinde yapılacak incelemede, TPMK'nın değişen anlamı gerekçe göstererek re'sen yenileme talebini reddetme yetkisi bulunmamaktadır.

Genel Mahkeme, Sovyetler Birliği ambleminin marka olarak tescilinin reddine ilişkin T-232/10 sayılı "Soviet Coat of Arms" kararında, Çek Cumhuriyeti ve Letonya ceza kanunlarında orak ve çekiç ile kızıl yıldız işaretlerinin despotizmi çağrıştırdıkları gerekçesiyle yasaklanmasını kamu düzenine aykırılık açısından dikkate almıştır²⁴⁹². Mahkeme'ye göre, bu ülkelerde yaşayan kişilerin büyük çoğunluğu, geçmişte tabi oldukları Sovyet rejimini totaliter nitelikte bulmaktadır. Toplumda oluşan bu hassasiyet sebebiyle bu rejimin işaretlerinin kullanılması ceza hukuku yaptırımlarına tabi tutulmuştur. Zira, totaliter bir rejimi yansıtan ve ona övgü mahiyetinde olan bir işaretin marka olarak kullanılması, ilgili devlet vatandaşları arasında rejim mağduru olan önemli bir çoğunluğu rencide edecektir. Bu düzenlemeleri toplumun algısını yansıtır mahiyette bulan Mahkeme, tek bir ülkede dahi kamu düzenine aykırılık teşkil eden bir işaretin, Birlik Markası olarak tescilinin mümkün olmayacağına karar vermiştir²⁴⁹³. Genel Mahkeme bu cezai düzenlemelerin "devletin çıkarlarını değil; geçmişte mağduriyet yaşamış

Amerikan hukukunda zaman içinde ile ikincil anlam kazanma sonucu Lanham Act §1052 (a)'daki yasağın bertaraf edilip edilmeyeceği "Redskin" (Kızılderili) kararında ele alınmıştır. **Scassa**, s.1186. "Harjo v. Pro Football, Inc." (Harjo I 30 USPQ 2d 1828 TTAB 1994) kararında profesyonel futbol ve pazarlama hizmetlerinde "redskin"/kızılderili markasının Amerikan yerlileri açısından küçümseyici bir anlam taşıyıp taşımadığı hususu incelenmiştir. Yapılan ankette Amerikan yerlilerinin %37'lik kısmının "red skin" kelimesini küçümseyici buldukları gerekçesi ile TTAB, bu markanın Lanham Act §1052 (a) hükmüne aykırı olduğuna karar vermiştir. Ancak Bölge Mahkemesi, ankette sorulan sorunun soyut nitelik arz ettiği; oysaki bu kelimenin saldırgan olup olmadığının futbol içeriğinde sorulması gerektiği gerekçesi ile kararı bozmuştur. Marka sahibi Pro Football teşebbüsü ise savunmasında markanın hangi ticari içerikte kullanıldığına odaklanılması gerektiğini savunmuştur. **Farley**, s.1028; **Scassa**, s.1182-1187; **Loughlan**, s.4. Ancak belirtmek gerekir ki ilerleyen süreçte TTAB tarafından (111 USPQ 2d 1080 TTAB 2014) "redskin" markası, küçümseyicilik gerekçesi ile hukuka aykırı bulunmuştur. **Hinchliffe**, s.24; **Bonadio**, s.48.

²⁴⁹¹ TPE Kılavuz, s.98.

²⁴⁹² **Yasaman**, Kısıtlamalar, s.82.

²⁴⁹³ Benzer biçimde Macaristan Marka Siciline "Stalinskaya" ibaresinin alkollü içki emtiasında tescili için yapılan başvuru, bu kelimenin Stalin'in adından türetildiği gerekçesi ile reddedilmiştir. **Bonadio**, s.47; **Sasvari, Gabriella**, Hungary: Trade and Service Marks – Use of Name "Stalin" - Whether Contrary to Public Morality, Entertainment Law Review, 2004, s.47-48; **Loughlan**, s.10.

bireylerin hassasiyetlerini koruma amacı güttüğü'' kanaatindedir. Ancak bu vasıftaki düzenlemeler SMK m.5/f.1/(1) bendi uygulamasında dikkate alınmalıdır.

Bu doğrultuda terör örgütlerinin adlarını taşıyan işaretler de bunlara destek vermeme ve mağdurları rencide etmeme gerekçeleri ile tescil edilemez²⁴⁹⁴. Doktrinde ulusal ilk yardım numarasının toplum açısından sahip olduğu önem gerekçe gösterilerek, kişilerin tekeline bırakılmamasındaki kamu menfaatine dikkat çekilmiştir²⁴⁹⁵. Dolayısıyla marka hukuku açısından yapılan değerlendirmede, kanun hükümlerine aykırılık teşkil eden her durumun aynı zamanda kamu düzenini de ihlal ettiğini peşinen kabul etmek isabetsizdir²⁴⁹⁶. Demokratik toplumun bir arada yaşamasını güvenceye alan düzenlemelerin ihlal edilmesi gereklidir²⁴⁹⁷.

Tescil otoriteleri ve mahkemelerce re'sen dikkate alınan bu ret sebebi, marka başvurusunun bültende ilanından sonra başlayan itiraz sürecinde (SMK m.18) veya tescilden sonraki dönemde hükümsüzlük davası yoluyla (SMK m.25) ileri sürülebilir²⁴⁹⁸.

3.Avrupa Birliği ve Fransız Marka Hukukunda Kamu Düzenine İlişkin Yasağın Yorumu

a.Avrupa Birliği Yargı Organlarının Kamu Düzeni Kavramına Yaklaşımı

AB hukukunda kamu düzeni kavramının, temel hak ve özgürlükler üzerindeki ortak algıyı yansıtan birlik mevzuatını, üye devlet düzenlemelerini ve uluslararası anlaşmaları kapsadığı kabul edilmektedir²⁴⁹⁹. Ancak marka

²⁴⁹⁴ Seville, 2009, s.251; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.5. Diktatör ve savaş suçularının isimleri de bu kapsamdadır. **Cohen/ van Nispen/Huydecoper**, s.173.

²⁴⁹⁵ **Reingraber**, s.6.

²⁴⁹⁶ **IPI Directive**, s.107.

²⁴⁹⁷ **Pflüger**, s.263. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.4-5.

²⁴⁹⁸ Yargıtay 11. HD., E. 2013/12931, K.2014/2791, T. 18.2.2014 sayılı kararında adalet ve hukuktan beklediğini bulamayan bir avukatın vekillikten itibarı ile çekildiğini ifade eden "*Görüp Ahkam-i Mehakimi Münharif Hukuktan ve Adaletten çekiliyoruz izzet-ü ikbal ile İcra-ı vekaletten Avukat M. T. 18.02.2014S.+şekil*" kombinasyonunun, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(k) (SMK m.5/f.1/(1) bendi) kapsamında kamu düzenine aykırılık oluşturup oluşturmayacağını re'sen değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2013-12931.htm&kw=2013/12931#fm>

(Erişim Tarihi:11.03.2017)

²⁴⁹⁹ Bu bağlamda 27.01.2009 tarihli, 2009/64/CFSP sayılı Konsey Ortak Tutum bildirisi ile değişikliğe uğramış, 27.12.2001 tarihli ve 2001/931/CFSP sayılı Avrupa Birliği Terörizmle

hukukunda kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık kavramlarına ilişkin yeknesak standartların tespiti çoğu kez güçleşmektedir.

Doktrinde aralarında açık bir ayırım yapılmaksızın, her iki kavramın birlikte ve birbirlerinin karşılığını oluşturur biçimde kullanılabilmesi dahi savunulmaktadır²⁵⁰⁰. Kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin somut olay temelindeki değerlendirme farkı, EUIPO ile üye devlet ulusal tescil otoriteleri arasında da ortaya çıkabilir²⁵⁰¹.

i) İşaretin Kullanımına İlişkin Ulusal Mevzuat Kısıtlamalarının Göz Ardı Edildiği Haller

Genel Mahkeme'nin T-140/02 sayılı "Intertops Sportwetten" (Intertops) kararında tescili istenen işaretin uygulandığı ürünlerin AB üyesi bir ülkede satışa sunulup sunulmamasının (ilgili mevzuat izinlerinin alınıp alınmaması) mutlak ret sebepleri kapsamında değerlendirilecek bir husus olmadığı sonucuna varılmıştır²⁵⁰². Dava konusu tescilli "Intertops" markasının hak sahibi

Mücadelede Özgün Tedbirlerin Alınmasına İlişkin Ortak Tutum Bildirisindeki listede adı geçen kişi ve örgütlerin menfaatine olan veya bunları destekleyen işaretlerin kamu düzenine aykırılık gerekçesi ile marka olarak tescil edilemeyecekleri öngörülmüştür. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.5.

²⁵⁰⁰ **Cohen/ van Nispen/ Huydecoper**, s.171.

²⁵⁰¹ Avrupa Birliği marka hukukunda kamu düzeni kavramı, Birlik üye devlet vatandaşlarına özgü nitelikler taşıdığından, milletlerarası özel hukukta kabul edilen kamu düzeni kavramından farklılaşmaktadır. **Binctin**, s.527.

²⁵⁰² **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Version 1.00, 23.03.2016, s.4. Dava konusu olayda Avusturya'da kurulu Intertops Sportwetten GmbH şirketi, kelime ve şekilden oluşan "Intertops" işaretinin bahis oyunları sınıfında tescili için başvurmuş ve işaret, 11 Aralık 1999 tarihinde EUIPO nezdinde tescil edilmiştir. Karar ertesinde, 17 Mayıs 1999 tarihinde Alman Sportwetten şirketi, "Intertops" markasının hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Sportwetten şirketi hükümsüzlük iddiasını Tüzük m.7/f.1/(f) hükmüne dayandırarak, söz konusu markanın Birliğin bir kısmında, özellikle Federal Almanya Cumhuriyeti'nde kamu düzenini ihlal etmekte olduğunu savunmuştur. Kamu düzenine aykırılık iddiasının temelinde ise "Intertops" markasının sahibi Sportwetten şirketinin Almanya sınırları içerisinde bahis oyunları düzenlemeye ilişkin gerekli ruhsata sahip olmadığı gerekçesi yatmaktadır. Bu sebeple Intertops Sportwetten şirketi, Birlik markası olarak tescil ettirdiği "Intertops" markasını Almanya'da kullanamayacaktır.

Kamu düzenine aykırılığa dayalı bu itirazı reddeden EUIPO kararına göre Tüzük m.7/f.1/(f) hükmüne aykırılık incelemesinde Birliğe üye ülke mevzuatının da ayrıca dikkate alınması zorunlu değildir. Her ne kadar ulusal mevzuat hükümleri yol gösterici bir nitelik taşısa da Tüzük m.7/f.1/(f) bendinin yorumu, bağımsız ve tüm Birliği kapsayan bir yeknesaklıkta yapılmalıdır. Böylesi bir yorumda marka olarak tescilli işaretin doğrudan kendisi esas alınmalıdır. Hak sahibinin ulusal kamu hukukundan kaynaklanan sebeplerle işareti belirli bir ülkede kullanamaması, söz konusu işaretin Birlik markası olarak tescil edilebilirliğini ilgilendiren bir husus değildir. Diğer bir deyişle, Birlik markası olarak tescil, işaretin kullanımının ulusal veya Birlik hukukunda her halükarda hukuka uygun olacağı anlamına gelmemektedir. Hükmün *a contrario* yorumuna başvurulduğunda ise markanın kullanımına ilişkin ulusal düzeyde getirilen bir kısıtlamanın, o işaretin Birlik markası olarak tescilini de doğrudan engelleyemeyeceği;

tarafından, Birlik üyesi Almanya'da kullanılması cezai düzenlemeler gereği yasaklanmıştır. Davacıya göre, bu Birlik markasının sahibi şirketin Almanya'da şans ve bahis oyunları oynatma lisansına sahip olmaması sebebiyle söz konusu markayı Almanya'da kullanması, cezai yaptırıma tabi tutulmuş bir yasa hükmünün (dolayısıyla kamu düzeninin) ihlali anlamına gelecektir. Bu sebeple, AB üyesi bir ülkenin mevzuatına aykırılık teşkil eden bir Birlik markasının, aynı zamanda kamu düzenine aykırılık teşkil etmesi kaçınılmaz olduğundan hükümsüzlüğü gereklidir.

Ancak Genel Mahkeme davacının bu iddialarını mesnetsiz bulmuştur. Öncelikle üye devlette kamu düzeninin ihlali konusunda davacı, ulusal mevzuata aykırılık noktasında sadece Alman Ceza Kanunu'nun ilgili hükmü dışında herhangi bir ek delil sunamamıştır. Öte yandan Tüzük m.7/f.1/(f) bendine aykırılık noktasında incelenmesi gereken asli husus; ürünün tabi olduğu sınırlamalar değil, bunlarla ilişkili olan ve tescile konu edilen işaretin bizzat kendisidir. Mutlak ret sebepleri, işaretin kendisinden kaynaklanan hukuka aykırılıklara ilişkin olup; başvuru sahibinin kötüniyetli davranışı, bu kapsamda değerlendirilemez²⁵⁰³. Hak sahibinin Almanya'da bu marka altında hizmetlerini sunmaktan men edilmiş olması, markayı oluşturan işaretin

işaret açısından AB hukuku nezdinde otomatikman bir tescil engeli oluşturmayacağı sonucuna varılmaktadır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.125.

Sportwetten şirketi, EUIPO'nun bu kararına karşı yaptığı itirazda mutlak tescil engellerine ilişkin değerlendirmede, üye devlet mevzuatının da dikkate alınması gerektiğini savunmuştur. Ancak bu itiraz, EUIPO tarafından reddedilmiştir. Bu ret kararı ile kamu düzeni ve genel ahlaka ilişkin değerlendirmede işaretin kendisinin taşıdığı özelliklerden yola çıkılması gerektiği görüşünün benimsediği anlaşılmaktadır. EUIPO, marka olacak işaret ile işaretin uygulanacağı mal veya hizmetlere ilişkin fiili olgular arasında temel bir ayrıma gitmiştir. Tescil edilen "Intertops" markası tek başına ele alındığında, Birlik hukuku açısından kamu düzenini veya genel ahlaki ihlal eder bir nitelik sergilememektedir. Marka sahibinin Almanya'da sunduğu hizmetlerde söz konusu işareti lisans eksikliği sebebiyle kullanamıyor olması fiili bir olgu teşkil etmektedir. Ancak bu olgu işaretin Birlik nezdinde kullanılmasını hukuka aykırı hale getirmemektedir. **Tritton**, 3rd, 2008, s.306 vd.; **Papapanagiotou**, s.5.

²⁵⁰³Genel Mahkeme'nin T-224/01 sayılı "Durferitt" kararı ile T-140/02 sayılı "Intertops" kararı arasında kamu düzeni incelemesinde yaklaşım benzerliği bulunmaktadır. Her iki kararda da tescile konu işaretin kendisinden kaynaklanmayan faktörler (özellikle marka sahibinin bu hakkını, ürün veya hizmete ilişkin yasal düzenlemelerden kaynaklanan kısıtlamalar sebebiyle kullanamaması olgusunun) bu mutlak ret sebebi incelemesinde kapsamında değerlendirilmemiştir. Ancak "Intertops" kararı ile Mahkeme bir adım öteye giderek, Birlik markasının tescil edilebilirliği ile üye devlet mevzuatı arasındaki ilişkiyi de ele almıştır. Bu çerçevede Mahkeme markanın kullanımına ilişkin (ruhsat, izin vs.) ulusal düzeyde getirilen kısıtlamaların, tescilde kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılığa ilişkin yapılacak incelemeden ayırık olduğu esasını benimsemiştir.

kendisinden kaynaklanan bir hukuka aykırılık olarak kabul edilemez ve bu sebeple işaretin tescili kamu düzenine aykırılık teşkil etmez²⁵⁰⁴.

ii) İşaretin Kullanımına İlişkin Ulusal Mevzuatın Dikkate Alındığı Haller

AB marka tescil sistemi, özerk bir yapıya ve üye devlet sistemlerinden tamamen bağımsız bir uygulamaya sahiptir²⁵⁰⁵. Ancak bu bağımsızlık üye devlet mevzuatlarının ve idari uygulamalarının Birlik nezdinde yapılan tescil başvurularında hiçbir suretle dikkate alınmayacağı anlamına gelmez. Üye devlet iç hukuk yasal düzenlemeleri; normatif değerleri ile değil; üye devlet vatandaşlarının tescili istenen işarete yönelik algılarının ne olduğunun tespiti için yol göstericidir²⁵⁰⁶.

Genel Mahkeme'nin T-232/10 sayılı "Couture Tech." (Sovyetler Birliği Arması) kararında despotik anlam atfedilen bu işaret, tekstil ve mücevherat emtiasında, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık gerekçesi ile reddedilmiştir. Bu kararda öncelikle, ortalama hassasiyet ve hoşgörü sahibi kullanıcı kitlesinin algısı incelenmiştir. AB üyesi ülkeler arasında kültürel, politik, sosyal ve tarihsel sebeplerden ötürü bir işaretin kamu düzenine veya ahlaka aykırılık teşkil edip etmediğine ilişkin algı farklılıklarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu sebeple, aykırılığın tespitinde ilgili tüketici kesimini oluşturan belirli üye devlet vatandaşlarının algısı ve bu devlete özgü durum ve şartlar da ikinci kıstası oluşturacaktır. Dolayısıyla spesifik ret sebebinin Birliğin bir kısmında veya tek bir üye devlette ortaya çıkması dahi yeterlidir²⁵⁰⁷.

²⁵⁰⁴ Sonuç olarak Mahkeme, Tüzük m.7/f.1/(f) hükmünün uygulanmasında markanın uygulandığı ürün yapısının ve özelliklerinin tek başına bir engel oluşturmayacağı görüşündedir. İşaretin kendisine ilişkin olmayan olgular, mutlak ret sebebine ilişkin yapılan incelemede önem taşımamaktadır. Mahkeme, davacının kamu düzenine aykırılık iddiasını reddederken, işaretin Birlik markası olarak tescilinin Tüzük m.7/f.1/(f) bendi kapsamında kamu düzenine aykırılık teşkil edip etmeyeceği sorununu, aynı işaretin üye bir devlette marka olarak kullanılıp kullanılmayacağı sorunundan ayırık tutmuştur. Mahkeme'ye göre işaretin üye devlette kullanımının yasaklanması, Birlik nezdinde tescili engellemeyen ancak üye devlet hukukunda etkisini gösterebilen bir olgudur.

²⁵⁰⁵ Birlik markasının başlı başına bir bütün oluşturan, bağımsız (unitary character) bir sistemi bulunmaktadır. Bunun doğurduğu sonuçlardan biri de kamu düzenine veya genel ahlaka aykırılığa ilişkin olup; bu engeller, sadece bir üye devlette ortaya çıksalar dahi marka başvurusunun reddine veya hükümsüzlüğüne sebep olacaktır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.4.

²⁵⁰⁶ Genel Mahkeme'nin T-232/10 sayılı "Couture Tech. Ltd." kararı (para.51).

²⁵⁰⁷ **Binctin**, s.527; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.125 vd.; **von Kapff**, Concise, s.40; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.125; **von Kapff**, Concise, s.40-41. Dolayısıyla ağır saldırganlık veya ırkçılık içeren markaların bu anlamı Birlik genelinde değil; sadece belirli ve görece az konuşulan dillerle sınırlı olarak ortaya çıksa dahi, EUIPO nezdinde tescilleri yine

Görüldüğü üzere Genel Mahkeme T-232/10 sayılı “Couture Tech. Ltd.” kararında Sovyetler Birliği armasını içeren işaretin 3., 14., 23., 26. ve 43. sınıflarda tescili talebini reddederken üye devlet ulusal düzenlemelerine önem atfetmekten çekinmemiştir²⁵⁰⁸. Bu kararda, kamu düzenine ilişkin yapılan incelemede, tescili istenen “*işaretin üye devlet vatandaşlarında yarattığı algıya ilişkin olan veya bu algıyı yansıtan ulusal mevzuat hükümlerinin*” dikkate alınacağı belirtilmiştir. Zira Birlik markası sisteminin bağımsız olması, Tüzük m.7/f.1/(f) hükmünün yorumlanmasında Birliğin tamamındaki veya bir bölümündeki ilgili çevre algısının veya üye devletlere özgü şartların göz ardı edilmesine yol açmaz. Bu algı ve özgün şartlar, “*tescili istenen işaretin*

mümkün olmayacaktır. EUIPO’nun R 254/2012-2 sayılı “curve” (para.11-12) ve Genel Mahkeme’nin T-526/09 sayılı “PAKI” kararları (para.15). EUIPO’nun R 1509/2008-2 sayılı kararına konu olan ve Genel Mahkeme tarafından T-232/10 sayılı dosya kapsamında incelenen uyuşmazlık, 22 Aralık 2006 tarihinde Couture Tech Ltd. şirketinin geçmiş dönemde Sovyetler Birliği amblemi olarak kullanılan bir işaretin güzellik ürünleri, mücevherat, deri ve iplik ürünleri sınıfında Birlik markası olarak tescili için EUIPO nezdinde başvuruda bulunması ile ortaya çıkmıştır. Ancak EUIPO kararında, bu işaretin birçok ülkeyi, ulusu ve kişiyi trajik bir biçimde etkileyen Sovyetler Birliği dönemindeki totaliter rejimi ve ideolojiyi simgelediği gerekçesi ile Tüzük m.7/f.1/(f) bendine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varmıştır. EUIPO’ya göre böylesi bir işaret, rejimden doğrudan etkilenen üye devletlerde açık öfkeye yol açacak ve özellikle Baltık ülkelerindeki ortalama duyarlılığa sahip sıradan vatandaşlar tescile konu ürünlerde söz konusu işareti gördüklerinde incineceklerdir. Zira, söz konusu ülke vatandaşlarının algısında bu işaret Sovyet rejiminin yüceltilmesi biçiminde algılanacaktır. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-232/10> (Erişim Tarihi:12.07.2016). Başvuru sahibi itirazında, EUIPO’nun ret kararının gerekçesini oluşturan incelemenin kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık açısından hukuka uygun standartlarda yapılmadığını, bu kararın özellikle EUIPO’nun geçmiş dönemdeki R 495/2005-G sayılı “Screw you” kararı ile uyumsuzluk gösterdiğini savunmuştur. Söz konusu içtihat EUIPO tarafından, tescil başvurusuna ilişkin genel ahlak çerçevesinde yapılan incelemede, toplumun kendine özgü hassasiyetleri bulunan aşırı muhafazakar kesiminin veya diğer uçtaki ağır müstehcenlikten dahi rahatsız olmayan açık görüşlü kesiminin dikkate alınmaması gerektiği belirtilmektedir. Bu içtihat benimsenen yaklaşıma dayanan başvuru sahibi, eski Sovyet rejiminden etkilenen ülkeler nüfusunun tüm topluluğun ancak yüzde üç buçuğuna karşılık geldiğini, bu sebeple işaretin olumsuz bir duyarlılığa sebebiyet verdiği kesimin azınlık teşkil ettiğini vurgulamıştır. Ancak EUIPO söz konusu savunmaya karşılık, tescil yasağının uygulanabilmesi için ret sebebinin Birliğin sadece belirli bir bölgesinde ortaya çıkmasının yeterli olacağını; nüfus yüzdesinin değerlendirme açısından önem arz etmediğini belirtmiştir. Zira, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırılığın tek bir üye devlette kendini hissettirmesi dahi tescil talebinin reddi için yeterli bir gerekçe oluşturacaktır. Ayrıca işaret, Sovyetler Birliği’nin sembolünü teşkil ettiğinden, geçmişte bu rejimin yönetimine tabi olan üye ülkelerdeki tüketiciler üzerinde, diğer üye ülkelere kıyasen çok daha fazla etki doğuracaktır. Sonuç olarak, ilgili tüketici kesimini oluşturan ve geçmişte Sovyet rejimine tabi olan bu ülke vatandaşlarının çoğunluğunun işaret sebebiyle rencide olmaları tescil engeli oluşturacaktır.

²⁵⁰⁸ **Fhima**, s.301; **Weiss**, s.3. Genel Mahkeme’nin T-232/10 sayılı, “Couture Tech.” kararında kamu düzenine ve ahlaka aykırılığa yönelik tespitite, üye devletlerden Macaristan’ın yakın geçmişinde Sovyetler Birliği’ndeki totaliter rejimin etkisi altında kalmış olduğu; bu üye devletin Ceza Kanunu’nun m.269/B hükmünde, çekiç ve orak amblemi ile beşli kıvılcık yıldız işareti de dahil olmak üzere despotik işaretlerin cezai yaptırıma tabi tutulduğu dikkate alınarak, EUIPO tarafından verilen ret kararı hukuka uygun bulunmuştur.

doğasından kaynaklandığı” ölçüde kamu düzenine veya genel ahlaka aykırılığın tespiti açısından yol gösterici bir mahiyet taşır.

Mahkeme, tescile konu işaretin ilgili çevrede yarattığı algıyı kamu düzeni açısından incelerken bir kısım üye devletin yasal ve idari düzenlemelerini göz önünde bulundurmıştır. Çünkü bu tür yasaklar ilgili çevrenin işarete yönelik algısının bir yansımasıdır. Bu tür ulusal düzenlemeler, üye devletteki ilgili tüketici kesiminin algısını yansıttıkları ölçüde yol gösterici olarak dikkate alınabilir.

Oysaki T-140/02 sayılı “Intertops” kararında tescilli markanın bahis oyunlarında zorunlu lisans eksikliği sebebiyle kullanılamaması, Mahkeme tarafından Birlik kamu düzenine aykırılık teşkil eden bir olgu olarak değerlendirilmemiştir. Mahkeme’ye göre ulusal düzenlemelerdeki bu yasak, markanın kendisinden kaynaklanan bir olguya veya markanın yarattığı algıya bağlı olmadığından bu mutlak ret sebebinin kapsamı dışındadır.

Görüldüğü üzere 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) bendi yasağı, ulusal mevzuat sınırlamalarını ancak üye devlet vatandaşlarının işarete yönelik algısıyla ilintili oldukları ölçüde dikkate alınmaktadır. Bu algıya ve işaretin toplum üzerinde yarattığı etkiye ilişkin olmayan düzenlemeler (ör. ekonomik denetim karakterli, ruhsat veya lisansa ilişkin sınırlamalar) ise Birlik markası başvurusunun kamu düzenine uygunluğu açısından yapılan değerlendirmenin dışında bırakılmaktadır²⁵⁰⁹.

iii) Genel Mahkeme’nin “Couture Tech. Ltd.” İçtihadının Değerlendirilmesi

Marka hukukunda kamu düzenine ve ahlaka aykırılığa dayalı yasaklayıcı hükümlerin öngörülmesinin, toplumun “*saldırgan markalara*²⁵¹⁰” karşı korunmasında en uygun yol olup olmadığı, AB hukukunda da tartışmalıdır. Bir

²⁵⁰⁹ Genel Mahkeme’nin T-140/02 sayılı “Sportwetten” kararı gereği, marka sahibinin Almanya’da faaliyet lisansı eksikliğinin, tescilini istediği “Intertops” markasının Tüzük m.7/f.1/(f) bendine aykırılığına ilişkin değerlendirmede hiçbir etkisi olmayacaktır.

²⁵¹⁰ SMK m.5/f.1/(ı) bendindeki örtüşme gereği, saldırganlık ahlaka aykırılığın bir türü olarak da ortaya çıkabilir. Doktrinde, saldırgan içerik incelemesine tabi olacak markalar arasında dinsel veya ırksal aşağılamalar, küçümseyici lakaplar, kaba muzır içerikler, açık kaba içerikler, açık cinsellik barındıran ibareler ile kanuna aykırı davranışı azmettiren veya yücelten ifadeler sayılmaktadır. **Baird**, s.704; **Brittain**, Pommiebashier, s.1; **Scassa**, s.1182; **Abdel-Khalik**, s.200; **Hinchliffe**, s.19.

görüŖe göre, marka tescilinde emredici kuralları benimsemekle beraber ifade özgürlüğünü anayasal temelde koruyan ülkelerin pek çoğunda, kamusal saldırı veya müstehcenlik içeren ifadeleri yasaklayan düzenlemeler zaten mevcuttur. Bu çerçevede Çinlileri aşağılayıcı “chink”, siyahları aşağılayıcı “nigger”, homoseksüelleri aşağılayan “poof” vs. ibarelerin, cinsel tercihlere veya ırksal kökene yönelik saldırı içermeleri sebebiyle -marka tescil hukukunda hiçbir hüküm bulunmasaydı dahi- ticari amaçla kullanılmaları yine yasaklanacaktır. Dolayısıyla mevzuatta zaten var olan bu hükümlerin, kamu düzenine aykırılık başlığı altında, belki de hiçbir zaman başarı kazanmayacak markalar için ayrıca öngörölmelerinde özel bir hukuki menfaat yoktur²⁵¹¹.

Ancak AB hukukunda Genel Mahkeme'nin T-232/10 sayılı “Couture Tech.” kararı bu yaklaşımın tamamen aksi yönündedir. Hatta bağımsız ve birleştirici niteliği gereği ulusal mevzuatlar dışında, Birlik hukukunda kamu düzenine aykırılık kavramının, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) hükmünde başlı başına bir ret sebebi olarak benimsenmesiyle yetinilmemiş; hükmün yorumunda işaretin tek bir üye devlette dahi kamu düzenine aykırı olması halinde Birlik markası vasfını kazanmasını tümünden engelleyen bir yaklaşım benimsenmiştir²⁵¹².

Doktrinde kamu düzeni kavramının, her bir üye devlet ceza mevzuatı hükümlerinin bir birleşimi olarak değerlendirilmesine yol açabilecek bu yaklaşım da üye devlet vatandaşlarına sağlanan özgürlük alanını gereğinden fazla kısıtlandığı gerekçesi ile eleştirilmiştir²⁵¹³. Genel Mahkeme'nin T-232/10 sayılı “Couture Tech” kararındaki tek bir üye devlette dahi saldırgan mahiyet taşımamasını, tescil talebinin reddi için yeterli gören yaklaşımın, başvurular üzerinde caydırıcı etki (chilling effect) yarattığı ileri sürölmektedir²⁵¹⁴.

Kanaatimizce Genel Mahkeme'nin T-232/10 sayılı “Couture Tech.” kararındaki üye devlet kamu düzenini esas alan bu yaklaşım, AB marka hukukunun bağımsız ve birleştirici özelliğini en doğru biçimde ifade etmektedir. Çünkü sistemin bütüncül karakteri gereği, EUIPO nezdinde yapılan tescil sayesinde işaret, tüm Avrupa Birliğinde korunan ve sahibine münhasır

²⁵¹¹ **Phillips**, s.70.

²⁵¹² **Maniatis / Botis**, s.12.

²⁵¹³ **Binctin**, s.528.

²⁵¹⁴ **Fhima**, s.302.

haklar sunan bir hukuki vasa kavuşmaktadır. Diğer hiçbir ulusal sistemin sunamayacağı ölçüde geniş bir mekana yayılan bu koruma karşısında, kamu düzenine aykırılık açısından da aynı ağırlıkta yaptırımların öngörülmesi isabetlidir.

Buna göre kamu düzenine aykırılık oluşturan olgu, tek bir üye devlette dahi gerçekleşse işaretin Birlik markası olmasını engelleyebilir²⁵¹⁵. AB hukukunda kamu düzenine aykırılık yaptırımının uygulanmasında, üye devlet mevzuatının birey menfaatlerini koruyan hükümlerinin dikkate alınması isabetli bir yaklaşımdır.

Öte yandan AB hukukunda ayrımcılık veya ırkçılık seviyesine gelmemekle beraber belirli bir dine, ırka veya mezhep grubuna yönelik saldırgan ifadelerin tescili de kamu düzenine aykırılık gerekçesi ile reddedilmektedir. Genel Mahkeme, bu saldırganlığın tespitinde ortalama anlayış ve duyarlılık gösteren kişilerin algısını esas almaktadır. Ancak inceleme, sadece markanın uygulandığı ürünün tüketicilerini değil; bu marka ile karşılaşması mümkün olan ve rencide olma riski taşıyan diğer kişileri de kapsayabilir²⁵¹⁶.

b.Fransız Yargısının Kamu Düzeni Kavramına Yaklaşımı

Fransız hukukunda CPI art. L 714-3/b hükmündeki kamu düzeni kavramının içeriği geniş yorumlanmaktadır. Ayrımcılık veya aşağılama içeren işaretlerin yanı sıra, ekonomik kolluk veya tüketici mevzuatına aykırılık

²⁵¹⁵ Aynı esas 2015/2424 sayılı Tüzük m.7 hükmünde yer alan diğer mutlak ret sebepleri için de geçerlidir.

²⁵¹⁶ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.126; **Papapanagiotou**, s.1. Genel Mahkeme'nin T-526/09 sayılı, "PAKI Logistics GmbH v. OHIM & United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland" kararında, EUIPO (OHIM) tarafından "PAKI" ibaresinin tescili talebinin reddi kararı, bu kelimenin İngiltere'de yaşayan Güney Asya kökenli göçmenleri aşağılayıcı içerik taşımasından dolayı hukuka uygun bulunmuştur. Kararda Tüzük m.7/f.1/(f) bendinin yorumlanmasında ilgili ürünlerin ve bu ürünlerin pazarlandığı çevre algısının öncelikle dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ancak bu yaklaşım mutlak değildir. Değerlendirmede kamunun genelinin markaya yönelik bakış açısına da itibar edilebilir (para.17-18). Buna karşılık, Amerikan hukukunda markanın ahlaka aykırılığı değerlendirmesinin ilgili ürünün güncel ve potansiyel alıcılarının bakış açılarına göre yapılması gerektiği savunulmaktadır. Ancak bu savunmayı yapan başvuru sahipleri aleyhine TTAB tarafından verilen ret kararlarına da rastlanmaktadır. Örneğin TTAB "RK Netmedia, Inc." (LEXIS 389 TTAB 2009) kararında CUMFIESTA ve CUMGIRLS markalarının yetiştiren eğlence hizmetlerinde tescilini reddederken; TTAB, toplumun genelinin algısına yönelmiştir. Ancak söz konusu markalarla hiç karşılaşmayacak olan toplum kesiminin dahi "toplumun geneli" başlığı altında bu değerlendirmeye tabi tutulması hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilir. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1494; **Davis**, Registration of Scandalous, s.815-816.

oluşturan işaretler de madde kapsamında değerlendirilmektedir²⁵¹⁷. Bu geniş yorum, dikkat çekici içtihatların oluşmasına yol açmıştır.

Örneğin Paris İstinaf Mahkemesi'nin 15 Şubat 1990 tarihli kararında sigorta ve finansman hizmetleri sınıflarında "The Principal Financial Group" markasının kullanılmasının tüketicileri koruyan ekonomik karakterli düzenlemeleri ihlal ettiği; bu sebeple markanın kamu düzenine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır²⁵¹⁸. Benzer biçimde "Fleur de Santé" (sağlık çiçekleri) markası uygulandığı ürünlerin terapötik etkili oldukları yönünde yanlış bir algıya yol açabileceği gerekçesi ile kamu düzenine aykırı bulunmuştur²⁵¹⁹.

Buna karşılık, şekerleme sektöründe faaliyet gösteren davacı Optos-Opus teşebbüsünün "Halloween" kelimesini tescilli ertesinde, ürünlerinde kendi markasının yanında bu ibareyi kullanan Haribo teşebbüsüne karşı açtığı davada²⁵²⁰, rakiplerin cadılar bayramı döneminde ürünlerini satarken "Halloween" ibaresine atıfta bulunmalarını engellemek maksadıyla "gündelik dilde herkesçe kullanılan dinsel bir bayram adının" hukuka aykırı biçimde tekelleştirildiği iddiası reddedilirken, bu durum kamu düzeni ile de bağlantılı görülmemiştir²⁵²¹.

Kamu düzenine aykırılık, kadın tekstil ürünlerinde tescilli "Victoria's Secret" markasının 3. kişiler tarafından alkollü içkiler sınıfında tescil

²⁵¹⁷ **Vivant/Bilon**, s.376. Ancak ekonomik veya pazarın rekabete kapanmasına dayalı itiraz sebepleri, SMK m.5/f.1/(1) bendi kapsamında değerlendirilmeyecektir. **Sekmen**, s.148. Örneğin patent koruma süresi bitmiş faydacı işlevsel şeklin marka olarak tesciline yönelik itiraz, ekonomik temelli olacağından, SMK m.5/f.1/(1) hükmü anlamında ahlaka aykırılık veya kamu düzenine aykırılık teşkil etmeyecektir. **Griffiths**, s.3; **Bently/Sherman**, 2nd, 2004, s.842.

²⁵¹⁸ **Schmidt-Szalewski / Pierre**, s.207.

²⁵¹⁹ **Vivant/Bilon**, s.376. Oysaki bu markanın SMK m.5/f.1/(f) açısından yanıltıcılığı ön plana çıkmaktadır.

²⁵²⁰ <https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/1999/INPIM19990256> (Erişim Tarihi:09.02.2017). Ancak doktrinde "Optos-Opus Sarl v. SA Haribo Ricqles Zan SA and others" kararında ileri sürülen bu savunmanın, kamu düzenine aykırılık sebebiyle hükümsüzlük davasının gerekçesi olarak öne sürülebileceği savunulmuştur. **Phillips**, s.69. Kanaatimizce bu yaklaşım, işaretin "kamuya açık tutulma zorunluluğu" ile "kamu düzenine aykırılık" kavramlarının birbirinden farklı olduğu esasına aykırıdır.

²⁵²¹ "Chambre Syndicale Nationale de la Confiserie v. Optos-Opus Sarl" davasında "Halloween" ibaresinin şekerleme ürünlerindeki tescili hükümsüz kılınmıştır. Ancak kararının gerekçesi, "Halloween" bayramının marka olarak tescilinin kamu düzenine aykırılık teşkil ettiğine dayanmamaktadır. Kararda "Halloween" ibaresinin bir bayram ismi olmasının yanı sıra, şekerleme ürünleri ile de doğrudan bağlantısının bulunması sebebiyle herkesin kullanımına açık tutulması gereken bir işaret niteliğinde olduğu belirtilmiştir. **Trademark Reporter**, Vol.94, No.2, 2004, s.415.

http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2094/vol94_no2_a1.pdf . (Erişim Tarihi: 09.01.2016).

edilmesine karşı açılan hükümsüzlük davasında da incelenmiştir. Mahkeme, tanınırlık incelemesi dışında; davalının ürün reklamlarında “Victoria’s Secret” ibaresini kullanmasının, kaçınılmaz bir biçimde davacının bu ürünlerin sponsoruymuş gibi görünmesine yol açacağına işaret etmiştir. Böylesi bir durum ise alkollü içkilerin tanıtımına ve sponsorluğuna ilişkin mevzuatın emredici hükümlerine aykırı bulunmuştur²⁵²².

Fransız Yargıtayı’nın kamu düzenine aykırılık sebebiyle verdiği bir diğer kararında mavi, beyaz ve kırmızı renkleri içeren “Ecole de Conduite Française” (Fransız Sürüş Okulu) ibaresinin marka olarak tescili reddedilmiştir. Kararda özel bir teşebbüs tarafından sunulan bir hizmete ilişkin kamusal nitelik taşıyan bir ibarenin marka olarak kullanılması ve tescili, hukuka aykırı bulunmuştur. Mahkemeye göre, bu ibare ile karşılaşan tüketiciler, söz konusu hizmetlerin kamu kurumları tarafından verildiği yönünde yanlış bir algıya kapılabilecektir²⁵²³.

Öte yandan Fransız içtihatlarında uyuşturucu madde ismi içeren markaların da kamu düzenine aykırılık gerekçesi ile reddedildiği görülmektedir. Bu bağlamda, yiyecek maddeleri sınıfında “Cannabia” ibaresinin; kenevir bazlı içecek ürünleri sınıfında ise “chanvrette” (kenevir) ibaresinin tescili, kamu

²⁵²² **Phillips**, s.70. Paris İstinaf Mahkemesi’nin 20 Eylül 2000 tarihli “Societe Roulet Fransac Sarl v. Secret Catalogue Inc.” kararı (2000 PIBD 711 III 9); **Trademark Reporter**, Vol.101, No.3, 2011, s.993.

http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20101/vol101_no3_a1.pdf
(Erişim Tarihi:09.02.2017).

Buna karşılık, parfüm emtiasında sigara biçimindeki şişe şeklinden oluşan markanın, tütün reklamlarını yasaklayan mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır. **Sirinelli/Durrande/Latreille**, s.597; **Vivant/Bilon**, s.376.

²⁵²³ “Ecole de Conduite Française” (Fransız Sürüş Okulu) markasının Fransız bayrağı renkleri ile birlikte kullanılmasının, resmi bir hizmet intibası yaratarak; kamu düzenine aykırılık oluşturacağı sonucuna varılmıştır. **Sirinelli/Durrande/Latreille** s.596. Fransız Yargıtayı’nın 28 Haziran 1979 tarihli, 75-10193 sayılı kararında, davalı teşebbüsün, markasında Fransız bayrağının üç rengini ve “Fransız” ibaresini yansıtmamasının, gerçekleştirdiği faaliyetin kamu hizmeti olarak algılanmasına yol açabileceği belirtilmiştir. Kamu kurumlarının davalı teşebbüsü, ulusal amblemi bu şekilde kötüye kullanmaktan men ettiği davacı tarafından belirtilmektedir. Bu kararda yüksek mahkemenin, kamu düzenine aykırılık incelemesinde markanın kapsadığı hizmetleri dikkate alırken, ibarenin kamu kurumları ile yarattığı karıştırılma ihtimalini de kamu düzenine aykırılık yaptırımına tabi tuttuğu görülmektedir. <http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006996495>
(Erişim Tarihi:09.02.2017).

düzenine aykırılık (uyuşturucu maddeleri ve kullanımını övme) gerekçesiyle reddedilmiştir²⁵²⁴.

4.Marka Hukukunda Kamu Düzenine Aykırılığın Özel Görünüş Biçimleri

a.Suçta ve Hukuka Aykırı Fiillere Azmettiren veya Bunları Yücelten Markalar

Suçta ve suçluya yönelik övgü yada kışkırtma içeren işaretlerin tescili de SMK m.5/f.1/(1) bendi gereği mümkün değildir. Zira bu tür ibareler, suçu veya terörizmi yüceltmekte ve suç mağdurlarını incitmektedir²⁵²⁵. Bu yaklaşımı benimseyen EUIPO, ‘eta’ ve ‘IRA’ kelimelerini içeren kombinasyon markalarının tescilini reddetmiştir²⁵²⁶. EUIPO benzer bir kararında, ‘BIN LADIN’ isminin Arap harfleri ile yazılmış şeklini konu alan tescil başvurusunu da kamu düzenine ve ahlaka aykırı bulmuştur²⁵²⁷.

Suçta azmettiren bir ifade olarak kabul edilen ‘Extasy if you taste it, you’ll be addict’ (Ekstazi, tadına bakarsan bağımlı olursun) sloganı, alkollü bira ve içki sınıfında tescil edilmemiştir. Bu slogan, insanlar için zararlı ve hukuka aykırı ürünlerin kullanılmasını teşvik eder mahiyette bulunmuştur²⁵²⁸. Öte yandan, her ne kadar suçta teşvik eder nitelikte olmasa da tütün emtiası için tescili istenen ‘Live Light’ (hafif yaşa) sloganı, toplumu sigara içmeye teşvik ettiğinden (hukuka aykırılıktan) ötürü kamu düzenine aykırı bulunmuştur²⁵²⁹.

İngiliz hukukunda kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık teşkil eden işaretleri tescil yasağına tabi tutan UKTM Act §3/3/(a) hükmüne bağlı olarak, ‘www.standupifyouhateamanu.com’ (Manchester United takımından nefret edenler ayağa kalksın) internet alan adının marka olarak tescili talebi, işaretin

²⁵²⁴ Buna göre, ‘Cannabia’ ibaresinin bu ürünlerde kullanılması uyuşturucu madde kullanımını olağan hale getirmeye yönelik bir kışkırtma teşkil edecektir. **Szalewski/Pierre**, s.207; **Azema/Galloux**, s.780; **Sirinelli/Durrande/Latreille**, s.597.

²⁵²⁵ EUIPO’nun R 0495/2005-G sayılı ‘Screw You’ kararı, (para.20).

²⁵²⁶ **Reingraber**, s.54.

²⁵²⁷ EUIPO’nun R 0176/2004-2 sayılı ‘Bin Ladin’ kararında başvuru konusu işaretin, ilgili çevre tarafından El Kaide örgütünün liderinin adı olarak anlaşılacağı ve bu örgütün işlediği suçların kamu düzenini ihlal ettiği belirtilerek; tescil talebi reddedilmiştir. Benzer biçimde USPTO nezdinde tekstil ürünleri sınıfında ‘BABY AL QAEDA’ ve ‘Obama BIN Laden’ kelimeleri de terörizmi çağrıştırdıkları gerekçesi ile tescil edilmemiştir. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1522; **Bonadio**, s.47; **Humphreys**, Freedom of speech, s.2.

²⁵²⁸ **PIBD** 1990 III 378; **Azema/Galloux**, 780.

²⁵²⁹ **Greig**, s.28.

futbolda şiddete ve saldırgan davranışlara azmettirme potansiyeli taşıması gerekçesi ile reddedilmiştir²⁵³⁰. UKIPO tarafından reddedilen bir diğer başvuru ise ‘‘TOKE’’ ifadesine ilişkindir. Tescil talebini aynı hükme dayanarak reddeden UKIPO, bu ifadenin ‘‘Take a Draw on a Cannabis Cigarette’’ (Esrarlı Sigaradan Bir Nefes Al) cümlesinin argodaki kısaltılmış biçimini oluşturduğunu, bu suretle uyuşturucu madde kullanımını yücelttiğini (dolayısıyla suça teşvik ettiğini) ifade etmiştir²⁵³¹.

b.İrkçilik veya Ayrımcılık İçeren Markalar

EUIPO’nun ‘‘screw you’’ kararında belirtildiği üzere, ayrımcılık içeren, ırksal veya kültürel hakaret içeren işaretlerin de marka olarak tescili mümkün değildir²⁵³². Bu yaklaşım doğrultusunda EUIPO’nun R 1805/2007-1 sayılı ‘‘PAKI’’ kararı Genel Mahkeme tarafından onanmıştır²⁵³³. Dava konusu olayda ‘‘PAKI’’ ibaresinin ahşap ürünler, metal ürünleri, inşaat hizmetleri ile taşıma hizmetleri sınıflarında tescili için yapılan başvuru reddedilmiştir. EUIPO kararında, İngiliz dilinde ‘‘PAKI’’ ibaresinin yaygın ve iyi bilinen bir kelime olduğunu; kırıcı ve küçük düşürücü anlamının Birleşik Krallık’ta yaşayan Hindistan veya Pakistan vatandaşlarını karşıladığını belirtmiştir.

Kelimenin İngiltere ve İrlanda’daki saldırgan etkisi ve ırkçı anlamı sebebiyle 2015/2424 sayılı Tüzüğün m.7/f.1(f) bendine aykırılık teşkil ettiği ve marka olarak tescil edilemeyeceği öngörülmüştür²⁵³⁴. Genel Mahkeme ise

²⁵³⁰ Kararda UKTM Act § 3/3/(a)’nın uygulanması için markanın olağan ticari kullanımının suça veya diğer saldırgan davranış biçimlerine azmettirme ihtimali taşıması yeterlidir. Dolayısıyla marka kullanımı ile suç işlemeye tahrik etme suçunun oluşması zorunlu değildir. **Bonadio**, s.45; **Griffiths**, s.7; **Greig**, s.28.

²⁵³¹ Söz konusu başvuru (TOKE UK Ltd’s Application) tekstil ve ayakkabı ürünlerini kapsamaktadır. UKIPO nezdinde yapılan incelemede ‘‘sağduyulu düşünen’’ bir kişinin algısı rol model olarak kabul edilmiştir. Buna göre, ‘‘TOKE’’ markasının ilgili ürün sınıfında tescili, ilgili çevrenin önemli bir kısmında salt hoşnutsuzluktan öteye geçerek; saldırgan ve rencide edici bir etki yaratacaktır. **Greig**, s.29; **Griffiths**, s.8.

²⁵³² **Papapanagiotou**, s.8; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.7. Genel Mahkeme’nin T-140/02 sayılı ‘‘Sportwetten’’ kararı gereği, ırkçı ve hakaretamiz markalar, açık ve şüpheye mahal bırakmayacak biçimde bu anlamı yansıtır ve yarattıkları algı ile potansiyel müşterilerin veya marka ile karşılaşması mümkün olan kişilerin çoğunun rencide olmasına yol açıyorsa tescil edilmeyecektir (para.15).

²⁵³³ Genel Mahkeme’nin T-526/09 sayılı ‘‘PAKI Logistics GmbH’’ kararında ırkçı veya ayrımcı olmasa dahi ortalama tolerans ve hassasiyet sahibi kişilerce saldırgan bulunan markaların tescil edilmeyeceği belirtilmiştir. (para.12 vd.). **Clark, Birgit**, General Court refuses ‘racist’ PAKI trade mark, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol.7, 2012, s.393-394; **Bonadio**, s.46-47.

²⁵³⁴ **Bonadio**, s.46. Buna karşılık Avustralya hukukunda ‘‘POMMIEBASHER’’ markasının tekstil ve bira dahil içki ürünlerinde tesciline aynı yaklaşımla izin verilmiştir. Bu ifadenin

açılan davada başvuru sahibinin bu işareti seçtiği sıradaki niyetinin önem arz etmediğini belirtmiş²⁵³⁵; aksine m.7/f.1(f) bendi kapsamında yapılan değerlendirmede, ilgili çevrenin söz konusu işareti nasıl algıladığını esas almıştır²⁵³⁶.

c.Kamu Düzenine Aykırılık İnceleminde Tanınmış Kişi Adlarının Arz Ettiği Özellikler

AB hukukunda EUIPO'nun devlet başkanları ve dini liderler gibi kamu figürlerinin isimlerini marka olarak tescil etmediği gözlemlenmiştir. EUIPO uygulamasında özellikle dünyanın önde gelen dinlerinin kurucularının isimleri gibi kamuya mal olmuş kişi adlarının markaya dönüştürülerek, ticari maksat ile kullanılmasının engellenmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır²⁵³⁷. Böylesi bir

gündelik dilde İngilizlere yönelik katı ve önyargılı düşüncelere sahip olan kişileri tanımlamak için kullanıldığı dikkate alınmıştır. Ancak tescil otoritesi, ilgili ürün sınıfında ırkçılık boyutuna ulaşmayan bu markanın ortalama duyarlılığa sahip tüketicileri taciz etmeyeceği sonucuna varmıştır. **Brittain, Fiona**, Scandalous trade marks: did POMMIEBASHER cross the line?, s.1; **Loch, David**, Scandalous and Offensive Trade Marks: Walking a fine line, s.2; **Weiss**, s.3; **Scardamaglia, Amanda**, Are you Nuckin Futs? Registering "Scandalous" Trade Marks in Australia, European Intellectual Property Review, 2012, s.628; **Hinchliffe**, s.13.

²⁵³⁵ Genel Mahkeme'nin T-140/02 sayılı "Intertops" kararı, (para.28); **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.4. Başvuru sahibinin niyeti toplumu şiddete yöneltmek olmasa dahi, işaretin toplumu şiddete teşvik eden bir anlam kazandığı durumlarda tescil başvurusunun kabulü mümkün değildir. Bu esasa bağlı olarak, çete davranışları ile bağlantılı görülen işaretler tescil koruması dışında tutulmuştur. Başvuru sahibi Sporting Kicks Ltd. teşebbüsünün "inter city firm" şekli, "British Rail" ve çapraz çekiç sembolünün kombinasyonundan oluşan markasının tescili talebi reddedilmiştir. Ret kararının gerekçesi olarak, çapraz çekiç sembolünün West Ham United Futbol Kulübü'nün logosunda bulunan simge ile çok benzer olması; ayrıca "intercity" logosunun futbol holiganı bir çete ile bağlantı teşkil etmesi gösterilmiştir. Geçmiş dönemde bu çete, West Ham United kulübünün maçlarına giderken "intercity" tren yolunu kullanmış olup; rakip takımların taraftarlarına karşı gerçekleştirdikleri saldırılar ile ün salmıştır. Somut olayda söz konusu marka kombinasyonunun tescili talebinin kabulü halinde, söz konusu çetenin yeniden kurulduğu ve gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin tekrar edeceği yönünde kamu algısının oluşacağı esaslarına dayanılarak tescil talebi reddedilmiştir. Markanın tekstil ve etiket ürünlerinde tescili, futbolda şiddetin artmasına ve çeteleşmenin yerleşmesine yol açabilir. Bu gerekçe ile marka, kamu düzenine aykırı bulunmuştur. **Greig**, s.10; **Griffiths**, s.7-8; **Bonadio**, s.45.

Amerikan hukukunda "Old Glory Condom" (26 USPQ 2d 1216 TTAB 1993) kararında başvuru sahibinin niyetinin istisnai bir biçimde incelemeye alındığı görülmektedir. Başvuru konusu edilen Amerikan bayrağı biçimindeki prezervatif şekli ile "Old Glory Condom" (Eski Şan Prezervatifleri) ifadesinin kombinasyonundan oluşan markanın tescil başvurusu kabul edilmiştir. Kararda başvuru sahibinin niyetinin ulusal değerlere saldırı olmadığı; aksine bu marka ile AIDS gibi cinsel yolla geçen hastalıklara karşı verilen savaşı da kapsayacak biçimde vatanseverliği yeniden tanımladığı belirtilmektedir. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1497-1498.

²⁵³⁶ Genel Mahkeme'nin T-526/09 sayılı "PAKI" kararı (para.20 vd.); **Weiss**, s.2; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.6; **Sekmen**, s.148; **Yılmaz**, s.189; **Karahan**, Hükümsüzlük, s.83.

²⁵³⁷ EUIPO'nun R 0495/2005-G sayılı "screw you" kararı (para.24).

https://oami.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/0495%2F2005

(Erişim Tarihi:09.02.2017).

kullanım, toplumun önemli bir kesiminin dinsel duyarlılığının incinmesine yol açacaktır. Geçmiş dönemde bu yaklaşımın kapsamını geniş tutan EUIPO tarafından ‘‘Johannes Paul II’’ isminin yanı sıra, devlet başkanı ‘‘BILL CLINTON’’ ve ‘‘Fidel Castro’’ isimlerinin de kahve, bira ve tütün ürünlerinde marka olarak tescili reddedilmiştir²⁵³⁸. Ancak EUIPO, bu yaklaşımını değiştirerek; dini liderler ile devlet başkanları arasında bir ayrıma gitmiş ve yukarıda belirlenen esasların artık devlet başkanları açısından geçerli olmayacağını ifade etmiştir²⁵³⁹.

Devlet başkanları ve liderler açısından benimsenen bu yaklaşımın ilginç bir istisnası, ülkemizi de yakından ilgilendiren bir tescil başvurusu ile ortaya çıkmıştır. EUIPO, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder ATATÜRK’ün isminin, sıradan bir devlet başkanı veya lider adı olarak değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir. Böylesi bir ismin, Türk kökenli Avrupalılar açısından modern Türkiye’nin ruhunu yansıtan ulusal ve politik bir sembol olduğu vurgulanarak; Birlik markası olarak tesciline 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) bendi çerçevesinde izin verilmemiştir. EUIPO’nun bu kararı, saldırganlık incelemesinin sadece olumsuz anlamlı kelimelerle sınırlı olmadığını göstermektedir. Buna göre yüksek derecede olumlu algı yaratan kişi isimlerinin (yüksek manevi, dini veya politik değer taşıyan aktörlerin) ticari hayatta kullanılmaları da kamu düzenine aykırılık kapsamında değerlendirilebilir²⁵⁴⁰.

Türk hukukunda politikacı isimlerini içeren tescil başvuruları kamu düzenine aykırılık gerekçesi ile reddedilmektedir. Konuya ilişkin YİDK’nın 2103-M-9082 sayılı kararında ‘‘Abdullah Gül Doyuran 1969’’ ifadesini içeren

²⁵³⁸ **Reingraber**, s.55. İsviçre hukukunda tanınmış kamu hizmeti görevlilerinin (ör. yargıçların) veya politik şahsiyet isimlerinin açık izni olmadıkça marka olarak tescili, kamu düzenine aykırılık yaptırımına tabi tutulmaktadır. Bu doğrultuda ‘‘Barack Obama’’ ve ‘‘Widmer-Schlumpf’’ isimlerinin tescili, kamu düzeni gerekçesi ile hukuka uygun görülmemektedir. ‘‘Mohammed’’ isminin ise alkollü içkiler sınıfında tescili ahlaka aykırılık gerekçesi ile reddedilmektedir. **IPI Directive**, s.108.

²⁵³⁹ Guidelines Concerning Proceedings Before The Office For Harmonization in The Internal Market (Trade Marks And Designs) Part B Examination, Final Version: April 2008, s.51. <http://euipo.europa.eu/en/mark/marque/pdf/examination-23042008-EN.pdf> (Erişim Tarihi:09.11.2016)

²⁵⁴⁰ EUIPO’nun R2613/2011-2 sayılı ‘‘ATATURK’’ kararı (para.31); **EUIPO Guideline**, Part B, Ver.1.0, 01.02.2017, s.6-8; **Manning**, s.48. Kararda bu markanın hitap ettiği Türk topluluğunun ‘‘Atatürk’’ isminin marka olarak kullanılmasından rencide olacağı; bu sebeple ifadenin Tüzük m.7/f.1/(f) bendine tabi olduğu vurgulanmıştır.

marka başvurusu reddedilirken, isabetli olarak kültürel değerler ve halka mal olmuş işaretlere ilişkin mülga SMK m.5/f.1/(ğ) bendine dayanılmamıştır. Bunun yerine SMK m.5/f.1/(ı) bendi ile Anayasa'nın m.101 vd. hükümlerine atıfta bulunularak, Abdullah Gül adının, ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere teşebbüsler tarafından marka olarak tescil edilmesinin, Cumhurbaşkanlığı makamının manevi varlığına zarar vereceği ve kamu düzenine aykırılık teşkil edeceği belirtilmiştir²⁵⁴¹.

C.Marka Tescil Engeli Olarak Genel Ahlaka Aykırılık

1.Genel Ahlaka Aykırılığa İlişkin Yasağın Yorumu

SMK m.5/f.1(ı) bendinde yer alan yaptırım, kişilerin genel olarak üzerlerinde uzlaşa sağladıkları ve ihlal edildikleri takdirde kınadıkları etik kurallara ve davranış biçimlerine aykırı olan işaretlere uygulanmaktadır²⁵⁴². Marka hukuku açısından ahlak kuralları, nötr zevksizliği (bad taste) veya münferiden bireyin şahsi algısındaki incinmeyi konu almaz. Bu sebeple ahlaka aykırılık yaptırımı, ancak normal duyarlılıktaki bireyler üzerinde açık biçimde saldırgan etki doğuran markalara karşı uygulanmalıdır²⁵⁴³. Kamu düzenine aykırılıkta olduğu gibi bu değerlendirmede de başvuru sahibinin ilgili çevreyi şoka uğratma veya rencide etme gayesi ile hareket edip etmediği dikkate alınmaz²⁵⁴⁴.

²⁵⁴¹ Çiftçi, s.38-39.

²⁵⁴² Birlik hukukunda özellikle ırkçı, ayrımcı veya dine hakaret içeren işaretlere yönelik genel ahlaka aykırılık yasağının, söz konusu işaretlerin içerdiği anlamın kuşkuya yer vermeyecek ölçüde açık bir biçimde ifade edildiği takdirde uygulanacağı kabul edilmektedir. İncelemede dikkate alınacak ilgili çevre, ortalama duyarlılıkta makul tüketicilerden oluşmalıdır. Genel Mahkeme'nin T-417/10 sayılı "Que bueno ye! Hijoputa" kararı gereği, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1(f) bendinin uygulamasında özellikle başvuruyu inceleyen uzmanların şahsi ve sübjektif değer yargılarından uzaklaşılması gereklidir (para.21). Ancak hüküm kaçınılmaz olarak, başvuru incelemesinde belirli ölçüde ahlaki değerlendirme marjı bırakmaktadır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.6. İsviçre hukukunda LPM m.2/f.1(d) hükmü çerçevesinde genel ahlaka aykırılık kavramı, toplumun genelinde kabul gören değer yargılarının, hakkaniyet prensiplerinin ihlali olarak yorumlanmaktadır. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.713; İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 136 III 474 sayılı "Madonna" kararı (c.3); **Dessemontet**, JdT 2012, s.341.

²⁵⁴³ **Seville**, 2009, s.211; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.6.

²⁵⁴⁴ Bu noktada söz konusu etkinin ilgili çevrenin tamamında gerçekleşmesi de zorunlu değildir. Aksine bu çevrenin belirli bir kısmının rencide olması dahi yeterli sayılabilir. Avustralya hukukunda bu esas gereği, "Kuntstreetwear" ve "Kunt" markaları, İngilizcede "fahişe sokak giyimi" ve "fahişe" ifadeleri ile fonetik açıdan ayniyet göstermesi sebebiyle tescil edilmemiştir. **Loch**, s.1-2; **Bonadio**, s.49. **Scardamaglia**, s.630.

Ahlaka aykırılığa ilişkin 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) hükmünün yorumunda ticari ayırt ediciliğe sahip işaretlerin özgürce seçilip kullanılması hakkı ile kamunun kötüye kullanılmış, rahatsızlık verici, hakaret içeren veya tehdit edici markalarla karşı karşıya kalmamasındaki toplumsal menfaat arasında dengenin kurulması gereklidir²⁵⁴⁵. Hükmün geniş yorumlanması,

²⁵⁴⁵ **Cohen/ van Nispen/Huydecoper**, s.172; **Bonadio**, s.46; **Humphreys**, Freedom of speech, s.4. EUIPO'nun R 495/2005-G sayılı kararına konu olan "screw you" markasının güneş gözlükleri, ayakkabı, alkollü içecekler sınıflarının yanı sıra prezervatif, gebelik önleyiciler ve seks oyuncaklarını içeren ürün sınıflarında da tescili talep edilmiştir. Yapılan inceleme ertesinde söz konusu kelimenin 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) bendi gereğince cinsellik içeren bir küfür mahiyeti taşıdığı, içerdiği saldırgan ve müstehcen anlam gereği tescilinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ret kararına karşı yapılan başvuruda, bu kelimenin Birleşik Krallık menşeli olduğunu ve bu ülkedeki kullanımı sürecinde kamudan herhangi bir şikayet alınmadığını ifade etmiştir. Ayrıca söz konusu ifadenin, "Eastenders" adlı prime-time'da yayımlanan popüler bir televizyon dizisinde ilk defa kullanılmaya başlandığını; aile bireylerinin birlikte izleyebildikleri böyle bir şovun izleyicilerden tepki almamak uğruna yayıncı kuruluş tarafından defalarca kontrolden geçirildiğini savunmuştur. Bu sebeplerle "screw you" ibaresi, Birleşik Krallık'taki kamu kesimi açısından ahlaka aykırı bir nitelik taşımamaktadır. Başvuru sahibi, ileri sürdüğü bu gerekçeleri, bu işarete kıyasen çok daha ağır anlamlar taşımalarına rağmen, Birleşik Krallık'ta tescil edilmiş "FCUK", "Cock", "Wet'n Wild" markalarını göstererek desteklemiştir. Ancak bu gerekçeler EUIPO tarafından Tüzük m.7/f.1/(f) bendi açısından işaretin kamu düzenine veya genel ahlaka uygunluğunu sağlamada yeterli bulunmamıştır. Verilen kararda tescili istenen işaretin Tüzük m.7/f.1/(f) bendinde öngörülen yasağa aykırılığının tespitinde İngiliz televizyon yapımcıları tarafından belirlenen kuralların EUIPO açısından bağlayıcılığının bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu karar üzerine yapılan itiraz başvurusunda, "Screw" kelimesinin "Fuck" kelimesi ile aynı anlama gelmediği; ikinci kelimenin çok daha ağır bir anlamı olduğu savunulmuştur. Ayrıca yayıncı teşebbüs uygulamaları, Birleşik Krallık'ta hangi kelimelerin toplumda incitici olarak algılandığı yönünde önemli bir gösterge teşkil etmektedir. Başvuru sahibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yedi Kirli Kelime" başlığı ile yayınlanan ve görsel medyada yasaklı kelimeleri içeren listede "screw you" kelimesinin geçmediğine de dikkat çekmektedir. Ayrıca bu kelime Birleşik Krallık'ta marka olarak prezervatif, bira ve diğer içecek ürünlerinde daha önceden tescil edilmiştir. Ancak söz konusu savunmalar dahi EUIPO'nun bu işaretin tescile uygun olduğu yönünde karar vermesini sağlayamamıştır.

Somut olayda EUIPO, "screw you" ibaresinin yaratabileceği algı sebebiyle Birleşik Krallık ve İrlanda'da itiraza ve tepkiye mazhar bir kelime olduğu; bu ifadenin üye devlette bazı ürün sınıflarında daha önceden tescil edilmiş bulunmasının, EUIPO açısından Birlik markası tescil başvurusunun kabulü yönünde bir bağlayıcılık veya zorunluluk yaratmadığı sonucuna varmıştır. Dolayısıyla EUIPO, ulusal marka tescil otoritesinin bu işaretin tescili yönünde daha önce vermiş olduğu karar ile bağlı değildir. Aksine, tescilin kabulü veya reddine yönelik karara, Tüzüğün ilgili hükmünü en doğru biçimde yorumlayarak ulaşacaktır. Makul bir insanın değer ve ahlak standartları odak noktası olarak alındığında bu ifadenin bir küfür olarak algılanacağı çok açıktır. Şaka amacıyla kullanıldığı açıkça belli olmadığı sürece bu ifade, alıcı konumunda olan bireyler açısından incitici etkiye sahip bir hakarettir.

EUIPO'ya göre ortalama duyarlılığa sahip çok sayıda tüketici, bu işaretin olağan ticari kullanımına maruz kaldığında büyük ihtimalle sarsılacaktır. Birleşik Krallık ve İrlanda vatandaşlarının önemli bir bölümü de özellikle çocukların girişine izin verilen dükkanlarda, çocukların izlediği saatlerde gösterilen televizyon reklamlarında, sokakta giyilen giysilerde veya dükkan vitrinlerinde bu işaretle karşılaştıkları takdirde "screw you" ibaresini tepki yaratıcı ve saldırgan bulacaklardır.

Son olarak EUIPO, başvuru konusu işaretin hangi içerikle tüketici karşısına çıkacağı olgusu üzerinde de durmuştur. Kurul bu yaklaşımı ile tescile konu ürünler arasında kamunun genel olarak faydalandığı dükkanlarda satılan ürünler (gözlük, tekstil, spor malzemeleri ve alkollü içkiler) ile seks mağazalarında satılan cinsel içerikli ürünler (prezervatifler, seks oyuncakları,

tescil sürecinde işaretin, ilgili alıcı sınıfının her bir kesimi için ayrı ayrı incelenmesine ve ortalamanın üstünde duyarlılığa sahip küçük bir tüketici bölümü açısından dahi rencide edici bulunması halinde tescilden yoksun bırakılmasına yol açar. Şüphesiz bu yaklaşım, ticari hayatta ifade özgürlüğünün haksız biçimde sınırlanır²⁵⁴⁶. Her ne kadar böylesi işaretlerin ticari hayatta tescilsiz bir biçimde kullanılmaları mümkün olsa da²⁵⁴⁷ teşebbüslerin, EUIPO tarafından ahlak dışı veya saldırgan bulunarak, tescilin getirdiği korumadan mahrum bırakılmış bir işarete yönelik uzun süreli ve yüksek miktarda yatırım veya promosyon faaliyetlerine girmeyeceği de açıktır.

Buna karşılık yasak çok dar bir yoruma tabi tuttuğu takdirde yüksek düzeyde provokasyon, iğrenme veya teşhir içeren bir kısım işaretin marka korumasından yararlanmasına göz yumulması riski ortaya çıkar. Böylesi bir tutum, *‘‘kabul edilmiş ahlak prensiplerine’’* atıfta bulunarak, tescil otoritesine belirli ölçüde ahlaki değerlendirmede bulunma yetkisi bahşeden SMK m.5/f.1(i) hükmünün ruhu ile uyumsuzluk gösterir²⁵⁴⁸.

gebelik önleyici ürünler) olarak bir ayırım yapmaktadır. Bu ayırım doğrultusunda ilk gruba giren ürünler açısından ‘‘screw you’’ kelimesi hakaretamiz ve rahatsız edici bulunacaktır. Öte yandan diğer ürün grubunun ilgili tüketici kitlesinin bu ifadeden rahatsız olma olasılığı çok daha düşük bulunmuştur. Bu tür ürünlerle hangi marka ile satıldıklarını fark edecek derecede ilgilenen kişilerin hırpani cinsel içerik veya yan anlam taşıyan işaretlerden rencide olmaları çok istisnai olacaktır. Tüm bu gerekçelerle ‘‘screw you’’ kelimesi, doğaları gereği sadece seks mağazalarında satılabilecek ürünler sınıfında tescili mümkün olan bir işaret olup; ancak bu takdirde sıradan ve ortalama bir ahlak anlayışına sahip ilgili tüketici kesimini rencide etmeyen bir mahiyet taşıyabilir. Netice itibarıyla ürün bazında değerlendirme yapan EUIPO, verdiği bu nihai kararda itirazı kısmen kabul etmiştir. **Griffiths**, s.9; **Weiss**, s.2; **Seville**, 2009, s.250 vd.

²⁵⁴⁶ AB hukukunda ilgili çevrenin ortalama tolerans ve duyarlılığa sahip olan bireylerinin algısı dikkate alınarak, *‘‘dolaylı ve esprili bir cinsel çağrışımında’’* bulunan markaların tescili; *‘‘açık hakaret veya ayrımcılık; mide bulandırıcı bir müstehcenlik; terörizmi yüceltme; inançları karalama’’* içeren markalara kıyasen daha kolaydır. Toplumun belirli bir kesiminde markanın hoş gitmemesi tek başına ahlaka aykırılık açısından yeterli görülmemektedir. Önemli olan, markanın sağduyu sahibi kişilerin ahlaki değerlerine saldırmasıdır. Ancak ahlaka aykırılık sebebiyle ret sonucuna sadece saldırının açık olduğu hallerde ulaşılmalıdır. Aksi halde bu hüküm, sadece nezaketsiz veya nahoş etkili markalar kullanarak toplumun belirli bir kısmında çekicilik yaratmayı hedefleyen ve bu ticari riski üstlenen teşebbüslerin dahi önünü kapatan bir mekanizma haline gelecektir. **Cornish / Llewellyn**, s.675.

²⁵⁴⁷ Dolayısıyla Tüzük m.7/f.1/(f) bendi hükmünün uygulanması için bu markaların, başvuru öncesinde ticaret hayatında kullanılıp kullanılmaması önemsizdir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.125.

²⁵⁴⁸ EUIPO’nun R 495/2005-G sayılı ‘‘Screw You’’ kararı (para.14-15).

2. Genel Ahlaka Aykırılığa Yönelik İnceleme Esasları

Genel ahlak ve kamu düzeni kavramlarının, zamana ve coğrafi alana bağlı olarak önemli değişiklikler göstermeleri²⁵⁴⁹ ve evrime açık karakterleri göz önüne alındığında²⁵⁵⁰, her bir kararın, somut olay çerçevesinde (*in concreto*) ve önceki içtihatlardan bağımsız olarak değerlendirilmesi gereklidir²⁵⁵¹.

Bu yaklaşım, gerek markanın türü ve içeriğine gerekse incelenmede arka planı oluşturacak sosyoekonomik ve kültürel şartlara bağlı olarak, her bir

²⁵⁴⁹ **Holyoak/Torremans**, 7th, 2013, s.462-463; **Scassa**, s.1182. Örneğin Amerikan hukuku açısından “Bin Ladin” kelimesi geçmişte kolaylıkla tescil edilebilecek bir marka vasfı taşıırken; terör saldırıları ertesinde bu kelimenin tescili USPTO ve EUIPO nezdinde reddedilmiştir. **Farley**, s.1033. Yine Amerikan hukukunda “Old Glory Condom” ve “Mavety” kararlarında toplumsal davranış biçimlerinin ve duyarlılıkların değişimine dikkat çekilmekte, tescil açısından bugün skandal niteliği taşıyanın yarın moda olabileceği belirtilmektedir. **Bonadio**, s.54; **Azema/Galloux**, s.779.

²⁵⁵⁰ Örneğin 1938 yılında USPTO tarafından kadın iç çamaşırlarında “Queen Mary” markasının tescili, şoke edici olduğu gerekçesi ile reddedilmiştir. Aynı başvuru, günümüzde ahlaka aykırılık yaptırımına tabi olmayacaktır. **Weiss**, s.1. Türk hukukunda YİDK’nın 2014-M-12023 sayılı kararında “Bonzai” ibareli marka başvurusuna ilişkin incelemede, bu ifadenin zararlı alışkanlıkları özendirdiği veya suça teşvik ettiği belirtilmiştir. Başvurunun asli ve ayırt edici unsuru olan “bonzai” ibaresinin sentetik uyuşturucu madde adı olması nedeniyle tescil talebi mülga 556 sayılı KHK m. 7/f.1/(k) bendi uyarınca reddedilmiştir. Ancak aynı işaretin geçmiş dönemde (2001 yılında) tescilinin mümkün olduğu dikkate alınır, söz konusu işaretin anlamının zaman içinde değişerek; genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı bir hal aldığı ve bu gerekçe ile tescil edilmediği kolaylıkla anlaşılacaktır. Çünkü “Bonzai” ifadesi ilk tescil tarihi olan 2001 yılında sentetik bir uyuşturucu madde anlamında kullanılmamıştır. Ancak son yıllarda “Bonzai” adı verilen bu uyuşturucunun kullanımının artması ve buna bağlı olarak ölüm olaylarının gerçekleşmesi sebebiyle toplumun bu maddeye karşı olan hassasiyeti artmıştır. Dolayısıyla “bonzai” kelimesi, toplum nezdinde kazandığı yeni anlamdan ötürü kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı bir vasıf kazanmıştır. **Çiftçi**, s.36.

²⁵⁵¹ **Loch**, s.2; **Yılmaz**, s.188; **Sekmen**, s.148. İsviçre hukukunda da bu kavramların her somut olayda marka hukuku düzenlemelerini uygulayacak merciler tarafından yeniden yorumlanmaları gerektiği ifade edilmektedir. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.714. SMK m.5/f.1/(i) bendine ilişkin geçmiş dönemde benzer konularda verilen kararların yeni uyumsuzluklar açısından mutlak bağlayıcılığı yoktur. Ahlaki değerlerde zaman içinde meydana gelen değişikliğe bir diğer örnek olarak; doksanlı yıllara kadar İngiltere’de çıplaklığın ahlaka aykırılık kapsamında değerlendirilmesine karşın, 1989 yılında çıplak bir erkek bebeğin marka olarak tescilinin hukuka uygun bulunması gösterilebilir. **Annaud / Norman**, s.88. Özellikle yabancı menşeli markaların tescilinde, başvuru sahibinin ülkemizin kamu düzeni ve genel ahlaka yönelik özgün şartlarını bilmeme olasılığı düşünüldüğünde, ret kararında bu özgün şartların ve gerekçenin açıkça belirtilmesi şarttır. Aynı esas Birlik Markası tescili açısından da geçerlidir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.4.

Bu değişkenlik sebebiyle incelemede başvuru tarihinin kendine özgü şartları (bu tarihteki değer yargıları ve algı) dikkate alınmalıdır. **Bonadio**, s.53-54. Örneğin “Kanalistanbul” markası için yapılan başvuru YİDK’nın 2013-M-1924 sayılı kararında mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(k) bendi uyarınca reddedilmiştir. İncelemede, “Kanalistanbul” ibaresinin medyada sıklıkla yer alan, kamusal bir projenin adı olduğu belirtilmiş; ortalama tüketicide oluşan bu algı sebebiyle herhangi bir teşebbüsün tekeline verilmesinin kamu düzenine aykırı olacağı sonucuna varılmıştır. Belirtmek gerekir ki aynı ifade 2011 yılında tescil edilmiştir. Ancak ifadenin yarattığı algı oldukça kısa sayılabilecek bir zaman süreci içinde değiştiğinden dolayı 2013 yılında aynı markayı konu alan yeni tescil başvurusu mülga 556 sayılı KHK m. 7/f.1/(k) bendi uyarınca reddedilmiştir. Aynı yaklaşım sonucu YİDK’nın 2014-M-6869 sayılı kararında “HaydarpaşaPort” ibareli başvuru da mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(k) bendi uyarınca reddedilmiştir. **Çiftçi**, s.37-38.

başvurunun kendine özgü bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği esası ile uyumludur. ABAD'a ve Genel Mahkeme'ye göre, EUIPO kararlarının denetiminde, benzer başvurulara yönelik geçmişteki kararlara değil; Tüzük hükümlerinin Birlik hakimince yapılacak yorumu esas alınmalıdır. Buna göre aynı markanın daha önce tescil edilmiş olması, ileri tarihli tescil başvurularının da doğrudan kabul edilmesini sağlamaz. Birliğin her iki yargı organı da birçok kararda bu gerekçeyi benimseyerek, EUIPO'nun eşit işlem ilkesine, hukuki belirliliğe ve meşru beklentiye aykırı kararlar verdiğine ilişkin iddiaları reddetmiştir²⁵⁵².

Öte yandan cinsel içerik taşıyan markaların tesciline ilişkin EUIPO kararlarında, “*cinsel içeriğin, bir markayı tek başına ve doğrudan hukuka aykırı kılmayacağı*” ifade edilmiştir²⁵⁵³. Buna karşılık UKIPO tarafından “Tiny Penis” (küçük penis) ifadesinin tescili, kombinasyonun her bir unsuru tek başına ahlaka aykırılık teşkil etmemesine karşın, bir bütün olarak tüketici nezdinde yarattığı öfke ve provokatif etki gerekçesi ile reddedilmiştir²⁵⁵⁴. Buna

²⁵⁵² ABAD'ın C-173/04 sayılı “Deutsche SiSi-Werke GmbH”; C-37/03 sayılı “BioID” kararları ile Genel Mahkeme'nin T-232/10 sayılı “Couture Tech Limited” kararında aynı esaslar benimsenmiştir. Tescil başvurularına ilişkin verilen kararların kamu düzeni ve genel ahlaka uygunluğuna ilişkin yapılan yargısal incelemede, EUIPO'nun geçmiş kararlarının göz ardı edilebileceği esası, Genel Mahkeme'nin T-232/10 sayılı “Couture Tech Ltd.” kararında açıkça dile getirilmiştir. Bu kararda Sovyetler Birliği ambleminin güzellik malzemeleri, deri ve iplik ürünleri sınıflarında marka olarak tescil edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Kararda, davacı teşebbüsün aynı Birlik markasını tekstil, giysi, kağıt ve mukavva ürünlerinde daha önce tescil ettirmiş olmasının dahi başvurunun 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) bendine aykırılığını ortadan kaldırmayacağı vurgulanmıştır. Farklı sınıflarda yapılan önceki tescillere rağmen EUIPO, aynı işaretin yeniden tescilini bu defa kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık sebebiyle reddetmiştir. EUIPO'nun R 1509/2008-2 sayılı kararına konu incelemede, geçmiş dönemde aynı markanın farklı sınıflarda tescil edilmiş olmasının hukuka aykırılık teşkil ettiği ve geçmiş dönemde verilen hukuka aykırı bir kararın Kurul'u bağlamayacağı sonucuna varılmıştır. Genel Mahkeme'nin T-232/10 sayılı “Couture Tech Ltd.” kararında bu yaklaşım hukuka uygun bulunmuştur. EUIPO kararlarının hukuka uygunluğunun denetimi, bu otoritenin geçmiş dönemde verdiği kararlar esas alınarak değil; her bir somut olaya Tüzük hükümlerinin uygulanması suretiyle yapılacaktır. Genel Mahkeme de konuya ilişkin verdiği kararda, aynı markanın farklı sınıflarda tescil edilmiş olmasının, daha sonra yapılacak tescil başvurularının kamu düzenine ve genel ahlaka uygunluğu yönünde bir karine oluşturamayacağı görüşündedir. Ancak doktrinde Birlik içtihatlarının, marka başvurularının mutlak tescil engellerine uygunluğunu denetlemede yol gösterici bir kaynak olma vasfını koruduğu da kabul edilmektedir. **Maniatis / Botis**, s.58 vd.

²⁵⁵³ Örneğin EUIPO'nun R 639/1999-2 sayılı “Medical Research Industries Inc.” kararında libido artırım bantları için “sex patch” ifadesinin marka olarak tescili talebi ahlaka aykırılıktan değil; ifadenin ayırt edici karakter eksikliği sebebiyle reddedilmiştir. **Phillips**, s.68.

²⁵⁵⁴ UKIPO nezdinde yapılan bu başvuru (Ghazilian's Application 2002) kamunun rahatça görebileceği tekstil ürünleri açısından UKTM Act §3/3(a) hükmüne aykırı bulunmuştur. “Tiny Penis” ibaresi teknik anlamı (ör. tıbbi veya üreme anlamı) ile ele alındığında İngiliz halkının çoğunluğu açısından saldırgan veya rencide edici değildir. Ayrıca ilgili çevrenin markayı sadece zevksiz veya nahoş bulması da yasak için yeterli olmaz. Buna göre UKTM Act §3/3(a) hükmü, saldırganlığın mümkün olduğunca objektif ve açıkça tespit edildiği hallerde

karşılık aynı hukuk sistemi içerisinde “FCUK” kelimesinin “*sadece olumsuz bir çağrışım yaratması*” ahlaka aykırılığa bağlı yaptırımın uygulanması için yeterli görülmemiştir²⁵⁵⁵.

Menfaat dengesini koruma amacı ile EUIPO, ahlaka aykırılık değerlendirmesinde soyut olarak normal bir duyarlılık seviyesine sahip makul alıcı kitlesinin varsayılan algısını esas almaktadır. Bu esasa göre, incelemede ilgili tüketici kesiminin küçük bir bölümünü oluşturan ve kendine özgü yüksek muhafazakarlığa sahip kişilerin yanında, bu kesimin tam aksi yönünde olup, ağır müstehcenliği dahi hoşgörü ile karşılayan kişilerin algısı da dikkate alınmaz. Bu iki uç kitlenin arasında yer alan kişilerin değerlerine ve ahlak standartlarına bağlı kalınır²⁵⁵⁶. Dolayısıyla, ortalama tüketicinin varsayılan ahlak standardı ve işaretin bunun üzerinde yarattığı etki, tescil edilebilirlik incelemesinde asli ilkeyi oluşturur.

Ahlaka aykırılık açısından ürün niteliği, markanın ürün ile bağlantısı ve “*olağan ticari kullanımının*” tüketici algısını nerede ve ne zaman etkileyeceği de önemlidir. Marka ile tüketicinin karşılaşacağı zaman, işareti taşıyan ürünün

hasredilmelidir. Ancak “Tiny Penis” markası bu içerik dışında ticari bir kullanıma konu edildiğinde toplumun büyük bir kesimini gücendirebilir. Bu gerekçe ile UKIPO, genital organlara yönelik anatomik terimlerin, ciddi kullanımlarla sınırlandırılması gerektiği sonucuna varmıştır. **Hinchliffe**, s.47; **Fhima**, s.299; **Bonadio**, s.44; **Papapanagiotou**, s.5; **Griffiths**, s.3-4; **Scassa**, s.1181; **Cornish / Llewelyn**, 5th, 2003, s.675. Karar bu gerekçelere rağmen, sübjektif mahiyet taşıması ve markanın kullanımının açık saldırganlık teşkil ettiğinin ispatlanamaması gerekçeleri ile doktrinde eleştirilmektedir. **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s. 961.

²⁵⁵⁵ İncelemeye konu olayda French Connection UK teşebbüsünün kısaltması olan “FCUK” ibaresinin tescili için UKIPO’ya başvuruda bulunması ertesinde itirazda bulunulmuştur. İtirazda “FCUK” ibaresinin UKTM Act §3/3/(a) hükmüne göre, ahlaka ve kamu düzenine aykırılık teşkil ettiği ileri sürülmüştür. İtiraza karşı verdiği cevapta French Connection UK teşebbüsü, tescili talep edilen “FCUK” işaretinin hakaretimiz “fuck” kelimesi ile bağlantısının bulunmadığını; aksine bu kelimenin, teşebbüsün ticaret unvanının ilk harflerinin birleştirilmesi ile oluşturulduğunu savunmuştur. Başvuru sahibine göre, tescile konu “FCUK” ibaresi bir kelime oyunu olarak algılanacak ve bu işaretle şaka unsuru ön plana çıkacaktır. Başvuru sahibi bu dört harfi seçerken kelime oyunu ve şaka öğelerinin öncelikle algılanacağını tahmin etmiştir. Aksi görüş ise insan gözünün hataları düzeltmeye yönelik doğal bir yeteneğinin olduğunu ve bu harfleri hakaret oluşturacak biçimde yeniden birleştirdiğini ileri sürmüştür. Ancak yapılan inceleme ertesinde başvuru sahibinin iddiaları üstün tutularak; “FCUK” ibaresinin tesciline izin verilmiştir. “FCUK” ifadesinin toplumun önemli bir kısmında sadece olumsuz çağrışım yaratması kelimenin kendisinin bir küfür olduğunu göstermez. Ayrıca kullanımı ne olursa olsun, bu ibarenin ilgili çevrede her zaman küfür algısı yaratacağının kabulü de mümkün değildir. **Holyoak/Torremans**, 7th, 2013, s.463; **Bonadio**, s.45; **Griffiths**, s.5; **Greig**, s.19; **Papapanagiotou**, s.7; **Davies, Colin / Davies, Rhiannon**, Fighting Controversy in the UK: Morality and a Trade Mark Application” Business Law Review, Vol.24, June, 2003, London, s.137 vd.; **Loughlan**, s.2; **Scassa**, s.1179; **Cornish / Llewelyn**, 5th, 2003, s.675. Bu ifade ülkemizde de tescillidir. **Çolak**, s.187.

²⁵⁵⁶ EUIPO’nun R 495/2005-G sayılı “Screw You” kararı (para.21).

tüketiciye sunulmuş biçimi ve özellikle mekan, ahlaka aykırılık değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer markayı taşıyan ürünler, lisanslı seks reyonlarında satışa sunulacaksa tescil açısından daha esnek davranılması ve tescile izin verilmesi mümkün olabilir. Buna karşılık ürünlerin televizyonda reklamlarının yapılması veya sokakta giyilmesi suretiyle işaretin yoğun ve sürekli biçimde kamuya sunulması söz konusu ise tescilde daha katı bir yoruma başvurulabilir. Zira, müstehcen öge ve esprileri dışlamayan, açık görüşlü yetişkinlerin dahi açık cinsel içerik taşıyan işaretlerle, sokakta yürürken veya çocukları ile televizyon izlerken karşılaşmak istemeyeceği bir gerçektir²⁵⁵⁷.

Görüldüğü üzere, ahlaka aykırılık incelemesinde ürünün tüketiciye teşhir zamanına ve yerine önem atfedilmektedir. Bu sebeple işaretin, kendine özgü talepleri olan sınırlı bir tüketici kitlesine hitap eden ve belirli mekanlarda sergilenen ürünlerde tescili ile kamunun çok geniş bir kitlesinin kullanımına açık bulunan mağazalarda teşhir edilen ürünlerde tescili arasında, özellikle işaretin ahlaka aykırılığı çerçevesinde yapılacak değerlendirme çok farklı sonuçlara varabilir.

Yukarıda incelediğimiz “screw you” kararında, genel ahlaka aykırılığın tespitinde üç esasın açıklığa kavuştuğu görülmektedir:

- Bunlardan ilki, incelemede “*olağan duyarlılık seviyesine sahip, ortalama alıcıların taşıdıkları ahlaki değer ve standartların*” dikkate alınmasıdır.
- İkinci olarak, “*işaretin hangi içerikte (mekan, zaman ve takdim usulü) tüketiciye sunulduğuna*” bakılmakta ve “*başvurunun kapsadığı ürün niteliğine ve işaretin olağan kullanımının nasıl gerçekleşeceğine*” odaklanılmaktadır.
- Son olarak ilgili tüketicinin ortalama ahlak standardı dikkate alınarak, tüketicinin bu işaretle hangi içerikte karşılaşacağına ve “*işaretin onun*

²⁵⁵⁷ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.126; EUIPO'nun R 495/2005-G sayılı “Screw You” kararı (para.21). Avustralya hukukunda “Nuckin Futs” markasının atıştırmalık ürünlerde tescili, açık saldırganlık yerine üstü kapalı bir kelime oyunu olarak değerlendirilerek; ürünün çocuklara pazarlanmaması şartı ile kabul edilmiştir. **Weiss**, s.3; **Brittain, Fiona**, How scandalous is too scandalous for the Australian trade marks office?, DCC Quarterly, March, 2012, s.10; **Bonadio**, s.49; **Scardamaglia**, s.628; **Hinchliffe**, s.20.

üzerinde ne etki yaratacağına” yönelen varsayımsal bir analiz yapılmaktadır²⁵⁵⁸.

Genel Mahkeme'nin T-224/01 sayılı “Durferrit” ve T-140/02 sayılı “Sportwetten” kararları ile birlikte değerlendirildiğinde, “Screw you” kararındaki yaklaşım farkı daha net ortaya çıkacaktır. Gerek “Durferrit” gerekse “Sportwetten” kararlarında, sadece işaretin kendisinden kaynaklanan özelliklerin dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır²⁵⁵⁹. Bu kararlarda işaretin tescil edilebilirliği meselesi, kullanılış biçimine ilişkin diğer meselelerden ayrık tutulmuştur²⁵⁶⁰. Buna karşılık EUIPO'nun “screw you” kararında bu esasların yanı sıra, *“işaretle hangi içerikte”* karşılaşılabileceği de dikkate alınmıştır. Şüphesiz bu karşılaşma, işaretin olağan kullanımı çerçevesinde uygulandığı ürüne bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Ayrıca “screw you” kararında işaretin uygulandığı ürünlerle birlikte bir bütün olarak ilettiği mesaj ve bu mesajın ulaştığı kitlenin özellikleri de incelenmiştir. Ürünlerle işaret arasındaki ilişki, *“işaretin kendisinden kaynaklanan bir özellik”* olarak kabul edilmiş ve bu ilişkinin hangi toplum kesiminde ne etki yarattığı ahlaka aykırılık incelemesinde belirleyici olmuştur²⁵⁶¹.

²⁵⁵⁸ EUIPO “screw you” kararındaki değerlendirmede, öncelikle tescili istenen sınıflar arasında herkesin kullanıma yönelik ürün grupları ile cinsel amaca yönelik ürün grupları biçiminde bir ayrıma gitmiştir. Buna ek olarak kararda, işaretin tüketiciye sunulduğu farklı içeriklere (tüketicinin işaretle karşılaşacağı mekana veya zamana) göre tescile uygunluk incelemesi de yapılmıştır.

²⁵⁵⁹ Genel Mahkeme'nin T-224/01 sayılı “Durferrit” kararında başvuru sahibinin kişisel durum ve özellikleri dikkate alınmazken, T-140/02 sayılı “Sportwetten GmbH” kararında tescilin kapsadığı ürünleri Birlik içinde pazarlama hususunda başvuru sahibinin yetkisiz olması (gerekli izin veya lisanslara sahip olmaması), işaretin kendiliğinden kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olması ile ilintili bulunmamıştır. **Griffiths**, s.8. Genel Mahkeme'nin bu iki kararlarında da markanın kullanımına ilişkin diğer fiili olgular ve yasal düzenlemeler (ör. lisansa ilişkin yasal sınırlamalar, faaliyet izinlerinin alınıp alınmadığı) *“işaretin kendi başına sahip olduğu ve tescile elverişli olup olmadığını belirleyen özellikleri etkilemedikleri sürece”* göz ardı edilmiştir.

²⁵⁶⁰ **Reingraber**, s.43.

²⁵⁶¹ **Humphreys, Gordon**, Deceit and Immorality in Trade Mark Matters: Does it pay to be bad? Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, vol.2, no.2, Oxford, s.91 vd.

3.Marka Hukukunda Genel Ahlaka Aykırılığın Özel Görünüş Biçimleri

a.Saldırgan veya Nahoş Etki (Poor Taste) Yaratan İşaretler

Başvurusu konusu işaret, güncel bir saldırganlığa sahip ise SMK m.5/f.1/(1) bendi gereğince markasal korumadan mahrum bırakılır. Ancak mahrumiyet için işaretin olağan duyarlılık seviyesindeki tüketicilerde açıkça rencide edici bir etki yaratması gerekir²⁵⁶². EUIPO'nun "screw you" kararında da belirttiği üzere, salt argo anlamlı ifadelerle rencide etmeyen cinsel imaların aksine²⁵⁶³, açıkça hakaret²⁵⁶⁴ veya aşağılayıcı müstehcenlik taşıyan markalar tescil edilemez.

Saldırgan işaretler ile nahoş etki yaratan işaretler arasındaki farklılık ve bunun tescile etkisi, EUIPO'nun R 111/2002-4 sayılı "Dick & Fanny" kararında ele alınmıştır²⁵⁶⁵. İngiliz argosunda kadın ve erkek üreme organlarını ima etmek için kullanılan bu kelimeler, ilgili çevrenin önemli bir bölümü için rencide edici nitelik taşıdığı gerekçesi ile genel ahlaka aykırı bulunmuştur. Ret kararına konu başvuruyu inceleyen uzmanlar, bu kelimelerin bir kombinasyon biçiminde kullanılmasının cinsel mesajı çok daha açık bir hale getirdiği görüşündedir.

Karara karşı yapılan itirazda tescile konu edilen kelimenin saldırgan veya rencide edici bir mahiyet taşımadığı, İngilizce konuşan tüketicilerin dahi bu kombinasyonu argo anlamıyla değil; öncelikle "Richard" ve "Frances" isimlerinin kısaltılmış hali olarak algılayacağı ileri sürülmüştür. Başvuru

²⁵⁶² **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.6. SMK m.5/f.1/(1) bendi yaptırımı kişisel ve münferit duyguların korunmasını hedeflemez. Yaptırımın bayağılık veya zevksizlik içeren markalarla da bağlantısı bulunmamaktadır.

²⁵⁶³ **Fhima**, s.301. Bu yaklaşıma uygun biçimde Yargıtay'ın 11. HD. E.2002/868, K.2002/4651, T.13.05.2002 sayılı kararında cinselliği ifade eden her türlü işaretin doğrudan ahlaka aykırı sayılmaması gerektiği vurgulanmıştır. Yargıtay'a göre Doğu kültüründe cinsellik öğretisinin ismi olan "Kamasutra" ifadesinin prezervatif emtiasında kullanılması kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık teşkil etmeyecektir. **Noyan**, 2003, s.113; **Arkan**, C.I, s.91; **Yasaman**, Kısıtlamalar, s.80; **Sekmen**, s.149.

²⁵⁶⁴ EUIPO'nun R 0495/2005-G sayılı "Screw You" kararında açıkça kötüniyet içeren ırksal veya kültürel kötülükler de bu kapsamda ele alınmıştır (para.19).

²⁵⁶⁵ **Griffiths**, s.8. EUIPO'nun R 111/2002-4 sayılı "Dick & Fanny" kararına konu uyumsuzluk, "Dick & Fanny" markasının fotoğrafik cihazlar, kayıt ekipmanları, ses veya görüntü kaydı, iletimi ve üretimi, kağıt, karton ve giysi ürünlerinde tescili için yapılan başvurunun, söz konusu ibarenin argoda kadın ve erkek üreme organlarını ifade ettiği gerekçesi ile reddine ilişkindir (para. 2 vd.).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/111%2F2002-4
(Erişim Tarihi: 08.02.2016).

sahibine göre ret kararında, ‘‘Dick’’ ve ‘‘Fanny’’ kelimelerinin sadece kaba ve ‘‘argoda çok sık kullanılmayan yan anlamları’’ göz önünde bulundurulmuştur. Oysaki tüketicilerin çoğunluğu bu kombinasyonu şakacı veya en fazla nahoş etkili bir ifade olarak algılayacak; buna karşılık saldırgan veya rencide edici karakterde değerlendirmeyecektir.

İtiraz üzerine yapılan incelemede, başvuru sahibinin ileri sürdüğü bu gerekçeler isabetli bulunmuştur. Her ne kadar işaretin içerdiği kelimeler kaba argoda cinsel bir yan anlam taşıyor olsa da işaret, genel ahlaka aykırılık oluşturacak ağırlıkta bir saldırganlık veya rencide edicilik barındırmamaktadır. EUIPO kararı incelendiğinde ‘‘Dick’’ ve ‘‘Fanny’’ kelimelerinin birden fazla anlamının ve bunların hem gündelik dildeki hem de argodaki karşılıklarının göz önünde tutulduğu anlaşılmaktadır. Kararda zımnî cinsel imanın sadece argodaki yan anlamda kendini gösterdiği sonucuna varılmıştır²⁵⁶⁶.

Ahlaka aykırılık, ‘‘ifadenin sadece argo yan anlamında’’ da ortaya çıkabilir. Bu esası benimseyen EUIPO, yapılacak değerlendirilmede ifadenin sadece gündelik kullanımlarına atfedilen anlam ile sınırlı kalınmaması görüşündedir. Dolayısıyla inceleme, belirli bir dilde kullanım sonucunda kelimenin elde ettiği tüm asli ve yan anlamları kapsamalıdır. Bu sebeple argoda taşıdığı yan anlamı ahlaka aykırılık teşkil eden bir kelime, gündelik anlamı tescile uygun mahiyet taşısa dahi tescilin sunduğu korumadan mahrum kalabilir.

EUIPO, ‘‘Dick & Fanny’’ kelimelerinin içerdiği argo yan anlamın, ancak saldırgan veya rencide edici bir algı yaratması şartı ile ahlaka aykırılık oluşturacağı görüşündedir. Ancak somut olayda açık ve rencide edici bir

²⁵⁶⁶ **Bently/Sherman**, 4th, 2014, s.961. İngiliz hukukunda argoda cinsel çekicilik anlamına gelen ‘‘Oomph’’ ifadesinden türetilen ‘‘Oomphies’’ markası argo anlamına rağmen, saldırgan bir cinsel içeriğe sahip bulunmayarak ayakkabı emtiasında tescil edilmiştir. **Cornish**, s.595. Tescili istenen markanın saldırgan olmayan farklı anlamlarının bulunduğu hallerde, yine belirleyici olan ilgili çevrenin hangi anlamı öncelikle anlayacağıdır. Amerikan hukukunda ‘‘Black Tail’’ (Mavety Media 33 F 3d 1375) markasının yetişkin eğlence dergilerinde tescili talebinin reddi hukuka aykırı bulunmuştur. Ret kararının gerekçesinde ‘‘tail’’ kelimesinin anlamlarından birinin cinsel ilişki olduğu vurgulanmıştır. Oysaki başvuru sahibi bu kelimenin asli anlamının ‘‘kuyruk’’ olduğu savunmasında bulunmuştur. Kelimenin kaba argo veya nötr birden fazla anlama sahip olduğu hallerde, TTAB’nin sadece sözlük tanımlarına dayanması yetersiz bir inceleme olarak görülmüştür. Lanham Act § 1052/(a) (sec.2) hükmü açısından önemli olan, toplumun göz ardı edilemeyecek bir kesiminin kelime ile karşılaştığında hangi anlamı çıkaracağıının belirlenmesidir. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1517; **Farley**, s.1023; **Bonadio**, s.48; **Fhima**, s.301; **Loughlan**, s.4.

saldırgan anlam tespit edilememiştir²⁵⁶⁷. Kanaatimizce EUIPO'nun bu yaklaşımı isabetlidir. Kelimenin yan anlamının argoda cinselliği çağrıştırmaması, her şartta tescili engellemez. Her ne kadar zarafet dışı veya zevksiz bir üslupla olsa da bu iki kelime herhangi bir mesaj iletmeksizin insan vücudunun anatomik parçalarına karşılık gelmektedir. Ayrıca bu kelime kombinasyonu herhangi bir hakareti bünyesinde barındırmamaktadır. Tüm bu yönleri ile “nötr” sayılabilecek bu işaretin olsa olsa zevksiz bir ima içerdiğinin kabul edilebileceği, fakat bu imanın genel ahlaka aykırılık teşkil edecek bir saldırganlık veya incitme algısına yol açmadığı sonuçlarına varılmıştır²⁵⁶⁸.

“Dick & Fanny” kararından, AB hukukunda bir işaretin ahlaka aykırı sayılması için mutlaka saldırgan veya incitici bir anlam taşımasının, hakaretamiz veya taciz edici bir mesaj vermesinin zorunlu olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. EUIPO tarafından verilen bu kararın, hafif bir kabalık içeren veya yumuşak bir cinsel anlamı esnek bir üslupla çağrıştıran kelimelerin, ortalama duyarlılıktaki tüketiciler üzerinde ayrıca saldırgan bir ifade algısı yaratmadıkları (ek bir mesaj içermedikleri) sürece tescil edilebilecekleri biçiminde yorumlanması kanaatimizce daha isabetlidir.

Buna karşılık EUIPO'nun bir kısım kararında, güçlü bir cinsel vurgu içeren ve bu suretle hafif bir ima sınırının ötesine geçen markaların, “*ayrıca saldırgan bir mesaj vermemelerine rağmen*” reddedildiği de görülmektedir. Bu doğrultuda EUIPO, 15 Kasım 2011 tarihli, 009247289 dosya sayılı kararında “Fuck&Fun” (argoda cinsel ilişkiye girmek ve eğlence) kelime kombinasyonunun; 6 Eylül 2005 tarihli, 004164431 dosya sayılı kararında “KUNT” (argoda kadın cinsel organı) kelimesinin; 23 Temmuz 2004 tarihli, 2368968 sayılı kararında “Clitoris Allsorts” (Her Çeşit Klitoris) kelime kombinasyonunun marka olarak tescilini ahlaka aykırılık gerekçesine

²⁵⁶⁷ **Bonadio**, s.46; **Papapanagiotou**, s.8; **Griffiths**, s.9; **Humphreys**, Freedom of speech, s.3. EUIPO'nun R 111/2002-4 sayılı “Dick & Fanny” kararında 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) hükmünün uygulanması için markanın cinsel ima taşımasını tek başına yeterli bulunmamaktadır. Bu marka herhangi bir mesaj, hakaretamiz ifade veya tahrik unsuru barındırmamaktadır. Markanın salt müstehcenliği doğrudan redde yol açmamalıdır. Ayrıca iki kelimenin birleşmesi ile oluşturulan kombinasyon, markadaki cinsel ima unsurunu arttırmamaktadır. “Dick & Fanny” ifadesi iki adım kısaltılmış hallerinin kombinasyonu olarak değerlendirilebilir. Argoda müstehcen bir anlam taşımasına rağmen, saldırgan bir mesaj iletmemesi ve gündelik dilde tamamen zararsız bir ibareden oluşması bu markayı 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) hükmü dışına çıkarmaktadır. (para. 6 vd).

²⁵⁶⁸ **Seville**, 2009, 250; **Tritton**, 3rd, 2008, s.306 vd.

dayanarak reddetmiştir²⁵⁶⁹. Görüldüğü üzere, bu kelimeler hiçbir incitici mesaj, fikir beyanı veya hakaret barındırmamalarına rağmen, “*sadece güçlü ve açık cinsel mesaj*” taşımalarından ötürü 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) bendine aykırı bulunmuştur.

Bu bağlamda sadece nahoş veya müstehcen bir algı yaratan işaretler, zevksizlik çerçevesinde değerlendirilmeli ve ortalama tüketicide saldırgan bir algı yaratılmadığı sürece mutlak ret engeline takılmamalıdır²⁵⁷⁰. Ancak kelimenin birden fazla anlamının bulunması durumunda, yan anlamlardan birinin hafif argo mahiyetini aşarak; incitici veya saldırgan bir mesaj taşıması yine tescili önler. Buna karşılık nötr cinsel ifadelerin tescili mümkündür. EUIPO tarafından hafif cinsellik veya nahoşluk taşıyan ‘pornopedia’ kelimelerinin ve ‘No bullshit’ (martaval yok), ‘Os orgasm service’ (orgazm hizmetleri), ‘I love my penis’ (penisimi seviyorum), ‘big cock’ (büyük horoz) gibi kelime kombinasyonlarının marka olarak tescili hukuka uygun bulunmuştur²⁵⁷¹.

b.Hakaret, İncitici Müstehcenlik veya Ağır Provokasyon İçeren Markalar

EUIPO’nun birçok kararında, makul duyarlılıktaki ilgili çevreye saldırgan bir cinsel mesaj ileten işaretler ahlaka aykırı sayılmıştır²⁵⁷². Her ne kadar

²⁵⁶⁹ Reingraber, s.47.

²⁵⁷⁰ Papapanagiotou, s.1; EUIPO Guideline, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.6.

²⁵⁷¹ Reingraber, s.48. Konuya ilişkin UKIPO nezdinde yapılan bir başvuruda, ‘Jack Schitt’ ibaresinin tekstil ürünlerinde tescili talep edilmiştir. Bu başvuruya karşı UKTM Act §3/f.3/(a) ve 5/f.2/(b) hükümleri çerçevesinde, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılığın yanı sıra, daha önce tescil edilmiş bir marka ile karıştırılma ihtimali gerekçe gösterilerek itirazda bulunulmuştur. İtirazda bulunan, ‘Jacques Schitte’ markasının sahibi olduğunu ve geçmiş dönemde ‘JACK SCHITT’ ibaresi ile yapmış olduğu tescil başvurusunun kamu düzeni ve ahlak gerekçeleri ile reddedildiğini ifade etmiştir. Başvuru sahibi ise tescilini istediği kelimenin sadece basit bir argo anlam taşıdığını; buna karşılık, itiraz sahibinin markasının ortalama tüketici nezdinde bir Fransız ismi olarak algılanacağından ötürü karışıklığın oluşmayacağını ileri sürmüştür.

Yapılan incelemede ‘Jack Schitt’ ibaresinin argoda ‘hiçbir şey’ yan anlamını taşıdığı tespit edilmiştir. Kombinasyonda yer alan ‘Schitt’ ibaresinin aynı zamanda öfke belirten bir ünlem olmasının yanı sıra, ‘işe yaramaz, çöp veya dışkı’ niteliğindeki şeyleri tanımlamak için de kullanıldığı belirtilmiştir. Bu ibarenin Alman kökenli bir soyad olarak algılanmasının da mümkün olduğu ifade edildikten sonra, tekstil ürünleri sınıfında tescili istenen bu ibarenin ilgili müşteri kitlesi tarafından duyulmaktan çok görülmek suretiyle algılanacağı esas göz önünde bulundurulmuştur. UKIPO, işaretin sırf toplumun bir kısmı tarafından zevksiz veya nahoş bulunmasının tescili engellemeyeceği sonucuna varmıştır. UKIPO’ya göre, başvuru ancak haklı bir öfkeye yol açması veya güncel dini, ailevi ve sosyal değerleri aşağılaması sebepleri ile reddedilebilir. Dolayısıyla ‘JACK SCHITT’ ibaresi, ‘hiçbir şey’ ifadesinin kaba bir eş anlamlısını oluşturduğundan bir kelime oyunu olarak değerlendirilmelidir. Greig, s.22.

²⁵⁷² Azema/Galloux, s. 779. Amerikan hukukunda TTAB’nin ‘Luxuria’ kararında orta parmağı yukarı kalkmış bir el biçimindeki şişe şekli tasarımı (100 USPQ 2d 1146 TTAB 2011)

EUIPO'nun bu kararları, içtihat hukuku bağlamında bağlayıcılık taşımasa da yapılacak yeni başvurular için yol göstericidir. Bu bağlamda, EUIPO tarafından "Just Fucking", "I am Whore, hear me Roar" ve "Fit Fuckers" kelime kombinasyonları ahlaka aykırı bulunmuştur²⁵⁷³. Kelime ve şekil markaları açısından ise "Fuck of the Year", "Machofuckers", "F_ckface", "FICKEN" ifadelerini konu alan başvurular, kuvvetli ve doğrudan kaba bir cinsel anlam içerdiklerinden ötürü reddedilmiştir²⁵⁷⁴. Benzer bir biçimde EUIPO tarafından "Rassimus" (ırkçılık) kelimesi ile "te quiero puta" (seni seviyorum fahişe) ve "Hijoputa" (fahişe çocuğu) kelime kombinasyonlarının tescil talepleri reddedilmiştir²⁵⁷⁵.

Amerikan hukukunda ise provokatif bir cinsel anlam içermedikleri gerekçesi ile "Libido" markası parfüm ürünlerinde, "Week-end Sex" markası ise dergi ürünlerinde tescil edilmiştir. Ancak TTAB'nin diğer kararlarında, açıkça kaba ve argo anlam içeren cinsel kelimelere marka koruması tanımadığı görülmektedir. Bu yaklaşımla "Pussy" kelimesinin alkolsüz içeceklerde tescilinin reddedildiği "Shearer" kararında, toplumun göz ardı edilemeyecek bir kesimi (özellikle kadınlar) için bu kelimenin kaba ve saldırgan bir cinsel anlam taşıdığı belirtilmiştir. Benzer biçimde tekstil ürünlerinde "you cum like a girl" markası; yetişkinlere yönelik online eğlence hizmetlerinde ise "Cumgirls", "Cumfiesta", "Facial Abuse", "Latina Abuse" markaları da tescil edilmemiştir²⁵⁷⁶.

alkollü ve alkolsüz içkiler sınıfında ahlaka aykırı bulunarak tescil edilmemiştir. Bu markanın süpermarketler dahil olmak üzere tüm tüketicilere açık olan dağıtım kanallarında sergilenecek olması da ret kararında etkili olmuştur. **Weiss**, s.2.

²⁵⁷³ EUIPO'nun R 2073/2012-4 sayılı kararında "CURVE" kelimesinin Romence karşılığının fahişe olması sebebiyle tescili reddedilmiştir. EUIPO R 0288/2012-2 sayılı kararında da "Curve 300" kelimesinin tescilini aynı gerekçe ile reddetmiştir.

²⁵⁷⁴ **Reingraber**, s.49-50; **Bonadio**, s.46.

²⁵⁷⁵ Yazılışı farklı olmakla birlikte; okunuşunda hakaret mahiyetindeki bir kelime ile benzerlik gösteren "FOOK" kelimesinin tekstil ürünlerinde tescili (Scrantage's Trademark Application O-182-05 2005), UKIPO nezdinde genel ahlaka aykırılık sebebiyle reddedilmiştir. Bu ifadenin İngiltere'nin belirli yerlerinde "fuck" biçiminde telaffuz edileceği ve kamunun önemli bir bölümünde haklı bir öfkeye yol açacağı gerekçeleri ile başvuru tescilden mahrum bırakılmıştır. **Papapanagiotou**, s.7; **Griffiths**, s.5; **Bonadio**, s.45; **Loughlan**, s.5; **Scassa**, s.1181.

"There ain't no F in justice" (Adalet diye bir şey yoktur) kelime kombinasyonunu inceleyen UKIPO, bu başvurunun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin UKTM Act §3/3(a) hükmünü ihlal etmediği sonucuna varmasına karşın, UKTM Act §3/1(b) hükmünde yer alan ayırt edici karakter eksikliği gerekçesine dayanarak bu işaretin tescilini reddetmiştir. **Greig**, s.20.

²⁵⁷⁶ **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1514-1515.

Buna karşılık Avustralya hukukunda saldırgan anlamın yeterli ölçüde gizlendiği kabul edilerek; ‘‘Unfnbnlvble’’ ve ‘‘Farkoff’’ markalarının tescili mümkün olmuştur²⁵⁷⁷. Amerikan hukukunda da hakaretimiz anlamı yüksek kelimeler yerine, bunların kısaltmalarının veya daha hafif muadillerinin kullanımıyla tescil sonucuna ulaşılmaktadır. TTAB tarafından ‘‘Big Effen Garage’’ ve ‘‘Big F’N Garage’’ markaları, müzikseverlere yönelik online hizmetler sınıfında, hakaretimiz anlamın hafifletildiği ve belirsizleştiği gerekçesi ile tescil edilmiştir²⁵⁷⁸.

2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(f) bendi kapsamında yapılan incelemede hakaret, aşırı müstehcenlik veya ağır provokasyon içeren işaretler açısından işaretin kendisinden kaynaklanan özelliklerinin yanı sıra, ‘‘kapsadığı mal ve hizmetlerin nitelikleri ile bunların işaretle olan bağlantısının’’ da özel önemi bulunmaktadır. Konuya ilişkin EUIPO’nun R0558/2006-2 sayılı kararında²⁵⁷⁹ ‘‘R.E.V.A. the electricity car’’ isim ve şekil kombinasyonu markasının ahlaka ve kamu düzenine aykırılığı incelenmiştir. Elektrikli araçlar, aksesuarlar ve yedek parça ürünleri sınıfında tescili istenen bu ibare, ilk incelemede içerdiği ‘‘R.E.V.A.’’ kelimesinin Fince’de kadın cinsel organının kaba bir ifade edilmiş biçimine karşılık geldiği gerekçesi ile reddedilmiştir.

²⁵⁷⁷ SMK m.5/f.1/(1) bendinin karşılığı, Avustralya hukukunda 1995 tarihli AVTM Act §42/f.1/(a) hükmündeki skandala yol açan, (rezil, ahlak kurallarına saldıran, haysiyet kırıcı) markalar oluşturmaktadır. Ancak bu hükme dayalı olarak tescil talebinin reddedilmesi için söz konusu haysiyet kırıcı unsurun tartışmasız biçimde açık ve ön planda olması aranmaktadır. Basit bir ima veya bir kişinin ifadeyi saldırgan bulma olasılığı başvurunun reddi için yeterli olmayacaktır. Ayrıca somut olayın şartları dahilinde işaretin bütününe yarattığı algı, ifadenin toplumdaki kabul edilmişliği ve ürün pazarının nitelikleri de önem taşımaktadır. **Weiss**, s.3; **Bonadio**, s.44; **Brittain**, How Scandalous, s.10; **Hinchliffe**, s.11-14; **Australia Trademark Manual**, Part 30.2.2.

http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm (Erişim Tarihi:09.02.2016)

²⁵⁷⁸ Bu usulle franchising danışmanlık hizmetlerinde ‘‘The F Word’’; tekstil ürünlerinde ‘‘F U Pay ME’’ ve ‘‘WTF’’ markalarının tescili mümkün olmuştur. Buna karşılık, kitapçılık ve yayım hizmetlerinde ‘‘The Complete A**HOLE’S GUIDE To...’’ markası; kar gözlükleri emtiasında ‘‘Son of a Bitch’’ markası; içecek emtiasında ‘‘Bullshit’’ markası saldırgan ve açıkça hakaretimiz bulunarak tescil edilememiştir. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1524,1528-1529; **Scassa**, s.1181.

²⁵⁷⁹ EUIPO’nun R0558/2006-2 sayılı bu kararında ürün niteliğinin ve ticari içeriğin tüketiciler açısından saldırgan anlamı bertaraf edeceği belirtilmiştir. Ayrıca bu tür ürünlerde söz konusu ağır argo ifadelerin anlamının bilinmeyerek kullanıldığı sonucuna varılmıştır. **Manning**, s.39. Benzer bir yaklaşım R 74/2009-2 sayılı ‘‘Earth to Air Systems ETA’’ kararında da benimsenmiştir. Buna karşılık, ‘‘Curve 100’’ ve ‘‘Curve 300’’ markaları Romence dilinde hakaret vasfında bulunarak reddedilmiştir.

Yapılan itirazı kabul eden EUIPO, ‘‘R.E.V.A’’ ibaresinin ‘‘Revolutionary Electric Vehicle Alternative’’ (Devrimsel Elektrikli Araç Alternatifi) kelime kombinasyonunun kısaltmasını oluşturduğuna; işaretin tekstil ürünleri gibi kişilerin provokatif yönü sıklıkla görebileceği tekstil ürünlerinde değil, çevre dostu elektrikli araçlar sınıfında kullanılacağına dikkat çekmiştir. EUIPO’ya göre, ‘‘REVA’’ ibaresini özellikle ‘‘electricity car’’ kelimeleri ile kombine bir biçimde algılayacak olan Finlandiyalı tüketiciler, bu ürünlerde marka olarak ‘‘REVA’’ kelimesinin seçilmiş olmasını büyük ihtimalle bir talihsizlik olarak görecektir. Buna karşılık EUIPO’nun diğer kararlarında ‘‘REVA’’ kelimesinin diğer ürün sınıflarında (bilgisayar yazılımları, doğal bitkiler, tohumlar ve gayrimenkul hizmetleri) marka olması için yapılan tescil başvuruları, ahlaka aykırılık gerekçeleri ile reddedilmiştir²⁵⁸⁰.

Tescilin kapsadığı ürünlerin dikkate alındığı bir diğer karar, EUIPO’nun R0385/2008-4 sayılı ‘‘Fucking Hell’’ (lanet olası cehennem) ibaresinin bira, tekstil ve alkollü içkiler sınıfında tescili talebini konu almaktadır²⁵⁸¹. Başvuru konusu ibarenin içerdiği ‘‘Fucking’’ kelimesi, hem Avusturya’da bulunan küçük bir kasabanın adına hem de bir bira türüne karşılık gelmektedir. Öte yandan Almandada ‘‘ein Helles Bier’’ ifadesi, gündelik dilde ‘‘soluk bira’’ anlamı taşımaktadır. Bu olguları dikkate alan EUIPO, bira ürünlerinde bir kasabanın ismi ile jenerik ifade olarak bira türünü gösteren kelime kombinasyonunun kullanılması hukuka uygun bulunmuştur. Buna ek olarak, söz konusu kelime kombinasyonu, saldırgan bir anlam taşımamasının yanı sıra hukuka aykırı bir fiilin işlenmesini de kışkırtmamaktadır. Ortalama duyarlılıktaki ilgili tüketiciler de bu ifadeyi ‘‘cehenneme gitmelerini buyuran’’ bir hakaret olarak algılamayacaklardır. Zira, kelime kombinasyonunun gündelik anlamı, uğursuzluğu (işlerin ters gitmesini) ifade eden bir nida veya ünlem mahiyetindedir. Ancak ifadeden kimin hedef alındığı veya lanetlenmenin kime yöneltildiği anlaşılmamaktadır. Sonuç olarak, işaretin kapsadığı ürünlerin niteliğine ek olarak, kelimelerin taşıdığı özgün ve nötr anlam bir arada değerlendirildiğinde ‘‘fucking hell’’ ibaresi ahlaka aykırılık

²⁵⁸⁰ **Humphreys**, Freedom of speech, s.3-4.

²⁵⁸¹ **Greig**, s.21; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.128. Buna karşılık Amerikan hukukunda TTAB ve USPTO tarafından ‘‘Star Belly Stitcher, Inc.’’ (107 USPQ 2d 2059 TTAB 2013) kararında tekstil ürünlerinde ‘‘AWSHIT WORKS’’ markasının tescili saldırgan ve kaba olduğu gerekçesi ile reddedilmiştir. **Weiss**, s.1.

engeline takılmamıştır. EUIPO'nun bu kararı, ahlaka aykırılık konusunda yukarıda belirtilen kriterler ile uyumludur.

D.Yasağın Uygulamasında Alıcı Çevrede Yaratılan Algının Tespiti

Markanın kamu düzenine veya ahlaka aykırı olduğunun tespitinde bağımsızlık prensibi gereği, işaretin hukuka aykırılığı ürünlerin hukuka aykırılığından farklı bir anlam ifade etmektedir. İlgili markanın ayırt edicilik sağladığı mal veya hizmetlerin ahlaka aykırı olması, bu markanın da doğrudan hukuka aykırı olduğunu göstermez²⁵⁸². Yasağın kapsamı, işaret ile sınırlı olup, işaretin uygulandığı ürünlerin hukuka aykırılığını kapsamaz²⁵⁸³.

Bu incelemede işaretin 3. kişiler (ör. müşteriler) tarafından kullanılış biçimini de göz ardı edilir²⁵⁸⁴. Bu sayede tekstil ürünlerinde tescilli "Lonsdale" markası, ırkçı grupların kendilerini ifade etmede ve tanıtmada sıklıkla kullandıkları bir marka olmasına rağmen, böylesi bir durum mutlak ret sebebi teşkil etmeyecektir. Nazi partisinin resmi kısaltması olan "NSDAP" ile kurulan bağlantı sonucu yaratılan böylesi bir ikincil anlam, markaya doğrudan kullanıcılar tarafından atfedilmekte; ancak işaretin doğasından kaynaklanmamaktadır²⁵⁸⁵. Çünkü, "Lonsdale" markasının tek başına ırkçılık veya ayrımcılık içeren ne doğrudan ne de dolaylı bir anlamı bulunmaktadır.

²⁵⁸² Fransız doktrininde pornografik videolar için "VMD" kısaltmasının; toplumun bir kısmı tarafından rahatsız edici ve çocuk gelişimini olumsuz etkileyici nitelikte bulunabilecek bir karikatür serisi için "La Bande des Crados" (Crados tayfası) kelimesinin marka olarak tescilli hukuka uygun bulunmuştur. **Binctin**, s.525; **Schmidt-Szalewski / Pierre**, s.207.

²⁵⁸³ **Schmidt-Szalewski / Pierre**, s.206. Buna karşılık Türk hukukunda kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılığın markanın kendisi yerine, kullanılacağı ticari faaliyetin bir neticesi olarak ortaya çıkacağı durumlarda dahi tescil başvurusunun reddedilmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu görüşü savunan yazarlar, bir markanın tescil edilmesinin aynı zamanda kapsadığı mal veya hizmetlerin de resmi mercilerce kabul edildiği anlamına geldiğini ileri sürmektedir. **Camcı**, Marka Davaları, s.41. Kanaatimizce marka hakkını mala veya hizmete bağlayan, bir emtianın hukuka uygunluğunu takdir etmeye ilişkin TPMK'ya yasal dayanağı olmayan bir takdir yetkisi sunan bu yaklaşım isabetli değildir.

Paris Sözleşmesi'nin m.7 hükmünde de markanın uygulandığı ürünlerin niteliklerinin hiçbir suretle markanın tesciline engel olamayacağı belirtilmiştir. Sözleşmede bu yaklaşımın benimsenmesindeki amaç; markanın uygulandığı ürünlerin kamu tekeline tabi olması, ulusal sağlık standartlarına uymaması, ahlaka veya kamu düzenine aykırı olması gibi gerekçelerle, hukuka uygun biçimde pazara sunulamayacağı savunmasına dayanılarak, tescil başvurusunun reddine olanak vermemektir. Örneğin, ürünlerin henüz satım ruhsatının çıkmadığı gerekçesine sığınarak, ilaç sınıfında uygulanacak bir tescil başvurusunun reddi hukuka aykırı olacaktır. **Pflüger**, s.266.

²⁵⁸⁴ **Cornu/Braun**, s.182; **Cohen/ van Nispen/Huydecoper**, s.171; **Tritton**, 3rd, 2008, s.306.

²⁵⁸⁵ **Reingraber**, s.7; **Cohen / van Nispen / Huydecoper**, s.171. Buna karşılık, "Tam" kararında (108 USPQ 2 1305 TTAB 2013) "THE SLANTS" (eğik) markası aynı zamanda

Tescil başvurusunun ahlaka aykırılık gerekçesi ile reddi için işaretin hukuka aykırı nitelik taşıması zorunluluğu aranmamalıdır. Kimi işaretler, kullanan kişiler aleyhine hukuki veya cezai sorumluluk doğurmasa dahi başvurunun reddine yol açacak ölçüde saldırgandır²⁵⁸⁶. EUIPO'ya göre ahlaka aykırılık incelemesinde, ifadenin ait olduğu dilde kullanılan sözlük anlamı incelenmelidir²⁵⁸⁷. Ancak bunun yanında gazete yazıları, makaleler, internet forumları, üçüncü kişiler tarafından yapılan tesciller, ürün numuneleri ile pazarlama usulleri²⁵⁸⁸, anketler ve uzman görüşleri dikkate alınabilir²⁵⁸⁹.

Bu tescil engeli, işareti doğrudan kendisinin taşıdığı anlamdan veya toplum üzerinde bıraktığı algıdan dolayı yasaklamaktadır. Dolayısıyla inceleme, markanın tescil başvurusunda gösterildiği biçime ve arz ettiği özelliklere göre yapılmalıdır²⁵⁹⁰. Bunun yanı sıra ahlaka aykırılık değerlendirmesinde '*tescilin*

Asya kökenlileri küçük düşüren bir anlam taşıdığı gerekçesi ile tescil edilmemiştir. **Farley**, s.1041, 1047.

²⁵⁸⁶ Dolayısıyla Tüzük m.7/f.1/(f) bendinin uygulaması, başvuru sahibi aleyhine cezai veya idari soruşturma açılmasına yol açacak markalarla sınırlı değildir. EUIPO'nun R 0168/2011-1 sayılı "fucking freezing!" kararında ifadenin ilgili çevre açısından saldırgan bulunmasının ret kararı için yeterli olacağı belirtilmektedir. Bu kararda genç kitlenin ilgili çevreyi oluşturmasalar dahi, mağazalarda saldırgan markalarla karşılaşmalarının önlenmesinde kamu yararı bulunduğu belirtilmiştir (para.16 vd.). EUIPO uygulamasında, kelime markaları açısından saldırganlık incelemesi, sözlük anlamı esas alınarak yapılmaktadır. Ancak somut olayda esas belirleyici olan ilgili çevrenin algısı ile söz konusu ürün ile nasıl ve nerede karşılaşacağıdır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.5-6.

²⁵⁸⁷ Bu yaklaşım doğrultusunda EUIPO, Birlik markası olarak tescili istenen "KURO" kelimesinin, Macar halkı açısından kendi dillerinde bir hakaret mahiyetinde olan "kÚrÓ" kelimesine karşılık gelmediği; Macar dilinde "Ú" ve "Ó" ünlü harflerinin, İngilizcedeki "O" ve "U" harflerinden farklı olduğu tespitinde bulunmuştur. EUIPO'ya göre bu iki kelime farklı telaffuz edilmelerinden ötürü, ilgili çevrede aynı biçimde anlaşılmayacak; bu algı farklılığı da Tüzük m.7/f.1(f) bendindeki yasağın uygulanmasını engelleyecektir. EUIPO'nun R 482/2012-1 "kuro" kararı (para.12 vd.). **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.7.

²⁵⁸⁸ Amerikan hukukunda TTAB'nin "Kirby" (2008 TTAB LEXIS 156) kararında "Cocaine" markasının enerji içecekleri emtiasında ahlaka aykırılığı araştırılırken, başvuru sahibinin web sitesi de incelenmiştir. TTAB, web sitesinde bu içeceğin alkolle karıştırılması suretiyle yapılacak kokteyl tariflerinin yer aldığını tespit etmiştir. "Liquid Cocaine", "Cocaine-Instant Rush", "Speed in a Can" gibi isimler verilen bu kokteyllerde kullanılan yüksek kafeinli bu içecek, çocuklar ve gençler tarafından kolaylıkla satın alınabilecektir. Ürünün bu şekilde yapılan reklam ve pazarlaması, söz konusu içeceğin uyuşturucu benzeri etkiye sahip olduğu algısı yarattığı gerekçesi ile marka tescil başvurusu reddedilmiştir. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1503-1504.

²⁵⁸⁹ **TMEP** § 1203.01; **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1499 vd.; **Farley**, s.1023. AB hukukunda başvuru konusu "fucking freezing" (lanet olsun buz gibi/dondurucu) ibaresi, İngilizce karşılığının saldırgan ve kaba olması gerekçesi ile EUIPO'nun R 0168/2011-1 sayılı kararında ahlaka aykırı bulunmuştur (para.25). **Bonadio**, s.46.

²⁵⁹⁰ Ayrıca aynı işaretin yabancı ülkelerde tescili yönünde verilen kararlar, içtihat olarak göz önünde bulundurulmaz veya bağlayıcılık taşımaz. Bu esas Federal Mahkeme'nin ATF 136 III 474 sayılı "Madonna" kararında da benimsenmiştir. **sic!**, 2011, s.104; **IPI Directive** s.63-65. Zira, tescile ilişkin kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık incelemesini, LPM m.2/f.1/(d) bendi kapsamında yapan yetkili otorite, doğrudan kendi mevzuatına, içtihatlarına ve ülkesinde bulunan ilgili çevrenin algısına dayanmalıdır. **sic!**, 2007, s.274; **IPI Directive**, s. 65.

*kapsadığı ürün sınıfları*²⁵⁹¹”, markanın “pazarlama biçimi” ile “ilgili çevrenin veya kamunun markalı ürünler ile ne zaman, nasıl ve hangi şartlarda

²⁵⁹¹ **Pflüger**, s.267. Örneğin, “Polygame” (çok eşli) kelimesi, evlilik hizmetleri için ahlaka aykırılık teşkil edebilecekken; tekstil ürünleri açısından tescil engeli ile karşılaşmayabilir. **Binctin**, s.526. İsviçre Federal Mahkemesi parfüm ürünleri sınıfında “Opium” (afyon) kelimesinin tescilini hukuka uygun bulmuştur. **Berger**, s.41 vd.

Markalı ürünün farklılaşması, hitap edilen çevreyi de değiştirir. EUIPO’nun R 0495/2005G sayılı “Screw You” kararında bu esas benimsenerek, cinsel oyuncaklarla ilgili olan çevrenin, saldırgan cinsel anlam içeren markalarından incinmeyeceği belirtilmiştir (para.29).

Buna karşılık ahlaka aykırılığı, kural olarak, tescilin kapsadığı ürünün hitap ettiği çevreye göre belirleme esasını kabul eden Genel Mahkeme, T-526/09 sayılı “PAKI” kararında (para.17 vd.) kimi hallerde sadece tescile konu emtianın alıcısı olan kişiler ile sınırlı bir inceleme yapılmaması gerektiğine işaret etmiştir. Mahkemeye göre, ürünün niteliğine göre, hedeflenen alıcı kitle dışında daha geniş bir çevrenin de işaret ile karşılaşma olasılığı artabilir. Dolayısıyla markanın ticari içeriği (uygulandığı emtia ve pazara sunulmuş biçimi) ile hedef kitlesi, işaretin genel ahlaka aykırılık teşkil edip etmediğinin tespitinde her zaman yegane belirleyici unsuru oluşturamaz. Bu yaklaşım EUIPO’nun R 2073/2012-4 “curve” kararı (para.17 vd.) ile Genel Mahkeme’nin T-417/10 sayılı “Que bueno ye! Hijoputa” kararlarında da (para.24) benimsenmiştir.

Danıştay 12. Dairesi’nin E.1968/1919, K.1969/730 sayılı, 21.04.1969 tarihli kararında “millet” sözcüğünün temizlik gereçleri emtiasında tescili, ulusal değerleri incitici bulunmuştur. **Sağlam**, s.27.

Amerikan doktrininde bir kısım yazar, Lanham Act § 1052/(a) (sec.2) hükmünün lafzına dayanarak; markanın ahlaka aykırı olup olmadığını, uygulandığı ürünlerden bağımsız (soyut) bir biçimde ele alınması gerektiğini savunmaktadır. **Davis**, s.839. Bu yaklaşım “AGNUS DEI” (59 USPQ 23 1943) ve “Bullshit” (212 USPQ 863 TTAB 1981) kararlarında benimsenmiştir. **Hinchliffe**, s.71. Bu görüşe göre, hüküm sadece kelime markalarını değil; aynı zamanda üç boyutlu markaları da kapsadığından değerlendirme ticari içerik ile sınırlı kalmamalıdır. Ayrıca ahlak kavramının değişken ve görece niteliği sebebiyle soyut anlam incelemesi daha isabetlidir. Markanın soyut biçimde ele alınması, tescil incelemesinde öngörülebilirliği ve açıklığı sağlayacaktır. Bu usulde kelimenin sözlük anlamına odaklanılacağından, inceleme ve itiraz aşamalarına yönelik masraf kalemleri de azalacaktır. Ancak ilgili çevrenin göz ardı edilemeyecek bir kısmında işaretin alçaltıcı bir anlam taşıyıp taşımadığı; itiraz sahibinin meşru bir menfaatinin olup olmadığı soruları önemini koruyacaktır. Buna karşılık başvuru sahibinin niyeti, markanın pazarlama ve ticari içeriğinin ne olduğu, ne tür ürünlere uygulandığı gibi sorular yasağın uygulanmasında göz ardı edilmelidir. **Scassa**, s.1185; **Farley**, s.1026 vd. Markaların uygulandıkları ürüne ve ticari içeriğe bağlı olarak değerlendirilmesi, bir kısım sektörde (ürün doğasına bağlı olarak kullanılacak marka sayısını düşürerek) rekabetin sınırlandırılmasına yol açabilecektir. **Davis**, s. 816, 843 vd. Benzer bir görüşe göre, genellikle hakaret içeren markalar kullanıldıkları ticari içeriğe bakılmaksızın, kendiliğinden (per se) ahlaka aykırılığa/skandala yol açmaktadır. **Phillips**, *Controversial Trademark*, s.63.

Buna karşılık aksi yöndeki görüş, Lanham Act § 1052 (a) hükmüne dayalı incelemenin ürün temelli ve ticari içerik çerçevesinde yapılması gerektiğini savunmaktadır. Özellikle “Dough-Boy”, Heeb Media”, “McGinley”, “Boulevard”, “Khoran”, “Madonna” ve “Riverbank” içtihatlarında bu yaklaşım benimsenmiştir. Lanham Act § 1052 (a) (sec.2) hükmünde “ahlaka aykırı” veya “skandala yol açan” markaların yanı sıra, “yanıltıcı” markaların da tescili engellenmektedir. Bu üç durum aynı madde hükmünde tek bir cümlede düzenlenmiştir. Bir markanın yanıltıcılığı, ilgili ürün sınıfının özellikleri dikkate alınmaksızın tespit edilemeyeceğinden; aynı hükümdeki ahlaka aykırılığın veya skandala yol açmanın tespiti de ürün sınıfı nazara alınarak yapılmalıdır. Bu noktada ayırt ediciliğe ilişkin ürün temelinde yapılan incelemeden ayrılmayı gerektiren bir durum yoktur. Ayrıca ilgili ürün ile bağlantılı olarak yapılan bu inceleme, saldırgan ürünlere uygulanan bir markanın kendiliğinden saldırgan sayılmasına yol açmayacaktır. Markanın tanıttığı ve ayırt ettiği ürün ile oluşturduğu sıkı bağlantı da “per se” yaklaşımı yerine, ilgili ürün nezdinde yapılacak değerlendirmeyi daha isabetli kılmaktadır. **TMEP** §1203.01; **Hinchliffe**, s.71; **Baird**, s.769-773; **LaLonde/Gilson**, *Laid Bare*, s.1491-1492; **Bolen, M. Christopher / Caira, J. Richard Jr. / Wood, Jason S.**, *When Scandal Becomes Vogue: The Registrability of Sexual References in Trademarks and Protection of Trademarks from Tarnishment in Sexual Contexts*, *IDEA* Vol.39, 1999, s.439;

karşılaşacağı” göz önünde bulundurulur²⁵⁹². İlgili çevre, sadece markalı ürünü alan tüketicilerle sınırlı kalmayabilir. Somut olaya göre, hedeflenen tüketici kitlesinin dışında çok daha geniş bir kamu kesiminin marka ile karşılaşması olasılığı da dikkate alınabilir²⁵⁹³.

Ayrıca kamunun markayı oluşturan *“ifadeyi nasıl kullandığı”* veya *“ifadeye ne anlam yüklediği”*²⁵⁹⁴ hususları da incelenmelidir. İfadenin ikincil de olsa saldırgan, güncel ve sıklıkla kullanılan ağır bir argo anlama sahip olması tescili yine engelleyebilir²⁵⁹⁵. Buna karşılık, muğlak anlamlı veya birden fazla

Zlotchew, G. Ethan, “Scandalous” or “Disparaging”? It Should Make a Difference in Opposition and Cancellations Actions: Views on the Lanham Act’s Section 2(a) Prohibitions Using the Example of Native American Symbolism in Athletics, *Columbia Journal of Law & Arts*, 1997-1998, s.239 vd.

²⁵⁹² EUIPO’nun R 0495/2005-G sayılı “Screw You” kararı (para.21); **Scassa**, s.1185. EUIPO’nun R 74/2009-2 sayılı “Earth to Air Systems ETA” kararında (para.9-10) soğutucu ürünleri sınıfında tescili istenen “ETA” unsurunun tek başına bir terör örgütünün kısaltmasına karşılık gelmesine rağmen, markanın bir bütün halinde tescili hukuka uygun bulunmuştur. Karara göre, somut olayda markayı “Earth to Air Systems ETA” olarak gören ilgili çevre “ETA” ibaresinin “Earth to Air” kelimelerinin baş harflerine karşılık geldiğini kolaylıkla anlayabilecektir. Bu sebeple İspanyol tüketiciler, markadaki “ETA” ibaresini saldırgan ve terör yanlısı bulmak yerine, kötü bir rastlantı olarak değerlendirecektir. Benzer bir biçimde “MAFIA II” markası da eğlence hizmetleri, CD oyunları ve elektronik eşya sınıflarında EUIPO’nun R1224/2011-4 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Yine TTAB tarafından “Mothers & Fathers Italian Ass’n” kararında MAFIA BRAND markasının yiyecek ürünlerinde; “Undeas, Inc.” kararında ise JUNIOR MAFIA markasının canlı konser ve müzik performansları hizmetlerinde tescili hukuka uygun bulunmuştur. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1514.

²⁵⁹³ AB hukukunda genel tüketici kitlesi esas alınarak verilen EUIPO’nun R 0176/2004-2 sayılı “BIN LADIN” kararında bu ifadenin terörü çağrıştırdığı; R 0288/2012-2 ve R 2073/2012-4 sayılı “CURVE 300” ve “CURVE” kararlarında bu ifadelerin Romence’de hakaret (argoda fahişe) manası taşıdığı; R 0168/2011-1 sayılı “Fucking freezing” kararında markadaki “fucking” unsurunun hakaret niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır. Buna karşılık EUIPO’nun R 0495/2005-G sayılı “Screw You” kararında ise bu ifade seks ürünleri dışındaki sınıflarda genel tüketici kitlesi esas alınarak reddedilmiştir. Karara göre, İngiltere’deki sıradan vatandaşların göz ardı edilemeyecek bir kısmı bu ifadeyi saldırgan ve tepki yaratıcı bulacaktır. Buna karşılık seks ürünlerinde “Screw You” ifadesinin tesciline izin verilirken; seks ürünlerinin tüketicilerinin algısı esas alınmıştır. Kararda bu tür mağazalara giren bir kişinin cinsel anlam yüklü ve kaba bir tabir ile karşılaştığında rencide olmayacağı gerekçe gösterilmiştir (para.26). Ayrıca Genel Mahkeme’nin T-526/09 sayılı kararına göre “PAKI” kelimesi genel tüketici kesimi açısından ırkçı bir saldırdır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.6-7.

²⁵⁹⁴ Bu noktada ilgili çevrenin güncel eğilimlerine, hassasiyetlerine, sosyokültürel yapı ve algısına bakılır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.4. Genel Mahkeme’nin T-232/10 sayılı “Couture Tech.” kararında, Birlik üyesi ülke toplumlarında işaretin kamu düzenine veya ahlaka aykırılığına yönelik algının dilbilimsel, tarihsel, sosyal ve kültürel sebeplerle farklılık göstereceği esas kabul edilmiştir.

²⁵⁹⁵ Konuya ilişkin Amerikan hukukunda “cracker” kelimesinin tesciline ilişkin verilen örnekte yedi farklı anlamı olan bu kelimenin öncelikle gevrek anlamına geldiği; ancak bu kelimenin beşinci anlamının Amerika’nın güneyinde yaşayan fakir beyaz köylüleri aşağılayan bir mana taşıdığı belirtilmektedir. Kelimenin nötr mahiyet taşıyan anlamlarının çokluğu ve baskın anlamın ırksal saldırı içermemesi sebebiyle bu kelimenin tescil edilebileceği savunulmaktadır. Buna karşılık “Fox” kararında (702 F3d 633 Fed. Cir. 2012) kelime oyununa dayalı çifte anlam içermenin her durumda saldırgan anlamı bertaraf etmeyeceği sonucuna

anlama sahip olan, yoruma açık, saldırganlığının hedefi belirsiz ifadeler²⁵⁹⁶, sadece olumsuz çağrışım yapabilme ihtimali taşıyan işaretler, saldırgan anlamı bertaraf edecek ölçüde yabancı ürünlerde kullanılarak SMK m.5/f.1/(1) bendi yasağı bertaraf edilebilir²⁵⁹⁷. İstisnai olarak, tek başlarına hakaret mahiyetinde değerlendirilebilecek kelime unsurlarının bir araya gelerek oluşturdukları kombinasyonun, ilgili çevrenin algısında farklı bir anlama kavuşması mümkündür²⁵⁹⁸.

E.Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırılıkta Benelüks Yaklaşımı

Yasak açısından gösterdiği liberal yaklaşım sebebiyle Benelüks Marka Sicil sistemine kısaca değinmekte fayda görülmüştür. Bu sistemde BOIP'e yapılan başvurular, BCIP m.2.4 (a) ve m.2.11.1 (e) hükümleri (UBLM m.4/f.1) çerçevesinde kamu düzenine ve genel ahlaka uygunluk noktasında incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu iki hükümde, kamu düzeni ve genel ahlak kavramlarının karşılığında ve yorumuna ilişkin herhangi bir açıklama bulunmamaktadır²⁵⁹⁹.

varılmıştır. Dava konusu "Cock Sucker" kelimesinin hem horoz şekerine hem de cinsel argoda ağır bir ifadeye karşılık gelmesi sebebiyle tescili reddedilmiştir. **Farley**, s.1040-1042.

²⁵⁹⁶ Amerikan hukukunda TTAB'nin "Bad Frog Brewery" kararında, hakaretimiz bir biçimde orta parmağını kaldırıp kaldırmadığı tam olarak belli olmayan bir kurbağa figürü ile Bad Frog Beer ifadesinden oluşan markanın bira emtiasında tescili rencide edici bulunmamıştır. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1527

²⁵⁹⁷ EUIPO, "de puta madre" kararında da genel tüketici kitlesinin değerlendirmesine ve kelime kombinasyonunun gündelik dilde oluşturduğu ikincil anlama odaklanmıştır. Buna göre, "puta" kelimesi İspanyolcada fahişe ifadesine karşılık gelse de "de puta madre" ifadesi bir bütün olarak güncel İspanyol argosunda "çok iyi" anlamına geldiğinden tescil edilmiştir.

EUIPO'nun R 482/2012-1 sayılı "KURO" kararında da genel tüketici kitlesinin algısının yanı sıra, kelimenin yakın anlamlarının da üzerinde durulmuştur. Yabancı bir kelime veya kısaltmanın Birlik üyesi bir devlette saldırgan bir ifade (somut olayda KÜRÓ) ile kısmi benzerlik göstermesi ret kararı için yeterli görülmemiştir. Çünkü Macar dilinde "Ú" ve "Ó" ünlü harfleri, İngilizcedeki "O" ve "U" harflerinden farklıdır. Ayrıca Macarcada hiçbir kelime sadece "O" harfi ile (aksansız) sona ermemektedir (para.15-18). **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.7.

²⁵⁹⁸ Tescile konu "de puta madre" kelime kombinasyonunda yer alan "puta" kelimesinin İspanyolcadaki karşılığı fahişe olmasına rağmen, kelime kombinasyonu, İspanyol argosunda "çok iyi" anlamına geldiğinden ötürü EUIPO tarafından ahlaka aykırı bulunmamıştır. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.7. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin TAF B-2419/2008 sayılı "Madonna" kararında (c.10.2) da genel ahlaka veya kamu düzenine aykırılık incelemesinde, işaretin bir bütün halinde bıraktığı izlenime ve anlama odaklanılması gerektiği kabul edilmektedir. Buna karşılık, İsviçre Federal Mahkemesi ATF 134 III 406 sayılı "VSA ASA" kararında Kızılhaç İşaretinin ve Adının Korunmasına ilişkin Kanun m.7 hükmüne atıfta bulunarak; LPM m.2/f.1/(d) bendindeki yürürlükteki hukuka aykırı işaretlerin tesciline ilişkin yasağın uygulanmasında "sadece aykırılık teşkil eden unsurun" dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir (c.2, c.5.2.); **Dessemontet**, JdT 2011, s.333. Bu bağlamda kırmızı olmayan tipografik karakterlerden oluşturulmuş haç amblemi, Kızıl Haç örgütünün itirazına rağmen tescil edilebilecektir. **Dessemontet**, Licence, s.356.

²⁵⁹⁹ Benelüks markası, esasen her biri AB üyesi olan Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'un oluşturduğu Benelüks birliğinin tümünde tek bir başvuru ile koruma sağlayan markadır. 1 Eylül

Benelüks sisteminde de kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık değerlendirmesinde işaretin doğrudan kendisi incelenmekte; bu süreçte kullanıma ilişkin sınırlamalar göz ardı edilmektedir. AB hukukundaki “Intertops” içtihadına uygun biçimde, Benelüks birliğine üye ülkelerden birinde işaretin kullanılacağı ürünün piyasaya sürülmesi için gerekli olan ruhsatların eksikliği kamu düzenine aykırılık kapsamında değerlendirilmemektedir. Yine EUIPO’nun “screw you” kararına paralel biçimde, inceleme işaretin bir bütün halinde oluşturduğu genel izlenim üzerinden yapılmaktadır. Yasağın uygulanması için ortalama duyarlılıktaki toplum kesiminin göz ardı edilemeyecek bir kısmının olumsuz algısının tespiti gerekir²⁶⁰⁰.

BOIP uygulaması incelendiğinde, kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin verilen ret kararlarının yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Bunun aksine, AB hukukunda Tüzük m.7/f.1/(f) hükmü çerçevesinde incelenmesi söz konusu olacak bir kısım işaret dahi, tamamen ayrık ret sebepleri oluşturan, ayırt edicilik eksikliği veya tasvir edicilik gerekçeleri ile geri çevrilmiştir.

Örneğin, pornografik ürünler sınıfında tescili istenen “Fist Fucker” kelimesi tasviri olduğu gerekçesi ile reddedilirken²⁶⁰¹; ağırlık ve ölçüm enstrümanları sınıfında ise “Fuckingmachines” kelimesi ayırt edicilik eksikliği ileri sürülerek tescil korumasından mahrum bırakılmıştır. Sırf bu iki örnek dahi BOIP’in tescil hukukunda ne ölçüde liberal bir yaklaşımı

2006 yılında yürürlüğe giren BCIP gereğince, BOIP’e yapılan başvuru ile Birlik markasına kıyasen coğrafi anlamda daha sınırlı bir koruma elde edilmektedir. Ancak her iki sistem birbirlerine benzerlik göstermektedir. Şöyle ki BCIP’nin markayı konu alan hükümleri, 89/104 sayılı Direktif esas alınarak hazırlanmıştır. Bu yapının doğal sonucu olarak, Benelüks marka sistemi de başlı başına bir bütün oluşturan, bağımsız bir yapı teşkil etmekte (unitary character) ve bu sistemde bir markanın tescili, devri, iptali veya haktan feragat edilmesi gibi hukuki işlemlerin etkileri, topluluğu oluşturan her üç ülkede ortaya çıkmaktadır. Ancak AB sistemine kıyasen Benelüks sistemi, ulusal bir marka tescil sistemi niteliği taşımaktadır. Ayrık ulusal sistemlerin uyumlulaştırılması ve yakınlaştırılması amacı ile yaratılan Benelüks marka sistemi karşısında, Belçika, Lüksemburg veya Hollanda’da münferit tescil başvuruları yapılmamaktadır. **Reingraber**, s.4 vd. Birlik ve Benelüks marka sistemleri birbirlerinden ayrık ve bağımsız iki ayrı tescil rejimidir. Dolayısıyla Benelüks ülkelerinin Birliğe üye olmaları ertesinde Benelüks sistemini oluşturan yasal düzenlemelerin, Birlik mevzuatı tarafından zımnen ilga edildiğinin düşünülmesi mümkün değildir. Aksine Birlik içinde ulusal sistemlerin mevcudiyeti sayesinde, Birlik markası korumasından yararlanamayan işaretler, hiç olmazsa yerel düzeyde korunacaktır. Bunun sonucunda, her iki sistem herhangi bir ayrıcalığa veya üstünlüğe sahip olmaksızın birlikte varlığını sürdürmektedir. **Seville**, 2009, s.221; **Reingraber**, s.59.

²⁶⁰⁰ **Cohen / van Nispen / Huydecoper**, s.173; **Greig**, s.21; **Reingraber**, s.61.

²⁶⁰¹ **Cohen / van Nispen / Huydecoper**, s.173.

benimsediğini gözler önüne sermektedir. Özellikle cinsel anlam içeren işaretlerde EUIPO ile BOIP arasındaki yaklaşım farkı çok açıktır. BOIP tarafından “FUCK”, “Fuck me dans la mousse”, “Dick”, “Wired pussy”, “Fuck me I am famous” ve “Pussy Lounge wild for women only” ibarelerinin tescilini hukuka uygun bulunmuştur. Buna ek olarak, dini kişilik adlarının tescilli söz konusu olduğunda EUIPO, yukarıda ifade edildiği üzere, çekimser bir yaklaşım sergilerken; BOIP’in farklı standartlar uyguladığı görülmektedir. Dini lider ve öge adlarında da serbesti esasını benimseyen BOIP, “Jesus” isminin ve “G.O.D. GSUS Original Denim” kelime kombinasyonunun tesciline izin vermiştir²⁶⁰².

Buna karşılık, “Nederlanders Eerst” (Önce Hollandalılar) ifadesi, Hollanda vatandaşı olmayan kişiler aleyhine ayrımcı bir anlam taşıdığı gerekçesi ile kamu düzenine aykırı bulunmuştur. Benzer biçimde “Down with Queen Beatrix” (Kraliçe Beatrix ile yatakta) anlamına gelen “TRIX IS NIX” ifadesinin tescili, Hollanda Kraliyet Ailesinin bütünlüğüne saldırı içerdiği gerekçesi ile reddedilmiştir²⁶⁰³. Buna karşılık, herhangi bir saldırganlık içermeksizin Hollanda Kraliyet Ailesi üyelerinin adlarından oluşan kelimelerin marka olarak tescili kamu düzenine aykırı bulunmamaktadır. BOIP bu doğrultuda, Hollanda prensinin adına karşılık gelen “Willem Alexander” isminin yanı sıra, Hollanda prensi ile prensesinin adlarını çağrıştıran “Willem-Alexander en Maxima” ifadesinin tesciline de izin vermiştir. Benelüks sisteminin kamu düzeni ve genel ahlaka ilişkin çok ilginç bir değerlendirme örneğini; bir kolu ile Nazi selamı yaparken, diğer kolunda gamalı haç resmi taşıyan sakallı bir cüce figürünün marka olarak tescilini konu alan başvuru oluşturmaktadır. Figür bu hali ile kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı bulunarak reddedilmiştir. Ret kararı üzerine başvuru sahibi figürde ufak bir değişikliğe giderek, figürdeki gamalı haç resminin yerine soru işareti koymuştur. Bununla birlikte, figürdeki Nazi selamı korunmuştur. Bu ufak değişiklikle altın ve altın kaplama heykel emtiasında yapılan başvuru bu defa tescile uygun bulunmuştur. Figürün bütününde ilk dikkat çeken unsur olmasına

²⁶⁰² Reingraber, s.62 vd.

²⁶⁰³ Cohen/ van Nispen/Huydecoper, s.172; Reingraber, s.64.

rağmen, BOIP, Nazi selamını kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık teşkil eder nitelikte bulmamıştır²⁶⁰⁴.

Yukarıdaki kararlar dikkate alındığında, BOIP'in tescil incelemesinde sadece Hollanda Kraliyet ailesi mensuplarına saldırı mahiyeti taşıyan veya ayrımcılık içeren işaretleri tescil korumasından mahrum bıraktığı görülmektedir. Ancak EUIPO kararları ile mukayese edildiğinde, her iki sistem arasındaki kamu düzeni ve genel ahlaka ilişkin değerlendirmede benzerliğin sadece soyut (bütüncül nitelik taşıma, kullanımın göz ardı edilerek işaretin kendisinden kaynaklanan özelliklerinin incelenmesi, olağan duyarlılıklara sahip ortalama alıcı algısına yönelme gibi) noktalarda kaldığı söylenebilir. Buna karşılık, kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin hükümlerin somut olay nezdindeki yorumunda, her iki sistem birbirinden tamamen farklılaşmaktadır. AB hukukunun görece katı içtihatlarının aksine Benelüks sistemi, çok güçlü hatta saldırgan cinsel içerikteki ifadeleri dahi tescile uygun bulacak ölçüde liberalleşmektedir.

F.Kamu Düzenine veya Ahlaka Aykırılığa Dayalı Ret Kararlarının İfade Özgürlüğü ile İlişkisi

SMK m.5/f.1(1) bendinin yorumunda teşebbüslerin ticari hayatta kullanacakları markaları diledikleri gibi seçme ve tescil ettirme özgürlüğü ile kamunun rencide edici, ırkçı, hakaretamiz markalardan korunmasına yönelik menfaat arasındaki dengenin kurulması şarttır²⁶⁰⁵. Bu noktada, SMK m.5/f.1(1) bendi hükmüne dayanılarak verilen ret kararları ile ticari ifade özgürlüğü arasındaki ilişkinin çeşitli boyutlarıyla irdelenmesi isabetli olacaktır.

İHAS m.10 hükmü, kar etme amacı taşıyıp taşımamaya bakılmaksızın, herkesin ifade özgürlüğünü koruma altına almaktadır. Hükme göre *'Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel değildir. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması,*

²⁶⁰⁴ Reingraber, s.65.

²⁶⁰⁵ Hasselblatt/Hasselblatt, Commentary, s.126; Bonadio, s.61.

yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, **kamu düzeninin** sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya **ahlakın**, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir.” Maddenin kapsamına ticari bilgi veren, ayırt edici ifadeler de girmektedir.

Tescil işleminin idari boyutu esas alınrsa, bu işlemin ifade özgürlüğü açısından İHAS m.10 denetimine tabi “*özel bir ifade biçimi*” vasfı taşımasına şüpheyle yaklaşılabılır. Ancak İHAM içtihatları gereği²⁶⁰⁶, ilgili çevreye ticari köken mesajını ileten marka kullanımının, İHAS m.10’da öngörülen “ifade özgürlüğü” kapsamında bir eylem sayılacağı açıklığa kavuşturulmuştur²⁶⁰⁷.

AB hukukunda Tüzük m.7/f.1/(f) bendi hükmü gereği verilen ret kararının İHAS m.10 hükmü denetimine tabi olup olmadığı da tartışılmıştır. Bir yaklaşıma göre, ret kararı İHAS m.10 kapsamında değerlendirilecek bir yaptırım niteliğinde değildir²⁶⁰⁸. Çünkü tescil talebinin reddi, sadece işaretin marka mevzuatı altında korunmayacağı anlamına gelmektedir. Ancak tescili reddedilen markanın, başvuru sahibi tarafından ticaret hayatında kullanılması yine mümkün olacaktır²⁶⁰⁹. AB, Birleşik Krallık ve ABD hukuk sistemlerinde

²⁶⁰⁶ İHAM’ın 15450/89 başvuru no.lu, 24.02.1994 tarihli, ‘‘CASADO COCA v. SPAIN’’ kararı (para.35-36).

<http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home> (Erişim Tarihi: 07.02.2016).

²⁶⁰⁷ **Griffiths**, s. 15; **Papapanagiotou**, s.8; **Bonadio**, s.55; **Humphreys**, Freedom of speech, s.1.

²⁶⁰⁸ Genel Mahkeme’nin T-417/10 sayılı ‘‘HIJOPUTA’’ kararı (para.26); **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.6; **Weiss**, s.2. Hatta ret kararı bu markanın kullanımını artırarak; yasağın amacının tam tersi bir sonuca yol açabilir. **Phillips, Jeremy / Ianah, Simon**, No Marks for Hitler: A Radical Reappraisal of Trade Mark Use and Political Sensitivity, European Intellectual Property Review, 2004, s.328. Bu çelişki, UKIPO’nun ‘‘Tiny penis’’ ve ‘‘FCUK’’ kararlarında da vurgulanmıştır. **Bonadio**, s.52.

²⁶⁰⁹ **Scassa**, s.1179; **Phillips / Simon**, s.327-328. Genel Mahkeme’nin T-417/10 sayılı ‘‘ Que bueno ye! Hijoputa’’ kararı (para.17-26). Buna karşılık, İHAM’ın 15.01.1996 tarihli, 26229/95 sayılı ‘‘Gaweda v. Poland’’ kararına konu olan uyuşmazlıkta ise Polonya Basın Kanunu’na dayanılarak dönemsel yayın adlarının tescilinin reddedilmesinin İHAM m.10 hükmünü ihlal ettiği sonucuna varılmıştır. Tescil işlemi gerçekleştirilmeden başvuru sahibinin hiçbir suretle dönemsel yayıncılık faaliyeti yapamaması, İHAM tarafından ifade özgürlüğü aleyhine getirilen bir ön sınırlama (prior restraint) olarak kabul edilmiştir. Ancak İHAM içtihatlarında ifade özgürlüğü ihlali gerekçesi ile açılacak davalar sadece bu tür ön müdahalelerle (sansüre) kısıtlı değildir. Fiilden sonra konan (ex post facto) veya uygulanan yaptırımlarla da İHAM m.10 hükmünün ihlali mümkündür. Bu tür yaptırımlara tazminat, idari veya adli para cezaları örnek olarak gösterilebilir.

<http://freecases.eu/Doc/CourtAct/4537875> (Erişim Tarihi: 07.02.2016).

Bu yaptırımlar aracılığıyla da ifade özgürlüğünün kullanımı aleyhine caydırıcı etki (chilling effect) yaratılmaktadır. Marka tescil başvurularının reddinin de bu tür ex post facto yaptırımlardan sayılıp sayılmayacağı tartışmalıdır. Bir açıdan bakıldığında ret kararı ile ifade formunun belirli bir biçimde kullanımının (tescilin) getireceği avantajlar ortadan kalkmaktadır. Buna karşılık, tescil talebinin kamu düzeni veya genel ahlak gerekçeleri ile reddi halinde, kamu otoritesi tarafından başvuru sahibi aleyhine bir yaptırım uygulanmamaktadır. Aksine tescil otoritesi, sadece işaretin tesciline yönelik olumlu bir davranışta (katkıda) bulunmamaktadır. Oysaki ifade özgürlüğü açısından İHAM'ın üye devlet otoritesine olumlu davranışta bulunma zorunluluğu getirdiği ve bu pozitif davranış yükümlülüğünün yerine getirilmemesini İHAS m.10 hükmünün ihlali olarak saydığı haller son derece istisnadır. Örneğin İHAM'ın 16 Mart 2000 tarihli, 23144/93 başvuru sayılı "Özgür Gündem v. Türkiye" kararında bu gazetenin çalışanlarına yapılan fiziksel saldırılar karşısında, devletin bu olguları bilmesine rağmen harekete geçmemesi, İHAS m.10 hükmünün ihlali olarak nitelenmiştir. Buna karşılık, özel mülkiyete konu bir alışveriş merkezine protestocuların güvenle girişinin sağlanamaması sebebiyle açılan 44306/98 sayılı, 6 Mayıs 2003 tarihli "Appleby vs. United Kingdom" kararında, devlet aleyhine pozitif davranış yükümlülüğünü aramayan İHAM, somut olayda ifade özgürlüğü ihlali sonucuna varmamıştır. Bu içtihatlar İHAM'ın ifade özgürlüğü açısından -hakkın özünün zarar gördüğü durumlar haricinde- üye devletlere pozitif yükümlülük getirme noktasındaki çekimsizliğini göstermektedir. Başvuru sahibinin markayı tescilsiz kullanma hakkına sahip olduğu gerçeği karşısında, tescil talebinin reddinin hakkın özüne ne ölçüde müdahale olarak değerlendirilebileceği yine tartışmalıdır.

Markanın kullanımı, İHAS m.10 anlamında özel ve ticari bir ifade biçimidir. Ancak tescil talebinin reddinin, İHAM içtihatları dikkate alındığında, hakkın özüne yönelik bir müdahale ve devlete getirilen pozitif davranış yükümlülüğüne aykırılık kapsamında ele alınması son derece güçtür. İHAS m.10 hükmünün bu şartları kapsar biçimde yorumlanması halinde dahi tescil otoritesi ret kararının, demokratik toplum gereklerinin korunması için İHAS m.10/f.2 hükmünde öngörülen bir zorunluluğa karşılık geldiğini ileri sürülebilecektir. Bunun içinse öncelikle başvuru reddinin yasal bir dayanağı olduğu gösterilmelidir. Ayrıca sınırlamanın İHAS m.10/f.2 hükmünde yer alan meşru amaçlara uygun olması (toplumsal karmaşanın önlenmesi veya ahlakın korunması) da gereklidir. Bu iki şartın yanı sıra, ret kararının demokratik bir toplumda zorunlu olması aranmaktadır. Bu üçüncü şartın karşılanması için ret kararı, baskın sosyal ihtiyaçlara cevap vermeli; orantılı ve gerekçeli olmalıdır. Ancak ifade özgürlüğünün ticari boyutta kullanılmasına yönelik yaptırımlara İHAM'ın daha esnek yaklaşması; ret kararının ex post facto bir yaptırım olarak değerlendirilmesi noktasında tartışmalar yaşanması; redde rağmen başvuru sahibinin markayı tescilsiz olarak kullanabilmesi ve bu bağlamda hakkın özüne dokunulmaması olguları bir arada değerlendirildiğinde, marka tescili açısından İHAS m.10 hükmüne dayalı ihlal iddialarının esaslı güçlüklerle karşılaşacağı anlaşılmaktadır. **Griffiths**, s.16; **Geiger, Christophe** Trade Marks and Freedom of Expression-The Proportionality of Criticism, *International Review of Industrial Property and Copyright Law Review* (IIC), 2007, s.318-319.

Benzer gerekçelerle Amerikan hukukunda da marka tescil başvurusunun ahlaka aykırılığa dayalı reddinin, First Amendment kapsamında ifade özgürlüğüne bir müdahale olarak görülmediği kararlara rastlanmaktadır. Özellikle "Fox" (105 USPQ 2d 1247 Fed. Cir. 2012) ve "McGinley" (660 F 3d 484) kararlarında, tescil koruması dışında bırakılan markanın fiili kullanımının men edilmediği; başvuru sahibinin sadece reddedilen markasının korunması için Federal hükümet kaynaklarından istifade edemeyeceği belirtilmektedir. **TMEP** §1203.01; **Scassa**, s.1190; **Weiss**, s.1. Ancak doktrinde başvuru sahibinin, Lanham Act §1052/Sec.2(a) hükmüne dayalı uygulamaların ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasında bulunabileceği de savunulmaktadır. **Gibbons**, s.193; **Lee**, s.65-66; **Smith, Regan**, *Trademark Law and Free Speech: Protection for Scandalous and Disparaging Marks*, *Harvard Law Review*, Vol.42, 2007, s.452,467; **Farley**, s. 1024. Buna göre, öncelikle ret kararının ifade özgürlüğünü fiilen kısıtladığı gösterilmelidir. Ayrıca First Amendment'a aykırılık için ret kararının gerekçesi olan menfaatin esaslı nitelik taşımadığı; kısıtlamanın amaca hizmet etmediği ve orantısız olduğu ispatlanmalıdır. **Davis**, s.835; **Baird**, s.686, 698-701; **Phillips**, *Controversial Trademarks*, s.56, 67-68; **LaLonde/Gilson**, *Laid Bare*, s.1532-1533.

bu esasın benimsendiği içtihatlar rastlanmaktadır²⁶¹⁰. Bununla birlikte İngiliz hukukunda, marka tescilinde özellikle ahlaka aykırılığına dayalı ret kararlarının, İHAS m.10 hükmüne uygunluk değerlendirmesine tabi tutulduğu görülmektedir²⁶¹¹.

Ancak teşebbüslerin SMK m.5/f.1/(ı) bendi gereği kamu otoriteleri tarafından tescil edilmeyen markalara uzun soluklu yatırım yapmaktan imtina edecekleri de açıktır. Marka tescilinin sağladığı münhasır haklardan yoksun kalınması, tescilsiz kullanımı dahi iktisadi açıdan verimsizleştirebilir²⁶¹². Dolayısıyla ret kararı, ifade özgürlüğü üzerinde “dolaylı olarak kısıtlayıcı” ve “caydırıcı etki” (chilling effect) doğurmaktadır²⁶¹³.

Ayrıca tescilli bir markanın muhasebeleştirildiği takdirde aktif olarak arz edeceği malvarlığı değeri, tescilsiz markaya kıyasen şüphesiz çok daha yüksek olacaktır²⁶¹⁴. Diğer bir ifade ile tescil talebinin reddi ile sadece genel hükümlere dayalı olarak korunabilecek bir markanın işletmedeki gayri maddi malvarlığı

²⁶¹⁰ Genel Mahkeme'nin T-417/2010 sayılı “Hijoputa” (para.26) ve T-232/10 sayılı “Couture Tech” (para. 69-71) içtihatları bu yöndedir. Ayrıca Amerikan hukukunda “McGinley” (660 F.2d 481), “Ritchie v. Simpson” (170 F.3d 1099 Fed. Cir. 1999), “Boulevard Entertainment” (334 F.3d 1343 2003) ve “Mavety Media Group” (33 F.3d 1374) içtihatlarında da tescil başvurusunun reddi sonucunda herhangi bir davranışın yasaklanmadığı, somut ifade formlarının ortadan kaldırılmadığı gerekçeleri ile ifade özgürlüğünün ihlal edilmediği sonuçlarına varılmıştır. **Bonadio**, s.56.

²⁶¹¹ **Fhima**, s.298. UKTM Act §3/f.3/(a) bendi gereği yapılan incelemede, İHAS m.10 hükmünün etkisi ilk olarak “Tiny Penis” başvurusunda çekimser bir biçimde ele alınmıştır. Bunun ertesinde “Jesus”, “Fook” ve “FCUK” kararlarında UKTM Act §3/f.3/(a) incelemesinin, İHAS m.10 hükmü esas alınarak yapılması gerektiği açıkça vurgulanmıştır. Bu bağlamda “FUCK” kelimesi, ilgili çevrenin önemli bir kısmında ağır tahrik ve öfke yaratacağı gerekçesi ile ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemiştir. Öte yandan, “FCUK” kararında ret kararının meşru amaçla orantılı ve baskın bir toplumsal ihtiyacın karşılanması gerekçesine dayanması gerektiği vurgulanmıştır. Ret şartlarının oluşup oluşmadığı noktada şüphe duyulduğu takdirde, ifade özgürlüğü esasına öncelik tanınarak; başvurunun kabul edilmesi gereklidir. **Griffiths**, s.11 vd. Buna karşılık, İsviçre hukukunda ahlaka veya kamu düzenine aykırılık açısından şüphe oluştuğunda başvurunun reddedilmesi esası benimsenmiştir. **IPi Directive**, s.63.

²⁶¹² **Baird**, s.673-677; **Bonadio**, s.52. EUIPO'nun R 495/2005-G sayılı “Screw You” kararı (para.15, 93); **Papapanagiotou**, s.8,11.

²⁶¹³ **Baird**, s. 686; **Tait, John V.**, Trademark Regulations and the Commercial Speech Doctrine: Focusing on the Regulatory Objective to Classify Speech for First Amendment Analysis, Fordham Law Review, Vol.67, 1998, s. 908-909; **Hinchliffe**, s.53.

²⁶¹⁴ Tüzük m.7/f.1/(f) bendi gereği başvurunun reddedilmesi veya hükümsüz kılınması söz konusu markanın değerini açıkça düşürecektir. Bu değer kaybı markanın artık kullanılmamasına dahi yol açabilir. **Bonadio**, s.52.

Değer düşmesi bu bağlamda mülkiyet hakkına müdahale de teşkil edebilir. İHAM'ın 11 Ocak 2007 tarihli, 73049/01 sayılı “Anheuser-Busch, Inc. v. Portugal” kararında marka hakkının ve tescil başvurularının 1 numaralı Protokol m.1 hükmü kapsamında mülkiyet hakkına ilişkin korumaya tabi oldukları sonucuna varılmıştır. **Goebel, Burkhardt**, Trademarks as Fundamental Rights, TMR Vol. 99, 2009, s.939 vd.

olarak değeri kaçınılmaz olarak düşecektir. Tescil otoritesinin ret kararı belirli ifade formlarının pazar dışına itilmesi potansiyeli taşımaktadır. Bu durum ise İHAS m.10 anlamında ifade özgürlüğünün ve markanın iletişim işlevinin dolaylı bir biçimde sınırlandırıldığının göstergesidir²⁶¹⁵.

Kanaatimizce SMK m.5/f.1/(ı) bendi gereği verilen ret kararları, İHAS m.10 hükmüne tabi olmalı ve başvuru incelemesi bu hükümde öngörülen esaslara uygun biçimde yapılmalıdır²⁶¹⁶. Başvuru reddine rağmen tescilsiz kullanımın engellenmediği gerekçesi, tek başına ret işlemini İHAS m.10 kapsamı dışına çıkaran bir olgu değildir. Ancak ret kararının ticari ifade özgürlüğü aleyhine bir müdahale olduğu kabul edildiğinde dahi, bu müdahale aşağıda belirtilen şartların karşılanması durumunda yine hukuka uygun sayılacaktır²⁶¹⁷. Buna göre karar:

- Yasal dayanağa sahipse²⁶¹⁸;
- İHAS m.10/f.2 hükmündeki meşru menfaatlerden birine ulaşma amacı taşıyorsa²⁶¹⁹;
- Demokratik toplumun gerekleri ile uyuşuyorsa ifade özgürlüğünün ihlalinden söz edilemeyecektir²⁶²⁰.

²⁶¹⁵ **Griffiths**, s.2; **Bonadio**, s.56; **Lefstin**, s.679, 692; **Scassa**, s.1173; **Hinchliffe**, s.50.

²⁶¹⁶ Amerikan hukukunda da skandala yol açan ve ahlaka aykırı markalara ilişkin Lanham Act § 1052 (a) hükmü uygulamasının First Amendment hükümlerine aykırılık oluşturabileceği belirtilmektedir. **Davis**, s.862; **Phillips**, *Controversial Trademarks*, s.68.

²⁶¹⁷ Amerikan hukukunda ‘‘Central Hudson Gas & Elec. Corp. v. Pub. Serv. Comm’n’’ (447 US 564 1980) içtihadında da Yüksek Mahkeme’nin ticari ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasında benzer şartları aradığı görülmektedir. Bu kararda hukuka uygunluk için:

- Devletin söz konusu sınırlamaya başvurmasını gerekli kılan önemli bir menfaatin bulunması;
- Sınırlamanın doğrudan bu menfaati korumaya yönelmesi;
- Korunmak istenen menfaat ile sınırlama arasında orantının bulunması şarttır. **Kelber**, s.559-560; **Bonadio**, s.57; **Goebel**, s.932.

²⁶¹⁸ Bu şartın karşılanması için kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin sınırlamaların, ‘‘kanun’’ vasfında sayılacak ölçüde hukuki belirliliğe, açıklığa ve öngörülebilirliğe sahip düzenlemelere dayanmaları yeterlidir. **Griffiths**, s.16; **Fhima**, s.295; **Bonadio**, s.57.

²⁶¹⁹ **Fhima**, s.295. Ayrıca İHAM’ın ‘‘Krone Verlag GmbH & Co. KG v. Austria’’ (para. 19–20); ‘‘Casado Coca v. Spain’’ (para. 33-37); ‘‘Markt Intern Verlag GmbH & Klaus Beermann v. Germany’’ (para.37–38) içtihatları bu esasa işaret etmektedir. Ret kararları ile toplum refahının, sağlığının ve güvenliğinin korunması; bunları ihlal eden markalara kaynak ve zaman ayrılmaması; bunlara münhasır hak tanınmayarak kullanımlarının azaltılmasına yönelik toplumsal ihtiyaçların karşılanması hedeflenmektedir. Diğer bir ifade ile ancak burada sayılan ihtiyaçlar, ticari ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasını meşru kılacak önemli menfaat vasfı taşımaktadır. Ayrıca sınırlama ile korunması hedeflenen menfaat arasındaki bağlantının derhal ve kolaylıkla kurulması zorunludur. **Baird**, s.699,788; **Lefstin**, s.683; **Kelber**, s.560-561, **Bonadio**, s.58.

²⁶²⁰ **Scassa**, s.1191. Özellikle son şartın yerine geldiğinin kabulü için somut olayda üç ayrı esasın varlığı tespit edilmelidir. Bunlar; müdahalenin baskın toplumsal ihtiyaçları karşılaması,

Ayrıca incelemede politik veya kamuyu ilgilendiren (özellikle basına yönelik) konularda ifade özgürlüğüne yapılan müdahaleler, daha katı bir değerlendirmeye tabi tutulurken²⁶²¹; ticari anlamda ifade özgürlüğü söz konusu olduğunda, üye devletlere daha geniş bir hareket marjı ve takdir yetkisinin bırakıldığı da unutulmamalıdır²⁶²².

G.Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırılığa İlişkin Düzenleme ve İçtihatların Değerlendirilmesi

SMK m.5/f.1/(1) bendi uygulamasında karşılaşılan asli güçlük, incelemenin sübjektif biçimde yapılması riski ile kabul veya ret kararları arasında tutarlılığın sağlanamamasıdır²⁶²³. Buna ek olarak, hangi özellikleri taşıyan markaların

orantılı olması, yeterli ve makul gerekçelere dayanmasıdır. Örneğin “www.standupifyouhateamanu.com”, “Inter City Firm”, “Bin Ladin”, “Tiny Penis”, “Screw You”, “Fook” ve “Fucking Freezing” kararlarında bu baskın toplumsal ihtiyaçların karşılanması amacı vurgulanmaktadır. **Bonadio**, s.58; **Fhima**, s.295. Orantılılık ise ret kararının İHAS m.10/f.2’deki meşru amaçlara ulaşmada zorunlu olup olmadığının incelenmesini zorunlu kılar. “Screw You” kararında baskın toplumsal ihtiyaçların orantılı biçimde karşılanması esasının Tüzük m.7/f.1/(f) bendi uygulamasında yol gösterici olacağı kabul edilmiştir. **Hinchliffe**, s.51-53. Son olarak, makul gerekçeye dayanma şartı hukuki sebeplerin ret kararlarında açıkça gösterilmesi suretiyle karşılanacaktır. **Griffiths**, s.7. Fransız hukukunda ise “Non a l’adhesion de la Turquie a l’Europe” (Türkiye’nin Avrupa’ya Katılmasına Hayır) sloganının marka olarak tescili kamu düzenine aykırılık gerekçesi ile reddedilmiştir. Redde dayanak olarak, politik nitelikteki bu sloganın marka tekeline konu edilmesi halinde, toplum tarafından kullanımının engellenebileceği; böylesi bir hakın ise ifade özgürlüğünü sınırlandıracağı gösterilmiştir. **Sirinelli/Durrande/Latreille**, s.596.

²⁶²¹ **Geiger**, s.326-327; **Hinchliffe**, s.50.

²⁶²² **Tait**, s.923. Doktrinde “FCUK”, “JESUS” ve “Tiny Penis” kararlarına atıfta bulunularak; İHAS m.10/f.2 hükmünde kamu düzeni ve genel ahlak istisnalarına yer verilmesinin saldırgan markaların reddine olanak verdiği belirtilmektedir. Bu sayede AB hukukunda, keyfi biçimde uygulanmadıkları sürece, kamu düzeni esasına dayalı ret kararlarının kabul edilebilir bir sınırlama niteliği taşıdığı savunulmaktadır. Ancak inceleme usulünün taşıdığı belirsizlik ve sübjektifliğin katı bir uygulama ile birleştiğinde, ticari ifade özgürlüğünü makul olmayan ölçüde sınırlayabileceği de belirtilmektedir. **Scassa**, s.1190-1191. İHAM’ın “Lingens v. Austria” ve “Thorgeirson v. Iceland” kararlarında bu yaklaşım benimsenmiştir. Buna ek olarak, medyada kullanılan ifade özgürlüğü sınırlamalarına ilişkin “Sunday times v. United Kingdom” ve “Goodwin v. United Kingdom” kararlarında da devlet müdahaleleri katı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Öte yandan İHAM’ın “Müller vs. Switzerland”; “Wingrove v. United Kingdom”; “Otto-preminger Institute v. Austria” kararlarında üye devletlerin takdir ve değerlendirme marjına dikkat çekilmektedir. **Hinchliffe**, s.50; **Griffiths**, s. 11-14; **Bonadio**, s.59; **Fhima**, s.295.

ABD Anayasası’nın First Amendment bölümünde Kongrenin ifade ve basın özgürlüğü ile kişilerin barışçı biçimde toplanma veya dilekçe hakkını kısıtlayan hiçbir yasa yapamayacağı öngörülmüştür. Amerikan hukukunda da markalar, First Amendment’ın bu hükmü gereği, ticari ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak markalar, ticari bir işlem yapılmasına yönelik önerinin bir parçası mahiyeti taşıdıklarından ötürü, First Amendment kapsamında basın özgürlüğüne kıyasen daha sınırlı bir korumadan yararlanacaktır. **Goebel**, s.932; **Bonadio**, s.55; **Baird**, s.687.

²⁶²³ Değerlendirmede sübjektif olma tehlikesinin bertaraf edilmesi için doktrinde çeşitli öneriler sunulmaktadır. Bir görüşe göre, saldırganlığı tartışmasız olan markaların tescilinin reddi, uygulandıkları ürünleri rakiplerden ayırt etme yeteneğine sahip olmamaya (ayırt edicilik yoksunluğuna) dayandırılabilir. Bu tür markaların saldırgan anlamı o kadar yoğundur ki ilgili

hükmü ihlal ettiği, ilgili ürün sınıfının ve ticari içeriğın ne ölçüde dikkate alınacağı, ilgili çevrenin kimlerden oluştuğu ve ne kadarının marka yüzünden rencide olacağı sorularına net cevap vermek de çoğu kez zordur²⁶²⁴. Ancak yukarıda incelenen mahkeme içtihatlarından, bir tescil engeli olarak SMK m.5/f.1(1) bendi hükmünün uygulanmasında yol gösterici nitelikte bir kısım ilkeyi belirlemek mümkün olmuştur.

1. Avrupa Birliği İctihat Hukukunun Getirisi

AB hukuku açısından ilkelerden ilki, ahlaka veya kamu düzenine aykırılığın, Birlik marka hukukunun bütüncül karakterini olumsuz etkilemesi şartıdır. İlkeye göre, marka başvurusuna konu edilen işaretin, Birliğin sadece belirli bir kısmında (ör. sadece tek bir üye devlette) saldırgan etki yaratması dahi tescil talebinin reddi için yeterli olacaktır²⁶²⁵. Aynı yaklaşım sonucu, Türk hukuku açısından SMK m.5/f.1(1) bendi yasağının uygulamasında toplumun farklı duyarlılıklara sahip her bir katmanında değil, somut olayda işaretin hedef aldığı kesimin veya toplumun ortalama duyarlılığa sahip olan bireyleri üzerinde saldırgan etki yaratmalıdır²⁶²⁶.

Bir diğer ilke ise tescil başvurusu değerlendirilirken işaretin bizzat kendisine odaklanılmasına ilişkindir. İşaretin kendisinden kaynaklanan özellikler (ve bu bağlamda tescilin hangi ürünlerde istendiği, işaretin bu ürünlerle ilişkisi) öncelikle göz önünde bulundurulurken²⁶²⁷; başvurunun

çevre bunları belirli bir ticari kökene bağlayamamaktadır. Özellikle saldırgan kelime veya cümlelerin tescil başvuruları reddedilirken, sübjektif ahlaki değerlendirmeler yapmak yerine, ayırt etme gücü yoksunluğuna dayanılması daha isabetli olacaktır. Buna göre, ahlaka aykırı markalar tanınmış markaların tam aksi ekseninde yer alır. Bu markaların spesifik ima ve anlamları marka olmanın gerektirdiği ayırt edicilik vasfını ortadan kaldırır. **Abdel-Khalik**, s.215-216. Ancak bu yaklaşım, sadece kelime markaları açısından geçerli bulunarak eleştirilmektedir. Özellikle iki veya üç boyutlu markalar aracılığıyla çok çeşitli saldırgan mesajların verilmesi mümkündür. Buna ek olarak, gerçekten şoke edici nitelikte olan bir marka, aynı ölçüde ayırt ediciliğe de sahip olabilir. **Phillips / Simon**, s.327.

²⁶²⁴ **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1532; **Farley**, s.1023-1024.

²⁶²⁵ **Seville**, 2009, s.211; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Ver. 1.00, 23.03.2016, s.4.

²⁶²⁶ Amerikan hukukunda kadın ile erkeğin birbirine sarıldığı ve genital organlarının görüldüğü resimden oluşan markanın çöpçatanlık ve ilişkin hizmetlerinde tescilinin reddedildiği "McGinley" (660 F.2d 481 CCPA 1981) kararında, ortalama tüketici algısı yerine, çoğunluğa karşılık gelmesi şart olmamakla birlikte ilgili çevrenin kayda değer bir kısmında ifadenin saldırgan olması yeterli görülmüştür. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1493-1494; **Bonadio**, s.48.

²⁶²⁷ Ancak Lanham Act § 1052 (a) hükmünün uygulamasında ticari içerik ve ürün temelli yaklaşımın her somut olaya göre farklı sonuç vereceği ve sübjektif nitelik taşıyacağı belirtilmektedir. **Carpenter/Murphy**, s.468,472.

kapsadığı ürünlerin sunumuna ilişkin yasal kısıtlamalar, ruhsatlar ve benzeri fiili engeller incelemede göz ardı edilecektir.

Öte yandan ahlaka aykırılık ve kamu düzeni kavramlarının değerlendirilmesinde önemli bir ayrım söz konusudur. Ahlaka aykırılık incelemesinde, subjektif değerler ile ilgili çevredeki ortalama duyarlılığa ve toleransa sahip makul tüketicinin algısı öncelikle esas alınmaktadır. Buna karşılık kamu düzenine aykırılıkta, ilk olarak ülke mevzuatının (özellikle ceza hukuku mevzuatının) ihlal edilip edilmediğine bakılmalıdır²⁶²⁸. Dolayısıyla bu inceleme, ilgili çevrenin algısına göre değil; objektif esaslar dahilinde yapılacaktır. Ancak kamu düzenine aykırılık incelemesine esas olacak bu mevzuatın, tescile konu markanın ilgili çevre tarafından nasıl algılanacağı konusunda yol gösterici olması gereklidir. Diğer bir ifade ile söz konusu düzenlemeler; tescili istenen markanın -kendinden kaynaklanan özelliklerine bağlı olarak- ilgili çevrede yaratacağı algıyı ve hissiyatı konu edinmeli; markanın yaratacağı olası olumsuzluklara karşı toplumsal menfaati korumayı amaçlamalıdır. Genel Mahkeme'nin bu doğrultudaki T-224/01 sayılı "Durferitt" kararı gereği, bu algıya ilişkin olmayan yasal düzenlemeler (ör. markanın uygulanacağı ürünlerin sunumu için idari izinlerin alınmamış olması sebebiyle kullanımının yasak olması) tescil edilebilirlik incelemesine temel oluşturamaz²⁶²⁹. Her iki halde de tescile uygunluk incelemesinde kilit noktayı oluşturan soru, işaretin kendisinden kaynaklanan özelliklerinin nasıl değerlendirileceğidir. Bu soruya yanıt olarak karşımıza çıkan kriter, normal duyarlılık ve toleransa sahip makul bir kişinin algı standartlarıdır²⁶³⁰.

Ahlaka aykırılık açısından AB hukukunda Tüzük m.7/f.1/(f) bendi uygulamasında salt hoşça gitmeyen ibareler; dolaylı, zımni veya saldırgan

²⁶²⁸ SMK m.5/f.1/(ı) bendinde kamu düzeni yorumu sadece ceza kanunlarında yaptırıma tabi tutulmuş işaretlerle sınırlı tutulmamalıdır. Aksi takdirde, bu mevzuat hükümleri ile yasaklanmalarına rağmen, aşırı saldırganlık içeren, iğrendirici, hezeyan yaratma potansiyeli taşıyan işaretlerin de marka korumasından faydalanmalarının önü açılacaktır. Bu durum ise maddenin korumaya güttüğü amaca aykırılık teşkil eder.

²⁶²⁹ **Reingraber**, s.56.

²⁶³⁰ Kendine özgü ve uç duyarlılıklara sahip bir azınlığın incinmesine yol açacağı gerekçesi ile tescilin reddedilmesi isabetli olmadığı gibi, yelpazenin aksi tarafındaki oldukça açık fikirli bir azınlığı incitmediği gerekçesi ile her türlü işaretin tesciline izin verilmesi de hukuka aykırı olacaktır. Değerlendirmeye konu olacak algı standardı da esasen bu iki ucun ortasında bulunan sıradan tüketicilerin değerleri ve algısıdır.

olmayan cinsel mesajlar²⁶³¹; nötr mahiyette argo ifadeler ile sömürücü, hakaretamiz, küçük düşürücü veya ağır saldırganlık içeren ifadeler arasında ayırım yapılmalıdır. İlk grupta yer alan markaların tescili mümkün iken²⁶³²; ikinci gruptaki açıkça kaba dil veya tahammül edilemez müstehcenlik içeren markalar koruma dışında bırakılacaktır. İncelemede işaret ile uygulandığı ürün ve bu ürünün pazara sunulmuş biçimi de dikkate alınmalıdır²⁶³³.

Hükme aykırılık, işaretin kendisinden kaynaklanabileceği gibi işaretin tescil edileceği ürün ile birlikte kullanılmasından da kaynaklanabilir. Diğer bir deyişle, işaret tek başına (uyguladığı ürün ne olursa olsun) SMK m.5/f.1/(1) bendine aykırı olabileceği gibi, uygulandığı ürünler ile birlikte oluşturduğu bütünün topluma ilettiği olumsuz mesaj sebebiyle de SMK m.5/f.1/(1) bendi kapsamında değerlendirilebilir. İfadedeki mesajın doğrudanlığı ve saldırganlığı arttıkça ürün sınıfı göz ardı edilerek, salt ilgili çevre algısına odaklanan soyut bir yaklaşımın benimsenebilir.

Özellikle hafif ‘*argo, müstehcenlik veya cinsel provokasyon*’ içeren markaların ahlaka aykırılık kapsamında SMK m.5/f.1/(1) bendine göre incelenmesi, ilgili ürün sınıfı ve ürünün pazara sunulmuş biçimi dikkate alınarak yapılabilir²⁶³⁴. Aynı esas, özellikle tüketilmesi yasal kısıtlamalara tabi veya

²⁶³¹ Örneğin Fransız hukukunda erotik içerikli bir internet sitesi için ‘Desir sexe’ (Seks isteği) ifadesi ahlaka aykırı bulunmamıştır. **Sirinelli/Durrande/Latreille**, s.596.

²⁶³² Markanın salt zevksizliği yeterli olmayıp, toplumun önemli bir kısmında daha güçlü bir tepki yaratması ve öfkeye sebep olması gereklidir. **Holyoak/Torremans**, 7th, 2013, s.463.

²⁶³³ EUIPO’nun R 111/2002-4 sayılı ‘Dick & Fanny’ ve R 495/2005-G sayılı ‘Screw You’ kararları gereği, cinsel ürün dükkanlarında satılan ürünler ile primetime TV programlarında veya mağaza vitrinlerinde sunulan ürünler arasında ahlaka aykırılık açısından bir değerlendirme yapılırsa ikinci gruba girenlere daha katı bir yaklaşım sergilenecektir.

²⁶³⁴ **Weiss**, s.3; **Loch**, s.1. AB hukukunda EUIPO’nun R 385/2008-4 sayılı ‘Fucking Hell’ kararında bu markanın giysi, bira ve alkollü içki sınıfında tescili hukuka uygun bulunmuştur. Ayrıca EUIPO’nun R 111/2002-4 sayılı kararına dayanılarak ‘Dick&Fanny’ markası, kağıt, kırtasiye ürünleri ile elektronik eşyalarda tescil edilmiştir. Buna karşılık daha ağır ve doğrudan bir ifade olan ‘FICKEN’ kelimesinin ve kelime&şekil kombinasyonunun giysi, bira ve alkollü içki sınıflarında tescili, Genel Mahkeme’nin T-52/13 ve T-54/13 sayılı kararlarında reddedilmiştir.

Amerikan uygulamasında da USPTO, markanın ahlaka aykırılık incelemesini ilgili ürün sınıfından ayırık ve bağımsız bir biçimde (per se) yapmamaktadır. Aksine değerlendirmede tescilin kapsadığı ürünlerin özellikleri dikkate alınan bir husustur. Bu yaklaşım doğrultusunda ‘Riverbank Canning’ kararında (95 F.2d 328) Madonna markası, şarap ürünleri dikkate alınarak tescil edilmemiştir. ‘Doughboy Indus., Inc. v. Reese Chemical Co.’, (88 USPQ 227) kararında da Birinci Dünya Savaşı’na katılan Amerikan askerlerinin illüstrasyon resminin prezervatif ürünlerinde tescili başvurusu reddedilmiştir. Daha yakın tarihli olan bir başka kararda ise ‘Cocaine’ kelimesinin alkolsüz içeceklerde tescilinin reddine ilişkin ‘Kirby’ kararında (2008 TTAB LEXIS 156) bu kelimenin, sıklıkla uyuşturucu madde ismi olarak kullanıldığı; ancak alkolsüz içeceklerle bağlantılı olarak kullanıldığında, medikal bir atıf olarak

yasaklı ürünleri (ör. uyuşturucu maddeleri) yüceltici markaların kamu düzenine aykırılığına da yol açabilir²⁶³⁵.

Bir ibare, semantik anlamından çok okunuş veya görünüş biçimiyle akılda kalıyorsa; birden fazla yan anlamlarından sadece biri hafif argo içeriyorsa; yabancı bir kelime olup, telaffuzu, yazılışı ve görüntüsü ile semantik anlamı arka plana atıyorsa SMK m.5/f.1/(1) bendi yasağına tabi olmayabilir. Bu “*anlam nötrleşmesi*” yasağın bertaraf edilmesini sağlayabilir. Çünkü hayatın olağan akışı içinde tüketiciler pek çok markayı detaylı olarak incelememekte

sahip olduğu nötr anlamı yitirdiği belirtilmiştir. Benzer biçimde USPTO nezdinde “KO KANE” markası da alkollü içkilerde tescil edilmemiştir.

USPTO uygulamasında uyuşturucu madde adlarının tescilinde ilgili ürün veya hizmetin niteliğinin dikkate alındığı görülmektedir. Özellikle tescilin istendiği sınıflar uyuşturucu kullanımını özendirerek bir anlam taşıyorsa uyuşturucu madde isimlerinin tescili mümkün olabilecektir. Örneğin tıbbi bilimler alanında düzenlenecek konferans hizmetlerinde “Marijuana Symposium” markası (tali sicile/supplemental register); narkotik bağımlılarının korunması hizmetlerinde “Cocaine Anonymous” markası (asli sicile) tescil edilmiştir.

Ancak TTAB tarafından, bir kısım markanın ilgili ürünlere bakılmaksızın kendiliğinden ahlaka aykırı (scandalous) bulunduğu kararlara da rastlanmaktadır. Örneğin ‘Ret Bull GmbH’ (78 U.S.P.Q.2d 1375 TTAB 2006) kararında “Bullshit” kelimesinin, uygulandığı ürünlerle (el çantaları ve kişisel aksesuarlar) bağlantılı anlamı göz ardı edilerek, kendiliğinden yansıttığı açık kabalık gerekçesi ile tescil edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Kelime bu yönü ile kamunun göz ardı edilemeyecek bir kısmı tarafından küçük düşürücü (scandalous) bulunacaktır. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1491, 1519.

²⁶³⁵ Bu bağlamda YİDK’nın 2014-M-11771 sayılı kararında “Double Happiness” ibareli marka başvurusu sigara ve tütün emtiasında mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(k) bendine aykırı bulunarak reddedilmiştir. Ret kararının gerekçesinde 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’a da atıfta bulunularak; kamu sağlığının özel kanunlarla düzenlenen bir konu olduğu; “double happiness” ibaresinin (iki kat fazla/çifte mutluluk) ilgili çevrede ürünün özelliği veya içerdiği katkı sayesinde iki kat daha fazla mutluluk hissi verdiği algısı oluşturduğu belirtilmiştir. Bu ifade, söz konusu ürün bakımından özendirici, alım kararını etkileyen bir mahiyet taşımaktadır. Sigara ve tütün mamulleri ile mücadelenin, kamu sağlığını ilgilendirmesi dolayısıyla kamu düzeninin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu ifade, tüketilmesinde sakınca görülen tütün mamullerinin kullanımını artırabileceğinden tütün ve sigara emtiasında tescil edilmemelidir. Buna karşılık, söz konusu ifade tütün içenlere mahsus malzeme ve kibrit emtiasında kamu düzenine aykırılık kapsamında değerlendirilmemiştir. **Çiftçi**, s.36.

Tescili istenen işaretin hukuka aykırılığının uygulandığı ürün nitelikleri ile birlikte değerlendirildiği bir diğer ilginç örnek, EUIPO’nun R 2052/2011-5 sayılı kararına konu olan “How to Make Money Selling Drugs” (Uyuşturucu Satarak Nasıl Para Kazanılır) slogan markasının tesciline ilişkindir. 9, 41 ve 45. sınıfları kapsayan bu başvuru, ilk incelemede suç teşvik edici bulunarak, Tüzük m.7/f.1/(f) bendi kapsamında reddedilmiştir. Karara karşı, bu ifadenin ABD’deki uyuşturucu ticareti sorununu inceleyen bir belgeselin adına karşılık geldiği ve gerçek amacının uyuşturucu kullanımını engellemek olduğu esaslarına dayanılarak itiraz edilmiştir. İtiraz üzerine yapılan incelemede ise ifadenin suçu övmediği ve ortalama tüketiciye suç işleme yöntemlerini aktarmadığı tespit edilmiştir. Kararda belgesel film ürününde bu ifadeyi gören ortalama tüketicinin bunu kelime anlamı ile sınırlı değerlendirmeyeceği ve bu ifadeyi bir belgesel adı olarak algılayacağı (bu ifadeden rahatsızlık duymayacağı) sonucuna varılmıştır. Ancak uygulandığı ürün ile birlikte değerlendirilen bu ifade, bu kez somut ayırt edicilik yoksunluğuna ilişkin Tüzük m.7/f.1/(b) bendine dayanılarak reddedilmiştir. **Luis, Nathalie**, Application Procedure word marks, 3D marks, design marks, &GIS to file or not to file- Answers from the Industry, ECTA 32th Annual Conference, Bucharest 19-22 June 2013, s.3; **Çiftçi**, s.67-68.

ve anlam deęerlendirmesi yapmak yerine, bunların zihinlerde bıraktığı kusurlu imaj ile yetinmektedir. Dolayısıyla bir işaretin kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılığı deęerlendirilirken tüketicinin pek çok markayı çok kısa bir zamanda görüp algıladığı gerçeęi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu esas özellikle ekonomik deęeri yüksek olmayan, günlük tüketime yönelik, kamunun geneline hitap eden ürünlere uygulanan markalar için geçerlidir. Ayrıca ürünün nitelięi, hitap ettięi çevrenin ortalama hassasiyet düzeyi ve ürünlerle hangi ortamda karşılaştığı da algıyı etkileyen olgulardır²⁶³⁶.

Buna karşılık “*belirli bir şahsa, kurumu, kiři topluluęuna hakaret eden; suçu öven; ayrımcılık veya ırkçılık yapan; dini veya ulusal deęerleri açıkça küçümseyen; terörizmi anımsatan; hakaret içeren*” markaların somut olay nezdinde yaratabilecekleri ihlalin yoğunluęu, bu markalar aleyhine, uygulandıkları ürün sınıfına bakılmaksızın, SMK m.5/f.1/(ı) bendi yasaęının doğrudan uygulanmasına yol açabilir²⁶³⁷.

²⁶³⁶ Ankara 3. FSHM T.25.11.2008, E.2008/188, K.2008/299 sayılı kararında bu yaklaşım benimsenerek, “True Religion” ibaresi mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(k) ve (j) bentlerine tabi tutulmamıştır. Karara göre, “True Religion” ifadesi ile tekstil ürünlerinde karşılařan ortalama tüketicinin din duyguların rencide olduęundan söz etmek mümkün deęildir. Çünkü bu ifade herhangi bir inanca veya inanç kavramına yönelik ařaęılama içermemektedir. **Çiftçi**, s.49.

²⁶³⁷ **Hinchliffe**, s.28, 55. EUIPO’nun R 254/2012-2 sayılı kararında “Curve 100” markasını iklimlendirme cihazlarında; Genel Mahkeme ise T-526/09 sayılı kararında “PAKI” kelimesini ahşap ürünleri, metal ürünleri, inřaat hizmetleri ile taşıma hizmetleri sınıflarında Tüzük m.7/f.1/(f) bendine aykırı bulmuştur. Ayrıca 010975217 başvuru sayılı “CRIME PAYZ” markası da eğlence, radyo-TV hizmetleri ve elektronik ürünlerde tescil edilmemiştir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.128-129.

Doktrinde bir görüş, saldırganlık açısından markanın üründen “bağımsız” veya ürün ile “baęlantılı” deęerlendirilmesi yaklaşımlarından birinin dięerinden üstün olmadığını; bir kısım markanın emtia/hizmet sınıfı ne olursa olsun tescilinin mümkün olmayabileceęini kabul etmektedir. Buna karşılık, somut olaya göre dięer bir kısım markanın saldırganlığı, uygulandıkları ürünler ile yaratılan baęlantıdan kaynaklanabilir. **Davis**, s.816; **Scassa**, s.1185. Amerikan hukukunda ırkçı veya müstehcen kelimelerin uygulandıkları ürün ve ticari içerikten bağımsız olarak ele alınması gerektięi de savunulmaktadır. Bu görüşe göre, Lanham Act § 1052 (a) hükmündeki yasak, ilgili pazarı düzenlemeyi hedeflememektedir. Hükmün amacı ayırt edici olmayan, jenerik veya karıştırılma ihtimali yaratan kelimelerin ilgili emtia/hizmet sınıfları dikkate alınarak tescilden mahrum kalmaları da deęildir. Esasen düzenleme, sadece bir kısım sembolü tescil korumasından mahrum bırakmaktadır. Bu sebeple bu sembollerin marka işlevini nasıl gördükleri önem arz etmez. Lanham Act § 1052 (a) hükmü, markanın sadece açık anlamının, soyut biçimde neyi ifade ettięine bakılarak uygulanmalıdır. Aynı esas gereęi, ırkçı veya ırka atıfta bulunan semboller de ilgili ürün sınıfına bakılmaksızın, kendilięinden yasaklanmalıdır. Örneęin özünde rencide edici olmayan “Native American” markası dahi, tuvalet kağıdı ürünlerinde kullanıldığında saldırgan mahiyet taşıyacaktır. Bu görüşe göre, ister olumlu isterse olumsuz anlam taşıyanlar, ırka yönelik mesaj içeren markalar her halükarda tescilden mahrum bırakılmalıdır. **Farley**, s.1029-1030.

2. Yasağın Amerikan Hukukunda Yarattığı Tartışmaların Etkisi

Kullanım sisteminin benimsendiği Amerikan hukukunda bir görüş, kapsam belirsizliği ve sübjektivite gerekçeleri ile Lanham Act § 1052 Sec.2/(a) hükmündeki yasağın ilga edilmesini savunmaktadır²⁶³⁸. Bu sayede ahlaka aykırı markaların geleceği, serbest piyasaya bırakılacaktır. Tescil ihtiyacı duyulacak ölçüde yatırım ve emek harcanan, ilgili pazarda ayırt edicilik kazanmış bir işaretin bu hükme dayanılarak reddedilmesi hukuka aykırıdır. Bu görüşe göre kullanım esasına dayalı bir sistemde, işaret gerçekten saldırgan olsaydı uygulandığı ürünler satın alınmayacağından pazarda marka vasfını da kazanamazdı. Dolayısıyla köken arması işlevi kazanan bir işaret, artık bu yasağa tabi tutulmamalıdır²⁶³⁹.

Bir diğer görüş, hükmün lafzının yol açtığı belirsizliklerin giderilmesi için yeniden kaleme alınmasını önermektedir. Buna göre, hükmün uygulamasında markanın “ilgili pazarın özelliklerine, kullanım içeriğine ve güncel davranış kurallarına göre, toplumun önemli bir kısmında açıkça saldırgan, kaba veya şoke edici” olması gibi kriterler aranır, başvurular daha sınırlı ve objektif bir biçimde değerlendirilecektir. Öte yandan Lanham Act § 1052 Sec.2/(a)’daki ahlaka aykırılık ve skandala yol açma ifadelerinin yerine müstehcenlik şartının öngörülmesi; böylece hükmün kapsamının daraltılması da düşünülebilir. Son

²⁶³⁸ Amerikan hukukunda Lanham Act §1502 (a) hükmü uygulamasına ilişkin “D&E Media, Inc.” kararında “Facial Abuse” markası yetişkinlere yönelik eğlence web sitelerinde; “RK Netmedia Inc.” kararında “Cumfiesta” ve “Cumgirls” markaları yetişkinlere yönelik içerik barındıran internet eğlence hizmetlerinde; “Shearer” kararında “pussy” markası alkolsüz içki ürünlerinde; “Kirby” kararında “Cocaine” markası enerji içeceği emtiasında; “Carlson” ve “mexico 69 SRL” kararlarında “You cum like a girl” ve “de puta madre” markaları tekstil ürünlerinde; “Ret Bull GmbH” kararında “Bullshit” markası içecek ürünlerinde; “Zaharoni” kararında “The Complete A**hole’s Guide To...” markası kitapçılık ve yayım hizmetlerinde; “Wilcher Corp.” kararında “Dick heads’ + figür” markası restoran hizmetlerinde; “McGinley” kararında “erkek cinsel organının gözükeceği biçimde birbirine sarılan kadın ve erkek” fotoğrafından oluşan marka, sosyal ve kişiler arası ilişki hizmetlerinde; “Sociedade Agricola E. Comercial Dos Vinhos Messias SARL” kararında “Messias” markası şarap emtiasında; “Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH” kararında “Madonna” markası şarap ürünlerinde; “Summit brass & Bronze Works, Inc.” kararında “Agnus Dei” markası kasa emtiasında “ahlaka aykırı ve skandala yol açar” mahiyette bulunarak tescil edilmemiştir. Buna karşılık, “Big Effin Garage LLC” kararında “Big Effin Garage” ve “Big F’N garage” markaları online müzik topluluğu hizmetlerinde; “Gray” kararında “Cumbrella” markası prezervatif ürünlerinde; “Bad Frog Brewery Inc.” kararında “Bad Frog Beer+ şekil” markası bira ve tekstil emtiasında; “Old Glory Condom” kararında “Old Glory Condom+şekil” markası prezervatif ürünlerinde; “Madsen” kararında “Week-End Sex” markası dergi ürünlerinde ve “Parfum L’Orle Inc.” kararında ise “Libido” markası parfüm ürünlerinde tescil edilmiştir. **Bonadio**, s.48; **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1540 vd.

²⁶³⁹ **Schwender**, s.226,245.

olarak, bu ret sebebinin doğrudan ve re'sen incelenmesi yerine, ilan ertesinde başlatılacak bir itiraz prosedürüne tabi tutulması da önerilmektedir. Bu usulde saldırganlık şüphesi, başvuru sahibi lehine yorumlanacak ve diğer tescil koşullarını taşıyan marka, doğrudan ilana çıkarılacaktır. İlan ertesinde başlayacak süreçte ise saldırganlık iddiasında olan kurum veya kişiler, itiraz yolunu kullanabilecektir. Bu sayede re'sen incelemede dayanılan kriterlerin belirsizliği ve sübjektif olma riski bertaraf edilecek; itiraz eden kişilerin sunduğu somut delillere dayalı değerlendirme fırsatına ulaşılabilecektir²⁶⁴⁰.

Lanham Act § 1052 Sec.2/(a) hükmüne tabi olan markaların tescil edilmesini, sınırlı ve zayıf bir koruma verilmesini savunanlar da bulunmaktadır. Bu markaların tescili sonucunda hak sahibine sadece tescil sınıfındaki ürünler kapsamında bir koruma sağlanacak ancak diğer sınıflarda sulandırma iddialarına dayalı bir koruma bahşedilmeyecektir²⁶⁴¹.

Ancak önerilen bu değişikliklerin de uygulama açısından kalıcı çözümler getireceği şüphelidir. Öncelikle yasağın tümünden kaldırılması durumunda toplumun pek çok kesimi, sınırsız bir biçimde bu tür saldırgan markalara maruz kalacaktır. Öte yandan salt hükmün lafzında yapılacak değişikliklerle dahi uygulamaya ışık tutulması son derece güçtür. Ayrıca bu tür değişiklikler, hükmün uygulama alanını daraltarak; başvuru sayısını etkilemek dışında bir fayda sağlamayacaktır. Önemli olan tescil otoritelerine sürekli biçimde uygulanabilir, tutarlı ve yeknesak kriterler sunmaktır. İncelemenin ilan ertesinde başlayacak itiraz prosedürüne tabi tutulması ise tescil otoritesinin sahip olduğu yetkileri kamuya devretmesi anlamına gelir. Bu takdirde, ilgili çevrenin itiraz sürecinden haberdar olmaması; olsa dahi bu usulü sürdürmek için yeterli zaman ve finansal kaynağa sahip olmaması riskleri ortaya çıkar. Sınırlı koruma yaklaşımı ise ne saldırgan markaların tescilini kısıtlamak isteyenleri ne de bu markaları tescil ettirmek isteyenleri tatmin edecek bir çözüm değildir²⁶⁴².

Doktrinde bir görüş, kamu düzenine ve ahlaka aykırılık değerlendirmesinde esas alınacak farklı bir sistem öngörmektedir. Bu sistemde şiddet, nefret veya

²⁶⁴⁰ LaLonde/Gilson, Laid Bare, s.1534-1537.

²⁶⁴¹ Phillips, Controversial Trademarks, s.70.

²⁶⁴² LaLonde/Gilson, Laid Bare, s.1534,1538.

diğer sosyal değerleri yıkıcı ikonlar haline gelmiş ve hiçbir ürün sınıfında tescil edilemeyecek sembollerin kaydedileceği, ‘‘herkese kapalı olan’’ özel bir marka sicilinin tutulması önerilmektedir²⁶⁴³. Önerilen bu sistem, tescil başvurularının değerlendirilmesinde açıklığı, objektifliği ve belirliliği sağlayacaktır. Buna karşılık, bünyesinde iki önemli sorunu da barındırmaktadır. Bunlardan ilki, uygulandıkları ürün ne olursa olsun, hiçbir ticari içerikte kullanılmaları mümkün olmayan sembol sayısının görece azlığıdır. İkincisi ise hangi markaların bu sicile kaydedileceğidir²⁶⁴⁴.

Öte yandan saldırgan markalara ilişkin Lanham Act § 1052 (a) hükmünün uygulamasında benimsenen iki temel ayrımın da üzerinde durulması gereklidir. Bu ayrım gereği ilk grupta, kamunun geneline yönelik ahlaki değerlere karşı saldırganlık içeren (skandala yol açan/scandalous) markalar yer almaktadır. Buna karşılık, ikinci grupta toplumun belirli bir alt kesimini (dini, etnik, ırksal azınlığı) hedef alan, bunları küçümseyen (disparaging) markalar bulunmaktadır. İlk gruba giren markalar açısından yapılan değerlendirmede öncelikle başvurunun kapsadığı ürünler ve pazarın ticari içeriği dikkate alınmaktadır. Buna ek olarak, sosyal duyarlılık ve davranışlardaki değişimler ışığında, toplumun göz ardı edilemeyecek bir bölümünün markayı saldırgan bulup bulmadığına bakılmalıdır²⁶⁴⁵. Diğer yandan, ikinci gruba giren markalara

²⁶⁴³ **Phillips / Simon**, s.327.

²⁶⁴⁴ **Farley**, s.1032. Doktrinde, kriter tespitine ilişkin benzer bir sorunsal ile ‘‘tanınmış marka’’ sicilinin tutulmasında da karşılaşıldığı belirtilmektedir. Önerilen sistem benimsendiği takdirde, ‘‘Adolf Hitler’’ markasının USPTO nezdinde hiçbir üründe tescil edilemeyeceği savunulmaktadır. **LaLonde/Gilson**, Laid Bare, s.1539. Benzer biçimde Japon Marka Ofisi tarafından langirt (pinball) makinelerinde ‘‘Hitler’’ ifadesinin tescili kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı bulunarak reddedilmiştir. **Loughlan**, s.10; **Phillips / Ilanah**, s. 327-330; **Caspar, P.L. van Woensel**, Fuhrer Wines at your Local Store: Legal Means against Commercial Exploitation of Intolerable Portrayals, European Intellectual Property Review, Vol.25, 2005, s.37 vd.

²⁶⁴⁵ Konunun ele alındığı ‘‘Harjo v. pro Football, Inc.’’ (50 USPQ 2d 1705 TTAB 1999) kararında futbol takımının kullandığı ‘‘redskins’’ (Kızılderililer) markasının skandala yol açmadığı; ancak Amerikan yerlileri açısından küçük düşürücü olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla ikinci gruba tabidir.

İlk gruba giren markalarda TTAB, markanın skandala yol açma (ahlaka saldırma) olgusunu iki aşamalı değerlendirmeye tabi tutmuştur. İlk aşamada, markanın taşıdığı asli ve yan anlamlar incelenerek; markanın en muhtemel anlamı tespit edilmektedir. İkinci aşamada ise markanın bu anlamı gereği, toplumun yadsınamaz bir kesiminde ahlaka aykırı bir biçimde algılanıp algılanmadığına bakılmaktadır. Markanın anlamının tespitinde markanın kullanıldığı ürünlerin niteliğinin, markanın pazardaki sunuluş ve kullanım biçimlerinin, ahlaka saldırı unsuru ile bir bütün olarak marka arasındaki bağlantının üzerinde durulmaktadır. İkinci aşamada yapılacak değerlendirmede markalı ürünün alıcı kitlesinin algısına değil; toplumun genelinin ahlak anlayışına yönelmek gereklidir. Çünkü ahlaki değerlerin saldırıya uğraması için kişinin mutlaka söz konusu markanın alıcısı olması gerekli değildir. **Hinchliffe**, s.71 vd.

yönelik değerlendirmede toplumun geneline veya göz ardı edilemeyecek bir kısmına değil; hedef gösterildiği iddia edilen kitlenin algısına odaklanılmaktadır²⁶⁴⁶. Amerikan hukukundaki “skandala yol açan” ve “küçümseyici” markalara yönelik bu iki inceleme esasının SMK m.5/f.1/(1) bendi kapsamında ahlaka aykırılık başlığı altında uygulanması düşünülebilir.



²⁶⁴⁶ Küçümseyici markalar açısından yapılan değerlendirmenin ilk aşaması (olası anlam tespiti) ayniyet göstermektedir. İkinci aşamada ise markanın küçümsediği iddia edilen çevrenin kayda değer bir kısmında bu yönde bir algının oluşup oluşmadığına bakılmalıdır. **Hinchliffe**, s.75 vd. Buna karşılık doktrinde bir görüş, toplum algısı yerine, markanın yol açabileceği tehlike ve zararlara odaklanmaktadır. Bu yaklaşımın etkileri UKIPO nezdinde futbol holiganlığı ile bağlantılı olan “Inter City Firm” ve “www.standupifyouhateamanu.com” marka başvurularının reddinde görülmektedir. Çünkü bu tescil başvuruları reddedilirken, söz konusu markaların fanları şiddete yönelmek suretiyle yaratabilecekleri potansiyel tehlike ve zararlar dikkate alınmıştır. Bu kapsamda yapılan değerlendirmede söz konusu markalara yönelik toplum kesiminin özel reaksiyonunun ne olacağını gösteren delillere ihtiyaç duyulmamıştır. **Scassa**, s.1184.

X.Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan veya Tescilli Bir Coğrafi İşareti İçeren Markalar

A.Coğrafi İşaretlerin Hukuki Niteliği ve Sağladıkları Korumanın Konusu

Coğrafi işaretler, bilinen nitelikleri, tanınmışlıkları veya üstün özellikleri sayesinde kaynağını aldıkları bölge veya ülke ile özdeşleşmiş emtiayı gösteren (Anzer Balı, Adana Kebabı, Gemlik Zeytini, Çorum Leblebisi, Malatya Kayısı, Amasya Elması vs.) işaretlerdir²⁶⁴⁷. SMK m.34/f.1 gereği coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Hükme göre coğrafi işaretler, menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrıma göre:

- Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşeri unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar (ör. Scotch viskisi) menşe adıdır. Menşe adını kullanım hakkı, sadece belirli alanın üreticilerine ve tüccarlarına aittir²⁶⁴⁸.
- Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar

²⁶⁴⁷ **Yasaman**, C.I, s.66; **Sekmen**, s.87 vd.; **Balaban, Serap Tepe**, Ekonomik Açından Coğrafi İşaretler, FMR, 2016/1, s.57; **Dericioğlu, Kaan M.**, Coğrafi İşaretler, Legal FSHD, C.3, 2005, s.662-663; **İloğlu, Neşe**, Coğrafi İşaretlerin Tescili ve Denetimi Üzerine Farklı Ülke Sistemlerinin İncelenmesi ve Türkiye Uygulaması, Ankara, 2014, s.3-4; **İlcalı, Gonca**, Coğrafi İşareti Daha İyi Anlamak, s.2; **Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2015-2018**, Mart, 2015, s.7. <https://ipgezgini.org/2017/04/02/co-grafi-isareti-daha-iyi-anlamak/>

<http://www.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=10d3f687-62ad-4d27-9694-4e736ea1b76d> (Erişim Tarihi: 02.05.2017). Doktrinde coğrafi işaret ifadesinin bir üst kavram olarak kullanılması eleştirilmektedir. Bu yaklaşıma göre uluslararası düzenlemeler gereği coğrafi işaret ile mahreç işareti kavramlarının eş anlamlıdır. **Yıldız, Burçak**, Coğrafi İşaretlere ve Coğrafi Köken Gösteren Diğer İşaretlere İlişkin Olarak Uluslararası Sözleşmelerde ve Avrupa Birliği Hukuku'nda Kullanılan Kavramların Kapsamı ve Bu Kavramların Hukukumuzaya Uyarlanması Sorunu, Ankara Barosu FMR, C.7, S.2007/4, s.85.

²⁶⁴⁸ **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.46. **Tepe, Serap**, Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Etkileri, Ankara, 2008, s.15-16. Mülga 555 sayılı CoğışKHK m.17/f.2 hükmünde menşe adlarının, sicilde belirtilen coğrafi bölgede faaliyet gösteren üreticiler tarafından, sicilde belirtilen ürünlerin üzerlerinde veya ambalajlarında, bu ürünlerin sicilde gösterilen kalite, ün ve diğer özellikleri taşıması koşuluyla ticari olarak kullanılacağı öngörülmüştü.

(ör. Antep baklavası) mahreç işaretidir²⁶⁴⁹. Bunların kullanımı, ürünün, tarifnamede belirtilen üretim standartlarına uyması koşulu ile tüm üreticiler için serbesttir²⁶⁵⁰.

SMK m.34/f.1'deki şartları taşıyan bir ürünü belirtmek için geleneksel olarak kullanılan, günlük dilde yerleşmiş ve coğrafi bir yer adı içermeyen adlar da menşe adı veya mahreç işareti olabilecektir²⁶⁵¹. SMK m.34/f.1-2 hükümlerindeki bu tanımlamalardan, TRIPS m.22/f.1'den farklı olarak, Türk hukukunda coğrafi işaretin mutlaka "ad" (kelime veya kelime kombinasyonu) olması gerektiği anlaşılmaktadır²⁶⁵².

²⁶⁴⁹ İsviçre hukukunda, coğrafi işaretleri konu alan LPM m.47/f.1 hükmü gereği, menşe/köken işaretleri (indication de provenance) bir ürünün coğrafi kaynağına doğrudan veya dolaylı olarak yapılan her türlü atıf olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım, söz konusu coğrafi kaynak ile bağlantılı olan özelliklere veya kaliteye yapılan atıfları da içermektedir. **Cherpillod**, s.95; **Troller**, s.69; **IPI Directive**, 115-116. Bununla birlikte LPM m.47/f.2 hükmü, ilgili çevrelerce ürün kaynağına atıf olarak yorumlanamayan coğrafi adların veya işaretlerin menşe işareti olarak kabul edilmeyeceğini belirtmektedir. Dolayısıyla menşe işaretlerinin belirlenmesinde, ilgili çevrelerin markanın bütününe yönelik algısı asli bir rol oynayacaktır. Menşe işaretlerinin tüketicide yarattığı beklentiler, çağrıştırdığı yörede üretilen ürünün tanınmışlığına veya özgün kalitesine göre farklılık gösterebilir. "Basit" menşe işaretleri, ürün açısından hiçbir özel kalite intibai yaratmayan yer adlarıdır. Sıradan/Basit menşe işaretleri, sadece ürünün hangi yöreden geldiğini belirtmekle yetinirken; "nitelikli" menşe işaretleri kaynak teşkil eden yörenin özelliklerine (doğal veya insani faktörlerine) bağlı olarak, ürünün tanınmışlığına veya özgün kalitesine işaret etmektedir. Bunlar, uygulandığı emtianın kaynağına ilişkin ortalama dikkatteki tüketicilerde haklı ve makul beklentiler yaratabilmektedir. İsviçre hukukunda menşe adları (appellation d'origine contrôlée) ve coğrafi işaretler (indication géographique protégée) nitelikli menşe işaretlerine (indications de provenance qualifiées) karşılık olarak kullanılmaktadır. **IPI Directive**, s.117.

İsviçre'de CREPI'nin 7 Kasım 2005 tarihinde "die fünf Tibeter" (beş Tibetli/Tibet'in beş yoga hareketi) ibaresinin tesciline ilişkin vermiş olduğu karara göre, coğrafi işaret ve isimler ilgili çevrelerde belirli bir emtia veya hizmetin menşesine atıfta bulunur biçimde algılanmayıp, hayali bir yer adını çağrıştırdığı takdirde, LPM m.47/f.1 anlamında menşe işareti vasfını kazanamayacaktır. İşaret, bir bütün halinde hayali bir algı yaratıyorsa, tanınmış bir coğrafi yer adını (Tibet) kısmen içeriyor olsa dahi, LPM m.47 açısından menşe işareti vasfını kazanamaz. Özellikle coğrafi olmayan anlamın bilinirliği, ifadenin hayali niteliğini gösterir. **sic!**, 2006, s.275; **Noth/Thouvenin**, MSchG, art.2 c, N. 13, s.198; **Cherpillod**, s.95.

²⁶⁵⁰ **Bozgeyik, Hayri**, Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Denetimi (Antep baklavasının Coğrafi İşaret Olarak Tescili Üzerine) Ankara Barosu FMR, 2009/2, s.13 vd.; **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.46. Mülga 555 sayılı CoğışKHK m.17/f.2 hükmünde mahreç işaretlerinin kullanımı için ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin sicilde belirtilen yöre, alan veya coğrafi bölge sınırları içinde yapılmış olması ve ürünün sicilde gösterilen kalite, ün ve diğer özellikleri taşıması şartı aranmıştır. Görüldüğü üzere menşe adları ile kıyaslandığında mahreç işaretlerinde ürün ile coğrafi köken arasındaki bağ daha zayıftır. **Sekmen**, s.88. Benzer biçimde AB hukukunda 1151/2012 sayılı Tüzük m.5'te yer alan coğrafi işaret (protected geographical indication) ve menşe adına (protected designation of origin) ilişkin tanımlamalardan, menşe adının söz konusu coğrafi yer ile daha sıkı bağlantı taşıdığı anlaşılmaktadır. Ancak her iki işarete sağlanan korumanın kapsamı aynıdır.

²⁶⁵¹ Mülga 555 sayılı CoğışKHK m.3 ve mülga CoğışYön m.2 hükümlerinde de aynı tanımlamalara yer verilmişti.

²⁶⁵² **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.51; **Yıldız**, TRIPS, s.59; **Gündoğdu**, Ürün, s.223, **Paslı**, s.390.

Ayrıca SMK m.33 hükmü gereği coğrafi işarete konu olabilecek “ürün” kavramının kapsamı, “doğal ve beşeri unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünleri” ile sınırlı tutulmuştur²⁶⁵³. Beş başlık altında toplanan ürünlerin coğrafi işaret kapsamında korunması için SMK m.34 vd.’da aranan şartların karşılanması ve tescil edilmesi zorunludur²⁶⁵⁴. Dolayısıyla mülga 555 sayılı CoğİŞKHK m.1’e benzer biçimde, SMK sisteminde de hizmetlerin coğrafi işarete konu edilmesine izin verilmemiştir²⁶⁵⁵. Buna karşılık, coğrafi işaret ile marka arasındaki ilişkiyi düzenleyen SMK m.48/f.1 hükmünde, coğrafi işaretin tescilinden sonra, SMK m.44’te belirtilen biçimlerde veya tescile konu “coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetlerde” kullanılmak üzere yapılan marka başvurusunun reddedileceği, tescil edilmiş ise dava yoluyla hükümsüz kılınacağı öngörülmüştür. Bu bağlamda, amaçsal yorum yapılarak, SMK m.33’de sayılan ürünlerle ilgili hizmetleri konu alan marka tescillerine karşı SMK m.48/f.1’e dayanılarak itiraz/hükümsüzlük davası yollarına gidilebilir. Ancak her iki düzenleme arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için hizmetlerin de coğrafi işaret kapsamına (özellikle mahreç işareti olarak) alınması TRIPS ile uyum açısından daha isabetli olurdu. Sonuç olarak, bu bölümde kullandığımız “ürün” kavramı, marka hukukundaki mal/hizmet ibarelerine karşılık gelen “ürün” kavramına kıyasen çok daha dar ve coğrafi işaret hukukuna özgü bir mahiyet taşımakta; SMK m.33’te belirtilen sınırlı ve spesifik içeriğe karşılık gelmektedir.

B. Coğrafi İşaretlerin Özellikleri ve İşlevleri

Coğrafi işaret kavramı, üretildiği yer ile ürün arasında kalite, tanınmışlık veya diğer karakteristikler açısından bağ kurmayan basit coğrafi ibarelerden ayrılmaktadır²⁶⁵⁶. Bu kavram, kaynak göstermenin yanı sıra, aynı türdeki ürünler karşısında ayırt edicilik sağlayan ve tüketiciye kalite garantisi sunan

²⁶⁵³ Bu sebeple belirli yörelere mahsus halkoyunları, ninniler, türküler vb. unsurlar coğrafi işaretlere ilişkin SMK m.44’teki korumadan faydalanamamaktadır. **İlcalı**, s.1.

²⁶⁵⁴ **Zekeriya, Arı**, Coğrafi İşaret Kavramı ve Coğrafi İşaretlerin Tescili, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağan, C.I, İstanbul, 2002, s. 46; **Tuncay, Mehmet**, Coğrafi İşaretlerin Korunması, Kırkkale, 2009, s.4.

²⁶⁵⁵ Ancak doktrinde sadece malların değil, hizmetlerin de kökeni olduğu bölgeden hususiyet kazanabileceği; dolayısıyla hizmetlerin de (ör. Türk Hamamı) mahreç işareti olarak tescilinin mümkün olması gerektiği savunulmaktadır. **Gündoğdu, Gökmen**, 555 Sayılı CoğİŞKHK’nın Uygulamasında "Ürün" Kavramı ve Bazı Sorunlar, İÜHFİM, C. 63, S.1-2, s.233.

²⁶⁵⁶ ABAD’ın C-312/98 sayılı “Haus Cramer” kararı (para.43-44).
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-312/98> (Erişim Tarihi: 09.05.2017).

ibarelere karşılık gelmektedir. SMKYön m.3/f.1/(o) bendi hükmünde coğrafi işaretlerin sınai mülkiyet hakkına konu olabileceği öngörülmüştür.

Coğrafi işaretlerin kaynak gösterme, ayırt edicilik, reklam, kalite belirtme, geleneksel bilgiyi koruma, ülke tanıtımına katkıda bulunma, yerel kalkınmayı sağlama ve göçü önleme gibi işlevleri bulunmaktadır²⁶⁵⁷. Coğrafi işaretlere sunulan koruma hem tüketicilerin hem de teşebbüslerin meşru menfaatlerini muhafaza eden bir araçtır. Bu işaretlerin tescili ile coğrafi kökene bağlı olarak ürünün sahip olduğu özelliklerin veya üretim biçiminin yarattığı artı değerın üreticilere adil dönüşü hedeflenir²⁶⁵⁸. Ayrıca tüketicilerin alım kararını daha fazla bilgi ile yapması ve kalitesi yüksek ürünlere daha kolay ulaşması sağlanır²⁶⁵⁹.

Marka ve coğrafi işaretlerin başlıca ortak yönleri, uygulandıkları ürünleri tanıtmaya, aynı nitelikteki ürünlerden ayırma ve bu ürünlerin kaynağını göstermektir. Ancak marka bu ayrımı ve kaynak göstermeyi, belli bir teşebbüsü temel alarak yaparken; coğrafi işaretler belirli bir yöreyi esas alarak yapmaktadır. Coğrafi işaretler hiçbir suretle belirli bir teşebbüse atıfta bulunmamaktadır²⁶⁶⁰. Dolayısıyla bunların SMK m.44/f.7 gereği, tek başına belirli bir teşebbüsün tekeline bırakılması söz konusu olmaz²⁶⁶¹. Tescilli coğrafi işaretin 3. kişiler tarafından kullanımı, tescili gerçekleştirenin onayına değil, denetimine tabidir. İlgili şartnameye ve vasıflara uyan herkes, ürünlerinde coğrafi işareti kullanılabilir²⁶⁶². Ayrıca coğrafi işaret korumasına tabi olacak ürünün keyfi olarak seçilmesi mümkün değildir²⁶⁶³. Yine markadan farklı

²⁶⁵⁷ **Gündoğdu**, s.68 vd.; **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.47; **Tepe**, s.18 vd.; **Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı**, s.8; **Dericioğlu**, Coğrafi İşaret, s.663; **Paslı**, s.388.

²⁶⁵⁸ **Balaban**, s.59-60.

²⁶⁵⁹ Ayrıca coğrafi işaretlerin tescili, bunların hukuka uygun biçimde kullanılmasını ve tüketicilerin yanılgısına yol açacak haksız ticari uygulamalara konu edilmemesini sağlar. 1151/2012 sayılı Tüzük Giriş Kısmı (para.18, 29).

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:en:PDF> (Erişim Tarihi: 09.12.2016).

²⁶⁶⁰ **IPI Directive**, s. 116; **Kaya/Ülgen**, Ticari İşletme Hukuku, s.443; **Arı**, s.55; **Paslı**, s.390; **Coşkun**, s.78 vd.; **Arkan**, Ticari İşletme, s.296; **Suluk/Karasu/Nal**, s.181.

²⁶⁶¹ **Özgür, Didem**, Coğrafi İşaretlerin Korunması: Avrupa Birliği'ndeki Hukuki Çerçeve ve Türkiye Uygulaması, İzmir, 2011, s.5-6.

²⁶⁶² **Oğuz, Arzu**, Bir Sınai Hak Türü Olarak Coğrafi İşaret Koruması, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y:5, S.19, s.575. Marka bir teşebbüsün ayırt edici işareti olmasına rağmen, coğrafi işaret kolektif bir tanıtım vasıtasıdır. **Hirsch**, Fikri Say, s.9; **Kaya**, s.21; **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.46-47; **Dericioğlu**, Coğrafi İşaret, s.665.

²⁶⁶³ **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.102.

olarak, SMK m.148/f.1 gereği, coğrafi işaretler lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki işlemlere konu olamaz ve teminat olarak gösterilemez²⁶⁶⁴.

C.Coğrafi İşaretleri Konu Alan Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri

Coğrafi işaretlere yönelik korumayı düzenleyen ilk uluslararası sözleşme olan Paris Sözleşmesi m.1/f.2 hükmünde, kaynak işareti (indications of source/indications de provenance) ve menşe adı (appellations of origin/appellations d'origine) ifadelerine yer verilmiştir²⁶⁶⁵. Bunlara, Paris Sözleşmesi m.10 ve 1. mük. m.10 kapsamında, haksız rekabet hükümleri çerçevesinde genel bir koruma sağlanmıştır²⁶⁶⁶. Bu işaretlere sağlanan uluslararası korumanın artırılması maksadı ile 1891 tarihinde Malların Kaynağı ile İlgili Sahte ve Yanıltıcı İşaretlerin Önlenmesi için Madrid Anlaşması imzalanmış ve yanıltıcı kaynak bildiren ürünlerin ithalatına karşı ek yaptırımlar (ithalat yasağı, gümrüklerde el koyma vs.) getirilmiştir²⁶⁶⁷. WIPO nezdinde uluslararası tescil imkanı ise 1958 tarihli Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası Tescili İçin Lizbon Anlaşması'nın bir getirisi olmuştur.

TRIPS m.22/f.1 hükmünde ise önceki anlaşmalardan farklı olarak, menşe adını ve mahreç işaretini kapsayacak biçimde, coğrafi işaret (geographical indication) kavramı kullanılmıştır²⁶⁶⁸. Bu hükümde coğrafi işaretin, bir malın üye devletlerden birinin ülkesinden veya üye bir devletin ülkesindeki bölge veya yöreden kaynaklandığına işaret eden, malın belirli bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri açısından esas itibarıyla bu coğrafi kökene göndermede bulunan gösterge olduğu ifade edilmiştir²⁶⁶⁹. Buna göre bir “*adın veya işaretin*”, coğrafi işaret vasfı taşıması için malın “*coğrafi kökenini*” göstermesi

²⁶⁶⁴ **Gündoğdu**, s.73; **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.47.

²⁶⁶⁵ **Yıldız, Burçak**, WIPO'nun Coğrafi İşaret Hukuku Alanındaki Faaliyetleri ile Paris, Madrid ve Lizbon Sözleşmelerinde Coğrafi Köken Gösteren İşaretlere İlişkin Düzenlemeler, Ankara Barosu, FMR C.8, S.1, 2008/1, s.52 vd.; **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.49 vd.

²⁶⁶⁶ Ancak bu hükümlerde coğrafi işaret üzerindeki hakkın esasına ilişkin özel bir koruma usulü öngörülmemiştir. Paris Sözleşmesi, marka ve coğrafi işaret arasındaki ilişkiyi konu alan bir hüküm de içermemektedir. **Pash**, s.388. Maddenin revizyonuna yönelik çalışmalar da sonuçsuz kalmıştır. **Yıldız**, WIPO, s.49.

²⁶⁶⁷ **Yıldız**, WIPO, s.69.

²⁶⁶⁸ **Yıldız**, Uyarlanma Sorunu, s.71; **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.51; **Pash**, s.390. Coğrafi işaret kavramının esasında mahreç işareti kavramına karşılık geldiği savunulmaktadır. **Yıldız**, Uyarlanma Sorunu, s.75-76; **Tekinalp**, s.22-23.

²⁶⁶⁹ SMK m.34 ve mülga 555 sayılı CoğışKHK m.3 hükümlerinin kaleme alınışı bu hükümle uyumludur. **Gündoğdu**, s.7; **Yıldız**, TRIPS, s.55; **Pash**, s.389.

ve ilgili malın “niteliğinin, ününün veya diğer bir özelliğinin bu coğrafi kökene atıfta bulunması” gereklidir²⁶⁷⁰.

TRIPS m.22/f.1'e göre, coğrafi işaretler, üye bir ülkenin toprağından veya bu toprak üzerinde yer alan bir bölge veya yöreden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle, esas olarak, bu coğrafi menşeye atfedilen ürünleri tanımlamak için kullanılan işaretlerdir. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise:

- Bir malın sunumunda veya isminde, kamuyu malın menşei konusunda yanıltacak şekilde, malın menşeinin gerçek menşei yeri dışında bir başka coğrafi bölge olduğunu gösteren veya öneren herhangi bir yolun kullanılması²⁶⁷¹;
- Paris sözleşmesi m.10 anlamıyla haksız rekabet fiili oluşturan diğer kullanımlar yasaklanmaktadır²⁶⁷².

Coğrafi işaret ile marka arasındaki ilişkiyi düzenleyen TRIPS m.22/f.3 hükmüne göre, “Herhangi bir üye, mevzuatı izin verdiği takdirde veya ilgili bir tarafın talebi üzerine, bu üyenin ülkesinde bu mallar ait bir markada bu coğrafi işaretin kullanılması kamuyu malların gerçek menşe yeri konusunda yanıltacak nitelikte ise, menşei, belirtilen ülke olmayan mallar için, bir coğrafi işaret içeren veya bu işareten ibaret olan bir markanın tescilini resmen reddedecek veya geçersiz” kılacaktır. Bu hükme göre, coğrafi işaretleri içeren veya coğrafi işaretlerden ibaret olan bir markanın kullanımı, ürünlerin gerçek kökeni hakkında “kamuyu yanıltacak” nitelikte ise bu markanın tescili reddedilecek veya geçersiz kılınacaktır. Hüküm ile coğrafi işaretler, kamuyu yanıltıcı markalara karşı da korunmuştur. Ancak yasağın uygulanması için bu kullanımın yanıltıcı olması “ön şart” niteliğindedir²⁶⁷³. Bu hükümle “kamuyu menşe yönünden yanıltabilecek” sahte coğrafi işaretlerin marka olarak veya

²⁶⁷⁰ Yıldız, Burçak, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi'nde (TRIPS'de) Coğrafi İşaretlere İlişkin Düzenlemeler, Ankara Barosu FMR, C.8, S.3, 2008, s.55 vd.

²⁶⁷¹ Bu bentteki yasağın uygulanması için sahte coğrafi işaretin kullanımının kamuyu yanıltıyor olması şarttır. Yıldız, TRIPS, s.74.

²⁶⁷² Bu bentteki yasağın uygulanması için haksız rekabetin varlığının ispatı yeterlidir. Ayrıca yanıltıcı etkinin oluşup oluşmadığının ispatına gerek yoktur. Yıldız, TRIPS, s.77.

²⁶⁷³ Gündoğdu, Ürün, s.224; Coşkun, s.59.

markanın bir parçası olarak tescili önlenmektedir²⁶⁷⁴. Yasak açısından yanıltma potansiyeli taşıma yeterlidir²⁶⁷⁵.

Buna karşılık TRIPS'te coğrafi işaret türüne göre bir ayırım yapılarak; şaraplar ve alkollü içkilere ilişkin coğrafi işaretler ile markalar arasındaki ilişki ayırık hükümlere tabi tutulmuştur²⁶⁷⁶. TRIPS m.23/f.2 hükmü gereği, menşei coğrafi işarete belirtilen yer olmayan şaraplar veya alkollü içeceklerle ilgili olarak:

- Bu şarapları tanıtıcı coğrafi bir işaret içeren veya bu işareten ibaret olan bir markanın veya
- Bu alkollü içecekleri tanıtıcı coğrafi bir işaret içeren veya bu işareten ibaret olan bir markanın tescili resmen reddedilecek veya geçersiz kılınacaktır. TRIPS m.23/f.2 açısından şaraba ve alkollü içkilere ilişkin sahte coğrafi işaretlerin bu ürünlerde marka olarak (veya markanın bir parçası olarak) tescili kamuyu “yanıltma potansiyeli taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın” yasaklanmaktadır²⁶⁷⁷.

Sonuç olarak, TRIPS m.22/f.3 anlamında marka ve coğrafi işaret arasındaki ilişki kamunun “menşe yönünden yanılması” esasına oturtulması, marka tescil engelinin ancak bu halde uygulama alanı bulmuştur. Başvuru konusu işaret, başka unsurlar sayesinde ayırt ediciliğe sahip olsa dahi ürünün gerçek kökeni açısından yanıltıcılık teşkil ediyorsa tescil edilemeyecektir²⁶⁷⁸.

Buna karşılık, şarap ve alkollü içkilere ilişkin coğrafi işaretler söz konusu olduğunda TRIPS m.23/f.2 hükmünde marka tescil engelinin uygulanması için marka tescilinin alıcıları yanıltabilecek nitelikte olup olmadığına bakılmamaktadır.

²⁶⁷⁴ Yasağın uygulanması için malların aynı tür olması şart değildir. Benzer türden mallarda da (ör. kristaller ile porselenler) TRIPS m.22/f.3 hükmü uygulanabilecektir. **Yıldız**, TRIPS, s.79.

²⁶⁷⁵ **Yıldız**, TRIPS, s.78-79; **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.221-222.

²⁶⁷⁶ **Yıldız**, TRIPS, s.88 vd.

²⁶⁷⁷ **Gündoğdu**, Ürün, s.225; **Yıldız**, TRIPS, s.88; **Coşkun**, s.61. TRIPS m.23/f.1’de malların gerçek menşei belirtilse veya gerçek coğrafi işaret tercüme edilse ya da “çeşit”, “tür”, “stil”, “taklit” vb. terimlerle beraber kullanılsa dahi, şarapları, menşei söz konusu coğrafi işarete gösterilen yer olmayan şaraplarla özdeşleştiren veya alkollü içecekleri, menşei söz konusu coğrafi işarete gösterilen yer olmayan alkollü içeceklerle özdeşleştiren “coğrafi işaretlerin” kullanılması yasaklanmaktadır. TRIPS m.23/f.1’deki bu yasak açısından da kullanımın kamuyu yanıltıcı nitelik taşıması aranmamaktadır. **Gündoğdu**, Ürün, s.225.

²⁶⁷⁸ **Paslı**, s.392.

D.Avrupa Birliđi Hukukunda Marka ve Cođrafi İřaretler Arasındaki İliřkiyi Konu Alan Dzenlemeler

1.Avrupa Birliđi Hukukunda Mevzuat Geliřim Suresi

AB hukukunda cođrafi iřaretlerin korunmasına ynelik ilk dzenleme olan 2081/92 sayılı Tuzuk²⁶⁷⁹, 20 Mart 2006 tarihli, 510/2006 sayılı Tarım Urnleri ve Gıda Maddeleri Uzerindeki Cođrafi İřaretlerin ve Menşe Adlarının Korunması Hakkında Tuzuk²⁶⁸⁰ ile ilga edilmiřtir²⁶⁸¹.

Geçmiř dönemde 209/2007 sayılı Tuzuk m.7/f.1/(k) bendinde de 510/2006 sayılı bu Tuzuk'e atıfta bulunulmuřtu. Ancak 510/2006 sayılı Tuzuk'un yerini de 21 Kasım 2012 tarihli 1151/2012 sayılı Tarım Urnleri ve Gıda Maddelerine iliřkin Kalite Dzenlemelerine iliřkin Tuzuk almıřtır²⁶⁸². 2081/92 ve 510/2006 sayılı bu iki Tuzuk'un yururlukten kalkması ertesinde, AB hukukunda cođrafi iřaretlerin korunmasında en onemli dzenlemelerden biri 1151/2012 sayılı Tuzuk olmuřtur. Bu surecin dođal sonucu olarak, 209/2007 sayılı Tuzuk m.7/f.1/(k) bendindeki mutlak ret sebebi kapsamında 510/2006 sayılı Tuzuk'e yapılan atıfların, artık 1151/2012 sayılı Tuzuk'e yapıldıđı kabul edilmekteydi²⁶⁸³.

Geçmiř dönemde 207/2009 sayılı Tuzuk m.7/f.1/(k) bendi geređi, 510/2006 sayılı Tuzuk'e (1151/2012 sayılı Tuzuk'e) uygun olarak tescil edilmiř cođrafi iřaretleri veya menşe adlarını ieren veya bunlardan oluřan markalar, söz konusu 510/2006 sayılı Tuzuk m.13'te (1151/2012 sayılı Tuzuk m.13/f.1 ve m.14'te) sayılan hallerden birine karřılık geliyorsa, aynı tür urnlerde tescil edilmeyecekti. Ancak tescil yasađı aısından marka bařvurusunun, cođrafi iřarete veya menşe adına iliřkin bařvurudan sonra yapılması řarttı.

Yasađın uygulanması iin:

²⁶⁷⁹ http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126807 (Eriřim Tarihi.12.11.2016).

²⁶⁸⁰ <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0510:20080529:EN:PDF> (Eriřim Tarihi.12.11.2016).

²⁶⁸¹ **Yıldız, Burçak**, 510/2006 sayılı Tuzuk'teki Dzenlemeler Iřıđında Avrupa Birliđi Hukukunda Tarım Urnleri ve Gıda Maddeleri Uzerinde Menşe Adları ve Cođrafi İřaretlerin Korunması, Ankara Barosu FMR, S.2, 2008/2, s.17 vd.; **Bilge**, Karıřtırılma İhtimali, s.52-53.

²⁶⁸² **İođlu**, s.86.

²⁶⁸³ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.149; **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.10, Ver.1.0, 01.08.2016, s.5.

- Markanın coğrafi işareti veya menşe adını içermesi ya da bunlardan oluşması;
- Marka başvurusunun sonradan yapılmış olması;
- Tescilli istenen markanın coğrafi işaretle aynı türde/tipte ürünleri kapsamaması;
- Marka tescilinin 510/2006 sayılı Tüzük m.13 hükmünde (1151/2012 sayılı Tüzük m.13/f.1 ve m.14'te) yer alan hallerden birine yol açması şartları aranmıştı.

Reform sürecinde 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(j) bendi ile getirilen yeni düzenlemede ise doğrudan 510/2006 sayılı Tüzük'e (1151/2012 sayılı Tüzük'e) atıf yapılması usulü terk edilmiş ve tescil engelinin kapsamı ilgi mevzuatı kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Tüzük m.7/f.1/(j) bendinde: *“coğrafi işaretlere ve menşe adlarına koruma getiren Birlik mevzuatı veya üye devlet ulusal mevzuatı ya da taraf olunan uluslararası anlaşmalar gereği tescilden mahrum bırakılan markaların reddedileceği”* öngörülmüştür²⁶⁸⁴.

2. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Mevzuat

Halen AB hukukunda, coğrafi işaretlerin (ve menşe adlarının) korunmasını konu alan dört ayrı Tüzük yürürlükte. Bu bağlamda:

- 1308/2013 sayılı Tüzük şaraplara ilişkin coğrafi işaretlerin²⁶⁸⁵,
- 251/2014 sayılı Tüzük aromalı şaraplara ilişkin coğrafi işaretlerin²⁶⁸⁶,
- 110/2008 sayılı Tüzük yüksek alkollü içkilere ilişkin coğrafi işaretlerin²⁶⁸⁷,
- 1151/2012 sayılı Tüzük tarım ürünleri ve gıda maddelerine ilişkin coğrafi işaretlerin korunmasını konu almaktadır²⁶⁸⁸.

²⁶⁸⁴ 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(k) bendinde benzer bir tescil engeli, özel olarak şarap emtiası açısından öngörülmüştür.

²⁶⁸⁵ <http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=E> N (Erişim Tarihi: 12.12.2016).

²⁶⁸⁶ <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0014:0034:EN:PDF> F (Erişim Tarihi: 12.12.2016).

²⁶⁸⁷ <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0016:0054:EN:PDF> F (Erişim Tarihi: 12.12.2016).

²⁶⁸⁸ <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:en:PDF> (Erişim Tarihi: 12.12.2016)

Dolayısıyla 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(j) bendindeki yasak, yukarıda sayılan Tüzük'ler kapsamında tescil edilen coğrafi işaretleri (ve menşe adlarını) konu alan markalara uygulanacaktır. Bu hükümler gereği:

- Şaraplara ilişkin 1308/2013 sayılı Tüzük m.102/f.1 hükmünde m.103/f.2'e yapılan atıf sonucu, işbu Tüzük'ün ikinci bölümünün yedi numaralı ekinde listelenen kategorilerden birinde yer alan ürünlere ilişkin, ürün şartnamesi ile uyuşmayan veya kullanımı m.103/f.2 hükmüne tabi olacak bir coğrafi işaretten/menşe adından oluşan veya bunları içeren markaların tescil edilmeyeceği belirtilmiştir.
- Aromalı şaraplara ilişkin 251/2014 sayılı Tüzük m.19/f.1 gereği, kullanımı Tüzük m.20/f.2 hükmüne aykırılık yaratan aromalı şarapların marka olarak tescili yasaktır. Yine yüksek alkollü içkilere ilişkin 110/2008 sayılı Tüzük m.23/f.1 hükmünde, kullanımları aynı Tüzüğün m.16 hükmünde sayılan ihlallerden birine yol açan coğrafi işaretlere marka koruması verilmeyeceği öngörülmüştür²⁶⁸⁹. Ret kararı için marka başvurusunun, tescil edilen coğrafi işaret başvurusundan sonra yapılması gereklidir.
- Tarım ürünleri ve gıda maddelerine ilişkin 1151/2012 sayılı Tüzük m.14/f.1 hükmü gereği, işbu Tüzük kapsamında tescilli bir coğrafi işaretin veya menşe adının, aynı tipteki ürünlerde kullanımı, Tüzüğün m.13/f.1 hükmünde sayılan hallerden birine yol açıyorsa marka olarak tescili mümkün değildir. Bu halde de ret kararı için marka başvurusunun, tescil edilen coğrafi işaret başvurusundan sonra yapılması gereklidir²⁶⁹⁰.

Söz konusu Tüzük'lerde öngörülen coğrafi işaret ihlalleri, genel hatları ile üç ayrı başlıkta ele alınabilir. Coğrafi işaretin:

- Tescilin kapsamadığı ancak kıyaslanabilir ürünlerde doğrudan veya dolaylı kullanımı²⁶⁹¹;
- Yanlış kullanımı, taklit veya çağrışım yaratan kullanımı;

²⁶⁸⁹ Tüzük m.23/f.1'e göre, daha önceden tescil edilip Tüzük Ek III'de belirtilen coğrafi işaretleri içeren markaların tescili önceden tescil edilen coğrafi işarete Tüzüğün 16. maddesine göre tecavüz teşkil edecekse bu markaların tescil talepleri reddedilecektir. Tüzüğün 23/3. maddesine göre daha önceden tescil edilmiş marka nedeniyle tüketiciler ürünün kökeni konusunda yanılabırlarsa o zaman bu coğrafi işaretin tescil talebi reddedilmektedir. **Özgür**, Sert İçki s.3523. TRIPS m.23/f.1 hükmü, haksız rekabet kurallarının yetersiz kaldığı durumlarda başvurulabilecek bir düzenlemedir. **Özgür**, Coğrafi İşaret, s.75.

²⁶⁹⁰ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.10, Ver.1.0, 01.08.2016, s.7-8

²⁶⁹¹ Örneğin zeytin ve zeytin yağı, margarin ve tereyağı bu kapsamda değerlendirilir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.151.

- Diğer her türlü aldatıcı kullanımı söz konusu hükümlerde yasaklanmaktadır.

Şayet marka başvurusu bu etkiyi doğuracaksa Tüzük m.7/f.1/(j) bendi yasağı uygulanacaktır.

Sonuç olarak, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(j) bendi yasağının uygulamasında üç şart aranmaktadır. Bu şartlar:

- Coğrafi işaretin (veya menşe adının) AB düzeyinde tescil edilmiş olması;
- Coğrafi işareti içeren veya bundan oluşan markanın kullanımının, ilgili mevzuattaki ihlallerden birini (markanın öncelik sahibi menşe adına veya coğrafi işarete tecavüzü) gerçekleştirmesi²⁶⁹²;
- Marka başvurusunun coğrafi işaretin kapsadığı ürünü veya bununla “kıyaslanabilir” bir ürünü konu edinmesidir²⁶⁹³.

²⁶⁹² SMK m.5/f.1/(i) bendi açısından önem taşıyan 1151/2012 sayılı Tüzük m.13 hükmünde dört ayrı kullanımın menşe adına/coğrafi işarete tecavüz teşkil ettiği öngörülmüştür. **Yıldız**, Coğrafi İşaretlerin Korunması, s.60-64. Bu bağlamda 1151/2012 sayılı Tüzük m.13 gereği:

- Öncelikle tescilli menşe adının veya coğrafi işaretin korumadan yararlanan ürün dışındaki ürünlerde doğrudan veya dolaylı olarak ticari kullanımı yasaklanmaktadır. Ancak yasağın uygulanması için coğrafi işaretin uygulandığı ürün ile ticari kullanıma konu edilen ürünlerin kıyaslanabilir olması veya kullanımının coğrafi işaretin tanınmışlığını zedelemesi gereklidir.
- Tescilli coğrafi işaretin veya coğrafi işaretin gerçek kaynağı belirtilse bile her türlü kötü kullanımı, taklidi veya hatırlatıcı şekilde kullanılması veya coğrafi işaretin kendisinin değil tercümesinin kullanılması veya “benzer”, “tip”, “stil”, “tat” veya benzer terimlerle birlikte kullanılması yasağa tabidir. Bu yasak ile menşe adının veya coğrafi işaretin yetkisiz kişilerce kullanımı sonucu sulandırılması yasaklanmaktadır.
- Malın iç veya dış ambalajında, paketinde, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili diğer yazılı belgelerde, malın doğal veya asli özellikleri ile menşesine ilişkin olarak yanıltıcı nitelik taşıyan (yanlış kanaat uyandırabilecek) herhangi bir açıklamaya yer verilmesi yasaklanmıştır.
- Ürünün gerçek kökeni konusunda tüketiciyi yanıltabilecek (potansiyel taşıyan) her türlü uygulama yasaktır.

Bu dörtlü ayırım 110/2008 sayılı Tüzük m.16 hükmünde de yer almaktadır. **Özgür**, Sert İçki, s.3519 vd. Örneğin Tüzük m.16/f.1/(a) hükmüne göre, tescil edilmeyen ürünler coğrafi işaret olarak tescil edilen alkollü sert içkilerle karşılaştırılabilir ürünlerse bu tescil edilmeyen ürünlerin doğrudan veya dolaylı ticari kullanımı veya bu ürünlerin benzer kullanımı tescilli coğrafi işaretin ününü zedeliyorsa bu kullanımlar yasaklanabilecektir. Yine Tüzük m.16/f.2/(b) maddesine göre tescilli coğrafi işaretin gerçek kaynağı belirtilse bile her türlü kötü kullanımı, taklidi veya hatırlatıcı şekilde kullanılması; coğrafi işaretin kendisinin değil tercümesinin kullanılması veya ‘benzer’, ‘tip’, ‘stil’, ‘tat’ gibi terimlerle birlikte kullanılması yasaklanmıştır. **Özgür**, Sert İçki, s.3526.

²⁶⁹³ Tüzük m.7/f.1/(j) bendi yasağı, coğrafi işaretin konusu olmayan diğer ürünlere uygulanacak marka başvurularına uygulanmaz. Yasak sadece coğrafi işaretin konusu olan emtia ile “ayniyet gösteren” veya “kıyaslanabilen” spesifik emtiaya uygulanan marka başvurularını konu alır. Örneğin 1151/2012 sayılı Tüzük m.12 hükmünde, şartnamedeki esaslara uyan her teşebbüsün menşe adını veya coğrafi işareti spesifik yiyecek veya tarım ürününde kullanabileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla, ilgili coğrafi işaret veya menşe adı açısından kabul edilen şartnameye uyum sağlayacak biçimde ürün sınıfında sınırlamaya gidilen marka başvuruları, Tüzük m.7/f.1/(j) bendi yasağının kapsamı dışında kalır.

Bu bağlamda, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(j) bendi gereği, marka tescil başvurusu, önceden başvurusu yapılan coğrafi işarete/menşe adına 1151/2012 sayılı Tüzük m.13 ve 14 hükümleri gereği tecavüz teşkil edecekse (özellikle 1151/2012 sayılı Tüzük m.13/f.1/(a)-(d) bentlerinde sayılan hallerden biri ortaya çıkıyorsa) reddedilir. Böyle bir markanın tescili halinde ise hükümsüzlük yaptırımı uygulanır²⁶⁹⁴. Bu hükümlere göre, Tüzük m.7/f.1/(j) bendindeki yasak, sadece coğrafi işareti/menşe adını içeren veya birebir bunlardan oluşan işaretlerle sınırlı kalmaz. Yasak, ürünün gerçek menşei gösterilse dahi her türlü kötüye kullanımı, taklit veya çağrışım yapan kullanımı da kapsamaktadır. Ayrıca coğrafi işaretlerin/menşe adlarının tercümelemleri ile üretim tipinin, stiline aynı olduğunu belirten vs. ibareler de yasağa tabidir.

2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(j) bendi koruması, marka başvurusundan önce gerçekleştirilen ve marka başvurusu incelenirken koruma altına alınan coğrafi işaretlere sunulmaktadır. Bununla birlikte EUIPO nezdinde, özellikle 1151/2012 sayılı Tüzük m.14 gereği, başvurusu daha önceden yapılmış ancak marka tescil süreci devam ederken henüz tescil edilmemiş coğrafi işaretler söz konusu olduğunda, marka tescil süreci coğrafi işaret tescil sürecinin neticesi ortaya çıkana kadar ertelenmektedir²⁶⁹⁵.

Belirtmek gerekir ki salt coğrafi işareten ibaret olan marka başvuruları, Tüzük m.7/f.1/(j) bendinin yanı sıra, aynı zamanda tanımlayıcılığa ilişkin m.7/f.1/(c) bendi yasağına da tabidir. Bu tür başvurularda coğrafi işaret şartnamesi ile uyumun sağlanması maksadı ile ilgili emtiada sınırlamaya gidilmesi, m.7/f.1/(j) bendi yasağını bertaraf edebilir. Ancak bu durum, m.7/f.1/(c) bendindeki yasak açısından hiçbir etki doğurmaz²⁶⁹⁶.

²⁶⁹⁴ Yıldız, Coğrafi İşaretlerin Korunması, s.66-67.

²⁶⁹⁵ Bu şartlar dahilinde 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(j) bendi:

- Bir bütün olarak sadece coğrafi işareten oluşan marka başvurularını (doğrudan kullanım);
- Başka kelime veya şekil unsurlarının yanı sıra bir bütün olarak coğrafi işareti içeren marka başvurularını (dolaylı kullanım);
- Coğrafi işaretin çağrışımından veya taklidinden oluşan ya da bunları içeren marka başvurularını;
- Diğer yanıltıcı ibare ve uygulamaları;
- Kullanımları coğrafi işaretin tanınmışlığından fayda sağlayacak marka başvurularını kapsamaktadır.

EUIPO Guideline, Part B, Sec.4, Chap.10, Ver.1.0, 01.08.2016, s.8.

²⁶⁹⁶ Örneğin şarap emtiasında “Bergerac” ibaresinin tescili 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(j) ve (c) bentlerinin her ikisine de aykırılık teşkil etmektedir. Bu kelime tek başına bir coğrafi işareten ibaret olması sebebiyle tanımlayıcıdır. Başvuruda ilgili emtianın “*Bergerac menşe adına ilişkin şartname ile uyumluluk gösteren şaraplar*” ile sınırlı olduğunun belirtilmesi,

Dolaylı kullanım olarak adlandırılabilir ikinci halde ise marka başvurusu, coğrafi işaretin yanı sıra farklı kelime veya şekil unsurlarını da içermektedir. Ancak Tüzük m.7/f.1/(j) bendi yasağı açısından, bu ek unsurların işaretin bütününe ayırt edicilik kazandırması önem arz etmez. Diğer bir ifade ile işaret bir bütün olarak, Tüzük m.7/f.1/(b) ve (c) bentleri açısından ayırt ediciliğe sahip olsa dahi tescili m.7/f.1/(j) bendi gereği reddedilebilecektir²⁶⁹⁷. Dolayısıyla diğer şartlar karşılandığı sürece, kombinasyon markasında coğrafi işaretin asli veya tali unsur olarak kullanılması yasağa tabidir.

E.Türk Hukukunda Coğrafi İşaretlerin Bir Marka Tescil Engeli Olarak Düzenleniş Biçimi

1.Sınai Mülkiyet Kanunu Öncesi Dönemde Bir Marka Tescil Engeli Olarak Coğrafi İşaretlerin Düzenleniş Biçimi

Mülga 556 sayılı KHK'da coğrafi işaretler ile marka tescili arasındaki ilişkiyi doğrudan ele alan özel bir hükme yer verilmemişti²⁶⁹⁸. Bununla birlikte coğrafi köken konusu, mülga KHK m.7/f.1/(c) ve (f) bentlerinde tanımlayıcılığa ve yanıltıcılığa ilişkin iki ayrı tescil engelinin özel görünüş biçimleri olarak düzenlenmişti. Bu iki tescil engeli, aynı zamanda m.41/f.1/(a) bendi gereği, tescilli markanın hükümsüzlüğüne yol açmaktaydı. Markanın ürünün coğrafi kaynağına yönelik yanıltıcı etki doğurması, iki ayrı hükümde daha ele alınmıştı. Bunlardan ilki, ürünün coğrafi kaynağı açısından halkı yanılgıya düşürecek marka devirlerinin engellenmesini konu alan m.16/f.4 hükmü; ikincisi ise kullanım sonucunda tescil edildiği ürünün coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali yaratan markaların hükümsüz kılınmasını öngören mülga KHK m.42/f.1/(e) bendi idi.

m.7/f.1/(j) hükmü ihlalini önler. Ancak başvurunun m.7/f.1/(c) bendi gereği reddi hala mümkündür. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.10, Ver.1.0, 01.08.2016, s.9.

²⁶⁹⁷ **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.10, Ver.1.0, 01.08.2016, s.11.

²⁶⁹⁸ 551 sayılı Markalar Kanunu m.5/f.1/(b) bendinde "*halkı aldatacak mahiyette olan işaretler, ezcümle markanın tescilini isteyen kimseye ait olamayan tasdikname diploma, takdirname, madalya gibi hususları ihtiva eden veya yabancı mahsul ve mamulunun yabancı memleketlerde istihsal ve imal edildiği zannını uyandıracak surette tertip edilen yahut markanın tescilini isteyen kimsenin ikamet, istihsal, imal veya ticaret mahalli ile ilgisi bulunmayan menşe işaretlerini havi işaret ve adların*" marka olarak tescil edilemeyeceği hükmü bağlanmıştır. Yine 551 sayılı Markalar Kanunu m.6/f.1/(a) bendinde, "*münhasıran markanın üzerine konacağı eşyanın çeşidi, cinsi, vasfı, miktarı, kıymet ve menşeyini, sevki ve tahsis olunduğu yeri veya zamanı gösteren işaret ve kayıtlardan ibaret bulunan markalar marka olarak tescil edilemez.*" hükmü yer almaktadır. Bu iki hüküm ile marka hukuku çerçevesinde kaynak bildiren işaretlerin korunması tesis edilmiş olmaktadır. **İloğlu**, s.94; **Gündoğdu**, Ürün, s.213.

Son olarak, tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkını veya “herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsamaması halinde”, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusunun reddedileceğini öngören mülga 556 sayılı KHK m.8/f.5 hükmünün tescilli coğrafi işaretleri bir nişpi ret sebebi olarak kapsamına alıp almadığı tartışılmıştı. Tartışmanın odak noktasını, önceden tescilli coğrafi işarete dayanılarak, sonraki markanın reddi/hükümsüzlüğünün, itiraz/dava yolu ile istenip istenemeyeceği oluşturmuştur. Doktrinde bir görüş, mülga 556 sayılı KHK m.8/f.5 hükmündeki sınai mülkiyet hakkı kavramına, sahibine tekel hakkı vermeyen coğrafi işaretlerin girmediğini savunmuştur²⁶⁹⁹. Buna karşılık katıldığımız görüş, m.8/f.5’teki sınai mülkiyet hakkı kavramının coğrafi işaretleri de kapsadığını kabul etmiştir²⁷⁰⁰.

Öte yandan coğrafi işaretler ile marka tescili arasındaki ilişki, mülga 555 sayılı CoğİşKHK m.18/f.1 ve m.15 hükümlerinde ele alınmıştır. Mülga 555 sayılı CoğİşKHK m.18/f.1’e göre, söz konusu KHK kapsamında tescil için başvurusu yapılmış bir coğrafi işaret, aynı “KHK’nın m.15 hükmüne giren biçimde” veya “aynı ürünle ilgili olarak” kullanılmak üzere marka olarak tescil edilmeyecekti. Yapılan tesciller ise hükümsüzlük yaptırımına tabi tutulmuştu²⁷⁰¹. Yasak açısından coğrafi işaretin başvuruya konu edilmesi yeterli görülüyordu.

Bu hükmün lafzına göre, marka tescil engeli iki ayrı durumda ortaya çıkacaktı. Bunlardan ilki başvurusu yapılmış coğrafi işaretin 555 sayılı KHK m.15 hükmüne giren biçimde markada yer almasıydı²⁷⁰². Ancak tescil engelini uygulaması için marka başvurusunun:

²⁶⁹⁹ **Sekmen**, s.160; **Tekinalp**, s.425.

²⁷⁰⁰ **Çolak**, s.365-366; **Pash**, s.394-395.

²⁷⁰¹ Bu sayede TRIPS m.22/f.3’ün aradığı, coğrafi işaret kullanımının marka açısından bir tescil engeli ve hükümsüzlük sebebi olması şartı karşılanmıştır. **Pash**, s.393.

²⁷⁰² Mülga 555 sayılı CoğİşKHK m.15 ve m.18/f.1 hükümleri gereği coğrafi işaret başvurusu yapma hakkına sahip kişiler ile tescil edilmiş coğrafi işareti kullanım hakkına sahip kişiler, üçüncü kişiler tarafından aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkına sahiptir:

- Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran ya da çağrıştıran ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı,
- Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı veya korunan adın tercümesinin kullanımı veya “stilinde”, “tarzında”, “tipinde”, “türünde”, “yöntemiyle”, “orada üretildiği biçimde” veya benzeri diğer açıklama veya terimlerle birlikte kullanımı,

- Coğrafi işaretin ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak mahiyet taşıması²⁷⁰³;
- Coğrafi işaretin kapsadığı ürünleri andıran veya çağrıştıran ürünlerde doğrudan veya dolaylı olarak coğrafi adı içermesi²⁷⁰⁴;
- Gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini yaratması²⁷⁰⁵;
- Nitelik, özellik veya ürün menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı açıklama içermesi²⁷⁰⁶ gerekliydi. Bu şartlarından birini taşıyan marka başvurusu reddedilecekti.

Mülga 555 sayılı KHK m.18/f.1’de de KHK hükümlerine göre tescil için başvurusu yapılmış bir coğrafi işaretin, m.15 hükmüne giren biçimde veya aynı ürünle ilgili olarak kullanılmak üzere marka olarak tescili yasaklanmıştı. KHK m.18/f.1’deki “veya” bağlacı, hükümde ikinci bir tescil engelinin daha öngörüldüğü düşüncesini yaratmaktaydı. Hükümün lafzına sadık kalınırsa marka başvurusunun, coğrafi işaretle aynı ürünleri kapsamı halinde tescili mümkün olmayacaktı. Ancak bu takdirde söz konusu engelin uygulanması için 555 sayılı KHK m.15 hükmünde sayılan kullanıma dayalı şartların hiçbirinin aranmasına ihtiyaç kalmıyordu. Hükümün lafzı ile ruhu arasındaki bu çelişkinin giderilmesi

-
- Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiyeye yer verilmesi,
 - Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanlış yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulması.

²⁷⁰³ Çay emtiasında tescilli “Darjeeling” coğrafi işaretinin, çaydanlık emtiasında marka olarak tescili bu kapsamda değerlendirilebilir. **Yıldız**, Coğrafi İşaretlerin Korunması, s.66; **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.219; **Özgür**, Coğrafi İşaret, s.86-87.

²⁷⁰⁴ Keçi peynirinde tescilli bir coğrafi işaretin, kaşar peynir emtiasında markanın bir unsuru olarak tescili bu hale örnek teşkil eder. Buna karşılık, Antep baklavası coğrafi adı, Antep tulumba tatlısı ibaresini içeren bir markanın tescili engelleyemez. **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.221.

²⁷⁰⁵ Örneğin, Fransa’da üretilen peynirler için tescilli “Rokfor” coğrafi işaretinin, “Rokfor stilinde peynir, Üretim yeri: İspanya” olarak markada kullanılması bu yasak kapsamındadır. **Yıldız**, Coğrafi İşaretlerin Korunması, s.61. Fransa’da pazarlanan peynirler üzerinde “Parmesan” ibaresinin kullanımı, bu ibarenin, söz konusu ürünlerde tescilli bir menşe adı olan “Parmigiano reggiano” adının tercümesi olduğu gerekçesi ile yasaklanmıştır. **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.223-224.

²⁷⁰⁶ Danimarka kökenli peynir üzerine Fransız bayraklarını içeren bir markanın kullanılması bu kapsamdadır. **Yıldız**, Coğrafi İşaretlerin Korunması, s.63. Yine coğrafi bir işaret olan “Damal bebeği” işaretini taşımamakla birlikte bu bebeğin görsel özelliklerini taşıyan bir markanın kullanılması, Erzincan tulum peyniri ifadesi kullanılsa dahi markada gerçeğe aykırı biçimde bu peynire ilişkin özelliklerin sıralanması ihlal teşkil eder. **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.224-225.

için kapsamının daraltması şarttı. Bunun için ise “veya” bağlacı, “ve” olarak kabul edilmeliydi.

Bu çelişki, Kadük Tasarı'nın coğrafi işaretler ile marka arasındaki ilişkiyi düzenleyen m.7/f.1/(ç) bendinde giderilmişti. Hükümde mülga 555 sayılı CoğışKHK'sına uygun şekilde tescil edilmiş veya marka tescil başvurusundan daha önceki bir tarihte coğrafi işaret tescil başvurusu yapılmış menşe adının veya mahreç işaretinin “*mülga 555 sayılı KHK'den doğan haklarını ihlal eder*” nitelikte olan ve “*menşe ad veya mahreç işaretinin kapsamı ile aynı veya aynı türdeki*” mallar için tescili talep edilen markaların tescil edilmeyeceği öngörülmüştü.

Kadük Tasarı'nın bu hükmünün gerekçesinde menşe adı veya mahreç işaretini “*içeren veya bunlardan oluşan*” markaların reddinde veya hükümsüzlüğünde, üç koşulun varlığının arandığı ifade edilmişti:

- İlk koşul, mülga 555 sayılı CoğışKHK hükümlerine göre, “*tescil edilmiş veya marka tescil başvurusundan daha önceki bir tarihte*” coğrafi işaret tescil başvurusu yapılmış menşe ad veya mahreç işaretlerini kapsayan veya bunlardan oluşan bir marka tescil başvurusu olmalıydı.
- İkinci koşul, marka tescil başvurusunun, menşe adının veya mahreç işaretinin “*tescilinden doğan haklar kapsamında*” kullanılmasıydı.
- Üçüncü koşul ise marka tescil başvurusunun, menşe ad veya mahreç işareti ile “*aynı veya aynı türdeki malların*” tescilini kapsamasıydı²⁷⁰⁷. Ancak SMK'nın coğrafi işaretlerle marka arasındaki ilişkiyi düzenleyen hükümlerinde daha farklı bir yaklaşım benimsenmiştir.

2. Sınai Mülkiyet Kanunu Sisteminde Coğrafi İşaretlerin Marka Tescil Engeli Teşkil Etmesi

SMK sistemi açısından marka ile coğrafi işaret arasındaki ilişki üç şekilde ortaya çıkabilir:

²⁷⁰⁷ Kadük Tasarı'nın bu maddeye ilişkin gerekçesinde benzer düzenlemenin, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün m.7 hükmü ile 555 sayılı CoğışKHK m.18 hükmünde maddesinde yer aldığı, ancak markaların ret sebeplerinin başka bir KHK'da bulunmasının sistematik açıdan sakıncalar doğurabileceği göz önüne alınarak, mezkur düzenlemenin hazırlandığı ifade edilmişti.

<http://www.rmark.com.tr/belgeler/marka/Markalar%20Kanunu%20Tasar%C4%B1s%C4%B1%20Tasla%C4%9F%C4%B1.pdf> (Erişim tarihi 08.05.2016).

- Coğrafi işaretten dolayı markanın reddi veya hükümsüzlüğü (SMK m.7/f.1/(i), m.44, m.48/f.1);
- Coğrafi işaret ve markanın birlikte var olması/coexistence (SMK m.48/f.2);
- Tescilli markadan dolayı coğrafi işaretin tescil edilememesi (SMK m.48/f.3).

Konumuz açısından SMK m.7/f.1/(i), m.44 ve m.48/f.1 hükümleri önem taşımaktadır.

SMK m.5/f.1/(i) hükmünde gerek mülga 555 sayılı KHK m.18 gerekse Kadük Tasarı m.7/f.1/(ç) hükümlerinden farklı bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu hükümde “*tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işareti içeren işaretlerin*” marka olarak tescil edilemeyeceği öngörülmüştür. Mülga 556 sayılı KHK’da yer almayan bu düzenlemeye aykırı olan tesciller hükümsüzlük yaptırımına tabi olacaktır²⁷⁰⁸. SMK m.5/f.1/(c) ve (f) bentleri de coğrafi kaynak belirten işaretler açısından uygulama alanı bulan diğer tescil engelleridir.

SMK m.5/f.1/(i) bendindeki yasağın uygulanmasında, coğrafi işaretin markada asli veya tali bir unsur olması herhangi farklılık yaratmamaktadır²⁷⁰⁹. Hükme göre, bir işaretin “coğrafi işaret” vasfını taşıması, başlı başına özel bir marka tescil engelidir. Ancak hükmün uygulanması için coğrafi işaretin marka başvurusundan önce tescil işlemlerinin tamamlanmış olması aranmaktadır. Maddenin lafzından bu tescil yasağının hangi tür ürünleri kapsadığı belirlenememektedir. Maddenin yetersiz kalan gerekçesine göre, yasağın kapsamı tescilli coğrafi işaretin ilgili olduğu mal veya hizmetler gözetilerek belirlenecektir.

Buna karşılık SMK m.48/f.1 hükmü gereği, coğrafi işaretin “*tescilinden sonra*” SMK m.44’te belirtilen biçimlerde “*veya*” tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetlerde kullanılmak üzere yapılan marka başvurusu reddedilir, tescil edilmiş ise dava yoluyla hükümsüz kılınabilir. Mülga 555 sayılı CoğışKHK m.18 ile benzerlik gösteren bu hüküm gereği, tescilli coğrafi

²⁷⁰⁸ Doktrinde bir görüş bu tescil engelinin nispi ret sebepleri arasında yer alması gerektiğini savunmuştur. **Çağlar**, Yenilikler, s.3 vd. Ancak coğrafi işaretler üzerindeki hakların bireysel menfaati değil, toplum menfaatinin korunduğu ve kollektif mahiyet taşıdığı dikkate alındığında bu görüşe katılmak mümkün görülmemektedir.

²⁷⁰⁹ Örneğin Çorum Leblebisi veya Antep Fıstığı gibi ibareleri asli veya tali unsur olarak içeren işaretlerin marka olarak tescili mümkün değildir. **Suluk/Karasu/Nal**, s.181.

işaret, sonraki tarihli marka açısından iki durumda tescil engeli oluşturacaktır. SMK m.48/f.1 ve atıfta bulunduğu m.44 hükümleri gereği:

- Coğrafi işaret tescilinde belirtilen *“ürün özelliklerini taşımadığı halde coğrafi işaretin ününden yarar sağlayacak şekilde”* ya da tescil kapsamındaki ürünler veya bunlarla *“ilişkilendirilebilecek nitelikteki ürünlerle ilgili olarak”* coğrafi işaretin ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımı,
- Ürünün gerçek menşeyini veya niteliğini belirten açıklamalar yahut stilinde, tarzında, tipinde, türünde, yöntemiyle, orada üretildiği biçimde gibi terimler içerse veya başka bir dile tercüme edilmiş olsa dahi, tescilli coğrafi işaretin, *“tescil kapsamındaki özelliklerini taşımayan ya da çağrışım yapacak şekilde benzeri”* olan ürün üzerindeki *“yanıltıcı kullanımının”* veya taklidinin,
- Tescilli coğrafi işareti üzerinde taşıyan ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede, ürünün tescil edilmiş doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşeyine ilişkin olarak *“yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama”* veya belirtiyeye yer verilmesi,
- Tescilli coğrafi işarete ait amblemin tüketiciyi *“yanıltıcı biçimde kullanımı”*, önlenilecektir.

Ancak SMK m.48 hükmü sadece m.44’e atıfta bulunmakla sınırlı kalmamış, içerdiği *“veya”* ibaresi ile tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetlerde kullanılmak üzere yapılan marka başvurularının da reddedileceğini belirtilmiştir. Hükümde yer alan bu ikinci hal, SMK m.5/f.1/(i) bendinde ayrıca kaleme alınmıştır. İki hüküm arasındaki fark, SMK m.48’de yasağın *“coğrafi işaret ile ilgili mal veya hizmetler için kullanılan markalarda uygulanacağını”* açıkça belirtilmiş olmasıdır. Buna karşılık SMK m.5/f.1/(ç) bendi yasağın hangi tür ürünlerde uygulanacağını belirtmemiştir²⁷¹⁰.

²⁷¹⁰ Ancak SMK m.5/f.1/(i) bendi gerekçesinde yasağın kapsamının tescilli coğrafi işaretin ilgili olduğu mal veya hizmetler gözetilerek belirleneceği belirtilerek, iki hüküm arasında uyum sağlanmıştır.

F.Yeni Düzenlemenin Uluslararası Sözleşmeler ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uyumuna İlişkin Değerlendirmelerimiz

1.Avrupa Birliği Mevzuatı ve TRIPS ile Uyum Sorunu

SMK m.5/f.1/(i) ve m.48/f.1 hükümlerinin, coğrafi işaretlerin ürün üzerinde marka işlevi görecektir şekilde kullanımını yasakladığı açıktır. Bu hükümlerle, “*tescilli coğrafi işareten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretlerin*” marka olarak tescili engellenmektedir²⁷¹¹. Buna göre coğrafi işaret, ancak markadan ayrı olarak, ürün kökenine bağlı üstün vasfı gösteren bir işaret olarak üründe yer alabilir²⁷¹².

Bu hükümlerin amacı ürün üzerinde uygulanan coğrafi işaret ile markanın birbirine karışmasının ve coğrafi işaretin, marka şeklini alarak belirli bir teşebbüsün tekeline konu edilmesinin önlenmesidir. Ancak hükmün kaleme alınış biçimi, coğrafi işarete konu ürünü şartlarına uygun biçimde üreten bir teşebbüsün dahi markası içinde söz konusu coğrafi işareti tali unsur olarak kullanmasını önlemektedir.

Oysaki geçmiş dönemde coğrafi işaretlerin, markanın tamamını oluşturmaması veya asli unsur niteliğinde olmaması şartı ile markada tali bir unsur olarak tescili kabul edilmekteydi²⁷¹³. Ancak markada tali bir unsur olsa dahi coğrafi işaretin yanıltıcı vasıf taşımaması gerekliydi²⁷¹⁴.

Konuya ilişkin TRIPS m.22/f.3 hükmündeki tescil engeli gereği, herhangi bir Üye, mevzuatı izin verdiği takdirde veya ilgili bir tarafın talebi üzerine, bu Üye'nin ülkesinde “*bu mallara ait bir markada bu coğrafi işaretin kullanılması kamuyu malların gerçek menşe yeri konusunda yanıltacak nitelikte ise*”, menşei, belirtilen ülke olmayan mallar için, bir coğrafi işaret içeren veya bu işareten ibaret olan bir markanın tescilini resmen reddedecek veya geçersiz kılacaktır. Hükümden anlaşılacağı üzere TRIPS m.22/f.3'te coğrafi işaretin her

²⁷¹¹ Bu hükümler, marka tescili başvurusu ile coğrafi işaret hakkının kapsamının dolanılmasını ve haksız bir biçimde tescil koruması elde edilmesini önlemektedir. **Paslı**, s.397.

²⁷¹² **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.222. SMK m.46/f.2 ve SMKYön m.44/f.1'e göre tescil edilmiş coğrafi işaretin kullanım hakkına sahip olan kişiler, söz konusu coğrafi işareti, amblem ile birlikte ürün veya ambalajı üzerinde kullanacaktır. Ayrıca coğrafi işaretler bakımından amblemin kullanılması zorunlu tutulmuştur.

²⁷¹³ **Coşkun, Asu Yıldız**, Coğrafi İşaretler, Ankara, 2001, s.60.

²⁷¹⁴ **Karahan**, Hükümsüzlük, s.58 vd.; **Gündoğdu**, s.143; **Paslı**, s.394-395. Mülga 556 sayılı KHK sisteminde coğrafi işaret içeren markaların tescili ancak köken konusunda yanıltıcılık teşkil ediyorsa reddedilmekteydi. **Çolak**, s.363.

markasal kullanımı değil, “yanıltıcı nitelikteki” markasal kullanımları engellenmektedir. Dolayısıyla yanıltma esasını veya benzeri nitelikte hiçbir sınırlayıcı şart içermeyen SMK m.5/f.1/(i) hükmü, TRIPS m.22/f.3 ile uyumsuzluk yaratacak derecede ağır bir yaptırım olarak kaleme alınmıştır.

AB hukukunda coğrafi işaret korumasının temelini oluşturan mülga 2081/92 sayılı Tüzük ile yürürlükteki 1151/2012 sayılı Tüzük m.13-14 hükümlerinin yorumu sonucu markanın:

- Coğrafi işaretin tescil edildiği ürünlerle mukayese edilebilir nitelikte olan, ancak tescil kapsamı dışında kalan ürünlerde, doğrudan veya dolaylı olarak ticari kullanımı,
- Coğrafi işaretin tescil kapsamı dışında kalan ürünlerde, tescilli coğrafi işaretin tanınmışlığından faydalanma mahiyeti taşıyan doğrudan veya dolaylı ticari kullanımı,
- Mal veya hizmetin gerçek kökeni belirtilse, coğrafi işaret tercüme edilse veya coğrafi işaretin yanında “stilinde”, “türünde”, “usulünde”, “üretildiği gibi”, “benzer biçimde” gibi ifadeler eşliğinde uygulansa bile her türlü kötüye kullanımı, taklit olarak veya hatırlatıcı şekilde kullanımı,
- Malın iç veya dış ambalajında, paketinde, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili diğer yazılı belgelerde, malın doğal veya asli özellikleri ile menşesine ilişkin olarak yanıltıcı nitelik taşıyan (yanlış kanaat uyandırabilecek) kullanımı,
- Ürünün kökenine ilişkin tüketicinin yanıltılmasına yol açabilecek diğer her türlü kullanımı yasaklanmaktadır²⁷¹⁵.

Coğrafi işaret veya menşe adı bu 1151/2012 sayılı Tüzük kapsamında tescil edildiğinde, kullanımı yukarıdaki hükümlere aykırılık teşkil edecek bir markanın, aynı tip ürünlerde tesciline izin verilmeyecek, yapılan tescili hükümsüz kılınacaktır. Ancak bu mutlak ret sebebinin uygulanması için marka başvurusunun, coğrafi işaretin veya menşe adının başvuru tarihinden sonra yapılmış olması şarttır. Bu hükümler, TRIPS m.22/f.3’teki yanıltıcılık esası ile uyum göstermektedir. Ayrıca SMK m.44 hükmünün sınırlarına da mehz teşkil eder. Dolayısıyla AB hukukunda, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(j) bendi

²⁷¹⁵ Benzer düzenlemeler 2081/92 sayılı Tüzük m.13-14’te de yer almaktadır.

kapsamında marka başvurusunun reddi veya hükümsüzlük yaptırımı ancak burada sayılan hallerden biri söz konusu ise mümkün olacaktır.

TRIPS m.22/f.3, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(j) ve bu maddede atıfta bulunulan AB mevzuatı (ör.1151/2012 sayılı Tüzük m.13-14 hükümleri, 110/2008 sayılı Tüzük m.16 hükmü) coğrafi kaynak konusunda “yanıltıcılık” teşkil eden veya kullanımları “sınırlı ve özel olarak belirlenen ihlal hallerine giren” marka tescillerini önlemekte/hükümsüz kılmaktadır. Bu TRIPS ve AB mevzuatında tescil engelinin uygulama alanı, SMK m.5/f.1/(i)’ye kıyasen çok daha sınırlıdır.

2.Tescil Yasağının Uygulanacağı Ürünler

Mülga CoğışKHK m.18 hükmünde, coğrafi işaretlerin sadece “aynı” ürünü konu alan marka başvurularına karşı koruma sağladığı belirtilmişti. Buna karşılık, SMK m.5/f.1/(i) bendinin gerekçesinde, yasağın kapsamının tescilli coğrafi işaretin “ilgili olduğu” mal veya hizmetler gözetilerek belirleneceği ifade edilmektedir. SMK m.48 hükmü ise tescile konu “coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetler için kullanılmak üzere” yapılan marka başvurularının reddedileceği belirtilmektedir. Hükmün atıfta bulunduğu SMK m.44/f.2’de ise “tescil kapsamındaki ürünlerle ilişkilendirilebilecek ürünler”, “çağırışım yapacak şekilde benzeri olan ürünler”, ifadeleri kullanılmaktadır. Kanaatimizce SMK m.5/f.1/(i) bendi yasağı açısından “ilgili mal/hizmet” kavramı, SMK m.6/f.1’de yer alan karıştırılma ihtimali kapsamında incelenen “mal veya hizmetlerin benzerliği” kavramına kıyasen çok daha dar kapsamlıdır. Bu sebeple karıştırılma ihtimali kapsamında ele alınan ikame olma, aynı işlevi görme, aynı tüketici kesimine hitap etme, amaç benzerliği kriterleri SMK m.5/f.1/(i) bendi incelemesinde doğru bir neticeye varılmasını sağlamaz.

Konuyu düzenleyen TRIPS m.22’de “ilgi ürün” ifadesi kullanılmamıştır. Ancak TRIPS m.22/f.3’teki “for such goods” (bu gibi mallar/bu türden mallar) ifadesinin, coğrafi işaretin ilgili olduğu ürünlerle aynı türden olan mallara karşılık geldiği kabul edilmelidir²⁷¹⁶. AB hukukunda ise 1151/2012 sayılı Tüzük m.14/f.1’de başvurusunun reddedileceği ürünler açısından “type” (tip/tür)

²⁷¹⁶ Doktrinde bu ifadenin coğrafi işaretin ilgili olduğu ürüne benzeyen mallarda ve hatta hizmetlerde dahi coğrafi işaretin marka olarak tesciline izin vermediği savunulmaktadır. Yıldız, TRIPS, s.79; Pash, 397.

ifadesine yer verilmiştir. Buna göre yasak, coğrafi işaretin kapsadığı ürün tipini (türünü) konu alan marka başvurularına uygulanır. Ayrıca 1151/2012 sayılı Tüzük m.13/f.1/(a) bendinde “comparable” (mukayese edilebilir/kıyaslanabilir) ürünler ifadesine de yer verilmiştir. Buna göre SMK m.5/f.1/(i) bendi açısından yasak, sadece coğrafi işaretin tescilli olduğu ürünler ile ayniyet gösteren ürünlere hasredilmemeli, tescilli ürünler ile çeşitli yönlerden kıyaslanabilecek ürünleri de kapsamalıdır. Ne tür ürünlerin kıyaslanabilir nitelikte olduğu hususunda, ABAD’ın C-4/10 ve C-27/10 sayılı birleştirilen dosyalara ilişkin “Bureau National Interprofessionel du Cognac” kararı yol gösterici olabilir. Yüksek alkollü içkileri konu alan bu kararda, ürünlerin kıyaslanabilir sayılması için şu kriterlerin karşılanması aranmıştır:

- Benzer pazarlama kurallarına tabi olma, aynı dağıtım kanallarından istifade edilme;
- Objektif olarak aynı özellikleri yansıtmama, aynı hammaddeyi içermeme, aynı üretim ve geliştirme sürecine tabi olma;
- İlgili çevre tarafından benzer şekilde ve ortamlarda tüketilme²⁷¹⁷.

Bu kriterler coğrafi kökeni esas alan bakış açısı ile ele alınırsa peynir ile tereyağı, baklava ile katmer, zeytin ile zeytinyağı, sucuk ile pastırma ürünlerinin kıyaslanabilir ürünler olduğu sonucuna varılacaktır. Öte yandan aynı yaklaşım sonucu, sadece kullanılış biçimlerine bakılarak, tereyağı ile zeytin yağı ürünlerini kıyaslanabilir ürünlerden sayılmayacaktır²⁷¹⁸. Sonuç olarak, SMK m.5/f.1/(i) bendi yasağı açısından “ilgili ürün” ifadesi, coğrafi işaretin uygulandığı ürünlerle hem “*ayniyet gösteren*” hem de yukarıda sayılan kriterler dahilinde “*kıyaslanabilir ürünleri*” kapsamına almaktadır. Madde bu yönü ile SMK m.6/f.1’deki benzerlik halinden çok SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki türdeşliğe yakınlaşmaktadır²⁷¹⁹.

3.Öncelik Şartı

Mülga 555 sayılı KHK m.18/f.1 hükmünde, başvurusu yapılmış bir coğrafi işaretin, m.15 hükümlerine giren biçimde marka olarak tescil edilemeyeceği

²⁷¹⁷ ABAD’ın C-4/10 ve C-27/10 sayılı birleştirilen dosyalara ilişkin “Bureau National Interprofessionel du Cognac” kararı (para.54).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-4/10> (Erişim Tarihi.17.06.2017).

²⁷¹⁸ Çünkü bunların benzer biçimde tüketilmesi (ör. kızartılma veya ekmelele yenebilme) SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki yasağı tabi olacağı anlamına gelmez. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.151.

²⁷¹⁹ **Bilge**, Karıştırma İhtimali, 221.

öngörülmüştü. Bu durum doktrinde eleştirilerek, başvuru sahibine marka tesciline engel olma imkanı tanınmasının, TRIPS m.22/f.3 ve 2081/92 sayılı Tüzük m.14 hükümlerine aykırı olduğu savunulmuştur²⁷²⁰.

Söz konusu eleştirel yaklaşım, SMK'nın konuya ilişkin m.5/f.1/(i) ve m.48/f.1 hükümlerinde etkisini göstermiştir. Bu yaklaşım doğrultusunda, başvuruya öncelik tanıyan mülga 555 sayılı CoğışKHK m.18 hükmüne karşılık SMK m.48/f.1'de, coğrafi işaretin “*tescilinden sonra*” yapılan marka başvurularının reddi veya tescil edilmişse hükümsüzlüğü düzenlenmiştir. Diğer bir deyişle SMK sisteminde, marka karşısında coğrafi işaretin korunması için artık başvurunun yapılması (başvuruda öncelik) yeterli görülmeyip, tescil edilmiş olma şartı aranmaktadır. Zira SMK m.48/f.1 hükmünde “*coğrafi işaretin tescilinden sonra*” SMK m.44'te belirtilen biçimlerde veya tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetler için kullanılmak üzere yapılan marka başvurusunun reddedileceği, tescil edilmiş ise dava yoluyla hükümsüz kılınacağı öngörülmüştür. Benzer biçimde SMK m.5/f.1/(i) bendi yasağının uygulanması için başvuru konusu işaretin, “*tescilli*” bir coğrafi işaretten oluşması veya “*tescilli*” coğrafi işareti içermesi aranmaktadır. Diğer bir ifade ile tescil engeli, sadece marka başvurusu anında tescilli coğrafi işaretler lehine uygulanmaktadır.

Buna karşılık AB hukukunda, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(j) bendinin atıfta bulunduğu 1151/2012 sayılı Tüzük m.14/f.1 ve 1308/2013 sayılı Tüzük m.102 hükümleri gereği:

- Bu mevzuata göre tescil edilmiş coğrafi işaret veya menşe adına karşı,
- Aynı tipteki/türdeki bir ürünle ilgili olarak,
- Kullanımları 1151/2012 sayılı Tüzük m.14 veya 1308/2013 sayılı Tüzük m.103/f.2 hükümlerine aykırılık teşkil edecek markaların tescili reddedilecektir²⁷²¹.

²⁷²⁰ Aksi takdirde, bekletici mesele yapılması güçlüğü bir tarafa, sadece bir coğrafi işaret tescil başvurusunun yapılmış olması sebebiyle marka tescil başvurusunun reddi gerekecektir. Bu engelleme yetkisinin başvuru anından başlatılmasına gerek yoktur. Zaten mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(c) bendindeki tanımlayıcılık yasağı, coğrafi kaynak gösteren işaretlerin tescilini engellemektedir. Bu sebeple coğrafi işaret başvurusu yapana, marka üzerinde bu denli bir etki imkanı verilmesi doğru değildir. **Paslı**, s.396-397.

²⁷²¹ Belirtmek gerekir ki mülga edilmiş 2081/92 sayılı Tüzük m.14 hükmünde tescil yasağının uygulanması için marka başvurunun coğrafi işaret başvurusuna ilişkin ilandan sonra yapılması aranmıştı. Ancak yukarıda ifade edildiği üzere, 1151/2012 sayılı Tüzük'te bu süreç başvuru anına çekilmiştir.

Ancak bu yasağın uygulanması ve markaların reddi/hükümsüzlüğü için coğrafi işaret veya menşe adını konu alan başvurunun, marka başvurusundan daha önce yapılmış olması gereklidir. Görüldüğü üzere bu hükümlerdeki yasağın uygulanması için coğrafi işaretin/menşe adının tescilli olması ve marka başvurusuna kıyasen öncelik sahibi olması (önceden başvuruya konu edilmesi) aranmıştır.

Esasında SMK m.44/f.1'de, bir ürüne ilişkin coğrafi işaret korumasının tescil yolu ile elde edileceği belirtildikten sonra, korumanın tescil öncesinden başlayacağı istisnalara da yer verilmiştir. Örneğin SMK m.44/f.3 hükmünde, coğrafi işaret tescilinin sağladığı hakların, tescilin bültende yayımlandığı tarih itibarıyla üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edeceği belirtilmiştir. Ancak başvuru yapanın, başvurunun bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve coğrafi işaret tescilinin yayımlanmış olması halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle tazminat davası açma yetkisi saklı tutulmuştur. Benzer bir istisna başvurunun yayımı öncesinde gerçekleşen hak ihlallerine yönelik SMK m.53/f.4 hükmünde de öngörülmüştür²⁷²².

Marka ile coğrafi işaret arasındaki ilişkiyi düzenleyen SMK m.44 ve m.48 hükümlerinde de 1151/2012 sayılı Tüzük m.14/f.1 hükmünde benimsenen esasa uygun bir istisnaya yer verilebilirdi. Bu takdirde, coğrafi işaretin sonraki marka karşısında korunması için tescilinin şart olduğu belirtildikten sonra, TPMK nezdinde, başvurusu önceden yapılmış ancak marka tescil süreci devam ederken henüz tescil edilmemiş bir coğrafi işaret söz konusu olduğunda, marka tescil süreci ertelenerek (TPMK'ya bekletici mesele yapma yetkisi verilerek), marka başvurusunun kabulü veya reddi coğrafi işaret tescil sürecinin neticesine bağlanabilirdi. Diğer bir ifade ile coğrafi işaret, marka başvurusu öncesinde tescil için başvuruya konu edilmiş ve marka inceleme sürecinde tescil edilmişse, bu halde de SMK m.5/f.1/(i) bendi ve m.48/f.1 yasaklarının uygulanmasına olanak tanınabilirdi. Bu sayede koruma, marka başvurusu öncesinde tescil edilmiş coğrafi işaretlerin yanı sıra, tescil edilme şartı ile marka başvurusu öncesinde başvuruya konu edilmiş coğrafi işaretlere de teşmil

²⁷²² SMK m.53/f.4 hükmü gereği, coğrafi işaret başvurusu yayımlandığı takdirde, başvuruyu yapan, coğrafi işarete yönelik ihlallerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir. Şayet tecavüz eden, başvurudan ve kapsamından haberdar edilmişse başvurunun yayımlanmamış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından hükümlünürsa başvurunun yayımından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

edilebilirdi. Bu gerekçe ile Kadük Tasarı m.7/f.1/(ç) bendinin daha isabetli olduğu düşünülmektedir²⁷²³. Ancak kanun koyucunun tercihi bu yönde olmamıştır.

4. Düzenlemenin Lafzı

Mülga 555 sayılı CoğışKHK m.18/f.1'deki tescil engeli gereği, tescil için başvurusu yapılmış bir coğrafi işaret, m.15 hükmüne aykırı biçimde “veya” aynı ürünle ilgili olarak kullanılmak üzere marka olarak tescil edilemeyecekti²⁷²⁴. Mülga 555 sayılı KHK döneminde, hükümde geçen “veya” ifadesinin “ve” olarak anlaşılması gerektiği haklı olarak savunulmuştu²⁷²⁵. Konuyu yeniden ele alan Kadük Tasarı m.7/f.1/(ç) bendinde de menşe adının veya mahreç işaretinin “mülga 555 sayılı KHK'den doğan haklarını ihlal eder” nitelikte olan “ve” menşe ad veya mahreç işaretinin kapsamı ile “aynı veya aynı türdeki” mallar için markaların tescil edilmeyeceği öngörülmüştü.

Buna karşılık SMK m.48 hükmünde, coğrafi işaretin tescilinden sonra SMK m.44'te belirtilen biçimlerde “veya” tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetlerde kullanılmak üzere yapılan marka başvurusunun reddedileceği belirtilerek; mülga 555 sayılı CoğışKHK m.18/f.1 hükmünde hataya yol açabilecek lafza geri dönülmüştür. Ancak SMK m.48/f.1'in lafzı TRIPS m.22/f.3 hükmü ile uyuşmamaktadır²⁷²⁶. Sonuç olarak, mülga 555 sayılı CoğışKHK döneminde yapılan eleştiriler doğrultusunda, SMK m.48/f.1 hükmündeki “veya” ibaresinin “ve” olarak anlaşılması gereklidir.

²⁷²³ Bu hükümde, mülga 555 sayılı CoğışKHK'sına uygun şekilde tescil edilmiş veya marka tescil başvurusundan daha önceki bir tarihte coğrafi işaret tescil başvurusu yapılmış menşe adının veya mahreç işaretinin varlığı bir tescil engeli olarak öngörülmüştü.

²⁷²⁴ Hükümün lafzından, söz konusu maddede iki ayrı tescil engelinin bulunduğu neticesi çıkmaktaydı. Buna göre:

- Tescil için başvurusu yapılmış bir markada, coğrafi işaret m.15'te belirtildiği biçimde kullanılmışsa veya
- Tescil için başvuru yapılmış marka, coğrafi işaret ile aynı üründe kullanılacaksa yasak uygulanacaktı.

²⁷²⁵ Pashı, s.396.

²⁷²⁶ Zira TRIPS m.22/f.3'te söz konusu mallara ait bir markada coğrafi işaretin kullanılması, kamuyu malların gerçek menşe yeri konusunda yanıltacak nitelikte ise menşei, belirtilen ülke olmayan mallar için, bir coğrafi işaret içeren veya bu işareten ibaret olan bir markanın tescilinin reddi/geçersizliği öngörülmüştür.

5.Asli/Tali Unsur Ayrımı

Mülga 555 sayılı CoğışKHK döneminde, coğrafi işaretin yanıltıcı olmamak şartı ile markada yan unsur teşkil edebileceği savunulmuştur²⁷²⁷. Buna karşılık, mülga m.18 hükmü ile kıyaslandığında, SMK m.5/f.1/(i) ve m.48/f.1 hükümleri esaslı bir değışiklik içermemektedir. SMK'nın bu iki hükmünde yanıltıcı olmaya veya markada asli/tali unsur teşkil etmeye yönelik herhangi bir ayrıma gidilmeksizin coğrafi işaretin markadaki her türlü kullanımı yasaklanmaktadır. Ancak bu düzenlemelerin TRIPS m.22/f.3'ün yanı sıra, AB hukukundaki 1151/2012 ve 1308/2013 sayılı Tüzük hükümleri ile de uyumlu olduğu söylenemez. Zira bu hükümlerde, coğrafi işaretin yanıltıcı nitelikteki kullanımları yasaklanmaktadır²⁷²⁸.

Buna karşılık, şarap ve alkollü içeceklere ilişkin TRIPS m.23 hükmünde asli/tali unsur ayırımına ve yanıltıcılığa bakılmaksızın tescil yasağı uygulanmaktadır. Bu istisnai hüküm ile şarap ve alkollü içeceklere ilişkin coğrafi işaretleri içeren markaların tescili doğrudan önlenmekte ve yapılan tesciller hükümsüz kılınmaktadır. SMK m.5/f.1/(i) ve m.48 hükümlerinde de bu istisnai düzenleme esas alınarak, tescil yasağı tüm coğrafi işaretlere teşmil edilmiştir²⁷²⁹.

AB hukukunda da 2015/2424 sayılı Tüzük m.7'de, TRIPS m.22 ve 23 hükümlerine uyumlu olacak biçimde, ayrıma gidilmiştir. Buna göre, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(j) bendi artık coğrafi işaretleri düzenleyen mevzuata ve uluslararası sözleşmelere yapılan genel bir atıf mahiyeti kazanmıştır²⁷³⁰. Bu yönü ile hüküm TRIPS m.22'ye benzemektedir. Buna karşılık, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(k) bendi, şaraplara ilişkin geleneksel ürün adlarını ayrıca ve özel olarak koruyan, istisnai bir hüküm niteliği taşımaktadır²⁷³¹.

²⁷²⁷ Bu yaklaşıma göre, mülga 555 sayılı CoğışKHK m.18'in "yanıltıcı olsun olmasın, coğrafi işaretin markada asli veya tali unsur olamayacağı" şeklinde yorumlanması isabetsiz olacaktır. **Paslı**, s.396-397.

²⁷²⁸ TRIPS m.22/f.3'e göre coğrafi işaretin yan unsur şeklinde markada yer alması yanıltıcılık teşkil etmiyorsa tesciline engel olunamaz. **Paslı**, s.396.

²⁷²⁹ Doktrinde bu yasağın tüm coğrafi işaretlere teşmil edilmesi eleştirilmekte ve yasağın sadece TRIPS m.23/f.2 kapsamında uygulanması gerektiği savunulmuştur. **Paslı**, s.396; **Yıldız**, TRIPS, s.94.

²⁷³⁰ 207/2009 sayılı Tüzük m.7/f.1(k) bendinde, doğrudan 510/2006 sayılı Tüzük'e atıfta bulunulmuştur.

²⁷³¹ Ancak 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(k) bendinin atıf yaptığı 1308/2013 sayılı Tüzük m.113/f.2 hükmünde, TRIPS m.23'ten farklı olarak yanıltıcılık esası benimsenmiştir. Aynı esas, 607/2009 sayılı Tüzük m.40/f.2 hükmünde de yer almaktadır. **EU IPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap. 11, Ver.1.0, 01.08.2016, s.4.

AB hukukunda coğrafi işaret ile marka arasındaki ilişkiyi düzenleyen Tüzük m.7/f.1/(j) bendi yasağının uygulanması için üç şartın gerçekleşmesi aranmaktadır:

- Coğrafi işaretin (veya menşe adının) AB nezdinde tescilli olması veya önceden yapılmış başvurusunun marka tescil sürecinde tamamlanmış olması;
- Coğrafi işaretin markada kullanılmasının mevzuatta sayılan hallerden (1151/2012 sayılı Tüzük m.13-14, 1308/2013 sayılı Tüzük m.103, 251/2014 sayılı Tüzük m.20/f.2 veya 110/2008 sayılı Tüzük m.16) birine yol açması²⁷³²;
- Marka başvurusunun coğrafi işaretin kapsadığı ürünlerle aynı veya mukayese edilebilir ürünleri içermesi.

Yukarıda yapılan bu mukayese neticesinde SMK m.5/f.1/(i) ve m.48/f.1 hükümlerinin 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1(j), 1151/2012 sayılı Tüzük m.13-14, 1308/2013 sayılı Tüzük m.102-103 ve TRIPS m.22/f.3 hükümleri ile uyumlu olmadığı düşünülmektedir. Zira SMK m.5/f.1/(i) hükmünde yanıltıcılığa, asli/tali unsur olmaya veya spesifik ihlal hallerinden birini teşkil etmeye ilişkin hiçbir sınırlamaya gidilmeksizin, “*tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işareti içeren işaretlerin*” tescil edilemeyeceği öngörülmüştür. Öte yandan SMK m.48/f.1 hükmünde aldaticılığa dayalı spesifik ihlal hallerini düzenleyen m.44’e atıfta bulunulduktan sonra “veya” ibaresi ile yasağın kapsamı ölçsüz biçimde genişletilmiştir²⁷³³.

Şüphesiz ürünün üzerinde sadece coğrafi işaretin yer alması, işlev farklılığından dolayı markasal bir kullanım olarak kabul edilemeyecektir. Bu kullanım SMK m.5/f.1/(c) ve (i) bentleri gereği ürün niteliğini gösteren, tanımlayıcı nitelik taşır. Bu sebeple coğrafi işaretin tek başına marka olarak tescili mümkün değildir²⁷³⁴. Coğrafi işaretlerin veya coğrafi yer adlarının markada yardımcı unsur olarak kullanılması yoluyla söz konusu yerlerin sahip olduğu olumlu algıya dikkat çekilmekte ve böylece ürünün tercih edilmesi

²⁷³² İlgili hükümlerde sayılan haller yanıltıcılık esasına dayanmaktadır.

²⁷³³ Oysaki coğrafi işaret korumasının kapsamını belirleyen SMK m.44/f.2 hükmünün gerekçesinde, 1151/2012 sayılı Tüzük’e ve TRIPS’e atıfta bulunmaktadır.

²⁷³⁴ **Bilge**, Karıştırılma İhtimali, s.102. AB hukukunda münhasıran coğrafi işaretten oluşan ibareler, 2015/2424 sayılı Tüzük m.66 ve 67 hükümleri uyarınca ortak marka (collective trademark) tescil edilebilmektedir. **EUIPO Guideline**, Part B, Sec.4, Chap.15, Ver.1.0, 01.08.2016, s.5-6. Örneğin “Feta” peyniri bu kapsamda tescil edilmiştir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.149

sağlanmaktadır²⁷³⁵. Ancak coğrafi işaretin tali unsur olarak markaya konu edilmesi durumunda dahi SMK m.5/f.1/(c) bendindeki tanımlayıcılık yasağı gereği, marka koruması coğrafi işarete sirayet etmeyecektir. Dolayısıyla SMK m.5/f.1/(i) bendinin, yanıltıcılık şartı aranmaksızın, tali unsuru dahi kapsayacak biçimde genişletilmesi, AB mevzuatı ve TRIPS m.22 ile uyumlu olmamıştır. Buna ek olarak, yasağın yanıltıcılık temelli (mehazı 1151/2012 sayılı Tüzük m.14 ile TRIPS m.22/f.3 hükümleri olan) SMK m.44/f.2’teki spesifik hallerle sınırlı tutulması ve genel yasak yerine kullanım türüne dayalı bir ayrıma gidilmesi isabetli olacaktı.



²⁷³⁵ Jenerik işaret vasfi taşımasından ötürü, SMK m.44/f.5 hükmünde coğrafi işaret korumasına konu adın bir kısmının, ürünün öz adından oluşması halinde tescil ile sağlanan korumanın bu öz adı kapsayacağı öngörülmüştür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mutlak Ret Sebeplerinin Markasal Kullanım Yolu ile Aşılması

I. Kullanım Yolu ile Ayırt Edicilik Kazanma Olgusu

A. Kavram ve Uygulama Alanı

Kullanım yolu ile ayırt edicilik kavramı, herkesin tasarrufuna açık olan bir işaretin, zamanla ticaret hayatında anlamsal bir dönüşüme uğrayarak, hitap ettiği çevreyi marka olarak uygulandığı ürün aracılığıyla belirli bir teşebbüse bağlayan, ticari bir köken arması haline gelmesini ifade eder²⁷³⁶.

Buna göre, kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olmayan bir işaret, marka olarak kullanılıp, zamanla uygulandığı ürünlerin belirli bir teşebbüs menşeinden olduğu algısını yaratma gücüne kavuştuğunda SMK m.5/f.2 anlamında ‘*kullanım yolu ayırt ediciliğe*’ de erişir. Bu dönüşüm ile işaret, uygulandığı ürünlerin rakiplerden ayrıştırılmasını sağlamanın yanı sıra, pazarda kendini kabul ettirmekte ve alıcı çevreyi kendisine (dolayısıyla kendisini kullanan teşebbüse) bağlamaktadır²⁷³⁷.

İlgili çevre tarafından atfedilen bu ikincil, ticari köken gösteren, markasal anlam sayesinde işaret, ayırt edicilik yoksunu eski mesajından “*tamamen soyutlanarak*” veya “*bu mesajının yanında ek bir anlam kazanmak suretiyle belirli bir teşebbüse bağlanarak*”; bu teşebbüsün ürünlerinin köken armasına dönüşmektedir²⁷³⁸. Yoğun ve görece uzun süreli bir markasal kullanım sonucu,

²⁷³⁶ **Doğan, Beşir Fatih**, Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, Batider, C.XXIV, S.1, Ankara, 2007, s.220. Fransız hukukunda CPI L.711-2 hükmünde de kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma kavramına yer verilmiştir. **Vivant/Bilon**, s.371. Buna karşılık Alman hukukunda aynı kavram için MarkenG §8/3 hükmünde ticarete aidiyetini kabul ettirmiş olma ifadesi kullanılmaktadır. **Aufenanger/Barth/ Franke**, s.97. İsviçre hukukunda ise LPM m.2/f.1/(a) hükmünde ilgili ürünlerde kendini marka olarak kabul ettirme ifadesi yer almaktadır. **Cherpillod**, s.82 vd.

²⁷³⁷ **Küçükali**, s.130; **İmirlioğlu**, s.189; **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.66.

²⁷³⁸ **sic!**, 2005, s.369; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.686; **Arkan**, C.I, s.82-83; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.191; **Senftleben**, Free Signs, s.359-360.

kendiliğinden (somut) ayırt ediciliği olmayan, dolayısıyla marka işlevi göremeyen bir işaret, ikincil bir anlama kavuşmakta ve markasal bir işlev üstlenmektedir²⁷³⁹.

Mülga 556 sayılı KHK m.7/f.2 hükmü gereği, bir marka “*tescil tarihinden önce*” kullanılmış ve bu kullanım sonucu tescile konu mallar veya hizmetlerde ayırt edici nitelik kazanmışsa, artık bu markanın m.7/f.1/(a), (c) veya (d) bentlerine göre tescili reddedilemeyecekti²⁷⁴⁰.

YİDK'nın 2009-M-4810 sayılı, 07.10.2006 tarihli “RADYOSPOR” kararında bu ifadenin, Türkiye’de spor alanında yayın yapan bir radyo istasyonu adı olarak yıllardır kullanıldığı; bu istasyonun ülkenin birçok bölgesinde yüksek dinlenme oranlarına sahip olduğu; şifreli yayın yapan ulusal TV platformlarından ve internetten dinlenebilir olduğu; yoğun reklam, promosyon ile bilinirliğini artırdığı tespit edilmiştir. YİDK’ya göre, bu yaygın ve yoğun kullanım sonucu “RADYOSPOR” ifadesi, tüketiciler nezdinde marka vasfını kazanmıştır. **Aytemiz**, s.52; **Mutluoğlu**, s.66. Yine Kodak’ın sarı rengi, Coca Cola’nın kırmızı tonu diğer örnekler arasında sayılır. **Yasaman**, C.I, s.277.

²⁷³⁹ Markaya özgü bu kullanım sayesinde işaret, uygulandığı mal/hizmetin köken itibariyle diğerlerinden ayırt edilmesini sağlar. **Arkan**, Marka Hakkına Tecavüz, s.5; **Mutluoğlu**, s.39; **İmirlioğlu**, s.190.

²⁷⁴⁰ **Yasaman**, C.I, s.276. Bu bağlamda, mülga KHK m.5 kapsamına girmeyen işaretler (KHK m.7/f.1/(a) bendi); 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 (KHK m.7/f.1/(c)bendi); 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 (KHK m.7/f.1/(d)bendi) kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı takdirde tescil edilmekteydi.

5194 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesinde, mülga 556 sayılı KHK m.7/f.2 hükmünde aynı maddenin (a) bendi yerine (b) bendine atıfta bulunulmuştu. Buna göre, mülga KHK m.7/f.2 gereği “*bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar ve hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (b), (c), (d) bentlerine göre tescili*” reddedilemeyecekti. Hükümdeki (b) bendine yapılan bu atıf sebebiyle bir işaret, tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu ürünlerle ilgili olarak ayırt edicilik kazanmışsa, aynı maddenin (b) bendindeki aynı veya aynı türdeki ürünlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu gerekçesi ile hükümsüz kılınamayacak veya bu işareti konu alan tescil başvurusu reddedilemeyecekti. Diğer bir ifade ile değişiklik öncesinde, aynı veya aynı türdeki ürünlerde tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların, 3. kişiler tarafından tescili istediğinde, başvuru konusu bu ikinci markanın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığının ispatı halinde tescil sonucuna ulaşılabaktı. Bu atıf gereği, sonradan başvuru konusu edilen ve tescilsiz kullanım sayesinde ayırt edicilik kazanarak önceki marka ile arasındaki ayniyeti veya ayırt edilemeyecek derecede benzerliği ortadan kaldıran markaya tescil koruması verilmekteydi. **Tekinalp**, Tescil İlkesi s.474-475. Ancak bu durum, doktrinde, mükerrer tescilin önünü açtığı, AB mevzuatı ile uyumsuz olduğu, gerçek ve tek hak sahipliği ilkelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçeleri ile eleştirilmiştir. **Arkan**, C.I, s.76-77; **Yasaman**, C.I, s.278-279. AB hukukuyla mukayeseye dayanan eleştiriler, mülga KHK m.7/f.2 hükmünün, mehzaz 89/104 sayılı mülga Direktif m.3/f.3 (2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.4) hükmü ile uyuşmadığını vurgulamaktaydı. Buna göre, mülga KHK m.7/f.2’den farklı olarak Direktif m.3/f.1/(b) bendindeki kullanımla ayırt edicilik kazanma istisnası, ayırım gücü olmayan, m.3/f.1/(c) bendindeki tanımlayıcı olan ve m.3/f.1/(d) bendindeki ticarete herkes tarafından ortaklaşa kullanılan işaretleri konu almaktaydı. Mülga 556 sayılı KHK m.7/f.2’de, aynı maddenin (c) ve (d) bentlerinin yanı sıra, (b) bendine de yollama yapılması isabetli bulunmamıştı. Bu atfın (a) bendine yapılması önerilmişti. **Arkan**, C.I, s.82. Bu eleştiriler nazara alınarak 5194 sayılı (RG No.25504 T.22.06.2004) Bazı Kanun Hükmünde

SMK sisteminde somut ayırt edicilik yoksunluğu (SMK m.5/f.1/(b) bendi), tanımlayıcılık (SMK m.5/f.1/(c) bendi) ve ticaret hayatında ortaklaşa kullanılma (SMK m.5/f.1/(d) bendi) yasaklarının markasal kullanım yolu ile aşılabilmesine izin verilmiştir²⁷⁴¹. Bu hususu düzenleyen SMK m.5/f.2 hükmüne göre, “başvuru tarihinden önce” kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış bir markanın tescili, SMK m.5/f.1/ (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemeyecektir²⁷⁴². Aynı olgu, hükümsüzlük yaptırımının aşılmasını da sağlar. Zira SMK m.25/f.4 hükmü gereği bir marka, SMK m.5/f.1/ (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup kullanım sonucunda, tescil edildiği ürünler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa, artık sicilden terkin edilemeyecektir.

Ancak SMK m.5/f.2 hükmü, sadece ayırt edicilik yoksunluğu temelli olan bu üç engelin aşılmasını sağlar. Diğer mutlak ret sebeplerinin (ör. yanıltıcılığın, kamu düzenine aykırılığın, teknik işlevselliğin) bu yolla bertaraf edilmesi mümkün değildir²⁷⁴³. Ayrıca tescil edilebilirlik sınırının aşılmasını sağlayan

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun m.13 hükmü ile mülga 556 sayılı KHK m.7/f.2 hükmündeki (b) bendine yapılan atıf, (a) bendine çevrilmişti. Yapılan bu değişiklik, doktrindeki diğer yazarlar tarafından da isabetli bulunmuştu. **Yılmaz**, s.190-191. Ancak doktrinde 5194 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu m.7/f.2 hükmünde m.7/f.1/(a) bendine atıf yapılması, bu defa somut/soyut ayırt edicilik ayırımına aykırılık gerekçesi ile haklı olarak eleştirilmişti. **Doğan**, Tescil Edilebilirlik, s.34; **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.66; **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.221.

²⁷⁴¹ İsviçre hukukunda bu üç tescil engeli, LPM m.2/f.1/a bendi kapsamında kamusal alana ait işaretler başlığı altında incelenmektedir. Buna göre kamusal alana ait olan işaretler, kullanımla marka vasfı kazanmadıkça tescil edilmeyecektir. **IPi Directive**, 01.01.2017, s.192; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.685. OPM m.40/f.2/c bendi gereği, kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanan markaların sicil kayıtlarında bu husus özel olarak gösterilmektedir. **IPi Directive**, 01.01.2017, s.192. Ancak sicilde markanın bu şekilde tescil edilmiş olması daha sonra açılacak hükümsüzlük davasında, ayırt edicilik yoksunluğu iddiasında bulunulmasını hiçbir suretle önlemez.

²⁷⁴² Kadük Tasarı m.7/f.2’de “Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetler ile ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise, (a), (c), (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.” hükmüne yer verilmişti.

SMK m.5/f.2 hükmü, markaya sağlanan hukuki korumanın ayırt edicilik kazanma şartı ile ilgili ürünlerde kendiliğinden ayırt edici olmayan işaretleri de kapsayabileceğini öngören TRIPS m.15/f.1 hükmü ile de uyumludur. AB hukukunda da 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan ve mutlak ret sebebi teşkil eden engellerin bu bölümde açıklanacak şartlara uyularak aşılması mümkündür. **Sakulin**, s.150. **Michaels/Norris**, s.24; **Hasselbaltt**, Commentary, s.192; **Cohen/van Nispen/Huydecoper**, s.37-38; ABAD’ın C-108/05 sayılı “Europolis” kararı (para.21-22). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-108/05> (Erişim Tarihi:11.12.2016). SMK m.5/f.2 hükmünün kaleme alınış biçimi, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7 hükmü ile uyumlu olmuştur.

²⁷⁴³ **Tritton**, Distinctiveness, s.232; **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.69. Belirtmek gerekir ki soyut ayırt edicilik yoksunu olan, sicilde açık biçimde temsil edilemeyen (SMK m.5/f.1/(a) bendi), doğal yapıya karşılık gelen veya işlevsellik (SMK m.5/f.1/(e) bendi) engellerine tabi

yoğun markasal kullanım, söz konusu markalara sağlanan koruma kapsamını tanınmış markalarla denk hale getirmez. Kullanımla ayırt edicilik kazanmış markaların doğrudan farklı ürün sınıflarında da korunmasını sağlamaz. Korumanın farklı sınıflara genişlemesi ancak, SMK m.6/f.5 hükmündeki diğer şartların karşılanmasıyla mümkündür.

Dolayısıyla kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanan markaların sağladığı hak ve yetkiler, kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip markalarla kıyasladığında daha güçlü veya özel bir nitelik arz etmez²⁷⁴⁴. İster kullanım yolu ile isterse kendiliğinden ayırt edici olsunlar her iki marka türünün SMK m.7/f.2-3 hükümleri gereği sahibine sağladığı yetkiler “şeklen” aynıdır²⁷⁴⁵. Ancak somut olay şartlarında koruma düzeyi tartışma konusu edilmektedir.

Doktrinde bir görüş, SMK m.5/f.2 kapsamında tescil edilen markaların, diğer markaların sağladığı korumaya aynen sahip olduğunu savunmaktadır²⁷⁴⁶. Bir diğer görüş ise bu iki marka türünün sağladığı korumanın aynı düzeyde olmasına çekimser yaklaşmaktadır²⁷⁴⁷.

Kanaatimizce, kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olan bir marka ile bu yeteneğe sonradan kavuşan bir diğer markanın sahiplerine sunduğu korumanın gücü ve kapsamı farklılaşabilir. Bu farklılığın doğumunda, ayırt ediciliğin nasıl kazanıldığı önem arz eder. Şöyle ki kullanım sayesinde işaret, eski anlamından tamamen koparak yeni ve markasal bir anlama kavuşmuşsa, “*ilgili çevrenin tamamında*” artık salt bu anlamı ile algılanmaktaysa (soyutlanma ve bağlanma gerçekleşmişse) bu işaretin sağladığı korumanın kapsamı ve gücü, kendiliğinden ayırt edici işaretlerle aynı düzeyde olmalıdır. Zira bu halde işaretin eski anlamından tamamen soyutlanması ve yeni markasal anlamı ile

olan işaretlerin de SMK m.5/f.2 hükmünden yararlanması mümkün değildir. Mülga KHK döneminde de m.5 anlamında marka olma niteliği taşımayan işaretlerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanamayacağı savunulmuştur. **Doğan**, Tescil Edilebilirlik, s.17 vd.

²⁷⁴⁴ **von Kapff**, Concise, s.48; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.192.

²⁷⁴⁵ SMK m.7 hükmü gereği, her iki marka türüne sağlanan yetki ve korumanın niteliği aynıyet göstermekte; tescil ile bahsedilen haklar etkilerini tescilin gerçekleştiği sınıflarda doğurmaktadır.

²⁷⁴⁶ **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.219.

²⁷⁴⁷ **Keser**, s.168 vd.

tümden belirli bir teşebbüse bağlanması söz konusudur. Burada kazanılan ikincil anlam, geçmişteki anlamı tamamen ortadan kaldırmaktadır²⁷⁴⁸.

Buna karşılık, işaretin markasal olmayan anlamı tamamen ortadan kalkmamış, ancak bu anlamın yanında işarete yeni ve köken arması işlevi gören “*yeni bir anlam daha eklenmiş*” olabilir. Dolayısıyla mutlak soyutlanma gerçekleşmeksizin ve eski anlam tümüyle ortadan kalkmaksızın kazanılan “*ek (markasal) anlam*” sayesinde işaret, artık belirli bir teşebbüse “*bağlanıyorsa*” SMK m.5/f.2 kapsamında yine tescil edilebilecektir²⁷⁴⁹. Ancak bu takdirde

²⁷⁴⁸ Bir yaklaşım, markasal ikincil anlam kazanmayı iki aşamalı bir süreçte ele almaktadır. İlk yaklaşım serbest işaretin, ürün ayırt etmeye yarayan bağımsız bir anlam kazanmasını (soyutlanmasını) aramaktadır. Soyutlanma ile işaret, ürüne ilişkin herkesin bildiği gerçek anlam ve mesajından sıyrılmakta ve tüketiciler nezdinde ayırık, tamamen bağımsız bir anlam kazanmaktadır. Soyutlanma ertesinde ise işaretin ilgili çevrede belirli bir teşebbüsün ürünü ile özdeşleştirilmesi (bağlanması) söz konusu olur. **Tekinalp, Ünal**, Ayırt Edici Nitelik Kazanma, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul, 2003, s.182-184. Konunun incelendiği Yargıtay 11. HD. T.24.10.2000, E.2000/5319, K.2000/8174 sayılı “ÇIRAĞAN” kararında bu ifadenin, İstanbul’un Beşiktaş semtinde bir yerin ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma bir sarayın adı olduğu belirtilmiştir. Saray kalıntısı üzerinde irtifak hakkı tesisinden sonra, irtifak hakkı sahibinin, sarayı restore ettirip sarayın yanında otel işletmesi sayesinde “ÇIRAĞAN” ifadesi, sözcük anlamından çıkıp otelle özdeşleşmiştir. **Karan/Kılıç**, s.87-88; **Yılmaz**, 2. Bası, s.161. Bu vakıa, soyutlanma örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. **Tekinalp**, Ayırt Edici Nitelik, s. 183; **Mutluoğlu**, s.35. Zira Çırağan, artık bir yer adı olmaktan çıkmış ve sadece sarayı çağrıştırır duruma gelmiştir. **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.236-237.

²⁷⁴⁹ Katıldığımız bu görüş, soyutlanmayı ayırt edici güç kazanmanın bir aşaması olarak değerlendirmemektedir. Bu yaklaşıma göre soyutlanma hali, ayırt edici güç kazanmanın en kuvvetli haline karşılık gelir. Bu görüşe göre, işaretin korunması için gerçek anlamını tümden bertaraf etmesi ve yepyeni bir anlam kazanarak teşebbüse bağlanması (soyutlanma ve bağlanmanın bir arada olması) gerekmez. Aksine, işaretin bu bilindik anlamının yanında, işletmesel köken gösteren ek bir anlam kazanması (salt bağlanma) yeterlidir. **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.236, 238.

Kanaatimizce SMK m.5/f.2 açısından özellikle vasıf (üretim yeri, kalite, miktar, amaç vs.) bildiren işaretlerin herkesçe kullanılan serbest anlamının tümüyle ortadan kalkması aranmamakta; soyutlanma şartı katı bir biçimde uygulanmamalıdır. Önemli olan eski anlamının varlığını koruduğu durumlarda dahi işaretin, ilgili çevrenin önemli bir kısmına ürünün işletmesel kökenini gösteren ek ve yeni bir mesaj aktarmasıdır. Diğer bir ifade ile bağlanma olgusunun gerçekleşmesidir. Buna karşılık, şayet jenerik (cins, tür, çeşit adları) işaretlerin SMK m.5/f.2 kapsamında tescil edilebileceği kabul edilirse, bunların tescilinde soyutlanma ve bağlanmanın ispatı aranmalıdır.

İsviçre hukukunda soyutlanma ilkesinden, coğrafi köken açısından yanıltıcı olan bir işaretin ticaret hayatındaki kullanımı sayesinde LPM m.2/f.1/(c) bendi açısından bu yanıltıcı karakterini tümden kaybederek, ikincil bir anlama kavuştuğu hallerde söz edilmektedir. Ancak kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma olgusunun, ticaret hayatında kullanım sayesinde yanıltıcı karakterin tümden kaybolarak ikincil bir anlama kavuşmadan farklı olduğu da vurgulanmaktadır. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.177-178; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.685.

Doktrinde bir diğer yaklaşım, bağlanma veya soyutlanma kavramları yerine, ikincil anlam kazanmayı bağımsızlaşma kavramı ile açıklamaktadır. Bağımsızlaşma, ürünün cinsinin, adının, özelliklerinin herkes tarafından bilinen ve kullanılan anlamından farklı ve bağımsız bir anlam kazanması ve herkesin aklına bu adlandırmalar yerine, köken işlevi bağlamında bir işletmeye ait ürünü veya hizmeti getirmesidir. **Yasaman/Kökçü**, s.400.

kullanımla ayırt edicilik kazanan bir markanın, kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip markalara (özellikle uydurulan veya rastgele seçilen markalara) kıyasen “zayıf marka” statüsünde kalması veya sağladığı korumanın sıklıkla SMK m.7/f.5 hükmündeki dürüst kullanım savunması ile bertaraf edilmesi mümkündür. Bu halde 3. kişilerin izinsiz kullanımının, somut olay şartlarında karıştırılma ihtimali yaratıp yaratmadığı değerlendirilmelidir.

SMK m.5/f.2’de aranan, işaretin, uygulandığı ürün ile ilgili olarak belirli bir teşebbüse bağlanması; bu sayede sadece ayırt edicilik yoksunu mesajı ile algılanmaması; bunun yanında yeni ve markasal bir anlama daha bürünmesidir²⁷⁵⁰. Bu dönüşümde, işaretin markasal olmayan önceki anlamının tümünden yok olması (bu anlamından tamamen soyutlanması ve artık sadece teşebbüse bağlanması) zorunlu değildir. Tescil için bir zamanlar ayırt edicilik yoksunu olan işaretin, hitap edilen alıcı çevresinde önceki anlama eklenmiş ikincil ve markasal mesaja kavuşması (belli bir teşebbüsün mallarını da akla getirmesi/belli bir teşebbüse bağlanması) yeterli görülmelidir²⁷⁵¹. Markasal kullanımla eklenen bu yeni anlam sayesinde işaret, ürünü belli bir teşebbüse bağlanmaktadır²⁷⁵².

Yargıtay’a göre kullanımla ayırt edicilik vasfı, SMK m.4’te yer alan işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için sahip olması gereken ayırt edicilik vasfından farklıdır. SMK m.4 (mülga KHK m.5) hükmündeki “ayırt etmeyi sağlama” kavramı marka olmanın bir unsuruna karşılık gelir. Buna karşılık, SMK m.5/f.2 (mülga KHK m.7/f.2) hükmünde yer alan “kullanma ile ayırt edicilik kazanılması” kavramı, aynı maddenin 1. fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerindeki hallerden biri dolayısıyla tescil edilemeyecek bir işaretin, kendisini ait olduğunu ticaret alanında kabul ettirmesidir²⁷⁵³. Bu kararda, SMK m.5/f.2’deki işaretin artık bir marka olarak “kendisine ait olduğunu kabul

²⁷⁵⁰ Halpern/Nard/Port, s.314-314, Bently/Sherman, 4th ed., 2014, s.955.

²⁷⁵¹ Barwinski, s.138. ABAD’ın C-108/97 ve C-109/97 sayılı birleştirilen dosyalarına ilişkin “Chiemsee” kararı (para.47).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-108/97&language=en> (Erişim Tarihi:23.07.2016).

²⁷⁵² Yasaman, C.I, s.18-19.

²⁷⁵³ Yargıtay 11. HD. E.2006/13826, K.2008/588, T.28.01.2008 sayılı “Free TV” kararı.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2006-13826.htm&kw=`2008/588`#fm>
(Erişim Tarihi: 07.05.2016)

ettirme” kavramının, SMK m.4’teki marka olma vasfı için aranan “*ayırt etmeyi sağlama*” kavramından daha güçlü olduğu ifade edilmiştir²⁷⁵⁴.

SMK m.5/f.2’ye konu edilen işaretler, markasal kullanım olmaksızın, tek başına m.4’teki asgari düzeyde ayırt ediciliği dahi karşılayamamaktadır²⁷⁵⁵. Bu sebeple, SMK m.5/f.2’de aranan ayırt ediciliğin elde edilmesi için SMK m.4’e kıyasen çok daha yoğun bir markasal kullanıma, yüksek yatırım/tanıtım faaliyetine ve emeğe ihtiyaç duyulmaktadır²⁷⁵⁶. Ancak bu takdirde markadan beklenen fonksiyonların asgari düzeyde de olsa karşılandığı ispatlanabilmektedir²⁷⁵⁷.

B. Düzenlemenin Öngörülme Amacı

SMK m.5/f.1/(b), (c) veya (d) hükümlerinin kapsamına giren işaretler, herkesin kullanımına açık tutulmaktadır. Bunların tescili, hak sahibine hukuka aykırı tekel hakkı ve rekabet avantajı sağlar²⁷⁵⁸. Ancak emek, yatırım ve markasal kullanım sonucu böylesi bir işarete ayırt edici bir vasıf, belli bir teşebbüse bağlanan ikincil bir anlam kazandırılması halinde, tescil yolu ile

²⁷⁵⁴ **Yasaman/Kökçü**, s.399.

²⁷⁵⁵ Oysaki tescil engellerinin aşılması için zayıf ayırt edicilik yeterlidir. **Memiş**, Swiss Army, s.3; **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.65.

²⁷⁵⁶ Yargıtay 11. HD. E.2006/13826, K.2008/588, T.28.01.2008 sayılı “Free TV” kararına göre, kullanımla ayırt edicilik kazanma vasfı, mülga KHK m.5’te belirtilen bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için sahip olması gereken ayırt edicilik vasfından farklıdır. KHK’nın m.5’te yer alan ayırt etmeyi sağlama unsuru, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye yararken mülga m.7/ son fıkrasında yer alan “*kullanımla ayırt edicilik kazanma*”, aynı maddenin 1. fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı mutlak ret nedenlerinden birinin varlığı dolayısıyla tescil edilemeyecek bir işaretin kendisine ait olduğunu ticaret alanında kabul ettirmiş olması anlamına gelmektedir. Yargıtay’a göre, “*kendisine ait olduğunu kabul ettirme*” (kullanımla ayırt edicilik) kavramının “*ayırt etmeyi sağlamaktan*” daha güçlü olduğunun ve ilgili sektör bakımından da bütün Türkiye’yi kapsadığının kabulü zorunludur. <http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2006-13826.htm&kw=2008/588#fm> (Erişim Tarihi: 07.05.2016).

²⁷⁵⁷ Ancak uygulamada, SMK m.5/f.2 hükmüne konu edilen işaretlerin bu şartları asgari düzeyde dahi olsa karşılanmasındaki (bağlanmadaki) güçlüğe ve kullanımla ayırt edicilik kazanma yolu ile tescil edilen marka sayısının azlığına sıklıkla dikkat çekilmektedir. Özellikle AB hukukunda 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.3 hükmünden yararlanarak tescili mümkün olan marka sayısı oldukça düşüktür. Tescil engelini aşan markalara örnek olarak EUIPO’nun R 999/2008-2 sayılı kararında çanta emtiasında “keepall” ibaresi; R 858/2005-2 sayılı kararında, şampuan ürünlerinde “No More Tears” ibaresi; R 148/2004-2 sayılı “Orange” kararında, şampanya ürünlerinde soyut turuncu rengi gösterilebilir. Buna karşılık, Genel Mahkeme’nin T-553/12 sayılı kararında taşımacılık hizmetlerinde “bateaux-mouches” ibaresi; T-262/04 sayılı “BIC” kararında çakmak şekli; ABAD’ın 286/04 P sayılı kararında bira şişesi şekli kullanımla ayırt edicilik kazanamayan işaretler arasında sayılmıştır. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.197.

²⁷⁵⁸ **Meier, sic!**, numéro spécial, s.69; Genel Mahkeme’nin T-323/00 sayılı “SAT 2” kararı (para.36). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-323/00> (Erişim Tarihi:11.03.2017)

haksız bir rekabet avantajı, yapay bir tekel yaratılmış olmaz. Aksine işaretin bu vasfı kazanması için harcanan emeğin, yapılan masrafın karşılıksız kalmaması ihtiyacı doğar²⁷⁵⁹. Tescil sistemi de marka işlevini görebilen (ayırt edici ve işletmesel köken arması olan) bu tür işaretlere koruma sağladığı ölçüde meşruiyetini korur²⁷⁶⁰.

Bunlara ek olarak, bu tür işaretler kullanımla ürünün işletmesel kökenini garanti eder hale geldikçe, tüketicinin tercih iradesini pazara daha sağlıklı bir biçimde yansıtması mümkün olmakta, pazar şeffaflığı ve etkinliği artmaktadır. Bu vesile ile ayırt etme işlevi ekonomik düzlemde de olumlu etkisini göstermekte, işareti marka olarak tescil ettirenin kazandığı tekel niteliindeki hakkın hukuki dayanağını oluşturmaktadır.

Görüldüğü üzere SMK m.5/f.2 hükmü, başvuru sahibinin emek ve yatırımını korumakta, tescil sisteminin amacına uygun şekilde işlemlerini sağlamakta ve tüketiciye bozulmamış bir rekabet düzeninde seçim serbestisi sunmaktadır. Tescil yolunu açan, başvuru sahibinin markalaştırdığı işaret üzerinde elde ettiği özel menfaatin, aynı işaretin rakipler tarafından serbestçe kullanılmasının topluma sağlayacağı kamusal faydanın artık üzerinde olmasıdır²⁷⁶¹. Doktrinde SMK m.5/f.2'nin markanın ayırt edicilik işlevi ile ilgisine vurgu yapılarak, işaret ilgili çevrede bu vasfı kazandığı takdirde, salt rakiplerin bu işareti kullanma ihtiyacı gerekçe gösterilerek, tescilin önlenemeyeceği savunulmaktadır²⁷⁶². Kanaatimizce burada yaşanan “*serbest kullanıma açık tutma menfaati*” ile “*ayırt edici nitelik kazandırmanın korunması*” çatışmasında verilecek kararı etkileyen iki ayrı unsur vardır. İlk unsur, işaretin rakipler tarafından fiili kullanım yoğunluğu ile rakiplerin işarete yönelik makul bir kullanım beklentisinin (işaretin makul ve yüksek bir kullanım potansiyelinin) olup olmadığıdır. Buna ek olarak, işaretin başvuru sahibi tarafından kullanım süresi ve düzeyi, bağlanma gücü ile yoğunluğu, ürünün hitap ettiği kesimin aklında kalma oranı da tescil kararını etkileyecek diğer olgulardır.

²⁷⁵⁹ Mutluoğlu, s.63.

²⁷⁶⁰ İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 122 III 469 (c.5) sayılı “chanel” kararı; **sic!**, 1997, s.80.

²⁷⁶¹ Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron, Commentaire, s.685.

²⁷⁶² Bently/Sherman, 4th, 2014, s.954.

II. Kullanım Yolu ile Ayırt Edicilik Şartları

A. İşaretin Markasal Kullanıma Konu Edilmesi

1. Markasal Kullanım Kavramı ve Türleri

SMK m.5/f.2 kapsamında ayırt edicilikten bahsedebilmek için işaretin markasal (ürünün teşebbüs kökenini gösteren ve rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayan) kullanıma konu edilmesi gerekir²⁷⁶³. Şayet işaret, sadece işlevsel mahiyet taşıyan bir ürün paketi olarak²⁷⁶⁴ veya paket üzerindeki dekoratif ya da tanımlayıcı bir ibare olarak²⁷⁶⁵ kullanılmışsa, markasal ayırt ediciliğe ulaşamaz.

O takdirde işaretin belirli bir ürün açısından hangi türdeki kullanımlarının markasal mahiyet taşıyacağı üzerinde durulmalıdır. Çünkü işaretin nasıl ve ne şekilde kullanıldığı SMK m.5/f.2 istisnasının uygulanmasında belirleyici bir olgudur. SMK m.5/f.2 hükmü açısından markasal kullanım şartının gerçekleşmesi için ilgili çevrede işaretin marka olarak algılanması ihtimalinin objektif olarak doğması dahi yeterlidir.

SMK m.7/f.2-3 hükümlerinde sayılanların yanında, m.9 kapsamındaki ciddi/gerçek (pazar payı yaratan) kullanımlar, markasal nitelikte sayılır. Bu bağlamda, işaretin malların veya ambalajların üzerinde (fiziksel olarak) uygulanması, markasal kullanımın en sık rastlanan örneğidir²⁷⁶⁶. Ancak markasal kullanım biçimleri şüphesiz bunlarla sınırlı kalmaz²⁷⁶⁷.

²⁷⁶³ **Tekinalp**, Tescil İlkesi, s.467; **Dirikkan**, s.272. Esasında m.5/f.2 hükmü dışında, SMK'nın çeşitli hükümlerinde kullanım kavramına farklı anlamlar yüklenmiştir. Bu bağlamda, SMK m.5/f.1/(d) bendinde "*ticaret alanında herkes tarafından kullanılmaya*" bir mutlak ret sebebi olarak yer verilmiştir. KHK m.6/f.3 hükmünde ise tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında "*kullanılan bir başka işaret*" sahibinin başvuruya itirazı, gerçek hak sahipliğini koruyan nispi bir ret sebebi olarak düzenlenmiştir. Bu iki hal, aynı zamanda tescilli markanın hükümsüzlüğüne de yol açmaktadır. Öte yandan, SMK m.7/f.2 hükmünde, 3. kişilerin marka hakkını ihlal eden kullanımlarının neler olduğu öngörülürken, m.7/f.5 hükmünde, marka hakkının ne tür kullanımlar karşısında korunmayacağı düzenlenmiştir. SMK m.9'da ise markasal kullanımdan sayılan diğer haller ile bir iptal sebebi olarak markanın haklı bir neden olmadan kullanılmaması yer almaktadır.

²⁷⁶⁴ Genel Mahkeme'nin T-474/12 sayılı "*shape of goblets*" kararı (para.56-58).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-474/12> (Erişim Tarihi:17.12.2016).

²⁷⁶⁵ Genel Mahkeme'nin T-520/12 sayılı "*giffjar*" kararı (para.44-45) gereği, İsveç dilinde bir ekmek cinsine karşılık gelen "*giffjar*" kelimesinin, hamur işi ürünü paketlerinde tat belirten ifadelerle beraber kullanılması, köken arması içeriğinde değil, tasviri içerikte bir kullanımdır. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=T-520/12> (Erişim Tarihi:17.12.2016).

²⁷⁶⁶ **Tekinalp**, Tescil İlkesi, s.467; **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s.13.

²⁷⁶⁷ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.686. Markanın emtiaya yönelik reklam sloganlarında, tarifelerde, kataloglarda, mala eklenen evraklarda, tanıtım panolarında, internet sitelerinde ürün kökenini gösteren ve ürünü rakiplerden ayırt eden ticari bir arma işlevi ile

Hizmet sınıflarında ise ürün üzerine fiziksel uygulama mümkün olmadığından, işaretin konusunu oluşturan hizmetlerle düşünsel bağlantı kurulacak biçimde iş evraklarında ve reklamlarda kullanılması, SMK m.5/f.2’de aranan markasal kullanım şartını karşılayacaktır²⁷⁶⁸. Gerek emtia gerekse hizmet sınıfları açısından önemli olan, işaretin uygulandığı ürünü rakiplerden ayırması ve ürünün işletmesel kökeninin rakiplerden farklı olduğu düşüncesini yaratmasıdır²⁷⁶⁹.

Bu düşünce yaratıldığı müddetçe, işaretin ayırt edici karakteri değiştirilmeden ek/farklı unsurlarla kullanılması²⁷⁷⁰ veya rıza dahilinde üçüncü

kullanılması halleri de markasal kullanım kapsamında değerlendirilir. **Çiçekçi**, s.62; **Keser**, s.118-119. Yargıtay 11. HD. T.31.10.2002, E.2002/9506, K.2002/9693 sayılı “Balsüt” kararında başvuru sahibinin markayı kesintisiz, uzun süreli olarak ürün ambalajlarında ve çeşitli ticari evrakta kullanması ayırt edicilik kazanmanın ispatında yeterli görülmüştür. **Yasaman**, C.I, s.351 vd. Ancak malın niteliğinin elvermesine rağmen, işaretin bunlarla birlikte ticaret hayatına sunulmayıp kullanımın sadece irsaliyelere hasredilmesi, markasal işlevin görülmesi için yeterli olmayabilir. **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.226; **Mutluoğlu**, s.40. Yine işaretin sadece ticaret unvanı veya işletme adı içinde kullanılması SMK m.5/f.2’de aranan markasal kullanım şartını karşılamaz. Çünkü bu tür kullanımlar işaretin marka vasfı görmesini, malların birbirinden ayırt edilmesini sağlamamakta, sadece bir teşebbüse yapılan soyut bir atf mahiyeti taşımaktadır. SMK m.5/f.2 hükmünden yararlanılması için ticaret unvanının veya işletme adının markasal nitelikte kullanılması zorunludur. Ticaret unvanının ürünler üzerinde veya tabela olarak kullanılması ya da ürün kataloğu ile reklamlarında yer alması markasal kullanım teşkil edebilir. **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.136 vd. Markanın yalnızca tebrik kartlarında yer alması da markasal kullanım kapsamında değerlendirilemez. **Bilgili, Fatih**, Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ‘ye Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu, TBB Dergisi, 2008, S.74, s.34. Buna karşılık, malın niteliğinden ötürü işaret ile emtia arasında doğrudan fiziksel bağlantı kurulmasının mümkün olmadığı (işaretin malın üzerine konmadığı, yapıştırılmadığı vs.) veya ticari teamülün bu yönde gelişmediği hallerde, işaretin mal ile düşünsel bağlantı kuracak biçimde ticari evrakta (ör. fatura veya sevki irsaliyesinde) kullanılması markasal kullanım teşkil edecektir. **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s.13-14.

²⁷⁶⁸ Hizmet markalarında, işaretin fiyat listelerinde, faturalarda, reklam, katalog veya afişlerde kullanılması marka hukukuna özgü, işleve uygun bir kullanım sayılır. **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s.14-15; **Yasaman**, C.I, s.633-634; **Güneş**, Hükümsüzlük, s.219-220.

²⁷⁶⁹ **Dirikkan**, s.272; **Çiçekçi**, s.60-61; **Arkan**, Marka Hakkına Tecavüz, s.5. Taşımacılık hizmetlerinde tescilli MNG markasının çakmak, kalem vs. eşantyonlarda kullanılması markasal bir kullanım örneği teşkil etmez. **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.225-226. Yine promosyon amaçlı kullanımlar, markasal kullanım teşkil etmez. Örneğin bir eğitim kurumunun, öğrencilerine, eğitim yılı başında kendi markası ile tatlı ürünleri dağıtması veya bir tekstil şirketinin yine kendi markası ile müşterilerine defter, kalem vs. kırtasiye malzemesi göndermesi bu ürünlerde markasal kullanım sayılmaz.

²⁷⁷⁰ Esasında SMK m.9 hükmünde sayılan bu kullanım, tescilli markayı iptal yaptırımından koruyan ciddi bir kullanım örneğidir. Şayet tescilli markanın farklı unsurlarla kullanımı, markanın ayırt edici karakterini ve ürünün kimden kaynaklandığı algısını değiştirmiyorsa SMK m.9 anlamında marka hakkının devam ettiği kabul edilir. **Karaca, Osman Umut**, Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanılmamanın Hukuki Sonuçları, Ankara, 2017, s.59 vd.; **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s.18; **Bilgili**, Kullanım Zorunluluğu, s.34; **Alhas, Zeynep Seda/Dernekoğlu, Umut**, Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü ve İspat Meselesi, FMR, 2014/1, s.26; **Çağlar, Hayrettin**, Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması, FMR, C.7, S.2, 2007, s.13-14. Ayırt edici karakteri değiştirmeden farklı unsurlarla kullanım kavramı, markanın ayırt edici olan unsurunun tali eklemelerle veya ufak

kişilere kullandırılması²⁷⁷¹ dahi SMK m.5/f.2 hükmünün aradığı markasal kullanım örneklerinden sayılabilir. Ayrıca markasal kullanımın varlığı için ekonomik başarı bir şart değildir²⁷⁷².

Her halükarda SMK m.5/f.2 açısından markasal kullanım, bir zamanlar ayırt edicilik yoksunu olan işareti işletmesel köken arması vasfına ulaştıracak yoğunlukta olmalıdır²⁷⁷³. Bu noktada SMK m.5/f.2'deki tescil engellerinin aşılması işaretin tescilini sağlayan kullanım ile tescilli markaya iptal yaptırımının uygulanmasını önleyen SMK m.9'daki ciddi kullanım kavramları “*oluşum şartları, amaçları ve yol açtıkları hukuki sonuçlar*” bakımından birbirinden ayrılmaktadır²⁷⁷⁴. Ancak ciddi ve pazar payı yaratacak bir markasal

eksikliklerle kullanılmasıdır. Asli unsura önemsiz şekillerin katılması, tanımlayıcı ek yapılması; bu unsurun farklı renklerde veya boyutlarda uygulanması, modernize edilmesi bu kapsamda değerlendirilir. **Bozgeyik, Hayri**, Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanılmama Bağlı Sonuçlar, Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, Ankara, 2010, s.457 vd.; **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s.18-19; **Çiçekçi**, s.47; **Keser**, s.202-203. Her ne kadar SMK m.5/f.2 hükmünün uygulanması için işaretin, kural olarak, ilgili pazarda başvuruya konu edildiği biçimde kullanılmış olması aransa da SMK m.9 kapsamındaki markasal kullanımlarda ayırt edici unsurlar korunduğundan SMK m.5/f.2 hükmünden istifade edilirken bu kullanımlara dayanılabilir. Yeter ki kullanılan yeni şekil, ilgili çevrede aynı marka olarak algılanmaya devam etsin. Şayet işaret, içerdiği farklılıklar sebebiyle ilgili çevrede yeni ve bağımsız bir mesaj olarak algılanıyorsa, SMK m.9/f.2/(a) bendi anlamında, artık bu işaretin ayırt edici karakteri de değişmiştir. Bu bağlamda Fransa'da, Bonyour sözcük markasının Bonjour olarak kullanılması, anlamı ve ayırt edici karakteri değiştiren farklı bir kullanım olarak kabul edilmiştir. **Çağlar**, Farklı Şekilde Kullanma, s.15. İşaretin başvuruya konu edilen ayırt edici karakterini tümünden değiştirecek ölçüde bu tür farklı form veya unsurlarla kullanımı, SMK m.5/f.2 açısından kullanım yolu ile ayırt ediciliğin ispatında da kullanılamaz.

Dolayısıyla, kombinasyon markaları söz konusu olduğunda, kullanımla ayırt edicilik kazandığı iddia edilen işaret, kombinasyonun bütününde baskın unsur teşkil etmelidir. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.687. Kombinasyondaki işaretin, özellikle kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip diğer unsurlarla beraber kullanıldığı hallerde, tek başına ayırt edicilik kazandığının kabulü güçleşir. **sic!**, 2009, s.167; **Cherpillod**, s.83.

Bu bağlamda, üç boyutlu ürün şeklinin tescili söz konusu olduğunda, şekilden ayrık bir biçimde reklamlarda kullanılan sözlü veya yazılı unsurlar dikkate alınmaz. Genel Mahkeme'nin T-262/04 sayılı “BIC” kararı (para.77).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-262/04> (Erişim Tarihi:12.11.2016)

²⁷⁷¹Lisans verme yolu ile kullanım, markasal bir kullanım biçimidir. **Bilgili**, Kullanım Zorunluluğu, s.35. Ancak lisans alan 3. kişilerin de işareti markasal kullanması gerekir. Bu doğrultuda, Yargıtay 11. HD. T.09.06.2011, E.2009/7782, K.2011/7040 sayılı kararında ciddi kullanımın ispatı için davacının sadece lisans faturalarını ibraz etmesi yeterli görülmemiş, lisans alan konumundaki dava dışı şirketlerin söz konusu ürünlerde işareti markasal kullandığının da ayrıca ispatlanması gerektiğini vurgulanmıştır.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2009-7782.htm&kw=`2009/7782`#fm>

(Erişim Tarihi: 16.06.2016).

²⁷⁷² **Güneş**, Hükümsüzlük, s.220.

²⁷⁷³ **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.225-226. EUIPO'nun R 595/2008-4 sayılı “5HTP” kararı (para.38). https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/595%2F2008-4 (Erişim Tarihi: 08.06.2016).

²⁷⁷⁴Sadece markayı tutmaya yönelik göstermelik sınırlı üretim ve satış eylemleri ciddi kullanım oluşturmaz. **Güneş**, Hükümsüzlük, s.220. SMK m.5/f.2'teki markasal kullanımın ispatı ile ayırt edicilik yoksunu olan bir işaretin ilgili çevre tarafından köken arması olarak algılandığının

kullanım olmaksızın SMK m.5/f.2 hükmünden faydalanılması mümkün görülmemektedir.

Belirtmek gerekir ki kullanımla ayırt edicilik kazanmak için alıcı çevresinin, işaret sayesinde ürünleri pazara süren teşebbüsü kesin bir biçimde (ismen) bilmesi zorunlu değildir. İşaretin kazandığı ikincil anlam sayesinde ürünlerin belirli bir teşebbüs menşinden geldiğinin düşünülmesi (ticari bağın tek bir işletmesel köken ile kurulması) yeterlidir²⁷⁷⁵.

2. Markasal Kullanımın Gerçekleşeceği Coğrafi Alan ve Süre

SMK m.5/f.2 hükmünde aranan markasal kullanım tüm Türkiye çapında gerçekleşmelidir²⁷⁷⁶. Belirli bir bölge ile sınırlı veya Türkiye dışındaki kullanımlar, ülke sınırlarında ilgili çevrenin işarete yönelik algısının ne olduğunu tam olarak yansıtmayacaktır²⁷⁷⁷. Ayrıca tescil ile ulusal düzeyde koruma sağlandığından ayırt ediciliğin de ulusal düzeyde kazanılması şarttır²⁷⁷⁸. Bu sebeple salt yurt dışında yapılan tesciller, TPMK nezdinde yapılan başvuruların ayırt ediciliğini ispatlamada yeterli olmayabilir²⁷⁷⁹.

gösterilmesi amaçlanır. Buna karşılık, markasal (ciddi) kullanımın ispatlanması ise iptal yaptırımının önlenmesi (SMK m.9/f.1); itiraz mekanizmasının markasal kullanımın yapılmadığı ürünlerde haksız olarak kullanılmasının önüne geçilmesi (SMK m.19/f.2); sicilde bu nitelikteki marka sayısının ve dolayısıyla bunların yol açacağı uyumsuzluk sayısının azaltılması gibi çok farklı amaçlara hizmet etmektedir. Bir yaklaşıma göre, her markasal kullanım aynı zamanda SMK m.9 kapsamında ciddi kullanım değildir. Markasal kullanım, tescilli ve tescilsiz markalar için söz konusu olabilir. Ciddi kullanım ise tescilli markaların beş yıllık hoşgörü süresi içerisinde kullanma külfetini belirlemek için kullanılan bir kavramdır. **Keser**, s.129; **İmirlioğlu**, s.191.

²⁷⁷⁵ **McCarthy**, §15:2., s.664; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.194; **von Kapff**, Concise, s.49. Yargıtay 11. HD. T.26.02.2002, E.2002/2382, K.2002/6369 sayılı kararında bir kek cinsi olan “Browni” ibaresinin; T.05.04.2004, E.2003/9027, K.2004/3569 sayılı kararında ise “Ayakkabı Dünyası” ibaresinin yoğun tanıtım kampanyası ve markasal kullanım sonucunda ayırt edicilik kazandığı sonucuna varmıştır. **Suluk/Karasu/Nal**, s.183.

²⁷⁷⁶ **Arkan**, C.I, s.85. İsviçre Federal Mahkemesi’nin ATF 128 III 441 sayılı ‘‘Appenzeller’’ kararında, kullanımla ayırt edicilik için ilgili çevrenin önemli bir kısmı tarafından işaretin atıfta bulunduğu teşebbüsün açıkça ticaret unvanının/işletme adının (ismen) bilinmesinin gerekmediği; ancak işaretin tüm İsviçre çapında marka vasfını kazanmasının şart olduğu belirtilmiştir (c.1.2). Dolayısıyla bölgesel çapta uzun süreli kullanım yeterli olmayacaktır. **Cherpillod**, s.82; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.686; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.195.

²⁷⁷⁷ **Arkan**, C.I, s.85. Yabancı ülkedeki kullanımlar, işaretin tescilin istediği ülkede nasıl algılandığını göstermemekle birlikte, istisnai de olsa diğer delillerin gücünü artırmak için kullanılabilir. **IPI Directive**, s.142. Ancak Federal Mahkeme’nin 120 II 144 sayılı ‘‘Yeni Rakı’’ kararında, Türkiye’de gerçekleştirilen kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma İsviçre’de dikkate alınmamıştır. **Yasaman**, C.I, s.383 vd.

²⁷⁷⁸ **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.230.

²⁷⁷⁹ **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.230; **Küçükali**, s.134. Yargıtay 11. HD. T.13.01.2010, E.2008/4096, K.2010/263 sayılı kararında, Türkiye’de hiç kullanılmamış bir işaretin SMK m.5/f.2 kapsamında değerlendirilemeyeceğine hüküm kurmuştur.

Kullanım sonucu ayırt ediciliğin ne kadar sürede kazanılacağı ise doktrinde tartışmalıdır. Bir görüş, beş-yedi yıllık bir zaman dilimini önermekte, bu sürenin bir-iki yıla inemeyeceğini belirtmektedir²⁷⁸⁰. Bir diğer görüş ise marka vasfının kazanılmasında uzun süreli kullanımın asli öneme sahip olduğunu benimsemekte, ancak süreye ilişkin baştan bir ölçüt konulamayacağını savunmaktadır²⁷⁸¹. Katıldığımız görüş, göreceli olarak uzun olabilecek bu sürenin, marka vasfının vurgulandığı yoğun reklam kampanyaları sayesinde kısalacağını kabul etmektedir²⁷⁸².

Bu noktada belirleyici olan, ayırt edicilik yoksunu anlama, işletmesel köken arması vasfının eklenmesi için ne kadar süreye ihtiyaç duyulacağıdır²⁷⁸³. Somut olayın özelliklerine göre değişkenlik gösterecek bu sürenin uzunluğunu önceden kestirmek son derecede güçtür²⁷⁸⁴. Kanaatimizce SMK m.5/f.2 açısından, soyut ve her olaya uygulanabilirliği olan asgari veya azami bir süre arayışına girilmemelidir. Bunun yerine işarete, somut olayın şartlarına ve hepsinden önemlisi ilgili çevre algısına odaklanılmalıdır. Zira tescil için bu çevrenin hiç olmazsa önemli bir kısmında, işaret marka vasfını elde etmelidir.

Ayrıca işaretin marka tekeline verilmesinin sağlayacağı özel yarar ile herkesin kullanımına açık tutulmasından elde edilecek kamu yararı, her somut olayın özel şartları içerisinde dengelenmelidir. İhtiyaç duyulan sürenin tespitinde işaretin kullanımın kesintisiz olmasına, ayırt etme gücünden

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2008-4096.htm&kw=`2010/263`+#fm>

(Erişim Tarihi:09.12.2016).

²⁷⁸⁰ **Tekinalp**, Ayırt Edici Nitelik, s.185.

²⁷⁸¹ **Arkan**, C.I, s.83.

²⁷⁸² **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.231 vd.

²⁷⁸³ İsviçre hukukunda markasal kullanımın, kural olarak, başvuru tarihi öncesinde tescile konu ürünler açısından on yıl boyunca sürmesi aranmaktadır. Ancak kullanımın yoğunluğu, ürün niteliği (ör. yüksek tirajlı bir günlük gazete) ve yapılan reklam sonucunda bu sürenin çok daha kısa olabileceği de kabul edilmektedir. İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin B-3550/2009 sayılı "farmer" kararında, (c.4.2.1-4.3.4) elde edilen ciro miktarına ve markasal kullanımın yayıldığı coğrafi alana ilişkin verilerin yokluğunda dört yıllık tanıtım (prospektüs) bilgileri, kullanım yolu ile ayırt ediciliğin ispatında yeterli görülmemiştir. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.688; **IPI Directive**, s.143.

Yargıtay 11. HD. T.31.10.2002, E.2002/9506, K.2002/9693 sayılı kararında, davacının "BALSÜT" ibaresini 1993 yılından beri faturalarda, 1995 yılından beri de kutu, ambalaj ve evraklarda kullandığı, kullanım süresi ve kesintisizlik dikkate alındığında markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı sonucuna varmıştır.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2002-9506.htm&kw=`2002/9693`+#fm>

(Erişim Tarihi:19.12.2016)

²⁷⁸⁴ **Yılmaz**, s.192; **Arkan**, C.I, s.83.

yoksunluk derecesine, üründe kullanım biçimine ve sıklığına, ilgili ürün özelliklerine, hitap edilen alıcı çevresinin algısına, dikkat seviyesine ve alışkanlıklarına, pazardaki ticari teamüle, başvuru sahibinin yatırım ve çabalarına ilişkin veriler yol göstericidir. Tüm bu olgularından çıkarılan yegane sonuç kesintisiz, yoğun ve markasal işlevin vurgulandığı reklam ve promosyon faaliyetleri arttıkça ayırt edicilik kazanma süresinin kısaldığıdır²⁷⁸⁵.

B. İlgili Çevrenin İşarete Yönelik Algısının Değişmesi

1. İşaretin Marka Vasfı Kazandığı Çevrenin Tespiti

İşaretin tescili için ilgili çevre tarafından diğer işlevlerine kıyasen, baskın bir biçimde ticari köken arması olarak algılanması şarttır²⁷⁸⁶. Örneğin açık mavi renginin vazo emtiasında uygulanması, markasal kullanım yerine estetik amacı (hoşa gitme, dikkat çekme gayesini) gösteren bir mesaj verir. İlgili çevrenin, söz konusu üründe bu rengi bir ticari köken arması olarak algılama olasılığının ne derece düşük olduğu açıktır. Ayrıca pek çok üretici aynı estetik amaç ile ürünlerinde bu rengi kullanmaktadır.

Buna karşılık kırmızı rengin ayakkabı tabanına uygulanması, aynı rengin ayakkabı yüzeyine uygulanmasına kıyasen düşük bir estetik algı yaratır. Yine ‘‘Amazon’’ ibaresinin online pazarlama hizmetlerinde markasal işleve uygun bir ibare olduğu açıktır²⁷⁸⁷.

Ancak işaretin tanımlayıcı, dekoratif veya işlevsel bir algı mı yarattığı yoksa markasal bir mesaj mı verdiği sorusuna cevap vermek her zaman kolay olmayabilir. Örneğin ‘‘Easyjet’’ markasında yer alan sarı renk tonunun estetik amaçla mı yoksa asıl markanın yanında ikincil bir marka olarak mı kullanıldığının tespiti oldukça güçtür. Bu tür gri alanlarda işaretin diğer işlevlerine nazaran, ticari bir köken arması olarak kullanıldığı yönünde hedef kitlenin eğitilmesi ve algısının yönlendirilmesi gereklidir²⁷⁸⁸. Böylesi bir eğitim ise ilgili çevrenin reklam, promosyon vs. faaliyetlerle işarete yoğun bir biçimde

²⁷⁸⁵ İşaretin tanımlayıcılığı veya sıradanlığı arttıkça, markaya dönüşmesi -ters orantılı bir biçimde- zorlaşacak ve tescil için markasal işlevi vurgulayan daha yoğun bir reklam faaliyetine ihtiyaç duyulacaktır. **Arkan**, C.I, s.83.

²⁷⁸⁶ **McCarthy**, §15:2., s.658 vd.; **Arkan**, C.I, s.83; **Jehoram/ van Nispen/ Huydecoper**, s.128.

²⁷⁸⁷ **Tritton**, Distinctiveness, s.230.

²⁷⁸⁸ **Bently/Sherman**, 4th ed, 2014, s.954-955.

maruz tutulması ile verilir²⁷⁸⁹. İşaretin SMK m.5/f.2 kapsamında koruma altına alınabilmesi için “işaret, işaretli ürün ve bu ürünü pazara sunan teşebbüs” arasındaki bağın ilgili çevrede algılanması gerekir²⁷⁹⁰. Bu sebeple öncelikle SMK m.5/f.2 açısından ilgili çevrenin nasıl tespit edileceğinin üzerinde durulmalıdır.

İlgili çevrenin tanımı, tescilin kapsadığı ürünlerin hedefi olan (makul ölçüde bilgili ve dikkatli) ortalama alıcılara göre yapılır²⁷⁹¹. Bu çevre, ürün türüne göre, TKHK anlamında tüketicilerden veya profesyonel alıcılardan/kullanıcılardan oluşabileceği gibi her ikisini de kapsayabilir²⁷⁹². Tescile konu işaret, hitap ettiği toplum kesiminin makul düzeyde bilgi ve dikkate sahip ortalama alıcılarının “kayda değer” kısmında marka olarak algılanmalıdır²⁷⁹³. Bu durum, incelemenin niceliksel karakterine karşılık gelir²⁷⁹⁴.

²⁷⁸⁹ Tritton, Distinctiveness, s.230-231.

²⁷⁹⁰ Yargıtay 11. HD. T.22.11.2002, E.2002/5352, K.2002/10729 sayılı kararında ilgili çevrenin o mal veya hizmetle ilgili alıcı-satıcı (hizmet alıp-veren) çevrelerden oluşması gerektiği belirtilmektedir. Bu gerekçe ile bilirkişi kurulunda, söz konusu çevreden veya bu çevre ilgili uzmanlar bulunmalıdır.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2002-5352.htm&kw=2002/5352#fm>

(Erişim Tarihi:09.11.2016).

²⁷⁹¹ Dundov, Tenchev Vassil, The Concept of Relevant Public and its Application in the CTM System, Sofia, 2010, s.4; Cherpillod, s.83-84. Farklı ürünlerin hitap ettiği ilgili çevrelerin ayırt edicilik algısı (karar alma sürecine, ürünün ekonomik değerine, kullanım amacına, dikkat, bilgi ve profesyonellik seviyesine bağlı olarak) kaçınılmaz biçimde değişkenlik gösterir. Jehoram /van Nispen/ Huydecoper, s.128.

²⁷⁹² Ayrıca tüketici kavramı, özellikle TKHK m.3/f.1/(k) bendi gereği, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak kabul edildiği takdirde, SMK m.5/f.2 açısından ilgili çevrenin mutlaka tüketicilerden oluşmasının zorunlu olmadığı kolayca anlaşılacaktır. Örneğin, sanayi tipi matkaplar evlerde de kullanılabilirdiğinden ilgili çevrenin sanayide çalışan profesyonellerle sınırlı tutulmaması gerekir. Doğan, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.228.

²⁷⁹³ Eroğlu, Soyut Renk, s.98 vd.; Doğan, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.222; İmirlioğlu, s.197.

²⁷⁹⁴ Doktrinde ilgili çevre kavramını “ortalama tüketici algısına” (niteliksel yaklaşıma) ve “ilgili çevrede bilinirliğe” (niceliksel yaklaşıma) dayalı olarak ikili ayrıma tabi tutan görüşler mevcuttur. Niteliksel yaklaşıma göre, varsayımsal ortalama tüketici ve onun ürüne yönelik algısı, işaretin “kendiliğinden ayırt edici olup olmadığı” incelemesinde odak noktasını oluşturur.

İlgili çevreye yönelik iki farklı yaklaşımdan niteliksel olanı, “ortalama tüketici algısı” kavramını esas almaktadır. Ortalama tüketici, kendisine hitap eden markalı ürüne yönelik makul düzeyde bilgiye ve özene sahip; dikkat derecesi ilgili ürün sınıfına göre değişkenlik gösteren alıcı veya kullanıcı profilidir. Bu profilin varsayılan algısına, başvuru aşamasında işaretin kendiliğinden sahip olduğu özelliklerin (ayırt edicilik yoksunluğu, tanımlayıcılık, ortaklaşa kullanıma vs.) değerlendirilmesinde başvurulur. İncelemeyi yapan uzman, kendini ortalama tüketicinin yerine koyarak, başvuru konusu işaretin niteliğini onun bakış açısı ile değerlendirecektir. Diğer bir ifade ile hedef alıcı kitlesinin ortalama üyesidir.

Buna karşılık niceliksel yaklaşım, işaretin “kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı” olgusunun tespitinde esas alınır. Niceliksel yaklaşım, işaretin hitap ettiği ilgili

Tanınmış Markaların Korunmasına İlişkin WIPO Ortak Tavsiye Kararı m.2/f.2 hükmünde de ilgili çevrenin (ilgili piyasa çevresinin) markanın uygulandığı ürünün (mal veya hizmetin) mevcut ve gelecekteki müşterilerinden, dağıtım kanallarındaki kişilerden ve markalı ürünlerle iş yapan çevrelerden oluştuğu belirtilmektedir²⁷⁹⁵. Kanaatimizce, SMK m.5/f.2 açısından kullanımla ayırt ediciliğin tespitinde sadece üreticilerin, rakiplerin ve dağıtım kanallarında yer alan kişilerin atfettiği anlama bakılması yetersiz kalacaktır. Mutlak suretle ürünün fiili veya potansiyel alıcılarının algısına odaklanılması gerekir. Alıcı sıfatı, herhangi bir izne veya yönlendirmeye (alım kararını belirleyen bir danışmanlığa, konsültasyona) ihtiyaç duymaksızın ürünü elde edebilen kişilere atfedilmelidir. Bu kişiler her zaman tüketicilerden ibaret değildir. Belirleyici olan ürünün niteliği ve karşıladığı ihtiyaçtır²⁷⁹⁶.

çevrede (ürünün türüne göre tüketicilerde, uzmanlarda veya profesyonel kullanıcılarda) markasal bilinirliğini referans alır. Bu yaklaşım ise özellikle markanın tanınmışlığı ve kullanımla ayırt etme gücünün tespiti ile bağlantılı olarak kullanılan ‘*ilgili çevrenin önemli kesimine*’ odaklanır. Buna göre, markanın tescilli veya tescilsiz kullanım sonucunda ulaştığı güç olan ‘*ilgili çevrede bilinirlik*’ pazar araştırmaları, tüketici anketleri, ciro eşikleri vs. delillerin değerlendirilmesi ile tespit edilir. **Dundov**, s.24.

Görüldüğü üzere, ‘*ortalama tüketici algısı*’ ile ‘*ilgili çevrede bilinirlik*’ kavramları içerik olarak birbirine oldukça yakınlaşmakta ve uygulamada çoğu kez örtüşmektedir. İlk bakışta bir işaretin kendiliğinden ayırt edici olduğunun tespitinde ortalama tüketici algısına dayanılması; buna karşılık, kullanımla bu engelin aşılmasında ilgili çevrenin algısına odaklanılması çelişkili gözükabilir. Ancak tescilin kurucu etki doğurabildiği bir sistemde bu ayırma gidilmesi kaçınılmazdır. Şöyle ki daha önce ticaret hayatında hiç kullanılmamış ve ilgili çevrede de herhangi bir etki doğuramamış bir işaretin ayırt edici olup olmadığının incelenmesi mecburen varsayılan ortalama tüketici (alıcı) algısına göre yapılacaktır. Buna karşılık, ilgili çevre algısına, kullanım sonucu pazarda yaratılan etkinin fiilen ölçülmesi gereken hallerde (iltibas, tanınmışlık, hakkın koruma kapsamının belirlenmesi veya kullanımla ayırt edicilik kazanılması durumlarında) başvurulacaktır.

²⁷⁹⁵ **Çolak, Uğur**, Paris Sözleşmesinin 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri, FMR, 2004, C.4, S.2, s.42-43; **Dundov**, s.21; **Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks**, WIPO, Geneva, 2000, s.7.

<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf> (Erişim Tarihi:12.08.2016).

WIPO Tavsiye Kararı’nı esas alan bir görüş ilgili çevrenin tüketiciler ile üreticileri, mal ve hizmetleri piyasaya sunan ve dağıtan kişileri kapsadığını savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre ilgili çevre, ürünün üretim ve dağıtımından tüketimine kadar olan tüm safhalarda yer alan kişilerden meydana gelmektedir. **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.228. Diğer bir görüş ise işaretin benimsenme oranını tespit ederken, ‘*ilgili çevre*’ kavramından bu çevredeki alıcıların anlaşılması gerektiğini belirtmekte; sadece güncel alıcıları değil potansiyel alıcılar da dikkate almaktadır. **Dirikkan**, s.38.

²⁷⁹⁶ Özellikle sanayide ara ürün niteliğinde olup, üretim zincirinde yer alan teşebbüslere hitap eden emtiada (ör. çanta fermuarı, masa saati camı, şemsiye iskeleti, vs.) ilgili çevre tüketicilerden oluşamaz. Bu takdirde ilgili çevre algısı, bu ürünlerin tedarikçilerine, yedek parça sağlayıcılarına ve zanaatkarlarına göre belirlenir. **Dundov**, s.2. Dolayısıyla tescile konu edilen ürüne bağlı olarak ilgili çevrenin, herkesin serbestçe kullanabildiği ürünlerde, kamunun genelinden (özellikle güncel ve potansiyel tüketicilerden); satın almaları izne tabi ürünlerde, karar aşamasında etkili araçlar ve tüketicilerden (ör. reçeteli ilaçlarda doktor ve hastalar);

WIPO Ortak Tavsiye Kararı m.2/f./(b) bendinde, tanınmış marka vasfının kazanılması için ilgili çevrede bilinme yeterli sayılmıştır²⁷⁹⁷. Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak işaretin kullanım yolu ile ayırt edici olup olmadığının tespitinde, hitap edilen ilgili çevrenin dışındaki kişiler (kamunun geneli) dikkate alınmaz²⁷⁹⁸. Özellikle teknik ürünlerde, işaretin sadece o ürünle ilgili spesifik alıcı çevresinde (uzman kesimde) marka olarak algılanıp algılanmadığına bakılır²⁷⁹⁹.

İstisnai durumlarda, ürün genel tüketiciye hitap etmesine rağmen, somut olayın özellikleri (yaş, yasal sınırlamalar, dinsel inançlar, kültürel farklılıklar vs.) çok daha sınırlı bir alıcı çevresinin hedef kitle olarak değerlendirilmesini gerektirebilir. Örneğin, şarap ürünlerinde ‘‘Bağ Merlot’’ ifadesinin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının tespitinde esas alınacak ilgili çevre, bu ürünü kullanan belirli yaş üstü kişileri kapsayacaktır²⁸⁰⁰.

Markasal kullanımla ayırt edicilik kazanmanın ispatında, ürün listesinde yapılacak düzenleme veya eklemeler aracılığıyla ilgili çevrenin sınırlandırılması veya değiştirilmesi mümkün olmamalıdır. İlgili çevreyi oluşturan muhatap sayısı salt fiyata veya kaliteye bağlı olarak da daraltılamaz²⁸⁰¹. Ayrıca bu çevre, fiilen ürünü almış ve denemiş kişilerle sınırlı

profesyonel (ticari ya da endüstriyel) kullanıma yönelik ürünlerde ise bunların özel alıcılarından oluşacağı kabul edilmektedir.

Örneğin 7. Nice sınıfının alt grubunda yer alan ‘‘yol yapım ve kaplama makineleri, sondaj makineleri, kaya delme makineleri, süpürme makineleri’’ açısından ilgili çevrenin operatörler, dağıtım kanalları, müteahhitler ve tedarikçilerden (sınırlı, ticari ve teknik bilgiye sahip dar bir çevreden) oluşacağı açıktır. Buna karşılık, 3. Nice sınıfının alt grubundaki ‘‘sabun ve diş macunu’’ emtiası farklı yaşta, cinsiyette ve çok geniş tüketici kitlelerine hitap edecektir.

²⁷⁹⁷ **Dundov**, s.21.

²⁷⁹⁸ **Tekinalp**, Ayırt Edici Nitelik, s.184; **Keeling**, Clearer it could be!, s.232-233; **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.228.

²⁷⁹⁹ ABAD’ın C-375/97 sayılı General Motor’’ kararı (para.24); **Jehoram/ van Nispen/ Huydecoper**, s.300 vd.; **Dundov**, s.1. Doktrinde ayırt ediciliğin tespitinde ilgili çevreye ilişkin benzer bir ayırım, toplumun tümünün gündelik ihtiyaçlarına yönelik ürünler ile lüks ürünler esas alınarak yapılmaktadır. İlk durumda toplumun büyük kısmının, ikinci durumda ise çok daha sınırlı bir çevrenin algısına bakılmalıdır. **Arkan**, C.I, s.84; **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.228-229; **Özdilek, Yurdaer**, Markanın Kullanımla Ayırt Edici Nitelik Kazanması, Onbirinci Hukuk Dairesinin Konuya İlişkin İki Yeni Kararının Değerlendirilmesi, Hüseyin Ülgen’e Armağan, C.I, İstanbul, 2007, s.1158-1159; **Mutluoğlu**, s.54.

²⁸⁰⁰ Benzer bir yaklaşım ile İsviçre Federal Mahkemesi ATF 120 II 144 sayılı ‘‘Yeni Rakı’’ kararında, bu ibarenin ayırt edicilik kazanıp kazanmadığını, İsviçre’de yaşayan Türklerin algısına göre değerlendirmiştir. **Yasaman**, C.I, s.383 vd.

²⁸⁰¹ İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin B-7436/2006 sayılı ‘‘FARBKOMBINATION BLAU / SILBER’’ kararı (c.4); **sic!**, 2007, s.625. Federal Mahkeme’nin ATF 134 III 547 sayılı ‘‘Chaise’’ kararı (c.2.3.2) gereği, ayırt ediciliğin tespitinde ilgili çevrenin sadece tasarıma konu edilen mobilya alıcılarından oluştuğu iddiasına itibar edilmemiştir. **IPI Directive**, 01.01.2017, s.195. Özellikle tescilin kapsadığı ürün sınıfları geniş ise (ör. çantalar veya saatler) markanın fiilen

olmayıp ürün ile potansiyel olarak alakadar olan (beklenen) alıcıları da içine alır²⁸⁰².

2. İşaretin Marka Vasfı ile Algılandığının Tespiti

a.Kullanımla Ayırt Ediciliğin Tespitinde Tanınmış Markalara Uygulanan Kriterlerden İstifade Edilmesi

İlgili çevrenin tespiti ertesinde kullanımla ayırt ediciliğin kazanılması için hangi kriterlerin uygulanacağı ve işaretin bu çevrenin ne kadarlık kısmında marka olarak algılanması gerektiği sorularına cevap aranmalıdır.

WIPO Tavsiye Kararı gereği tanınmışlığın tespitinde toplumun ilgili kesiminde markanın tanınma derecesine, markanın kullanıldığı coğrafi alana, kullanım süresine ve yoğunluğuna, marka promosyonlarının hedef aldığı alana, promosyon süresine ve yoğunluğuna, markanın korunduğu coğrafi alanın büyüklüğüne, markanın resmi makamlarca tanınmışlığına delalet eden karar ve uygulamalarına, markanın ekonomik değerine bakılmaktadır²⁸⁰³.

2015/2424 sayılı Tüzük m.8/f.5 kapsamında markanın tanınmışlığının ispatında kullanılan delil çeşitlerinden ve kriterlerden, m.7/f.3 anlamında kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma olgusunun somutlaştırılmasında da yararlanılabileceği kabul edilmektedir²⁸⁰⁴. Benzer bir yaklaşımı benimseyen Yargıtay, tanınmışlığın kanıtlanması halinde kullanım yolu ile ayırt ediciliğin kazanıldığını da evleviyetle kabul etmektedir²⁸⁰⁵. Ancak doktrinde tanınmış marka kriterlerinin kullanım yolu ile ayırt edicilik kriterlerinden farklı olduğunu savunan görüşler de mevcuttur. Bu yaklaşıma göre, sonradan ayırt ediciliğe kazanmış bir marka, tanınmış marka statüsüne erişmemiş olabilir²⁸⁰⁶.

uygulandığı ürünlerin çok lüks veya pahalı olması, beklenen alıcıların tespitinde dikkate alınmaz. Bu tür geniş sınıflarda lüks olmayan veya ucuz ürünleri tercih eden kişiler de beklenen alıcı grubuna (ilgili çevreye) dahil edilir. **Bently/Sherman**, 4th ed., 2014, s.958.

²⁸⁰² **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.687; **Dirikkan**, s.38-39; **Mutluoğlu**, s.53. Genel Mahkeme'nin T-378/07 sayılı "Red/Black/Grey" kararı (para.41 vd.). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-378/07> (Erişim Tarihi: 08.11.2016).

²⁸⁰³ **Adıgüzel**, s.1022.

²⁸⁰⁴ **EUIPO Guidelines**, Part B, Sec.4, Chap.14, Version 1.0, 01.02.2017, s.10.

²⁸⁰⁵ Yargıtay HGK T.04.05.2011, E.2011/11-59, K.2011/271 sayılı kararında, "...Dairemizin yerleşik içtihatları uyarınca 556 Sayılı KHK'nin 7/1-(i) ve 8/4.maddelerine göre tanınmışlık düzeyine erişen bir markanın evleviyetle kullanımla ayırt edicilik kazanmış olduğunun da kabulü gereklidir." ifadesi kullanılmıştır.

<https://kararara.com/forum/viewtopic.php?f=193&t=35407> (Erişim Tarihi:07.02.2017).

²⁸⁰⁶ **Yasaman/Kökçü**, s.404.

Doktrinde tanınmış markalar için aranan bilinirlik düzeyinin, SMK m.5/f.2 açısından aranıp aranmayacağı hususu özel olarak tartışılmıştır. Bir yaklaşım, SMK m.5/f.2 hükmünün gerçek hak sahibini ve işarete ayırt edicilik kazandırmanı koruyan bir düzenleme olduğunu vurgulamakta; bu hükmünün uygulanması için ayırt edicilik kazandırmayı yeterli görmektedir. Dolayısıyla SMK m.5/f.2 çerçevesinde ilgili çevrede oluşması gereken marka algısının, tanınmış markalarda aranan bilinirlik seviyesinden daha aşağıda olması dahi yeterlidir²⁸⁰⁷. Ancak bu görüş, tanınmış marka kriterlerinden hangisinden, ne ölçüde istifade edileceği konusunda sessiz kalmakta; sadece tanınmış marka sayılmaya kıyasen daha düşük düzeydeki bir bilinirliği, SMK m.5/f.2 açısından yeterli bulmaktadır. Çünkü kullanımla ayırt ediciliğe ulaşan bir marka, tanınmış marka kadar kuvvetli değildir²⁸⁰⁸.

Bir diğer görüş ise işaretin, SMK m.5/f.2 kapsamında marka olarak tescil edilmesi için aranacak oranın, markanın tanınmışlığının kabulünde ihtiyaç duyulan ölçütlerden daha hafif olmaması gerektiğini savunmaktadır²⁸⁰⁹. Bu yaklaşım, serbest bir işaretin tekel altına alınması ile tescilli bir markanın tanınmışlığının tespiti ve farklı sınıflarda korunmasını kıyaslamakta ve ilk halde kamu yararının daha fazla risk altına girdiği sonucuna varmaktadır.

Katıldığımız görüş ise SMK m.5/f.2 hükmünde aranacak bilinirlik düzeyini işaretin özelliklerine göre belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Ayırt edicilik yoksunu olmasına rağmen, ilgili çevrede kullanılmayan işaretler açısından tanınmış markalara yakın bir bilinirlik kabul edilirken; tanımlayıcı ve fiilen kullanımda olan işaretler açısından tanınmış markalara kıyasen daha yüksek bir oran aranmalıdır²⁸¹⁰. Bu yaklaşım tescilin sağladığı özel menfaat ile

²⁸⁰⁷ **Yasaman**, C.I, s.283. Doktrinde aynı yöndeki bir diğer görüş, SMK m.5/f.2 hükmünde ayırt edicilik kazandırma yeterli görüldüğünden 551 sayılı mülga Markalar Kanunu'nda kabul edilen "*maruf markaya*" kıyasen daha düşük derecede tanınmışlığı yeterli bulmaktadır. **Bozbel**, s.402.

²⁸⁰⁸ **Yasaman/Kökçü**, s.405.

²⁸⁰⁹ Bu görüşe göre kullanım yolu ile ayırt edicilik ölçütü, tanınmışlığın tespitinde uygulananndan hafif olmamalıdır. Zira kamuya açık bir işaretin marka olarak tescil edilerek belli bir kişinin tekeline bırakılması, önceden tescil edilmiş olması itibarıyla esasen tekel altına alınmış bir markanın "*tanınmış marka*" sayılmasına kıyasen daha önemli sonuçlar yaratır. Ancak her somut olayın özel şartlarının da değerlendirilmesi zorunludur. **Arkan**, C.I, s.84. Aynı yöndeki bir diğer görüş de ayırt edicilik kriterlerinin tanınmışlık kriterlerinden daha ağır veya en azından aynı seviyede olmasını aramaktadır. **Mutluoğlu**, s.37-38.

²⁸¹⁰ İşaretin türüne ve özelliklerine göre gerekli olan ayırt ediciliğin kapsamı, ilgili toplum kesiminin tamamına kadar genişleyebilir. **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.69-70.

işaretin herkesin kullanımına serbest bırakılmasının sağlayacağı kamu menfaati arasındaki dengeyi sağlamada daha etkili bir yöntem önermektedir.

b. İşaretin Marka Vasfını Kazanması İçin İlgili Çevrede Ulaşması Gereken Benimsenme Oranı

Kullanım yolu ile ayırt ediciliğin ispatı açısından pazar payına veya ilgili çevredeki markasal bilinirliğe ilişkin soyut bir biçimde, peşin olarak sabit bir yüzde verilmesinden kaçınılmaktadır²⁸¹¹.

Doktrinde bir kısım yazara göre işaret, ilgili çevrenin yüzde ellisinden fazlasında belirli bir teşebbüsün ticari arması olarak algılanıyorsa, kullanımla ayırt ediciliğe kavuşmuş sayılabilir²⁸¹². İlgili çevrede bilinme oranına ilişkin çoğu kez soyut ifadelerin kullanıldığı da görülmektedir²⁸¹³. Ancak bu tür peşin hükümlü veya soyut oranlar yerine, işaretin niteliğine, tanımlayıcılık derecesine, uygulandığı ürüne ve ilgili çevrenin dikkat ölçüsüne –kısaca somut olayın şartlarına- göre değerlendirme yapmak daha isabetlidir²⁸¹⁴. Şüphesiz

²⁸¹¹ **Bently/Sherman**, 4th ed. 2014, s.955; **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazama, s.234; **Tritton**, Distinctiveness, s.233; **Jehoram/van Nispen/Huydecoper**, s.128; **Tekinalp**, Ayırt Edici Nitelik, s.185. ABAD’ın C-217/13 ve C-218/13 sayılı birleştirilen dosyalara ilişkin “Oberbank” kararı (para.48); **Dinwoodie/ Gangee**, s.9, 15; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.195. ABAD’ın C-108/97 ve C-109/97 sayılı birleştirilen dosyalara ilişkin “Chiemsee” kararı (para.52).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-108/97&language=en>

(Erişim Tarihi: 02.07.2016).

²⁸¹² **von Kapff**, Concise, s.49; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.195; EUIPO’nun R 1/2005-4 sayılı “Hilti-Koffer” kararı (para.37)

https://www.jurion.de/Urteile/HABM/2006-01-11/R-1_2005-4 (Erişim Tarihi: 02.07.2016).

Alman hukukunda “Stiftung Warentest” kararında (BGH I ZB 65/12 17 October 2013) ‘test’ kelimesine ilişkin yüzde kırk üç oranında tanınmışlık, test dergilerinde ve tüketici ürünü testlerinde kullanım yolu ile ayırt ediciliğin kabulü için yeterli görülmemiştir.

Bently/Sherman, 4th ed. 2014, s.955. İsviçre doktrininde, kullanımla ayırt ediciliğin elde edilmesi açısından ilgili alıcıların önemli bir kısmında işaretin marka olarak algılanması gerektiği vurgulanarak, bu oranın yüzde elliden az olmaması gerektiği de savunulmaktadır. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.691.

²⁸¹³ Bir yaklaşım, şayet mal ve hizmet günlük yaşamda herkes tarafından kullanıyorsa işaretin alıcı ve satıcı çevresinin “büyük bir kısmı” tarafından bilinmesini aramakta; pahalı ve lüks mallarda ise ilgili alıcı satıcı çevresi içindeki durumun değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. **Arkan**, C.I, s.84. Diğer bir görüş, işaretin soyutlanması için ilgili çevrenin “çoğunluğunun” belleğinde yerleşmiş olmasını ararken bağlanma için hedef kitlenin “önemli bir kısmında” marka olarak algılanmasını yeterli bulmaktadır. **Tekinalp**, Ayırt Edici Nitelik, s.184. Ayırt ediciliği ilgili çevreyi oluşturan kesimlerin “önemli bir bölümünde” arayan yaklaşımlar da mevcuttur. **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.227.

²⁸¹⁴ **Dundov**, s.25; **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.227; **Mutluoğlu**, s.61-62; **Dirikkan**, s.38; **İmirlioğlu**, s.198. İlgili çevre tescilin kapsadığı ürün sınıflarına göre belirleneceğinden, yüksek dikkate sahip uzman kişilere hitap eden ürünlerde bu yüzdelik oranın daha düşük olması mümkündür. **von Kapff**, Concise, s.49; Genel Mahkeme’nin T-137/08 sayılı “Deere yellow green” kararı (para.43-44).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-137/08> (Erişim Tarihi:02.07.2016)

markasal bilinirlik ve farkındalık ilgili çevrenin en azından önemli bir kısmında ortaya çıkmalıdır. TPMK uygulaması da bu yönde gelişmiştir²⁸¹⁵.

Kanaatimizce burada da işaretin niteliği, ayırt edici gücü ve fiili kullanım düzeyi yönlendirici olacaktır. Ayırt ediciliği asgari düzeyde kalan işaretlerde bilinirlik yüzdesinin çok daha yüksek olması beklenir²⁸¹⁶. Çünkü bu durumda işaretin herkesin kullanımına açık bırakılmasındaki menfaat, belli bir teşebbüs adına tesciline kıyasen çok daha baskın olacaktır. Öte yandan ayırt edicilik yoksunluğunun bu derece bariz olmadığı, fiili kullanımın bulunmadığı

İlgili ürün çevresi uzmanlaştıkça (ör. ürün tıbbi, teknik veya finans pazarlarındaki profesyonellere hitap ettikçe) ifadenin İngilizce olması dahi işaretin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmasındaki etkisini yitirebilir. Çünkü bu tür pazarlarda İngilizce herkesin bildiği ve ortaklaşa kullandığı bir dil sayılır. Genel Mahkeme'nin T-242/11 sayılı "3D exam" (para.26) ve T-172/10 sayılı "Base-seal" (para.54) kararları; **EUIPO Guidelines** Part B, Sec.4, Part 4, Ver. 1.0, 01.02.2017, s.4.

İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin B-7436/2006 sayılı "FARBKOMBINATION BLAU / SILBER" kararında renklerin ve renk kombinasyonlarının her şeyden önce estetik bir işlevi olduğu ve ancak marka olarak algılandığı takdirde tescil korumasından yararlanabileceği; bunun ise kural olarak, kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmanın ispatı ile mümkün olacağı ifade edilmiştir. Tescile konu edilen renk kombinasyonu enerji içecekleri emtiasına uygulanacağından ilgili çevrenin, alkolsüz içecek tüketicilerinden veya gündelik tüketim maddeleri kullanıcılarından oluştuğu kabul edilmiştir. Karara göre, kullanım yolu ile ayırt ediciliğin kabulü için ülkenin her bir bölgesinde ortalama %66'lık bir oranda bilinirliğe sahip olma gibi bir genelleme yapılamaz. Bu oran somut olayın şartlarına göre tespit edilecektir. (c.2-5). Mavi ve gümüş renklerinden oluşan kombinasyonun ayırt ediciliğinin tespitinde, ilgili çevre sadece enerji içeceği tüketicileri ile sınırlı kalmamalı, bu kapsama alkolsüz diğer içecek tüketicileri de alınmalıdır. Çünkü enerji içecekleri ilgili pazardaki diğer alkolsüz içecek türleri ile rekabet halinde olup, hedef kitle bunlar arasında tercih yapma olanağına her zaman sahiptir. **sic!**, 2007, s.625 vd.; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.195.

²⁸¹⁵ YİDK'nın 2008-M-1454 sayılı 14.03.2008 tarihli kararında başvuru sahibinin Milka markasının ülkemizdeki bilinirlik oranının %90'lara ulaştığı, markanın çoğu ürün üzerinde Lila rengi zeminde kullanıldığı ve bu nedenle anılan renk ile özdeşleştiği iddiaları bu bakış açısı ile incelenmiştir. Başvuru sahibinin 11.01.2008 tarihli dilekçe ekinde sunduğu araştırma raporundan, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden 16 ilde, toplam 1332 tüketici ile yüz yüze görüşüldüğü; bu görüşmeler sonucunda, doğrudan lila rengini gördüklerinde "milka çikolatası veya ineği" diyen kişi sayısının 418 olduğu (%31); kalan %69'luk kesime rengin ilişkilendirileceği çikolata markası veya ürünü sorulduğunda ise, bu gruptan 246 kişinin (%18) rengi milka markası ile özdeşleştirdiği anlaşılmıştır. Markayı bilemeyen kişilere doğrudan yönlendirme yapılmış ve sonuç olarak tüketicilerin toplamının %53'ünün, lila renkli bir çikolata ürünü ile karşılaştığında bu ürünü "milka çikolatası veya milka ineği" ile ilişkilendirdiği tespit edilmiştir. Bu oranın, gıda sektörü gibi pek çok firmanın faaliyette bulunduğu, marka ve seçenek sayısının görece çok yüksek olduğu ve alım tercihlerinin çok kısa zaman diliminde gerçekleştiği bir sektör açısından yüksek bir rakam olduğu kanaatine varılmıştır. **Aytemiz**, s.64 vd.; **Mutluoğlu**, s.60-61. Kararda renkle ürünün özdeşleşmesindeki %31'lik oran, ürün adı verildiği takdirde işaretin teşebbüs ile ilişkilendirilmesindeki %53'lük oran kullanımla ayırt edicilik açısından yeterli görülmüştür. **İmirlioğlu**, s.200.

²⁸¹⁶ Şayet jenerik işaret mahiyeti taşıyan cins adlarının SMK m.5/f.2 kapsamında tescil edilebileceği kabul edilirse, bu işaretlerin kullanımla ayırt edicilik kazandığının kabulü için ilgili alıcı çevresinin tamamında artık yeni ve markasal anlamın yerleştiğinin (soyutlanma ve bağlanmanın) ispatı aranmalıdır.

durumlarda daha düşük yüzdeler dahi yeterli sayılabilir²⁸¹⁷. Her halükarda asgari düzeyin tanınmışlık için aranan seviyeye denk olması gerektiği düşünülmektedir. Bu düzey çoğu kez ilgili alıcı kesiminin çoğunluğuna (büyük kısmına) karşılık gelmektedir. Ancak ilk durumda bu vakıanın ispatlanmasının çok daha güç olacağı açıktır²⁸¹⁸.

C. İlgili Üründe İşarete Marka Vasfının Atfedilmesi

İlgili çevreyi belirleyen asli etken, başvuruya konu edilen mal veya hizmetin niteliğidir²⁸¹⁹. Ayrıca işaret, SMK m.5/f.2 anlamında ayırt ediciliğini, sadece marka olarak uygulandığı ürünlerde elde eder²⁸²⁰. Bu sebeple işaretin tescil engeline tabi olduğu her bir üründe kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığının açık olarak belirtilmesi ve ispatı gerekir²⁸²¹. Diğer bir ifade ile işaret, yasağa tabi olduğu üründe mutlaka marka vasfı ile kullanılmalıdır²⁸²².

²⁸¹⁷ Doktrinde aksi yöndeki bir görüş, anketlerde aranacak markasal bilinirlik oranı ile işaretin banallığı arasında bir bağlantı veya oran aranmamasını savunmaktadır. Diğer bir ifade ile ilgili çevrede aranacak oran, işaretin sıradanlığına ve banallığına göre değişkenlik göstermemelidir. Çünkü sıradan veya banal olma olgusu, sadece işaretin ilgili çevrede markaya dönüşmesi için ne yoğunlukta kullanılması gerektiği sorusuna verilecek cevabı etkiler. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.691.

²⁸¹⁸ ABAD'ın 109/97 sayılı birleştirilen dosyalara ilişkin "Chiemsee" kararı (para.52).
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-108/97&language=en> (Erişim Tarihi:02.11.2016).

²⁸¹⁹ **Dundov**, s.2; **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.228; Genel Mahkeme'nin T-378/07 sayılı "Red/Black/Grey" kararı (para.33-38).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-378/07>
(Erişim Tarihi:12.11.2016)

²⁸²⁰ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.686; **Jehoram/van Nispen/Huydecoper**, s.149-150; **Vorbuchner, Elisabeth**, Requirements For Distinctiveness Acquired Through Use Pursuant To Art. 7 (3) Community Trademark Regulation, Munich, 2000, s.1.

<http://www.communitytrademark.org/miscellaneous/misc/misc-008.htm>
(Erişim Tarihi:11.02.2017)

²⁸²¹ **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.227; **von Kapff**, Concise, s. 49; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.192. EUIPO'nun R 148/2004-2 sayılı "Veuve Clicquot Orange" kararında marka başvurusu 32. ve 33. sınıflardaki tüm ürünleri kapsamına rağmen, kullanım yolu ile ayırt ediciliğin sadece şampanya emtiasında ispatlanmasından ötürü marka sadece şampanya üründe tescil edilmiştir. (para.32-37).

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/148%2F2004-2
(Erişim Tarihi: 01.02.2017)

İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin B-3269/2009 sayılı "Grand Casino Luzerne" (c.7.1) kararında da korumanın istendiği her bir ürün açısından ayırt edicilik kazanma iddiasının ayrı ayrı incelenmesi gerektiği belirtilmiştir. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.686.

²⁸²² **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.227; **İmirlioğlu**, s.190. Yargıtay 11. HD. E.2007/10904, K.2008/14049, T.15.12.2008 sayılı kararında, YIDK'nın "NEOBANT" (yeni bant) ibaresinin "flasterler, bandajlar, ortopedik ve destekleyici bandajlar" açısından tanımlayıcı olduğu belirtildikten sonra, kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmanın sadece bu emtiada ispatlanması gerektiği belirtilmiştir. Bunlar dışındaki emtiada, işaret tanımlayıcı olmadığından, işaretin kullanımla ayırt edicilik kazandığının ispatına ihtiyaç duyulmayacaktır. **Mutluoğlu**, s.42-43.

İşaretin bir kısım ürün açısından kullanımla ayırt edicilik kazandığının ispatlanması, ilgili ürün sınıfının genel başlığında (belirli bir ürün sınıfının tümünde veya aynı sınıfın farklı bir alt grubunda) da bu özelliği kazandığını göstermez²⁸²³. Örneğin, 3. sınıfın alt grubunda yer alan parfüm emtiasında işaretin kullanımla ayırt edicilik kazanması, bu vasfın sabun emtiasında da kazanıldığını doğrudan göstermez. Diğer bir ifade ile tek bir üründe SMK m.5/f.2 açısından kazanılan ayırt edicilik, işaretin benzer/ikame ürünlerde otomatik olarak marka vasfını elde ettiğini göstermez. Benzer veya ikame ürünler açısından bu olgunun ayrıca ispatlanması şarttır²⁸²⁴.

AB hukukunda bir yaklaşım, markasal kullanımın ve belirli bir teşebbüse bağlanmanın gerekli olmakla beraber marka tescili açısından yeterli olmadığını savunmaktadır. Buna göre, kullanım sayesinde ilgili çevrenin önemli bir kısmının algısının eğitilerek dönüştürülmesi gerekir. Bu dönüşümde işaret, belirli bir teşebbüse bağlanmasına (bu teşebbüsü çağrıştırmasına) rağmen, kimi zaman ilgili çevrede bir marka olarak algılanmamaktadır²⁸²⁵. Dolayısıyla, ayırt edicilik yoksunluğunun aşılmasında gerekli olan bağlama olgusunun varlığı, kimi durumlarda işaretin ilgili çevrede marka olarak görülmesini sağlayamamaktadır²⁸²⁶.

Bu eksiklik, Vienetta markası altında satışa sunulan üç boyutlu dondurma pastası şeklinin marka olarak tescilini (26009 sayılı başvuru) konu alan “*Nestlé SA v. Unilever Plc*” davasına ilişkin İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin 18 Aralık 2002 tarihli kararında ele alınmıştır²⁸²⁷. Dava dosyasında sunulan araştırma raporunda kamunun %67’lik kısmında pasta şeklinin Vienetta olarak tanındığı ortaya çıkmıştır. Ancak tescile konu pasta şeklinin ilgili çevrede bilinmesi ve belli bir teşebbüsün ürünü olarak görülmesi

ABAD’ın C-25/05 P sayılı ‘‘August Storck shape of wrapper’’ kararında (para.76 vd.) pazar payını, reklam yatırımlarını ve elde edilen ciroyu gösteren bilgilerin, mutlak suretle işaretin uygulandığı, tescil kapsamındaki ürünlere ilişkin olması aranmıştır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-25/05%20P>

(Erişim Tarihi:02.07.2016)

²⁸²³ **Dirikkan**, s.39; **Bently/Sherman**, 4th, ed., 2014, s.958; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.197.

²⁸²⁴ **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.686.

²⁸²⁵ **Tritton**, Distinctiveness, s.232.

²⁸²⁶ Özellikle mal veya ambalajın dış görünüşü ile örtüşen şekil veya işaretler (ör. dar anlamı ile üç boyutlu şekiller) uzun ve yoğun bir kullanımla dahi genellikle uygulandığı ürünün ticari kökenini gösteren bir işaret olarak algılanmamaktadır. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.687.

²⁸²⁷ <https://www.i-law.com/ilaw/doc/view.htm?id=37948> (Erişim Tarihi: 09.11.2016).

dahi söz konusu şeklin marka koruması altına alınmasında yeterli olmayabilir²⁸²⁸. Önemli olan ilgili çevrenin tescile konu üç boyutlu şekli, belli bir teşebbüsün köken arması (markası) olarak tanınmasıdır²⁸²⁹.

Buradaki mesele, işarete (somut olayda emtia şekline) markasal bir anlam atfedilip atfedilmediğidir²⁸³⁰. Pek çok tacir, sattıkları ürünün ilgili çevrede az veya çok bilindiğini ispatlayabilmektedir. Örneğin, pek çok motorlu taşıt şekli, mobilya veya oyuncak biçimi geniş kitlelerce tanınmaktadır. Uygulamada, üç boyutlu emtia şekli ilgili çevrede biliniyor ve belirli bir teşebbüse bağlanıyorsa, sadece bu iki olguya dayanılarak, pek çok defa marka tescili gerçekleştirilmektedir²⁸³¹. Ancak böylesi bir uygulama, ürün tasarımları üzerinde süre sınırı olmaksızın tekel hakkı oluşmasına yol açabilir. Şüphesiz bu durumun engellenmesinde SMK m.5/f.1/(e) bendinden faydalanılabilir. Ayrıca söz konusu üç boyutlu şekil, ilgili pazarda hiçbir suretle markasal anlamda kullanılmamışsa ve ilgili çevrede bir marka yerine sadece belirli bir teşebbüsün malı olarak değerlendiriliyorsa kullanım yolu ile kazanılan markasal bir ayırt edicilikten söz edilmemelidir. Bu görüş, işaretin “*tanınması/bilinmesi*” olgusu ile işaretin markasal bir “*köken arması*” olarak algılanması arasında fark olduğunu vurgulamaktadır. Bu ayrıma dikkat edilmeksizin yapılan değerlendirmeler, özellikle üç boyutlu şekillerin tescili açısından marka ve tasarım hukuku arasındaki dengenin bozulmasına yol açabilir.

Dolayısıyla işaretin ilgili çevrede sadece bilinir olması, belirli bir ürün açısından ticari köken arması vasfını gösterdiği anlamına gelmez²⁸³². Üç boyutlu ürün şekillerinde önemli olan, işaretin kullanımı vasıtasıyla bunların

²⁸²⁸ Tritton, Distinctiveness, s.232; Michaels/Norris, s.26.

²⁸²⁹ Yapısı ve görünüşü görece yalınlıkta bir ürünü “de facto” (fili) tekel olarak pazara süren bir teşebbüs açısından da aynı güçlük ortaya çıkabilir. Çünkü böylesi bir ürün şekli, çoğu kez ilgili çevrede işletmesel bir köken arması olarak görülmeyecek, dekoratif bir unsur mahiyetine indirgenecektir. Bu takdirde ürün ile teşebbüs arasında kurulan bağlantı, ilgili çevrenin pazara benzer bir ürünün sürülmesi durumunda ne düşüneceğini, iltibas tehlikesinin oluşup oluşmayacağını göstermeye yetmez. Tritton, Distinctiveness, s.237-238.

²⁸³⁰ Tritton, Distinctiveness, s.238.

²⁸³¹ Ancak ABAD’ın bu yaklaşımı sonucunda, ilgili pazarın teamülünden önemli ölçüde ayrışan ürünün üç boyutlu dış görünüşü üzerinde sürekli bir tekel hakkı elde edilmesinin önü açılmaktadır. Söz konusu şartlar ise 6/2002 sayılı Topluluk Tasarım Direktifi gereği, en fazla yirmi beş yıl sürebilecek bir tasarım tekelinin verilmesi için aranan yenilik ve ayırt edicilik kriterlerine kıyasen çok daha kolay karşılanabilmektedir. Bu durum ise kanuna karşı hile ve yasal düzenlemeleri dolanma mahiyeti taşıyabilir. Tritton, Distinctiveness, s.238-239.

²⁸³² İsviçre İdare Mahkemesi’nin TAF B-2225/2011 sayılı “Ein Stück Schweiz” kararı (c.7.1); Ruedin, Pierre-Emmanuel/Tissot, Muriel, La jurisprudence en matière de propriété intellectuelle rendue par le Tribunal administratif fédéral en 2012, *sic!*, 2013, s.552.

belirli bir teşebbüsün hem emtiası hem de markası olarak algılandığının ispatlanmasıdır.

III. Markasal Kullanımla Ayırt Edicilik Kazanma Olgusunun İspatı

A. Sunulacak Delil Türleri

Başvuru sahibi işaretin ayırt edicilik kazandığı iddiasını TPMK nezdinde ispatlamalıdır²⁸³³. Dava sürecinde de bu olguyu ispat yükü yine iddia edene aittir²⁸³⁴. SMK m.5 hükmünde TPMK'ya işaretin kullanımla ayırt edicilik kazandığına ilişkin re'sen araştırma ve delil toplama yetkisi verilmemiştir²⁸³⁵. İnceleme kapsamına alınacak delillerin re'sen toplanmasına ilişkin SMKYön ile SMK hükümlerinde yer almayan bir yetki TPMK tarafından kullanılamaz. Ayrıca bu olgu itiraz yolu ile YİDK nezdinde ileri sürülmemişse, YİDK'nın söz konusu kararına karşı sonradan açılan davada da bu olguya dayanılmaz²⁸³⁶.

Başvuru sahibinin sunması gereken deliller, ilgili çevrenin önemli bir kesimi (çoğunlukla yarıdan fazlası) açısından işaretin artık ticari bir köken arması vazifesi gördüğünü somutlaştırmalıdır. Bu deliller sayesinde ilgili çevrenin karşılaştığı ürünün işletmesel kökenine yönelik çıkarımda bulunduğu anlaşılmalıdır²⁸³⁷. Deliller kullanım sonucu işaretin belirli bir teşebbüsün

²⁸³³ Genel Mahkeme'nin T-247/01 sayılı "Ecopy" kararı (para.47).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-247/01> (Erişim Tarihi: 08.12.2016).

²⁸³⁴ Yargıtay HGK T.29.04.2011, E.2011/11-9, K.2010/249 sayılı kararı gereği, kullanımla ayırt edicilik niteliğinin kazanıldığı olgusuna dayanan tarafın bunu açıkça ileri sürmemesi halinde, yargılama sırasında hakim tarafından re'sen dikkate alınmaz ve bu olguyu iddia edenin ispatlaması gerekir.

<https://kararara.com/forum/viewtopic.php?f=193&t=35201> (Erişim Tarihi:07.02.2017).

²⁸³⁵ Ancak işaretin belli bir mal veya hizmetle ilgili olarak ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadığı, tescil otoritesi tarafından re'sen değerlendirilecektir. **Arkan, C.I.**, s.85; **Eroğlu, Soyut Renk**, s.155.

²⁸³⁶ Yargıtay 11. HD. E. 2000/6135, K. 2000/8767, T. 9.11.2000 sayılı kararında, "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 sürmüşse 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 sürülmediği" tespit edilmiştir. Kararda "taleple sınırlı olarak inceleme yapıp karar vermeye yetkili kurulun bu kararına karşı açılacak davada bu talebin dışında bir iddia ile dava açılması da mümkün bulunmaması ve bu konuda mahkemeye hiçbir delil ibraz dahi edilmemiş olması" gerekçeleri ile ilk derece mahkemesinin ret kararı onanmıştır.

[http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2000-](http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2000-6135.htm&kw=`2000/6135`#fm)

[6135.htm&kw=`2000/6135`#fm](http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2000-6135.htm&kw=`2000/6135`#fm) (Erişim Tarihi:07.12.2016)

²⁸³⁷ Genel Mahkeme'nin T-262/04 sayılı "Briquet Pierre" kararı (para.61).

ürünleri ile ilişkilendirildiğini göstermeli; doğrudan ayırt edicilik iddiasına konu edilen her bir mal veya hizmeti kapsamalıdır²⁸³⁸. Özellikle:

- Tescilin istendiği ve işaretin uygulandığı ürünlerin nelerden oluştuğunu, bunlara ilişkin pazar payını;
- Ürünlerin ne yoğunlukta, kesintisiz olarak ne kadar süredir ve hangi coğrafi ölçekte kullanıldığını;
- İşaretin ilgili ürünlerde tanıtımı amacı ile yapılan yatırım miktarını;
- İşaretin hangi asli ve tali unsurlarla kullanıldığını;
- İşaretin kullanımın doğrudan başvuru sahibi tarafından mı yoksa onun izni ile 3. kişilerce mi gerçekleştirildiğini;
- İşaret sayesinde ürünün belirli bir teşebbüs kökeninden geldiğini düşünen alıcıların ilgili çevredeki yüzdesini gösteren delillere dayanılmalıdır²⁸³⁹.

B. Delillerin Değerlendirilmesi

Tescil sürecinde SMK m.5/f.2 anlamında kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma olgusunun ispatı için sunulacak deliller, başvuru tarihinden önceki dönemde işaretin belirli bir teşebbüsün köken arması vasfını kazandığını göstermelidir²⁸⁴⁰.

AB hukukunda 2015/2424 sayılı Tüzük m.78 kapsamında kullanımla ayırt ediciliğin kazanıldığının ispatında, çok farklı delil türlerine dayanılabileceği kabul edilmektedir. Türk hukukunda ise bu vakıayı ispat yükü ve yararlanılacak delil türleri özel olarak düzenlenmemiştir.

SMK m.5/f.2 anlamında markasal kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma olgusunun işaretin uygulandığı ürüne ilişkin satış broşürleri;

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-262/04> (Erişim Tarihi: 02.07.2016)

²⁸³⁸ SMK m.5/f.1/(b), (c) veya (d) bentleri aykırılık halinde, tescil sürecine sadece kullanım yolu ile ayırt ediciliğin ispatlandığı ürünlerle sınırlı olarak devam edilecektir.

²⁸³⁹ **Dirikkan**, s.135; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.688; **Ramsey**, s.1119; **Jehoram/van Nispen/Huydecoper**, s.149-150; **Blakeney**, s.297-298; **Mantrov**, s.74,99; **Holyoak/Torremans**, 8th, 2016, s.447-448; **Seville**, 2nd, 2016, s.297; **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.194; **Tritton**, Distinctiveness, s.233; **Vorbuchner**, s.2. ABAD'ın C-25/05 sayılı ‘‘ August Storck shape of wrapper’’ kararı (para.76).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-25/05%20P> (Erişim Tarihi: 13.04.2016).

²⁸⁴⁰ İsviçre Federal Mahkemesi'nin TAF B-5786/2011 sayılı ‘‘Quatar Airways’’ (c.7.1) ve B-6629/2011 sayılı ‘‘ASV’’ (c.9.3.2) kararları; **IPI Directive**, 01.01.2017, s.196; **Marbach/Mühlstein, sic!** 2013, s.298.

kataloglar; fiyat listeleri; faturalar; yıllık faaliyet raporları²⁸⁴¹; ciro bilgileri²⁸⁴²; reklam yatırım masraflarını (yoğunluk, kapsam ve etkiyi) yansıtan belgeler; pazar payını²⁸⁴³ ve tüketici farkındalığını gösteren araştırma raporları; kamuoyu yoklamaları²⁸⁴⁴, resmi kuruluş, araştırma enstitüsü, meslek veya ticaret odası beyanları aracılığıyla ispatı mümkündür²⁸⁴⁵.

²⁸⁴¹ Ankara FSHHM E.2004/284, K.2005/296 sayılı kararında SMK m.5/f.2 kapsamında yaptığı incelemede faaliyet, ihracat, ithalat ve kapasite raporlarına, çalışma ruhsatları, gümrük beyannameleri ve tanıtım belgelerine dayanarak, markasal kullanımı tespit etmiştir. **Doğan**, *Ayırt Edici Güç Kazanma*, s.225.

²⁸⁴² Ciroya ve reklam masraflarına ilişkin bilgiler, tek başına belirli bir işaretin markasal kullanımına ilişkin çıkarımda bulunmak için fazlasıyla genel ve yüzeysel kalmaktadır. Yoğunlukla bu bilgiler, farklı markaların uygulandığı ürünleri veya başvuru konusu markanın ayırt edici karakterinin değiştirilerek farklı unsurlarla kullanıldığı ürünleri de içermektedir. Bu sebeple ciro ve reklam harcama tutarları ile başvuru konusu yapılan spesifik marka ve bu markanın uygulandığı ürünler arasındaki bağlantının net biçimde ortaya konması gerekir. Ayrıca bu tutarların yıllık ve ürün segmanı bazında hesaplanması da netliği arttıracaktır. Özellikle bu bilgiler markasal kullanımın başladığı ve kesintisiz sürdüğü devreleri de yansıtmalıdır. Bu sayede başvuru tarihi öncesinde elde edilen ciro ve yapılan reklam harcamaları soyut, genel ve yüzeysel mahiyetten çıkıp; belirli bir işaretin köken arması vasfını kazandığını gösteren emarelere dönüşmektedir. **EUIPO Guidelines**, Part B, Sec.4, Chap.14, Version 1.0, 01.02.2017, s.12.

²⁸⁴³ **Dirikkan**, s.37; **Bilge**, *Karıştırılma Tehlikesi*, s.70. Pazar payının çok yüksek olmaması, tek başına işaretin ilgili çevrede marka olarak algılanmadığı sonucunu vermez. Ek delillerle (ör. ciro ve reklam harcamaları) kesintisiz, uzun, yoğun ve ayırt edici vasıfta kullanım ile işaretin marka olarak tanındığının ispatı yine mümkündür. Sunulan deliller, bir bütün halinde birbirlerini dengeleyebilir. **Aytemiz**, s.82.

²⁸⁴⁴ Kamuoyu yoklamaları ve araştırma enstitüsü anketleri tüketici algısının asli göstergesidir. **von Kapff**, *Concise*, s.50; ATF 131 III 121 sayılı ‘‘Smarties M&M’s’’ kararı (c.7-8); **IPi Directive**, 01.01.2017, s.194, 199. Ancak bunların pazar yapısını gösterecek ‘‘yeterli sayıda denek’’ üzerinde, bilimsel bulguları ‘‘nesnellikle’’ yansıtacak ve ilgili çevrenin işarete yönelik ‘‘fikrini’’ net biçimde ortaya koyacak biçimde gerçekleştirilmesi şarttır. Bu bağlamda soruların açık ve net biçimde sorulması ve yönlendirme içermemesi gereklidir. Genel Mahkeme’nin T-262/04 sayılı ‘‘BIC’’ kararı (para.84).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-262/04> (Erişim Tarihi:09.12.2016). Doktrinde bir görüş, kamuoyu yoklamasının mutlaka anket biçiminde olması gerektiğini, ticaret odaları veya diğer mesleki kuruluşlardan alınan beyanlara göre de oran gösterilebileceğini ileri sürmektedir. **Tekinalp**, *Ayırt Edici Nitelik*, s.185. Genel Mahkeme’nin T-137/08 sayılı ‘‘Green/Yellow’’ kararında (para.36-37) yeşil ve sarı renk kombinasyonunun, belirli bir teşebbüs tarafından üretilen makineler (traktör) atıfta bulunması sebebiyle kullanım yolu ile ayırt ediciliğe ulaştığı kabul edilmiştir. Bu vasfın kazanıldığının ispatında kombinasyonun, başvuru sahibinin tarım araçlarına atıfta bulunduğunu belirten meslek kuruluşlarının beyanlarına dayanılmıştır. Bu beyanlarda, tescile konu kombinasyonun AB içinde 15 yıla yakın süredir kullanıldığı da vurgulanmıştır. **Michaels/Norris**, s.37.

²⁸⁴⁵ **Bently/Sherman**, 3rd, 2008, s.821. İsviçre Federal Mahkemesi’nin ATF 131 III 121 sayılı ‘‘Smarties M&M’s’’ kararı (c.6-8); **sic!**, 2005, s.369; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, *Commentaire*, s.688; **EUIPO Guidelines**, Part B, Sec.4, Chap.14, Version 1.0, 01.02.2017, s.9-10; **Holyoak/Torremans**, 8th, 2016, s.448; **Hasselblatt/Hasselblatt**, *Commentary*, s.194. Buna karşılık, Genel Mahkeme’nin T-262/04 sayılı ‘‘BIC’’ kararı gereği, dağıtıcılardan, bayilerden veya bağlı teşebbüslerden gelen beyanlar, bu kişiler ile başvuru sahibi arasındaki ticari bağlantı sebebiyle zayıf delillerdir. Bu mahiyetteki sadece imza boşluğu taşıyan, önceden hazırlanmış metinler de sayılarına bakılmaksızın göz ardı edilebilecektir (para.78-80). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-262/04> (Erişim Tarihi:02.07.2016).

TMK m.6 gereği bu delillerden, SMK m.25/f.4 kapsamında yapılacak savunmalarda da faydalanılabilir²⁸⁴⁶. Çünkü SMK m.25/f.4 hükmü gereği, SMK m.5/f.1/(b), (c) veya (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş bir marka, kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa, hükümsüz kılınamayacaktır. Davalı marka sahibi bu davada, SMK m.5/f.1/(b), (c) veya (d) bentlerine aykırılık sebebiyle ortaya çıkan hükümsüzlük halinin, markasal kullanım yolu ile aşıldığını ispatlamak zorundadır. Kısacası tescil sürecinde olduğu gibi hükümsüzlük davalarına karşı yapılan savunmalarda da yukarıda sayılan delillere dayanılabilir²⁸⁴⁷.

Bu bağlamda pazar araştırmalarına, tüketici anketlerine ve meslek birliği beyanlarına dayanan deliller, birincil önemdeki ispat araçlarıdır²⁸⁴⁸.

²⁸⁴⁶ Hükümsüzlük davalarında, kullanım yolu ile ayırt ediciliğin ispatı maksadı ile sunulan ve markalı ürünün ilgili çevrede kullanım sıklığı ile bilinirliğini gösteren delillerin (ilgili ürün sınıfını; hitap edilen çevreyi; markanın kullanım süresini, yoğunluğunu ve mahiyetini gösteren belgelerin yanı sıra meslek birliği veya ticaret odası görüşlerinin) değerlendirilmesinde HMK m.266 hükmü gereği bilirkişi incelemesi yapılması isabetli olacaktır. Çünkü markanın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı olgusu teknik bir meseledir.

²⁸⁴⁷ **Sekmen**, s.293. Mutlak ret sebeplerine dayalı hükümsüzlük davalarında kullanımla ayırt edicilik iddiasına ilişkin, bilirkişilerin re'sen delil (sözlük, internet, sektörel bilgi ve belge) araştırması yapması mümkün olmalıdır. Ayrıca bir görüş, re'sen araştırma ilkesi gereği hükümsüzlük davasında hakim taraf delilleri dışında kendiliğinden delil toplayabileceğini (ör. ilgili sınıai veya ticaret odasına müzekkere yazabileceğini) ve tarafların yargılamanın her aşamasında mahkemeye delil sunabileceğini savunmaktadır. **Keser**, s.188-190.

²⁸⁴⁸ Bu sebeple mahkemelerin bu tür araştırmalar için bilirkişileri yetkilendirmesi ve ilgili odaların görüşüne başvurması isabetli olacaktır. **Tekinalp**, Ayırt Edici Nitelik, s.185. Türk doktrininde, uygulamada sadece bilirkişi incelemesinin yapılması yetersiz bulunmakta; kullanım yolu ile ayırt ediciliğin ispatında bilirkişiler aracılığıyla yapılabilecek kamuoyu yoklamalarına dayanılabileceği savunulmaktadır. **Doğan**, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.234. İsviçre hukukunda da kamuoyu yoklama ve anketlerinin, ilgili çevre nezdinde işaretin nasıl algılandığının tespitinde asli öneme sahip olduğu kabul edilmektedir. Özellikle kullanım yolu ile ayırt ediciliğin ispatında diğer delillerin yetersiz kaldığı hallerde bu yöntemin önemi daha da artmaktadır. İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 131 III 121 sayılı "Smarties M&M's" kararı (c.8); **sic!**, 2009, s.167.

Anketlere ve kamuoyu yoklamalara özellikle:

- Başvuru konusu işaretin farklı unsurlarla kullanılması sebebi ile tek başına marka vasfını kazanıp kazanmadığı noktasında şüphe duyulduğunda;
- Sunulan belgeler işaretin yeterli yoğunlukta, sürede ve devamlılıkta marka olarak kullanıldığını göstermede yetersiz kaldığında;
- Sıradanlığı veya banal olması sebebiyle uzun süreli kullanıma rağmen, işaretin ilgili çevrede marka olarak algılandığı noktasında şüpheye düşüldüğünde;
- Ürünlerin dış görünüşleri ile örtüşen işaretler (ör. soyut renkler, banal ürün veya ambalaj şekilleri) söz konusu olduğunda başvurulması gerektiği savunulmaktadır.

Ürünlerin dış görünüşleri, şekil ve kelime markalarından farklı olarak, uzun süreli bir kullanım ertesinde dahi genellikle belirli bir teşebbüse yapılan bir gönderme olarak algılanmamaktadır. Bu tür işaretler köken arması yerine ürünün kendi şeklinin, işlevinin veya dekoratif görünümünün karşılığı olarak değerlendirilmektedir. Bu gerekçe ile söz konusu işaretlerin ayırt edicilik kazandığının anketler aracılığıyla ispatı aranmaktadır. İsviçre Federal Mahkemesi'nin

Şüphesiz bu beyanlar tarafsız ve objektif olduğu ölçüde hükme esas olabilecektir²⁸⁴⁹. Bununla birlikte bu tür deliller dahi tek başına, Tüzük

ATF 130 III 328 sayılı ‘‘bracelet de montre’’ kararı (c.3.4-3.5.); **IPI Directive**, 01.01.2017, s.199.

²⁸⁴⁹ **EUIPO Guidelines**, Part B, Sec.4, Chap.14, Version 1.0, 01.02.2017, s.10. Genel Mahkeme’nin T-303/03 sayılı ‘‘Salvita’’ (para.42) ve T-86/07 sayılı ‘‘Deitech’’ (para. 46 vd.) kararlarına göre, belgelerin kim tarafından, hangi şartlarda düzenlendiği; hangi çevreye, ne tür işaret ve ürünlere ilişkin olduğu ve güvenilirlikleri özel olarak incelenmelidir. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-86/07>
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-303/03>
(Erişim Tarihi:12.11.2016).

Genel Mahkeme’nin T-72/11 sayılı ‘‘espetec’’ kararında ise (para.79) kamuoyu yoklamalarındaki soruların, ancak doğru biçimde formüle edilip ilgili çevreye manipülasyona kaçılmadan yöneltildiği takdirde, gerçek anlamda tarafsız olacağı kabul edilmiştir. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-72/11> (Erişim Tarihi:12.11.2016).

Öte yandan Genel Mahkeme’nin T-25/11 sayılı ‘‘Cortadora’’ kararında kamuoyu yoklamasının ürünün ilgili çevresine yöneltilmesi; rastgele seçilen her bir muhatabın, ilgili çevrenin tümünde görülenlerle ortak özelliklere sahip olması (bu çevrenin eğilimini, alışkanlıklarını ve sosyo-ekonomik şartlarını taşıması) aranmıştır. Bu bağlamda, yönlendirici sorulardan, gerçek fiili kullanımla uyumayan ürün örneklerinden, çarpıtılmış cevaplardan oluşan yoklamalar dikkate alınmayacaktır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-25/11> (Erişim Tarihi:12.11.2016).

Anket veya kamuoyu yoklamalarının amacı, ilgili çevrenin ürün kökenini ankete konu işaret ile tanıdığını göstermektir. EUIPO tarafından da kamuoyu yoklamalarının geçerli kabul edilebilmesi için bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması; kişi sayısının ve katılımcıların ürüne bağlı olarak arz ettiği özelliklerin (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi vs.) gösterilmesi; anket yönteminin ve soruların şeffaf ve sabit olması aranmaktadır. **Aytemiz**, s.80.

İsviçre hukukunda, anket ve yoklamalarda hedef kitleye yöneltilen soruların üç hususu açığa çıkartması beklenmektedir. Buna göre işaretin ilgili ürün açısından ‘‘bilinirliği’’, ‘‘ayırt ediciliği’’ ve ‘‘bireyselleştirici/bağlayıcı gücü’’ anketteki sorular sayesinde netleşmelidir. İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin TAF B-5169/2011 sayılı ‘‘Oktoberfest-Bier’’ (c.5.3) kararı; **sic!**, 2009, s.167. İlk soru işaretin bilinirlik derecesini belirlemeye yönelir. İkinci soru ise işareti belirli bir teşebbüse yapılan atf olarak algılayan kişi sayısını yansıtır. İşaret sayesinde ürünün belirli bir teşebbüse bağlanması ise üçüncü sorunun konusunu oluşturur; bir anlamda önceki iki sorunun teyit edilmesi amacına hizmet eder. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.690. Bu bağlamda anket sorularına ilişkin IPI aşağıdaki esasları belirlemiştir:

- Öncelikle sorular işaretin bilinirlik derecesini göstermeye yönelik olmalıdır. Buna göre yöneltilen soru formatı ‘‘Bu şekli, rengi, formu vs. söz konusu ürün ile bağlantılı olarak tanıyor musunuz?’’ kalıbında olmalı; verilecek cevaplar ise ‘‘evet/hayır/bilmiyorum/cevap yok’’ biçiminde kurgulanmalıdır. Anket başlangıcında verilebilecek cevapların ne olduğu önceden belirtilmelidir. Bu soruya verilecek yanıtlar, ilgili ürün ile işaret arasında ne ölçüde bir bağ kurulduğunu gösterecektir.
- İkinci aşamada sorular, işaretin sahip olduğu ayırt edicilik derecesini göstermelidir. Buna göre yöneltilen soru formatı ‘‘Sizce bu şekil, renk, form vs. söz konusu ürün ile bağlantılı olarak belirli bir veya birden fazla teşebbüse yönelik mi bir atf vasfı taşımakta mıdır? Yoksa bunların herhangi bir teşebbüs ile bağlantısı yok mudur?’’ kalıbında olmalı; verilecek cevaplar ise bu şekli ‘‘belirli bir teşebbüse yönelik atf olarak algılıyorum/belirli bir teşebbüse değil, birden fazla ve farklı teşebbüslere atf olarak algılıyorum /hiçbir teşebbüse atf olarak algılamıyorum/cevap yok’’ biçiminde kurgulanmalıdır. Bu soruya verilecek cevap, işaretin ilgili çevreye ürünün belirli bir işletmesel kökenden geldiği yönünde mesaj verip vermediğini gösterecektir.
- Üçüncü aşamada ise markanın bireyselleştirme (bağlama) gücü ortaya çıkarılmalıdır. Bu noktada soru formatı ‘‘Bu şekil, renk, form vs. ile hangi teşebbüs arasında bağlantı kuruyorsunuz?’’ kalıbında olmalıdır. Sorunun amacı, işaretin ile rakiplerle değil, başvuru sahibi teşebbüs ile bağlantı kurduğunu göstermektir. Bu sayede ayırt edici güce yönelik soruya verilen cevap da teyit edilmiş olacaktır. Ancak bu sorunun açık biçimde formüle edilmesi ve cevapların önceden verilmemesi isabetli olacaktır. Çünkü pek çok defa ilgili

m.7/f.3'teki tescil engelinin aşıldığını göstermeye yetmez²⁸⁵⁰. Bunların da ikincil nitelikteki fatura, katalog, reklam gideri vs. belgelerle desteklenmesi gerekir²⁸⁵¹.

çevre ürünün işletmesel kökeni olan teşebbüsü, doğrudan işletme adı veya ticaret unvanı dışındaki diğer veriler aracılığıyla tanımaktadır. Esasında bu teşebbüsün tam olarak bilinmesi dahi zorunlu değildir. Önemli olan ilgili çevrede işaretin belirli bir teşebbüs tarafından veya onun kontrolünde pazara sunulduğu algısının tespitidir. İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 128 III 441 sayılı "Appenzeller" kararı (c.2.1); **IPI Directive**, 01.01.2017, s.201-203.

Yine kamuoyu yoklamalarında ilgili çevreye işaretin tescil başvurusuna konu edildiği biçimde (grafik, oran, renk ve boyut ayniyeti) gösterilmesi aranır. Soru yöneltilen kişilerin yönlendirilmemesi veya etki altına alınmaması için soruların, korumanın istendiği tek bir ürüne ilişkin olması gerekir. **sic!**, 2002, s.242; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.690. Söz konusu anketler nötr bir ortamda yapılmalıdır. Bu bağlamda, başvuru konusu ürünün tanıtımının yapıldığı büyük reklam panolarının altında yapılacak bir anketin gerçeği yansıtmayacağı açıktır. Yapılacak anket metotları arasında kural olarak, sözlü soru yöneltme yöntemi tercih edilmektedir. Bu sayede işaretin sahip olduğu tüm özelliklerle direkt olarak anket süjelerine yöneltilmesi mümkün olmaktadır. Buna karşılık çeşitli marka türlerinde, yazılı olarak veya elektronik yollarla anket yapılması da mümkündür. Ancak bu tür anketlerde katılımcıların yaş temelli temsili, derhal (spontane) cevap verilmesi, katılımcının verdiği cevabı değiştirebilmesi, soru sıralaması ve niteliği sebebiyle katılımcıya ipucu verilmesi noktalarında karşılaşılan sorunların aşılması gerekir. **sic!**, 2002, s.242; ATF 131 III 121 sayılı "Smarties M&M's" kararı (c.7.3); **IPI Directive**, s.200; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.690.

²⁸⁵⁰ **Cherpillod**, s.83. Genel Mahkeme'nin T-25/11 sayılı "Cortadora" (para.74) ve ABAD'ın C-217/13 ve 218/13 sayılı birleşik dosyalara ilişkin "Oberbank" kararları (para.48). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=T-25/11> (Erişim Tarihi:12.11.2016).

²⁸⁵¹ **Seville**, 2nd, 2016, s.299; **Sakulin**, s.217. Dolaylı kanıtlar satış miktarları, reklam harcamaları, promosyon ve kullanım süresidir. Genel Mahkeme'nin T-378/07 sayılı "CNH Gobal NV" kararında traktör emtiasına uygulanan renk kombinasyonunun kullanımla ayırt ediciliğinin tespitinde satışlara ve reklam faaliyetlerine yönelik belgelerin ikinci öneme sahip olduğu ve tek başına yetersiz kaldığı belirtilmiştir. **Tritton**, Distinctiveness, s.235.

İsviçre hukukunda ayırt ediciliğin ispatında kullanılan deliller, ilgili çevre algısını doğrudan veya dolaylı yansıtanlar olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Dolaylı deliller işaretin marka olarak kullanılış şeklini, yoğunluğunu, süresini ve coğrafi genişliğini göstermektedir. Uygulamada etiketler, ambalajlar, fiyat listeleri, kataloglar, internet sitesi çıktıları, reklam materyalleri (afişler, gazete ilanları, reklam spotları vs.), ciroyu veya gerçekleştirilen satış miktarını gösteren belgeler bu kapsamda yer almaktadır. Ancak kullanım süresinin tespiti için bu belgelerin tarihli veya diğer belgelerle beraber değerlendirildiğinde tarihlerinin kestirilebilir olması gerekir. İlgili sektörde faaliyet gösteren meslek birliklerinin markasal kullanıma ilişkin beyanları da dolaylı deliller arasında sayılmaktadır. **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.689. Buna karşılık, hedef kitle nezdinde yapılacak bir anket veya kamuoyu yoklamasının, kullanım yolu ile ayırt ediciliğe ilişkin algıyı doğrudan yansıtan bir delil mahiyeti taşıdığı kabul edilmektedir. Hatta İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 131 III 121 sayılı "Smarties M&M's" kararında (c.7-8) ilgili alıcı algısının tespitinde en güvenilir delilin bu tür tarafsız ve usulüne uygun yapılan anketler olduğu belirtilmektedir. **IPI Directive**, s.140, **sic!**, 2005, s.369; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.689. Doktrin de katıldığımız görüş, işaretin markasal ayırt edicilik kazandığının ispatında bu tür anketlerin tek başına değil; diğer emarelerle beraber değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Anketler, tescil merciinin diğer delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesine yönelik takdir yetkisini ortadan kaldırmamaktadır. Kamuoyu yoklamaları, işaretin kullanımına veya sağladığı ciroya yönelik klasik delillerin ilgili çevre algısını yansıtmada yetersiz kaldığı hallerde önem taşır. Özellikle işaretin ürünün dış görünüşü veya ambalajı ile örtüştüğü ya da farklı unsurlarla kullanıldığı durumlarda, kamuoyu yoklaması ile ayırt edicilik kazanma olgusunun ispatı yoluna sıklıkla başvurulmaktadır. **Cherpillod**, s.83-84; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.689.

Yine bağımsız ve tarafsız olmaları şartı ile ticaret birliklerinin (odalarının), tüketici derneklerinin ve hatta rakiplerin beyanları da dikkate alınabilir²⁸⁵². Ancak pazar payına, yatırım miktarına veya promosyon faaliyetlerine ilişkin bilgiler başvuru sahibinin markalarına genel bir atıf niteliği taşımak yerine, tescili istenen spesifik işaretin hangi üründe ayırt edicilik kazanarak marka vasfına ulaştığını göstermelidir²⁸⁵³. Aynı esas, ciro ve satış rakamları ile reklam materyalleri için de geçerlidir²⁸⁵⁴. Bu yaklaşım gereği, sağlayıcıların veya distribütörlerin markanın ayırt ediciliğine ilişkin beyanları ispat gücü oldukça düşük delillerdir. Bunların başvuru sahibi ile olan ekonomik veya hukuki bağları arttıkça söz konusu beyanların tarafsızlığı ortadan kalkar²⁸⁵⁵.

Yapılacak değerlendirmede sadece ayırt edicilik kazandığı iddia edilen işarete yönelik deliller bir bütün olarak ele alınmalıdır²⁸⁵⁶. İnceleme belirli bir işaretin markasal kullanımı ile sınırlı tutulmamalı, bu kullanımın hangi tarih aralığında ve coğrafi çevrede gerçekleştirildiği de açıklığa kavuşturulmalıdır.

Etkili bir pazarlama faaliyetinin hemen ertesinde yapılacak bir pazar araştırması ile kamuoyu yoklaması, işaretin marka olarak algılandığını kısa bir sürede ispatlayabilecek delillerdendir. Ancak bu durum, ayırt edicilik açısından aranan diğer faktörler (ör. pazar payı) üzerinde aynı hızda etki yaratmayabilir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.196-197. Dolayısıyla ayırt edicilik kazanmanın ne hızda gerçekleştiği, tüm delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu tespit edilecektir. Bu noktada, anketler ilgili çevre algısını doğrudan yansıtan diğer delil türleri bu algıyı dolaylı olarak aktarmaktadır. **sic!**, 2009, s.167; Federal Mahkeme'nin ATF 130 III 328 sayılı "bracelet de montre" kararı (c.3.1.); **IPI Directive**, 01.01.2017, s.194.

²⁸⁵² Ancak bu tür üçüncü kişi beyanlarının gerçekliği, hangi kökenden geldiği, hangi şartlar altında ve kime yönelik hazırlandığı, içerik olarak yeterliliği ayrıca incelenmelidir. Genel Mahkeme'nin T-303/03 sayılı "Salvita" (para.42).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-303/03> (Erişim Tarihi:12.11.2016)

²⁸⁵³ Genel Mahkeme'nin T-262/04 sayılı "BIC" kararı (para.71); Genel Mahkeme'nin T-399/02 sayılı "Eurocermex shape of a bottle" kararı (para.50); Genel Mahkeme'nin T-72/11 sayılı "espetec" kararı (para.83-84). http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ (Erişim Tarihi:12.11.2016)

²⁸⁵⁴ Spesifik işaretle üründen elde edilen cironun yüksekliği, bu işaretin kullanımla ayırt edicilik kazanma ihtimalini artıran bir emaredir. **Aytemiz**, s.82. Bu materyaller, münhasıran ayırt edicilik iddiasına konu markalı ürünlerin dağıtımının yapıldığı coğrafi çevreyi ve kullanımın yoğunluğunu göstermelidir. Bunlar, ürünlerin hangi tarihlerde ve nerelerde pazara sürüldüğü konularında da bilgi vermelidir. Genel Mahkeme'nin T-164/06 sayılı "BASIC" kararı (para.48-53).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-164/06> (Erişim Tarihi:12.11.2016).

²⁸⁵⁵ Genel Mahkeme'nin T-137/08 sayılı "Green/Yellow" kararı (para.54-56).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-137/08> (Erişim Tarihi:12.11.2016)

²⁸⁵⁶ Bu husus özellikle birkaç marka ile pazara sunulan ürünlerde kendini göstermektedir. Bu gibi hallerde ilgili çevrenin sadece tescile konu edilen spesifik markaya yönelik algısının tespiti çok güçleşmektedir. Çünkü böylesi durumlarda ilgili çevre, tescile konu edilen işareti tek başına, yegane ayırt edici unsur olarak görmemektedir. Tüketicilerin işletmesel kökene yönelik algısı, ürüne uygulanan diğer markaların katkısı ile şekillenmektedir. **EU IPO Guidelines**, Part B, Sec.4, Chap.14, Version 1.0, 01.02.2017, s.8-9.

Çünkü belirli bir zaman dilimi ile ilişkilendirilmediği takdirde, işaretin başvuru tarihi öncesinde kullanım yolu ile markasal bir vasıf kazandığının ispatı mümkün olmayacaktır²⁸⁵⁷. Başvuru sahibinin belirli bir ürünün ilgili pazardaki yegane sağlayıcısı olması, doğrudan SMK m.5/f.2 hükmünün uygulanmasını sağlayan bir olgu değildir²⁸⁵⁸.

IV. İşaretin Hangi Tarihte Kullanım Sonucu Ayırt Ediciliğe Kavuşması Gerektiği Sorunsalı

A. Tescil Sonucuna Ulaşma Açısından Ayırt Ediciliğin Kazanılma Anı

1. Konunun Mülga 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Düzenleniş Biçimi ve Uygulaması

Başvuru konusu işaret, markasal ayırt ediciliğe farklı zaman dilimlerinde kavuşabilir. İlk olarak, başvuru tarihi öncesindeki süreçte işaret markasal kullanım sayesinde bu özelliğe ulaşabilir²⁸⁵⁹. Bu takdirde, tanımlayıcılık, ortaklaşa kullanım veya ayırt edicilik yoksunluğuna ilişkin tescil engelleri zaten bertaraf edilmiş olur. İkinci olarak işaret, başvuru tarihinden sonra ancak tescil tarihinden önceki dönemde kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanabilir. Mülga 556 sayılı KHK m.7/f.2 hükmü, bu süreçte kazanılan ayırt ediciliğe de marka koruması bahşedecek biçimde kaleme alınmıştı. Son olarak, hukuka aykırı bir biçimde tescil edilen işaret, tescil sonrasında markasal

²⁸⁵⁷ Genel Mahkeme’nin T-277/04 sayılı “VITACOAT” kararında (para.38-39) ayırt edicilik kazanma olgusunun ispatında başvuru tarihinden kısa bir süre önce veya sonra yapılan kamuoyu yoklamaları geçerli delil sayılmıştır. Şüphesiz bu tür araştırmaların güvenilirliği, yapıldığı tarih ile başvuru veya rüçhan tarihi arasında geçen sürenin uzunluğuna göre değişkenlik gösterecektir. Ayrıca benimsenen gözlem yöntemi de kamuoyu yoklamasının delil vasfını etkileyen bir diğer husustur.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-277/04> (Erişim Tarihi:12.11.2016).

²⁸⁵⁸ **Pila/Torremans**, s.376-377; **Aplin/Davis**, s.346-347. ABAD’ın C-299/99 sayılı ‘‘Philips’’ kararı (para.65). <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-299/99>

(Erişim Tarihi:12.11.2016).

²⁸⁵⁹ Başvuru, ayırt ediciliğin kazanıldığı zamandan çok daha sonraki bir tarihte yapılmışsa tescil neticesine ulaşılması için işaretin ilgili çevrede hala markasal etkisini kaybetmemiş olması gerekir. **Mutluoğlu**, s.86-87. Alman hukukunda marka başvurusundan beş yıl önce kazanılan ayırt ediciliğin, kullanıma devam edilmediği takdirde, ilgili çevrede hatırlanamayacağı kabul edilmiştir. **Doğan**, **Kazanılma Anı**, s.17. Süre aralığının uzunluğu konusunda somut olay şartları dikkate alınmadan soyut bir tahminde bulunmak isabetli olmayacaktır. Önemli olan başvuru anında işaretin çok önceden kazandığı bu vasfı hala koruduğunun ispatlanmasıdır. Diğer bir ifade ile işaret marka vasfı kazandıktan sonra uzun bir süre kullanılmasa dahi geçmişte yarattığı köken arması etkisini başvuru anında göstermeye devam ediyorsa SMK m.5/f.2 hükmünden istifade edebilir.

kullanım yolu ile ayırt ediciliğe kavuşabilir. Bu olgu ise mülga 556 sayılı KHK m.42/f.3 hükmünde düzenlenmişti²⁸⁶⁰.

Mülga 556 sayılı KHK m.7/f.2 hükmüne göre, bir marka “*tescil tarihinden önce kullanılmış*” ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise artık bu markanın (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemeyecekti. Hüküm gereği başvuru tarihinden sonraki aşamalarda gerçekleşen kullanımlar da dikkate almaktaydı²⁸⁶¹.

Öte yandan mülga 556 sayılı KHK m.40 hükmünde, tescilli markanın koruma süresinin başvuru tarihinden itibaren başlayacağı öngörülmüştü. Mülga KHK m.7/f.2 ve m.40 hükümleri gereği, başvuru zamanında ayırt ediciliğe sahip olmayan markaların dahi -tescil anında ayırt ediciliğe kavuşmuş olmaları şartı ile- başvuru anından itibaren korunmasına izin verilmekteydi²⁸⁶². Diğer bir ifade ile bu hükümler, başvuru anında ayırt edici olan markalar ile bu yeteneği sonradan, ancak tescil anından önce kazanan işaretleri aynı hukuki statüye tabi tutmaktaydı.

Doktrinde, mülga KHK m.7/f.2’de yer alan “*tescil tarihi*” ifadesi farklı biçimde yorumlanmaktaydı. Hükümün lafzına bağlı kalan bir yaklaşım, ayırt ediciliğin tescil işleminin tamamlandığı tarihten (tescil anından) önce kazanılması gerektiği sonucuna varmaktaydı²⁸⁶³. Aksi yöndeki yaklaşım ise “*tescil tarihinden önce*” ibaresini, “*tescil için başvuru tarihinden önce*” olarak kabul etmekte ve markasal kullanmanın tamamen başvuru öncesinde gerçekleşmesi gerektiğini savunmaktaydı²⁸⁶⁴.

Hükümün lafzi yorumuna sadık kalan bir diğer görüş, hükümdeki önemli bir eksikliği işaret etmekte ve “*tescil tarihinden önce*” ibaresinin sınırlamaya tabi tutulmaksızın uygulanmasını ve başvuru anında ayırt edicilik kazanmamış olan işaretlere de koruma sağlanmasını eleştirmekteydi. Bu yaklaşıma göre, marka korumasına ilişkin hükümler, ancak ayırt ediciliğin kazanıldığı andan

²⁸⁶⁰ Yasaman, C.I, s.276; Doğan, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.219.

²⁸⁶¹ Bilge, Karıştırılma Tehlikesi, s.71.

²⁸⁶² Keser, s.162; Doğan, Kazanılma Anı, s.14; İmirlioğlu, s.203.

²⁸⁶³ Tekinalp, s.416; Bilge, Karıştırılma Tehlikesi, s.71.

²⁸⁶⁴ Arkan, C.I, s.85; Mutluoğlu, s.86; Doğan, Kazanılma Anı, s.21.

itibaren uygulanmalı; başvuru tarihi ayırt edici niteliğin kazanıldığı ileriki tarih sayılmalıydı²⁸⁶⁵.

Yargıtay uygulaması ise işaretin kullanımla ayırt edicilik kazandığına ilişkin iddianın, YİDK tarafından “*nihai kararın*” verildiği tarih itibarıyla incelenmesini ve bu karar tarihindeki duruma göre işaretin ayırt edici olup olmadığının tespit edilmesini aramaktaydı²⁸⁶⁶. Dolayısıyla “*tescil tarihinden önce*” ifadesinden yola çıkılarak, işaretin YİDK’nın itiraz üzerine vereceği nihai karar tarihine kadar ayırt edicilik kazanabileceği kabul edilmekteydi²⁸⁶⁷.

Yargıtay’ın bu uygulaması, başvuru tarihinde ayırt ediciliğe sahip işaretler ile bu yeteneği çok daha sonra (YİDK’nın karar tarihinde) ancak tescil öncesinde kazanan işaretlerin mülga m.40 gereği aynı tarihten (başvuru tarihinden) itibaren korunmasına yol açmaktaydı²⁸⁶⁸. Diğer bir ifade ile sonradan elde edilen ayırt ediciliğe, önceden başlayan bir koruma sağlanmaktaydı.

Doktrinde, ayırt ediciliği YİDK karar anına göre tespit edilen başvurunun, bu ana dek geçen süre zarfında yapılan benzer marka başvuruları karşısında “*öncelik*” kazanacağına ve söz konusu benzer başvuruların reddine yol açacağına dikkat çekilerek, Yargıtay uygulaması eleştirilmiştir²⁸⁶⁹. Kazanılan bu öncelik, kötüniyetli kullanımlara olanak tanımakta, ayrıca 3. kişi başvuruları açısından hukuki belirsizlik yaratmaktaydı. Ayırt edicilik kazanmanın ispatını tescil anına kadar çeken geniş lafzı ile bu hükmün, işarete

²⁸⁶⁵ **Dirikkan**, s.33; **Doğan**, Kazanılma Anı, s.14; **Keser**, s.161-162.

²⁸⁶⁶ Yargıtay 11. HD. T.26.03.2009, E.2007/5929, K.2009/470 ve T.04.05.2007, E.2006/1798, K.2007/7440 sayılı kararlarında ayırt ediciliğin belirlenmesinde, YİDK karar tarihinin esas alınması ve davacı tarafından bu hususta sunulan delillerin bu tarihe göre değerlendirilmesi gerekirken tescil başvuru tarihi itibarıyla yapılan değerlendirme sonucunda yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı bulunmuştur. **Aytemiz**, s.67; **İmirlioğlu**, s.203-204.

²⁸⁶⁷ Yargıtay 11. HD. T. 19.2.2008, E.2006/10301, K. 2008/1850 sayılı kararına konu uyuşmazlıkta ilk derece mahkemesi, “ZENGİN EKMEK+Şekil” markasının ekmek ürünü için tasviri nitelikte olduğunu tespit etmiş, kullanımla ilgili olarak sunulan belgelerin başvuru tarihinden sonraki yılları gösterdiği gerekçesi ile bu iddiayı ve YİDK kararının iptali talebini reddetmiştir. Yargıtay ise somut olayda, YİDK kararının iptali talep ve dava edildiğine göre, ayırt ediciliğin belirlenmesinde YİDK karar tarihinin esas alınması gerektiği sonucuna varmıştır. Yargıtay, davacı tarafından kullanım yolu ile ayırt ediciliğe ilişkin sunulan delillerin bu tarihe göre değerlendirilmesi gerektiğine ve başvuru tarihi itibarıyla yapılan değerlendirme sonucunda hüküm tesisinin hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. <http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2006-10301.htm&kw=`2006/10301`#fm> (Erişim Tarihi: 02.03.2017).

²⁸⁶⁸ **İmirlioğlu**, s.204.

²⁸⁶⁹ **Çağlar**, s.62; **Doğan**, Kazanılma Anı, s.14.

henüz ayırt edicilik vasfı kazanmadığı bir süreçte, benzer başvuruları önleme imkanını hiçbir istisna öngörmeden sunması, hakkaniyete aykırılık teşkil etmekteydi. Ayrıca kullanımın tescil tarihinden önce gerçekleşmesi arandığından markalar dairesinin verdiği ret kararı ile nihai YİDK kararı arasındaki süreçte çeşitli belgelerin oluşturularak sunulması, TPE açısından da belirsizlik ve zaman kaybı yaratmaktaydı.

Mülga KHK'nın sadece “*ayırt edicilik sahibi*” işaretleri korumaya yönelik amacı ve “*eşit olmayana eşit şekilde davranmama*” ilkesi dikkate alındığında bu geniş lafzın sınırlandırılması düşünülebilirdi. Kanaatimizce hükümde bir örtülü boşluk olduğu kabul edilerek, hükmün kapsamı iki farklı yorum yolu ile daraltılabılırdi²⁸⁷⁰. Bunlardan ilki mülga m.40'a uygun olacak biçimde hükmün tescil anına kadar izin verdiği geniş sürecin, başvuru anına çekilmesi ve maddedeki “*tescil tarihi*” ifadesinin doktrindeki görüşler doğrultusunda “*başvuru tarihi*” olarak yorumlanmasıydı. İkinci sınırlama ise tescil anına kadar ayırt edicilik kazanmaya olanak sağlayan bu hüküm ile elde edilen korumanın başvuru anından itibaren değil, “*ayırt edicilik kazanma olgusunun tespit edildiği andan itibaren*” başlatılması idi. Ancak Yargıtay'ın hükümdeki “*tescil tarihinden önce*” ifadesinin lafzına sadık kalan uygulaması ile yoruma dayalı bu tür sınırlamalar tümünden göz ardı edilmişti.

2.Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi

SMK sisteminde kullanım yolu ile ayırt ediciliğin kazanılma anına ilişkin önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Bu olgunun düzenlendiği SMK m.5/f.2 hükmüne göre, bir marka, “*başvuru tarihinden önce*” kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili, SMK m.5/f.1/(b), (c) veya (d) bentlerine göre reddedilemeyecektir. Bu değişiklikte “*tescil tarihi*” yerine, “*başvuru anı itibarıyla*” kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmamış başvuruların reddi mümkün kılınmıştır. Dolayısıyla SMK sisteminde tescil için işaretin, “*başvuru tarihinde*” ayırt edicilik kazanmış olması şarttır.

²⁸⁷⁰ Hükümün bir örtülü boşluk mahiyeti taşıdığı, ayırt edicilik kazanmayı tescile kadar erteleyen lafzın korumayı başvurudan itibaren başlatan mülga KHK sisteminin ruhu ile uyumsuzluğundan anlaşılmaktaydı. Diğer bir ifade ile mülga m.7/f.2 hükmü aynı değer ve güçte bir başka kural olan m.40 ile çatışmaktaydı.

Hükmün mehzarı olan 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.4'te de tescil edilecek işaretin başvuru tarihi öncesinde kullanımla ayırt edicilik kazanması aranmıştır²⁸⁷¹. 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.3 hükmünde de aynı esas öngörülmüştür²⁸⁷². Buna ek olarak Direktif m.4/f.5 hükmünde, AB üyesi devletlere kullanım yolu ile ayırt edicilik istisnasını, “*başvuru tarihinden sonra ancak tescil tarihinden*” önce ayırt edicilik kazanan işaretlere de uygulama konusunda takdir yetkisi verilmiştir. Diğer bir ifade ile Direktif m.4/f.5 hükmü gereği, üye devletler ayırt edici niteliği, başvuru tarihi itibarıyla arayabileceği gibi başvuru tarihinden sonra ancak tescil tarihinden önceki dönemde de arayabilir. Serbesti, başvuru tarihine veya tescil tarihine göre düzenleme yapma yetkisine ilişkindir.

Markaya sağlanan koruma başvuru tarihinden itibaren başladığından ve başvuru tarihine göre bir markanın diğeri karşısında önceliği tespit edildiğinden, işareten bu tarihte ayırt ediciliğe sahip olmasını beklemek doğaldır²⁸⁷³. Dolayısıyla SMK sisteminde ayırt ediciliğin başvuru tarihinde mevcut olduğunun ispatlanması gerekir²⁸⁷⁴. Bununla birlikte bu tarihten

²⁸⁷¹ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.193; **Tritton**, Distinctiveness, s.232; ABAD'ın C-542/07 sayılı “Imaginaton Technologies” kararı (para.42, 60).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-542/07> (Erişim Tarihi:12.08.2016).

²⁸⁷² SMK m.5/f.2 gerekçesinde bu hükmün AB Marka Tüzüğü'nde de aynen yer aldığı belirtilmektedir. Gerekçede temelde ayırt edici niteliği bulunmayan bir işarete kullanım sonucunda ayırt edicilik kazandıran ve onu marka haline getiren müteşebbisin korunduğu savunulmuştur.

²⁸⁷³ **Von Kapff**, Concise, s. 25, 48. ABAD'ın C-542/07 sayılı “Pure Digital” kararı (para.42); Genel Mahkeme'nin T-399/02 sayılı “Eurocermex shape of a beer bottle” kararı (para.45); Genel Mahkeme'nin T-247/01 sayılı “eCopy” kararı (para.38).

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ (Erişim Tarihi:16.08.2016).

Ayırt ediciliğin kazanılmasında başvuru tarihinin belirleyici olması, bu hususu düzenleyen Tüzük m.7/f.3 hükmüne sadece başvuru aşamasında dayanılmasını gerektirmez. Kullanım yolu ile ayırt edicilik iddiasının bu aşamanın ertesinde, EUIPO nezdinde yapılan idari inceleme sürecinde ileri sürülmesi de mümkündür. Hatta kural olarak, Genel Mahkeme'nin T-163/98 sayılı “Baby Dry” kararı gereği, bu iddianın ilk olarak EUIPO İtiraz Kurulu nezdinde ileri sürülmesi dahi mümkündür. (para.44). Önemli olan bu vasfın başvuru anında mevcut olmasıdır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-163/98> (Erişim Tarihi:11.05.2016) Buna karşılık Genel Mahkeme'nin T-269/06 sayılı “Rautaruukki” kararı (para.21) gereği bu iddianın ilk defa Genel Mahkeme önünde ileri sürülmesine izin verilmemiştir.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-269/06> (Erişim Tarihi:11.05.2016). Genel Mahkeme'nin T-399/02 sayılı “Eurocermex shape of a beer bottle” kararında (para.52) ise İtiraz Kurulu'nun, ayırt edicilik kazanma olgusunu incelerken, başvuru sahibinin EUIPO nezdinde önceden ileri sürdüğü delillerle sınırlı bir inceleme yapması gerektiği vurgulanmıştır.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-399/02> (Erişim Tarihi:11.05.2016).

²⁸⁷⁴ **Jehoram/van Nispen/Huydecoper**, s.152. ABAD'ın C-108/05 sayılı “Europolis” (para.22) ve C-542/07 P sayılı “Pure Digital” (para.49-51) kararları.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-108/05>

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-542/07> (Erişim Tarihi:11.05.2016).

sonrasındaki kullanımlar, başvuru öncesindeki döneme ilişkin bilgi verdiği takdirde, tümden göz ardı edilmeyebilir²⁸⁷⁵. Örneğin kelime markaları açısından, başvuru sonrasındaki tarihte yayımlanan güncellenmiş sözlük bilgilerinden yararlanılması mümkündür²⁸⁷⁶.

İsviçre hukukunda da başvuru tarihinde işaretin marka vasfını kazanmış olması ve tescil sırasında da koruması aranmaktadır²⁸⁷⁷. Zira LPM m.6 hükmünde marka hakkının ilk başvurana ait olacağı belirtilmiştir. Ancak başvuru anında işaretin marka vasfını kazandığı ispatlanamadığı takdirde, başvuru tarihinin “*ayırt ediciliğin ispatlandığı tarihe ertelenmesi*” istenmektedir²⁸⁷⁸. Bu takdirde başvuru ve hakkın sağladığı koruma tarihi, ayırt edicilik vasfının ispat edildiği sonraki tarihe kaydırılmaktadır.

Konuya, 2015/2424 sayılı Tüzük m.52/f.2 hükmü açısından yaklaşıldığında farklı bir sonuca ulaşma olasılığı ortaya çıkmaktadır. Zira Tüzük m.52/f.2’ye göre, m.7/f.1/(b), (c) veya (d) bentlerindeki yasaklara tabi olmasına rağmen marka olarak tescil edilen işaretler, tescil sonrasında kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı takdirde, hükümsüz kılınamayacaktır. Doktrinde bu hükmün lafzının, başvuru tarihi ile tescil tarihi arasında ayırt edicilik kazanmış markalar açısından mutlak ret sebeplerine yönelik

²⁸⁷⁵ **von Kapff**, Concise, s. 25. Genel Mahkeme’nin T-168/04 sayılı “Fir Tree” kararı (para.81).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-488/06P&td=ALL>

Genel Mahkeme’nin T-137/08 sayılı “Green/Yellow” kararı (para.49).

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-137/08> (Erişim Tarihi:11.05.2016).

²⁸⁷⁶ Ancak belirtmek gerekir ki sosyal veya teknolojik trendlere bağlı olarak yaşam koşullarında veya dil kullanımında hızlı bir değişim olmadıkça kelimeler, yeni anlam ve kullanımlarının yerleşmesinden makul bir süre geçtikten sonra sözlüklerde yer alabilmektedir. EUIPO’nun R-2156/2012-4 sayılı kararına göre, başvuru tarihi ertesinde, tescili istenen kelimenin anlamının süratle değişmesi istisnai bir durumdur.

https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/2156%2F2012-4

(Erişim Tarihi:11.05.2016).

²⁸⁷⁷ **Cherpillod**, s.83; **Dessemontet**, Licence, s.331. İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin TAF B-2225/2011 sayılı “Ein Stück Schweiz” (c.2.3.2); B-279/2010 sayılı “Paris Re” (c.4.4) ve B-3394/2007 sayılı “salesforce.com” (c.6.1) kararları; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.655, 689; **IPi Directive**, 01.01.2017, s.195; **Ruedin/Tissot, sic!**, 2013, s.552. İsviçre doktrininde baskın görüş, markanın ayırt edicilik ve köken gösterme fonksiyonlarının tescil anında açık biçimde mevcut olması gerektiğini savunmaktadır. İsviçre içtihatlarında da işaretin “*potansiyel bir ayırt ediciliğe sahip olması*”, tescil için yeterli görülmemektedir. Başvurunun kabulü için ilgili çevre tarafından işaretin, tescil aşamasında bir marka olarak algılandığı varsayımında bulunmak gerekir. ATF 130 III 331 sayılı “bracelet de montre” (c.3.1.) kararı; **Meier, sic!**, numèro spécial, s.73.

²⁸⁷⁸ **sic!**, 2012, s.242 vd. İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin TAF B-279/2010 sayılı “Paris Re” kararı (c.4.4); **IPi Directive**, 01.01.2017, s.195-196; **Cherpillod**, s.83; **Meier/Fraefel/Werra/Gilliéron**, Commentaire, s.689.

incelemenin tescil anında yapılması gerektiği yönünde hatalı bir yoruma kapı araladığı savunulmuştur²⁸⁷⁹.

Ancak Tüzük m.52/f.2 hükmünün bu yönde yorumlanması, mutlak ve nispi ret sebeplerinin incelenmesinin ardında yatan hukuk mantığı ile çelişecektir. Marka hukukunda bir markanın diğer markaya kıyasen önceliği, başvuru tarihi esas alınarak tespit edilmektedir²⁸⁸⁰. Ayrıca tescil koruması da başvuru tarihinden itibaren sunulmaktadır. Bu bağlamda kullanımla ayırt ediciliğin tespitinde de başvuru anına odaklanması, söz konusu hükümler arasındaki uyumun sağlanması açısından daha isabetli bir yaklaşım olacaktır. Aksi takdirde öncelik esasına dayalı bir sistemin etkinliği ortadan kalkacak ve tescil korumasının başvuru tarihinden itibaren başlaması hukuki dayanaktan yoksun kalacaktır.

Ayrıca istisnalar öngörülmez, markanın tescil sürecinde kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanabileceği esası kabul edilirse, başvuru anında tescil edilebilir mahiyet taşımayan marka başvuruları, sonraki benzer başvuruları hukuka aykırı biçimde engellemek maksadı ile nispi bir ret sebebi olarak kullanılabilir. Böylesi bir engel, özellikle başvuru anında henüz ayırt edici bir karakter taşımamakla birlikte, başvuru önceliğine sahip bir işaretin, başvuru anında ayırt edici bir karaktere sahip olmasına rağmen, sonraki tarihli benzer bir markaya karşı kullanılması tehlikesini yaratmaktadır²⁸⁸¹. Bu tehlikenin önüne geçen tedbirlere yer verilmeksizin mülga KHK'da ayırt ediciliğin tescil tarihinde aranması, isabetsiz bir yaklaşım olmuştur. Oysaki Alman hukukunda MarkenG §8/3 ve §37/2 hükümlerinde, bu tehlikeyi önlemek amacı ile “*öncelik hakkının ertelenmesi*” kurumuna yer verilmiştir²⁸⁸². Buna göre:

²⁸⁷⁹ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.81.

²⁸⁸⁰ ABAD'ın C-542/07 sayılı “Imagination Technologies” (para.51) ve C-332/09 P sayılı “Flugbörse” (para.52) kararları.

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-542/07>

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=c-332/09&td=ALL>

(Erişim Tarihi:02.03.2017)

²⁸⁸¹ ABAD'ın C-542/07 sayılı “Imagination Technologies” (para.52) ve C-332/09 P sayılı “Flugbörse” (para.52) kararları. Bu içtihatlarda, ayırt ediciliğin başvurudan sonra kazanıldığı savunmasına itibar edildiği takdirde, başvuru anında ayırt edici olmayan markaya, hukuka aykırı bir biçimde imtiyaz tanınmış olacağı ifade edilmektedir. **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.81.

²⁸⁸² MarkenG §8/3 hükmü, ayırt etme gücünün, tescile ilişkin kararın verildiği tarihten önce kazanılmasını aramaktadır. Dolayısıyla bu güç, tescil incelemesi sırasında dahi kazanılabilir. Ancak MarkenG §37/2'de işaretin henüz ayırt edicilik kazanmadığı dönemde öncelik hakkı

- İşaret, başvuru tarihi itibarıyla MarkenG §8/2 hükmünün ilk üç bendindeki tescil engellerinden birine tabi olmasına rağmen, bu durum başvuruya ilişkin nihai karar tarihine dek ortadan kalkmışsa ve
- Başvuru sahibi tarafından tescil engelinin kalktığı (ayrıt ediciliğin kazanıldığı) bu tarihin, başvuru tarihi olarak değiştirilmesine rıza gösteriliyorsa artık başvuru reddedilemeyecektir.

Hüküm gereği, başvuru tarihi kötüye kullanımları engelleyecek biçimde, ayrıt ediciliğin kazanıldığı tarihe ertelenmektedir²⁸⁸³.

Konuya tescil sonrasında kazanılan ayrıt ediciliğe ilişkin SMK m.25/f.4 hükmü açısından yaklaşmakta da fayda vardır. Aşağıda ayrıntı bir biçimde ele alınan SMK m.25/f.4 gereği bir marka, SMK m.5/f.1/(b), (c) veya (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olmasına rağmen, kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayrıt edici nitelik kazanmışsa artık hükümsüz kılınamayacaktır.

Görüldüğü üzere, SMK m.5/f.2 hükmünde ayrıt edicilik, başvuru anında aranırken, m.25/f.4'te hükümsüzlüğün talep edildiği anda aranmaktadır. Kanaatimizce bu farklılığın gerekçesi, SMK m.25/f.4 hükmünde işaret hukuka aykırı bir biçimde tescil edildikten sonra tescil ile hükümsüzlük davası arasındaki süreç içerisinde bu işarete yüklü bir yatırım yaparak markaya dönüştüren hak sahibinin meşru beklentilerini korumaktadır. Buna karşılık SMK m.5/f.2 açısından henüz başvuru anında bu nitelikte bir meşru beklentiden ve yüklü yatırımdan söz edilmesi çoğu kez mümkün değildir²⁸⁸⁴. İşte bu olgu, yasa koyucunun SMK m.5/f.2 hükmündeki başvuru anını esas alan tercihini meşru bir zemine oturtmakta ve sistem değişikliğini savunulabilir kılmaktadır. Şöyle ki başvuru öncesinde böylesi bir yatırım sonucu ayrıt edicilik kazanan bir işaret, zaten tescil ile başvuru anından itibaren

sağlamasına izin verilmemiş; tescile rağmen önceliğin ancak ayrıt ediciliğin kazanıldığı tarihten itibaren etki göstereceği kabul edilmiştir. **Arkan**, C.I, s.85; **Doğan**, Kazanılma Anı, s.15-16; **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.71-72; **Dirikkan**, s.33.

²⁸⁸³ **Doğan**, Kazanılma Anı, s.16; **Aufenanger /Barth / Franke**, s.121. Doktrinde mülga KHK döneminde, öncelik hakkının ertelenmesi kurumundan faydalanılabileceği ve başvuru tarihinin ayrıt edici gücün kazanıldığı tarih ile değiştirilebileceği savunulmuştu. **Doğan**, Kazanılma Anı, s.16. Aksi yöndeki görüş ise TPE'nin böyle bir idari işlem yapmasının, yetkisizlik sebebiyle yasal dayanaktan yoksun olacağını ileri sürmüştü. **Mutluoğlu**, s.163. SMK m.5/f.2 hükmü ile ayrıt edicilik başvuru anında arandığından bu tartışmalar önemini yitirmiştir.

²⁸⁸⁴ **Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary, s.82. ABAD'ın C-542/07 sayılı "Imagination Technologies" kararı (para.55).

korunmaktadır. İşarete ayırt edicilik kazandırma maksadı ile yatırımın yapılmadığı veya emek harcanmadığı başvuru öncesindeki sürecin, başvuru sonrasında elde edilen ayırt edicilik gerekçesine dayanılarak marka korumasına dahil edilmesi ve korumanın başvuru anından başlatılması yukarıda açıklanan hukuka aykırı neticelere gebe bir KHK sistemi yaratmıştı. SMK sisteminde ise yasa koyucunun tercihi, tescil esasını benimseyen bu KHK sistemini koruyup, kötüye kullanımı önleyecek istisnai düzenlemelere (ör. MarkenG §37/2 hükmündekine benzer biçimde öncelik hakkın ertelenmesi kurumuna) gidilmesi yönünde olmamıştır. Bunun yerine 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.4 hükmü ile uyumun sağlanması ihtiyacı üstün tutularak, katı bir yaklaşım ile tescil için ayırt ediciliğin mutlak suretle başvuru tarihinde mevcut olması aranmıştır.

Kanaatimizce mülga KHK sistemi ile kıyaslandığında isabetli olduğunu düşündüğümüz bu tercihin eleştiriye açık yönleri de bulunmaktadır. SMK m.5/f.2'ye yönelik bu eleştiriler, kullanım yolu ile ayırt ediciliğin *“göreceli olarak kısa bir zamanda kazanabileceği”* olgusunun göz ardı edilmesi ve *“mükerrer başvuru mecburiyeti”* yaratılması noktalarında toplanabilir.

İlk olarak, yasa koyucunun bu katı yaklaşımının, markasal kullanım sonucunda hızlı bir biçimde değişebilecek pazar dinamiklerini yadsıdığı ileri sürülebilir. Şöyle ki günümüzde yoğun reklam ve promosyon faaliyetleri ile desteklenen markasal kullanım sayesinde ilgili çevrenin başvuru konusu edilen işarete yönelik algı ve farkındalığı birkaç ay içinde dahi değiştirilebilir. Dolayısıyla inceleme sürecinde gerçekleştirilecek yoğun bir yatırım ve kullanım faaliyeti ile dahi işaretin başvuru anındaki ayırt edicilik yoksunluğu çok kısa bir süre içinde aşılabilir. Ancak SMK m.5/f.2 hükmü ayırt ediciliği mutlak suretle başvuru anında arayarak, bu esnekliği tanımaktan imtina etmiştir.

İkinci olarak, ayırt edicilik yoksunluğu gerekçesi ile ret kararı verildiği takdirde, devam eden süreçte bu eşğin aşıldığının ispatı için tekrar başvuru zorunluluğu doğmaktadır. Bu mükerrer başvurular ek harcama ve emek gerektirmekte, sicil işlemlerinde yavaşlamaya ve etkinlik kaybına yol

açmaktadır²⁸⁸⁵. Doktrinde, YİDK karar tarihine kadar markaya ayırt edicilik kazandırılarak tescil sonucuna ulaşılmasına izin veren mülga KHK sisteminin, idare açısından zaman kaybına ve belirsizliğe yol açtığı savunulmuş, bunun çözümü için başvuru tarihinin esas alınması önerilmiştir²⁸⁸⁶. Kanaatimizce başvuru tarihine odaklanmanın, öncelik hakkının kötüye kullanılmasını engelleyeceği açıktır. Sırf bu gerekçe dahi SMK m.5/f.2 hükmünün, öncelik hakkının kötüye kullanımının engellenmediği mülga KHK m.7/f.2'ye kıyasen daha isabetli bir düzenleme olduğunu göstermektedir. Ancak, istisnai de olsa tescil sürecinde marka vasfının kazanılabileceğinin tümünden yadsınarak sadece başvuru tarihinin esas alınması, mükerrer başvuru yapılması zorunluluğu doğduğu takdirde karşılaşılabilecek zaman ve emek kaybı ile ek masraf yükünü bu defa tamamen başvuru sahibinin üzerinde bırakmaktadır. Ret ertesinde ayırt ediciliğin kazanıldığı iddiası ile defalarca tekrarlanabilecek başvurular ise TPMK açısından yeni sistemle kaçınılmak istenen zaman kaybı riskinin yeniden doğmasına yol açabilecektir.

Bu gerekçelerle “*başvuru tarihinde ayırt edicilik kazanmış olmanın*” kural olduğu, ancak bunun ertesinde de elde edilen ayırt ediciliğin istisnai olarak korunduğu bir düzenlemeye gidilmesi düşünülebilirdi. Bu amaçla başvuru ile tescil tarihleri arasındaki dönemde kazanılan ayırt ediciliği koruma altına alan 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.5 hükmünden yola çıkılabilirdi. Dolayısıyla SMK m.5/f.2’de, “*TPMK tarafından m.21/f.4 gereği başvuruya ilişkin nihai karar verilinceye dek*” ayırt edicilik kazanan işaretlerin de istisnai olarak koruma altına alınacağı öngörülebilirdi²⁸⁸⁷.

Ancak bu takdirde 3. kişilerin meşru menfaatlerinin, başvuru anından sonra elde edilecek ayırt edicilik yüzünden zedelenmesini önlemek maksadı ile MarkenG §8/3 ve §37/2 hükümlerine benzer biçimde “*öncelik hakkının ertelenmesi*” kurumundan da faydalanılması gerekecekti²⁸⁸⁸. Bu ise başvuru

²⁸⁸⁵ Max Planck Final Report, s.78.

²⁸⁸⁶ Çağlar, s.62.

²⁸⁸⁷ MarkenG 37/2 hükmünde başvuru anında mevcut olan tescil engelinin başvuru hakkında verilecek “*son karar anına kadar ortadan kalması*” ifadesi kullanılmaktadır. **Aufenanger/Barth/ Franke**, s.121. Doktrinde mülga KHK m.7/f.2 kapsamında yapılan incelemede YİDK kararına kadarki ya da YİDK kararına karşı mahkemeye gidilmiş ise mahkeme kararına kadarki kullanımların da değerlendirilmesi gerektiği savunulmuştur. **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.71.

²⁸⁸⁸ Diğer bir ifade ile SMK m.5/f.2 hükmünde, Yargıtay’ın mülga KHK döneminde benimsediği yaklaşım ile öncelik hakkının ertelenmesi kurumunu birleştiren bir düzenlemeye

tarihinin TPMK tarafından ayırt ediciliğin tespit edildiği tarihe kaydırılması ve istisnai olarak korumanın bu tarihten itibaren başlatılması ile mümkün olabilirdi²⁸⁸⁹. Koruma tarihini re'sen ileriye erteleme hususunda TPMK'ya yetki verilebileceği gibi bu işlem için başvuru sahibinin rızası da aranabilirdi. Bu erteleme sayesinde mükerrer başvuruda bulunma zorunluluğu ortadan kalkacaktı. Ayrıca ayırt ediciliğin henüz kazanılmadığı dönemde, 3. kişilerin benzer marka başvurularına karşı itiraz/hükümsüzlük yollarına başvurulamayacak veya 3. kişi kullanımları marka tecavüzü iddialarına konu edilemeyecekti. Bu iddialar açısından tescilli markanın hangi tarihte ayırt edicilik kazandığı belirleyici olacaktı²⁸⁹⁰.

B. Hükümsüzlük Yaptırımının Bertaraf Edilmesi Açısından Ayırt Ediciliğin Kazanılma Anı

1.Konunun Mülga 556 sayılı KHK'da Düzenleniş Biçimi ve Uygulaması

Ayırt edici olmamasına rağmen hukuka aykırı biçimde tescil edilen bir işaret, tescil sonrasındaki dönemde gerçekleştirilen markasal kullanım sayesinde ayırt edicilik kazanabilir. Tescil sonrasında işareti markasal korumaya uygun hale getiren ve hükümsüzlük yaptırımına karşı koruyan bu dönüşüm, mülga 556 sayılı KHK m.42/f.3 hükmünde tartışmalara yol açacak biçimde kaleme alınmıştı. Bu hükme göre, bir marka “*tescil tarihinden*” önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise artık bu markanın m.7/f.1/(a), (c) veya (d) bentlerine göre tescilli hükümsüz kılınamayacaktı. Düzenlemenin eksikliği, tescil sonrasında kazanılan ayırt ediciliğe ilişkin bir kural içermemesiydi.

gidilebilirdi. Bu sayede 3. kişilerin meşru menfaatleri gözetilebilir; başvuru sonrası kazanılan ayırt edicilik emek ve zaman kaybı olmaksızın koruma altına alınabilirdi.

²⁸⁸⁹ Bu çerçevede TPMK'nın ret kararına karşı açılacak davalarda işaretin başvuru ile nihai karar arasındaki süreçte ayırt edicilik kazanıp kazanmadığını ve şayet ayırt edicilik kazanmış ise işaretin koruma başlangıç tarihini belirleme yetkisi mahkemelerce kullanılabilirdi. Doktrinde mülga KHK m.7/f.2 kapsamında ayırt ediciliğin başvuru tarihinden sonra kazanıldığı durumlarda gerek YİDK gerekse mahkemenin tescil kararı ile birlikte “koruma tarihini” de belirleyebilmesini gerektiği savunulmuştur. **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.71-72.

²⁸⁹⁰ Bir yaklaşıma göre, ayırt edici olmadığı dönemde işaret haksız rekabet hükümlerince korunabilecektir. **Keser**, s.162. Ancak ticaret hayatında ayırt ediciliğe sahip olmayan bir işaretin, özellikle TTK m.55/f.4'teki iltibas iddiasına dayanak oluşturması kanaatimizce son derece güçtür.

Görüldüğü üzere, mülga m.7/f.2’de tescil tarihinden önce kazanılan ayırt edicilik sayesinde işaretin marka koruması altına alınacağı öngörülmekte; mülga m.42/f.3’te ise aynı süreçte marka vasfına kavuşan böylesi bir işaretin artık hükümsüz kılınamayacağı düzenlenmekteydi²⁸⁹¹. Bu sebeple mülga m.7/f.2 ile m.42/f.3 hükümleri kullanımla ayırt ediciliği, tescilden önceki kullanım ile “sınırlı olarak” korumaktaydı²⁸⁹².

Doktrinde bu düzenlemenin, hukuka aykırı tescile rağmen, dava öncesinde ayırt edicilik kazanan işaretleri de koruduğu vurgulanmaktaydı²⁸⁹³. Bu sebeple mülga m.42/f.3 hükmünün metninden “*tescil tarihinden önce*” ibaresinin çıkarılması önerilmekteydi²⁸⁹⁴. Yargıtay da mülga 556 sayılı KHK m.42/f.3’teki bu boşluğu isabetli bir biçimde doldurarak, bir markanın tescil edildikten sonra kullanılması sonucu, ilgili ürün açısından ayırt edici nitelik kazandığı takdirde artık hükümsüz kılınamayacağı sonucuna varmaktaydı²⁸⁹⁵.

²⁸⁹¹ Hükmün lafzından, tescil öncesinde kazanılan ayırt ediciliğin korunduğu anlamı çıkmaktaydı. Bu takdirde tescil sonrası kazanılan ayırt edicilik hali madde kapsamı dışında kalıyordu. **Doğan**, Kazanılma Anı, s.18. Doktrinde, bu hükmün lafzi yorumuna sadık kalındığı takdirde, düzenlemenin gereksiz bir tekrar mahiyetine bürüneceği savunulmuştu. **Arkan**, C.II, s.156-157.

²⁸⁹² **Özdilek**, s.1161.

²⁸⁹³ **Arkan**, C.II, s.157; **Yasaman**, C.II, s.871-872; **Kaya**, s.325; **Dirikkan**, s.32-33. Azınlıkta kalan aksi yöndeki bir görüş, “*tescil tarihi*” ifadesine dikkat çekerek dava tarihine kadar kazanılan ayırt ediciliğe odaklanılamayacağını savunmuştu. **Çolak**, s.51.

Bir diğer görüş ise ayırt edici güç kazanmanın, dava tarihinde değil; karar tarihi itibariyle değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştur. Buna göre, dava ile karar tarihi arasındaki süreçte kullanımla ayırt edici güç kazanmış olsa dahi artık böyle bir markanın hükümsüzlüğü söz konusu olmayacaktır. **Doğan**, Kazanılma Anı, s.20.

²⁸⁹⁴ **Arkan**, C.II, s.157-158; **Özdilek**, s.1160-1162; **Doğan**, Kazanılma Anı, s.19; **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.73.

²⁸⁹⁵ Yargıtay 11. HD. T.18.06.2007, E.2006/6884, K.2007/9262 sayılı kararında tescil sonrasında dava tarihine dek geçen sürede gerçekleşen kullanımın korunmasına ilişkin bir hükmün mülga KHK m.42/f.3 hükmünde öngörülmemesi bir kanun boşluğu olarak değerlendirilmiş ve karşılaştırmalı hukuk ile doktrindeki görüşlerden istifade edilerek, tescil sonrasında kullanımla ayırt edicilik kazanan bir markanın artık hükümsüz kılınamayacağına hüküm kurulmuştu. **Doğan**, Kazanılma Anı, s.19-20; **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.73; **Özdilek**, s.1161. Yargıtay 11. HD. T.05.11.2007, E.2006/11133, K.2007/13757 sayılı kararında da üç mutlak ret nedeninden birine tabi olmasına rağmen tescil edilen işaretin, tescilden sonra kullanılması sonucunda, ürünle ilgili olarak ayırt edici nitelik kazanmış olması halinde hükümsüz kılınıp kılınmayacağı hususunda, mülga 556 sayılı KHK m.42/f.3 hükmünde açık bir düzenleme bulunmadığı tespit edilmiştir. Yargıtay’a göre 40/94 sayılı AB Tüzüğü m.51/f.2 ve MarkenG m.50/f.2 maddeleri ile doktrindeki “*bir markanın, tescilden sonra da kullanımla ayırt edici nitelik kazanması halinde hükümsüz sayılamayacağına*” ilişkin görüşler göz önüne alınmalıdır. Mülga KHK m.42/f.3 hükmü de “*bir markanın tescil edildikten sonra kullanılması ve hükümsüzlük davası açılıncaya kadar geçen sürede tescil edildiği mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanması halinde 7. maddenin (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescilinin hükümsüz sayılamayacağı*” biçiminde yorumlanarak, yasal boşluk doldurulmalıdır.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2006-11133.htm&kw=`2007/13757`#fm>

Bu sayede hükümsüzlük davası açısından kullanım yolu ile ayırt ediciliğin inceleneceği tarih, tescil değil, dava tarihi olarak kabul edilmişti²⁸⁹⁶. Dolayısıyla mülga m.42/f.3 hükmü açısından ayırt ediciliğin kazanılacağı süreç, tescil ile hükümsüzlük davası arasındaki dönemdi. Başvuru sürecinden tescil sürecine geçen evrede kazanılan ayırt edicilik, zaten m.7/f.2 hükmü gereği işaretin tescil koruması altına alınmasını sağlayacaktı²⁸⁹⁷.

2.Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi

Yargıtay ve doktrinin bu yaklaşımı doğrultusunda kaleme alınan SMK m.25/f.4 hükmü gereği, bir işaret, SMK m.5/f.1/(b), (c) veya (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda, tescil edildiği ürünler bakımından hükümsüzlük talebinden (dava tarihinden) önce ayırt edici nitelik kazanmışsa artık hükümsüz kılınamayacaktır. Hükmün kaleme alınış biçiminin, tescil tarihinden sonra kazanılan ayırt ediciliği tamamen göz ardı eden bir lafza sahip mülga KHK m.42/f.3 hükmüne kıyasen isabetli olduğu açıktır.

2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.4 hükmü ile uyumlu olan doktrindeki görüşler ve Yargıtay uygulaması yasal dayanağa kavuşmuştur²⁸⁹⁸. Bu sayede tescilden sonra elde edilen ayırt ediciliğin tümünden yadsınarak, işaretin doğrudan hükümsüzlük yaptırımına tabi tutulmasının yol açabileceği

(Erişim Tarihi:09.11.2016).

²⁸⁹⁶ Yargıtay 11. HD. T.28.05.2010, E.2008/10827, K.2010/6039 sayılı kararı.

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2008-10827.htm&kw=2008/10827#fm> (Erişim Tarihi:09.11.2016).

Yargıtay 11. HD. T.13.01.2005, E.2005/3308, K.2006/6634 sayılı kararında da mülga KHK m.42/f.3 hükmünün tescil edildiği tarihten hükümsüzlük davasının açıldığı tarihe dek geçen sürede ayırt edicilik kazanmış işaretleri de kapsadığı vurgulanmıştı. Bu gerekçe ile hükümsüzlük davasında tescil tarihine değil, dava tarihine odaklanılması aranmıştır. **Doğan**, **Kazanılma Anı**, s.19; **Bilge**, **Karıştırılma Tehlikesi**, s.72-73.

²⁸⁹⁷ Bu bağlamda geçmiş dönem Yargıtay uygulamasında mülga m.7/f.2 açısından ayırt edicilik, YİDK nihai karar tarihi itibarıyla aranırken, mülga m.42/f.3 açısından ayırt edicilik hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibarıyla aranmıştır. Yargıtay 11. HD. T.05.11.2007, E.2006/11113, 2007/13757 sayılı kararı ile T.14.05.2010, E.2010/3884, K.2010/5375 sayılı kararları bu iki farklı yaklaşımının örneklerini oluşturmaktadır.

www.kazanci.com (Erişim Tarihi: 04.05.2017).

²⁸⁹⁸ Birlik markasına ilişkin 2015/2424 sayılı Tüzük m.52/f.2 hükmünde dava veya başvuru tarihi ifadesine yer verilmemiştir. Buna göre, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilen bir işaret, tescil sonrasındaki kullanım sonucu kapsadığı ürünler açısından ayırt edicilik kazanmışsa, m.52/f.2 hükmü gereği artık hükümsüz kılınmamaktadır. Ancak 2015/2424 sayılı Tüzük m.52/f.2'de hükümsüzlüğe ilişkin talep/dava tarihinden söz edilmemektedir. 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.4'te ise "hükümsüzlük ilanı için yapılan başvuru tarihinden önce" ibaresine yer verilmiştir.

hakkaniyete aykırı sonuçlar engellenmiştir. Öncelikle SMK m.25/f.4 hükmünün lafzında, tescil sonrasında ayırt edicilik kazanmaya bağlı olarak doğacak hakların korunacağı açıklığa kavuşmuştur²⁸⁹⁹. Ayrıca tescil sonrasında ayırt ediciliğe kavuşmasına rağmen, markanın hükümsüz kılınması riskini doğuran ve bu kapsamda yeni bir başvuru yapma ve ek masraflar üstlenme tehlikesi yaratan mülga m.42/f.3 lafzından uzaklaşmıştır.

Ancak hükmün uygulanması için başlangıçtan (başvuru tarihinden) tescil tarihine kadar mevcut olmakla birlikte gözden kaçan bu hukuka aykırılık, tescil ertesinde ve en geç hükümsüzlük iddiasında bulunulduğu tarihte işaretin markasal kullanımı sayesinde bertaraf edilmiş olmalıdır²⁹⁰⁰.

Maddenin lafzında, haksız tescile rağmen dava tarihine dek ayırt edicilik kazanmış markanın korunacağı (artık hükümsüz kılınmayacağı) belirtilmesi, esasında böyle bir markaya başvuru anından itibaren sağlanan korumanın devam edeceği anlamına gelir. Bu takdirde, marka vasfını tescil sonrasında dava tarihi gibi çok geç bir dönemde kazanan işaretler dahi başvuru anından itibaren korunmuş olacaktır²⁹⁰¹. Kanaatimizce SMK m.25/f.4'te, önceki markanın tescil edilmiş olmasına rağmen hükümsüzlük yaptırımına tabi olduğu süreçte, tescile veya başvuruya konu edilen sonraki benzer işaretlere karşı hükümsüzlük/itiraz iddialarında bulunulamayacağı açıkça öngörülmesi isabetli olacaktır²⁹⁰². Aynı süreçte, söz konusu markanın 3.

²⁸⁹⁹ Mülga 556 sayılı KHK m.42/f.3 hükmünün lafzından, tescilden sonra kazanılan ayırt ediciliğin karar ile birlikte ortadan kaldırılabileceği ve bu takdirde aynı süreçte doğan hakların da sona ereceği anlamı çıkmaktaydı. Yeni düzenleme ile bu hakkaniyete aykırı sonuç önlenmiştir.

²⁹⁰⁰ **EUIPO Guidelines**, Part B, Sec.4, Chap.14, Version 1.0, 01.02.2017, s.4. Genel Mahkeme'nin T-237/10 sayılı "Clasp Lock" (para.52, 53, 86); T-405/05 "manpower" ve T-365/06 "bateaux mouches" (para.37-38) kararları. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/ (Erişim Tarihi:01.09.2016). Söz konusu işaret başvuru tarihinde dahi ayırt edicilik yoksunu ise aynı esasın uygulanması gereklidir. ABAD'ın C-452/07 P sayılı "Imagination Technologies" kararında da tartışıldığı üzere hükmü gerekli kılan, hukuka aykırı olarak tescil edilmiş bir işarete, marka hakkının verilmesinin yol açacağı tutarsızlıktır. Ancak tescil sonrasında bu durumu hukuka uygun hale getiren olgu, marka sahibinin meşru beklentilerinin (özellikle tescile güvenerek markanın yoğun kullanımının ve tanıtımının yapılmasının) korunması ihtiyacıdır. **Tritton**, Distinctiveness, s.232.

²⁹⁰¹ Bu takdirde gerçekte hak sahibi olmayan bir kişinin bu süre boyunca sicilde hak sahibi olarak görünmesi söz konusu olur. **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.73.

²⁹⁰² Bu sayede 3. kişilerin benzer işaretler üzerinde kazandığı hakların korunacağı ve "bu ara dönemde elde edilen haklara" karşı, ayırt ediciliğini sonradan kazanan işaretin başvuru önceliğine dayanılarak itiraz/hükümsüzlük yollarına başvurulamayacağı açıklığa kavuşmuş olurdu. **Max Planck Final Report**, s.79, 126. MarkenG §51/4/2 hükmünde bir markanın, mutlak ret sebeplerinden ötürü hükümsüz kılınabilecek önceki tarihli başka bir marka sebebiyle hükümsüz kılınmayacağı öngörülmüştür. Düzenlemede, hükümsüzlüğü istenen sonraki

kişilerce kullanımının, marka hakkına tecavüz teşkil etmeyeceği de belirtilebilirdi. Bu noktada hükümsüzlük davası reddedildiği takdirde, davanın açıldığı tarih, markanın ayırt edicilik sahibi olduğunun tespit edildiği tarih niteliği taşıyacaktır²⁹⁰³. Ancak mahkemelerin ayırt ediciliğin hangi tarihte (dava tarihi öncesindeki hangi süreçte) kazanıldığını tespit etmesine ve marka korumasının da başvuru tarihinden sonraki bu tarih itibariyle başlatılmasına olanak tanıyan bir düzenlemeye de gidilebilirdi²⁹⁰⁴. Böyle bir düzenleme sayesinde mahkemeler, marka korumasının fiilen başladığı tarihi (koruma tarihini) başvuru tarihinden sonra ayırt ediciliğin kazanıldığı tarihe erteleyerek, 3. kişilerin hakları koruma altına alabilirdi.

Bu doğrultuda 2015/2436 sayılı Direktif m.8’de önceki markanın ayırt edici karakter eksikliği sebebiyle sonradan tescil edilen markayı hükümsüz kılamayacağı özel bir hal öngörülmüştür. Bu hükme göre sonraki marka aleyhine ileri sürülen hükümsüzlük iddiasının kabulü için bu markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, önceki markanın ayırt edicilik yoksunluğunu markasal kullanımla aşması aranmıştır.

Öte yandan hükümsüzlük davasının açıldığı tarihten sonra, ancak karar tarihinden önce ayırt edicilik kazanan bir markanın da korunup korunamayacağı sorusu, SMK m.25/f.4’te cevapsız bırakılmıştır. Doktrinde bir görüş, bu sorunu mülga KHK döneminde ele almış ve mülga 89/104 sayılı Direktif ile 40/94 sayılı Tüzük’te hükümsüzlüğü istenen markanın en geç hangi tarihte ayırt edici güç kazanması gerektiği hususunda bir düzenleme bulunmadığına dikkat çekmişti. Bu gerekçe ile hükümsüzlük davasında ayırt ediciliğin en son kazanılacağı zaman olarak dava tarihinin esas alınması isabetsizdi. Aynı görüş, MarkenG §50/2 hükmünde değerlendirmenin dava değil, karar tarihi itibariyle yapıldığını vurgulayarak, dava tarihi ile karar tarihi arasında ayırt edici güç kazanan markanın hükümsüz kılınamayacağını savunmuştu²⁹⁰⁵.

markanın tescil ilan tarihinde, önceki tarihli markanın mutlak ret sebeplerine (ayırt edicilik yoksunluğuna) tabi olması gerektiği ifade edilmiştir. **Aufenanger/Barth/Franke**, s.133.

²⁹⁰³ **Keser**, s.195.

²⁹⁰⁴ Mahkemenin başvuru tarihinden ayırt ediciliğin kazanıldığı ana kadarki hakların hükümsüzlüğüne karar vermesi gereklidir. **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi, s.73.

²⁹⁰⁵ **Doğan**, Kazanılma Anı, s.20.

Kadük Tasarı m.49/f.3 hükmündeki “*Bir marka, bu Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetlere ilişkin olarak tescilden sonra ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.*” ifadesi de bu yorumu destekleyecek biçimde kaleme alınmıştı. SMK sistemi açısından ise salt 2015/2424 sayılı Tüzük m.52/f.2 hükmüne dayanıldığı takdirde, bu yorumun yapılması yine mümkündür²⁹⁰⁶. Ancak SMK m.25/f.4’teki “*hükümsüzlük talebinden (dava tarihinden) önce ayırt edici nitelik kazanmışsa*” ifadesi ile yasa koyucunun, açıkça 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.4 düzenlemesini mehzaz aldığı anlaşılmaktadır²⁹⁰⁷. Kanaatimizce yasa koyucunun bu açık tercihi sebebiyle, davanın açıldığı/talebin ileri sürüldüğü tarih itibariyle ayırt edicilik kazanamayan markaların (marka vasfı kazanamayan işaretlerin) hükümsüzlüğüne karar verilmesi zorunludur. Hükmün açık lafzı gereği, dava tarihi ile karar tarihi arasında kazanılan ayırt edicilik, SMK m.25/f.4 kapsamında korunamayacaktır.

SMK m.25/f.4’teki hükümsüzlük yaptırımının bertaraf edilmesi için kullanılacak deliller, SMK m.5/f.2 kapsamında arananlarla benzerlik gösterir. Ayrıca SMK m.9 kapsamında tescilli bir markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeksizin farklı unsurlarla kullanılması, ciddi ve pazar payı yaratacak bir mahiyet taşıyorsa SMK m.25/f.4’teki hükümsüzlük yaptırımının önlenmesini de sağlayabilir. Önemli olan kullanmanın, markanın tescilli olduğu ürün ile bağlılığını sağlayacak şekilde gerçekleşmesidir²⁹⁰⁸. Kanaatimizce ayırt edici unsur zedelemeyen bu tür kullanımlar, hukuka aykırı biçimde tescil edilen ve esasında marka koruması altına alınmaması gereken bir işaretin, dava tarihi itibariyle ilgili çevre algısında marka vasfını kazanmasını sağlamışsa, dolaylı olarak SMK m.25/f.4’teki hükümsüzlük

²⁹⁰⁶ Konuyu düzenleyen 2015/2424 sayılı Tüzük m.52/f.2 hükmüne göre, yukarıda sayılan üç mutlak ret sebebinden (somut ayırt edicilik yoksunluğundan, tanımlayıcılıktan, veya ortaklaşa kullanılmadan) birine tabi olmasına rağmen tescil edilmiş olan işaret, tescilden sonra, tescilin kapsadığı ürünlere ilişkin olarak ayırt edicilik kazandığı takdirde hükümsüz kılınamayacaktır. Ancak SMK m.25/f.4’ten farklı olarak maddede, “*hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanma*” biçiminde bir ifadeye yer verilmemiştir.

²⁹⁰⁷ 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.4’te “*hükümsüzlük ilanı için yapılan başvuru tarihinden önce*” ibaresine yer verilmiştir.

²⁹⁰⁸ Keser, s.202.

yaptırımının uygulanmasını engelleyecektir²⁹⁰⁹. Ancak SMK m.25/f.4 kapsamında açılan hükümsüzlük davasında davalı, SMK m.9/f.1'deki haklı sebebe dayalı kullanmama savunmasından yararlanamamalıdır²⁹¹⁰. Diğer bir ifade ile dava tarihinde ayırt edicilik kazanamamanın gerekçesi haklı sebeple kullanmama olamaz. Bu savunma, ancak SMK m.9/f.1 hükmündeki kullanmama sebebiyle iptal yaptırımına karşı ileri sürülebilir²⁹¹¹. SMK m.25/f.4'e dayalı hükümsüzlük davasında ise davalının markasını kullanmaya haklı sebeple ara vermek zorunda kalması, dava tarihinde ilgili çevre algısında ayırt edici güç kazanamamış olmayı hukuka uygun hale getiren, hükümsüzlük yaptırımı açısından hukuka uygunluk sebebi teşkil eden bir olgu değildir. Aksine, haklı sebebe dayalı dahi olsa kullanıma ara verme, SMK m.25/f.4 açısından, dava tarihinde ayırt ediciliğin elde edildiğinin kabulünü güçleştiren bir olgu olarak düşünülmelidir.

²⁹⁰⁹ Çünkü markanın çekirdek unsurunun kullanılması, SMK m.9 anlamında kullanma zorunluluğunun karşılanması için yeterlidir. Örneğin “genuine leather by falkom” markasının kullanılmadığından dolayı iptal edilmesi gerektiği iddiasına karşılık, asli unsur olan “falkom” sözcüğünün tek başına kullanıldığına ispatlanması, SMK m.9'daki iptal yaptırımının uygulanmasını engelleyecektir. **Güneş**, Hükümsüzlük, s.219. ABAD'ın C-533/11 sayılı “Proti” kararında bu ifadenin marka olarak kullanılmadığı iddiasına karşılık, marka sahibinin “proti power” ve “PROTIPLUS” ifadelerini kullanması, “proti” ifadesinin ayırt edici karakterini değiştirmeyen kullanımlar olarak yorumlanmıştır. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-553/11&language=EN> (Erişim Tarihi:07.06.2017).

²⁹¹⁰ SMK m.9 hükmündeki “*haklı sebep*” kavramı, marka sahibinin kendisinden beklenmeyen, engelleyemeyeceği ve etkisinin bulunmadığı bir olay sebebiyle markasını kullanamamasını ifade eder. **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s.21.

²⁹¹¹ **Keser**, s.205.

SONUÇ

Çalışma konumuz SMK m.5 hükmündeki mutlak ret sebeplerinin marka tescili üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bundan kasıt, Türk hukukundaki kamu menfaatini koruyan tescil engelleri ile işaretin marka koruması altına alınması arasındaki ilişkinin irdelenmesidir. İncelememiz kapsamında yapılan değerlendirme ve savunduğumuz görüşler doğrultusundaki değişiklik önerileri işbu bölümde derlenmiştir.

1. Marka, uygulandığı ürünü rakip ürünlerden ayırt eden ve ürün ile teşebbüs arasındaki bağlantıyı sağlayan tanıtıcı bir işarettir. Bu bağlamda teşebbüs ifadesinin SMK m.4 hükmünde de korunması, ayrıca başvuruya ilişkin SMK m.11, SMKYön m.4 ve m.5 hükümlerinde, başvuru sahibinden ticaretle iştigale ilişkin herhangi bir belge aranmaması isabetli olmuştur. SMK m.4'teki teşebbüs kavramının hukuki içeriğinin netleştirilmesinde RKHK m.3 hükmündeki teşebbüse karşılık gelen "*piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birim*" tanımından faydalanılabileceği düşünülmektedir. Zira, bu düzenlemelerdeki teşebbüs kavramı, iktisadi hayata etki eden bütün sùjeleri kapsayabilecek genişliktedir. Başta ticari işletme işleten gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere iktisadi faaliyetle meşgul olan tüm kamu ve özel hukuk (gerçek/tüzel) kişileri bu kapsamda değerlendirilebilir.

2. İşaretin seçilmesi, kullanılması ve tanıtılması sonucunda hak sahibine, haksız rekabet hükümleri gereği, söz konusu işareti ilgili ürün nezdinde münhasıran kullanma ve üçüncü kişilerin izinsiz kullanımlarını önleme yetkileri tanınmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde işaretin marka olarak tescil edilmesi de SMK'nın özel hükümlerince korunması hukuki sonucunu doğurmaktadır. Kullanım veya tescil ile gayri maddi bir malvarlığı değerine dönüşen bu işaret (marka) üzerindeki münhasırlık hakkı, mülkiyet hakkına karşılık gelmektedir. Anayasa m.35, İHAS Ek 1. Protokol m.1, İnsan

Hakları Evrensel Beyannamesi m.17 ve Avrupa Birliđi Temel Haklar Şartı m.17 hükümlerinin güncel yorumu da bu yaklaşımı benimsenmektedir. Dolayısıyla marka hakkı, marka üzerindeki mülkiyet hakkına karşılık gelmektedir. Marka sahibi de işareti markasal vasıfta ilk olarak kullanan veya TPMK nezdinde tescil ettiren kişidir.

3. Markanın uygulandıđı üründen bağımsız, gayrı maddi bir malvarlığı unsuru olması hakkın kapsamının ve konusunun belirsizleşmesine yol açabilir. Ayrıca işaretin üçüncü kişilerce izinsiz kullanımının çok kolay olması (ihlal ihtimalinin yüksekliđi) hak sahibi sıfatı açısından da aynı belirsizliğe sebep olabilir. Markanın gayrı maddi niteliğinin somutlaştırılması ve hak sahibinin belirli kılınması ihtiyaçları marka tescili kurumunun doğmasına yol açmıştır. Tescil sayesinde, ticaret hayatının aradıđı belirliliğın sağlanması yanı sıra, hakkın varlığının TPMK nezdinde tanınması da mümkün olmaktadır. Ayrıca tescil işleminin, işarete sağlanan korumanın kapsam ve şartlarına yönelik olumlu etkileri de bulunmaktadır. Şöyle ki işaret, belirli bir teşebbüsün ürünlerinin rakip ürünlerden ayırt edilmesini sağlamak maksadı ile kullanıldıđı ve ürünün ticari köken arması işlevini gördüğü takdirde marka vasfını kazanmaktadır. İşaret, böyle bir “*mesaj*” iletme işlevini yerine getiriyor; açıklığı, kesinliği sağlayan “*temsil yolları*” ile ifade edilebiliyorsa (algıda somutlaşmışsa) artık tescilsiz bir markadır. Tescilsiz markaların TTK m.54 vd. hükümlerince korunması mümkündür. Ancak bu işaretlerin SMK m.7, m.149, m.150 ve m.151’deki hak ve yetkileri sahiplerine sunabilmesi için TPMK nezdinde tescil edilmesi gereklidir. Bunun için ise SMK m.5 ve m.6 hükümlerindeki tescil engellerinin aşılması şarttır.

4. Bu tescil engelleri arasında çalışmamızın konusunu oluşturan mutlak ret sebepleri de yer almaktadır. SMK m.5’te düzenlenen mutlak ret sebepleri, bir başkasının hak sahibi olduđu işaretleri deđil, kamu menfaati geređi tescili herkese kapalı tutulan işaretleri konu alan tescil engelleridir. SMK m.17 vd. hükümleri uyarınca mutlak ret sebepleri, TPMK ve mahkemeler tarafından re’sen dikkate alınarak incelenmesi gereken itirazlar niteliğindedir. Mutlak ret sebeplerine ilişkin inceleme, kural olarak TPMK tarafından, başvuru ile ilan aşamasındaki süreçte gerçekleştirilmektedir. Ancak kanaatimizce bu tescil engelleri, SMK m.16 vd. hükümlerindeki ilan süreci ertesinde de TPMK

tarafından re'sen incelenebilmelidir. Zira ilan aşaması öncesinde gözden kaçan mutlak ret sebeplerinin gecikmeli de olsa tespiti, sadece ilgililerin itirazına bağlı kılınırsa, kamu menfaatinin korunması amacı orantısız biçimde sınırlanmış olur. Esasında başvuru anında mevcut olup, pek çok defa tescil ertesinde hükümsüzlük davasına konu edilebilecek bu tür inceleme eksikliklerinin -ilan aşaması ertesinde dahi olsa- tescil süreci tamamlanmadan giderilmesi, olası davaların önüne geçilmesini sağlayabilir. AB hukukunda 2017/1001 sayılı Tüzük m.45/f.2-3 hükümleri gereği, üçüncü kişi görüşlerinin itiraz sürecinin sona ermesinden önce veya markaya itiraz yapılmışsa buna ilişkin nihai karardan önce sunulması şarttır. Konuya ilişkin Tüzük m.40/f.3 hükmünde ise üçüncü kişilerce yazılı görüş sunulmasının, EUIPO'nun, tescil süreci tamamlanana dek mutlak ret sebeplerine dayalı olarak tekrar inceleme başlatmasını engellemeyeceği belirtilmiştir. Benzer bir düzenlemenin SMK m.17 hükmünde öngörülmesi açıklığın sağlanması noktasında daha isabetli olacaktır.

5. Mutlak ret sebeplerine aykırılığa dayalı açılacak hükümsüzlük davasının geçmişe yönelik etkiye sahip, bozucu yenilik doğuran, inşai bir dava olduğu düşünülmektedir. Bu inşai davada mahkemeden, mevcut bir hukuki durumun (mutlak ret sebebine rağmen gerçekleştirilmiş tescil işleminin) ortadan kaldırılması talep edilmektedir. İnşai davalarda hükmün etkisini doğurması için icra yoluna başvurulması zorunlu değildir. Hükümsüzlük kararının verilmesi ile davalıya yöneltilen bir yapma, verme veya yapmama emri söz konusu değildir. Diğer bir ifade ile sicilden terkin işlemini gerçekleştirilmesi gereken davalı değil; dava dışı TPMK'dır. Davalı sadece bu karardan etkilenecek olan taraftır. Kararın kesinleşmesiyle tescilli marka statüsü sona ermekte ve yeni bir hukuki durum yaratılmaktadır. Kesinleşme ile marka SMK'nın sunduğu koruma kapsamının dışına çıkarılmış olur. Hükümsüzlüğün kabulüne yönelik kararın kesinleşmesiyle inşai etki kendiliğinden, terkin işlemi öncesinde ve ilgili herkese karşı doğmaktadır.

6. Çalışmanızda her bir mutlak ret sebebi açısından özel incelemeye geçilmeden önce SMK m.4 hükmü açısından marka vasfını taşımanın iki temel unsuru üzerinde durulmuştur. Bunlardan ilki sicilde temsili, diğeri ise ayırt ediciliği konu alır.

Temsil şartına ilişkin SMK m.4 ve m.5/f.1/(a) bendi gereği muğlak ve soyut kavramlar, düşünceler veya emtianın genel özellikleri, marka vasfını taşıyacak bir işarete bulunması gereken belirlilikten yoksundur. Çünkü bunlar, yeknesaklıktan uzak, çeşitlilik gösteren, birbirinden çok farklı biçimlerde temsil ve ifade edilen unsurlardır. Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan metinde, 207/2009 sayılı Tüzük m.4'teki çizimle görüntülenme şartının, özellikle sıra dışı markalar açısından güncel ihtiyaçlara ve teknolojik gelişmelere cevap veremediği ileri sürülerek tadili talep edilmiştir. Komisyon'un 27 Mart 2013 tarihli reform önerisinin, bir yansıması olan 2015/2424 sayılı Tüzük m.4 hükmünde "*çizimle görüntülenmesi*" şartı yerine, işaretin sicilde "*kamunun ve yetkili otoritelerin hak sahibine verilen korumanın kapsamını açık ve kesin olarak tespit etmesini sağlayacak biçimde temsil edilmesi*" şartı getirilmiştir.

Bu bağlamda 2015/2424 sayılı Tüzük m.4 ile yapılan değişikliğin ilk gerekçesi, başvuru konusu işaretin çizimle temsil edilme/görüntülenme zorunluluğuna tabi tutulmasının artık zamanın gerisinde kalmış bir koşul olmasıdır. Bu gerekçe, özellikle çok farklı biçimlerde ifade edilebilen ve ilgili çevrenin farklı duyularına hitap eden sıra dışı marka tescillerinin yapay ve katı sınırlara tabi tutulmaması açısından isabetlidir. Değişikliğin ikinci gerekçesi ise çizimle görüntülenme şartının, yine sıra dışı markaların (ör. ses) bir kısmı açısından özellikle koruma kapsamının tespitine ilişkin hukuki belirsizliklere yol açmış olmasıdır.

2015/2424 sayılı Tüzük m.4 hükmündeki bu yeni tanımlama, hukuki belirliliğin sağlanmasında tatmin edici sonuçlar veren teknolojik yöntemler (ör. hologram) aracılığıyla temsil edilecek işaretlerin tescilini kolaylaştırmaktadır. Ancak bu hüküm, işaretin temsil usulünde her türlü sınırlamanın kaldırıldığı biçiminde de yorumlanmamalıdır. Değişiklik, isabetli bir biçimde çizimle görüntülenme şartını, marka tanımından çıkarmakta; hukuki belirlilikten ödün vermeksizin, tescil sisteminde kullanılacak yöntemleri esnetmektedir.

Yeni düzenleme, işaretin tanımlanmasında ve algılanmasında karşılaşılabilecek her türlü öznelliğin bertaraf edilmesi amacına da hizmet eder. Bu sebeple, işareti ifade etmekte kullanılan araçların da nesnel ve açık anlamlı olması zorunludur. Dolayısıyla, işaretin "*düşünülebilir her halinin*" veya

“bürünebileceği birden fazla görüntüden her birinin” belirlilik ve mesaj açıklığı eksikliği sebebiyle tescile konu edilmesi mümkün değildir.

Sıra dışı işaretler marka koruması altına alınırken, klasik markaların doğası dikkate alınarak öngörülmüş tescil şartlarına başvurulması isabetli sonuçlar vermez. Bir yandan ABAD’ın C-273/00 sayılı “*Sieckmann*” içtihadında aranan kriterlerin karşılanması, diğer yandan yeni marka türlerinin tesciline olanak tanınması ihtiyaçları arasındaki dengenin kurulması gereklidir. Şüphesiz yeni marka türlerinin tescilinde yeni temsil metotlarının ve teknolojik araçların kullanılması mümkündür. Kanaatimizce “*Sieckmann*” kararındaki açıklık, belirlilik, kendi içinde bütün oluşturma, kolay ulaşılabilmek, anlaşılır, kalıcı ve nesnel olma şartları çizimle görüntülenme dışındaki alternatif temsil usullerinde de karşılanmalıdır.

Markaya sağlanacak koruma kapsamı, görsel olarak temsil olunan hal ile sınırlandırılmamalıdır. Çünkü işaretin marka olabilmesi için esas olan, ayırt edicilik vasfıdır. Çizimle görüntülenme ise işaretin belirliliğinin sağlanması amacıyla ulaşılmada kullanılan metotlardan sadece biri olup; marka vasfını kazanmada belirleyici unsur niteliği taşımaz. Bu konuda yapılan değişiklik, Amerikan hukukunda sıra dışı markaların tescilinin önünü açan “*anlamli bir ifadeyi aktarma yeteneğine sahip olan her şeyin*” marka olarak tescil edilebileceği yaklaşımının AB ve Türk hukukuna yansımalarıdır.

7. SMK m.4, m.5/f.1/(a) ve (b) bentleri gereği marka vasfını taşımanın ikinci unsuru, işaretin uygulandığı ürünü rakip ürünlerden ayırt edebilmesidir. Ayırt ediciliğin soyut ve somut nitelikte iki ayrı yönü bulunmaktadır.

SMK m.4 ve m.5/f.1/(a) hükümlerinde yer alan ayırt ediciliğin soyut ayırt edicilik olduğu kabul edilmelidir. İşaretin soyut ayırt ediciliği, marka olarak anlaşılmasına ve bu etkiyi doğuracak bir bütünlüğe sahip olmasına ilişkindir. Dolayısıyla markasal mesajı ancak uzun bir inceleme veya değerlendirme sonucu anlaşılabilen, ilgili çevrenin aklında kalmayan, duyu organları ile algılanamayan işaretler soyut ayırt edicilik yoksunluğu sebebiyle tescil edilemez. Soyut ayırt edicilik yoksunluğu veya sicilde temsil edilememesi halleri işaretin hiçbir suretle “*marka olamayacağı*” göstergesidir.

Buna karşılık, SMK m.5/f.1/(b) bendi uygulandığı ürün açısından ayırt ediciliğe sahip olmayan (somut ayırt edicilik yoksunu) işaretleri konu almaktadır. SMK m.5/f.1/(b) bendi gereği *“tescilin kapsadığı mal veya hizmetler açısından hiçbir ayırt ediciliği bulunmayan”* (somut ayırt edicilik yoksunu) işaretler markasal koruma altına alınamayacaktır.

Bu esaslar dahilinde SMK m.5/f.1/(a) bendi, işaretin uygulandığı ürün açısından taşıdığı (somut) ayırt ediciliği konu alan SMK m.5/f.1/(b) hükmünden ayrılmalıdır. Dolayısıyla işaretin SMK m.5/f.1/(a) bendi açısından soyut ayırt ediciliğe sahip olması, uygulanacağı mal veya hizmet sınıfları açısından aynı zamanda SMK m.5/f.1/(b) hükmü anlamında somut ayırt edicilik taşıdığı anlamına gelmez.

Kanaatimizce SMK m.5/f.1/(a) bendi hem soyut ayırt ediciliği hem de sicilde açık ve kesin biçimde temsil edilme şartını içermektedir. Aksi takdirde kanun koyucunun SMK m.5/f.1/(a) bendini kaleme alırken, sadece *“temsil şartını karşılamayan işaretlerin tescil edilemeyeceği”* ifadesini kullanmayı tercih etmesi gerekirdi.

SMK m.5/f.1/(a) bendi *“marka tanımına uymayan, uygulandıkları mal veya hizmet ne olursa olsun bunları rakiplerinden ayırt edemeyen, sicilde açık, kesin ve kolayca anlaşılır biçimde temsil edilemeyen (kısaca soyut ayırt edicilik yoksunu) işaretlerin”* tescilini engelleyen bir hüküm olarak değerlendirilmelidir. Marka olamayacak bu işaretler kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanamaz. Zira SMK m.5/f.2’de de bu bende atıfta bulunulmamıştır.

Katıldığımız soyut/somut ayırt edicilik ayrımını eleştiren bir görüş, AB hukukunda 2008/95 sayılı Direktif’in hazırlık aşamasında böylesi bir ayrımın dikkate alındığını gösterir hiçbir çalışmanın bulunmadığını savunmaktadır. Çünkü Direktif kaleme alınırken bu hükümler arasında bağlantı kurmak yerine, bir kısım üye ülkenin kendi iç hukuklarını Direktif’e aktarma gayesi baskın çıkmıştır. Böylesi bir ayrım Paris Sözleşmesi 4. mük. m.6/2/B hükmü ile de uyumlu değildir. Ayırt edicilik kavramının içeriğine ilişkin Direktif m.3 ve m.4 hükümlerinde iki ayrı standardın öngörülmesi yerine, mal/hizmet sınıfı temelli yeknesak bir ayırt edicilik standardının benimsenmesi 2015/2436 sayılı Direktif’in amacına daha uygun düşecektir. Genel Mahkeme dahi pek çok

içtihadında, Tüzük m.7/f.1/(b) bendi kapsamında ayırt ediciliğin ilgili ürünlere göre belirlenmesi esasının Tüzük m.4 hükmünün bir sonucu olduğunu belirterek soyut/somut ayırt edicilik (Tüzük m.7/f.1/(a) ve m.7/f.1/(b) bentleri) ayırımı benimsemediğini göstermekte; somut ayırt ediciliğe ilişkin m.7/f.1/(b) bendi ile m.4 hükmü arasında (m.7/f.1/(a) hükmünü dikkate almaksızın) doğrudan bağlantı kurmaktadır.

Doktrinde, soyut/somut ayırt edicilik ayırımına karşı, ‘‘ayırt edici olma’’ kavramını, 2015/2436 sayılı Direktif m.3 ve m.4 çerçevesinde kullanım esasına dayandıran farklı bir görüş daha ileri sürülmüştür. Bu yaklaşıma göre, 2015/2436 sayılı Direktif m.3 hükmündeki ‘‘capable of distinguishing the goods or services’’ (mal veya hizmetin ayırt edilmesini sağlayabilen) ifadesi, markanın başvuru öncesinde kullanılmamış olabileceğini açıklığa kavuşturmuştur. Hükümde marka kullanımının nasıl olması ve ne sonuçlar doğurması gerektiği de gösterilmektedir. Anılan hükme göre, işaret kullanılmaya başlandığı anda uygulandığı ürünü rakiplerden ayırt etme yeteneğine sahip olmalıdır. 2015/2436 sayılı Direktif m.3 hükmündeki ‘‘mal veya hizmetin ayırt edilmesini sağlayabilen’’ ifadesi, markanın asli işlevini vurgulamanın yanı sıra, bu hükmün, ayırt edicilik temelli tescil engelleri ile uyumunu da sağlar. O halde söz konusu ifade, markanın kullanıldığı takdirde ayırt ediciliği sağlamak zorunda olduğu biçiminde anlaşılmalıdır. Direktif m.3 gereği mal veya hizmetin farklı kılınmasını sağlayan bir işaret, aynı zamanda ayırt edici karakterde olmalıdır. Bununla birlikte, markanın ilgili ürün açısından ayırt edici olması Direktif m.4 hükmünde ayrıca düzenlenmiştir.

8.Çalışmamızda SMK m.4 anlamında marka vasfını kazanmanın temel şartları üzerinde durulduktan sonra ne tür işaretlerin bu vasfı taşıdığı sorusuna odaklanılmıştır. Bu noktada sıra dışı işaretlerin ayırt edicilik ve temsil şartları açısından incelemesinde fayda görülmüştür.

Bir işareti marka olarak tescil ettirmek isteyen kişi, bu sayede ilgili pazardaki ticari varlığını perçinleyerek, ürün bağlılığı yüksek bir müşteri çevresi yaratma amacı gütmektedir. Başvuru sahipleri, bu olanaklardan ve marka korumasından en üst seviyede yararlanmak maksadı ile nelerin marka olabileceği sorusuna verilecek cevabın mümkün olduğunca geniş tutulması gerektiğini savunur. Hatta bu genişlemenin, özellikle sıra dışı markaları da

içine almasını bekler. Buna karşılık rakipler, işareti ticaret hayatında serbestçe kullanım imkanından mahrum kalmamak gayesi ile marka olabilecek işaret kapsamının dar tutulmasını savunur. Görüldüğü üzere, rakiplerin menfaatleri ile başvuru sahibinin menfaatleri arasında (mülkiyet alanı ile kamunun kullanımına açık alan arasında) açık bir çatışma mevcuttur.

Çatışan bu iki menfaate karşılık, ilgili alıcı çevresinin (özellikle tüketicilerin) sıra dışı markalara yaklaşımı ve ulaşmaya çalıştığı menfaat tamamen farklıdır. Tüketicilere göre marka, ürünün tanınmasını ve kimlik kazanmasını kolaylaştıran bir gereçtir. Markanın tüketiciye sağladığı iki temel faydadan ilki ürün araştırma maliyetini azaltması, diğeri ise farklı kalitedeki rakip ürünler arasında hataya düşme olasılığını (iltibas) en aza indirmesidir. Tüketici, güvendiği ve tanıdığı markalı bir ürünün varlığı halinde, her alım öncesinde tekrar pazar araştırması yapma ihtiyacı duymaz. Yaratılan bu *“tüketici etkinliği/verimliliği”* sayesinde markası ile tanımlanan ürüne erişim kolaylaşmaktadır. Diğer iki menfaat grubundan farklı olarak tüketiciler, belirli bir markaya yatırım yapmamakta veya markadan kazanç sağlamamaktadır. Ayrıca tüketiciler, markalı ürün ile bağ kurarken, münhasıran işaretin kendisine veya işaret türüne bağlı özel bir menfaat beklentisine girmez. Tüketicinin markalı bir ürünü almadaki motivasyonunu, işaretin türü veya niteliği değil, işaretin neyi sembolize ettiği (vaad ettiği) belirler. Bu gerekçelerle sıra dışı işaretlerin tescil edilebilirliğinde alıcı algısının belirleyici olması, en doğru yaklaşımdır. Sıra dışı markalar da rakip ürünlerin ayrıştırılmasına, pazar etkinliğinin sağlanarak tüketici maliyetlerinin düşürülmesine, ayrıca iltibasın ve yanıltıcılığın engellenmesine katkı sunar. Bu yönleri ile sıra dışı markalar, rakipler açısından ek maliyetler yaratsa dahi tüketici menfaatine hizmet eder. Ayırt edicilik taşıyan bir işaretin tüketiciye sağladığı menfaat, bunların herkesin kullanımına açık tutulma zorunluluğuna çoğu kez üstün gelir. Bu sebeple somut olayın özellikleri çerçevesinde *“ayırt ediciliği ve sicilde açık biçimde temsil edilebilirliği”* inceleyen bir marka sisteminin benimsenmesi, sıra dışı işaretleri baştan reddeden bir sisteme kıyasen çok daha isabetlidir. Sıra dışı markaların tescili ile kamuya (özellikle rakiplerin fiili veya potansiyel kullanımına) açık işaret alanının sınırlandırıldığı açıktır. Buna karşılık, sıra dışı işaretlerin markasal kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmasına bağlı olarak;

emek ve yatırım sonucu yaratılan müşteri çevresinin hak sahibi teşebbüse sunduğu özel menfaatin yanında, tüketicinin iltibastan ve yanıltılmaktan korunmasının sağladığı kamu menfaati, bir bütün olarak bu sınırlamanın meşru zeminini oluşturmaktadır.

9. İnceleme konusu edilen her bir sıra dışı işaret türünün marka niteliği taşıyabilmesi için sahip olması gereken özellikler ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. Buna göre:

Sloganların anlamı ancak yorum ile bulunabiliyor ve bu anlam akılda kalıyorsa, tescil için diğer işaret türlerine kıyasen daha ağır ayırt edicilik kriterleri uygulanmamalıdır. Marka olarak tescil edilmek istenen bir sloganın reddinin gerekçesi, pazarlama mesajı olarak algılanması değil, ilgili çevre tarafından köken gösteren bir işaret olarak algılanmaması olmalıdır. Orijinallik, etkileycilik, yoruma açıklık ve anlaşılma için zihinsel bir çaba gerektirme unsurları ayırt ediciliği şüphesiz güçlendirecektir. Ancak sloganların ayırt edicilik yoksunluğunu, orijinallige veya hayal gücü içermeye indirmek ve tescil için mutlak suretle bu şartları aramak hukuka aykırı olur. Kanaatimizce promosyonel bir formül olarak algılanma, tek başına ve doğrudan ayırt edicilik yoksunluğu sonucuna götürmemelidir. Zira sloganın hem köken arması olarak hem de pazarlama mesajı olarak algılanması mümkündür. Dolayısıyla, *“öncelikle”* pazarlama mesajı olarak algılanan sloganlar dahi *“sadece ürünün”* özelliğine atıfta bulunmuyor ve ilgili çevrede *“belirli bir teşebbüsün ürününü çağrıştırıyorsa”* marka olarak tescil edilmelidir.

Soyut renkler ve renk kombinasyonları, ferdileştirme suretiyle ürünün rakiplerden ayırt edilmesini sağlıyorsa marka vasfı taşıyacaktır. AB ve Benelüks hukukunda soyut renklerin istisnai hallerde kendiliğinden ayırt edici olabileceği kabul edilmektedir. Kanaatimizce tescili istenen rengin çok sıra dışı bir mahiyet taşıması; başvurunun çok spesifik, dar ve renk kullanımının ender olduğu bir pazarda, az sayıda ürünü kapsamaması rengin, köken gösteren bir işaret olarak algılanma ihtimalini artırırken belirli bir teşebbüse bağlanma sürecini de kısaltacaktır. Ancak tek başına soyut bir renk, önceye dayalı hiçbir markasal kullanım olmaksızın doğrudan ve ilk defa tescil başvurusuna konu edildiğinde ayırt edicilik vasfını taşıyamaz. Buna karşılık renk, markasal kullanım sayesinde, ilgili çevrede köken ayırt eden bir vasıf kazanmışsa, artık başvuru

sahibinden ‘‘haksız bir rekabet avantajı elde etmediğini’’ ispatlaması beklenmemelidir. Aksi takdirde, ayırt edicilik incelemesi açısından renk markalarına yönelik yapay bir tescil engeli oluşacaktır.

Üç boyutlu şekiller (mal, ambalaj, paket şekilleri) ancak ilgili pazarın uygulamalarına kıyasen ayırt edicilik taşıması ve markasal mesaj iletmesi koşulu ile tek başına tescil edilebilecektir. Bu nitelikteki üç boyutlu şekiller, üzerlerine uygulanan başkaca ayırt edici işaretler (ör. kelime, iki boyutlu şekil vs.) ile bir bütün olarak tescil korumasından da yararlanabilir. Bu takdirde başvuru sahibi hem mal veya ambalajın üç boyutlu biçimi üzerinde hem de bunlara uyguladığı marka üzerinde inhisari hakka sahip olacaktır. Bu gerekçelerle kanaatimizce marka olabilecek işaretlere ilişkin SMK m.4 hükmünde, mülga KHK m.5/f.2 hükmüne yer verilmemesi isabetli olmuştur.

İsviçre hukukunda kabul edilen dar/geniş anlamda üç boyutlu şekillere dayalı ayırımın SMK’da da geçerli olduğu düşünülmektedir. Dar anlamda üç boyutlu şekillerin ayırt edeceği ‘‘*emtia ve ambalaj ile karıştırılması*’’; ‘‘*ürün ile ayrılmaz bir bütün teşkil etmesi*’’ söz konusudur. Bu gerekçe ile bunların öncelikle doğal yapıya karşılık gelme ve işlevsellik engelleri açısından incelenmesi isabetli olacaktır. Bu tescil engellerinin aşılması halinde, ikinci aşamada, kamusal alana aidiyet engeli (SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentleri) kapsamında inceleme yapılması gerekir. Önerdiğimiz inceleme modelinde ilk olarak, SMK m.5/f.1/(e) bendinin emtia ile örtüşen (dar anlamda) üç boyutlu şekillerin tescilinde bir ‘‘ön engel’’ teşkil ettiği kabul edilmelidir. Bu engel aşılsa, ikinci aşamada tek başına ayırt ediciliğe sahip asli bir unsurun olup olmadığı ele alınmalıdır. Şayet böyle bir unsur yoksa, son aşamada üç boyutlu şeklin markasal kullanımla köken arması vasfına gelip gelmediğine odaklanılmalıdır.

Seslerin somut ayırt ediciliği açısından ise ikili ayrıma gidilmesi isabetli görülmektedir. Beste ve güfteden oluşan melodilerin (ör. cingılların) yanı sıra, kelime veya şekil kombinasyonları ile birlikte kullanılan sesler, uygulandığı ürüne yabancılaştıkları ölçüde, bir bütün olarak kendiliğinden ayırt ediciliğe sahiptir. Buna karşılık melodik olmayan, doğal veya yapay seslerin tek başına, kendiliğinden ayırt edici olduğunun kabulü biraz daha güçleşebilir. Çünkü bu tür sesler, uygulamada çoğu kez tanımlayıcı veya işlevsel mahiyette

kullanıldığından, tüketicilerin salt bunlara dayanarak ürün kökenini çıkarma alışkanlığı düşük olabilir. Bu tür sesler ancak ilgili pazarın yerleşik uygulamalarından önemli derecede farklılaştığı ve sıra dışı olduğu takdirde SMK m.5/f.1/(b) anlamında kendiliğinden ayırt edici sayılmalıdır.

Koku, uygulandığı ürün açısından beklenmedik bir vasıf taşıyorsa veya doğal hali ile kokusuz olan bir ürüne uygulanıyorsa, yaratılan bu sıra dışılık sayesinde marka olmak için aranan ayırt ediciliğe sahip olabilir. Ayrıca tescil için kokunun ticari köken gösteren bir işaret olarak kullanılması da şarttır. Başvurularda ise kokunun “açık, net, kolayca ulaşılabilir, anlaşılır, kalıcı, objektif ve kendi içinde bir bütün olarak” temsilini mümkün kılan dijital aygıtlardan (ör. scent dome) yararlanılmasına artık olanak tanınmalıdır. Zira bu aygıtlar simülasyon aracılığıyla koku özünün, elektronik ses dosyalarına benzer bir kalıcılık ve sabitlikte tespitini ve yeniden üretilmesini sağlamaktadır. Bu türde dijital bir koku örneğinin yanında yazılı tarifnamenin sunulması, sicili inceleyenlerin işaretin neye karşılık geldiğini net biçimde anlamasını sağlayabilir. SMKYön m.7/f.6 hükmü bu şekilde yorumlanarak, sıra dışı işaretlerdeki temsil usulleri, niteliğe uygun düştüğü ölçüde kokuların tescilinde de uygulanmalıdır. Ancak tescil halinde dahi koku markalarına yönelik iltibas incelemesinde ilgili çevre algısı, koku duyusunun subjektifliğinin bir yansımından ibaret olacaktır. Bu ise koku markasına sunulan korumanın kapsamını daraltabilir.

Dokunma duyusu ile algılanan işaretler söz konusu olduğunda, Amerikan hukukunda emtia yüzeylerinin ve bunlara dokunmak suretiyle elde edilen hissin, tüketici algısında ticari kökene yönelik bir mesaj olarak algılanabileceği kabul edilmektedir. Ancak dokunma duyusu ile algılanan işaretleri konu alan başvurularda işaretin yarattığı etkinin sicilde hangi yöntem ile tanımlanacağı tartışmalı bir husustur. Bu bağlamda, başvuruda ürün yüzey özelliklerinin, kontur ve boyutlarının açıklanması dahi kimi hallerde tescil için aranan kesinliği sağlamada yetersiz kalabilir. Tüm bu belirsizlikler dokunulan materyalin sadece resminin sunulması yolu ile giderilememektedir. Ayrıca hiçbir grafik veya kelime unsuru olmaksızın, ilgili çevrenin sadece dokunma duyusuna dayanmak suretiyle emtianın kökenini ayırt etme alışkanlığına sahip olmadığı da açıktır. Bu sebeple dokunsal işaretlerin tek başına ayırt edici bir

vasıf taşıdığıının ispatı, kelime veya şekil markalarına kıyasen şüphesiz daha zordur.

Emtia üzerine konumlandırılan işaretlerin (pozisyon markalarının) tescili için alıcıların, “*grafik veya kombinasyon biçiminde yaratılan işaret ile bu işaretin ilgili emtia üzerindeki konumunun oluşturduğu bütünü belirli bir teşebbüse özgülemesi*” gereklidir. Bu ise çoğu kez, işaretin mal üzerinde uzun süreli ve yeknesak biçimde konumlandırılmasıyla (kullanım yolu ile) markasal ayırt edicilik kazanmasına bağlıdır. Ancak kimi hallerde, işaretin ürün üzerine konumlandırılış biçimi veya üslubu, tek başına malın belirli bir teşebbüse özgülenmesini sağlayacak ayırt ediciliği doğrudan yansıtabilir. Dolayısıyla somut olay şartları gereği, istisnai biçimde, pozisyon markalarının kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olması mümkündür. Buna karşılık tescile konu edilen pek çok pozisyon markası uygulandığı emtianın kendi dış görüntüsünden ayırt edilememesi, ilgili pazarın sıradan ve alışıldık uygulamalarına karşılık gelmesi, süsleme veya dekoratif unsurlara indirgenmesi ve köken ayırt etmeyi sağlayan bir işaret olarak algılanmaması gerekçeleriyle korumadan mahrum bırakılmaktadır. Şayet işaretin kendisi emtiadan bağımsız olmayıp, tek başına ayırt edicilik yoksunu ise bu defa emtia üzerindeki sabit konumlandırmanın markasal ayırt edicilik taşıyıp taşımadığı ayrıca incelenmeli; bu konumlandırmanın yarattığı bütünlüğün işlevsel veya dekoratif bir anlamı aşmış olduğuna bakılmalıdır.

Hareket markalarında devinim sürecinin uzunluğunun ve kesit sayısının, kural olarak marka vasfı taşımada herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak hareket süresi uzayıp kompleks bir hal aldıkça, işaretin bütünlüğü belirsizleşerek, soyut ayırt edici gücü zayıflayabilir. Ayrıca başvurularda hareketin yazılı tarifinin ve hareket sekanslarının çizimle ardı ardına sıralanması, hareket akışını netleştirmede yetersiz kalabilir. Bu halde söz konusu unsurların yanında elektronik dosyalarla markanın içerdiği devinimin açıkça gösterilmesi de aranmalıdır.

Kanaatimizce hareket markalarında, görüntü sekanslarının devinim biçimi ile yaratılan intibai bir bütün olarak korunduğu kabul edilmelidir. Aksi takdirde, figür veya kelime markalarına kıyasen hareket markalarının tescilinin ve sağladığı korumanın hiçbir özelliği kalmayacaktır. Bu bağlamda kelime

veya figürler farklı olsa dahi sekansların hareket biçimi ve uzunluğu ile yaratılan intiba bütünü, iki hareket markası arasında iltibasa sebep olabilir. Hareket markalarının sağladığı koruma ve benzerlik incelemesi, görüntü sekansının genel mesajına dayanılarak değil, hareketin konumu ve görüş açısı sınırlamalarına tabi tutularak gerçekleştirilmelidir. Aksi bir yaklaşım ile genel görünüşe odaklanması, benzer temalı her türlü hareketli görüntünün, iltibas iddiası ile karşılaşmasına yol açabilir.

Desen kalıpları emtianın dış görünüşünde yer alıp, birbirini tekrar eden çizgi veya figürlerden oluştuğundan, üzerine uygulanacağı emtianın (ör. giysinin, kumaşın veya mobilyanın) dış görünüşü ile örtüşmektedir. Şayet uygulanan kalıp, ilgili pazarda geleneksel, tipik veya sıradan mahiyet taşıyorsa somut ayırt edici olamaz. Bu esas özellikle, basit ve temel desen kalıplar için geçerlidir. Bu tür başvuruların tescili, işaretin akılda kalıcı herhangi bir mesaj vermektен yoksun olduğu gerekçesi ile reddedilmektedir. Aynı esas, karmaşıklığı yüksek desen kalıpları açısından da geçerli olabilir. Çünkü bu tür kalıpların yarattığı genel intiba, özgün ve köken arması vasfı taşıyan detayların akılda kalmasını engelleyecek ölçüde karmaşık olabilir. Hatırlanamayacak derecede kompleks ve bu sebeple markasal bir mesaj iletme yeteneğinden mahrum desenler SMK m.5/f.1/(a) bendi uyarınca soyut ayırt edicilik yoksundur.

Hologramlar açısından ise köken gösterme ve ayırt edicilik incelemesi diğer yeni nesil sıra dışı markalarla kıyaslandığında önemli bir farklılık içermez. İlgili çevrenin, hologramlara marka vasfı atfetme alışkanlığına sahip olduğu kabul edilir. Buna karşılık, hologramların tescilde aranan kesinlik ve açıklık şartlarını karşılaması güçleşebilir. Zira hologramlar, muhatabın seçtiği açıya göre birbirinden çok farklı görüntü formu sunmaktadır. Bu sebeple, hologramların tescilinde açıklık, netlik ve belirlilik şartlarının karşılanması için başvurularda, farklı görüntülerden her birini açıkça ortaya koyan bir veya daha fazla resim ile her bir görüntünün ayrıntılı açıklamasının sunulması gerekir.

10. Çalışmamızda SMK m.5/f.1/(a) ve (b) bentlerinden sonra, ayırt edicilik yoksunluğuna dayalı bir diğer mutlak ret sebebinin içeren SMK m.5/f.1/(c) bendi ele alınmıştır. SMK m.5/f.1/(c) bendi gereği, *“ticaret alanında cins, çeşit, vasf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer*

özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler” tescil edilmeyecektir. Madde kapsamında yapılacak incelemede, işaretin ticaret hayatındaki kullanım zorunluluğunun ve vazgeçilmezliğinin tespitinde alıcı algısının yanı sıra, rakiplerin ihtiyaçları da dikkate alınır. Ayrıca değerlendirmede, işaretin “güncel olarak” rakipler tarafından hangi iktisadi içerikte kullanıldığı kadar “gelecekte nasıl kullanılabilceği” olguları da belirleyicidir. Bu sebeple hükümdeki “...malların ya da hizmetlerin...özelliklerini gösteren veya...belirten ...” ifadeleri geniş yorumlanmalıdır. Bu yaklaşım gereği, fiilen tanımlayıcı mahiyette kullanılanların yanı sıra, bu amaçla kullanılması makul görülen işaretler de yasak kapsamında değerlendirilecektir. Savunduğumuz bu görüş gereği, tanımlayıcılık yasağı, ürün özelliklerini belirtebilecek (tanımlayıcılık potansiyeli taşıyan) işaretleri de kapsamalıdır. Ayrıca bu yorum biçimi, işaretin olası anlamlarından birinin tanımlayıcı olmasını yasağın uygulanması için yeterli gören ABAD yaklaşımı ile de uyumlu olacaktır. Ancak işaretin tanımlayıcı vasıfta kullanılma olasılığında (potansiyelinde), somut olay şartları objektif ve detaylı bir biçimde değerlendirilmelidir.

Rakiplerin ürün özelliklerini açıklamada eş anlamlı diğer ifadelerden faydalanabileceği iddiası, SMK m.5/f.1/(c) bendi yasağının uygulanmasını etkilememelidir. Ayrıca SMK m.7/f.5 hükmünde 3. kişilere sunulan dürüst kullanım serbestisi, SMK m.5/f.1/(c) bendi kapsamında daha yüzeysel bir inceleme yapılmasını gerektirmez.

11. İşaret ile tescilin kapsadığı ürünler arasındaki ilişkiye göre: a) Jenerik İşaretler, b) Tanımlayıcı İşaretler, c) İma edici İşaretler, d) Keyfi Seçilen ve İcat Edilmiş İşaretler farklı düzeydeki ayırt edicilik sınıflarını oluşturmaktadır. İsbetli bulduğumuz bu ayırım, SMK m.5/f.1/(c) açısından tanımlayıcılığın tespitinde yol göstericidir. Ancak bu ayırma rağmen, tescilden mahrum bırakılan tanımlayıcı işaretler ile tescil korumasına alınabilen ima edici markalar arasındaki sınırın çizilmesinde çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Kanaatimizce ihtiyaç duyulan belirliliğin sağlanması için ima edici markalar ile tanımlayıcı işaretlerin birbirinden farklılaştığı üç noktanın dikkate alınması gereklidir. İlk farklılık işaretin aktardığı mesajın doğrudan veya dolaylı olmasından kaynaklanır. Çünkü ima edici bir markanın “ürün özelliğini dolaylı

olarak tanımlayan mesajı” ancak d ş nsel bir faaliyet sonucu ortaya  ıkar. Buna karřılık, tanımlayıcı iřaretler  r n  zelliđini dođrudan aktarır. İřaret ile attettiđi  r n  zelliđi arasında ger ek i, dođrudan ve objektif bir bađlantının varlıđı tanımlayıcı olma vasfını artırırken; yaratıcılıđa dayalı s bjektif bir bađlantının varlıđı, ima edici karakterin g stergesidir. İma edici iřaretlerin aktardığı mesajın  st  kapalı olması, bunların kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma řartı aranmaksızın marka olarak tescilini sađlar. Oysaki tanımlayıcı iřaretlerin tescili ancak markasal kullanımla m mk nd r. İkinci farklılık, rakiplerin  r nlerini tanıtırken tanımlayıcı iřaretlere kıyasen, ima edici ifadelere  ok daha az ihtiya  duymasına dayanır. İma edicilik ile tanımlayıcılık arasındaki sınırı  izen son farklılık ise rakiplerin bu ifadeleri fiilen ne  l de kullandıđına/kullanabileceđine iliřkindir. Son olarak, rakiplerin bu ifadeleri fiilen ne  l de kullandıđı da ima edicilik ile tasviri olma arasındaki sınırın  izilmesinde dikkate alınır.

İma edici markalar ile tasviri iřaretler arasındaki ayrımın netleřtirilmesi i in “*hayal g c *”, “*zihinsel sı rama*” ve “*rakiplerin kullanım ihtiya ı*” esaslarına dayanan  c ayrı testten faydalanılabilir. Hayal g c  testi,  r n  zelliđine iliřkin mesajın  z lmesi i in t keticinin d ř nsel zenginliđe ne derece ihtiya  duyduđuna odaklanmaktadır. Zihinsel sı rama testi ise  r n ile iřaret arasındaki veya iřaretin bařvuruya konu edilen hali ile olađan kullanım bi imi arasındaki anlamsal uyumsuzluđu inceler. Son olarak, rakiplerin ihtiya  testinde iřaretin ilgili pazarda yaygın bi imde kullanılan veya kullanılması zorunlu olan bir ifadeye karřılık gelip gelmediđi irdelenir. Rakiplerin iřareti kullanma ihtiya ının y ksek olması, tanımlayıcılıđın; bu ihtiya ın d ř k olması ise ima ediciliđin g stergesidir.

12. Uygulama alanı a ısından SMK m.5/f.1(c) bendindeki tanımlayıcılık yasađı ile ortaklařa kullanılan iřaretlere iliřkin m.5/f.1(d) bendi yasađı  ođu kez  rt şmektedir. Ancak iřaretin tanımlayıcı olmaması, dođrudan SMK m.5/f.1(d) bendi yasađını bertaraf etmez.   nk  SMK m.5/f.1(c) bendindeki tanımlayıcılıktan farklı olarak, SMK m.5/f.1(d) bendinin kapsamına bařlangı ta (kendiliđinden) hi bir anlamı olmayan veya farklı bir anlam i ermesine rađmen, ticaret hayatında g ncel ve ortaklařa kullanım sonucu ilgili pazarda mutadlařan iřaretler de girmektedir. O halde SMK m.5/f.1(d) bendi

açısından işaretin ortaklaşa kullanılması, tanımlayıcılığın (ürün karakteristiğini yansıtmının) dışındaki hallere karşılık gelebilir. Ayrıca SMK m.5/f.1/(d) bendine yönelik incelemede, işaretin başvuru zamanındaki yerleşik kullanımına odaklanılırken, SMK m.5/f.1/(c) bendinde işaretin gelecekte tanımlayıcı mahiyette kullanılma potansiyeli de ele alınmalıdır.

13. İncelememizde SMK m.5/f.1/(c) bendi kapsamındaki tanımlayıcı işaretler ile jenerik işaretler arasındaki ilişki de ele alınmıştır. Amerikan hukukunda jenerik işaret, belirli bir ürünün “*kendi adına, sınıfına, kategorisine veya türüne*” karşılık geldiğinden dolayı, söz konusu ürünün markası olamamaktadır. İsviçre hukukunda da jenerik işaretlerin mutlak suretle kamusal alana ait olduğu kabul edilmektedir. Buna karşılık AB hukukunda bir kısım yazar “*generic*” ifadesini 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(d) bendi için kullanmaktadır. Ancak bu yaklaşım, jenerik işaretlerin kapsamını sıradan, yaygın ve ortaklaşa kullanılan işaretleri kapsayacak biçimde genişletmektedir.

Türk hukuk terminolojisinde ise ‘*zorunlu işaretler*’, ‘*jenerik işaretler*’ ve ‘*tasviri işaretler*’ biçiminde farklı ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Kanaatimizce bu ayırım isabetli değildir. Şöyle ki ürünlerin kendi isimlerinin zorunlu işaretlere hasredilmesi, jenerik işaretlerin ise cins adları ile sınırlandırılması yapay bir ayırımdır. Gerek cins adları gerekse ürün adları (zorunlu işaretler) jenerik işaretler başlığı altında toplanmalıdır. Çünkü jenerik işaret ürünün kendisini, türünü, cinsini veya nev’ini tanıtmakta, ürünün ‘*ne olduğu*’ sorusuna cevap vermektedir.

Jenerik işaretlerin tescili konusunda iki ayrı yaklaşımın benimsenmesi mümkündür. İlk yaklaşım tescil engelinin jenerik işaretlere mutlak suretle uygulanmasını savunurken, ikincisi jenerik işaretlerin markasal kullanım sonucu istisnai de olsa (soyutlanma ve bağlanma suretiyle) tescil edilebileceği neticesine varmaktadır.

İlk yaklaşıma göre, uygulandığı ürünün tipine, çeşidine, türüne ve cinsine karşılık gelen “*jenerik*” işaretler, tanımlayıcılığın markasal kullanım yolu ile dahi aşamayacak en üst seviyesine karşılık gelir. TRIPS m.15/f.1 hükmü gereği, “*ayırt ediciliğe doğuştan sahip olmayan*” işaretler ile “*doğaları gereği ayırt edici olamayacak*” işaretler arasında önemli bir fark vardır. Kullanımla

dahi ayırt edicilik kazanamayacağından ötürü (cins ve çeşit gösteren) jenerik işaretler ikinci grupta değerlendirilmelidir. Çünkü jenerik işaretler, sicilde açık/kesin biçimde temsil edilemeyen veya soyut ayırt edicilik yoksunu işaretler gibi marka olamayacak işaretlerdendir. Bu sebeple jenerik işaretler istisnasız bir biçimde tescil koruması dışında bırakılmalıdır. Bu görüş isabetli bulunursa SMK m.5/f.1/(c) bendinden “*cins ve çeşit*” ibarelerinin çıkarılması gerektiği sonucuna varılacaktır.

İkinci yaklaşım ise SMK m.5/f.1/(c) ve m.5/f.2 hükümlerinde cins adlarının kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanma kapsamı dışına itilmediğini savunmaktadır. Bu görüşe göre, SMK m.5/f.1/(c) veya (d) bentlerine tabi olan her türlü işaret, markasal kullanım ile m.5/f.2'deki korumadan faydalanabilmelidir.

Kanaatimizce ikinci yaklaşım benimsenirse, ayırt edicilik kazanma şartları açısından vasıf bildiren işaretler ile jenerik işaretler arasında ayrıma gidilmelidir. Bu ayrıma göre vasıf bildiren işaretler miktar, değer, üretim zamanı, kalite, amaç, coğrafi kaynak noktalarında ürünü tanımlarken; jenerik işaretler cins, tür, çeşit veya ürün adına karşılık gelmektedir. Bu ayırım dahi jenerik işaretlerin, markasal kullanım yolu ile gerçek anlamlarından soyutlanarak yeni bir anlama kavuşmasının ne derece güç olduğunu göstermektedir. Çünkü jenerik işaretlerin marka olarak tescil edilebilmesi için hem gerçek anlamlarından tamamen soyutlanması hem de belli bir teşebbüsün ürünlerine bağlanması (soyutlanma ve bağlanma) zorunludur. Buna karşılık, vasıf bildiren işaretler, kullanım yolu ile ayırt ediciliği salt bağlanma yolu ile kazanabilir. Diğer bir ifade ile vasıf bildiren bir işaretin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması için ilgili çevrenin bu ifadenin gerçek anlamını tamamen unutmamasına gerek yoktur. İşaretin belli bir teşebbüsün ürününe bağlanması yeterlidir. Buna karşılık, jenerik işaretlerin (ör. cins adının) marka vasfını kazanabilmesi için ayırt ediciliğin en güç kazanılan ve en kuvvetli haline karşılık gelen soyutlanma ile bağlanma şartlarının somut olayda birlikte gerçekleşmesi aranmalıdır. Şüphesiz bu hususta işaretin jeneriklik derecesi, kullanımının güncelliği ve yaygınlığı gibi hususlar da önem taşır. Bu yaklaşım gereği, SMK m.5/f.1/(c) bendinden “*cins, çeşit*” ifadelerinin çıkarılmasına gerek kalmayacaktır.

Bu yaklaşım benimsense dahi jenerik mahiyetteki ifadeler ile diğer vasıf bildiren ifadelerin ayırt edici nitelik kazanmasının soyutlanma ve bağlanma noktalarında farklılık göstereceği açıktır. Ayrıca vasıf bildiren işaretlerin ayırt edicilik kazanmasında ilgili çevrenin önemli bir kısmında (ör. yarımından fazlasında) marka olarak algılanması yeterli görülebilir. Jenerik işaretlerde ise bu oranın çok daha yüksek olması aranmalıdır. Görüldüğü üzere iki işaret türü arasındaki bir diğer farklılık, işaretin ilgili çevrede “yeni” veya “edindiği ikincil” anlamının benimsenme oranına ilişkindir.

14. Tanımlayıcılık, jenerik olma ve ortaklaşa kullanım yasakları ile bağlantılı olan bir diğer hukuki müessese SMK m.26/f.1/(b) bendindeki markanın “yaygın bir ad hâline” gelmesidir. SMK m.26/f.1/(b) bendi tescil edildiğinde ayırt edici olmasına rağmen bir markada olması gereken asli işlevi zamanla yitirmiş işaretleri konu almaktadır. Bu aşamaya gelen bir marka, artık herkesin tasarrufuna açık bir işarete, ilgili pazarda ortak kullanılan bir ada dönüşmüştür. SMK m.26/f.1/(b) bendindeki “yaygın bir ad haline gelme” terimi, öncelikle markanın uygulandığı ürünün kendi adına, türünün, cinsinin veya çeşidinin karşılığına dönüşmesini (sıklıkla jenerikleşmesini) ifade eder. Önemli olan işaretin SMK m.4 hükmündeki tanıma artık uymaması; bu hükümdeki işlevini yerine getirememesidir.

Ancak “Markanın yaygın kullanımı” ile “markanın yaygın bir ad olarak kullanımı” birbirinden farklı kavramlardır. İlk durumda marka, “de facto” yaygın bir biçimde kullanılsa dahi ilgili üründe köken gösterme ve ayırt edicilik işlevlerini hala yerine getirmekte; ilgili çevrede, işletmesel bir köken arması olduğu farkındalığını korumaktadır. Burada hak sahibi tarafından işaretin ayırt edici karakterinin korunması için gerekli adımlar atılmaktadır. İlk durumda marka, aynı zamanda yaygın bir ad olarak kullanılmasına rağmen, hak sahibinin aksi yöndeki (markasal) kullanımları sayesinde iptal yaptırımı tabi tutulmamaktadır. Buna karşılık ikinci durumda marka yaygın ad dönüşüp, ayırt edici özelliğini yitirerek SMK m.26/f.1/(b) bendindeki iptal yaptırımına tabi olmaktadır.

İlgili pazarda ürünün kendisini, tipini veya türünü tanıtmak için alternatif bir terimin bulunmaması veya alternatifin çok uzun ya da karmaşık olması halleri, SMK m.26/f.1/(b) anlamında markanın ortak bir ad haline

geldiğinin emaresidir. Buna karşılık, aynı amaçla kullanılan başkaca işaretlerin mevcudiyeti, markanın yaygın ad haline gelmesini zorlaştırır.

SMK m.26/f.1/(b) bendine tabiyet, özellikle ilgili pazarda tek olmaları sebebiyle, kendilerine verilen markadan farklı biçimde isimlendirilememiş ürünlerde (sıklıkla patent veya faydalı model koruması altındaki ürünler ile kimyasal ve farmasötik ürünlerde) görülmektedir. Patent veya faydalı model koruması altındaki ürüne verilen marka, ürün ile öyle özdeşleşebilir ki artık aynı türdeki tüm ürünlerin sıradan adı haline gelebilir. Ancak markanın münferit birkaç sektör dergisinde, gazetede veya tarifede sürekliliği olmaksızın jenerik ad olarak kullanılması, söz konusu markanın doğrudan yaygın ad haline geldiği (jenerikleştiği) sonucuna ulaşmada tek başına yeterli görülmemelidir. Aksi takdirde, ilgili pazarda markasını tanınmış hale getirmeyi başaran pek çok marka sahibi iptal yaptırımına tabi olma riski ile karşılaşır. Bu durum ise başlı başına bir paradoks yaratır. Bu sebeple SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerindeki mutlak ret sebeplerinden farklı olarak, m.26/f.1/(b) bendindeki iptal yaptırımının uygulanması için yaygın ad haline gelme ile hak sahibinin (aktif veya pasif) fiilleri arasında illiyet bağı aranmalıdır. Hak sahibinin fiilleri göz ardı edilerek ve sadece ilgili çevre algısına dayanılarak iptal sonucuna varılması hukuka aykırı olacaktır. Buna karşılık hak sahibinin, üçüncü kişilerin süreklilik gösteren jenerik kullanımlarına karşı daima pasif kalması, markasının yaygın ad haline gelme sebebiyle iptal yaptırımına tabi tutulması olasılığını artıracaktır.

Yargıtay, yaygın ad haline gelme olgusunda hak sahibinin “kusurunu” aramaktadır. Kanaatimizce, burada hak sahibinin fiillerinin haksız fiil anlamında kusur değil, kanundan doğan bir külfete aykırılık biçiminde değerlendirilmesi gerekir. Esasında markanın aktif veya pasif davranışlarla yaygın ad haline getirilmesini önleme, işaretin markasal kullanım zorunluluğu (külfeti) ile bağlantılı bir kavram olarak düşünülmelidir. SMK m.26/f.1/(b) bendi uygulamasında, markanın ayırt edici niteliğinin kaybolmaması için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı (dolayısıyla markasal kullanıma ve korumaya önem verilip verilmediği) belirleyicidir. O halde hak sahibinin fiilleri kusur ifadesi ile tanımlanmamalıdır.

Aksi bir yaklaşımla, SMK m.26/f.1/(b) bendi kapsamında açılan iptal davalarında, davalı fiillerinin haksız fiile benzetilerek kusur esasına bağlanması, ispat yükünün tümüyle davacıda kalmasına yol açar. Bu takdirde, özellikle davalının pasif davranışlarda bulunduğu ve bu pasif davranışlarla yaygın ad haline gelme arasındaki illiyet bağının davacı tarafından ispatlanması çok güçleşebilecektir. Özellikle davacıdan, davalının pasif kalarak, markasını korumak için üçüncü kişiler aleyhine açması gereken davaları açmadığı olgusunu ispatlaması beklenmemelidir. İspatlanması gereken markanın artık yaygın kullanılan bir işaret haline geldiği ve ayırt edici karakterini yitirdiğidir. Bu bağlamda jenerik kullanımın ispatı için sözlük tanımlarına, sektör uzmanlarına yönelik yayınlara, kamuoyu yoklamalarına, pazar araştırmalarına, ticaret odası belgelerine dayanılabilir. Davalı ise yasal külfetinin gereğini yaptığını, izinsiz kullanımlara karşı dava açmak yolu ile yaygın ad haline gelmeyi önlediğini, benzer yasal tedbirleri aldığını ve bu sayede ilgili çevrede işaretin köken arması vasfını koruduğunu ispatlamalıdır. Buna karşılık davalının aktif davranışları ile markasını yaygın ad haline getirdiğinin ispatı davacıya ait olmalıdır.

Markanın yaygın ad haline gelmesinin tespitinde belirleyici unsur tüketici algısıdır. Zira ürünün ticarileşme sürecinin nihai hedefi tüketicilerdir. Aracıların algısı ile tüketici algısı çeliştiğinde tüketici algısının üstün tutulması isabetli olacaktır. Diğer bir deyişle iptal yaptırımının uygulanması için işaretin hem satıcıların hem de tüketicilerin gözünde ürünün ortak adı haline gelmesi zorunlu değildir. Şayet marka, tüketicilerin gözünde ayırt edicilik vasfını yitirmişse iptal yaptırımının uygulanması artık kaçınılmazdır. O halde ilgili pazarda aracılık yapan veya rakip konumunda bulunan tacirlerin, işaretin korunmakta olan bir marka olduğunu bilmeleri yaptırımın uygulanmasını önlemede yeterli olmaz.

Bu noktada belirtmek gerekir ki üçüncü kişilerin SMK m.7/f.5 kapsamındaki dürüst kullanımları, markanın yaygın bir ad haline geldiğine yönelik emare teşkil etmez.

Kanaatimizce tescilli markanın yenilenmesi sürecinde, TPMK'nın re'sen yaygın ad haline gelme veya SMK m.5'teki mutlak ret sebeplerine aykırılık incelemesi yapma yetkisi bulunmamaktadır. TPMK'ya yenileme

incelemede ancak şekli ve sınırlı bir inceleme yetkisi sunan SMKYön m.18 ve m.19 hükümleri de bu yaklaşımı doğrulamaktadır. Bu hükümler çerçevesinde yenilemenin, ayrık ve bağımsız bir tescil işlemi olmadığı, aksine geçerli bir tescilin sunduğu korumanın devam etmesini sağlayan bir işlem olduğu düşünülmektedir. O halde yenileme talebi de ayrık ve bağımsız bir tescil başvurusu olarak kabul edilmemelidir. Dolayısıyla TPMK'nın koruma süresi bitmeden yenileme sürecinde yapacağı incelemede yaygın ad haline gelmeyi veya mutlak ret sebeplerine aykırılığı re'sen tespit etmesi ve bu gerekçe ile yenileme başvurusunu reddetmesi yasal dayanaktan yoksun olacaktır.

AB hukukunda başvuru tarihi ile tescil tarihi arasındaki süreçte işaretin yaygın ad haline gelmesi (jenerikleşmesi) üzerinde de durulmuştur. EUIPO'nun, ayırt edicilik şartının sadece başvuru zamanında değil; tescil kararının verildiği tarihte de karşılanması gerektiği yönündeki yaklaşımı, ABAD'ın C-332/09 sayılı "Frosch Touristik" kararında reddedilerek, ayırt edicilik temelli ret sebeplerinde dikkate alınacak yegane tarihin, başvuru tarihi olduğu kabul edilmiştir.

Türk hukuku açısından SMK m.26/f.1/(b) hükmü ise sadece tescil sonrası dönemi konu almaktadır. Hüküm gereği, yaygın ad haline gelmeye dayalı iptal yaptırımını, ancak tescil sonrasında hak sahibinin olumlu veya olumsuz fiillerinin tespiti halinde uygulanabilecektir. Bu gerekçe ile başvuru anında ayırt edici olan, ancak tescil öncesindeki dönemde yaygın ad haline gelmesine rağmen tescil edilen markalar, SMK m.26/f.1/(b) bendi kapsamında değerlendirilemez.

Bununla birlikte ayırt edicilik yoksunluğu açısından salt başvuru anına dayanılarak inceleme yapılması, tescil sürecinde yaygın ada dönüşen markaların dahi koruma altına alınması riskini yaratabilir. Bu takdirde tescil sonrasında SMK m.25/f.1 gereği hükümsüzlük yaptırımının uygulanması düşünülebilir. Ancak olması gereken hukuk açısından, tescil sürecinde TPMK'ya yaygın ad haline gelmeyi (jenerikleşmeyi) istisnai olarak tespit etme ve buna dayalı olarak başvuruyu reddetme yetkisinin açıkça yer verilmesi düşünülebilir. Çünkü tescil sürecinde meydana gelebilecek bu tür değişimleri göz önünde tutan düzenlemelerin öngörülmesi, ayırt edicilik yoksunluğu temelli yaptırımların altında yatan kamu menfaati ile uyumlu olacaktır. Bu çerçevede başvuru anından tescil kararının verileceği döneme dek gerçekleşen

olgular sebebiyle köken ayırt etme yeteneğini kaybeden işaretlerin TPMK tarafından tescilinin reddine olanak tanıyan özel yasal düzenlemelere gidilebilir.

15. SMK m.5/f.1/(ç) hükmünde, özünde nispi ret sebebi karakteri taşıyan bir hükmün (mülga 556 sayılı KHK m.7/f.1/(b) bendinin) ana hatları ile korunması tercih edilmiştir. Bu hükümde önceden tescilli veya başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer işaretlerin tescili yasaklanmaktadır. Mülga KHK m.7/f.1/(b) bendindeki yasağın uygulanması için aranan üç şartın (markalar arasındaki öncelik-sonralık ilişkisi, ayniyet/ayırt edilemeyecek derecede benzerlik hali, markaların aynı/aynı türdeki ürünlere uygulanması) yanı sıra, marka sahibinin başvuruya rızasının olmaması, SMK m.5/f.1/(ç) bendinde dördüncü şart olarak yerini almıştır. Aksi yöndeki görüşlere rağmen, bu hükümden marka sahibinin “*tekliği*” ilkesinin SMK sisteminde etkisini ve kamu düzeni ile bağını koruduğu, ancak ilkenin rıza yolu ile yumuşatıldığı (tek sahiplik ilkesine iradeye dayalı bir istisna getirildiği) anlaşılmaktadır.

Ancak Türk hukukundan farklı olarak, mehz AB düzenlemelerinde bu tescil engeli nispi ret sebepleri arasında yer almaktadır. Ayrıca konuyu düzenleyen 2015/2424 sayılı Tüzük m.8 hükmünde, “*aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer*” ifadesine de yer verilmemiş; bunun yerine “*ayniyetin*” (Tüzük m.8/f.1/(a) bendi) ve “*benzerliğin*” (Tüzük m.8/f.1/(b) bendi) iki ayrı bentte düzenlenmesi tercih edilmiştir. Dolayısıyla Türk hukukunda bir mutlak ret sebebi olarak düzenlenen SMK m.5/f.1/(ç) bendinin, 2015/2424 sayılı Tüzük m.7’de sayılan mutlak ret sebeplerinde karşılığı bulunmamaktadır.

AB hukukunda “*ayniyet*” kavramını, ilgili ürünün ortalama tüketicisinin perspektifinden değerlendiren içtihatlarla rastlanmaktadır. Bu yaklaşım, makul dikkate ve bilgiye sahip ortalama tüketicinin, markaları birebir kıyaslama imkanına istisnaen sahip olduğu ve tercihlerini markanın aklında bıraktığı kusurlu izlenime dayanarak gerçekleştirdiği varsayımına dayanmaktadır. O takdirde, akılda kalan bu kusurlu izlenimde göz ardı edilmesine rağmen, birebir kıyaslamada tespit edilebilecek ufak farklılıkların da ayniyet yasağı kapsamında değerlendirilmesi gereklidir. Bu görüş, ayniyet kavramına objektif

olarak bir olma, eş olma halinin ötesinde bir anlam yüklenmiş ve kavramın uygulama alanını genişletmiştir. Oysaki “*kusurlu izlenim*” kriterini esas alan bu yaklaşım, ayniyetten çok karıştırılma ihtimali ile ilişkili olduğundan, Tüzük m.8/f.1/(a) bendinin uygulama alanının, m.8/f.1/(b)’ye taşması riski yaratabilir.

Yargıtay’ın bir kısım kararında göz ardı edilmesine rağmen, ayniyetin tespitinde ilgili ürünün hitap ettiği ortalama tüketicinin dikkat ve algısı ile aklında tuttuğu kusurlu marka görüntüsüne dayalı inceleme esası Türk hukukunda da uygulanabilir. Bu noktada SMK m.5/f.1/(ç) bendi uygulamasında ikili bir ayrıma gidilmesi düşünülebilir. Öncelikle iki markanın birebir kopya olup olmadığı görsel, işitsel ve anlamsal açıdan irdelenmelidir. Şayet markalar objektif bir mukayese neticesinde birbirinin eşi olarak görülüyorsa ayniyet neticesine varılması için artık ortalama tüketici algısının ayrıca irdelenmesine gerek kalmaz. Böyle bir eşleşme yoksa SMK m.5/f.1/(ç) bendinin uygulanması için tespit edilen farklılıkların ortalama tüketici algısında ‘*de minimis*’ mahiyette (ör. kelime markasında salt renk tonuna, basit yazı stili farklılığına, boyutsal değişikliğe, noktalama işareti eklenmesine yönelik) olup olmadığına bakılmalıdır. Şayet ilgili ürünün ortalama tüketicisinin net olmayan hafızasında söz konusu ufak farklılıklar yer etmiyor ve markalar birbirinin eşi olarak görülüyorsa yine ayniyetin varlığı kabul edilebilir. Yürürlükteki hukuk açısından, ayniyet incelemesinin kapsamı bu hallerle sınırlı tutulmalı; bunların dışında kalan ufak farklılıklar artık “*ayırt edilemeyecek derecede benzerlik*” açısından ele alınmalıdır.

Ancak bu yaklaşım benimsendiği takdirde dahi 2015/2424 sayılı Tüzük m.8/f.1/(a) bendi ile m.8/f.1/(b) bendi arasındaki uygulama alanı karışıklığına benzer bir durum, SMK m.5/f.1/(ç) ve m.6/f.1 hükümleri arasında da ortaya çıkmaktadır.

Kanaatimizce geçmiş dönemde mülga m.7/f.1/(b) bendine ilişkin pek çok hukuki uyuşmazlıkta (özellikle kıyaslanan markaların asli unsurlarının tespitinde, markaların bir bütün olarak değerlendirilmesinde ve ayırt edilemeyecek derecede benzerlik yasağının sınırlarının netleştirilmesinde) asli mesele, TPMK’nın yetki aşımında bulunmuş olmasıdır. TPMK (TPE) mülga m.8/f.1/(b) bendi kapsamında ancak itiraz üzerine yapacağı değerlendirmeyi mülga m.7/f.1/(b) kapsamında re’sen gerçekleştirmiştir. Geçmiş dönem TPMK

(TPE) uygulamasında bu hükmün sınırlarının, nispi ret sebebi teşkil eden halleri dahi içine alacak biçimde geniş ve hatalı biçimde çizildiği görülmektedir. Yargıtay'ın ise mülga m.7/f.1/(b) bendi yasağını kural olarak dar yorumladığı, ancak bir kısım içtihadında bu isabetli yaklaşımı ile çelişkiye düştüğü gözlenmiştir. SMK m.5/f.1/(ç)'de de ayniyet ve ayırt edilemeyecek derecede benzerlik yasağının nispi ret karakterli olduğu sonucuna varılmamış, muvafakatname dışında TPMK'nın esasa yönelik inceleme yetkisini sınırlandıran herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Bu sebeple yetki aşımı riski taşıyan TPMK uygulamalarının yeni dönemde de devam etme olasılığı mevcuttur. Sonuç olarak, geçmiş dönemde mülga m.7/f.1/(b) bendi ile m.8/f.1(a) ve (b) bentleri arasındaki sınırın belirlenmesinde TPMK ile Yargıtay'ın benimsediği yaklaşım farkının ortaya çıkardığı hukuki belirsizlik, SMK m.5/f.1/(ç) bendi hükmü ile giderilememiştir. SMK m.5/f.1/(ç) bendinin ifade şekli, bu riskli durumun SMK sisteminde tekerrür etmesine zemin hazırlamıştır. Geçmişte aynı hükmün kapsamını hukuka aykırı biçimde geniş yorumlama eğiliminde olan TPMK'nın sözleşme ve rekabet serbestisine ölçülülük ilkesini aşar biçimde yetkilendirilmeye devam edilmesi kanaatimizce isabetli olmamıştır. Ayrıca AB hukukundaki önceye dayalı hakları kullanım şartına bağlı olarak arayan nispi karakterli hükümler ile özünde aynı menfaati koruyan SMK m.5/f.1/(ç) bendi hükmünde kullanım şartının aranmaması da önemli bir eksikliktir. Bu meselelerin muvafakatname yoluyla tümünden çözülemeyeceği de açıktır.

Yargıtay'ın ayırt edilemeyecek derecede benzerlik yasağı söz konusu olduğunda TPMK'nın inceleme yetkisini ve hükmün uygulama alanını oldukça dar tutan (TPMK incelemesini neredeyse tıpatıp ayniyet hallerine hasreden) geçmiş dönem içtihatları da SMK m.5/f.1/(ç) bendinin mutlak ret sebebi olarak öngörülmesinde ısrar edilmesini tartışmalı hale getirmiştir. Mülga KHK m.7/f.1/(b) bendinin, SMK m.5/f.1/(ç) bendinde mutlak ret sebebi olarak korunması, TPMK'nın re'sen inceleme yetkisinin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğine ilişkin belirsizliğin devam etmesine yol açmıştır.

SMK m.5/f.1/(ç) bendinin, esasında önceye dayalı hak sahipliğini koruduğu dikkate alındığında, kamu düzenine ilişkin mutlak ret sebeplerini düzenleyen

SMK m.5 hükmünde yer almasının mehzaz düzenlemelerle uyumlu olmadığı düşünölmektedir.

Bu bağlamda ilk olarak, SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki ayniyet ve karıştırılma ihtimali kavramlarının sadece SMK m.6/f.1 dahilinde ele alınması düşünölebilir. Bu noktada, SMK m.5/f.1/(ç) bendinin yürürlükten kaldırılması, “tıpatıp eş olma” hali ile “ortalama tüketicinin fark edemeyeceği derecede ufak farklılıklar” içerme halinin nispi bir ret sebebi olarak SMK m.6/f.1’de geçen ayniyet kapsamında değerlendirilmesi öngörölebilir.

Daha farklı bir yaklaşımla, ayniyet halinin tek başına ayrıık bir bentte, nispi bir ret sebebi olarak düzenlenip, hükümde AB ve Amerikan marka hukuku sistemlerinde bulunmayan “ayırt edilemeyecek derecede benzer markalar” ve “aynı tür mal/hizmetler” gibi ifadelere yer verilmeyebilir. Bu sayede hükmün lafzı salt işaretler ile ürünler arasındaki “ayniyete” indirgenmiş olur. “Ayniyet” kavramının içeriğı ise “birebir eş olmanın” yanı sıra, ilgili ürün tüketicisinin aklında kalan “kusurlu imaj” dikkate alınarak (noktalama işareti, boyut, yazı stili gibi) çok ufak farklılıkları da kapsayacak biçimde geniş yorumlanabilir. Bunun dışındaki haller ise SMK m.6/f.1’deki karıştırılma ihtimali açısından değerlendirilerek, ABAD’ın 2015/2424 sayılı Tüzük m.8/f.1/(a) hükmüne yönelik yorumu ile uyum sağlanabilir.

Son olarak, ayniyet kavramının sınırlarının genişletilmesi riskine karşı bu kavramın objektif olarak “birebir eş olmaya” indirgenmesi suretiyle, tıpatıp olma dışındaki diğer tüm hallerin SMK m.6’daki nispi ret sebebi olarak karıştırılma ihtimali kapsamında değerlendirilmesi de düşünölebilir.

Ayrıca bu hallerin tümünde, itiraza/hükümsüzlük davasına başvuran önceki marka sahibinin, SMK m.19/f.2 ve m.25/f.7 hükümleri gereğince, markasal kullanımını ispatlama zorunluluğuna yer verilmelidir.

Öte yandan, SMK m.5/f.1/(ç) bendinde TPMK’ya re’sen inceleme yetkisi verilmesinin geçmişte yarattığı sorunları aşmak için muvafakatname uygulamasına geçen ve bu belgenin süresinde sunulmaması halinde başvurunun re’sen reddine olanak tanıyan SMK m.5/f.1/(ç) hükmüne, nispi ret karakterini ön plana çıkaran değışikliklerin/eklemelerin yapılması düşünölebilir. Böylece SMK m.5/f.1/(ç) bendinin önceye dayalı hakkı

korumaya yönelik amacına daha kolay ulaşılabilir. Ayrıca, kullanılmayan bir markaya dayanılarak re'sen ret yaptırımının uygulanmasının veya itiraz imkanı sunulmasının yarattığı çelişki bu sayede giderilebilir. Şöyle ki SMK m.5/f.1/(ç)'ye dayanılarak re'sen veya itiraz üzerine ret kararı verilmesinden önce tescilli marka sahibinin markasını kullanıp kullanmadığının re'sen araştırılmasını veya kesin süre içinde marka sahibinden bu kullanımını ispatlamasını (kullanıma ilişkin belgeleri TPMK'ya sunmasını) öngören bir ekleme yapılabilir. SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki re'sen inceleme prosedürünün başlatılması için tescilli marka sahiplerinin belirli aralıklarla (ör. beş yıl veya daha kısa süreli dönemlerle) ve düzenli olarak marka kullanımlarını TPMK'ya bildirmeleri ön şart olarak getirilebilir. Bu takdirde re'sen inceleme sonucu ret kararı verilmesine dayanak olabilecek bir markaya ilişkin kullanım yükümlülüğünün hak sahibi tarafından yerine getirilip getirilmediğinin TPMK tarafından incelenmesi kolaylaşabilecektir. Bu yaklaşımla hangi markayı hangi sınıfta ne şekilde kullandığını düzenli olarak bildirmeyen marka sahipleri sadece itiraza dayalı SMK m.6/f.1 bendine başvurmak zorunda bırakılabilir. SMK m.5/f.1/(ç) bendi kapsamında ayniyetin veya ayırt edilemeyecek derecede benzerliğin tespiti halinde, şayet başvuru ekinde muvafakatname yoksa TPMK tarafından re'sen ret kararı verilmesi yerine, başvurunun önceki hak sahibine kesin süre içinde bildirilmesi de düşünülebilir. Bu bildirimde, sonraki başvurunun tesciline rıza gösterilmiyorsa bu başvurunun bültende ilana çıkması ertesinde SMK m.18 kapsamında itiraz hakkının kullanılabilmesi; şayet itiraz yoluna başvurulursa SMK m.19/f.2 kapsamında markasal kullanımı ispatlama zorunluluğunun doğabileceği şerh düşülebilir.

16. SMK m.5/f.3 bendinde muvafakatname ile tescil engelinin ortadan kaldırılması, bu hükmün kamu menfaatini değil, önceye dayalı hak sahibini korumaya yönelik karakterini açıkça ortaya koymaktadır. Zira TPMK, hak sahibinin teklifinin kamu düzeninden olduğu gerekçesi ile re'sen inceleme yetkisini, ancak önceki marka sahibi yeni başvuruya rıza vermediğinde kullanabilecektir.

SMK m.5/f.3 bendi kapsamında sunulan muvafakatnamenin temelini oluşturan birlikte var olma sözleşmesi ile önceden tescilli marka/başvuru sahibi

ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer bir markayı tescil ettirmek isteyen sonraki başvuru sahibi arasında ayniyet/yüksek benzerlik sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak mümkündür. Bu sözleşme ile markanın kullanım alanına yönelik: a)Mal/Hizmet sınıflarına veya türlerine; b)İşaret tipine; c)Dağıtım kanallarına; d)Coğrafi alana göre sınırlamalar getirilebilecektir.

SMKYön m.10 hükmünde, muvafakatnameyi önceki marka sahiplerinin yanı sıra önceki başvuru sahiplerinin de düzenleyebileceği öngörülmüştür. Oysa başvuru sahiplerinin muvafakatname sunması SMK m.5/f.3 hükmünde yer almayan bir haldir. SMK m.5/f.3 hükmü gereği, bir marka başvurusu, “*önceki marka sahibinin*” başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin TPMK’ya sunulması halinde reddedilmeyecektir. SMKYön m.10 hükmüne, SMK’da yer almayan bir eklemenin yapılması normlar hiyerarşisine aykırıdır. SMK m.5/f.3 hükmüne bu yönde bir eklemenin yapılması gereklidir. Aynı durum sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde bunların yazılı izinlerinin sunulmasını arayan SMKYön m.10/f.4 hükmü için de geçerlidir.

17. SMK m.5/f.1/(e) bendinde, emtiaın doğal yapısını oluşturan, teknik veya estetik işlevsel mahiyet taşıyan emtia unsurlarına yönelik özel bir tescil engeli öngörülmüştür. Yasak: a) Malın doğasının bir sonucu olan şekil veya diğer özellikleri, b) Teknik bir sonuca ulaşılması için malın alması zorunlu olan şeklini veya diğer özellikleri, c) Mala asli değerini veren şekli veya diğer özellikleri münhasıran içeren işaretlerin marka olarak tescilini engellemektedir. Yasağın yeni düzenlemede sadece emtia şekillerine hasredilmemesi ve kapsamının şekil dışındaki diğer emtia özelliklerini de içerecek biçimde genişletilmesi isabetli olmuştur. Kapsamın genişletilmesi sayesinde, münhasıran doğal yapının sonucu olan veya işlevsel nitelikteki diğer emtia unsurlarından ibaret işaretler yasağa tabi olmuştur. Buna ek olarak, hükmün uygulama alanına üç boyutlu şekiller ile bunları yansıtan iki boyutlu figürler de dahil edilmelidir.

“*Münhasıran malın doğal yapısının sonucu olan şekle veya özelliğe*” karşılık gelen işaretin tescilini engelleyen bu hükmün kapsamına giren çoğu emtia şekli/özellği, aynı zamanda tanımlayıcılık veya ayırt edicilik yoksunluğu

engellerine de tabidir. Zira hükümde, markanın, malın üretimi veya sunumu için zorunlu olan şekilden/özelliğinden ibaret olmaması zorunluluğu öngörülmüştür. Bu gerekçe ile bir an için söz konusu yasağın, esasında ayırt edicilik yoksunluğunun özel bir türü olarak ele alınması gerektiği ve SMK m.5/f.1/(e) hükmünde ayırık bir biçimde düzenlenmesine gerek olmadığı dahi düşünülebilir. Ancak tanımlayıcılık veya ayırt edicilik yoksunluğu engellerinden farklı olarak, SMK m.5/f.1/(e) bendindeki yasağa tabi olan bir emtia şeklinin veya özelliğinin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması mümkün olmaz. Emtia şekli ile örtüşen (dar anlamda) üç boyutlu işaretler güç de olsa “*markasal kullanım yolu ile*” ayırt edicilik kazanabilirken, SMK m.5/f.1/(e) bendine tabi olan emtia şekilleri/özelliklerine bu imkan tanınmamıştır. Söz konusu şekil/özellikler, bu yönleri ile m.5/f.1/(a) bendindeki soyut ayırt edicilik yoksunu (marka olamayacak) işaretlere benzemektedir. Bu ayırım, SMK m.5/f.1/(e) bendi ile somut ayırt edicilik yoksunluğuna ilişkin m.5/f.1/(b) bendinin birebir örtüşmediğinin, birinin diğerinin alt kümesi olmadığına göstergesidir. Kanaatimizce, bir ön engel mahiyetindeki bu düzenlemeye, SMK m.5/f.1/(e) bendinde ayırık ve özel olarak yer verilmesi isabetli olmuştur.

AB hukukunda ilgili pazarda alternatif şekillerin varlığı teknik işlevsellik incelemesinde göz ardı edilirken; doğal yapıya karşılık gelmeye ilişkin tescil yasağının bertaraf edilmesinde etkili bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Ancak tescili istenen şekil, emtianın doğal şekline (ilgili pazarda en sık rastlanan, temel veya doğal üretim şekline) yaklaştıkça m.5/f.1/(e) bendi yasağına tabi olma riski de aynı ölçüde artacaktır. Dolayısıyla tescile konu edilen emtiadan veya emtia özelliğinden ayırık/bağımsız olan işaretler bu yasağına tabi olmaz.

Çalışmamızda işaretin SMK m.5/f.1/(e) bendindeki bu yasağına tabi tutulması için “*herhangi bir farklılaştırıcı unsur içermeksizin, münhasıran emtia kategorisinin varlığı açısından zorunlu olan veya bununla özdeşleştirilen şekilden veya diğer herhangi bir özelliğinden*” oluşması gerektiği sonucuna varılmıştır.

18. SMK m.5/f.1/(e) bendi ile münhasıran teknik işlevsel olan emtia şekli/unsurlarından ibaret işaretlerin tescili yasaklanmaktadır. Hükümdeki

“işlevsel (teknik) sonuç” kavramı, geniş bir yoruma tabi tutularak “başka bir parça ile uyumluluk sağlayan, en yüksek oranda dayanıklılık veren, en az hammaddeyi kullanan, depolama veya taşımada kolaylık sağlayan şekilleri/özellikleri” kapsayacak biçimde değerlendirilmelidir. Dolayısıyla yasağın asli olarak teknik işlevsel mahiyet taşımayan (ör. dekoratif veya hayal gücüne dayalı olarak geliştirilmiş) emtia şekillerine/özelliklerine uygulanması mümkün olmamalıdır.

Amerikan hukukunda “*Traffix*” içtihadı başta olmak üzere teknik işlevsellik incelemesinde alternatif şekil/özellikleri göz ardı eden pek çok karara rastlanmaktadır. Kanaatimizce bu yaklaşım isabetli olup, özellikle tüm asli unsurları tamamen işlevsel olan emtia şekilleri/özellikleri, alternatif şekillerin mevcut olup olmadığına bakılmaksızın, marka korumasından mahrum bırakılmalıdır. Asli unsurun işlevsel olup olmadığının tespitinde ise rastgele değişim testinin kullanılabilmesi düşünülmektedir. Teste göre, yasağın uygulanması için şekil üzerinde değişiklik yapıldığı takdirde, artık aynı teknik sonucun hiçbir suretle alınamaması gerekir. Bu test neticesinde şeklin baskın özelliğinin işlevsel olmadığı ve keyfi unsurların öne geçtiği tespit ediliyorsa artık SMK m.5/f.1/(e) bendi uygulanmamalıdır. Bu takdirde, tescil incelemesinin ikinci aşamasına geçilerek melez emtia şekli/özelliği SMK m.5/f.1/(b), (c) veya (d) bentleri kapsamında değerlendirilmelidir. Melez şeklin alternatiflerinin varlığı, tescilin rekabet üzerindeki olumsuz etkileri veya rakiplerin işarete yönelik ihtiyaçları da SMK m.5/f.1/(e) bendi kapsamında değil, belirtilen bu bentler ışığında incelenmelidir. Son aşamada, bu bentlerdeki tescil engellerinin aşılmasında melez emtia şeklinin SMK m.5/f.2 kapsamında kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı olgusu ayrıca dikkate alınmalıdır.

19. SMK m.5/f.1/(e) hükmü, emtiaya asli değerini veren şekil veya özelliklerden oluşan (bunları münhasıran veya asli unsur olarak içeren) işaretlere yönelik spesifik bir tescil engelini daha barındırmaktadır. Emtia özellikleri dikkate alındığında, söz konusu şekil/özellik, şayet emtianın yegane tercih sebebi ise artık marka korumasına konu edilemeyecektir. Böylesi bir şekli/özelliği münhasıran içeren markalar yasağa tabidir.

SMK m.5/f.1/(e) bendi kapsamında işaretin emtiaya kattığı değer in tespitinde: a)Tescilin kapsadığı emtia sınıfının, benzer veya ikame malların nitelikleri; b)Tescili istenen emtia şeklinin/özelliğinin sanatsal, dekoratif değeri veya tercihi etkileme gücü; c)Tescil konusunun ilgili pazarda ortaklaşa kullanılan ürün şekillerine kıyasen sergilediği farklılıklar; d)Tescil konusu işaretin benzer mallarla kıyaslandığında önemli bir fiyat farkına yol açıp açmadığı; e) Emtianın estetik özelliklerini vurgulayan bir reklam ve promosyon faaliyeti güdülüp güdülmediği olguları dikkate alınmalıdır.

Amerikan hukukunda aynı işaretin hem ayırt edici olması hem de emtiaya asli değeri kazandırması mümkün olup; bu durum estetik işlevsellik yasağını bertaraf eden bir olgudur. Amerikan hukukunda estetik işlevsellik doktrini *“marka vasfı taşımayan”* ve emtiaya *“ticari köken göstermeden başka, farklı değerler katan”* unsurlara uygulanmaktadır. Yasağın uygulanması için aranan bir diğer şart, tescilin ilgili pazardaki rekabeti önemli ölçüde kısıtlamasıdır. İlgili pazarda rekabeti ortadan kaldırmayan bir emtia şekli/özelliği markasal işlev gördüğü sürece, salt sahip olduğu çekicilikten ötürü estetik işlevsellik yasağına tabi tutulmamaktadır. Estetik şeklin veya özelliğ in rekabet açısından herkesin kullanımına açık tutulmasının zorunlu olup olmadığı: a)İlgili pazarın yapısı; b)İkame emtia şekillerinin veya özelliklerinin mevcut olup olmadığı; c)Kullanılabilecek alternatiflerin sayısı, etkinliği ve ilgi çekiciliği; d) Tescili istenen şekil veya özelliğ in muadillere kıyasen tek başına tercih sebebi oluşturup oluşturmadığı hususlarının incelenmesi ile tespit edilmelidir. Buna karşılık, AB ve Türk hukukunda hem asli değer vermenin hem de ayırt edicilik vasfının aynı işarete bulunamayacağı görüşü hakimdir.

Oysa Türk hukukunda şayet şekil/unsur estetik çekiciliğe sahipse, ancak aynı zamanda köken arması işlevi görüyor ve tüketiciler tarafından tam da bu sebeple tercih ediliyorsa (ör. belirli bir teşebbüs tarafından üretilmesi sebebiyle bu pantolon satın alınıyorsa), artık görünüşün estetik çekiciliğinin mala asli değerini verdiği savunulmamalıdır. Bu takdirde SMK m.5/f.1/(e) bendindeki mala asli değeri verme yasağı uygulanmamalıdır. Rekabete ilişkin endişelerin ise SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentleri kapsamında yapılan inceleme ile değerlendirilmesi pekala mümkündür. Estetik işlevsellik yasağı hukuki temelini ayırt edicilik yoksunluğundan ve köken ayırt edici (markasal)

mesaj iletme eksikliğinden almaktadır. Zaman içinde kullanımla marka vasfı kazanan estetik işaretlerin, artık bu yasağa tabi tutulması isabetsiz olacaktır. SMK m.5/f.1/(b) bendindeki ayırt edicilik yoksunluğu, markasal kullanım ve sıra dışı olma suretiyle aşılrken; şeklin sıra dışılığı m.5/f.1/(e) gereği mala asli değeri verecek güce ulaşıyorsa başvuru reddedilmektedir. Bu çelişkili durumun giderilmesi için asli değeri kazandırma (estetik işlevsellik) yasağı kaldırılmalı veya kullanımla ayırt edicilik halinde aşılabilecek bir tescil engeline dönüştürülmelidir.

20. SMK m.5/f.1/(f) bendi ile mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretlerin tescili yasaklanmaktadır. Markanın tek başına veya içerdiği unsurlardan birinin yansıttığı anlam, kamuyu yanlış beklentiye sevk ediyorsa yanıltıcılık yaptırımı uygulama alanı bulacaktır. Yasak, ciddi nitelikteki fiili veya potansiyel yanıltma hallerini kapsamaktadır. Yasağın uygulanması için marka altında sunulan ürünün doğası, kaynağı, kalitesi ve benzeri özelliklerine ilişkin oluşturulan yanlış algı, tüketicinin *“bu ürünü seçmesine yol açabilecek”* potansiyele veya *“tercihini yaparken göz önünde tuttuğu olgulara”* ilişkin olmalıdır.

Tescili istenen markanın *“sadece çağrışım uyandırması”* ile *“yanlış beklenti yaratması ve güncel anlamın açıkça yanıltıcı olması”* birbirinden farklıdır. Çünkü yanıltıcılıktan söz edebilmek için işaretin çağrıştırdığı intiba veya beklenti ile tescilin kapsadığı ürün özellikleri ve kalitesi arasında bariz bir *“tutarsızlığın (çelişkinin)”* bulunması ve bu çelişkinin ilgili çevrenin *“tercihini etkiler”* güçte olması gereklidir. Yanıltıcılığın varlığı noktasında şüpheye düştüğünde, SMK m.16/f.2 gereği, ilan aşamasına geçilmesi ve *“kullanımın yanıltıcı olmayacağı”* yönündeki karineye dayanılması isabetli olacaktır.

21. Teşebbüsün ekonomik gücüne, türüne, tanınmışlığına, ticari başarı ve bağlantılarına ilişkin gerçeğe aykırı algı oluşturan markalar da yanıltıcılık yasağına tabidir. Ancak bu durum üçüncü kişilerin nispi ret sebebi teşkil eden, önceye dayalı haklarının yanıltıcılık kapsamında re’sen inceleneceği anlamına gelmez. Buna rağmen, İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin *“SWISSAIR”* markasının tescilini reddederken, başvuruyu yapan teşebbüs ile tanınmış ancak

müflis “swissair” teşebbüsü arasında ticari bağlantı olduğuna yönelik gerçeğe aykırı bir intiba yaratılmasını, karıştırılma ihtimali yerine yanıltıcılık kapsamında ele alması isabetsiz olmuştur.

Coğrafi adları içeren markaların yanıltıcı sayılması için yer adı ile ürün kökeninin birbirine bağlanması, ancak bu bağlantının ve yarattığı haklı beklentinin gerçeğe örtüşmemesi gerekir. Bununla birlikte, ilgili çevrede ürüne (kaliteye, üretim yerine, tekniğe, üstün özelliklere) ilişkin hiçbir ‘*beklenti veya düşünce yaratmayan*’ ve ‘*alım kararını en ufak ölçüde etkilemeyen*’ coğrafi yer adlarının markada kullanılması yanıltıcılığa yol açmamalıdır.

İsviçre hukukunda, alıcının coğrafi yer adını markanın bir unsuru olarak gördüğünde, söz konusu yer ile emtianın kökeni arasında bağlantı kurduğu karinesi kabul edilmektedir. Ancak bu karinenin istisnaları da mevcuttur. Şöyle ki ilgili çevrenin bilmediği ve uygulandığı ürün ile hiçbir bağlantı taşımayan, fantezi/uydurma isim olarak algılanan; sembolik anlamlarından dolayı ilgili ürünün üretim yeri olarak algılanmayan; ilgili ürünün üretilmesine elverişli olmadığı açıkça bilinen; aynı markanın farklı ürün modellerini ayırmaya yarayan; markasal kullanım sonucunda ilgili çevrenin aklında artık belirli bir teşebbüse bağlanan coğrafi yer adlarının yanıltıcılık teşkil etmeyeceği kabul edilmektedir. İlgili ürün açısından jenerik bir isme dönüşmüş coğrafi yer adlarının da markada yardımcı unsur olarak kullanılmasına izin verilmektedir. Bu istisnaların Türk hukukunda da geçerli olduğu düşünülmektedir. Bu hallerin özelliği söz konusu yer adlarının ürünün coğrafi kökenine yapılan bir atıf mahiyeti taşınamamasıdır. Dolayısıyla yanıltıcılığa ilişkin yaptırımlar bu hallerde uygulama alanı bulmaz.

22. Üstünlük gösteren ifadeler, soyut, genel, sübjektif ve muğlak bir anlam aksettirip, tüketicinin alım kararını etkileyen bir ürün özelliğine spesifik olarak değinmiyorsa, yanıltıcılıktan söz edilmemelidir. Buna karşılık, rakiplerle somut ve ispatlanabilir bir iddiaya dayanılarak, doğrudan veya dolaylı kıyaslamaya gidildiğinde yanıltıcılık yasağına tabi olmamak için bu iddianın gerçekliği ispatlanmalıdır.

23. SMK m.26/f.1/(c) bendinde, marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu

mal veya hizmetlerin özellikle niteliđi, kalitesi veya cođrafi kaynađı konusunda halkı yanıltması bir iptal sebebi olarak dzenlenmiştir. Kullanımla yanıltıcılık açısından önemli olan, hak sahibinin rızası veya fiilleri ile tüketiciye “*artık gerçekte ilgisi olmayan ve alım kararını etkileyecek yanlış bir mesaj*” verilmesidir.

Geçmiş dönemde mülga 556 sayılı KHK m.16/f.4 ve f.5 hükümleri (devrin sicile işlenmekten imtina edilmesi veya diğer markaların da devredilmesi zorunluluđunun getirilmesi) devir serbestisinin yanıltıcılıđa yol açan bir mekanizmaya dönüşmesini engelleme maksadı ile öngörölmüştü. Ancak SMK sisteminde bu hükümlere yer verilmemiştir. SMK m.148/f.4-7 hükümleri geređi, sicile kaydedilmeyen devir işleminde doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyecektir. Garanti markaları ile ortak markalar dışındaki diğer markalar açısından marka devrinin, TPMK siciline tescili kurucu deđil; açıklayıcı etki yaratacaktır. Dolayısıyla sicile tescil edilmeksizin sadece SMK m.148/f.4’te öngörölen şekil kurallarına uyularak yapılan devir sözleşmeleri ile marka üzerinde hak iktisabı mümkün olacaktır. SMK sisteminde devir işlemi, kural olarak sadece açıklayıcı etki doğurduğundan, bu işlemle ortaya çıkabilecek yanıltıcılık hallerine ilişkin mülga KHK’daki özel yaptırımların öngörölmemesi (devrin tescil edilmemesi veya ek devir zorunluluđu getirilmesi) sebebiyle devralan tarafın fiillerine yönelik artık sadece SMK m.26/f.1/(c) bendi kapsamında deđerlendirme yapılmalıdır. Kullanımla yanıltıcılık açısından mülga KHK m.16/f.4-5 hükümlerindeki yanıltıcılıđa dayalı devir sınırlamasının ve zorunluluđunun SMK m.148/f.6’da yer almaması isabetli olmuştur. Bu yaklaşım 2015/2424 sayılı Tüzük m.17 ve 2015/2436 sayılı Direktif m.22 hükümleri ile de uyumlu olmuştur. Devir veya lisans gibi hukuki işlemlerin gerçegi ve tüketicinin alım kararını deđiştirebilecek gelişmeleri peçeleme maksadı ile kullanılmasının engellenmesinde de SMK m.26/f.1/(c) bendinden yararlanılacaktır.

Özellikle tanınmış ve garanti işlevi yüklenmiş markanın devri veya lisansa konu edilmesi, üretim usulünün veya imalat tekniđinin “*alıcı tercihini olumsuz etkileyecek*” derecede deđişmesini de beraberinde getirebilir. Bu işlemler ertesinde ortaya çıkan fiili durum, markanın geçmişte yarattığı olumlu algı ile çelişiyorsa ve söz konusu işlemler bu çelişkinin gizlenmesi amacına (veya

farklı amaç güdülse bile bu etkiyi doğurmaya) hizmet ediyorsa, tescilli marka, sonradan yanıltıcı mahiyete bürünmesi sebebiyle iptal edilebilir.

Sektörel tanınmışlığı olan kişi adlarını içeren markaların devrinde de aynı esaslar geçerli olmalıdır. Devralanın yanıltıcı kullanımı ispat edilemediği takdirde, hukuka uygun bir devir işlemine dayanarak iyiniyetle markayı devralan kişinin, bu devri kabil gayrı maddi malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunması engellenemez. Özellikle işletme devriyle birlikte iktisap edilen markaların, olduğu biçimde kullanılması veya aynı esas unsurla yeni marka başvurularına konu edilmesi, devreden lehine tek başına fiili yanıltıcılığın ispatını sağlamaz. Devir işleminin tek başına SMK m.26/f.1/(c) anlamında yanıltıcılığa yol açmayacağı kabul edilmelidir. Bununla birlikte, devir ertesindeki kullanımın, tüketici açısından yanılgıya yol açıp açmadığı, somut olay şartları altında (özellikle devralanın markayı kullanım biçimi ve yarattığı algı bağlamında) ayrıca incelenmelidir.

24. SMK sisteminde ulusal egemenlik sembolleri, uluslararası kuruluş (örgüt) işaretleri ve kültürel armaların marka olarak tescili de engellenmektedir.

Bu konuyu atıf yolu ile düzenleyen SMK m.5/f.1/(g) bendi gereği, Paris Sözleşmesi'nin 2. mük. m.6 hükmüne göre reddedilecek işaretlerin tescili yasaktır. Paris Sözleşmesi'ne taraf devletlerin egemenlik sembollerinin (her türlü resmi sembol, amblem, arma, kontrol, teminat ve garanti damgası vs.) ve uluslararası örgüt amblemlerinin, SMK m.5/f.1/(g) bendi yasağına tabi tutulması, iki şarta bağlıdır. Bunlardan ilki, ilgili resmi makamın (devlet, topluluk, uluslararası kuruluş, birlik, bölgesel yönetim, vs.) izninin alınmamış olması; diğeri ise bu işaretlerin bildirilerek WIPO listesinde ve veri tabanında yer almasıdır. Ancak yasağın taraf devlet bayraklarına uygulanması için bildirim zorunluluğu aranmamaktadır.

25. SMK m.5/f.1/(g)'nin atıfta bulunduğu Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(a) bendinin devlet amblemlerine sağladığı koruma geniştir. Anılan hüküm, bu amblemlerin hem doğrudan marka olarak hem de markada bir unsur olarak tescilini ve kullanımını yasaklamaktadır. Bu hüküm ayrıca devlet amblemlerinin birebir kopyalarına ek olarak, armacılık sanatı açısından taklitlerinin tescilini de önlemektedir. Tescili istenen markadaki tek bir unsur

dahi devlet amblemi ile aynıyet gösteriyorsa veya bunun hanedan armacılığı açısından taklidi mahiyetini taşıyorsa SMK m.5/f.1/(g) bendi uygulanacaktır. Önemli olan, markanın “*doğrudan devlet ambleminin kopyası*” veya “*devlet ambleminin armacılık sanatı açısından taklidi*” olarak görülebilecek bir unsuru içermesidir. Bu sonuca varmak için ise egemenlik ambleminin armacılık sanatı açısından tasviri esas alınmalıdır. Diğer bir ifade ile amblemin salt geometrik tanımı ile markanın mukayese edilmesi yeterli değildir. Bu bağlamda marka ilgili çevrede, devlet ambleminin bir taklidi olarak algılandığı sürece, ufak farklılıklar (renk, boyut, oran farklılıkları) SMK m.5/f.1/(g) bendi yasağını bertaraf edemez.

Armacılık sanatı tasvirlerinde, amblem tasarımının detaylı özellikleri çoğu kez açıklanmamaktadır. Bu yaklaşım, aynı amblemin özgün sanatsal yorumlara konu edilerek yasağın bertaraf edilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca devlet arma ve amblemlerinde sıklıkla aslan, kartal, tek boynuzlu at (unicorn) vs. figürlerin kullanılması, bu sembolleri içeren markaların doğrudan SMK m.5/f.1/(g) bendi yasağına “*per se*” tabi tutulmasını gerektirmez. Bu figürlerin markada kullanımı veya başvuruya konu edilmesi, ilgili devlet amblemini armacılık sanatı açısından taklit ettiği ölçüde yasaklanabilir.

Yasağına ilişkin değerlendirmede, markanın içerdiği diğer unsurlar ile başvurunun kapsadığı ürünün niteliği dikkate alınmaz. Devlet bayrak ve egemenlik armalarının korunması için (uluslararası kuruluşlardan farklı olarak) ilgili alıcı çevresinin aklında, tescili istenen işaret ile amblem arasında ürün temelinde bir bağlantının kurulmasına (mal veya hizmet sınıflarında benzerliğe; devletin o ürünün fiilen üreticisi olmasına; ilgili çevrenin ürün kaynağı açısından yanlışya düşmesine veya başvuru sahibi ile amblem sahibi devlet arasında fiili veya ekonomik bir bağlantı kurmasına) gerek yoktur. Yasağın uygulanması için ilgili çevrenin mal veya hizmetin kaynağı açısından yanlışya düşmesi veya marka sahibi ile bu markada kullanılan amblemin sahibi devlet arasında bir bağlantı kurması zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna karşılık, Paris Sözleşmesi’nin 2. mükerrer m.6/f.1/(c) bendinde yer alan bu şartlar, aynı maddenin (b) bendinde düzenlenen uluslararası kuruluşların armalarının veya diğer resmi işaretlerinin üçüncü kişiler tarafından izinsiz tescilinde aranmalıdır.

Devlet bayraklarına yönelik değerlendirme kriterleri devlet amblemleri ile ayniyet göstermektedir. Bunları içeren başvurular da ürün sınıfı ayrımı gözetilmeksizin reddedilmektedir. Öte yandan devlet garanti işaretlerinin korunmasında, başvurunun kapsadığı ürünler ile garanti işaretinin konusu olan ürünler arasında aynılık veya benzerlik bulunmalıdır.

26. SMK m.5/f.1/(g) bendinin atf yaptığı Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 hükmü ile taraf devletlerin yanı sıra, bunların üye olduğu devletlerarası birliklere veya uluslararası kuruluşlara ait resmi semboller de tescil başvurularına karşı koruma altına alınmıştır.

Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6/f.1/(b) ve (c) bentleri gereği, bu Sözleşme'ye taraf bir devletin üyesi olduğu uluslararası kuruluşun WIPO'ya bildirdiği armalarının, bayraklarının, diğer amblemlerinin, isimlerinin, kısaltmalarının aynen veya "*armacılık sanatı (hanedan armacılığı) açısından taklitlerinin*" izin alınmadan marka olarak veya markanın bir unsuru olarak tescili mümkün değildir. Ancak tescil başvurusunun reddi için bir şart daha aranmalıdır. Bu yasağın, kuruluşa ait arma ile marka başvurusunda kullanılan işaret arasında veya başvuru sahibi ile söz konusu kuruluş arasında bir bağlantı olduğu şeklinde yanlış bir düşünce uyandırıldığı takdirde uygulanmalıdır. Yasağın istisnası ise söz konusu işarete yapılan eklemeler ile yeni ve farklı bir bütünlük yaratılması veya işaretin güncel dilde kullanılan bir ifadeye katılması sonucunda kendine özgü bir anlam kazanması hallerinde ortaya çıkar. Bu iki durumda tescil talebi kabul edilecektir.

Kanaatimizce uluslararası örgüt veya kuruluşların amblemlerinin izinsiz kullanılmasına ilişkin inceleme, -devlet egemenlik sembollerine benzer biçimde- Paris Sözleşmesi 2. mükerrer m.6 hükmündeki ayniyet veya hanedan armacılığı bakımından taklit kavramları çerçevesinde yapılmalıdır. Devlet amblemlerinden farklı olarak, uluslararası örgüt işaretlerine yönelik koruma "*sadece bağlantının kurulduğu mal veya hizmet sınıfları ile sınırlı*" tutulmalıdır. Kanaatimizce, uluslararası kuruluşun tescilin konu edildiği ürün pazarında faaliyetinin bulunduğu (ilgili pazarda düzenleyici otorite, üretici veya dağıtıcı bir teşebbüs konumunda olduğu; yatırım veya gelişim desteği verdiği) veya ortalama dikkate sahip tüketici algısında bu pazar ile

ilişkilendirildiği hallerde yasağın aradığı bağlantı şartının gerçekleştiği kabul edilmelidir.

Yargıtay'ın konuya ilişkin bir kararında ise uluslararası örgüt adının markada yer alması “*per se*” yasağa tabi tutulmuştur. Oysaki “*per se*” yasak, bayrak ve egemenlik sembollerinde uygulanmalı; buna karşılık, uluslararası örgüt sembollerinde tescilin kapsadığı ürün sınıflarda söz konusu örgütün faaliyetlerinin olup olmadığına bakılmalıdır. Şayet uluslararası kuruluşun, tescilin istendiği tüm mal veya hizmetlerle ilgisi veya faaliyeti bulunuyorsa başvuru bu sınıflarla sınırlı olacak biçimde reddedilmelidir. Böylesi bir durumda ilgili çevre tespit edilirken bu mal veya hizmetin alıcısı konumunda olan kişilere ek olarak, hanedan armacılığı yönünden taklit edilen işaretin hitap ettiği genel çevre de dikkate alınmalıdır.

27. SMK m.5/f.1/(ğ) bendi ise Paris Sözleşmesi'nin 2. mük. m.6 hükmü kapsamında yer almayan ancak tarihsel ve kültürel anlamda topluma mal olmuş değerler ile tescillerine izin verilmemiş diğer kamusal arma, nişan, amblem veya adlandırmaları içeren markaları konu alan bir yasaktır. SMK m.5/f.1/(ğ) bendi kapsamında korunan işaretler ile başvuru konusu işaretin karşılaştırılmasında, SMK m.5/f.1/(g) bendi ile Paris Sözleşmesi 2. mük. m.6 hükümlerinin kıyasen uygulanması gereklidir. Buna göre başvurunun kısmen veya tamamen kamuya mal olmuş bir işaretin; birebir kopyasından oluşup oluşmadığının, bire bir kopyasını bir unsur olarak içerip içermediğinin, hanedan armacılığı bakımından taklidinden oluşup oluşmadığının, hanedan armacılığı bakımından taklidini bir unsur olarak içerip içermediğinin incelenmesi gerekir.

AB hukukunda şayet Tüzük m.7/f.1(i) bendine tabi arma, nişan veya adlandırmalar idari bir kuruluş tarafından kullanılıyorsa, bu kuruluşun faaliyet alanı ile başvuru konusu işaretin kapsadığı mal veya hizmet sınıfları arasında “*bağlantı oluşup oluşmadığına*” ve kurumdan izin alınıp alınmadığına odaklanılmaktadır. Şayet tescili istenen marka, ilgili çevreyi yanıltarak, marka sahibi ile armanın atıfta bulunduğu kurum arasında bir bağlantı bulunduğu düşüncesini yaratıyorsa Tüzük m.7/f.1(i) bendindeki yasak uygulanmaktadır. Bu yaklaşım Türk hukukunda SMK m.5/f.1/(ğ) bendindeki “*yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren*

işaretler” açısından isabetli olabilir. Ancak, kanaatimizce *“toplumun ortak kültürel değerlerini yansıtan sembolleri konu alan başvurularda”* tescil engelinin uygulanması için bağlantı şartının veya ürün sınıflarının dikkate alınmasına gerek yoktur. Burada koruma mutlak mahiyet taşımaktadır.

28. SMK m.5/f.1/(h) bendinde dini değerleri veya sembolleri içeren işaretlerin tescili yasaklanmıştır. Kanaatimizce bu yasak açısından dini sembolleri içeren işaretler üçlü ayrıma tabi tutulabilir. Bu ayrımda ilk grubu, belirli bir dinin mensuplarını *“rencide eden”* veya bu inancın *“kutsallığını aşığılayan”* markalar oluşturur. Aynı zamanda kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık teşkil eden bu gruptaki markalara karşı tescil engeli mutlak suretle uygulanmalıdır.

Ayrılmamızdaki ikinci grubu *“rencide edici/saldırgan olmayan”* dini işaretler oluşturmaktadır. Bu grupta *“yüksek (merkezi) bir dinsel değere sahip olan ve dini değerlerle tezat oluşturmayan ürünlerde”* kullanılan işaretler yer alır. Açıkça ve doğrudan biçimde, ilgili çevrenin kutsal değer atfettiği dinsel bir anlam taşıyan, ilk olarak bu kutsal mesajı akla getiren bir işaretin soyut bir değerlendirme yapılarak, hiçbir ürün sınıfında tesciline izin verilmemelidir. Bu gruptaki işaretler inanç sistemini tanımlayan merkezi kavramlardan ve dinsel çağrışımı son derece yüksek olan ibarelerden oluşur. Ancak koruma için söz konusu ifadenin, o dinin kutsal kitabında geçmesi zorunlu değildir. Şüphesiz bu gruptaki inanç simgelerinin, din ile uyuşmayan ürünlerde (ör. İstavroz kelimesinin tuvalet kağıdı veya bebek bezi ürünlerinde, Zülfikar ibaresinin şans oyunlarında) tescili evleviyetle yasaklanmalıdır.

Üçüncü grup ise *“inanç sisteminin merkezinde yer almayan, tali ve dolaylı dini çağrışımlar yapan”* veya *“güncel kullanımda inanç dışı yan anlamlar kazanmış”* markaları kapsamaktadır. Bu tür işaretlerin (ör. cross, cennet bahçesi, cehennem ifadeleri, tek başına azizlerin adları) gündelik dilde kazandığı ikincil anlam, ortalama duyarlılıktaki din mensubunun algısında dini temayı geri plana attığı takdirde SMK m.5/f.1/(h) bendi uygulanmamalıdır. Bu sınıftaki bir markanın dinsel ve din dışı birden fazla güncel anlamı varsa markanın kullanılış biçiminin, eklerinin ve sahip olduğu ikincil anlamların ilgili çevrede dini temayı önemsiz kılıp kılmadığı (ne ölçüde önemsiz kıldığı) incelenmelidir. Şayet güncel anlam dini temayı tümünden önemsiz kılmıyorsa,

ortalama duyarlılıktaki kişilerde “işaretin ticarileşmesi sonucunda dinsel inancın rencide edilme riskinin” oluşup oluşmadığı önem taşır. Çünkü merkezi olmayan bir kavrama dahi o dinin mensupları tarafından kutsallık atfediliyor ve saygı gösteriliyorsa SMK m.5/f.1/(h) bendi yasağı uygulanmalıdır. Bu bağlamda: a) İşaretin o dinin ortalama duyarlılıktaki mensupları üzerindeki gücü ve yarattığı kutsallık hissi; b) İşaretin güncel kullanım biçimleri ve anlamları; c) İşaretin uygulanacağı ürünler; d) Ürünlerle işaret arasındaki bağlantının o dinin makul duyarlılıktaki mensuplarında yaratacağı hassasiyet (toplumsal tolerans) dikkate alınmalıdır. Bu gerekçe ile İsviçre Federal Mahkemesi’nin “Madonna” kararında benimsediği işaretin rencide ediciliğini ürün sınıfından bağımsız (soyut) bir biçimde inceleyen görüşü kanaatimizce isabetli değildir.

29. SMK m.5/f.1/(1) bendinde kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretlerin tescil edilemeyeceği öngörülmüştür. Belirli bir çevreyi rencide eden bir marka, yarattığı bu “şoke edici” değer sayesinde dikkat çekerek, toplumun diğer bir kesimi için tercih sebebi olabilir. Fakat markanın bu “şoke edici” değeri ve tercih sebebi olması, toplumun yadsınamayacak bir kesimi için saldırgan mahiyet taşıdığı gerçeğini ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla kamu düzeni ve ahlaka aykırılık noktalarında, sadece ilgili pazarın tepkilerine dayalı sınırsız bir serbestiye izin verilmemelidir. Bu bağlamda ticari kazanç için azınlıkları karalamak suretiyle sömüren veya toplumun kayda değer bir kısmını yaralayan, saldırgan markaların tescil edilmemesi, TPMK’nın olağan yetkisi dahilindedir. Ayrıca bu tescil engeli ile devlet organlarının bu tür markalara zaman ve kaynak harcaması, bunların tesciline ve özel olarak korunmalarına olumlu katkıda bulunması da engellenmektedir. Son olarak, ilgili ürünün hedef kitlesi olmasalar dahi özellikle çocukların ve gençlerin saldırgan markalara karşı korunmasının bir yolu da SMK m.5/f.1/(1) bendi yasağının uygulanmasıdır. Ahlaka veya kamu düzenine aykırılık gerekçeleri ile reddedilen bir markanın kullanımının ve buna yapılan yatırımın azalacağı düşünüldüğünde, bu yasak ticaret hayatında saldırgan markalara yönelik eğilimi azaltacaktır.

Yasağın, keyfi ve sübjektif uygulamalara yol açmaması için TPMK’nın yeknesak, sürekliliği olan ve tutarlı kriterlere başvurması gerekir. Bu çerçevede

hiçbir ürün sınıfında tescil edilemeyecek markaların kaydedileceği, ‘herkese kapalı olan’ özel bir marka sicilinin tutulması düşünülebilir.

30. İşaret tek başına (uygulandığı ürün ne olursa olsun) SMK m.5/f.1/(1) hükmüne aykırı olabileceği gibi, uygulandığı ürünler ile birlikte oluşturduğu bütünün topluma iletildiği olumsuz mesaj sebebiyle de bu hüküm kapsamında değerlendirilebilir. İfadedeki mesajın doğrudanlığı ve saldırganlığı arttıkça ürün sınıfı göz ardı edilerek, salt ilgili çevre algısına odaklanan soyut bir yaklaşım benimsenebilir.

İbare, semantik anlamından ziyade okunuş veya görünüş biçimiyle akılda kalıyorsa; iletildiği birden fazla yan anlamdan sadece birinde hafif argo içeriyorsa; yabancı bir kelime olup, telaffuzu, yazılışı ve görüntüsü ile semantik anlamı arka plana atıyorsa bu maddedeki yasağa tabi olmayabilir. Bu “anlam nötrleşmesi” yasağın bertaraf edilmesini sağlayabilir. Çünkü tüketiciler hayatın olağan akışı içinde pek çok markayı detaylı olarak inceleyememekte ve anlam değerlendirmesi yapmak yerine, bunların zihinlerinde bıraktığı kusurlu imaj ile yetinmektedir. Ayrıca ürünün niteliği, hitap ettiği çevrenin ortalama hassasiyet düzeyi ve ürünlerle hangi ortamda karşılaştığı da algıyı etkileyen olgulardır.

İnceleme, markanın tescil başvurusunda gösterildiği biçime ve arz ettiği özelliklere göre yapılmalıdır. İlgili çevre, sadece markalı ürünü alan tüketicilerle sınırlı kalmayabilir. Somut olaya göre, hedeflenen tüketici kitlesinin dışında çok daha geniş bir kamu kesiminin marka ile karşılaşması olasılığı da dikkate alınabilir.

31. Kamu düzenine aykırılık, pek çok defa mevzuat hükümlerinin ihlali biçiminde gerçekleştiğinden, söz konusu aykırılığın “objektif bir biçimde” tespiti mümkündür. Örneğin tütün ürünlerine ilişkin mevzuat, bunların tüketimini özendirici ifadelerin ticari kullanımını doğrudan engellemektedir. Diğer kanuni ve idari düzenlemeler de ilgili toplumsal çevrenin algısını, hassasiyetini ve sübjektif değer yargılarını yansıttığı ölçüde dikkate alınmalıdır. Yaptırımın uygulanması için demokratik toplumun bir arada yaşamasını güvenceye alan düzenlemelerin ihlal edilmesi gereklidir. İncelemede, tescili istenen “işaretin toplumda yarattığı algıya ilişkin olan veya bu algıyı yansıtan ulusal mevzuat hükümleri” dikkate alınmalıdır.

Hak sahibinin kamu hukukundan kaynaklanan çeşitli sebeplerle işareti kullanamaması (ör. idari kuruluşlarca faaliyet ruhsatının veya lisansın iptali), söz konusu işaretin SMK m.5/f.1/(1) bendine tabi olmasına yol açmaz. İncelemede başvurunun kapsadığı ürünlerin pazara sunumuna ilişkin yasal kısıtlamalar, ruhsat sınırlamaları ve benzeri fiili engeller göz ardı edilmelidir.

32. Genel ahlak, toplumda kabul gören davranış biçimleri ve telakkilerine karşılık gelmekte ve yasak, doğrudan ilgili toplum kesiminin algısında yerleşik *‘sübjektif değerlerin korunmasını’* amaçlamaktadır. Ahlaka aykırılık incelemesinde, ilgili çevredeki ortalama duyarlılığa sahip makul alıcının algısı öncelikle esas alınmaktadır. Buna karşılık kamu düzenine aykırılıkta, ilk olarak, ülke mevzuatının ihlal edilip edilmediğine bakılmaktadır. Dolayısıyla bu inceleme, sadece ilgili çevrenin algısına göre değil; objektif esaslar dahilinde yapılacaktır.

SMK m.5/f.1/(1) bendi açısından ahlaka aykırılığın tespitinde üç kriterden istifade edilebilir: Bunlardan ilki, incelemede *‘olağan duyarlılık seviyesine sahip, ortalama alıcıların taşıdığı ahlaki değer ve standartların’* dikkate alınmasıdır. İkinci olarak, *‘işaretin hangi içerikte (mekan, zaman ve takdim usulü) alıcıya sunulduğuna’* bakılmakta ve *‘başvurunun kapsadığı ürün niteliğine ve işaretin olağan kullanımının nasıl gerçekleşeceğine’* odaklanılmasıdır. Son olarak ilgili alıcının bu işaretle hangi ortamda karşılaşacağına ve *‘işaretin onun üzerinde ne etki yaratacağına’* yönelen varsayımsal bir analiz yapılmasıdır.

33. Markanın ilgili pazarda kullanımı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.10 anlamında ticari bir ifade biçimidir. Ancak İHAM içtihatları dikkate alındığında, tescil talebinin kamu düzenine veya genel ahlaka aykırılık sebebiyle reddinin, hakkın özüne yönelik bir müdahale ve devlete getirilen pozitif davranış yükümlülüğüne aykırılık kapsamında değerlendirilmesi son derece güçtür. İHAM, ifade özgürlüğünün ticari boyutta kullanılmasına yönelik bu tür yaptırımlara esnek yaklaşmakta; ret kararının ex post facto bir yaptırım teşkil edip etmediği doktrinde tartışmalara yol açmakta; redde rağmen başvuru sahibinin markayı tescilsiz olarak kullanmasının mümkün olduğu ve bu sebeple hakkın özüne dokunulmadığı savunulmaktadır. Tüm bu olgular, marka

başvurusunun SMK m./f.1/(1) bendine dayanılarak reddinin, İHAS m.10 hükmünü ihlal ettiği iddialarının başarıya ulaşmasını güçleştirmektedir.

Ancak teşebbüslerin SMK m.5/f.1/(1) bendi gereği TPMK tarafından tescil edilmeyen markalara uzun soluklu yatırım yapmaktan imtina edeceği de açıktır. Marka tescilinin sağladığı münhasır haklardan yoksun kalınması, tescilsiz kullanımı iktisadi açıdan verimsizleştirebilir. Bu yüzden ret kararı, ifade özgürlüğü üzerinde “*dolaylı olarak kısıtlayıcı*” ve “*caydırıcı etki*” (chilling effect) doğurmaktadır.

Ayrıca, tescilli bir markanın, muhasebeleştirildiği takdirde, aktif olarak arz edeceği malvarlığı değeri, tescilsiz markaya kıyasen şüphesiz çok daha yüksek olacaktır. Diğer bir ifadeyle tescil talebinin reddi ile sadece genel hükümlere dayalı olarak korunabilecek bir markanın işletmedeki gayri maddi malvarlığı olarak değeri kaçınılmaz olarak düşecektir. TPMK'nın ret kararı, belirli ifade formlarının pazar dışına itilmesi potansiyeli taşımaktadır. Bu durum ise İHAS m.10 anlamında ifade özgürlüğünün ve markanın iletişim işlevinin dolaylı bir biçimde sınırlandırıldığına göstergesidir.

SMK m.5/f.1/(1) bendi gereği verilen ret kararları, İHAS m.10 hükmüne tabi olmalı ve başvuru incelemesi bu hükümde öngörülen esaslara uygun biçimde yapılmalıdır. Başvurunun reddine rağmen tescilsiz kullanımın engellenmediği gerekçesi, tek başına ret işlemini İHAS m.10 kapsamı dışına çıkaran bir olgu değildir. İHAS m.10/f.2 gereği ret kararının, demokratik toplum gereklerinin korunması için öngörülen zorunluluklara uygun olması; sınırlamanın İHAS m.10/f.2 hükmünde yer alan meşru amaçları gütmesi; baskın sosyal ihtiyaçlara cevap vermesi; orantılı ve gerekçeli olması gerekir.

34. SMK m.5 hükmünde iki farklı sınai mülkiyet hakkının ilişkisini konu alan özel bir tescil engeli daha yer almaktadır. SMK m.5/f.1/(i) bendi, tescilli coğrafi işaretten oluşan veya tescilli coğrafi işaret içeren başvuruların tescil edilemeyeceğini öngörmektedir. Bu yasakta hiçbir istisnaya yer verilmemiştir. Oysaki TRIPS m.22/f.3'te coğrafi işaretin markadaki her türlü kullanımını değil, “*yanıltıcı nitelikteki*” kullanımı engellenmektedir. AB hukukunda da 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(j) ve bu maddede atıfta bulunulan mevzuat (ör.1151/2012 sayılı Tüzük m.13-14 hükümleri, 110/2008 sayılı Tüzük m.16

hükmü) coğrafi kaynak konusunda “yanıltıcılık” teşkil eden veya kullanımları “özel olarak belirlenmiş ihlallerden birine yol açan” marka tescillerini önlemekte/hükümsüz kılmaktadır. Görüldüğü üzere TRIPS ve AB mevzuatında bu tescil engelinin uygulama alanı, SMK m.5/f.1/(i)’ye kıyasen çok daha sınırlıdır. Yanıltma esasını veya benzeri nitelikte hiçbir sınırlayıcı şartı içermeyen SMK m.5/f.1/(i) hükmünün, TRIPS m.22/f.3 ile uyumsuzluk yaratacak derecede ağır bir yaptırım olarak kaleme alındığı düşünülmektedir.

Ürünün üzerinde sadece coğrafi işaretin yer alması, işlev farklılığından dolayı markasal bir kullanım olarak kabul edilemeyecektir. Böyle bir kullanım, SMK m.5/f.1/(c) ve (i) bentleri gereği, ürün niteliğini gösteren, tanımlayıcı bir mahiyet taşır. Bu sebeple, coğrafi işaretin tek başına marka olarak tescili mümkün değildir.

Buna karşılık, coğrafi işaretlerin veya coğrafi yer adlarının markada yardımcı unsur olarak kullanılması yoluyla söz konusu yerlerin sahip olduğu olumlu algıya dikkat çekilerek, ürünün tercih edilmesi sağlanabilir. Ancak coğrafi işaretin tali unsur olarak markaya konu edilmesi durumunda dahi SMK m.5/f.1/(c) bendindeki tanımlayıcılık yasağı gereği, marka koruması coğrafi işarete sirayet etmeyecektir.

Tüm bu olgulara rağmen, SMK m.5/f.1/(i) bendindeki yasakta, “yanıltıcılık” şartının aranmaması ve hükümde coğrafi işaretin markada tali bir unsur olarak kullanımının dahi engellenmesi, AB mevzuatı ve TRIPS m.22 ile uyumlu olmamıştır. Kapsamı orantısız biçimde genişletilen bu yasağın, SMK m.44/f.2’teki yanıltıcılık temelli spesifik hallerle sınırlı tutulması isabetli olacaktır.

35. TRIPS ve AB mevzuatı ile kıyaslandığında SMK sistemi, marka ile coğrafi işaret arasındaki ilişkiyi düzenleyen hükümlerde de uyumsuzluk içermektedir. İlk olarak SMK m.48/f.1 hükmünde, coğrafi işaretin tescilinden sonra SMK m.44’te belirtilen yanıltıcı biçimlerde “veya” tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetlerde kullanılmak üzere yapılan her türlü marka başvurusunun reddedileceğinin belirtilmesi, yanıltıcılık esasına dayalı TRIPS m.22/f.3 hükmü ile uyuşmamaktadır. İkinci olarak, SMK m.5/f.1/(i) ve m.48/f.1 hükümlerinin ifade edilme tarzı, yine spesifik yanıltıcılık halleri ile

sınırlı bir uygulama alanı olan 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.1/(j) ve 1151/2012 sayılı Tüzük m.13-14 hükümleri ile de uyumlu değildir. Zira, AB mevzuatının bu hükümlerinin aksine, SMK m.5/f.1/(i) hükmünde yanıltıcılığa, asli/tali unsur olmaya veya spesifik ihlal hallerinden birini teşkil etmeye ilişkin hiçbir sınırlamaya gidilmeksizin, “*tescilli coğrafi işareten oluşan ya da tescilli coğrafi işareti içeren işaretlerin*” tescil edilemeyeceği öngörülmüştür.

Öte yandan coğrafi işaret ile marka arasındaki ilişkiyi düzenleyen SMK m.48/f.1 hükmünde aldatıcılığa dayalı spesifik ihlal hallerini düzenleyen m.44’e atıfta bulunulduktan sonra “veya” ibaresi ile yasağın kapsamı ölçüsüz biçimde genişletilmiştir. Bu sebeple SMK m.48/f.1 hükmündeki “veya” ibaresinin “ve” olarak yorumlanması gereklidir.

36. Marka ile coğrafi işaret arasındaki ilişkiyi düzenleyen SMK m.44 ve m.48 hükümlerinde de 1151/2012 sayılı Tüzük m.14/f.1 hükmünde benimsenen esasa uygun bir istisnaya yer verilebilir. Bu takdirde, coğrafi işaretin sonraki marka karşısında korunması için tescilin şart olduğu belirtildikten sonra, TPMK nezdinde, başvurusu önceden yapılmış ancak marka tescil süreci devam ederken, henüz tescil edilmemiş bir coğrafi işaret söz konusu olduğunda, marka tescil süreci ertelenerek (TPMK’ya bekletici mesele yapma yetkisi verilerek), marka başvurusunun kabulü veya reddi coğrafi işaret tescil sürecinin neticesine bağlanabilir. Diğer bir ifade ile coğrafi işaret, marka başvurusu öncesinde tescil için başvuruya konu edilmiş ve marka inceleme sürecinde tescil edilmişse, bu halde de SMK m.5/f.1/(i) bendi ve m.48/f.1 yasaklarının uygulanmasına olanak tanınabilir. Bu sayede koruma, marka başvurusu öncesinde tescil edilmiş coğrafi işaretlerin yanı sıra, tescil edilme şartı ile marka başvurusu öncesinde başvuruya konu edilmiş coğrafi işaretlere de teşmil edilebilir. Bu gerekçe ile Kadük Tasarı m.7/f.1/(ç) bendinin SMK m.5/f.1/(i)’ye kıyasen daha isabetli olduğu düşünülmektedir.

37. SMK m.5/f.1/(i) bendinin gerekçesinde, tescil yasağının kapsamının, coğrafi işaretin “*ilgili olduğu*” mal veya hizmetler gözetilerek belirleneceği ifade edilmektedir. SMK m.5/f.1/(i) bendi yasağı açısından “*ilgili ürün*” ifadesi, coğrafi işaretin uygulandığı ürünlerle hem “*aynıyet gösteren*” hem de “*kıyaslanabilir ürünleri*” kapsamaktadır. Anılan hüküm, bu yönü ile SMK m.6/f.1’e kıyasen, SMK m.5/f.1/(ç) bendindeki türdeşliğe daha yakındır.

ABAD içtihatlarında ürünlerin “kıyaslanabilir” sayılması için: a) Benzer pazarlama kurallarına tabi olma, b) Aynı dağıtım kanallarından istifade edilme, c) Objektif olarak aynı özellikleri yansıtma, d) Aynı hammaddeyi içermeye, e) Aynı üretim ve geliştirme sürecine tabi olma, f) İlgili çevre tarafından benzer şekilde ve ortamlarda tüketilme şartlarının karşılanması aranmaktadır.

38. SMK sisteminde bir kısım mutlak ret sebebinin markasal kullanım yolu ile aşılmasına izin verilmiştir. Bu istisnai durumu düzenleyen SMK m.5/f.2 hükmünde, bir işaretin, başvuru tarihinden önce ticaret hayatında kullanılmış olması ve bu kullanım sonucu uygulandığı ürünlerde markasal ayırt ediciliğe kavuşması durumunda, artık tescilinin SMK m.5/f.1/(b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemeyeceği öngörülmüştür.

SMK m.5/f.2’de aranan, işaretin, uygulandığı ürün ile ilgili olarak belirli bir teşebbüse bağlanmasıdır. Bu sayede işaret, ayırt edicilik yoksunu mesajın yanında yeni ve markasal bir anlama daha bürünmelidir. Bu dönüşümde, işaretin markasal olmayan önceki anlamının tümünden yok olması (bu anlamından tamamen soyutlanması ve artık sadece teşebbüse bağlanması) zorunlu değildir. Tescil için bir zamanlar ayırt edicilik yoksunu olan işaretin, hitap edilen alıcı çevresinde önceki anlama eklenmiş ikincil ve markasal mesaja kavuşması (belli bir teşebbüsün mallarını akla getirmesi/belli bir teşebbüse bağlanması) yeterli görülmelidir. Bu dönüşüm, marka vasfının vurgulandığı yoğun reklam kampanyaları sayesinde daha kısa bir sürede gerçekleştirilebilir.

SMK m.5/f.2 açısından markasal kullanım, bir zamanlar ayırt edicilik yoksunu olan işareti işletmesel köken arması vasfına ulaştıracak yoğunlukta olmalıdır. Bu noktada SMK m.5/f.2’deki engellerin aşılması, işaretin tescilini sağlayan “kullanım” ile tescilli markaya iptal yaptırımının uygulanmasını önleyen SMK m.9’daki “ciddi kullanım” kavramları “oluşum şartları, amaçları ve yol açtıkları hukuki sonuçlar” bakımından birbirinden farklıdır. Bununla birlikte ciddi ve pazar payı yaratacak bir markasal kullanım olmaksızın SMK m.5/f.2 hükmünden faydalanılması mümkün görülmemektedir.

Ancak kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olan bir işaret ile bu yeteneğe sonradan kavuşan bir diğer işaretin sahiplerine sunduğu markasal korumanın

gücü ve kapsamı farklılaşabilir. Bu farklılığın doğumunda, ayırt ediciliğin nasıl kazanıldığı önem arz eder. Şöyle ki kullanım sayesinde işaret, eski anlamından tamamen koparak yeni ve markasal bir anlama kavuşmuşsa, “*ilgili çevrenin tamamında*” artık salt bu anlamı ile algılanmaktaysa (soyutlanma ve bağlanma gerçekleşmişse) bu işaretin sağladığı korumanın kapsamı ve gücü, kendiliğinden ayırt edici işaretlerle aynı düzeyde olabilir. Burada kazanılan ikincil anlam, geçmişteki anlamı tamamen ortadan kaldırmaktadır. Buna karşılık, işaretin markasal olmayan anlamı tamamen ortadan kalkmamış, ancak bu anlamının yanında işarete yeni ve köken arması işlevi gören “*yeni bir anlam daha eklenmiş*” olabilir. Dolayısıyla mutlak soyutlanma gerçekleşmeksizin ve eski anlam tümüyle ortadan kalkmaksızın kazanılan “*ek (markasal) anlam*” sayesinde işaret, artık belirli bir teşebbüse “*bağlanıyorsa*” SMK m.5/f.2 kapsamında yine tescil edilebilecektir. Ancak bu takdirde kullanımla ayırt edicilik kazanan bir markanın, kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip markalara (özellikle uydurulan veya rastgele seçilen markalara) kıyasen “*zayıf marka*” statüsünde kalması veya sağladığı korumanın çoğu kez SMK m.7/f.5 hükmündeki dürüst kullanım savunması ile bertaraf edilmesi mümkündür.

39. SMK m.5/f.2 açısından kullanımla ayırt ediciliğin tespitinde, sadece üreticilerin, rakiplerin veya dağıtım kanallarında yer alan kişilerin attettiği anlama bakılması yetersiz kalır. İncelemede mutlak suretle ürünün fiili veya potansiyel alıcılarının algısına odaklanılmalıdır.

SMK m.5/f.2 hükmünden faydalanmada aranan marka vasfı ile bilinme seviyesi, işaretin özelliklerine göre belirlenmelidir. Ayırt edicilik yoksunu olmasına rağmen, ilgili çevrede kullanılmayan işaretler için tanınmış markalara yakın bir bilinirlik kabul edilmeli; tanımlayıcı ve fiilen kullanımda olan işaretler için ise tanınmış markalara kıyasen daha yüksek bir bilinirlik oranı aranmalıdır. Bu yaklaşım, tescilin sağladığı özel menfaat ile işaretin herkesin kullanımına serbest bırakılmasının sağlayacağı kamu menfaati arasındaki dengeyi sağlamada daha etkili bir yöntemdir.

40. Mülga 556 sayılı KHK m.7/f.2 hükmüne göre, bir marka “*tescil tarihinden önce kullanılmış*” ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise artık bu markanın (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemeyecekti. SMK m.5/f.2’de ise

“tescil tarihinden önce kullanılmış olma” olgusu *“başvuru tarihinden önce kullanılmış”* olmaya çekilmiştir. 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.4’te ve 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.3 hükümlerinde de aynı esas öngörülmüştür.

İşaretin tescil sürecinde kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanabileceği esasının hiçbir istisnaya verilmeksizin kabulü, başvuru anında tescil edilebilir mahiyet taşımayan işaretlerin, sonraki benzer başvuruları hukuka aykırı biçimde engelleme maksadı ile kullanılmasına olanak tanır. Bu tehlikenin önüne geçen tedbirlere yer verilmeksizin mülga KHK’da ayırt ediciliğin tescil tarihinde aranması, isabetsiz bir yaklaşım olmuştur. Ayrıca markaya sağlanan koruma, başvuru tarihi itibarıyla başladığından ve başvuru tarihine göre bir markanın diğeri karşısında önceliği tespit edildiğinden, işareten bu tarihte ayırt ediciliğe sahip olmasını beklemek isabetlidir. Aksi takdirde, öncelik esasına dayalı bir sistemin etkinliği ortadan kalkar ve tescil korumasının başvuru tarihinden itibaren başlaması esası hukuki dayanaktan yoksun kalabilir.

Ayırt edici gücü başvuru anında arayan SMK m.5/f.2’nin koruduğu menfaatin daha iyi anlaşılması için bu hüküm, tescile rağmen ayırt edicilik yoksunu markaları konu alan SMK m.25/f.4 hükmü ile kıyaslanabilir. SMK m.25/f.4 hükmünde, hukuka aykırı bir biçimde tescil edilen bir işarete, tescil ile hükümsüzlük davası arasındaki süreçte yüklü bir yatırım yapan ve bu sayede işareti bir markaya dönüştüren hak sahibinin meşru beklentileri korunmaktadır. Buna karşılık, SMK m.5/f.2 açısından henüz başvuru anında benzer bir meşru beklentiden ve yüklü yatırımdan söz edilmesi çoğu kez mümkün değildir. İşte bu olgu, yasa koyucunun SMK m.5/f.2 hükmündeki başvuru anını esas alan tercihini meşru bir zemine oturtmakta ve sistem değişikliğini savunulabilir kılmaktadır. Şöyle ki başvuru öncesinde böylesi bir yatırım sonucu ayırt edicilik kazanan bir işaret, zaten tescil ile başvuru anından itibaren korunmaktadır. İşarete ayırt edicilik kazandırma maksadı ile yatırımın yapılmadığı veya emek harcanmadığı başvuru öncesindeki sürecin, başvuru sonrasında elde edilen ayırt edicilik gerekçesine dayanılarak marka korumasına dahil edilmesi ve korumanın başvuru anından başlatılması yukarıda açıklanan hukuka aykırı neticelere gebe bir KHK sistemi yaratmıştır. SMK sisteminde ise yasa koyucunun tercihi, tescil esasını benimseyen bu KHK sistemini koruyup,

kötüye kullanımı önleyecek istisnai düzenlemelere (ör. MarkenG §37/2 hükmündekine benzer biçimde öncelik hakkının ertelenmesi kurumuna) gidilmesi yönünde olmamıştır. Bunun yerine 2015/2424 sayılı Tüzük m.7/f.3 hükmü ile uyumun sağlanması ihtiyacı üstün tutularak, katı bir yaklaşım ile tescil için ayırt ediciliğin mutlak suretle başvuru tarihinde mevcut olması aranmıştır.

Kanaatimizce mülga KHK sistemi ile kıyaslandığında isabetli olduğunu düşündüğümüz bu tercihin eleştiriye açık yönleri de bulunmaktadır. SMK m.5/f.2'ye yönelik bu eleştiriler, kullanım yolu ile ayırt ediciliğin “*göreceli olarak kısa bir zamanda kazanabileceği*” olgusunun göz ardı edilmesi ve “*mükerrer başvuru mecburiyeti*” yaratılması noktalarında toplanabilir.

İlk olarak, yasa koyucunun bu katı yaklaşımı ile, markasal kullanım sonucunda hızlı bir biçimde değişebilecek pazar dinamiklerini yadsıdığı ileri sürülebilir. Şöyle ki günümüzde yoğun reklam ve promosyon faaliyetleri ile desteklenen markasal kullanım sayesinde, ilgili çevrenin başvuru konusu edilen işarete yönelik algı ve farkındalığı birkaç ay içinde dahi değiştirilebilir. Dolayısıyla inceleme sürecinde gerçekleştirilecek yoğun bir yatırım ve kullanım faaliyeti ile işaretin başvuru anındaki ayırt edicilik yoksunluğu çok kısa bir süre içinde aşılabılır. Ancak SMK m.5/f.2 hükmü, ayırt ediciliği mutlak suretle başvuru anında aramış ve bu konuda bir istisna öngörmemiştir.

İkinci olarak, başvuru anında ayırt edicilik yoksunluğu gerekçesi ile ret kararı verildiği takdirde, devam eden süreçte bu eşiğin aşıldığının ispatı için tekrar başvuru zorunluluğu doğacaktır. Bu mükerrer başvurular ek harcama ve emek gerektirecek, sicil işlemlerinde yavaşlamaya ve etkinlik kaybına yol açacaktır. Kanaatimizce başvuru tarihine odaklanmanın, öncelik hakkının kötüye kullanılmasını engelleyeceği açıktır. Ancak, istisnai de olsa tescil sürecinde marka vasfının kazanılabileceğinin tümünden yadsınmasıyla sadece başvuru tarihinin esas alınması, mükerrer başvuru yapılması zorunluluğu doğduğu takdirde karşılaşılabilecek zaman ve emek kaybı ile ek masraf yükünü bu defa tamamen başvuru sahibinin üzerinde bırakmaktadır. Ret ertesinde ayırt ediciliğin kazanıldığı iddiası ile defalarca tekrarlanabilecek başvurular ise TPMK açısından yeni sistemle kaçınılmak istenen zaman kaybı riskinin yeniden doğmasına yol açabilecektir.

Bu gerekçelerle “başvuru tarihinde ayırt edicilik kazanmış olmanın” kural olduğu, ancak bunun ertesinde de elde edilen ayırt ediciliğin istisnai olarak korunduğu bir düzenlemeye gidilmesi düşünülebilir. Bu amaçla başvuru ile tescil tarihleri arasındaki dönemde kazanılan ayırt ediciliği koruma altına alan 2015/2436 sayılı Direktif m.4/f.5 hükmünden yola çıkılabilir. Dolayısıyla SMK m.5/f.2’de, “TPMK tarafından SMK m.21/f.4 gereği başvuruya ilişkin nihai karar verilmeye dek” ayırt edicilik kazanan işaretlerin de istisnaen koruma altına alınacağı öngörülebilir.

Ancak bu takdirde üçüncü kişilerin meşru menfaatlerinin, başvuru anından sonra elde edilecek ayırt edicilik yüzünden zedelenmesini önlemek maksadı ile MarkenG §8/3 ve §37/2 hükümlerine benzer biçimde “öncelik hakkının ertelenmesi” kurumundan da faydalanılması gereklidir. Bu ise başvuru tarihinin TPMK tarafından ayırt ediciliğin tespit edildiği tarihe kaydırılması ve istisnai olarak korumanın bu tarihten itibaren başlatılması ile mümkün olabilir. Koruma tarihini re’sen ileriye erteleme hususunda TPMK’ya yetki verilebileceği gibi bu işlem için başvuru sahibinin rızası da aranabilir. Bu takdirde başvuru sahibi tarafından ertelemeye rıza gösterilmezse, tescil talebi yine reddedilmelidir. Erteleme sayesinde mükerrer başvuruda bulunma zorunluluğu da ortadan kalkacaktır. Ayrıca ayırt ediciliğin henüz kazanılmadığı dönemde, üçüncü kişilerin sonraki benzer marka başvurularına karşı itiraz/hükümsüzlük yollarına başvurulamayacak veya üçüncü kişi kullanımları marka tecavüzü iddialarına konu edilemeyecektir. Bu iddialar açısından tescilli markanın hangi tarihte ayırt edicilik kazandığı belirleyici olacaktır.

41. SMK m.25/f.4’e göre bir marka, SMK m.5/f.1/ (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmesine rağmen, kullanım sonucunda tescil edildiği ürünlerde hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa artık hükümsüz kılınamayacaktır.

Hükmün uygulanması için başlangıçtan (başvuru tarihinden) tescil tarihine kadar mevcut olmakla birlikte gözden kaçan bu hukuka aykırılık, tescil ertesinde ve en geç hükümsüzlük iddiasında bulunulduğu tarihte işaretin markasal kullanımı sayesinde bertaraf edilmiş olmalıdır.

Maddenin lafzında, haksız tescile rağmen dava tarihine dek ayırt edicilik kazanmış bir markanın korunacağı (artık hükümsüz kılınmayacağı) belirtilmesi, esasında böyle bir markaya başvuru anından itibaren sağlanan korumanın devam edeceği anlamına gelir. Bu takdirde marka vasfını tescil sonrasında, dava tarihi gibi çok geç bir dönemde, kazanan işaretler dahi başvuru anından itibaren korunmuş olacaktır. Kanaatimizce SMK m.25/f.4'te, önceki markanın tescil edilmiş olmasına rağmen hükümsüzlük yaptırımına tabi olduğu süreçte, tescile veya başvuruya konu edilen sonraki benzer işaretlere karşı hükümsüzlük/itiraz iddialarında bulunulamayacağı açıkça öngörülmesi isabetli olacaktır. Aynı süreçte, söz konusu markanın üçüncü kişilerce kullanımının, marka hakkına tecavüz teşkil etmeyeceği de belirtilebilir.

Hükümsüzlük davası reddedildiği takdirde, davanın açıldığı tarih, markanın ayırt edicilik sahibi olduğunun tespit edildiği tarih niteliği taşıyacaktır. Bununla birlikte, mahkemelerin ayırt ediciliğin hangi tarihte (dava öncesindeki hangi süreçte) kazanıldığını tespit etmesine ve marka korumasının da bu tarih itibariyle başlatılmasına olanak tanıyan bir düzenlemeye gidilebilir. Böyle bir düzenleme sayesinde mahkemeler, marka korumasının fiilen başladığı tarihi (koruma tarihini), başvuru tarihinden sonra ayırt ediciliğin kazanıldığı tarihe erteleyerek, üçüncü kişilerin haklarını koruma altına alabilir.

Davanın açıldığı tarih itibariyle ayırt edicilik kazanamayan markaların (marka vasfı kazanamayan işaretlerin) hükümsüzlüğüne karar verilmesi zorunludur. Hükümün açık lafzı gereği, dava tarihi ile karar tarihi arasında kazanılan ayırt edicilik, SMK m.25/f.4 kapsamında korunamayacaktır.

Hukuka aykırı biçimde tescil edilen ve esasında marka koruması altına alınmaması gereken bir işaretin, asli unsuru zedelenmeden farklı unsurlarla kullanılması, dava tarihi itibariyle ilgili çevre algısında bu işaretin marka vasfını kazanmasını sağlamışsa, dolaylı olarak SMK m.25/f.4'teki hükümsüzlük yaptırımının uygulanmasını engelleyecektir.

Ancak SMK m.25/f.4 kapsamında açılan hükümsüzlük davasında, davalı, SMK m.9/f.1'deki haklı sebebe dayanarak markasını kullanmadığı savunmasından yararlanamamalıdır. Diğer bir ifade ile "*haklı sebeple kullanmama*" SMK m.25/f.4 açısından geçerli bir savunma olamaz. Bu

savunma, ancak SMK m.9/f.1 hükmündeki kullanmama sebebiyle iptal yaptırımına karşı ileri sürülebilir. SMK m.25/f.4'e dayalı hükümsüzlük davasında ise davalının, markasını kullanmaya haklı sebeple ara vermek zorunda kalması, dava tarihinde ilgili çevre algısında ayırt edici güç kazanamamış olmayı hukuka uygun hale getiren, hükümsüzlük yaptırımı açısından hukuka uygunluk sebebi teşkil eden bir olgu değildir. Aksine, haklı sebebe dayalı dahi olsa kullanıma ara verme, SMK m.25/f.4 açısından, dava tarihinde ayırt ediciliğin elde edildiğinin kabulünü güçleştiren bir olgu olarak değerlendirilmelidir.



KAYNAKÇA

Abdel-Khalik, Jasmine, To Live in In-'Fame'-Y: Reconceiving Scandalous Marks as Analogous to Famous Marks, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 2007.

Açikel, Seher, Mutlak ve Nispi Red Nedenleri Kapsamında Karıştırılma İhtimalinin İncelenmesi, Ankara, 2008.

Adıgüzel, Burak, Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu, *DEÜHFD*, C.15, Özel Sayı, Polat Soyer'e Armağan, C.II, İzmir, 2014.

Ahuja, V. K., Non-traditional trade marks: new dimension of trade marks law, *EIPR*, 2010.

Akay, Tolga, Osmanlı Devletinde Marka Hukukunun Gelişimi, *Türkiye Barolar Birliği Dergisi*, S.126, Ankara, 2016.

Akcan, Recep / Ercan, İbrahim, Avukatlıkta Reklam Yasağı, Prof. Dr. Ergun Önen'e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 2003.

Akdeniz, Murat, Marka Hukukunda Tescil Engelleri, *MÜSBE*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2007.

Akın, Özge, Avrupa Birliği, Topluluk Markalarına Reform Getirebildi Mi?, *LHD*, C.14, S.162, 2016.

Akın, İrfan, Adwords Reklam Sisteminde Marka Kullanımı, *Türkiye Barolar Birliği Dergisi*, S.78, 2008.

Aktekin, Uğur/ Alkan Doğan, Güldeniz/ Sayar, İbrahim Barış, Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı, *TFM* 2016/2.

Aktekin, Uğur / Doğan Alkan, Güldeniz / Özcebe, Zeynep Çağla, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 02.10.2013 Tarihli 2013/11-52E. ve 2013/1416K.

Sayılı Kararı (“Diamond Kararı”) Ve Tanımlayıcı İbareler İçeren Markaların Karıştırılma İhtimali Değerlendirilmesi, FMR, 2015/2.

Akyazan, Sıtkı, Son İçtihatlar Gerekçeli-Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara, 1971.

Alberini, Alain, L'exploitation de la renommée de la marque d'autrui Du risque de confusion au risque d'association, CEDIDAC, No.94, Lausanne, 2015.

Alberini, Alain, Risque de tromperie quant aux relations commerciales du déposant et art. 2/f.1/(c) / Analyse critique de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3036/2011, Jusletter 20 août 2012. (**Atıf Şekli: Alberini**, Risque de tromperie)

Alhas, Zeynep Seda/ Dernekoğlu, Umut, Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü ve İspat Meselesi, FMR, 2014/1.

Altenburg, Dorothee, Trademark Protection for Slogans in Europe, INTA Bulletin, 2011.

Annaud, Ruth / Norman, Helen, Trade Marks Act, London, 1994.

Annand, Ruth, Developments in Registrability: The Definition of a Trade Mark and its Relationship with the Requirement for Distinctiveness, Trade Mark Retrospective: Perspective on Intellectual Property, (ed. Norma Dawson/Allison Firth), 2000, London.

Aplin, Tanya / Davis, Jennifer, Intellectual Property Law: Text, Cases, Material, 2nd ed. Oxford, 2013.

Arı, Zekeriyya, Coğrafi İşaretler Kavramı ve Coğrafi İşaretlerin Tescili, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C.I, İstanbul, 2002.

Arkan, Sabih, İşaret ile Marka Arasında Bağlantı İhtimali ve İltibas (Karıştırma) Tehlikesi, Batider, Y.1999, C.XX, S.2. (**Atıf Şekli: Arkan**, Bağlantı İhtimali).

Arkan, Sabih, Marka Hakkının Tüketilmesi, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Batider, Ankara, 1998. (**Atıf Şekli: Arkan**, Marka Hakkının Tüketilmesi)

Arkan, Sabih, Marka Hukuku, C.I, Ankara, 1997. (**Atıf Şekli: Arkan**, C.I)

- Arkan, Sabih**, Marka Hukuku, C.II, Ankara, 1997. (**Atıf Şekli: Arkan**, C.II)
- Arkan, Sabih**, Marka Hakkına Tecavüz- İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu, Batider, 2000, C.XX, S.3. (**Atıf Şekli: Arkan**, Marka Hakkına Tecavüz)
- Arkan, Sabih**, Yabancı Markaların Türkiye’de Korunması, Batider, 1999, C.XX, S.1 (**Atıf Şekli: Arkan**, Yabancı Markalar)
- Arkan, Sabih**, Ticari İşletme Hukuku, 23. Bası, Ankara, 2017. (**Atıf Şekli: Arkan**, Ticari İşletme)
- Arnet, Ruth**, Markenschutz für Formen Theorie und Praxis zu den spezifischen Schutzausschlussgründen für die Formmarke gemäss Art. 2 lit. a und b MSchG, sic!, 2004. (**Atıf Şekli: Arnet**, Markenschutz).
- Arnet, Ruth**, Die Formmarke, Zurich, 1993. (**Atıf Şekli: Arnet**, Formmarke).
- Arseven, Haydar**, Nazari ve Tatbiki Alamet-i Farika Hukuku, İstanbul, 1951.
- Arslanlı, Halil**, Kara Ticareti Hukuku Dersleri Umumi Hükümler, 3. Bası, İstanbul, 1960.
- Aslan, Adem**, Türk ve AB Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi, İstanbul, 2004.
- Aslan, Adem**, Marka, Haksız Rekabet ve Tüketici Hukukunda Süperlatif Reklamlar, Fikri Mülkiyet Yıllığı 2014, Ankara, 2016. (**Atıf Şekli: Aslan**, Süperlatif)
- Aslaner, Nuran**, Almanya Uygulamasında Renk Markaları, İstanbul Barosu Dergisi, Fikri ve Sınai Haklar Özel Sayısı, İstanbul, 2007. (**Atıf Şekli: Aslaner**, Almanya Uygulaması)
- Aslaner, Nuran**, Koku Markaları, Legal FSHD, Y.6, S.21, 2010. (**Atıf Şekli: Aslaner**, Koku Markaları)
- Aslaner, Nuran**, Ses Markalar, Legal FSHD, Y.4, S.15, 2008. (**Atıf Şekli: Aslaner**, Ses Markaları).
- Aslaner, Nuran**, Soyut Renk Markalar, Legal FSHD, Y.5, S.17, 2009. (**Atıf Şekli: Aslaner**, Soyut Renk).

Astic, Valérie / Larrieu, Jacques, Des rugissements aux odeurs: l'évolution des marques commerciales, Recueil Dalloz, Paris, 1998.

Ateş, Mustafa, Fikri Haklar ve Bağlantılı Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye, FMR, 2006/6-1.

Aufenanger, Martin/Barth Gerhard/ Franke, Anja, Das Deutsche Markengesetz/ The German Trademark Act, 3. Auflage, 2006.

Ayaz, Abdurrahim / Çalık, Güven, Türkiye'de Marka Tescil Uygulamalarına Eleştirel Yaklaşımlar ve Öneriler, FMR, C.7, 2008/1.

Ayiter, Nuşin, İhtira Hukuku, Ankara, 1968.

Ayoğlu, Tolga, Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Tescil İşleminin Hukuka Aykırılığı Savunması, FMR, C.7, 2007/1. (Atıf Şekli: **Ayoğlu**, Marka Hakkına Tecavüz)

Ayoğlu Tolga, Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, İstanbul, 2009.

Aytekin, Uğur, Marka Hukukunda Tescil Engeli Olarak Önceki Tescilli Markaya ya da Marka Başvurusuna Benzerlik, Legal FSHD, Y.5, S.18, 2009.

Aytemiz, Özünel Ayşe, Marka Hukukunda Kullanım Sonucunda Ayırt Edicilik Kazanılması ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi, Ankara, 2010.

Azema, Jacques / Galloux, Jean Christophe, Droit de la propriété industrielle, 6ème édition, Paris, 2006.

Bağırlar, Mehmet, TRIPS Anlaşması Kapsamında Marka Hakkının Korunması, Ankara, 2015.

Bahtiyar, Mehmet, Ticari İşletme Hukuku, 15. Bası, İstanbul, 2014.

Baird, Stephen R., Moral Intervention in the Trademark Arena: Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks, TMR Vol. 83, 1993.

Bainbridge, David, Intellectual Property, 8th ed., Essex, 2010. (Atıf Şekli: **Bainbridge**, 8th, 2010).

Bainbridge, David, I., Smell, sound, colour and shape trade marks: an unhappy flirtation?, Journal of Business Law, March, 2004. (Atıf Şekli: **Bainbridge**, Smell, sound, colour and shape)

Balaban, Serap Tepe, Ekonomik Açıdan Coğrafi İşaretler, Ankara Barosu FMR, 2016/1. (Atıf Şekli: **Balaban**, Ekonomik Açıdan)

Balana, Sergio, L'ere du numerique: deuxième chance pour la marque olfactive?, les cahiers de propriété intellectuelle, Vol.20, No.1, 2008.

Bartow, Ann, The True Colors of Trademark Law: Greenlighting a Red Tide of Anti Competition Blues, Kentucky Law Journal, 2009.

Barwinsk, Jennifer L., Trade Dress: Should Only the Secondary Meaning Trade Dress Standard Apply to Product Packaging or Should Courts Continue to Use the Inherently Distinctive Standard?, Marquette Intellectual Property Law Review, Vol.8, Issue: 1, 2004.

Bastian, Eva Marina, Avrupa Hukukunda Topluluk Markası: Ulusal Hukuk ve Mevcut Sorunlarla İlişkiler, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, 2002.

Basire, Yann, Les Fonctions De La Marque Essai Sur La Cohérence Du Régime Juridique D'un Signe Distinctif, 2011, Strasbourg.

Basic Facts About Trademarks, United States Patent and Trademark Office, Protecting Your Trademark Enhancing Your Rights Through Federal Registration.

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/basics/BasicFacts.pdf>

Başer, Eren, Marka Tescilinde Benzerlik Ve Karıştırılma İhtimali Kavramları İle Bu Kavramların Farklı Ülke Sistemleri İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Ankara, 2014.

Battal, Ahmet, Türk Patent Enstitüsünün Markalarda İltibasın Önlenmesine İlişkin Yetkisi Yönünden Mutlak ve Nispi Red Nedenleri, GÜHFD, C.IV, S.1-2, 2000.

Baumgartner, Jacques, Le risque de confusion en matière de marques, Lausanne, 1970.

Bayram, Elif Betül, Uluslararası Marka Tescil Sistemleri Madrid Protokolü İle Topluluk Marka Sisteminin Karşılaştırmalı İncelemesi, Ankara, 2001.

Bazerman, Steven H. / Drangel, Jason M., Guide to Registrering Trademark, New York, 2014. (Atıf Şekli: **Bazerman/Drangel**, 2014 supplement)

Beebe, Barton, Search and Persuasion in Trademark Law, *Michigan Law Review*, Vol. 103, No. 8, 2005. (Atıf Şekli: **Beebe**, Search and Persuasion)

Beebe, Barton, The semiotic account of the trade marks doctrine and trade marks culture, Trade Marks Law and Theory: A handbook of Contemporary Research (ed: Dinwoodie, Greame B. /Janis, Mark D.) Cheltenham, 2008. (Atıf Şekli: **Beebe**, semiotic account)

Beebe, Barton, The Semiotic Analysis of Trademark Law, *UCLA Law Review*, Vol.51, 2004. (Atıf Şekli: **Beebe**, Semiotic Analysis)

Bently, Lionel / Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 2nd ed., Oxford, 2004. (Atıf Şekli: **Bently/Sherman**, 2nd, 2004)

Bently, Lionel / Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 3rd ed., Oxford, 2008. (Atıf Şekli: **Bently/Sherman**, 3rd, 2008)

Bently, Lionel / Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 4th ed., Oxford, 2014. (Atıf Şekli: **Bently/Sherman**, 4th, 2014)

Beran, Martin, J., Protection of Slogans in the Patent Office and the Courts, TMR, 1967.

Berger, Mathis, Sittenwidrige Zeichen sind nich Scultzfahig, **sic!**, **numero spécial**: 125 ans de depots de marques, 2005.

Bergquist, Jenny/Curley, Duncan, Shape Trade Marks and Fast-moving Consumer Goods, EIPR, 2008.

Bertrand, André, R., Droit des Marques, Paris, 2005.

Berzek, Ayşe Nur, 556 sayılı KHK'da Markaların Düzenlenmesi, Prof. Dr. İmregün'e Armağan, İstanbul, 1998. (Atıf Şekli: **Berzek**, Markaların Düzenlenmesi)

Berzek, Ayşe Nur, Tescilli Markaların Korunmasına İlişkin Sorunlar, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e Armağan, İstanbul, 1995. (Atıf Şekli: **Berzek**, Markaların Korunması)

Berzek, Ayşe Nur, Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, 10. Bası, İstanbul, 2013.
(Atf Şekli: **Berzek**, Ticaret Hukuku)

Beşiroğlu, Akın, Fikir Hukuku Dersleri, 4. Bası, İstanbul, 2006.

Bibic, Mirko / Whitehead, Justine, Intellectual Property law of Canada, (ed. Stuart C. McCormack), 2nd ed., New York, 2010.

Bicknell, Paul, Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd.: Colours Per Se and Spatial Delimitation, EIPR, Vol.35, 2013.

Bilge, Mehmet Emin, Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi, BATİDER, C.XXIII, S.1, Ankara, 2005. (Atf Şekli: **Bilge**, Yaygın Ad)

Bilge, Mehmet Emin, Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi, Ankara, 2014. (Atf Şekli: **Bilge**, Karıştırılma Tehlikesi)

Bilgili, Fatih, Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu, TBB Dergisi, 2008, S.74. (Atf Şekli: **Bilgili**, Kullanım Zorunluluğu)

Bilgili, Fatih, Avrupa Topluluğu Uygulamasında Yeni Marka Çeşitlerinin Hukuki Koruma Şartları, e-akademi, Aralık 2003, S.22. (Atf Şekli: **Bilgili**, Yeni Marka Çeşitleri)

Bilgili, Fatih, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara, 2006.
(Atf Şekli: **Bilgili**, Kötüye Kullanılma)

Bilgişin, Şevket Memedali, Ticaret Hukuku Prensipleri, C.I: Ticaret ve Tüccar, 3. Bası, İstanbul, 1950.

Binctin, Nicolas, Droit de Propriété Intellectuelle, 2ème édition, Paris, 2009.

Blakeney, Michael, The Protection of Geographical Indications: Law and Practice, 2015, Cheltenham.

Bomhard, Verena, Protection of Country Names and Nation Branding, Alicante.

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_33/sct_side_event_presentation_2.pdf

Bonadio, Enrico, Brands, Morality and Public Policy: Some Reflections on the Ban on Registration of Controversial Trademarks, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol.19, 2015.

Bone, Robert G., Trademark Functionality Reexamined, Oxford University Press, 2015.

Bolen, M. Christopher / Caira, J. Richard Jr. / Wood, Jason S., When Scandal Becomes Vogue: The Registrability of Sexual References in Trademarks and Protection of Trademarks from Tarnishment in Sexual Contexts, *IDEA* Vol.39, 1999.

Bornkamm, Joachim, Harmonising Trade Mark Law in Europe, *IPQ*, No.3, 1999.

Bozbel, Savaş, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2015.

Bozbel, Savaş, Adwords Reklamlar Karşılaştırmalı Reklam Teşkil Eder Mi? Avrupa Adalet Divanının Verdiği Kararlar Işığında Bir Değerlendirme, *İTÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, Yıl:9, S.18, 2010. (Atıf Şekli: **Bozbel**, Adwords)

Bozgeyik, Hayri, Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar, Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, Ankara, 2010.

Bozgeyik, Hayri, Markalarda Rüçhan Hakları, *FMR* C.7, S.1, 2007.

Bozgeyik, Hayri, Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Denetimi (Antep Baklavasının Coğrafi İşaret Olarak Tescili Üzerine) Ankara Barosu *FMR*, Y.9, C.9, S.2, 2009/2. (Atıf Şekli: **Bozgeyik**, Coğrafi İşaretlerin Kullanımı).

Bozgeyik, Hayri, Vasıf Belirten İbarelerin Marka Olarak Tescili, *TFM* 2016/1. (Atıf Şekli: **Bozgeyik**, Vasıf Belirten İbareler)

Brandt, Dominique, La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques et similaires – Étude de droit comparé, Genève, 1985.

Brittain, Fiona, Scandalous trade marks: did POMMIEBASHER cross the line? (Atıf Şekli: **Brittain**, Pommiebashier)

Brittain, Fiona, How scandalous is too scandalous for the Australian trade marks office?, DCC Quarterly, March, 2012. (**Atıf Şekli: Brittain**, How Scandalous)

Brookman, Adam L., Trademark Law: Protection, Enforcement, Licensing, 2nd ed., New York, 2016.

Brousseau, Nicole / McCormack, Stuart C., Intellectual Property law of Canada, (ed. Stuart C. McCormack), 2nd ed., New York, 2010.

Bundi, Marco / Schmidt, Benedikt, Kann ein an sich täuschendes Markenelement durch weitere Elemente neutralisiert werden? Anmerkungen zum Entscheid BVGer "AJC presented by Arizona girls (fig.)", **sic!**, 2009.

Burgett, Jay M. Hmm...What's That Smell? Scent Trademarks—A United States Perspective, INTA Bulletin, March 2009, Vol. 64, No. 5.

<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Hmm%E2%80%A6What%E2%80%99sThatSmellScentTrademarks%E2%80%94AUnitedStatesPerspective.asp>

x

Burgunder, Lee B., Trademark Protection Of Live Animals: The Bleat Goes On, The John Marshall Review Of Intellectual Property Law, 2011. (**Atıf şekli: Burgunder**, The Bleat)

Burgunder, Lee B., Trademark Protection of Product Characteristics: A predictive Model, Journal of Public Policy & Marketing, Vol.16/2, Fall, 1997. (**Atıf şekli: Burgunder**, Product Characteristics)

Burton, Helen, The UK Trade Marks Act 1994: An Invitation to an Olfactory Occasion? EIPR 1995.

Buydens, Mireille, L'application des droit de propriété intellectuelle, OMPI, Bruxelles, 2014.

von Büren, Roland, İsviçre Markalar Hukuku, Markalar Hukukunun Avrupa Birliğine Uyumu ve Sorunları Semineri, İTO yay. No.1995-39, 1995, İstanbul.

Calboli, Irene, Betty Boop and the Return of Aesthetic Functionality: A Bitter Medicine Against 'Mutant Copyrights'? Irene CALBOLI Singapore

Management University Institutional Knowledge at Singapore Management University, 2014.

Caldarola, Maria Cristina, Questions relating to abstract colour trade marks: recent developments in Germany, EIPR, Vol.25, 2003.

Camcı, Ömer, Marka Davaları, İstanbul, 1999. (**Atıf Şekli: Camcı, Marka Davaları**)

Can, Yurtoğlu Mücella, Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı, Ankara, 2016.

Carlos, M. Correa, Intellectual Property Rights, The WTO and Developing Countries: The TRIPS Agreement and Policy Options for Developing Countries, London, 2000.

Carpenter, Megan M. / Murphy, Kathryn T., Calling Bulls**t on the Lanham Act: The 2(a) Bar for Immoral, Scandalous, and Disparaging Marks, Louisville Law Review, Vol.49, 2011.

Carvalho, Maria Miguel, The Possibility of Color Registration Per Se, UNIO EU Law Journal, July, 2014.

Casey, Kevin R., “Problem” Trademarks of the Descriptive-Misdescriptive-Deceptive Types, Intellectual Property Law Newsletter, Summer 2002.

Caspar, P.L. van Woensel, Fuhrer Wines at your Local Store: Legal Means against Commercial Exploitation of Intolerable Portrayals, European Intellectual Property Review, Vol.27, 2005.

Cengiz, Dilek, Türk Hukukunda İktibas veya İltibas Sureti ile Marka Hakkına Tecavüz, İstanbul, 1995.

Chai, Moon-Ki, Protection of Fragrances Under the Post Sale Confusion Doctrine, TMR Vol.80, 1990.

Chaudhry, Sarwar Muhammad, Scope of Trademark Protection, Lund, 2007.

Cherpillod, Ivan, Le Droit Suisse des Marques, Lausanne, 2007.

Cherpillod, Ivan, La notion de marque, la nouvelle loi federale sur la protection des marques, CEDIDAC no:27, Lausanne, 1994. (**Atif Şekli: Cherpillod**, la notion)

Cherpillod, Ivan, Note sur l'arrêt "LEGO II (3D)", **sic!**, 2000.

Cherpillod, Ivan, Propriété Intellectuelle, Journal des Tribunaux, JdT 2016 II Poursuite. (**Atif Şekli: Cherpillod**, JdT 2016)

Cherpillod, Ivan, Cours de propriété intellectuelle donné à la faculté de Droit de Lausanne, 1993, Lausanne (**Atif Şekli: Cherpillod**, cours)

Chiranjeev Kohli / Lance Leuthesser / Rajneesh Suri, "Got slogan? Guidelines for creating effective slogans", Business Horizons, Vol.50, Issue 5, 2007.

Christ, Keri, Edifice Complex: Protecting Landmark Buildings as Intellectual Property - A Critique of Available Protections and a Proposal, TMR Vol.92, 2002.

Churovich, Douglas, D., Scents, sense or cents?; Something stinks in the Lanham Act, Saint Louis University Public Law Review, 2001.

Clark, Birgit, General Court refuses 'racist' PAKI trade mark, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol.7, 2012.

Cohen, Jehoram Tobias/von Nispen, Constant/Huydecoper, Tony, European Trademark Law – Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law, Alphen aan den Rijn, 2010.

Coleman, Vivienne, Evidence and Proof of Use in Trade Mark Proceedings Before the UKIPO and EUIPO, 2010.

<http://www.dyoung.com/assets/files/PDFs/TM%20ARTICLES/article-tmevidence.pdf>

Compton, Amanda E., Acquiring a Flavor for Trademarks: There's no Common Taste in the World, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol.8, 2010.

Cook, Trevor, EU Intellectual Property Law, Oxford, 2010.

Cornish, William, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 3rd ed., London, 1996.

Cornish, William / Llewelyn, David, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 5th Edition, London, 2003. (**Atıf Şekli: Cornish/Llewelyn, 5th, 2003**).

Cornu, Emmanuel / Braun, Antoine, Précis des Marques, 5ème éd., Bruxelles, 2009.

Coşkun, Asu Yıldız, Coğrafi İşaretler, Ankara, 2001.

Cour de Cassation, Bulletin des arrêts, Chambres civiles, No.3, Mars, 2008.
https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_arrets_chambres_civiles_2711/

Coverdale, John F., Trademarks and Generic Words: An Effect-on Competition Test, University of Chicago Law Review, Vol.51, 1984.

Cropley, Anne-Marie, The Registration of Scandalous Trade Marks, Intellectual Property Forum, 2008.

Çağlar, Hayrettin, Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara, 2013.

Çağlar, Hayrettin, Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması, FMR, C.7, S.2, 2007. (**Atıf Şekli: Çağlar, Farklı Şekilde Kullanma**)

Çağlar, Hayrettin, Sınaî Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, Ocak 2017. (**Atıf Şekli: Çağlar, Yenilikler**)

Çetinkaya, Murat, İlgili Pazar Kavramı ve İlgili Pazar Tanımında Kullanılan Nicel Teknikler, Ankara, 2003.

Çiftçi, Erman, 556 sayılı KHK'nın 7/1-j ve 7/1-k Bentleri ve AB Hukuku ile Karşılaştırması, Ankara, 2015.

Çiçekçi, Çiğdem, Markaya Özgü Kullanım Kavramı ve Markaya Tecavüz Fiilleri, İzmir 2007.

Çolak, Uğur, Türk Marka Hukuku, 2. Bası, İstanbul, 2014.

Çolak, Uğur, Paris Sözleşmesinin 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri, FMR, 2004, C.4, S.2.

Çolak, Uğur, Markanın Jenerik Hale Gelmesi Nedeniyle Hükümsüzlük Davası, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, Ankara, 2013. (Atıf Şekli: **Çolak**, Jenerik)

Damgacıoğlu, Rüştü Cenk, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Hükümsüzlük veya İptallerinde Mahkemelerce Kanun Hükmünde Kararname Maddelerine Dayanılmasının Mülkiyet Hakkının İhlali Vasıtasıyla Anayasaya Aykırılığı, Fikri Mülkiyet Yıllığı 2014, Ankara, 2016.

Davies, Colin / Davies, Rhiannon, Fighting Controversy in the UK: Morality and a Trade Mark Application, Business Law Review, Vol.24, June, 2003, London, s.137 vd.

Davis, Theodore, H. Jr., Registration of Scandalous, Immoral and Disparaging Matter Under Section 2 (a) of the Lanham Act: can One Man's Vulgarity be Another's Registered Trademark?, TMR Vol.83, 1993. (Atıf Şekli: **Davis**, Registration of Scandalous)

Davis, Jennifer, the Need to leave free for Others to Use and the Trade Mark Common, (ed. Jeremy Phillips / Ilanah, Simon), Trade Mark Use, London, 2005.

Davis, Jennifer, Locating the average consumer: his judicial origins, intellectual influences and current role in European Trade Mark Law, IPQ Vol.2. 2005. (Atıf Şekli: **Davis**, Locating the average consumer)

Dawson, Norma, The Power of Colour in Trade Mark Law, EIPR Vol.23/8, 2001.

de Carvalho, Nuno Pires, The TRIPS Regime of Trademark and Design, 2nd ed., 2011, den Rijn.

Derclaye, Estelle/ Leistner, Matthias, Intellectual Property Overlaps A European Perspective, 2011, Oxford.

Dericioğlu, Kaan M., Coğrafi İşaretler, Legal FSHD, C.3, 2005. (Atıf Şekli: **Dericioğlu**, Coğrafi İşaret)

Desai, Deven R./Rierson, Sandra L., Confronting the genericism conundrum, *Cardozo Law Review*, Vol.28/4, 2007.

Dessemontet, François, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, Lausanne, 2011. (Atıf Şekli: **Dessemontet**, Licence)

Dessemontet, François, Propriété Intellectuelle - Aperçu de jurisprudence, extraits et résumés d'arrêts du Tribunal fédéral, *JdT*, 2010. (Atıf Şekli: **Dessemontet**, Aperçu de jurisprudence)

Dessemontet, François, La Propriété Intellectuelle, CEDİDAC, Lausanne, 2000. (Atıf Şekli: **Dessemontet**, Propriété Intellectuelle)

Dessemontet, François / Dessemontet, Raphaël, La Propriété Intellectuelle en 2011, *JdT* 2012 II Poursuite.

Dessemontet, François, Propriété Intellectuelle, *Journal des Tribunaux*, *JdT* 2012 II Poursuite. (Atıf Şekli: **Dessemontet**, *JdT* 2012)

Dessemontet, François, Propriété Intellectuelle, *Journal des Tribunaux*, *JdT* 2011 II Poursuite. (Atıf Şekli: **Dessemontet**, *JdT* 2011)

Dinwoodie, Graeme B. / Janis, Mark D., *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham, 2008.

Dinwoodie, Graeme/ Gangee, Dev Saif, The Image of Consumer in European Trade Mark Law, University of Oxford, Legal Research Paper Series, 83/2014, 2015.

Dinwoodie, Graeme B., *Trademark and Copyright: Complements or Competitors*, Chicago-Kent College of Law, 2002.

Dinwoodie, Graeme B., The Death of Ontology: A Teleological Approach to Trademark Law, *Iowa Law Review*, 1999. (Atıf şekli: **Dinwoodie**, Teleological)

Dinwoodie, Graeme B., Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State, *Houston Law Review*, Vol.41/3, 2004.

Dirikkan, Hanife, Tanınmış Markanın Korunması, Ankara, 2003.

Dirikkan, Hanife, Tescilli Markayı Kullanma Kulfeti, *Manisa Barosu Dergisi*, Y.17, S.65, Nisan 1998. (Atıf Şekli: **Dirikkan**, Kullanma Kulfeti).

Dođan, Beřir Fatih, Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliđi, FMR, Y.2005, C.5, S.4. (**Atıf řekli: Dođan**, Soyut Renklerin)

Dođan, Beřir Fatih, Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici G Kazanma, Batider, C.XXIV, S.1, Ankara, 2007. (**Atıf řekli: Dođan**, Ayırt Edici G Kazanma)

Dođan, Beřir Fatih, Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gcn Kazanılma Anı, FMR, Y.2008, C.8, S.4. (**Atıf řekli: Dođan**, Kazanılma Anı)

Dođan, Beřir Fatih, Trk, Alman ve Avrupa Birliđi Hukukuna Gre Marka Olamayacak İřaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliđi Sorunu, FMR, 2006, C.6, S.3. (**Atıf řekli: Dođan**, Tescil Edilebilirlik)

Dođan, Beřir Fatih, Perkande Satıř Hizmeti (35.08) Marka Tescilinde Ortaya ıkan Sorunlar ve zm nerileri, FMR, C.9, 2009/1.

Dođanay, İsmail, Trk Ticaret Kanunu řerhi, C.I, 4. Bası, İstanbul, 2004.

Donnellan, Laura, Three dimensional trade marks: the Mars and Lindt cases, EIPR, 2010.

Dnmez, İrfan, En Son İtihatlarla Aıklamalı-Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul, 1987.

Duivenvoorde, Bram B., The Consumer Benchmarks in the Unfair Commercial Practices Directive, 2015, Amsterdam.

Dundov, Vassil Tenchev, The Concept of Relevant Public and its Application in the CTM System, Sofia, 2010.

Dutfield, Graham / Suthersanen, Uma, Global Intellectual Property Law, Cheltenham, 2008.

Dzkaya, řencan zgen, Markaların Benzerliđi Kavramının Yargı Kararlarına Konu Olan Yeniden İnceleme ve Deđerlendirme Kurulu Kararları erevesinde Deđerlendirilmesi, Ankara, 2014.

Eldeniz, Glperi, Ses ve Koku Markaları, Ankara, 2009.

Elias, Bettina, Do Scents Really Signify Source? An Argument Against Trademark Protection for Fragrances, TMR, Vol. 82, 1992.

Eminođlu, Cafer, Marka Sahibinin Tekliđi İlkesi ve Bu İlkenin Markanın Devri Bađlamında İncelenmesi, YBHD, 20016/1.

Epçeli, Sevgi, Marka Hukukunda Karıřtırılma İhtimali, İstanbul, 2006.

Ephratt, Michael, Word marks: Economic, legal and linguistic entities, Revue Internationale de Semiotique Juridique, October 1996, Vol. 9, Issue 3.

Epstein, Michael A., Epstein on Intellectual Property, 5th edition, New York, 2016, 2013 Supplement, §7.02 (B). (**Atıf Şekli: Epstein**, 2013 Supplement)

Er, Turan Hakki, Markanın Dođuşu, Kurumsallařması ve Yeni Marka Formları, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllıđı, İstanbul, 2010.

Erdil, Engin, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2016.

Erel, Şafak, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 3. Bası, Ankara, 2009.

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümleri, 14. Bası, Ankara, 2012.

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, 6. Bası, İstanbul, 1998.

Erem, Turgut, Ticaret Hukuku Prensipleri, C.I, Ticari İşletme, 7. Bası, İstanbul, 1977.

Erlandsson, Linda Annika, The Future of Scents as Trademarks in the European Community, Lund, 2004.

Erođlu, Sevilay, Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili, DEÜHFD, C.5, S.1, 2003. (**Atıf Şekli: Erođlu**, Soyut Renk)

Erođlu, Sevilay, Marka Hakkını Kurucu ve Koruyucu Olarak İnternette İşaretten Yararlanma, Prof. Dr. Kemal Ođuzman'a Armađan, GSÜHFD, İstanbul, 2002. (**Atıf Şekli: Erođlu**, İnternette İşaretten Yararlanma)

Ertan, Nomer N. Füsün, Haksız Rekabet Hukuku, İstanbul, 2016.

Farley, Haight Christine, Stabilizing Morality in Trademark Law, American University Law Review, Vol.63, 2014.

Fehlbaum, Pascal, les Créations du Domaine de la Parfumerie: Quelle Protection?, Genève, 2007.

Fernandez-Novoa, Carlos, El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo, 1995, Madrid.

Ferriz, Maria Luisa Frances, Is There Such a Thing as a Trade Mark for Slogan?, Alicante, 2014.

Fezer, Karl-Heinz, Markenrecht, 3. Auflage, 2001, München.

Fhima, Simon Ilanah, Trade Marks and Free Speech, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 2013.

Firth, Alison, Shapes as Trade Marks: public policy, functional considerations and consumer perception, EIPR, Vol.23, 2001. (**Atf Şekli: Firth**, public policy)

Firth, Alison, Signs, Surfaces, Shapes and Structures – the Protection of Product Design Under Trademark Law, Trademark Law and Theory, (ed. Graeme, B. Dinwoodie/Mark, D. Janis), Cheltenham, 2008. (**Atf Şekli: Firth**, Signs)

Fitoussi, Séverine / Levy Anne, Droit des Marques, un tacite contrat de confiance, la revue des marques, No.83-Juillet, 2013.

Fleck, Lorraine, M., What Makes Sense in One Country May Not in Another: A Survey of Select Jurisdictions re Scent Mark Registration, and a Critique of Scents as Trade-marks, Queen’s University, 2003.

Fletcher, Anthony L., The Paradox Of Aesthetic Functionality, TMR, Vol. 104, 2014. (**Atf Şekli: Fletcher**, The Paradox).

Fletcher, Anthony L., Separating Descriptive Sheep From Generic Goats, TMR, Vol.103, 2013. (**Atf Şekli: Fletcher**, Generic Goat)

Folliard-Monguiral, Arnaud / Rogers, David, The protection of shapes by the Community Trade Mark, EIPR, 2003.

Franko, Nisim, Yargıtay Kararları Açısından Marka İltibası Nedeniyle Haksız Rekabet, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu X, 9 Nisan 1993.

Gabrielides, John / Williams, Thomas, The Sound of Unconventional Marks in the United States, WTR, July-August, 2007.

Gallagher, Thomas A., Nontraditional Trademarks: Taste/Flavor, TMR Vol.105, 2015.

Gaumont-Part, Hélène, Droit de la Propriété Intellectuelle, 3ème ed., Paris, 2013.

Gazzarri, Valentina, Italy: a Zen approach to distinctiveness, WIPR, 2016.

Geiger, Christophe, Trade Marks and Freedom of Expression-The Proportionality of Criticism, International Review of Industrial Property and Copyright Law Review (IIC), 2007.

Gemalmaz, H. Burak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, İstanbul, 2009.

Germain, Kenneth B., Trademark registration under Section 2(a) and 2(e) of the Lanham Act: The Depetion Decision, Fordham Law Review, Vol.44, Issue 2, 1975.

Gevers, Ellen, To Prove: Testing the Truth Evidence and Surveys in TM cases the EU perspective, 2008. http://www.ecta.org/IMG/pdf/gevers_text_1_.pdf

Gezer, Hale Turgay, Tasarımın Tescili, Ankara, 2016.

Ghidini, Gustavo, Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law, 2010, Cheltenham.

Gibbons, Llewellyn Joseph, Semiotics of the Scandalous and the Immoral and the Disparaging: Section 2(A) Trademark Law after Lawrence v. Texas, Marquette Intellectual Property Law Review, Vol.9, 2005.

Gielen, Charles, Substantial value rule: How it come into being and why it should be abolished, EIPR 2014.

Gilliéron, Philippe, ‘‘Radio Suisse Romande’’, Tribunal Fédéral du 30 Novembre 2009, sic!, 2010.

Gilliéron, Philippe, Droit Intellectuel et Internet, Lausanne, 2003 (**Atıf Şekli: Gilliéron, Internet**).

Gilliéron, Philippe, les Divers Régimes de Protection des Signes Distinctifs et leurs Rapports avec le Droit des Marques, Berne, 2000. (**Atıf Şekli: Gilliéron, Divers Régimes**)

Ginsburg, Jane C., See me, feel me, touch me, hea[r] me’’ (and maybe smell and taste me too): I am a trademark - a US perspective’, Trade Marks and

Brands (Ed.: Lionel Bently; Jennifer Davis; Jane C. Ginsburg), Cambridge, 2011.

Gladwin, Rosalyn, Bullshit, I Can't Believe that was Registered, Intellectual Property Forum, 2006.

Goebel, Burkhardt, Trademarks as Fundamental Rights, TMR Vol.99, 2009.

Goebel, Burkhardt / Groeschl, Manuela, Learning to love my Pet – the long road to resolving conflicts between trademarks and Geographical indications, Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications (Ed.: Dev S. Gangjee), Cheltenham, 2016.

Gonzalez, Hernandez Lenin, Functional Shape Marks, Conditions for the Exclusion of Protection and Limits Thereof, Leuven, 2010.

Gorman, Danielle, E. Protecting single color trademarks in fashion after Louboutin, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Vol.30, 2012.

Gökçen, Görkem, Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, Ankara, 2017.

Gökmen, Özlem, Marka Hukukunda Rüçhan Hakkı, Ankara, 2015.

Göle, Celal, Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, Ankara, 1983.

Greene, Kevin Jerome, Trademark Law and Racial Subordination: From Marketing of Stereotypes to Norms of Authorship, Syracuse Law Review, Vol. 58, 2008.

Greenhalgh, Christine / Webster, Elizabeth, Have Trademarks Become Deceptive?, The WIPO Journal: Analysis of Intellectual Property Issues, Vol.6, Issue 2, 2015.

Greig, Cheryl, Public Order and Morality as Grounds of Refusal ‘‘European Concept and Comparative Approach’’, Trefforets, 2012.

Grenier, François M., Grey Marketing: An Overview of Recent Developments, 1991.

<http://www.robic.ca/admin/pdf/303/128-FMG.pdf>

Griffiths, Jonathan, Is There a Right to an Immoral Trade Mark?

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1492117

Griffiths, Andrew, Modernising trade mark law and promoting economic efficiency: an evaluation of the BabyDry judgement and its aftermath, IPQ, 2003.

Grover, Evynne, Trademark Protection of Advertising Slogans: a Modern Perspective, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol. 1, Issue 2, 1991.

Guerrero, Marisol Perez, Shapes Marks and the Complications that Arise for the Registration, Alicante, 2011.

Guggisberg, Gloor Franziska, Die Beurteilung der Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes - Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, **sic!**, 2011. (Atıf Şekli: **Guggisberg, sic!** 2011)

Guidelines For Examination of European Union Trade Marks, Part B, Sec.4, Version 1.00, 23.03.2016. (Atıf Şekli: **EUIPO Guidelines**)

Guidelines For Examination of European Union Trade Marks, Part D, Sec.2, Version 1.0, 01.08.2016 (Atıf Şekli: **EUIPO Guidelines**, Sec.2, Ver. 1.0, 01.08.2016)

Guinsbourg, Jane C., Licensing Commercial Value: From Copyrights to Trademarks and Back, The Law and Practice of Trademark Transactions: A Global and Local Outlook, (ed. Irene Calboli / Jacques de Werra), Cheltenham, 2016.

Guyot, Nicolas, La nouvelle réglementation relative à l'utilisation de mentions du type «Swiss design» ou «Swiss research», **sic!**, 2016.

Gündoğdu, Gökmen, Türk Hukukunda Coğrafi İşaret Kavramı ve Korunması, İstanbul, 2006.

Gündoğdu, Gökmen, 555 Sayılı CoğışKHK'nın Uygulamasında "Ürün" Kavramı ve Bazı Sorunlar, İÜHFİM, C. 63, S.1-2. (Atıf Şekli: **Gündoğdu, Ürün**)

Güneş, İlhami, Ayırt Edici İşaretler ve Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar, Ankara, 2013. (**Atıf Şekli: Güneş**, Ayırt Edici İşaretler)

Güneş, İlhami, Markayı Kullanma ile Öncelik Hakkı Elde Edilmesinin Koşulları, Terazi Hukuk Dergisi, C. 6, S. 61, Eylül 2011. (**Atıf Şekli: Güneş**, Öncelik Hakkı)

Güneş, İlhami, Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, 2. Bası, Ankara, 2013. (**Atıf Şekli: Güneş**, Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları)

Güneş, İlhami, Yanlış veya Yanıltıcı Sloganların Marka Olarak Kullanımı, Reklamlarda Yer Alması ve Tescilleri, Ankara Barosu FMR, C.8, S.2008/4 (**Atıf Şekli: Güneş**, Yanlış veya Yanıltıcı Sloganlar)

Güneş, İlhami, Kullanılmayan Markanın İptali Sorunu, Ankara Barosu FMR, C.8, S.2015/1 (**Atıf Şekli: Güneş**, Kullanılmayan Marka)

Güneş, İlhami, Türkiye’de Marka Verilmesi Usulü, Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Ankara, 2012. (**Atıf Şekli: Güneş**, Marka Verilmesi Usulü)

Güneş, İlhami, Uygulamacı Bakışıyla Marka Hakkının Hükümsüzlüğü, Fikri Mülkiyet Yıllığı 2014, Ankara, 2016. (**Atıf Şekli: Güneş**, Hükümsüzlük)

Gürler, Cemalettin, Takı Tasarımlarında Hukuki Koruma, FMR, C.2, S.2002/4.

Gürzumar, Osman Berat, Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda. Meydana Gelen Gelişmeler, Yargıtay Dergisi, C.20, S.4, 1994.

Halpern, Sheldon W. / Nard, Craig Allen / Port, Kenneth L., Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent and Trademark, 2nd, Hague, 2007.

Hammersley, Faye, M., The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks, Marquette Intellectual Property Law Review, 1998.

Handler, Michael, The Distinctive Problem of European Trade Mark Law, E.I.P.R. Vol.27, 2005.

Harris, Paul, Mega headache for Lego as Advocate General gives opinion, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Oxford Journals Volume 5, Issue 5 May, 2010.

Hart, Tina / Clark, Simon / Fazzani, Linda, *Intellectual Property Law*, 6th ed., Hampshire, 2013.

Harte, Hennig, Die kartellrechtliche Beurteilung von Abgrenzungsvereinbarungen über Warenzeichen, *GRUR*, 1978.

Hasselblatt, Gordian N. / Schneider, Gregor / Heremans, Tom / vd., *Community Trademark Regulation a Commentary*, (ed. Hasselblatt, Gordian), Beck/Hart/Nomos, 2015. (**Atif Şekli: Hasselblatt/Hasselblatt**, Commentary).

Hasselblatt, Gordian N., *Community Design Regulation a Commentary*, (ed. Hasselblatt, Gordian), Beck/Hart/Nomos, 2015. (**Atif Şekli: Hasselblatt**, Design Commentary).

Hatipoğlu, Esra, *Tescilli Markaya İnternet Yolu ile Tecavüz*, 2014, Ankara.

Haugaard, Annick Mottet/Verhulst, Maroussia, *Absolute grounds for refusal: key trademark decisions from the European courts*, Brussels, 2008.

Hawes, James, E., *Fragrances as trademarks*, *TMR*, Vol.79, 1989.

Heal, Madeleine, *What is identical following Reed and Compass?*.

<http://www.5rb.com/wp-content/uploads/2005/11/What-is-Identical-following-Reed-and-Compass.pdf>

Heavner, B. Brett, *Trademark Aesthetic Functionality: A Zombie Apocalypse?*, 2012.

Heinrich, Peter/Ruf, Angelika, *Die Formmarke nach “Lego III “, “Swatch-Uhrenarmand” und nach “Katalysatorträger”*, *sic!*, 2005.

Hidaka, Seiko / Tatchell, Nicola / Daniels, Mark / Trimmer, Bonita / Cooke, Adam, *A Sign of the Times? A Review of Key Trade Mark Decisions of the European Court of Justice and Their Impact Upon National Trade Mark Jurisprudence in the EU*, *TMR*, 2004.

Hinchliffe, Sarah A., Defining the Boundaries of a Scandalous Mark – Perspectives from Australia, the United States, and the United Kingdom, Working Paper, July, 2014.

Hirsch, Ernst, Ticaret Hukuku Dersleri, 2. Bası, İstanbul, 1946. (Atıf Şekli: **Hirsch**, Ticaret Hukuku)

Hirsch, Ernst, Hukuki Bakımdan Fikri Say, C.I, İstanbul, 1942. (Atıf Şekli: **Hirsch**, Fikri Say)

Holah, Mark, The Boundaries of Trademark Protection in The United Kingdom, Trademark World, 2002, No.147.

Holyoak, Jon / Torremans, Paul, Intellectual Property Law, 6th ed., Oxford, 2010.

Holyoak, Jon / Torremans, Paul, Intellectual Property Law, 7th ed., Oxford, 2013. (Atıf Şekli: **Holyoak/Torremans**, 7th, 2013).

Holyoak, Jon / Torremans, Paul, Intellectual Property Law, 8th ed., Oxford, 2016 (Atıf Şekli: **Holyoak/Torremans**, 8th, 2016).

Hopkins, Sarah, Aesthetic Functionality, a Monster the Court Created but Could Not Destroy, TMR, Vol. 102, 2012.

Howell, Robert G., Parallel Importation of Wares and Reputation Spillover: Examples of Transnationalization of Law, Asia-Pacific Legal Development, (ed.Douglas M. Jhonston and Gerry Ferguson), Vancouver, 1998.

Hu, Pi-Chan, A Linguistic Study of the Distinctiveness of a Trademark, Intellectual Property Law & Management, Vol.3, No.1, 2014.

Hudis, Jonathan, Removing the Boundaries of Color, TMR, Vol.86, 1996.

Humphreys, Gordon, Freedom of speech and trademarks: Gauging public sensitivities or curtailing civil liberties?, Fortham IP Conference, 2009. (Atıf Şekli: **Humphreys**, Freedom of speech)

Humphreys, Gordon, Non-conventional Trade Marks: an overview of some of the leading case law of the Boards of Appeal, EIPR, Vol.32, 2010. (Atıf Şekli: **Humphreys**, Non-conventional)

Humphreys, Gordon, A Selective Review of Colour Mark Issues and Case Law in the EU, Fordham, 2014. (Atıf Şekli: **Humphreys**, Colour Mark Issues)

Humphreys, Gordon, Deceit and Immorality in Trade Mark Matters: Does it pay to be bad?, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, vol.2.

İlcalı, Gonca, Coğrafi İşareti Daha İyi Anlamak,

<https://iprgezgini.org/2017/04/02/cografisi-areti-daha-iyi-anlamak/>

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en matière de marques, Berne, 1.7.2014. (Atıf şekli: **IPI Directive**)

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en matière de marques, Berne, 1.1.2017.

(Atıf şekli: **IPI Directive**, 01.01.2017)

Irani, Rita M., The Importance of Record Evidence to Categorize Marks Generic, Descriptive, or Suggestive, TMR Vol.83, 1993.

Isaac, Belinda / Joshi, Rajiv, What does identical mean?, EIPR, 2005.

İlođlu, Neşe, Coğrafi İşaretlerin Tescili ve Denetimi Üzerine Farklı Ülke Sistemlerinin İncelenmesi ve Türkiye Uygulaması, Ankara, 2014.

İmirliođlu, Dilek, Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliđinin Zedelenmesi, Ankara, 2017.

İzmirli, Lale Ayhan, İnternet Ortamında Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali ve Korunması, Ankara, 2012.

Janssens, Marie-Christine, The ‘Toblerone’ chocolate bar case in Belgium, EIPR, 2004, Vol.26.

Jay, Deborah, Genericness Surveys in Trademark Disputes. Evolution of Species, TMR Vol.99, 2009.

Jeanrenaud, Yves, La Nouvelle Loi sur la Protection des Marques, Semaine Judiciaire, Genève, 1994.

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, WIPO, Geneva, 2000.

<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>

Jordan, Kevin M./Jordan, Lynn M. Qualitex Co vs. Jacobsen Products Co. The unanswered question-Can Color ever be inherently distinctive?, TMR, Vol.85, 1995.

Kador, Utz, A Comparative Analysis of U.S. and European Community Case Law Regarding Descriptive Signs, 2012.

Kala, Ahmet, İhtira Beratı'ndan Patent'e Alamet-i Farika'dan Marka'ya Türk Sınai Mülkiyet Hakları Tarihi, Ankara, 2008.

Kale, Serdar, Reklam Sloganlarının Taklide Karşı Korunması, MÜHFD, C.14, S.3.

Kandemir, Zeynep, Vuitton-Google Kararı, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, İstanbul, 2011.

von Kapff, Philipp, Fundamental Rights in the Practice of European Trademark and Design Office (OHIM), Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property, (ed. Gieger, Christophe), Cheltenham, 2015. (**Atıf Şekli: von Kapff, Fundamental Rights**)

von Kapff, Philipp, Concise European Trademark and Design Law, (ed. Gielen, Charles/ von Bomhard, Verena), Rijn, 2011. (**Atıf Şekli: von Kapff, Concise**)

Kappos, David / Völker, Stefan, Colour Marks in the United States and the European Union: History, Landmarks and Evolution, WTR, 2014.

Karaahmet, Erdoğan, Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Anlaşmalar, Avrupa Araştırmaları Dergisi, C.IV, S.1-2, 1995-1996.

Karaca, Osman Umut, Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, Ankara, 2017.

Karadenizli, Başak, Marka Tescilinde Ayırt Edicilik, Tanımlayıcılık Ve Yanıltıcılık Değerlendirmelerinin Türkiye ve Yurt Dışındaki Uygulamaları İle Bunların Karşılaştırılması, Ankara, 2008.

Karadenizli, Hasan Tolga, Yeni Marka Türleri ve Tescil Edilebilirlikleri, Ankara, 2008. (**Atıf Şekli: Karadenizli, Yeni Marka**)

Karahan, Sami, Yeni Marka Hukukumuz ve İlgili Mevzuat, Konya, 1996.
(Atıf Şekli: **Karahan**, Mevzuat)

Karahan, Sami, Süper, Lüks, Süper 1, Ekstra ve Lüks 1 Tanıtma İşaretlerinin Gıda Markalarında Kullanılması Mümkün Müdür?, Ankara Barosu FMR 2001, C.1, S.3. (Atıf Şekli: **Karahan**, Süper, Lüks)

Karahan, Sami, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya, 2002.
(Atıf Şekli: **Karahan**, Hükümsüzlük)

Karahan, Sami, Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımaları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı, C.II, İstanbul, 2001.

Karahan, Sami/Suluk, Cahit/Saraç, Tahir/Nal, Temel, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 4. Bası, Ankara, 2015.

Karahan, Sami/Pekdiñer, Remzi Tamer/Giray, Rabia Eda/Baş, Kadir, Marka Hukuku Mevzuatı, İctihatlı-Notlu, Ankara, 2016.

Karaman, Mutlu, Uluslararası Tescil Sisteminde Madrid Protokolü ve Türkiye Uygulamasında İncelenmesi, Ankara, 2011.

Karan, Hakan / Kılıç, Mehmet, Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara, 2004.

Karapapa, Stavroula, Registering Scents as Community Trade Marks, Vol.100, November-December, 2010.

Karasu, Rauf, Ses Markaları, FMR Y.2007, C.7, S.2. (Atıf Şekli: **Karasu**, Ses Markaları)

Karasu, Rauf, Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları, Batider, Y.2008, C.XXIV, S.3 (Atıf Şekli: **Karasu**, Üç Boyutlu)

Karayağın, Yaşar, Ticaret Hukuku, C.I Giriş-Ticari İşletme, 3. Bası, Ankara, 1968.

Kaya, Mehmet Emin, "TEKBİR" Marka Olabilir Mi? O LA MAZ... Ankara, 2013. (Atıf Şekli: **Kaya**, Tekbir).

Kaya, Arslan, Marka Hukuku, İstanbul, 2006.

Kaya, Arslan, Reklamın Fikri Mülkiyet Hukuku İçindeki Yeri, Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağani, İstanbul, 2002.

Kaya, Arslan, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, Makalelerim I, İstanbul, 2012.

Kaya, Arslan, Gelişmekte Olan Ülkeler Sınai Haklarla İlgili Mevzuatlarını Düzenlerken Neleri Göz Önünde Bulundurmalıdır?, Makalelerim I, İstanbul, 2012.

Kayhan, Şaban, Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı KHK Hükümleri Çerçevesinde Marka Kavramı ve Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, Yargı Dünyası, S.79, 2002.

Keating, W. Byron/ Coltman, Tim, Marketing and the Law: Defending single color trademarks, MPRA No.40491, Munich, 2012.

Keeling, David T., About kinetic watches, easy banking and nappies that keep a baby dry: a review of recent European case law on absolute grounds for refusal to register trademarks, IPQ, Vol.2, 2003.

Keeling, David T., Clearer it could be! Some comments on Recent European Case Law on Slogans as Distinctive Trade Marks, Harmonisierung des Markenrechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl zum 65. Geburtstag am 20. Oktober 2005, ed. von Bomhard, V., et al. (editors), Köln. (**Atıf Şekli: Keeling, Clearer**)

Kelber, Bruce C. "Scalping the Redskins: Can Trademark Law Start Athletic Teams Bearing Native American Nicknames And Images On The Road To Racial Reform?", Hamline Law Review, 1994.

Kemal, Oğuzman/ Öz, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, 13. Bası, İstanbul, 2015.

Kenarlıoğlu, Yasemin, 556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükümünün Anayasa Mahkemesi'nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları, FMR, 2015/1.

Kervankıran, Emrullah, Reklam Sloganları ve Hukuken Korunması, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Ankara, 2013.

Keser, Yıldırım, Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazandırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, MÜSBE, 2014.

Khoury, H. Amir, Three-Dimensional Objects as Marks: Does a ‘‘Dark Shadow’’ Loom Over Trademark Theory?, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol:26, 2008.

Kılıç, Ahmet Hasan, Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmeleri, TFM, S.3/2, 2017.

Kılıçođlu, M. Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, Ankara, 2011.

Kılıçođlu, M. Ahmet, Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, Ankara, 2006.

Kırca, İsmail, Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması, *Batider*, 2003, C.XXII, S.2. (Atf Şekli: **Kırca**, Başvuru)

Kırca, İsmail, Markanın Milletlerarası Tescili (Madrid Sistemi), Ankara, 2005. (Atf Şekli: **Kırca**, Madrid Sistemi)

Kırca, İsmail, Tescilli Markanın Alan Adı Olarak Kullanılması, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armađanı, C.I, İstanbul, 2002. (Atf Şekli: **Kırca**, Alan Adı)

Kieff, F. Scott / Kramer, Robert G. / Kunstadt, Robert M., It's Your Turn, But It's My Move: Intellectual Property Protection for Sports Moves, *Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol. 25, Issue 4 Art. 3, 2008.

Killias, Pierre-Alain, L’application de la Législation Cartellaire au Droit des Marques, Fribourg, 1998.

Kingsbury, Anna F., Market Definition in Intellectual Property Law: Should Intellectual Property Courts Use an Antitrust Approach to Market Definition?, *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* Vol, 8, 2004.

Kitchin, David, *Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names*, 14th ed., London, 2005. (Atf Şekli: **Kitchin**, Kerly’s)

Kleinevoss, Tim, Against the Odds: Non-traditional Trademarks in Germany, *World Trademark Review*, August-September, 2011.

Knaak, Roland, Zur Wirksamkeit und Kündbarkeit von zeichenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, GRUR, 1981.

Koschtial, Ulrike, Die Freihaltebedürftigkeit wegen besonderer Form im europäischen und deutschen Markenrecht, GRUR Int. 2004, 106–12.

Koyuncu, Şerife, Markanın Uluslararası Tescili, İBD Fikri ve Sınai Haklar Özel Sayısı, 2007.

Kökçü Yasaman, Zeynep, Adwords Reklamlarda Bir Başkasına Ait Markanın Aynısının veya Benzerinin Anahtar Sözcük Olarak Kullanımı Tecavüz Teşkil Eder Mi? AB Adalet Divanı Kararları Işığında Tecavüz Kriterleri, Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan, İstanbul, 2017.

Köse, Mutlu Yıldırım/ Tınaz, Canan /Atlı, Tuğçe, Geleneksel Olmayan Markalar, FMR, 2014/2.

Krizman, Lisa K. Trademark Protection for Restaurant Owners: Having Your Cake and Trademarking It Too, TMR Vol.99, 2009.

Kudrjavceva, Jekaterina, Issues surrounding registration of colour trade marks, RGSL Research Papers No. 9, 2012.

Kur, Annette / Dreier, Thomas, European Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials, Cheltenham, 2013.

Kur, Annette, Fundamental Concerns in the Harmonization of (European) Trade Mark, Trademark Law and Theory A Handbook of Contemporary Research (ed: Dinwoodie, Graeme B. / Janis, Mark D.), Cheltenham, 2008. (Atıf Şekli: Kur, Fundamental Concerns)

Kur, Annette, Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality, in Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Research Paper Series No. 11-16, 2011. (Atıf Şekli: Kur, Too pretty)

Kur, Annette, Alles oder Nichts im Formmarkenschutz?, GRUR Int.. 2004.

Kur, Annette, Formalschutz dreidimensionaler Marken – neue Aufgaben für die Markenabteilung des Deutschen Patentamts, DPA 100 Jahre Marken®-Amt, Munich, 1994.

Kur, Annette, Harmonization of the Trademark Laws in Europe: an Overview, IIC, Vol.28, 1997. (Atıf Şekil: Kur, Harmonization)

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder, Medeni Usul Hukuku, 24. Bası, Ankara, 2013.

Küçükali, Canan, Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Ankara, 2009.

Landes, William / Posner, Richard, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Harvard University, London, 2003.

Landes, William / Posner, Richard, the Economics of Trademark Law, Trademark Reporter, Vol.78, 1988. (Atıf Şekli: Landes/Posner, the Economics)

LaLonde, Anne Gilson / Gilson, Jerome, Trademarks Laid Bare: Marks That May Be Scandalous or Immoral, TMR, Vol.101, 2011, s.1476 vd. (Atıf Şekli: LaLonde/Gilson, Laid Bare)

LaLonde, Anne Gilson / Gilson, Jerome, Getting real with non-traditional trademarks: what's next after red oven knobs, the sound of burning methamphetamine, and goats on a grass roof?, TMR, Vol.101, 2011. (Atıf Şekli: LaLonde / Gilson, Getting Real)

LaLonde, Anne Gilson / Gilson, Jerome, Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks, TMR Vol.95, 2005.

(Atıf Şekli: LaLonde / Gilson, Cinnamon)

LaLonde, Anne Gilson, Your are not going to believe this! Deception, Misdescription and Materialty in Trademark Law, TMR, Vol.102, 2012.

Lee, Michelle B., Section 2(a) of the Lanham Act as a Restriction on Sport Team Names: Has Political Correctness Gone Too Far? Sports Law Journal, 1997.

Lee, Thomas R., Trademarks, Consumer Psychology, and the Sophisticated Consumer, Brigham Young University, 2007.

Lefstin, Jeffrey, Does the First Amendment Bar Cancellation of REDSKINS?, Stanford Law Review, 2000.

Levine, Jason K., Contesting the Incontestable: Reforming Trademark's Descriptive Mark Protection Scheme, *Gonzaga Law Review*, Vol.41, 2005/6.

Llewelyn, David, struggling for coherence: A review of Recent Developments in European Trade Mark Law, *Australian Intellectual Property Journal*, Vol.17, No.1, February, 2006.

Liebman, Yvette Joy, Rethinking Trademark Functionality as a Question of Fact, *TMR*, 2014.

Linford, Jake, A Linguistic Justification for Protecting "Generic" Trademarks, *Yale Journal of Law & Technology*, Vol.17, 2015.

Loch, David, Scandalous and Offensive Trade Marks: Walking a fine line.

<http://www.fisheradamskelly.com.au/2015/09/scandalous-and-offensive-trade-marks-walking-a-fine-line/>

Loughlan, Patricia, Oh Yuck! The Registration of Scandalous Trade Marks, *Intellectual Property Forum*, 2006.

Luchsinger, Martin, Dreidimensionale Marken, Frommarken und Gemeingut, *sic!*, 1999.

Luis, Nathalie, Application Procedure word marks, 3d marks, design marks, &GIS to file or not to file- Answers from the Industry, ECTA 32th annual conference, Bucharest 19-22 June 2013.

Lunell, Erika, Protection of Non-Registered Trademarks in Sweden and EU, *National Developments in the Intersection of IPR and Competition Law* (ed: Hans Henrik Lidgard), 2011, Portland.

Lunsford, Julius, R., Distinctive Packages and Slogans are Registrable on the Principle Register, *Trademark Reporter*, 1955.

Lutz, Schmidt, Definition of a Trade Mark by the European Trade Marks Regime—A Theoretical Exercise?, *IIC*, Vol.30, 1999.

Macera, John, S. / Finlayson, Adele, J., Eccentric Trade-Marks, Smells and Bells Grooves and Moves, 2003.

<http://www.macerajarzyna.com/pages/publications/SmellsBells.pdf>

Maniatis, Spyros / Botis, Dimitris, Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence, London, 2010.

Manning, Colin Edward, Moral Bars on Trade Mark Registration, College Cork, 2016.

Mantrov, Vadim, EU Law on Indications of Geographical Origin: Theory and Practice, 2015, Riga.

Maradan, Claudia, Les accords de coexistence en matiere de marques, Etude de droit des marques et de droit des obligations, Lausanne, 1994,

Marais, Marie-Françoise / Lachacinski, Thibault, L'application des Droits de Propriété Intellectuelle: Recueil de Jurisprudence, Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle, OMPI, 2008.

Marbach, Eugen, Die Verkehrskreise im Markenrecht, **sic!**, 2007.

Marbach, Eugen / Mühlstein, Michel, Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren / Autres arrêts en matière d'enregistrement ou d'opposition à des enregistrements de marques, **sic!**, 2009.

Marbach, Eugen / Mühlstein, Michel, Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren / Autres arrêts en matière d'enregistrement ou d'opposition à des enregistrements de marques, **sic!**, 2011.

Marbach, Eugen / Mühlstein, Michel, Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren / Autres arrêts en matière d'enregistrement ou d'opposition à des enregistrements de marques, **sic!** 2010.

Marbach, Eugen / Mühlstein, Michel, Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren / Autres arrêts en matière d'enregistrement ou d'opposition à des enregistrements de marques, **sic!** 2013.

Marbach, Eugen/Mühlstein, Michel, Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren / Autres arrêts en

matière d'enregistrement ou d'opposition à des enregistrements de marques, **sic! 2014.**

Marteau-Roujou de Boubée, Isabelle, Les Marques Déceptives, Droit Français, Droit Communautaire, Droit Comparé, CEIPI, Litec, Paris, 1992.

Martin, Juan Suarez, AB'de Marka Sistemi, Ofis Öncesi Hazırlıklar, Avrupa Birliği'nde Marka ve Tasarım Koruma Yolları, İTO, 2003-46.

Mathély, Paul, Le nouveau droit français des marques, Paris, 1994.

Matty, Lesley, Rock, Paper, Scissors, Trademark? A Comparative Analysis Of Motion As A Feature Of Trademarks In The United States And Europe, *Cardozo Journal of Intellectual Property & Competition Law*, 2006.

Max, Theodore C., Coloring Outside the Lines in the Name of Aesthetic Functionality: Qualitex, Louboutin, and How the Second Circuit Saved Color Marks for Fashion, *TMR*, Vol.102, 2012.

McCarthy, Thomas, Trademarks and Unfair Competition, 2nd ed., San Francisco, 1984.

McCormick, Kevin K., Ding you are now free to register that sound, *TMR* Vol.96, 2006.

McCormick, Tracey, Will Traffix Fix the Splintered Functionality Doctrine?, *Houston Law Review*, Vol.40, 2003.

McCutcheon, Jani, The Registration of Sounds and Scents as Trade Marks under Australian Law *Intellectual Property Quarterly*, 2004.

McKenna, Mark, P., Teaching Trademark Theory Through The Lens of Distinctiveness, *Saint Louis University Law Journal*, Vol.52.

McLean Willajeanne, F., The Birth, Death, And Renaissance Of The Doctrine Of Secondary Meaning In The Making, *American University Law Review*, vol.42, 1993.

Meier, Eric / Fraefel, Stefan / Gilliéron, Philippe, Propriété Intellectuelle, Commentaire Romand, (éd.Jacques de Werra, Philippe Gilliéron) Bâle, 2013. (Atıf Şekli: Werra/Gilliéron, Commentaire)

Meier, Eric / Guggisberg, Gloor Franziska, le caractère distinctif: condition pour l'enregistrement d'un nom géographique en tant que marque, Gedanken zum Schutz von geografischen Zeichen Festschrift für J. David Meisser zum 65. Geburtstag, Bern, 2012.

Meier, Eric, Motifs absolus d'exclusion: La Notion du domain public dans une perspective comparative, **sic!**, numéro special 125 ans de dépôts de marques, 2005. (**Atıf Şekli: Meier, sic!**, numéro spécial)

Meier, Eric, Les nouvelles Directives en matière de marques de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, **sic!**, 2017. (**Atıf Şekli: Meier, sic!**, 2017)

Melton, Carol A., Generic Term Or Trademark?: Confusing Legal Standards And Inadequate Protection, The American University Law Review, Vol:29.

Memiş, Tekin, BGH 21.09.2000-I ZB 35/98-SWISS ARMY KARARI, e-akademi, Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Temmuz S.5, 2002. (**Atıf Şekli: Memiş, Swiss Army**)

Memiş, Tekin, Örneklerle Zayıf Marka Kavramı, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, 2012, Ankara, 2013. (**Atıf Şekli: Memiş, Zayıf Marka**)

Memiş, Tekin / Bozbel, Savaş, Marka ve Haksız Rekabet Hukuku Bakımından *Adwords* Reklamlar, e-akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S.81, 2008.

Memişoğlu, S. Özgür, The Impact of Distinctiveness Requirement on the Registration of Advertising Slogans as Trademark in the Light of Swiss, French and the EU Court Decisions, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, C.8, S.20, 2016.

Memişoğlu, S. Özgür, Marka Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Yükümlülükleri, Legal FSHD, Y.5, S.19, 2009. (**Atıf Şekli: Memişoğlu, Marka Lisans**)

Mengenli, Özge Akın, Topluluk Markası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2010.

Meran, Necati, Marka Hakları ve Korunması, 3. Bası, Ankara, 2014. (**Atıf Şekli: Meran, 2014**)

Mezulanik, Eleni, The Status of Scents as Trademarks: An International Perspective, *Inta Bulletin*, 01.01.2012, Volume. 67, N.1, s.6.

<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheStatusofScentsasTrademarksAnInternationalPerspective.aspx>

Michaels, Amanda / Norris, Andrew, A Practical Guide to Trade Mark Law, 4th ed., London, 2010.

Michaux, Benoît, Cumuls et Convergences Dans la Protection des Droits Intellectuels, *Actualités en Droits Intellectuels*, (coordinateur: Benjamin Docquir), Bruxelles, 2015.

Miller, Arthur R. / Davis H. Michael, Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright in a Nutshell, 5th ed., 2012, St.Paul.

Mireles, Michael S., Aesthetic Functionality, *Texas Intellectual Property Law Journal*, Vol.155, 2013.

Miriam, Sahlfeld / Bigler, Kathrin, Überblick über die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich des geistigen Eigentums im Jahre 2009, *sic!*, 2010.

Moir, Diane, E., Trademark Protection of Color Alone: How and When Does a Color Develop Secondary Meaning and Why Color Marks Can Never Be Inherently Distinctive, *Touro Law Review*, Vol.27, No.2, 2011.

Monteiro, Christina S., A Nontraditional Per-Spectrum: The Touch of Trademarks, *INTA Bulletin*, Vol.65, No.11, 2010.

Moran, Fatmanur, Marka Hukukunda Rüçhan Hakkı, İzmir, 2009.

Moroğlu, Erdoğan, Karşılaştırmalı Reklam ve Yargıtay Kararları, Makaleler, İstanbul, 2010.

Mutimear, Jane / McCulloch, Shirley, Nestlé's struggle to register part of its famous slogan receives a welcome boost from the European Court of Justice, 2005.

<http://www.twobirds.com/en/news/articles/2005/nestles-struggle-to-register-part-of-its-famous-slogan-receives-a-welcome-boost-from-ecj>

Mutluođlu, Tarık, Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması, Ankara, 2010.

Narula, Ranjan / Bakhru, Rachna, A Guide to Pitch Perfect Sound, Managing Intellectual Property, Vol. 31, 2008.

Nilsson, Jennie, Are Colours Worth Protecting? An Examination of Abstract Colour Marks' Scope of Protection, Jönköping, 2009.

Nomer, Füsün N., Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Reklam Amaçlı Kullanılması ve VW-Audi örneđi, Prof. Dr. Ergin Nomer'e Armađan, Milletlerarası Hukuk Bülteni, Y.22, S.2, İstanbul, 2002.

Nomer, Füsün, Tanınmış Marka: Nike, Prof. Dr. Erdoğan Morođlu'na 65. Yaş Günü Armađanı, İstanbul, 1999.

Nordell, Per Jonas, Distinctive Character in Compound Trademarks, National developments in the Intersection of IPR and Competition Law – From Maglite to Pirate Bay, (ed.: Lidgard, Hans Henrik), Oxford, 2011.

Norman, E. Helen, Intellectual Property Law, 2nd ed., Oxford, 2014.

Noth, Michael G. / Bühler, Gregor / Thouvenin, Florent / Holzer, Simon / Wang, Marcus / Aschmann, David, (éd.Florent Thouvenin), Markenschutzgesetz (MSchG), Commentaire Stämpfli, Berne 2009. (**Atıf Şekli: Thouvenin**, MSchG).

Noth, Michael, Gedanken zur Sittenwidrigkeit von Madonna- BGE 4A_302/2010, **sic!** 2011. (**Atıf Şekli: Noth, sic!** 2011)

Noyan, Erdal, Marka Hukuku, 1. Bası, Ankara, 2003. (**Atıf Şekli: Noyan**, 2003)

Noyan, Erdal, Marka Hukuku, 4. Bası, Ankara, 2009. (**Atıf Şekli: Noyan**, 2009)

Noyan, Erdal/Güneş, İlhami, Marka Hukuku, 5. Bası, Ankara, 2015.

Nusser, M. Raphael, Switzerland: Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883, art.6; Code of Obligations, art.20- 'Madonna', IIC, 2012.

Ocak, Nazmi, Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Ankara, 1998.

Oğuz, Arzu, Bir Sınai Hak Türü Olarak Coğrafi İşaret Koruması, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y.5, S.19.

Oğuzman, Kemal/ Barlas, Nami, Medeni Hukuk, 12. Bası, İstanbul, 2005.

Oğuzman, Kemal /Öz, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, 13. Bası, İstanbul, 2015.

Okutan-Nilsson, Gül, Sesler, Renkler ve Kokular Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Avrupa Toplulukları Mahkemesinin Üç Kararı, Prof. Dr. Gülören Tekinalp'e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Y.23, S.1-2, 2003.

Ongan, Burak, Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu, Ankara, 2007.

Omağ, Merih Kemal, Marka Hukuku ile Rekabet Hukuku Açısından Marka ve Korunması, Hukuk Araştırmaları Dergisi HAD, C.6, S.1-3, 1991.

Oppenhoff, Walter, Vorrechtserklärungen – problemos?, GRUR 1968.

Ortan, Ali Necip, Patent Lisansı Sözleşmesi, Ankara, 1979.

Oytaç, Kutlu, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku (Endüstriyel Tasarımlar İçerikli), 2. Bası, İstanbul, 2002. (Atıf Şekli: **Oytaç**, Karşılaştırmalı)

Oytaç, Kutlu, Son Uluslararası Değişiklikleri ile Mukayeseli Markalar Hukuku, İstanbul, 1999. (Atıf Şekli: **Oytaç**, Markalar Hukuku)

Oytaç, Kutlu, Marka Hukuku Korunmasının Endüstriyel Tasarım ve Haksız Rekabet Hükümleri ile Birlikte Ele Alınması, FMR 2003, C.3, S.2. (Atıf Şekli: **Oytaç**, Endüstriyel Tasarım)

Öçal, Akar, Türk Hukukunda Markaların Himayesi, Ankara, 1967.

Öçal, Akar, Marka Hukukunda Rengin Önemi, Ankara Barosu Dergisi, C.XXV, 1968. (Atıf Şekli: **Öçal**, Rengin Önemi)

Özarmağan, Müge, Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi, İstanbul, 2008.

Özbilen, Arif Barış, Turuncu Rengin Topluluk Markası Olarak Tescil Talebine İlişkin Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İkinci Dairesinin 21 Ekim 2004 Tarihli Kararı (Çeviri)”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.9, S.18, Güz 2010.

Özcan, Mehmet, Avrupa Birliği’nde Fikri ve Sınai Haklar, Ankara, 1999.

Özdal, Şule, 556 sayılı KHK’nın 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, İstanbul, 2005.

Özdal, Şule, Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, İstanbul Barsou Dergisi, Özel Sayı, Temmuz 2007. (**Atıf Şekli: Özdal**, Marka Olarak)

Özdemir, Sahibe Oktay, Fikri Nitelikteki Sınai Değerler Üzerindeki haklar ile Bunlara İlişkin Verilen Lisansın Hukuki Niteliği, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul, 2004.

Özdilek, Yurdaer, Markanın Kullanımla Ayırt Edici Nitelik Kazanması, Onbirinci Hukuk Dairesinin Konuya İlişkin İki Yeni Kararının değerlendirilmesi, Hüseyin Ülgen’e Armağan, C.I, İstanbul, 2007.

Özel, Çağlar, Marka Lisansı Sözleşmesi, Ankara, 2002.

Özer, Fatma, Sınai Mülkiyet Kanunu Neler Getirdi?, Ankara, 2017.

Özgür, Didem, Avrupa Birliği Hukukunda Alkollü Sert İçkilerin Üzerindeki Coğrafi İşaretlerin Korunması, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, DEÜHFD, C. 16 Özel Sayı, 2015. (**Atıf Şekli: Özgür**, Sert İçki)

Özgür, Didem, Coğrafi İşaretlerin Korunması: Avrupa Birliği’ndeki Hukuki Çerçeve Ve Türkiye Uygulaması, İzmir, 2011. (**Atıf Şekli: Özgür**, Coğrafi İşaret)

Özkök, Başak, Marka Başvurusunun Yayımına İtiraz Aşamasında Kullanımın İspatı Talebi, Terazi Hukuk Dergisi, Fikri Mülkiyet Hukuku Özel Sayısı, C.12, S.128, 2017.

Özsunay, Ergun, 551 sayılı “Markalar Kanunu” Döneminde Markalara İlişkin Önemli Sorunlar ve “Markaların Korunması Hakkında KHK/556” İle Öngörülen Çözüm ve Yenilikler, Markalar Hukukunun Avrupa Birliğine

Uyumu ve Sorunları Semineri, İTO yay. No.1995-39, 1995, İstanbul. (**Atıf Şekli: Özsunay**, Markalar Kanunu)

Özsunay, Ergun, Avrupa Birliğinde Marka Hukukunun Uyumlaştırılması AT Yönergesi Üzerine Düşünceler, Selim Kaneti'ye Armağan, İstanbul, 1996. (**Atıf Şekli: Özsunay**, Marka Hukukunun Uyumlaştırılması)

Özsunay, Ergun, Türk Hukukunda Takma Adın Korunması, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay'ın Hatırasına Armağan, İstanbul, 1999.

Öztan, Fırat, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara, 2008.

Öztek, Selçuk, İlaç Markaları Arasında İltibas ve Türk Markalar Hukukunun Çözümlememiş Bazı Genel Sorunları, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.6, S.1-3, 1991(**Atıf Şekli: Öztek**, İltibas)

Öztek, Selçuk, İlaç Markaları, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S.4, 2004. (**Atıf Şekli: Öztek**, İlaç Markaları)

Öztek, Selçuk, Türk Marka Hukukunda Benzer Mal ve Hizmet Kavramı, Prof. Dr. Turgut Akıntürk'e Armağan, İstanbul, 2008. (**Atıf Şekli: Öztek**, Benzer Mal ve Hizmet Kavramı)

Öztrak, İlhan, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, Ankara, 1971.

Öztürk, Özge, Koku Markası, FMR, Y. 7, C. 7, S. 2007/2. (**Atıf Şekli: Öztürk**, Koku Markası).

Pace, Kimberly A., The Washington Redskins Case and The Doctrine of Disparagement: How Politically Correct Must a Trademark Be?, Pepperdine Law Review, Vol.22, 1994.

Papapanagiotou, Maria, Refusal to Register an Immoral Mark. Ethical or Not?

[http://www.academia.edu/6982648/Refusal to Register an Immoral Mark. Ethical or not](http://www.academia.edu/6982648/Refusal_to_Register_an_Immoral_Mark._Ethical_or_not)

Paslı, Ali, Fikri Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları, FMHD, C.1, S.3, İstanbul, 2006. (**Atıf Şekli: Paslı**, Hükümsüzlük)

Paslı, Ali, Anayasa Mahkemesinin Son Dönemdeki İptal Kararlarının Marka Hukukumuzda Etkisi: Boşluk Var Mı?, Legal FSHD, C. 12, S. 46, 2016. (**Atıf Şekli: Paslı**, Boşluk Var Mı?)

Paslı, Ali, Anayasa Mahkemesi'nin MarkKHK m.14'ü İptal Kararı'nın Etkisi: Kullanmama Gerekçesine Dayalı Hükümsüzlük/İptal Davaları Düşecek Mi?, (**Atıf Şekli: Paslı**, İptal Kararının Etkisi) http://www.ticaretkanunu.net/makale-25/#_ftn1

Paslı, Ali, Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri, İstanbul, 2014.

Paslı, Ali / Soykan, İsmail Cem, Marka Tescilinde 35.08. Sınıfın Anlamı ve Kapsamı, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, C.II 2010, İstanbul, 2011.

Passa, Jérôme, Droit de la Propriété Industrielle, Tome 1, 2ème édition, Paris, 2009.

Pattishall, W. Beverly / Hilliard, C. David / II Welch, Joseph Nye, Trademarks and Unfair Competition, New York, 1998.

Pehlivan, Hakan, Marka Tescilinde Mal ve Hizmet Sınıflandırmasında Yapılacak Değişiklikler “Nice Sınıflandırma Sistemi 11. Versiyon”, FMR, Dünya Fikri Mülkiyet Günü Özel Sayısı, Y.18, C.19, 2017/1.

Pekdiñer, Tamer, Marka Hakkı ve Korunması, MÜSBE, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2001.

Pekdiñer, Tamer, Yargıtay Kararları çerçevesinde Marka Hükümsüzlük Davalarında Zarar Gören Kişiler, TFM, 2015/1. (**Atıf Şekli: Pekdiñer**, Zarar Gören Kişiler).

Pekdiñer, Tamer / Gündoğdu, Gökmen, Dini Değer ve Sembolleri İçeren Markaların Tescili (556 sayılı KHK m.7/I(j) Bendi), Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y.2011, C.7, S.28.

Pérot-Morel, Marie-Angèle, La dégénérescence des marques par excès de notoriété. In: Droit de la propriété industrielle – Mélanges en l'honneur de Daniel Bastien. Vol. 2. Paris, 1974. (**Atıf Şekli: Pérot-Morel**, La Dégénérescence)

Pérot-Morel, Marie-Angèle, La Propriété des Marques de Fabrique, de Commerce et de Service en Droit Italien et Français, Revue Internationale de Droit Comparé, Vol.24, No.1, 1972. (**Atıf Şekli: Pérot-Morel**, La Propriété des Marques).

Pérot-Morel, Marie-Angèle, les difficultés relatives aux marques de forme et quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire, Rivista di Diritto Industriale, 1996/6. (**Atıf Şekli: Pérot-Morel**, les difficultés).

Pfeiffer, Tim, Descriptive trade marks - The impact of the Baby-Dry case considered EIPR, 2001.

Pflüger, Martin, Paris Convention for the Protection of Intellectual Property, Concise International and European IP Law, (ed.: T. Cottier / P. Veron) Alphen aan den Rijn, 2011.

Piaget, Emmanuel, L'influence de la jurisprudence communautaire sur l'interprétation des lois suisses relatives à la propriété intellectuelle: argument contraignant ou simple aide à l'interprétation?, **sic!**, 2006.

Pierce, Charles Sanders, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Harvard, 1934.

Phillips, Jeremy, Trade Mark Law – A Practical Anatomy, Oxford, 2003.

Phillips, Jeremy/Ilanah, Simon, No Marks for Hitler: A Radical Reappraisal of Trade Mark Use and Political Sensitivity, European Intellectual Property Review, 2004.

Phillips, Jeremy, Trade mark law and the need to keep free, IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol.36, 2005. (**Atıf Şekli: Phillips**, the need)

Phillips, Ron, A Case for Scandal and Immorality: Proposing Thin Protection of Controversial Trademarks, Baltimore Intellectual Property Law Journal, 55, 2008. (**Atıf Şekli: Phillips**, Controversial Trademarks)

Pınar, Hamdi, Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Haklarının Önemi ve Türkiye, İstanbul, 2004.

Pila, Justine / Torremans, Paul, European Intellectual Property Law, 2016, Glasgow.

Polater, Salih, Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasa'ya Uygunluğu Sorunu, C.14, S.160, 2016.

Poler, Alja, Slogan Trade Marks, Leiden, 2006.

Pollaud-Dulian, Frédéric, La Propriété Industrielle, Paris, 2011.

Popov, Živa, Appraising the Distinctiveness of Different Categories of Trade Marks in EC Law, Lund, 2009.

Poroy, Reha, Avrupa Ekonomik Topluluğunda Rekabet Hukuku, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Çeşitli Hukuki Sorunlar Üzerine Konferanslar, İstanbul, 1973. (Atıf Şekli: **Poroy**, Rekabet Hukuku)

Poroy, Reha / Tekinalp, Ünal, Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar, Haluk Tandoğan Anısına Armağan, Ankara, 1990.

Poroy, Reha / Yasaman, Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, 14. Bası, İstanbul, 2012.

Port, Kenneth L., On Nontraditional Trademarks, Northern Kentucky Law Review, Vol.38/1, 2012.

Poulsen, Anders Michael, Challenges with 3D marks, WTR, November, 2014.

Quaedvlieg, Antoon, Overlap/relationship between copyright and other intellectual property rights, research handbook on the Future of EU Copyright (ed. Estelle Derclaye), Cheltenham, 2009.

Quynh, Nguyen Nhu, Special Trade Marks -Legislation And The Situation In The European Community, Lund, 2002.

Radler, Daniel, G., The European Community Trade Mark: Is It Worth The Bother?, Marquette Intellectual Property Law Review, Vol.181, 1997.

Raikkonen, Eeva Liisa, A Brave New Word: A Neologism's Dangerous Path to EU Trade Mark Registration, Leuven, 2011.

Ramsey, Lisa P., Descriptive Trademarks and the First Amendment, University of San Diego Law and Economics Research Paper, No.9, May, 2005.

Reingraber, Tom, Public order and morality as grounds for refusal within trademark law: European and comparative approach, Katholieke Universiteit Leuven, Brussel, 2012.

Resolution on Protectability of Touch Marks, INTA Board of Directors, 2006. <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofTouchMarks.aspx>

Rest, Elizabeth J., Lost in Translation: A Critical Examination of Conflicting Decisions Applying the Doctrine of Foreign Equivalents, Vol.96, No.6, 2006.

Ritscher, Michael, Note sur l'arrêt Lego III (3 D), **sic!**, 2003.

Rideau, Camille, Position Mark, A Category of Signs Eligible for Trademark Protection? Different Standards of Examination, Different Scope of Protection?, CEIPI, 2009/2010.

Roth, E. Melissa, Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue: A New Tradition In Nontraditional Trademark Registrations, Cardozo Law Review, 2005.

Roujou de Boubée, Isabelle, Signes illicites ne pouvant constituer des marques valables, Jurisclasseur Fasc. No. 7115, 2013.

Rudloff, Lea, Le Consommateur Trompé par les Marques de Produits et Services, Strasbourg, 2014.

Ruedin, Pierre-Emmanuel / Tissot, Muriel, La jurisprudence en matière de propriété intellectuelle rendue par le Tribunal administratif fédéral en 2012, **sic!** 2013.

Rüetschi, David / Stauber, Demian, Eintragung und Schutz abstrakter Farbmarken , **sic!** 2006.

Rüzgar, Eser, Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi, İstanbul, 2013.

Sağlam, Mehmet Adil, Türk Markalar Kanunu Şerhi ve Tatbikatı, Ankara, 1973.

Sahay, Vatsala, Conventionalising Non-conventional Trademarks of Sounds and Scents: A cross jurisdictional study, Nalsar Student Law Review, Vol.128, 2011.

Sakmar, Ata, La Protection des Marques en Turquie (La Législation turque en Matière de Protection des Marques), GÜHFD, Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan, İstanbul, 1/2002.

Sakulin, Wolfgang, Trademark Protection and Freedom of Expression, Alphen aan den Rijn, 2011.

Sapherstein, Michael B., The Trademark Registrability of The Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis.

<http://bciptf.org/wp-content/uploads/2011/07/48-THE-TRADEMARK-REGISTRABILITY-OF-THE-HARLEY.pdf>

Sasvari, Gabriella, Hungary: Trade and Service Marks – Use of Name “Stalin” - Whether Contrary to Public Morality, Entertainment Law Review, 2004.

Scardamaglia, Amanda, Are you Nuckin Futs? Registering “Scandalous” Trade Marks in Australia, European Intellectual Property Review, 2012.

Scassa, Teresa, Antisocial Trademarks, TMR, Vol. 103, No.5, 2013.

Schmidt-Pfitzner, Jan H., WTO: Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, (ed. Stoll, Peter-Tobias / Busche, Jan / Arend, Katrin), 2009, Leiden.

Schmidt-Szalewski, Joanna / Pierre, Jean-Luc, Manuel Droit de la Propriété Industrielle, 4ème édition, Paris, 2007.

Schmidt-Szalewski, Joanna, The International Protection of Trademarks After The TRIPS Agreement, Duke Journal of Comparative & International Law, 1998, Vol.9-189.

Schober, Natalie, The Function of a Shape an Absolute Ground of Refusal, IIC, Munich, 2013.

Schulze, Charlotte, Registering Colour Trade Marks in the European Union, EIPR, Vol.25, 2003.

Schulyok, Felix, The exclusion from protection of functional shapes under the trade mark law of the EU, Lund University, 2010.

Schwender, Danwill, Congressional Trademark Delusion: Section 2(A) Expands The Unclean Hands Doctrine Too Far, IDEA 48, 2008.

Sekmen, Orhan, Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, Ankara, 2013.

Senftleben, Martin, Free Signs and Free Use – How to Offer Room for Freedom of Expression Within the Trademark System, Amsterdam, 2013. (Atıf Şekli: Senftleben, Free Signs)

Senftleben, Martin, Trademark Law and the Public Domain, Amsterdam, 2013. (Atıf Şekli: Senftleben, Public Domain)

Seville, Catherine, EU Intellectual Property Law and Policy, Cheltenham, 2009 (Atıf Şekli: Seville, 2009).

Seville, Catherine, EU Intellectual Property Law and Policy, 2nd ed, Cheltenham, 2016 (Atıf Şekli: Seville, 2nd, 2016)

Shambarta, Marilena, Can non-traditional signs, such as colours, scents and sounds be protected under Trade Mark law? If not, what are the alternatives to do so? A comparative analysis between Europe and United States of America.

http://www.mslawyers.eu/images/publication_documents/Can_non-traditional_signs,_such_as_colours,_scents_and_sounds_be_protected_under_Trade_Mark_Law.pdf

Simon, David, A., Register Trademarks and Keep the Faith: Trademarks, Religion and Identity, IDEA Intellectual Property Law Review, Vol.49, No. 2.

Simon, Ilanah, What's cooking at the CFI? More Guidance on descriptive and non distinctive trade marks, EIPR, Vol.25/7, 2003.

Sirinelli, Pierre / Durrande, Sylviane / Latreille, Antoine, Code de la Propriété Intellectuelle, 9ème Edition, Paris, 2009.

Smith, Regan, Trademark Law and Free Speech: Protection for Scandalous and Disparaging Marks, Harvard Law Review, Vol.42, 2007.

Soyak, Alkan, Fikri ve Sinaî Mülkiyet Hakları: Tanımı, Tarihsel Gelişimi Ve GOÜ'ler Açısından Önemi, Legal FSHD, Yıl:1, Sayı:1, 2005.

Soybaş, Onur, Markanın Ayırt Edici Niteliği: Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın C-421/13 sayılı Kararı, TFM, C.2, 2016/2.

Sreenivasulu, N. S. Law Relating to Intellectual Property, 2013, Gurgaon.

Sreepada, Sunila, The New Black: Trademark Protection for Color Marks in the Fashion Industry, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol.19, 2009.

Suluk, Cahit, Tasarım Hukuku, Ankara, 2003.

Suluk, Cahit, Sınai Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi, FMHD, C.1, S.3, İstanbul, 2006. (**Atıf Şekli: Suluk**, Hükümsüzlük)

Suluk, Cahit / Orhan, Ali, Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, C.II, İstanbul, 2005.

Suluk, Cahit/Karahan, Sami/Saraç, Tahir/ Nal, Temel, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara, 2015.

Suluk, Cahit/Karasu, Rauf/Nal, Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara, 2017.

Summerfield, Craig, Color as a Trademark and the Mere Color Rule: The Circuit Split for Color Alone, Chicago-Kent Law Review, Vol.68, 1993.

Stern, Jacqueline, Genericide: Cancellation of a Registered Trademark, Fordham Law Review, Vol. 51, 1983, Issue 4.

Stolte, Keith M., Functionality Challenges to Incontestable Trademark Registrations Before And After The Trademark Law Treaty Implementation Act, TMR 92, 2002.

Strobele, Paul, The registration of new trademark forms, IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law, Vol.32/2, 2001.

Szabo, Stefan, Swiss Army Cheese (fig.), Bemerkungen zum Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 25. September 2002, **sic!**, 2003.

Şanal, Osman, Markanın Hükümsüzlüğü, Ankara, 2004.

Şehriali Çelik, Feyzan Hayal, İltibastan Kötüniyetli Tescile Paskalya Tavşanlarının Hikayesi, Batider, C.XXVII, S.3, 2011. (**Atıf Şekli: Şehriali Çelik**, Paskalya)

Şehriali Çelik, Feyzan Hayal, Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, Ankara, 2014. (**Atıf Şekli: Şehriali Çelik**, Haksız Rekabet)

- Şener, Oruç Hami**, Ticari İşletme Hukuku, Ankara, 2016.
- Şenocak, Kemal**, Soyut Renk Markaları, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, Ankara, 2003.
- Şenocak, Kemal / Hanedan, Refik Cemal**, Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Tuğrul Ansay'a Armağan, Ankara, 2006.
- Tait, John V.** Trademark Regulations and the Commercial Speech Doctrine: Focusing on the Regulatory Objective to Classify Speech for First Amendment Analysis, Fordham Law Review, Vol.67, 1998.
- Tatar, Dilara Buket**, Mülkiyet ve Fikri Mülkiyetin Felsefi Temelleri, Ankara, 2014.
- Taylan Çamlıbel, Esin**, Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara, 2001.
- Tekil, Fahiman**, Ticari İşletme Hukuku, 3. Bası, İstanbul, 1997.
- Tekinalp, Ünal**, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, İstanbul, 2012.
- Tekinalp, Ünal**, Ayırt Edici Nitelik Kazanma, Prof. Dr. Fahiman Tekil'in Anısına Armağan, İstanbul, 2003. (**Atıf Şekli: Tekinalp**, Ayırt Edici Nitelik).
- Tekinalp, Ünal**, Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ,'a Armağan, İstanbul, 1997. (**Atıf Şekli: Tekinalp**, Tescil İlkesi)
- Tekinalp, Ünal**, Gümrük Birliği'nin Türk Hukuku Üzerindeki Etkileri, İÜHFM, C.LV, S.1-2, 1996. (**Atıf Şekli: Tekinalp**, Gümrük Birliği)
- Tekinalp, Ünal**, Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul, 1998. (**Atıf Şekli: Tekinalp**, 3. Kişi)
- Tekinalp, Ünal / Çamoğlu, Ersin**, Sınai Mülkiyet Kanunu, 1. Bası, İstanbul, 2017.
- Tekinay, Selahattin Sulhi/ Akman, Sermet / Burcuoğlu, Haluk /Altop, Atilla**, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, İstanbul, 1985.

Tekinay, Selahattin Sulhi, Esas Unsurları Dolayısı ile Koruma Dışında Bırakılan Markalar, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın'a 65 Yaş Armağanı, Ankara, 1988. (**Atıf Şekli: Tekinay**, Esas Unsur)

Tepe, Serap, Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Etkileri, Ankara, 2008.

Thurmon, Mark Alan, The rise and fall of the trademark law's functionality doctrine, Florida Law Review, Vol.56, 2004.

Topçuoğlu, Metin, Rekabet Hukuku Uygulamasında Teşebbüs Birlikleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.50, S.4, Ankara, 2001.

Trillet, Garry, Registrability of smells, colors and sounds: How to overcome the challenges dressed by the requirements of graphical representation and distinctiveness within European Union law?, Strasbourg, 2013.

Tritton Guy, Distinctiveness and Acquired Distinctiveness: The Approach and territorial aspects, ERA Forum 2012. (**Atıf Şekli: Tritton**, Distinctiveness)

Tritton, Guy, Intellectual Property in Europe, 3rd ed., London, 2008. (**Atıf Şekli: Tritton**, 3rd, 2008)

Troller, Kamen, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., 2006, Basel.

Troller, Alois, Immaterialgüterrecht, Vol.I, 3ème éd. Bâle, 1983. (**Atıf Şekli: Troller**, Immaterialgüterrecht)

Troussel, Jean-Christophe / Van den Broecke, Peter, Is European Community Trademark Law Getting in Good Shape?, Trademark Reporter, 2003.

Turner-Kerr, Peter M., Case Comment: European Community: trade marks - application to the European Trade Marks Office EUIPO for registration of an olfactory mark the Smell of Fresh Cut Grass, EIPR, 2001.

Tuncay, Mehmet, Coğrafi İşaretlerin Korunması, Kırıkkale, 2009.

Türk Patent Enstitüsü Marka İnceleme Kılavuzu, 2015. (**Atıf Şekli: TPE Kılavuz**)

Türk Patent ve Marka Kurumu Kullanım İspatı Kılavuzu, 2017. (**Atıf Şekli: TPMK Kullanım İspatı Kılavuzu**)

Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 2015-2018, Mart, 2015.

<http://www.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=10d3f687-62ad-4d27-9694-4e736ea1b76d>

Unikel, Robert, Better by Design: The Availability of Trade Dress Protection for Product Design and the Demise of "Aesthetic Functionality", TMR Vol.85, 1995.

United Kingdom Intellectual Property Office Trademark Manual, (Atıf Şekli: UKTMM / UKIPO Trademark Manual)

United States Patent and Trademark Office (USPTO) Trademark Manual of Examining Procedure, October 2016 (Atıf şekli: TMEP)

Ural, Oğuz Sabit, Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Çerçevesinde Marka Hukukunda Mutlak Ret Nedenlerinden Tanımlayıcılık Kavramının İncelenmesi, Ankara, 2015.

Utku, Doruk, Tescilli Markanın Kullanım Sonucunda Yanıltıcı Hale Gelmesi, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2/2, Güz 2015.

Uzunallı, Sevilay, Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu, İstanbul, 2008.

Uzunallı, Sevilay, Marka Hukukunda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu, Prof.Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan, İstanbul, 2017. (Atıf Şekli: Uzunallı, Benzerliğin Tespiti)

Uzunallı, Sevilay, Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara, 2012.

(Atıf Şekli: Uzunallı, Tazminat Talebi)

Ülgen, Hüseyin / Helvacı, Mehmet / Kendigelen, Abuzer / Kaya, Arslan / Ertan, Füsün Nomer, Ticari İşletme Hukuku, 5. Bası, İstanbul, 2015. (Atıf Şekli: Kaya/Ülgen, Ticari İşletme Hukuku)

Ünal, Mücahit, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.13, S.2005/2.

Ünal, Mücahit, Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler, Ankara, 2007. (Atıf Şekli: **Ünal**, Hukuki İşlemler).

Ünsal, Erol Önder, Anayasa Mahkemesi'nin Olası 7/1-(b) Bendi İptal Kararı – Sorular ve Muhtemel Sorunlar. <https://iprgezgini.org/2015/05/24/anayasa-mahkemesinin-olasi-71-b-bendi-iptal-karari-sorular-ve-muhtemel-sorunlar/>

Ünsal, Önder Erol, Marka Kanunları Hakkında Singapur Andlaşması – Andlaşmanın Amacı, Geçmişi ve Yapısı.

<https://iprgezgini.org/2013/12/16/marka-kanunlari-hakkinda-singapur-andlasmasi-andlasmanin-amaci-gecmisi-ve-yapisi/>

Ünsal, Önder Erol, Muvafakatname İstisnası Sınai Mülkiyet Alanında Getirilen Bir Yenilik.

<https://iprgezgini.org/2017/02/12/muvafakatname-istisnasi-sinai-mulkiyet-kanunu-ile-marka-alaninda-getirilen-bir-yenilik/> (Atıf Şekli: **Ünsal**, Muvafakatname İstisnası)

Ünsal, Önder Erol, Marka İncelemede Mutlak Ret Nedenleri.

<https://iprgezgini.org/2013/12/16/marka-incelemede-mutlak-ret-nedenleri/>

Ünsal, Önder Erol, Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir yenilik: Kullanmama Savunması.

<https://iprgezgini.org/2016/12/28/sinai-mulkiyet-kanunu-ile-marka-itiraz-sureclerinde-bir-yenilik-kullanmama-savunmasi/>

Ünsal, Önder Erol, Markaların Tescili Konusunda Uluslararası Nice Ve Viyana Sınıflandırmaları: Amaç, İşleyiş Ve Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler, Ankara, 2001.

Vaver, David, Unconventional and Well-Known Trademarks, Singapore Journal of Legal Studies, 2005. (Atıf Şekli: **Vaver**, Unconventional)

Vaver, David, Recent Trends in European Trademark Law: Of Shape, Senses and Sensation, TMR Vol.95, 2005. (Atıf Şekli: **Vaver**, Recent Trends)

Véronique, Staeffen, Aspects généraux de la marque en droit français. Rappel général des conditions de validité, évolution du rôle de la marque, inflation des dépôts , Legicom, No.15, 3/1997.

- Visser, Dirk**, Trade Mark Case Law ECJ, Amsterdam, 2006.
- Vivant, Michel / Bilon, Jean-Louis**, Code de la Propriété Intellectuelle, Paris, 2004.
- Vorbuchner, Elisabeth**, Requirements For Distinctiveness Acquired Through Use Pursuant To Art. 7 (3) Community Trademark Regulation, Munich, 2000.
<http://www.communitytrademark.org/miscellaneous/misc/misc-008.htm>
- Voyame, Joseph**, Cours de propriété industrielle donné à la faculté de Droit de l'Université de Lausanne, Lausanne, 1988.
- Waelde, Charlotte / Brown, Abbe / Kheria, Smita / Cornwell, Jane**, Contemporary Intellectual Property, 4th ed., 2016, Oxford.
- Weber, Nils / Viefhues, Martin**, Tradition of Non-traditional Trademarks in Germany, WTR, July-August, 2007.
- Weiss, Rachel**, That's Outrageous! A Study of (Allegedly) Scandalous and Immoral Trademarks <http://www.meisterseelig.com/articles/Allegedly-Scandalous-Immoral-Trademarks>
- Wennermark, Ulla**, Distinctiveness, Descriptiveness and Deceptiveness in Official Dictionary Streets and on The Information Highway, ECTA, European Communities Trade Mark Association 27th Meeting in Killarney, 2008.
- WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use**, 2nd ed., Geneva, 2004. (Atif Şekli: WIPO, Handbook).
- Widmer, Thomas**, Utilisation d'une Marque Refusée à l'Enregistrement, **sic!** 2012. (Atif Şekli: Widmer, sic!, 2012)
- Wilkof, Neil J.**, Trademarks and Public Domain: Generic Marks and Domain Names, Intellectual Property Law & Policy, 2001.
- Wong, M. Mitchell**, The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection, Cornell Law Review, Vol. 83, 1998.
- Yalçiner, Uğur**, Marka Hukukunun Avrupa Birliğine Uyum ve Sorunları, İTO, Yayın No: 1995-39.
- Yalçiner, Uğur / Karahmet, Erdoğan**, Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, İstanbul, 2011.

Yasaman, Hamdi, Tanınmış Markalar, Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, İstanbul, 1978. (**Atıf Şekli: Yasaman**, Tanınmış Markalar, 1978).

Yasaman, Hamdi, Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD.sinin Kararı Üzerine Düşünceler, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2. Bası, İstanbul, 2004. (**Atıf Şekli: Yasaman**, Marka Hakkının Niteliği).

Yasaman, Hamdi, Hizmet Markaları, Batider, C.8, S.1, 1975.

Yasaman, Hamdi, Marka Olabilecek İşaretler, 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu 05–06 Mayıs 2005, İstanbul, 2005. (**Atıf Şekli: Yasaman**, Sempozyum).

Yasaman, Hamdi, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 2. Bası, İstanbul, 2004. (**Atıf Şekli: Yasaman**, Makaleler, 2004)

Yasaman, Hamdi, Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar, GSÜHFD, 2002, S.2.

Yasaman, Hamdi / Altay, Sıtkı Anlam / Ayoğlu, Tolga / Yusifoğlu, Fülürya / Yüksel, Sinan, Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, C.1, 2004, İstanbul. (**Atıf Şekli: Yasaman**, C.I)

Yasaman, Hamdi / Altay, Sıtkı Anlam / Ayoğlu, Tolga / Yusifoğlu, Fülürya / Yüksel, Sinan, Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, C.2, 2004, İstanbul. (**Atıf Şekli: Yasaman**, C.II)

Yasaman, Hamdi, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları C.III, İstanbul, 2008. (**Atıf Şekli: Yasaman**, Makaleler III).

Yasaman, Hamdi, Kırmızı Rengin Marka Olarak Alınması Konusunda AB Temyiz Mahkemesi'nin Bir Kararı Üzerine Düşünceler, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, C.IV, İstanbul, 2012. (**Atıf Şekli: Yasaman**, Kırmızı Renk).

Yasaman, Hamdi, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, C.IV, İstanbul, 2012. (**Atıf Şekli: Yasaman**, Makaleler IV)

Yasaman, Hamdi, Markanın Kullanılmasında Kısıtlamalar, Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 2013, İstanbul. (**Atıf Şekli: Yasaman**, Kısıtlamalar)

Yasaman, Hamdi, “Atatürk” Markasının Hükümsüzlüğü ile İlgili AB Adalet Divanı Kararı Üzerine Düşünceler, TBB Dergisi, S.115, 2014.

Yasaman, Hamdi/Kökçü, Yasaman Zeynep, Kullanım Yolu ile Ayırt Edicilik Kazanan veya Kaybeden Markaların Koruma Kapsamı, Fikri Mülkiyet Yıllığı 2014, Ankara, 2016.

Yaşayan, Elif, Marka Hukukunda Kötüniyet Kavramı Ve Kötüniyet Kavramının Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Ankara, 2015.

Yavuz, Levent, Marka Hukukuna İlişkin Yargıtay Uygulamasındaki Son Gelişmeler, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, Ankara, 2013.

Yıldız, Burçak, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi’nde (TRIPS’de) Coğrafi İşaretlere İlişkin Düzenlemeler, Ankara Barosu FMR, C.8, S.3, 2008. (**Atıf şekli: Yıldız**, TRIPS)

Yıldız, Burçak, 510/2006 sayılı Tüzük’teki Düzenlemeler Işığında Avrupa Birliği Hukukunda Tarım Ürünleri ve Gıda Maddeleri Üzerinde Menşe Adları ve Coğrafi İşaretlerin Korunması, Ankara Barosu FMR, S.2, 2008/2. (**Atıf Şekli: Yıldız**, Coğrafi İşaretlerin Korunması)

Yıldız, Burçak, WIPO’nun Coğrafi İşaret Hukuku Alanındaki Faaliyetleri ile Paris, Madrid ve Lizbon Sözleşmelerinde Coğrafi Köken gösteren İşaretlere İlişkin Düzenlemeler, Ankara Barosu, FMR C.8, S.1, 2008/1. (**Atıf Şekli: Yıldız**, WIPO)

Yıldız, Burçak, Coğrafi İşaretlere ve Coğrafi Köken Gösteren Diğer İşaretlere İlişkin Olarak Uluslararası Sözleşmelerde ve Avrupa Birliği Hukuku’nda Kullanılan Kavramların Kapsamı ve Bu Kavramların Hukukumuza Uyarlanması Sorunu, Ankara Barosu FMR, C.7, S.2007/4. **Atıf Şekli: Yıldız**, Uyarlanma Sorunu)

Yılmaz, Alper Çağrı, Türk Marka Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 2008. (**Atıf Şekli: Yılmaz**, Türk Marka Hukuku)

Yılmaz, Birce Barlas, Marka Hukukunda Tanımlayıcılık Açısından Türkiye ve ABD Hukuku Uygulamalarının Karşılaştırılması, Ankara, 2015. (**Atıf Şekli: Yılmaz**, Türkiye ve ABD Hukuku)

Yılmaz, İlhan, Avrupa Topluluğunda Fikri ve Sınai Haklar, Avrupa Araştırmaları Dergisi, C.IV, S.1-2, 1995-1996. (**Atıf Şekli: Yılmaz**, Fikri ve Sınai Haklar)

Yılmaz, Lerzan, Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul, 2008.

Yılmaz, Lerzan, Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul, 2. Bası, İstanbul, 2017. (**Atıf Şekli: Yılmaz**, 2. Bası)

Yılmaz, Lerzan, Duygu Sömürüsü Yapan Reklamlar ve Alman Federal Mahkemesi Kararları, Legal FSHD, Y. 3, S. 11, 2007.

Yusufoğlu, Fülürya, Anonim Şirketlerde Gayri Maddi Hakların Sermaye Olarak Konulması, İstanbul, 2016.

Yünlü, Levent, Fikri Mülkiyet Hakkı, MHB, Prof. Dr. Gülören Tekinalp'e Armağan, C.23, S.1-2, 2003.

Zekeriya, Arı, Coğrafi İşaret Kavramı ve Coğrafi İşaretlerin Tescili, Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağan, C.I, İstanbul, 2002.

Zlotchew, G. Ethan, "Scandalous" or "Disparaging"? It Should Make a Difference in Opposition and Cancellations Actions: Views on the Lanham Act's Section 2(a) Prohibitions Using the Example of Native American Symbolism in Athletics, Columbia Journal of Law & Arts, 1997-1998.

İnternet Kaynakları

[http://www.academia.edu/6982648/Refusal to Register an Immoral Mark. Ethical or not](http://www.academia.edu/6982648/Refusal_to_Register_an_Immoral_Mark._Ethical_or_not)

<https://aippi.org/download/committees/181/RS181English.pdf>

<https://casetext.com/case/campbell-soup-co-v-armour-co-2>

https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_arrets_chambres_civiles_2711/

<http://curia.europa.eu/>

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/

<https://www.doctrine.fr/?source=nav>

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf

(**Atıf Şekli:** Max Planck Final Report)

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>

versiyon: 23.03.2016 (**Atıf Şekli:** EUIPO Guidelines)

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/trade-mark-guidelines>

versiyon: 01.02.2017 (**Atıf Şekli:**EUIPO Guidelines Part B, Ver.1.0, 01.02.2017)

<https://euipo.europa.eu/tunnel->

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-

part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf versiyon: 01.08.2016 (**Atıf**

Şekli: EUIPO Guideline, Part D, Sec.2, Ver.1.0, 01.08.2016)

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-legal-texts?doAsUserId=gnjdOOyysRs=>

<https://euipo.europa.eu/tunnel->

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/Yearly_Overview_2013_external_en.pdf (**Atıf Şekli:** **Overview Of GC/CJ Case-Law, 2013)**

<http://www.hukuki.net/index.php>

<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProctectabilityofTouchMarks.aspx>

http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20104/vol104_no2_a1.pdf

http://www.leagle.com/decision/1959840271F2d569_1687/NORWICH%20P HARMACAL%20COMPANY%20v.%20STERLING%20DRUG,%20INC.

<https://www.legifrance.gouv.fr/>

<http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/560039/Manual-of-trade-marks-practice.pdf (Atıf Şekli: UK Trademark Manual/UKTMM)

<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm>

<https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/774/774.F2d.1116.84-1416.html>

<http://legalbank.net/>

<http://www.lexpera.com.tr/Index.aspx>

http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm (Atıf Şekli: Australia Trademark Manual)

<http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx>

<https://www.swisslex.ch/Home/Welcome?SP=null>

<https://www.swisslex.ch/TOC/Periodical/fec9a1c5-5900-4443-93b5-a79099d0de98?source=find-redirect-from-single-hit&SP=18%7Cd0ln2x>

<http://www.tdk.gov.tr/>

http://www.ticaretkanunu.net/makale-25/#_ftn1

<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current>

<http://www.twobirds.com/en/news/articles/2005/nestles-struggle-to-register-part-of-its-famous-slogan-receives-a-welcome-boost-from-ecj>

<http://www.yargitay.gov.tr/emsal/>

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=4702

<http://www.worldipreview.com/contributed-article/italy-a-zen-approach-to-distinctiveness>

<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>

ÖZGEÇMİŞ

İstanbul'da doğdu. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Barosu'na kaydını yaptırdıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku programında Yüksek Lisansını tamamladı. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Özel Hukuk Doktora programında öğrenimine devam etmektedir.

