

**T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI**

**MARKA SAHİBİNİN MARKANIN BAŞKASI ADINA TESCİLİNE
MUVAFAKATI**

Yüksek Lisans Tezi

Dilara Naz GÜLÜM

Ankara-2020

**T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI**

**MARKA SAHİBİNİN MARKANIN BAŞKASI ADINA TESCİLİNE
MUVAFAKATI**

Yüksek Lisans Tezi

Dilara Naz GÜLÜM

**Tez Danışmanı
Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK**

Ankara-2020

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI**

**MARKA SAHİBİNİN MARKANIN BAŞKASI ADINA TESCİLİNE
MUVAFAKATI**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

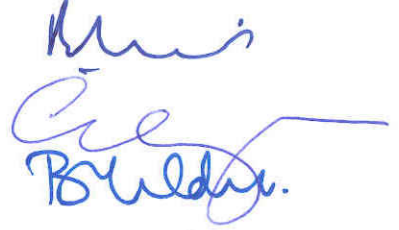
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ

Adı ve Soyadı

- 1- Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK**
- 2- Prof. Dr. Celal GÖLE**
- 3- Prof. Dr. Burçak YILDIZ**

İmzası

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a cursive script, likely belonging to Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK. The second signature is also in cursive, likely belonging to Prof. Dr. Burçak YILDIZ. The signature for Prof. Dr. Celal GÖLE is not visible.

Tez Savunması Tarihi

03.01.2020

T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne,

Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ GELİK

danışmanlığında

hazırladığım

“Marka Sahibinin Markanın Başkası Adına Tesciline Muvafakati (Ankara

2020...) ” adlı yüksek lisans - ~~doktora/bütünleşik~~ doktora tezimdeki bütün

bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp

sunulduğunu, başka kaynaklardan aldığım bilgileri metinde ve kaynakçada

eksiksiz olarak gösterdiğimi, çalışma sürecinde bilimsel araştırma ve etik

kurallarına uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda

her türlü yasal sonucu kabul edeceğimi beyan ederim.

06/01/2020

Dilara Naz GÜLÜM

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	i
KISALTMALAR.....	vi
GİRİŞ.....	1

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA ÜZERİNDE HAK SAHİPLİĞİ VE MARKA TESCİLİNDE TEKLİK İLKESİ

I. MARKA ÜZERİNDE HAK SAHİPLİĞİ	4
A. Kazanılması	5
B. Sağladığı Hak ve Yetkiler.....	9
C. Hak Sahipliğine Getirilen Sınırlamalar	10
1. Dürüst ve Ticari Kullanım	10
2. Tükenme İlkesi	12
II. MARKA TESCİLİNDE TEKLİK İLKESİ.....	12
A. Anlamı	12
B. Amacı.....	17
C. Kanuni Temelleri.....	20
1. Alamet-i Farika Nizamnamesi Düzenlemesi	21
2. 551 Sayılı Markalar Kanunu Düzenlemesi.....	21
3. 556 Sayılı KHK Düzenlemesi	22
D. İlkenin Uygulama Alanının Genişlemesi	24
1. Mutlak Ret Nedenleri Bakımından.....	25
2. 556 sayılı KHK m. 16/5 Düzenlemesi.....	25
III. MARKA TESCİLİNDE TEKLİK İLKESİNE GETİRİLEN İSTİSNALAR.....	26
A. Marka Sahibinin Muvafakati.....	27
B. Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybı	28
1. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Düzenlemesi	29
a. Hükümsüzlük Davalarında	29
b. Tecavüz Davalarında	32
2. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Düzenlemesi.....	34
a. İlkenin Uygulanacağı Davalar	34

b. Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybının Şartları.....	35
3. Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybı Sonrası Seri Marka Başvurusu Yapılması Halinde	39
C. Ortak Marka Kullanılması	42
1. Kavram ve Hak Sahipliği	42
2. Garanti Markasından Farkları.....	44
3. Grup Markasından Farkları	45

İKİNCİ BÖLÜM

6769 SAYILI SİNAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA SAHİBİNİN MUVAFAKATI

I. MUVAFAKAT VE MUVAFAKAT BELGESİ KAVRAMLARI	49
II. MUVAFAKATİN KANUNİ TEMELLERİ	51
A. Türk Hukukunda.....	51
1. Alamet-i Farika Nizamnamesi Madde 2/2 Düzenlemesi.....	51
2. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 7/1-1 Düzenlemesi	52
3. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 5/3 Düzenlemesi	54
a. Düzenlemenin Gerekçesi	55
b. Düzenlemenin Kabulü Gerekçelerine İlişkin Doktrindeki Görüşler	56
B. Avrupa Birliği Hukukunda	58
1. Muvafakate İlişkin Düzenlemeler	58
2. SMK Madde 5/3 ile Mevzu Düzenlemelerin Farkları	61
a. Yalnızca “Marka” Hakkı Sahibinin Muvafakat Edebilmesi	61
b. Muvafakat Eden Tarafından Hükümsüzlük Davası Açılmayacağına Belirtilmemesi	62
c. Yalnızca “Aynı ya da Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer” Markaların Tesciline Muvafakat Edilebilmesi.....	64
C. Birleşik Krallık Hukukunda.....	66
III. MUVAFAKAT BELGESİ	70
A. Hukuki Niteliği.....	70
1. Genel Olarak Tek Taraflı/Çok Taraflı Hukuki İşlem Ayrımı.....	70
2. Muvafakat Belgesi Açısından Değerlendirme.....	69
B. Düzenlemeye Yetkili Kişi/Kişiler	74
1. Marka Üzerinde Tek Kişinin Hak Sahibi Olması Halinde.....	74
2. Marka Üzerinde Birden Fazla Kişinin Hak Sahipliği Halinde	76

a. Ortak Markanın Başkası Adına Tesciline Muvafakat.....	76
b. Markanın Tesciline Muvafakat Verildikten Sonra Başka Bir Tescile Muvafakat	77
c. Ferdi Marka Üzerinde Birden Fazla Hak Sahipliği Olması Halinde	78
aa. Elbirliğiyle Mülkiyet Halinde.....	79
bb. Paylı Mülkiyet Halinde	79
cc. Belgeyi Düzenlemeye Yetkili Kişi	81
C. İçeriği.....	81
D. Tahsis Edilme Şartları	83
1. SMK m. 5/1-ç Düzenlemesi ve Uygulanma Şartları	83
a. Düzenleme	83
b. Uygulanma Şartları	85
aa. Markalar Arasında Öncelik-Sonralık İlişkisi Bulunması	85
bb. Markaların Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olması.....	85
cc. Aynı veya Aynı Türdeki Mal ve Hizmet	94
2. Muvafakat Belgesinin Şekli ve Düzenlenme Şartları.....	100
a. Noterce Onaylanması	100
b. Kurum Tarafından Geçerli Kabul Edilen İmzalı Form Şeklinde Düzenlenmesi	102
c. Muvafakatin Kayıtsız Şartsız Olması	104
d. Süresi İçinde Kurum'a Sunulması	106
e. -Varsa- İnhisari Lisans Sahiplerinin İzinlerinin Sunulması	109
aa. İnhisari Lisans Sözleşmesinin Sicile Tescil Edilmemiş Olması Durumunda	110
bb. Sicilde Kayıtlı Diğer Hak Sahipleri Bulunması Durumunda	111
IV. MUVAFAKATE BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR	113
A. Üçüncü Kişi Tarafından Yapılan Marka Başvurusuna İtiraz Durumunda	114
B. Marka Hakkının Hukuki İşlemlere Konu Olması Durumunda	114
C. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiillerin Gerçekleşmesi Durumunda	118
1. Dava veya Talep Haklarının Kullanılması	118
2. Dava veya Talep Haklarının Kullanımına Sınırlama Getirilmesi	120
3. Tazminat Hakkının Kime Ait Olacağı Sorunu	121
D. Markanın Hükümsüz Kılınmasını Gerektiren Durumlarda.....	122

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MUVAFAKATİN BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYIRT EDİLMESİ

I. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI.....	125
A. Birlikte Var Olma Kavramı ve Hukuki Sonuçları.....	125
1. Kavram	125
2. AB Hukukunda	126
3. Hukuki Sonuçları.....	127
B. Birlikte Var Olma Sözleşmesi	129
1. Kavram	129
2. Ortaya Çıkış Süreci.....	131
3. Amacı	135
4. Hukuki Niteliği	137
5. Türleri	142
a. Birlikte Var Olma Sözleşmesinin Uygulamadaki Görünüm Şekilleri	142
b. Konusuna Göre Birlikte Var Olma Sözleşmeleri	143
6. Unsurları	144
a. Taraflarca Öngörülebilecek Sınırlamalar	145
aa. Mal ve/veya Hizmete İlişkin Sınırlama Öngörülmesi	145
bb. İşarete İlişkin Sınırlama Öngörülmesi.....	147
cc. Pazarlama Kanallarına İlişkin Sınırlama Öngörülmesi	147
dd. Markanın Kullanılacağı Bölgeye İlişkin Sınırlama Öngörülmesi.....	148
b. Tarafların Asli Edim Yükümlülükleri.....	153
aa. Tescil Amaçlı Birlikte Var Olma Sözleşmesinde.....	153
bb. Tescil Amaçlı Olmayan Birlikte Var Olma Sözleşmesinde.....	157
C. Muvafakat Belgesiyle Benzer ve Farklı Yönleri	158
1. Düzenlenme Şekli Bakımından	159
a. Türk Hukukunda	159
b. ABD ve AB Hukuk Sistemlerinde.....	160
2. Sunulduğu Kurum’u Bağlayıcılığı Bakımından.....	161
a. Türk Hukukunda	161
b. ABD ve AB Hukuk Sistemlerinde.....	162
aa. AB Fikri Mülkiyet Ofisi’nin Birlikte Var Olma Sözleşmelerine Yaklaşımı	163
bb. ABD Patent ve Marka Ofisi’nin Birlikte Var Olma Sözleşmelerine Yaklaşımı	165

3. İçeriği Bakımından	167
4. Düzenlenebileceği Haller Bakımından	168
5. Marka Hakkının Kullanım Süresi Bakımından	168
6. Marka Sahibinin Rızasını Geri Alması Bakımından	170
7. Değerlendirmemiz	173
II. LİSANS SÖZLEŞMESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI	174
A. Lisans Sözleşmesi.....	174
1. Kavram	175
2. Hukuki Niteliği	177
3. Unsurları	178
B. Muvafakat Belgesiyle Benzer ve Farklı Yönleri	181
1. Düzenlenme Şekli Bakımından	182
2. Hukuki İşleme Konu Olan Hak Bakımından.....	183
3. Hukuki İşleme Konu Olan Hakkın Tanındığı Süre Bakımından.....	183
4. Markayı Kullanma Yükümlülüğü Bakımından	184
5. Dava ve Talep Hakları Bakımından	185
6. Değerlendirmemiz	190
III. FRANCHISE SÖZLEŞMESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI	191
A. Franchise Sözleşmesi.....	191
1. Kavram	191
2. Hukuki Niteliği	193
3. Türleri	195
4. Unsurları	195
B. Muvafakat Belgesiyle Benzer ve Farklı Yönleri	199
1. Düzenlenme Şekli Bakımından	200
2. Taraflar Arasındaki Bağımlılık Unsuru Bakımından	201
3. Marka Hakkının Kullanım Süresi Bakımından	202
4. Talep ve Dava Hakları Bakımından	202
5. Değerlendirmemiz	203
SONUÇ.....	205
KAYNAKÇA.....	213
ÖZET	224
ABSTRACT	225

KISALTMALAR

AB	Avrupa Birliđi
ABAD	Avrupa Birliđi Adalet Divanı
Art.	Artikel
AÜHFD	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
AYM	T.C. Anayasa Mahkemesi
BATİDER	Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
Bd.	Band
BGH	Bundesgerichtshof
bkz.	bakınız
BTHAE	Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
c.	Chapter
C.	Cilt
Ch	Chancery
CO	Records of the Colonial Office
Corp.	Corporation
C.M.L.R.	Common Market Law Review
Diss.	Dissertation
dn.	dipnot
E.	Esas
EC	The European Community
EEC	The European Economic Community
ECJ	The Court of Justice of the European Union
EU	The European Union
EUIPO	The European Union Intellectual Property Office
EWHC	England and Wales High Court

EWG	Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
Fed. Cir.	The United States Court of Appeals for the Federal Circuit
FMR	Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
FSEK	5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
HD.	Yargıtay Hukuk Dairesi
HGK	Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
HMK	6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Inc.	Incorporation
Int.	International
ibid.	ibidem
K.	Karar
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
L	Legislation
LO	Legal Opinion
m.	madde
Nr.	Numara
OJ	The Official Journal of the European Union
OR	Bundesgesetz über das Obligationenrecht
para.	Paragraf
PTGM	Pharmaceutical Trade Marks Group
RG	Resmi Gazete
s.	sayfa
S.	Sayı
SCT	Standing Committee

S.D.N.Y.	The United States District Court for the Southern District of New York
SMK	6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
T.	Tarih
TAAD	Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
TBK	6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
TFM	Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi
TMK	4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
TTAB	Trademark Trial and Appeal Board
TTK	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
TÜRKPATENT	Türk Patent ve Marka Kurumu
U.S.C.	The Code of Laws of the United States of America
UK	The United Kingdom
UK-IPO	The United Kingdom Intellectual Property Office
USPTO	The United States Patent and Trademark Office
v.	versus
vb.	ve benzeri
vd.	ve devamı
WIPO	World Intellectual Property Organization
YBHD	Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi

GİRİŞ

Ticari hayatta, mal ya da hizmetlerin tercih edilmesindeki en önemli faktörlerden birini “marka” unsuru teşkil etmektedir. Marka, bir işletmenin mallarının ya da hizmetlerinin, diğer işletmelere ait mal ya da hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan işarettir. Markanın hitap ettiği alıcı kitlesi, mal ya da hizmeti sunulduğu marka ile birlikte değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucu tercih etmekte olduğundan, gün geçtikçe markalar daha da önemli ve değerli hale gelmektedirler. Bu nedenle, markayı düzenleyen mevzuatın da ticari hayatın gerektirdiği koşullara uygun şekilde değişim ve gelişim göstermesi gerekmektedir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu¹, 10.01.2017’de yürürlüğe girerek sınai mülkiyet haklarına ilişkin dağınık haldeki mevzuatı tek bir kanun çatısı altında toplamıştır. Bu Kanun ile uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Birliği² mevzuatı ile uyumluluğun artırılması amaçlanmıştır. Daha nitelikli ve etkili işleyen, çağdaş bir sınai mülkiyet sistemine geçişin sağlanması adına mevcut sistemde değişiklikler yapılmaya çalışılmıştır³. Bu kapsamda getirilen yeniliklerden birini de, SMK m. 5/3 hükmünde “muvafakatname” düzenlemesi oluşturmaktadır. Muvafakatname, marka sahibinin, tescilli ya da tescili için başvuruda bulunmuş olduğu markasının başkası adına tesciline izin verdiğini beyan ettiği belge olarak tanımlanabilecektir. Söz konusu düzenlemenin temelinde, ticari hayatın gerektirdiği ihtiyaçlara cevap vermek yatmaktadır. Düzenleme, aynı/ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın başkası adına tesciline marka sahibi tarafından izin verildiği hallerde, mutlak ret nedenlerine dayanılarak marka başvurusunun TÜRKPATENT tarafından resen reddinin engellenmesi amaçlanmıştır.

¹ RG, T. 22.12.2016, S. 29944. Çalışmanın devamında “SMK” olarak anılacaktır.

² “The European Union (EU)” Çalışmanın devamında “AB” olarak anılacaktır.

³ TEKİNALP, Ü./ÇAMOĞLU, E.: *Sınai Mülkiyet Kanunu*, İstanbul 2017, s. 5.

Sınai Mülkiyet Kanunu m. 5/3 düzenlemesinin mehzasını, Avrupa Birliđi düzenlemeleri oluřturmakta olup esasen Birleřik Krallık ve ABD hukukunda muvafakat uygulamasının temelleri çok daha eskiye dayanmaktadır. Bu nedenle, alıřmamız kapsamında yalnızca Türk hukuku bađlamında deđerlendirmelerde bulunulmamıř; aynı zamanda AB düzenlemeleri, Birleřik Krallık ve ABD hukuku düzenlemeleri ve mahkeme kararlarına da deđinilmiřtir.

Markaya iliřkin düzenlemeler, her ne kadar özel hukuk alanında gerekleřtirilen düzenlemeler olarak algılansa da madalyonun kamusal bir yüzü de bulunmaktadır. Zira bir markanın aynısının, aynı ya da aynı tür mal/hizmette kullanılmasına getirilen sınırlamanın temelinde, markanın hitap ettiđi çevre nezdinde karıřtırmaya yol açacak olması yatmaktadır. Bu nedenle, kanun koyucu tarafından bu hususta düzenleme getirilirken markanın hitap ettiđi alıcı kitlesinin menfaatleri ile marka sahibinin markası üzerindeki hakları arasında hassas bir denge kurulması gerekmektedir.

alıřmamız üç bölümden oluřmakta olup birinci bölümde, esasen madalyonun kamusal yüzüne ıřık tutulmuřtur. Birinci bölüm kapsamında, marka tescilinde teklik ilkesi ve ilkenin hizmet ettiđi amaca iliřkin deđerlendirmelerde bulunulmuř, bu ilkenin istisnaları olan; marka sahibinin muvafakati, sessiz kalma nedeniyle hak kaybı ve ortak marka düzenlemelerine iliřkin bilgi vermek amaçlanmıřtır. İlgili istisnaların, benzer hukuki kurumlarla iliřkileri de marka tescilinde teklik ilkesi bađlamında deđerlendirilmiřtir.

alıřmamızın ikinci bölümünde, tezimizin odak noktasını oluřturan “muvafakat belgesi” tahsis edilmesine iliřkin açıklamalarda bulunulmuřtur. Öncelikle, bir kavram olarak muvafakat ve muvafakat belgesi ele alınmıř, muvafakatin Türk hukuku, AB hukuku ve Birleřik Krallık hukukundaki kanuni temelleri, belgenin Türk hukuku kapsamında hukuki niteliđi, kim tarafından düzenlenebileceđi, SMK ve Sınai Mülkiyet

Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik⁴ kapsamında hangi şartları taşıması gerektiği, belge düzenlenerek marka tescili gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkabilecek hukuki sonuçlar ve sorunlar değerlendirilmiştir.

Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise, muvafakat belgesi benzer hukuki kurumlar olan birlikte var olma sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri ve franchise sözleşmeleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu kısımda, her bir hukuki işleme ilişkin avantajların ve dezavantajların ortaya konulması yoluyla, markanın sahibi ile markayı kullanmak ya da tescil ettirmek isteyen kişi arasında gerçekleştirilecek hukuki işlemlerde taraflara hangi hukuki işleme başvuracakları konusunda yol göstermek amaçlanmıştır. Özellikle muvafakat belgelerinin kimi ülkelerde birlikte var olma sözleşmeleri kategorisinde değerlendirilmesi söz konusu olduğundan ve henüz Türkiye’de uygulaması çok yaygın bir sözleşme türü olmadığından, çalışmamız kapsamında bu sözleşme türü hakkında detaylı bir biçimde bilgi verilmeye çalışılmıştır.

⁴ RG, T. 24.04.2017, S. 30047. Çalışmanın devamında “Uygulama Yönetmeliği” olarak anılacaktır.

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA ÜZERİNDE HAK SAHİPLİĞİ VE MARKA TESCİLİNDE TEKLİK İLKESİ

I. MARKA ÜZERİNDE HAK SAHİPLİĞİ

Bir mal veya hizmetin pazarlanması ve pazarda talep görmesinde en önemli unsur markadır. Zira bir mal veya hizmetin tercih edilmesindeki yegâne neden, markanın hitap ettiği alıcı kitlesinin markaya duyduğu güven sonucu, kalite ve özgünlük kontrolü yapmasına gerek kalmaksızın söz konusu mal veya hizmeti satın alması olabilecektir⁵.

Hukumumuzda markalara ilişkin düzenlemeleri içeren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 4 uyarınca;

“Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareten oluşabilir.”

Marka üzerindeki hakkın niteliği gayri maddi bir mal varlığı hakkı⁶ olup marka hakkı, sahibine inhisari yararlanma ve tasarruf etme şeklinde olumlu hakların yanı sıra,

⁵ BALCI, Ş.: *Marka Hakkı ve Korunması*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2007, s. 4.

⁶ BOZBEL, S.: *Fikri Mülkiyet Hukuku*, İstanbul 2015, s. 347; YURTOĞLU CAN, M.: *Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı*, Ankara 2016, s. 11;

bunların korunmasını sađlayan yasaklama yetkisini de bahşetmektedir⁷. Marka üzerinde hak sahibinin belirlenmesi, bu olumlu hakları ve yasaklamaya dayalı yetkileri kimin kullanabileceğinin de belirlenmesi anlamına gelmektedir. Çalışmamızın konusunu oluşturan muvafakat belgesi verilmesi hususu da bu olumlu haklar arasında değerlendirilebilecektir.

A. Kazanılması

Marka hakkı, aslen tescil yoluyla veya miras yoluyla; devren ise hukuki bir işlemle kazanılabilir. Markanın devren kazanıldığı durumların değerlendirilmesi çalışmamızın kapsamını çok fazla genişleteceğinden, bu başlık altında marka üzerinde hak sahipliğinin aslen kazanılması kapsamında açıklamalarda bulunulmuştur.

6769 sayılı SMK m. 7/1 hükmünde, Kanunla sağlanan marka korumasının tescil aracılığıyla elde edilebileceği belirtilmiştir. Kanun koyucu, marka korumasının başlaması için kural olarak tescil şartını öngörmüştür. Bu husus, doktrinde “*tescil ilkesi*” olarak nitelendirilmiştir⁸. Ancak markanın yetkisiz kişilerce tescil edildiği

YUSUFOĞLU, F.: *Anonim Şirketlerde Gayri Maddi Hakların Sermaye Olarak Konulması*, İstanbul 2016, s. 22; AYM, T. 27.05.2015, E. 2015/33 K. 2015/50, RG, T. 02.06.2015, S. 29374. Gayri maddi haklar teorisinin temsilcisi *Josef Kohler*'e göre fikri hukuk soyut, elle tutulması mümkün olmayan bir ürünü konu almaktadır. Fikri ürün eşya olmadığından üzerinde mülkiyet kurulamaz, fikri ürün bir gayri maddi ürün niteliğindedir. Bkz. TEKİNALP, Ü.: *Fikri Mülkiyet Hukuku*, 5. Baskı, İstanbul 2012, s. 92.

⁷ KAYA, A.: *Marka Hukuku*, İstanbul 2006, s. 34.

⁸ TEKİNALP, Ü.: “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu”, Prof. Dr. Kenan TUNÇOMAĞ'a Armağan, 1997, s. 470;

durumlarda, markayı kullanarak tanınmış hale getiren kişi ile sicilde marka sahibi olarak görünen kişinin farklı olması söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname⁹ ve SMK kapsamında, sicilde marka sahibi olarak görünen kişiye karşı kullanılacak mekanizmalar öngörülmüştür. Bu durum, doktrinde Türk marka hukukunda marka koruması yoluyla gerçek hak sahibinin mi yoksa sicilde marka sahibi olarak görünen kişinin mi korunduğu hususunda tartışmalara yol açmıştır.

Tekinalp, 556 sayılı KHK'nın, 551 sayılı Markalar Kanunu'ndaki markayı oluşturan kişinin markanın gerçek sahibi olduğu şeklindeki sistemi değiştirdiğini ve sahiplik konusunda tescile mutlak sonuçlar bağladığını vurgulamıştır¹⁰. *Karan/Kılıç* da, tescil ilkesinin daha fazla aleniyet ve kesinlik sağladığı gerekçesiyle “gerçek hak sahipliği ilkesi”ne tercih olunduğunu belirtmiş, bir kimsenin kural olarak aynı markayı daha önce kendisinin yarattığını veya kullandığını ispatlayarak tescilli marka sahibine karşı koruma talep edemeyeceğini vurgulamıştır¹¹. Buna karşın, *Yasaman/Yusufoğlu* tarafından, tescilsiz marka sahibine tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep etme hakkı tanıyacak kadar önemli düzenlemelerin mevcudiyeti karşısında, marka hakkının

EMİNOĞLU, C.: “Marka Sahibinin Tekliği İlkesi ve Bu İlkenin Markanın Devri Bağlamında İncelenmesi”, YBHD, 2016, C. 1, s. 241; GÜNEŞ, İ.: *Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları*, 5. Baskı, Ankara 2018, s. 143; ŞEHİRALİ ÇELİK, F. H.: “Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine -SMK m. 155 Vesilesiyle Bir İnceleme-”, BATİDER, 2018, C. 34, S. 2, s. 49, dn. 56.

⁹ RG, T. 27.06.1995, S. 22326. Çalışmanın devamında “556 sayılı KHK” olarak anılacaktır.

¹⁰ TEKİNALP, Tescil İlkesi, s. 382.

¹¹ KARAN, H./KILIÇ, M.: *Markaların Korunması, 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat*, Ankara 2004, s. 62.

yalnızca tescil olgusuna bađlı olduđunu sylemenin mmkn olmadıđı, marka zerindeki hakkın kullanım yoluyla dođduđu ifade edilmiřtir¹². *Arkan*, 556 sayılı mlga KHK ile *tescil sistemi* ngrlmesine rađmen, buna kr krne bađlı kalınmadıđını, tescilsiz marka sahibine tanınan bir bařka kiřinin tescil bařvurusuna itiraz hakkı ve markanın bařkası tarafından tescili halinde hkmszlk davası ama hakkı gz nnde bulundurulduđunda *ilk kullanma sistemi* ile yumuřatılmıř tescil sisteminin benimsendiđini belirtmiřtir¹³. Aynı Őekilde, *olak* tarafından da, gerek hak sahipliđi ilkesinin ne KHK dnemi ne de SMK dneminde tamamen terk edildiđi, tescil ilkesine istisnasız biimde bađlı kalınmaksızın markayı ilk kez oluřturan ve kullanan kiřinin de korunduđu belirtilmiřtir¹⁴.

11. Hukuk Dairesi, 19.04.2004 tarihli kararında, gerek hak sahipliđi ilkesini tanımlamıřtır. Bu karar kapsamında, gerek hak sahibinin markayı oluřturan, kullanan ve piyasada tanınır hale getiren kiřiyi ifade ettiđini, byle bir durumda markanın tescilinin yalnızca aıklayıcı etkiyi haiz olduđunu, marka zerindeki hakkın tescilden nce dođmuř olduđunu belirtmiřtir. Yine aynı kararda 11. Hukuk Dairesi, bir markayı oluřturup kullanmaksızın, markayı sadece seip tescil ettiren bir kimsenin tescilinin kurucu etkiyi haiz olduđunu ifade etmiřtir. Gerek hak sahibi tarafından dava ikame edilerek ilgili markanın tescil ettirileceđi tarihe kadar hak sahipliđinin devam edeceđini vurgulamıřtır¹⁵.

¹² YASAMAN, H./ALTAY, A. S./AYOđLU, T./YUSUFOđLU, F./YKSEL, S.: *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Őerhi*, C. 1, İstanbul 2004, s. 4.

¹³ ARKAN, S.: *Marka Hukuku*, C. 1, Ankara 1997, s. 129.

¹⁴ OLAK, U.: *Trk Marka Hukuku*, 4. Baskı, İstanbul 2018, s. 420.

¹⁵ 11. HD., T. 19.04.2002, E. 2001/9903 K. 2002/3699, (GNEŐ, İ.: ‘‘Trkiye’de Marka Verilmesi Usul, Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri’’, *Fikri Mlkiyet Hukuku Yıllıđı* 2012, 2013, s. 186.).

6769 sayılı SMK m. 6/3 uyarınca tescil edilmemiş marka¹⁶ sahibine sonraki tarihli aynı ya da benzer markaların tesciline itiraz hakkı tanınması, 25. madde uyarınca markayı tescilsiz kullananın hükümsüzlük davası açma olanağı bulunması, Türkiye’de tescilli olmayan tanınmış marka sahibinin m. 6/4 uyarınca tescile itiraz edebilmesi düzenlemeleri göz önünde bulundurulduğunda, bize göre de mutlak anlamda tescil yolu ile hak sahipliği kazanıldığını söylemek mümkün değildir. Yargıtay’ın da belirtmiş olduğu üzere, marka üzerinde hak sahibi, markanın ilk kez kullanılacağı durumlarda *tescil ettiren kişi* olarak değerlendirilmelidir. İşaretin daha önceden başkası tarafından ticaret sırasında kullanılarak işaret üzerinde hak elde edildiği durumlarda ise tescilin içeriği ile gerçek hak sahipliği bilgilerinin birbiriyle örtüşmemesi söz konusu olup tescil, sahibi lehine *şekli* bir hak sahipliği ve dolayısıyla *şekli* bir yetkilendirme sağlamaktadır¹⁷. Bu durumlarda, sicilde hak sahibi görünen kişi, bu tescilden doğan hak ve yetkilerini ancak gerçek hak sahibi tescilsiz markadan kaynaklanan hak ve yetkilerini ileri sürünceye kadar kullanabilecektir.

SMK m. 11 uyarınca, marka tescil başvurusunda bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığına dair bir araştırma yapılmadığından, marka üzerinde hak sahibinin, tescilde marka sahibi olarak görünen kişi olduğu kabul edilerek bu kişi tarafından, muvafakat belgesi tahsisi de dâhil olmak üzere, haklar ve yetkiler kullanılabilir.

¹⁶ Tescilsiz marka ve işareten, Türkiye’de tescil edilmemiş marka (işaret) anlaşılacaktır. Bu nedenle, yabancı ülkede tescilli olsa da Türkiye’de tescil edilmemiş marka tescilsiz olarak algılanmalıdır. Bkz. TEKİNALP, Tescil İlkesi, s. 470.

¹⁷ ŞEHİRALİ ÇELİK, s. 42.

B. Sağladığı Hak ve Yetkiler

Marka üzerinde hak sahipliği, markaya dayanarak mülkiyet benzeri¹⁸ bir tasarruf yetkisinden yararlanma hakkı ile markanın aynısının ya da benzerinin üçüncü kişiler tarafından izinsiz ve haksız kullanımını -veya bu amacı taşıyan girişimleri- engelleme yetkisine sahip olmak şeklinde tanımlanabilir. Marka sahibinin markadan yararlanma kapsamındaki haklarından en önemlisi, marka üzerindeki kullanım haklarıdır. *Tekinalp*, marka üzerindeki kullanım haklarını, “mal varlıksal menfaatler” olarak tanımlanmıştır. Yazar, marka sahibinin, markayı kullanmak veya başkası tarafından kullanımına izin vermek yoluyla ekonomik menfaat sağladığı belirtilmiştir¹⁹.

Türk mevzuatında, marka tescilinden kaynaklı marka sahibine tanınan haklar, SMK'nın muhtelif hükümlerinde düzenlenmiştir. Kanun'un “*Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları*” başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrasında;

“*Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir.*” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenlemeden sonra, marka sahibinin 3. kişilere karşı kullanabileceği yetkilere yer verilmiştir. SMK m. 7/2 uyarınca, marka sahibi;

¹⁸ Mülkiyet hakkının maddi varlıklar üzerinde tesis edilebilen bir hak niteliği arz etmesi, fikri mülkiyet hakkının ise maddi nitelikte olmayan varlıklar üzerinde tesis edilebilmesi; mülkiyet hakkı süreye bağlı olarak kullanılabilen bir hak değilken, fikri mülkiyet haklarında koruma sürelerinin mevcut olması gibi farklar fikri mülkiyet hakkını eşya hukuku anlamında mülkiyet hakkından farklı kılmaktadır. Bkz. KILIÇOĞLU, A.: *Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar*, 5. Baskı, Ankara 2019, s. 2, 3. Aksi yönde marka üzerindeki hakların hukuki niteliğinin mülkiyet hakkı olduğu konusunda bkz. GÜN, B.: *Marka Hukukunda Birlikte Var Olma*, İstanbul 2019, s. 34.

¹⁹ TEKİNALP, s. 381.

“a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması,

b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması,

c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.” hallerinde, bu fiillerin önlenmesini talep etme yetkisini haizdir.

C. Hak Sahipliğine Getirilen Sınırlamalar

Marka üzerindeki bu hak sahipliği, doktrinde mutlak bir hak olarak nitelendirilse de²⁰ hukukun temel ilkeleri ve hukuki düzenlemeler kapsamında sınırlamalara tabidir.

1. Dürüst ve Ticari Kullanım

Bu sınırlamalardan birincisi, SMK m. 7/5 hükmünde düzenlenen dürüst ve ticari kullanım istisnasıdır. Bu hüküm uyarınca;

“Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez:

a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi,

²⁰ ARKAN, s. 126; BOZBEL, s. 347; KAYA, s. 39; TEKİNALP, s. 381.

b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunulmuş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması,

c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması²¹.”

Söz konusu düzenleme ile kanun koyucu, marka sahibine, markanın makul koruma kapsamının gerektirdiğinin ötesinde, tekel niteliğinde bir hak tanınmasının önüne geçmeyi amaçlamıştır²². İlgili düzenleme esasen, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması²³ ve Anlaşma'nın eki olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması'nın²⁴ 17. maddesinden kaynaklanmaktadır. Bu madde hükmünce, “Üye devletler, marka sahibi ile üçüncü kişilerin meşru menfaatlerini göz önünde bulundurmamak kaydıyla, açıklayıcı ifadelerin dürüst kullanımı gibi durumlar için marka ile sağlanan hakların kapsamını sınırlayıcı istisnalar getirebilecektir.”

²¹ SMK m. 7/5 hükmü, 556 sayılı KHK döneminde de mevzuatta yer almakla birlikte, mehzaz düzenlemelerdeki anlam netliğinin KHK'da bulunmaması ve ifade ediliş biçimi bakımından doktrinde yöneltilen eleştiriler sonucunda yeniden düzenlenerek mehaza uygun hale getirilmiştir. Bkz. TEKİNALP/ÇAMOĞLU, s. 27.

²² TEKİNALP, Ü.: “Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması”, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN'e Armağan, 1998, s. 636.

²³ “Agreement Establishing The World Trade Organization”, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf (Son erişim tarihi: 29.11.2019).

²⁴ “Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (Son erişim tarihi: 29.11.2019).

2. Tükenme İlkesi

Tescilli marka sahibinin, tescile konu markası üzerindeki hakkına getirilen bir diğer sınırlama ise, SMK m. 152’de düzenlenmiştir. SMK m. 152/1 uyarınca, “*Sınai mülkiyet hakkı korumasına konu ürünlerin, hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında kalır.*” Bu husus, doktrinde *tükenme ilkesi* olarak nitelendirilmiştir²⁵.

O halde, markasının tescilini gerçekleştiren marka sahibi tarafından, markadan kaynaklanan haklar ve yasaklama yetkilerinin kullanılabilmesi ancak söz konusu istisnalar haricinde mümkün olacaktır.

II. MARKA TESCİLİNDE TEKLİK İLKESİ

A. Anlamı

Tescilde mutlak ret nedenlerine ilişkin SMK m. 5. maddenin 1. fıkrası (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 işaretler*” sayılmıştır. Bunun sonucunda, bir işaretin, aynı veya aynı tür mal/hizmette ancak bir kez marka olarak tescilinin gerçekleştirilebileceği ilke olarak benimsenmiştir. Bu ilke, doktrin tarafından “marka tescilinde teklik”, “tek sahiplik”,

²⁵ ARKAN, C. 2, s. 134; ASLAN, A.: *Türk ve AB Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi*, İstanbul 2004, s. 43; ÇOLAK, s. 609; TEKİNALP, s. 453; YASAMAN/AYOĞLU, s. 539.

“marka sahibinin tekliđi” ilkesi²⁶ olarak nitelendirilmiřtir²⁷. İlke, Yargıtay kararlarında da sıklıkla yer almaktadır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 04.05.2007 tarihli ve E. 2006/3703 K. 2007/6881 sayılı kararında²⁸;

“İstisnai haller dışında, marka tescilinde öncelik ve teklik ilkesi, 556 sayılı KHK’dan kaynaklanmaktadır ve kamu düzeni ile doğrudan ilgilidir.” şeklinde belirtilerek söz konusu ilkenin kamu düzeni ile ilgisi vurgulanmıştır²⁹.

Aynı şekilde, 2004 tarihli *Quartz*, 2006 tarihli *J-Motion* ve 2007 tarihli *Sun Pet* kararlarında da Yargıtay tarafından bu ilkeye dayanılmıştır³⁰. Bahsedilen Yargıtay uygulaması, SMK döneminde de devam etmektedir³¹.

²⁶ *Eminođlu ve Yıldız* tarafından söz konusu ilke “marka sahibinin tekliđi ilkesi” olarak anılmıştır. Bkz. EMİNOĐLU, s. 229 vd.; YILDIZ, B.: “Mükerrer Markanın Seri Markasının Tescili -SMK m. 5.1. ve m. 6.1 Hükümlerine Yargıtay Kararları ile Getirilen İstisna-”, BATİDER, 2018, C. 34, S. 4, s. 97.

²⁷ ÇOLAK, s. 424; EMİNOĐLU, s. 233; GÜNEŞ, Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri, s. 166; KAYA, s. 86; SULUK, C./KENAROĐLU, Y.: *Türk Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Geliřmeler*, İstanbul 2012, s. 44; TEKİNALP, s. 381. çalışmamız kapsamında yeknesaklık sağlamak amacıyla söz konusu ilke “marka tescilinde teklik ilkesi” olarak anılacaktır.

²⁸ 11. HD., T. 04.05.2007, E. 2006/3703 K. 2007/6881. Aynı yönde bkz. 11. HD., T. 24.03.2006, E. 2005/1359 K. 2006/3136, (Legalbank Hukuk Bankası, Son erişim tarihi: 25.05.2019).

²⁹ AKTEKİN, U.: “Marka Hukukunda Tescil Engeli Olarak Önceki Tarihli Markaya ya da Marka Başvurusuna Benzerlik”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2009, S. 18, s. 289, dn. 20.

³⁰ *ibid*, s. 45.

Marka tescilinde teklik ilkesi, bir markanın veya onunla iltibas derecesinde benzer olan bir işaretin³² aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak birden çok kişi adına tescil ettirilememesini ifade etmektedir³³. Bu ilke uyarınca, kural olarak bir marka, aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetler kapsamında bir kez tescil ettirilebilmektedir. Bununla birlikte, kanımızca, marka tescilinde teklik ilkesi, ancak ülkesellik ilkesiyle birlikte değerlendirilmesi halinde doğru bir anlam ifade edecektir. Zira ülkesellik ilkesi gereği, marka hangi ülkede tescil edilmişse, kural olarak o ülkede korunacaktır. Aynı işaretin marka olarak birçok ülkede, o ülkelerin ulusal hukukuna göre tescilinin gerçekleştirilmesi halinde, tescil edildiği ülkelerin ulusal hukukuna göre ve o ülkenin hâkimiyet sınırları dâhilinde marka hakkı doğacaktır³⁴. Bu nedenle, marka tescilinde teklik ilkesi gereğince de, Türkiye’de tescili gerçekleştirilen bir markanın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde koruma sağlaması söz konusudur. Diğer bir deyişle, marka tescilinde teklik ilkesi ile anlaşılması gereken, aynı işaretin, Türkiye

³¹ 11. HD., T. 03.10.2018, E. 2017/170 K. 2018/5946; 11. HD., T. 04.12.2018, E. 2017/2174 K. 2018/7629, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 25.05.2019).

³² Buradaki “iltibas derecesinde benzerlik” markaların karıştırılabilecek kadar benzer olmasını ifade etmektedir. Doktrinde ve Yargıtay kararlarında iltibas kavramı “karıştırılma” ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Bkz. BİLGE, M. E.: “Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas”, TFM, 2015, C. 1, S. 2, s. 9; 11. HD., T. 12.01.2004, E. 2003/5034 K. 2004/127, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 25.05.2019). Aksi yönde bkz. ÇOLAK, s. 198. Çolak, “karıştırılma ihtimali”nin “iltibas” kavramından daha geniş ve farklı bir kavram olduğunu ifade etmektedir.

³³ EMİNOĞLU, s. 233.

³⁴ YASAMAN/YUSUFOĞLU, C. 1, s. 5.

Cumhuriyeti sınırları dâhilinde korunmak üzere kural olarak aynı mal/hizmette bir kez tescil edilebilmesidir³⁵.

Marka tescilinde teklik ilkesi, mülga KHK m. 7/1-b'nin Anayasa'ya aykırılığı iddiası ile Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması sonucu³⁶, Anayasa Mahkemesi kararlarında da yer almıştır. Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, KHK m. 7/1-b'nin

³⁵ Bununla birlikte, marka üzerinde birden fazla kişinin ortaklaşa hak sahipliğine ilişkin düzenlemelerin bahsedilen ilkeyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Zira bu durumda, ferdi bir marka üzerinde birden fazla kişinin aynı anda hak sahipliği söz konusu olup bu hak sahipliği tek bir tescilden kaynaklanmaktadır.

³⁶ Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 556 sayılı KHK m. 7/1-b'de mutlak ret nedeni olarak düzenlenen nedenin, aynı zamanda 8. maddede nispi ret nedenleri arasında sayıldığını, bu düzenleme biçimiyle devletin kime hangi markanın verileceğini -ya da devredileceğini- temel hak ve hürriyetlerin, serbest piyasa ekonomisi ilkelerinin önüne geçmek suretiyle belirlediğini vurgulamıştır. KHK m. 7/1-b'nin, Anayasa'nın hukuk devleti ilkesini düzenleyen 2. maddesine, devletin temel amaç ve görevlerini düzenleyen 5. maddesine, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasının şekil ve esaslarını düzenleyen 13. maddesine, çalışma ve sözleşme hürriyetini düzenleyen 48. maddesine ve temel hak ve hürriyetlerin kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceğini öngören 91. maddesine aykırılık taşıması sebebiyle itiraz yoluyla iptali talebinde bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi, söz konusu m. 7/1-b düzenlemesinin KHK ile değil; 22.06.2004 tarihli ve 5194 sayılı Kanun'un 13. maddesiyle değiştirilerek kabul edilmiş olması nedeniyle Anayasa'nın 91. maddesine bir aykırılık olmadığına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi tarafından ilgili hükümlerle Anayasa'nın 5., 13. ve 48. maddeleri arasında ise ilişki görülmeyle m. 7/1-b'nin iptali reddedilmiştir.

yalnızca marka tescilinde teklik ilkesi çerçevesinde aynı işaretin aynı mal veya hizmette tek bir kişiye marka olarak verilebilmesi amacını aştığını, zira “*ayırt edilemeyecek kadar benzer*” işaretlerin de ret nedeni kapsamında olduğunu belirtmiştir. Mahkeme, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik incelemesinin, inceleme yapan kişinin sübjektif değerlendirmesine göre farklılık göstermesi sonucu, hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil edeceğini ileri sürmüştür. Anayasa Mahkemesi;

“Markanın tekliği, ayırt ediciliği, taklit edilememe ve belli ölçüde garanti sunma işlevine sahip olabilmesi üçüncü kişilerin markadan bekledikleri temel özelliklerdir. Dava konusu kural bu özellikleri temin etmesinin yanı sıra, kişiler adına daha önceden tescil edilmiş markaların taklit edilmesinin, tescilli marka ile aynı olan ya da karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılmasının ve tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılmasının önlenmesi amacıyla tesis edilmiştir. Söz konusu güvencelere aykırılık teşkil eden durumlarda yargı yerlerince gerekli denetimler yapılabilecek olup olası hak kaybı halinde de mahkemeler kuralda yer alan unsurlar çerçevesinde davaları çözümlenecektir. Dolayısıyla aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markaların kamu otoritesince tescil edilmemesini öngören kural, hem daha önce kendisi adına tescil işlemi yapan marka sahiplerinin mülkiyet hakkını hem de markaya güvenerek iş ve işlem yapacak üçüncü kişileri korumaya yöneliktir.”

şeklinde ifade ederek Anayasa m. 2 bakımından bir aykırılık olmadığını belirtmiştir³⁷.

SMK hazırlık sürecinde yapılan çalışmalar ve çeşitli çalıştaylarda 556 sayılı KHK m. 7/1-b düzenlemesinin kaldırılması ve sicile kayıtlı önceki tarihli markalar bakımından resen aynılık ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerlik incelemesinin yapılmaması yönünde öneriler getirildiği bilinse de; Kanun Tasarısı'nın görüşe açılan metninde de Meclis'e iletilen metninde de böyle bir değişiklik yapılmamıştır³⁸. Bu

³⁷ AYM, T. 23.13.2015, E. 2015/15 K. 2015/118, RG, T. 07.01.2016, S. 29586.

³⁸ AKIN, E. B.: “Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Marka Tescil Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler ve Yenilikler”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9-

durum göstermektedir ki kanun koyucunun iradesi m. 5/1-ç'nin SMK kapsamında kalması ve marka tescilinde teklik ilkesinin varlığını koruması yönündedir³⁹.

B. Amacı

Doktrinde, marka tescilinde teklik ilkesinin kamu düzeninin bir gereği olduğu, aynı markanın birden fazla kişi tarafından, farklı tescillere dayanarak kullanılmasının halkı yanıltabileceği ve aldatici olabileceği belirtilmiştir⁴⁰. Kanun koyucunun söz konusu ilkeyi benimsemek suretiyle, markanın köken ayırt etme işlevini korumayı ve hitap edilen alıcı kitlesinin marka ve/veya marka sahibi hakkında yanlışlığa düşmelerine engel olmayı hedeflediği dile getirilmiştir⁴¹.

Gerçekten de, marka üretilen malın veya sunulan hizmetin kökenini ayırt etme işlevine sahiptir. Belirli bir malın düzenli olarak aynı işareti taşıması, o malın hitap

10 Mart 2017 (Editör: Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK), BTHAE, 2017, s. 181.

³⁹ Marka tescilinde teklik ilkesine mevzuatta getirilen istisnalar nedeniyle, ilkenin bugün de varlığını sürdürüp sürdürmediği hususunda görüş ayrılığı mevcuttur. *Suluk/Karasu/Nal* tarafından, ilkenin bugün artık ortadan kalkmış olduğu savunulmakla birlikte, bizim de katıldığımız *Arkan*'ın görüşüne göre, muvafakat belgesi, sessiz kalma sebebiyle hak kaybı gibi haller yalnızca istisna olup ilke varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bkz. SULUK, C./KARASU, R./NAL, T.: *Fikri Mülkiyet Hukuku*, 2. Baskı, Ankara 2018, s. 178; ARKAN, S.: “Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 5.3. Maddesiyle İlgili Bazı Düşünceler”, BATİDER, 2017, C. 33, S. 3, s. 6.

⁴⁰ EMİNOĞLU, s. 234.

⁴¹ SULUK/KENAROĞLU, s. 44.

ettiği kitle için önemli bir bilgi olup üreten veya satan kişinin itibar kazanması ve kimlik oluşturmaya imkân tanır⁴². Doktrinde her ne kadar, gelişen ekonomiler ve lisans yoluyla kullanımlar sonucunda markanın bugün köken ayırt etme işlevini kaybettiği ifade edilse de⁴³, 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi⁴⁴, nin Dibace kısmının 16. paragrafında kaynak gösterme işlevinin markanın hâlâ esas işlevi olduğu belirtilmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanı⁴⁵ içtihatlarında da markanın esas işlevi, kaynak gösterme işlevi olarak nitelendirilmiştir⁴⁶. *Copad/Dior* davasına dair verdiği kararda⁴⁷ ABAD, “...hatırlatmak gerekir ki yerleşik içtihatlar göre, markanın esas işlevi, hiçbir karışıklığa mahal vermeksizin, tüketici ya da nihai kullanıcıya sağlanan markayı taşıyan ürün ya da hizmetin kaynağını güvence altına almak, mal ve hizmetleri

⁴² GÜNEŞ, İ.: *Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler*, 2. Baskı, Ankara 2015, s. 81.

⁴³ *Tekinalp*, markanın malın veya hizmetin hangi işletmeye ait olduğunu gösterme işlevinin bugün anlamını yitirdiğini savunmaktadır. Yazar, kaynak gösterme işlevinin yerini *malın hüviyeti* işlevine bıraktığını; markanın, malları üreten işletmeleri değil, doğrudan doğruya malları birbirinden ayıran bir araç haline geldiğini belirtmektedir. Bkz. TEKİNALP, s. 378. Aynı yönde bkz. ÇOLAK, s. 17; DİRİKKAN, H.: *Tanınmış Markanın Korunması*, Ankara 2003, s. 13.

⁴⁴ “*Directive (EU) 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*”, OJ, L 336, 23.12.2015, s. 1-26. Çalışmanın devamında “AB Marka Direktifi” olarak anılacaktır.

⁴⁵ *Court of Justice of European Union (ECJ)*, çalışmanın devamında “ABAD” olarak anılacaktır.

⁴⁶ BOZBEL, s. 345.

⁴⁷ ECJ, T. 23.04.2009, C-59/08, para. 22. (ipcuria.eu, Son erişim tarihi: 25.05.2019).

farklı kaynaklı olanlardan ayırmaktır.” şeklinde belirtmek suretiyle bu hususu vurgulamıştır. *Uzunallı* tarafından da markanın temel işlevinin köken ayırt etme işlevi olduğu, diğer işlevlerin köken ayırt etme işlevinin varlığı halinde anlam kazanabileceği, bir işaretin işletme kökenini ayırt etmesinin onu marka haline getirdiği belirtilmiştir⁴⁸. Yazar, ABAD’ın kabul ettiği köken ayırt etme işlevi kavramına göre, markanın tüm malların aynı işletmeden geldiğini garanti etmesine gerek olmadığını; aksine, bir işletmenin kontrolü altında üretim yapıldığı ve bu işletmenin ürünlerin kalitesinden sorumlu olduğunun marka altında garanti edilmesinin yeterli olduğunu vurgulamıştır⁴⁹. Kanımızca, doktrindeki görüş farklılıkları, köken ayırt etme işlevinin algılanış biçiminden kaynaklanmaktadır. Zira bu işlevin önemini yitirdiğini ileri süren yazarların dayanak noktasını, artık ürünlerin hangi işletme tarafından üretildiğinin anlaşılabilmesi oluşturmaktadır. Ancak köken ayırt etme işlevi, marka vasıtasıyla ürünün hangi işletme tarafından üretildiğinin anlaşılması olarak yorumlanmamalıdır. ABAD’ın da *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* kararında⁵⁰ belirttiği gibi, köken ayırt etme işlevi *ürünlerin üretilmesinde marka sahibinin tek başına kontrol sahibi olduğu ve bu işletmenin ürünlerin kalitesi için sorumlu tutulabileceğini garanti ettiği*⁵¹ şeklinde

⁴⁸ UZUNALLI, S.: *Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi ile Bağlantılı Kavramların Yorumu*, İzmir 2008, s. 75.

⁴⁹ *ibid*, s. 76.

⁵⁰ ECJ, T. 29.09.1998, C-39/97, para. 28. (curia.europa.eu, Son erişim tarihi: 25.05.2019).

⁵¹ “...*The essential function of the trade mark is to guarantee the identity of the origin of the marked product to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the product or service from others which have another origin. For the trade mark to be able to fulfil its essential role in the system of undistorted competition which the Treaty seeks to establish, it must offer a*

anlařıldığında bugün de önemini sürdürdüğü ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, markanın esas işlevinin köken ayırt etme işlevi olduğu da göz önünde bulundurularak marka tescilinde teklik ilkesine getirilen istisnaların dar yorumlanması gerekmektedir. Zira aynı markanın birden fazla kişi tarafından kullanımı kimi zaman taraf menfaatleri bakımından gerekli olmakla birlikte, bu kullanıma izin verilmesi noktasında, bize göre, bu kullanıma izin verilmesi ancak markanın hitap ettiği alıcı kitlesinde karıştırılmaya yol açma ihtimalinin ortadan kaldırılması halinde mümkün olabilmelidir.

C. Kanuni Temelleri

Marka tescilinde teklik ilkesinin Türk marka mevzuatındaki en somut yansıması “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 işaretler”in tescilini mutlak ret nedeni olarak düzenleyen SMK m. 5/1-ç hükmüdür. Bununla birlikte, marka tescilinde teklik ilkesinin kanuni temelleri “Fabrikalar Mamulâtı ile Eşyayı Ticariyeye Mahsus Alamenti Farikalara Dair Nizamname⁵²”ye kadar dayanmaktadır.

guarantee that all the goods or services bearing it have originated under the control of a single undertaking which is responsible for their quality.”.

⁵² Nizamname metni için bkz. <https://bozbel.files.wordpress.com/2013/01/fabrika-mamulatiyle-ec59fyai-ticariyeye-mahsus-alameti-farikalara-dair-nizamname.doc> (Son erişim tarihi: 25.12.2018). Çalışmanın devamında “Alamet-i Farika Nizamnamesi” olarak anılacaktır.

1. Alamet-i Farika Nizamnamesi Düzenlemesi

Alamet-i Farika Nizamnamesi'nde kural olarak marka üzerinde hak sahibi olmak için markanın tescilinin gerçekleştirilmesi gerekmekteydi. Marka sahibi, markayı ilk kullanan şahıs olmakta ve tescil yalnızca hakka karine teşkil etmekteydi⁵³. Markanın tescilinin istenilmesi halinde ise benzerliğe dair inceleme sistemi olmaksızın tescil söz konusuydu. Bu durum, farklı kişiler tarafından aynı markanın tescil edilmesine olanak vermekteydi. 1888 tarihli Nizamname'de 6591 sayılı Alamet-i Farika Nizamnamesine Ek Kanun⁵⁴ ile 1955 yılında sistem değişikliği yapılarak markaların tescil olunmadan önce İktisat ve Ticaret Vekâleti'nce incelemeye tabi tutulması zorunluluğu getirilmiştir. 6591 sayılı Kanun'un 1. maddesi uyarınca, *“Alameti farikalar (markalar) tescil edilmeden evvel Sanayi Vekâletince tetkike tabi tutulur. Evvelce tescil edilmiş veya tescil talebinde bulunmuş milli ve milletlerarası markalara aynen veya ilk bakışta tefrik edilemeyecek derecede benzeyen markalarla, başkasının markasını taşıyan mamuller üzerine imal edenin muvafakati alınmadan konulmak istenilen markaların tescili reddedilir.”*

2. 551 Sayılı Markalar Kanunu Düzenlemesi

551 sayılı Markalar Kanunu⁵⁵ 3 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girerek Alamet-i Farika Nizamnamesi'ni yürürlükten kaldırmıştır. Bu Kanun uyarınca, Türkiye'de tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış ancak henüz karara bağlanmamış olan markalarla aynı olan bir markanın, aynı üründe kullanılması mutlak tescil engeli olarak

⁵³ ARSEVEN, H.: *Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku*, İstanbul 1951, s. 64, 65.

⁵⁴ RG, T. 27.05.1955, S. 9013.

⁵⁵ RG, T. 12.03.1965, S. 11951.

düzenlenmiştir. Ayrıca bunların ayırt edilemeyecek kadar anlam, söyleyiş ya da biçim bakımından benzerlerinin de tescil edilmemesi gerektiği de aynı bentte belirtilmiştir⁵⁶.

3. 556 Sayılı KHK Düzenlemesi

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakereleri ve Gümrük Birliği kapsamında, Ortaklık Konseyi'nin 06.03.1995 tarihli, 1/95 sayılı Kararı'ndan sonra Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisi verilmiştir⁵⁷. Bakanlar Kurulu tarafından 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çıkarılarak birçok açıdan eksik olarak değerlendirilen⁵⁸ 551 sayılı Kanun'un yerini, 556 sayılı KHK almıştır. 556 sayılı KHK'nın 7. maddesinin 1. fıkrası (b) bendi uyarınca, "*Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar*" tescilde mutlak bir ret nedeni olarak öngörülmüştür.

⁵⁶ Bkz. Markalar Kanunu, m. 5/1-c: "*Aynı emtiaya mütaallik olarak Türkiye'de tescil edilmiş veya tescil için müracaat edildiği halde henüz kesin bir karara bağlanmamış markalarla, bunların biçim veya telâffuz yahut mâna itibariyle ilk bakışta tefrik edilemiyen benzerleri.*"

⁵⁷ 08.06.1995 tarih ve 4113 sayılı Kanun, RG, T. 24.06.1995, S. 22323.

⁵⁸ *Arkan*, markanın tesciline üçüncü kişilerin itirazına tescilden önce imkân tanınmaması, ancak tescilden sonra dava açma imkânı olması, dava açılacağı durumlarda hangi mahkemede açılacağı belirsiz olması; hizmet markalarının korunamaması gibi hususları 551 sayılı Markalar Kanunu hükümlerindeki eksikliklere örnek göstermektedir. Bkz. ARKAN, C. 1, s. 15, 16.

4128 sayılı Kanunla⁵⁹ KHK 7. maddeye ikinci bir fıkra eklenerek “*Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (b), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.*” hükmü öngörülüyüştü. Bu düzenleme, (b) bendinde “aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar”ın yer alması nedeniyle marka tescilinde teklik ilkesine istisna teşkil etmekteydi. *Arkan* tarafından bu düzenlemede (b) bendine atıfta bulunulması eleştirilmekte ve bu durumun markanın kural olarak sadece bir kişi adına tescilli olabileceği gerçeği karşısında kabul edilebilir olmadığı belirtilmekteydi⁶⁰. *Yasaman* tarafından da, atfın hatalı olduğu, mehz AB düzenlemelerinde böyle bir atf bulunmadığı ve bu atfın markaların mükerrer tesciline neden olduğu ifade edilmekteydi⁶¹. Gerçekten de, bir atf hatasından ileri gelen bu durumun nedeni ise, 89/104 sayılı Direktif⁶² ve 40/94 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü⁶³,’nde aynı Direktif ve

⁵⁹ RG, T. 07.11.1995, S. 22456.

⁶⁰ ARKAN, C. 1, s. 76. Aynı yönde bkz. GÖZLÜKAYA, F.: *556 sayılı KHK Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü*, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003, s. 42, dn. 94. *Gözlükaya*, aynı istisnanın KHK m. 7/1-b bendi için de öngörülüyüştü olmasının uygun olmadığını, aynı mal veya hizmet sınıfı için tescil edilen aynı iki markadan sonraki tarihli olanının kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Yazar, mehz Direktif’te de bu bent için böyle bir istisna öngörülmediğini, Direktif’in bunun yerine markanın içerebileceği işaretleri düzenleyen bent için bu istisnayı getirdiğini ifade etmiştir.

⁶¹ YASAMAN, C. 1, s. 186.

⁶² “*First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*”, OJ, L 40, 11.02.1989, s. 1-7.

Tüzük'ün (b), (c) ve (d) bentlerine atıf yapılmasıydı. Ancak söz konusu Direktif ve Tüzük'te (b) bendinde “ayırt ediciliği olmayan markalar” yer alırken; 556 sayılı KHK'da “aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar” yer almaktaydı⁶⁴. 5194 sayılı Kanun⁶⁵, KHK'nın 7/2 maddesinde değişiklik getirmiştir. Bu değişiklik sonucu, (b) bendine yapılan atıf, isabetli olarak (a) bendine çevrilmiş⁶⁶ ve böylelikle bu istisna hukuki varlığını yitirmiştir. Ancak halen SMK kapsamında marka tescilinde teklik ilkesine getirilen istisnalar mevcudiyetini sürdürmektedir.

D. İlkenin Uygulama Alanının Genişlemesi

Marka tescilinde teklik ilkesinin genişlediği noktalar, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretin aynı ya da aynı tür mal veya hizmette tescil edilmesine dair yasaklamaların kapsamını belirlemek bakımından önem arz etmektedir.

⁶³ “Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark”, OJ, L 11, 14.01.1994, s. 1-36.

⁶⁴ YILMAZ, A. L.: *Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri*, Ankara 2008, s. 152.

⁶⁵ RG, T. 26.06.2004, S. 25504.

⁶⁶ *Güneş*, marka olabilmeleri için gereken ayırt edicilik özellikleri eksik olan sözcük veya şekiller, tanımlayıcı, vasıf ve cins bildirici sözcükler ve ticarete yaygın olarak kullanılan sözcüklerin kullanma yoluyla ayırt edicilik kazanmalarının önünün açıldığını belirtmiş ve yapılan düzeltmenin isabetli olduğunu ifade etmiştir. Bkz. GÜNEŞ, İ.: “Marka Tescilinde Kazanılmış Ayırt Edicilik Özelliği”, TAAD, 2013, Yıl: 4, S. 15, s. 329.

1. Mutlak Ret Nedenleri Bakımından

Marka tescilinde teklik ilkesi, mutlak ret nedenleri söz konusu olduğunda iki noktada genişlemektedir. Bunlardan birincisi, tescil edilen işaretin aynısı olmamakla birlikte, ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan işaretlerin de SMK m. 5/1-ç gereğince tescil edilemeyecek olmasıdır. İkinci genişlediği nokta ise, marka tescilinde teklik ilkesinin yalnızca markanın konusu oluşturan mal/hizmet bakımından değil; aynı türdeki mal/hizmet bakımından da uygulanmasıdır⁶⁷.

2. 556 sayılı KHK m. 16/5 Düzenlemesi

556 sayılı KHK döneminde, marka tescilinde teklik ilkesi markanın devrinin söz konusu olduğu durumlarda da genişlemekteydi⁶⁸. Mülga KHK 16/5 hükmündeki *“Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır.”* düzenlemesi uyarınca hareket edilmekteydi. Örneğin; ayçiçeği, mısır özü yağları, tereyağı ve şekerlemelerde tescilli olan (X) markasının mısır özü yağı için kısmen devrine imkân tanınmamışken; şekerlemeler için kısmen devri mümkündü⁶⁹. Anayasa Mahkemesi'nin mülkiyet hakkını sınırlayan bu düzenlemenin KHK ile getirilemeyeceği yorumu sonucunda söz konusu hüküm iptal edilmiş ve bu durum ortadan kalkmıştır⁷⁰. 6769 sayılı SMK ile markanın tescili kapsamındaki mal ve

⁶⁷ EMİNOĞLU, s. 237.

⁶⁸ ibid, s. 237.

⁶⁹ SULUK/KENAROĞLU, s. 44.

⁷⁰ AYM, T. 13.05.2015, E. 2015/49 K. 2015/46, RG, T. 15.05.2015, S. 29356.

hizmetlerin tümü ya da bir kısmı için devri mümkün kılınmış ve Kanun'da bu husus açıkça düzenlemeye kavuşturulmuştur. SMK m. 148/6 uyarınca, “*Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir.*”

III. MARKA TESCİLİNDE TEKLİK İLKESİNE GETİRİLEN İSTİSNALAR

Marka tescilinde teklik ilkesinin sıkı sıkıya uygulanmasının tarafların serbest iradeleri ile markanın ortak kullanımını kararlaştırmaları gibi durumlarda istenmeyen sonuçlara yol açacağı açıktır. Bu gibi durumların önüne geçmek amacıyla kanun koyucu tarafından marka tescilinde teklik ilkesine kanuni düzenlemelerde bazı istisnalar öngörülmüştür. Bu istisnaların söz konusu olduğu hallerde, markanın sahibine tanıdığı hak ve yetkilerin “inhisari” olması durumuna da istisna tanınmış olmaktadır.

Marka tescilinde teklik ilkesine istisnaların getirildiği durumlarda, esasen hukuken istenmeyen bir durum olan “mükerrer tescil”, başka bir deyişle, aynı markanın iki farklı kişi tarafından aynı mal/hizmet bakımından tescili durumu ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda, kamu düzenine aykırılık gündeme gelmesi tehlikesi karşısında, marka tescilinde teklik ilkesine istisna olarak öngörülen durumların düzenlenme şekli ve sınırlarının kanun koyucu tarafından açık ve kesin şekilde çizilmesi önem arz etmektedir. Çalışmanın bu kısmında marka tescilinde teklik ilkesine getirilen istisnalar hakkında kısaca bilgi verilmekle yetinilerek marka sahibinin muvafakati durumu ileride ayrıntılı biçimde açıklanacaktır.

A. Marka Sahibinin Muvafakati

Marka tescilinde teklik ilkesine getirilen istisnaların çalışmamız bakımından en önemlisini marka sahibinin muvafakat belgesi⁷¹ tahsis etmesi yoluyla aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın, aynı ya da aynı tür mal/hizmette başkası tarafından tescili oluşturmaktadır⁷².

Bugünkü anlamında olmasa da, muvafakat uygulamasının temelleri Alamet-i Farika Nizamnamesi dönemine kadar dayanmaktadır. Alamet-i Farika Nizamnamesi m. 2/2 uyarınca, *“Alameti farikalar (markalar) tescil edilmeden evvel Sanayi Vekâletince tetkike tabi tutulur. Evvelce tescil edilmiş veya tescil talebinde bulunulmuş milli ve milletlerarası markalara aynen veya ilk bakışta tefrik edilemeyecek derecede benzeyen markalarla, başkasının markasını taşıyan mamuller üzerine imal edenin muvafakati alınmadan konulmak istenilen markaların tescili reddedilir.”*

Ancak Alamet-i Farika Nizamnamesi döneminde, “markaların aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olması” durumunda muvafakatin alınmasından bahsedilmemiştir. İmal eden kişinin kendi markasını taşıyan ürününe başka bir kişi tarafından marka konulmak istenmesi durumunda muvafakat alınması durumu düzenlenmiştir.

Marka tescilinde teklik ilkesinin kamu düzeninden kabul edilmesi sebebiyle, eski mevzuat döneminde hem Türk Patent Enstitüsü⁷³ hem de mahkemelerce ferdi

⁷¹ SMK m. 5/3 hükmü ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 10 hükmünde “muvafakatname” ifadesi tercih edilmiştir.

⁷² Çalışmanın 2. bölümünde marka sahibinin muvafakati bakımından detaylı açıklama yapılacağından bu kısımda yalnızca kısa bir bilgi verilmekle yetinilmiştir.

⁷³ 6769 sayılı Kanun’un yürürlüğü ile Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirilmiştir. Çalışmamız kapsamında 6769 sayılı

markanın birden fazla kiři adına ayrı ayrı tesciline izin verilmemektedir. Ancak uygulamada zaman zaman aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın farklı kişilerce tescili ihtiyacı belirlemektedir ve bu durumlarda marka sahiplerinin piyasada birlikte var olma iradeleri kamu düzeni müdahalesi ile karşılaşmaktadır⁷⁴. SMK madde 5/3'te düzenlenen marka sahibinin muvafakat belgesi tahsisıyla aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretin, aynı veya aynı tür mal/hizmette tescili mümkün hale gelmiş ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaç giderilmiştir.

B. Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybı

Marka tescilinde teklik ilkesinin istisnalarından birini, sessiz kalma sebebiyle hak kaybı durumu oluşturmaktadır. Önceki hak sahibinin, belli bir davranışta bulunması gerekirken sessiz kalması sonucu, markayı iyiniyetli bir şekilde daha sonradan tescil ettiren kişiye karşı hükümsüzlük davası açma hakkını veya sonraki tarihli markanın kullanımını men etme hakkını kaybetmesi durumunda sessiz kalma sebebiyle hak kaybı durumu oluşmaktadır⁷⁵.

Kanun'un yürürlüğünden önceki dönem için "Türk Patent Enstitüsü", sonrası için "Türk Patent ve Marka Kurumu" ifadesi kullanılmıştır. Çalışmanın devamında Türk Patent Enstitüsü "TPE", Türk Patent ve Marka Kurumu ise "TÜRKPATENT" olarak anılacaktır.

⁷⁴ SULUK, C.: "6769 Sayılı Sinaî Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler", TFM, 2018, C. 4, S. 1, s. 94.

⁷⁵ YASAMAN, H./ALTAY, A. S./AYOĞLU, T./YUSUFOĞLU, F./YÜKSEL, S.: *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi*, C. 2, İstanbul 2004, s. 856. Yazarlarca bu kurum "sessiz kalma yoluyla hak mahrumiyeti" olarak nitelendirilse de

1. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Düzenlemesi

a. Hükümsüzlük Davalarında

556 sayılı mülga KHK'nın yalnızca mutlak ret nedenlerinden tanınmış marka sahibinin markasının, başkası tarafından tescilinin hükümsüzlüğünü talep edebilmesini düzenleyen m. 42/1-a hükmünde kanun koyucu tarafından markayı tescil ettirenin kötünietli olması durumu haricinde, tescilden itibaren beş yıllık hak düşürücü süre öngörülmesi söz konusuydu. Bu durum, diğer hükümsüzlük nedenlerine dayanarak süre sınırı olmaksızın dava açılmasına imkan tanımaktaydı. Bu nedenle, doktrin ve Yargıtay kararları ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu⁷⁶ m. 2'de düzenlenen dürüstlük kuralına dayanarak sessiz kalma sebebiyle hak kaybı müessesesi kabul edilmiştir. Sessiz kalma sebebiyle hak kaybının kaynağında, TMK m. 2'deki dürüstlük kuralı bulunmaktadır. Zira markasının kullanıldığını bilen ya da bilmesi gerektiği halde uzun süre sessiz kalan bir kişinin dava açma hakkını sonsuza kadar kullanması beklenemez. Bu durum, çelişkili davranış yasağına da aykırılık oluşturacaktır⁷⁷. Ayrıca markanın başkasına ait olduğundan habersiz olan sonraki tarihli marka sahibi ya da kullanıcısının söz konusu markayı yoğun biçimde kullanarak markaya ve dolayısıyla işletmesine belirli bir değer kazandırması söz konusu olabilir⁷⁸. Bu gibi bir durumda markanın seneler sonra hükümsüz kılınabileceği düşüncesi, hukuki işlem güvenliği ile bağdaşmamaktadır⁷⁹. Bu

çalışmamızda kavramlar bakımından yeknesaklık sağlamak amacıyla “sessiz kalma sebebiyle hak kaybı” kavramı tercih edilmiştir.

⁷⁶ RG, T. 08.12.2001, S. 24607. Çalışmanın devamında “TMK” olarak anılacaktır.

⁷⁷ ERDİL, E.: *Haksız Rekabet Hukuku*, İstanbul 2012, s. 440.

⁷⁸ ARKAN, C. 2, s. 161.

⁷⁹ SULUK/KENAROĞLU, s. 33.

ilkenin uygulanması sonucu, markaya uzun süre yatırım yapan ve marka sahibi ile birlikte markayı tanıtan kimsenin, dava açılmayacağı yönündeki beklentisi kabul görmektedir⁸⁰.

Mülga KHK döneminde hükümsüzlük talebi bakımından getirilen beş yıllık sürenin tanınmış markalarla sınırlı olması nedeniyle, diğer hükümsüzlük nedenleri bakımından bu sürenin uygulanıp uygulanamayacağı sorusunun cevaplanması gerekmiştir. Bu hususta, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından, 556 sayılı KHK döneminde tesis edilen kimi içtihatlarında tanınmış markalar için öngörülen beş yıllık süre baz alınırken, bazı kararlarda bu sürenin somut olayın özelliklerine göre daha uzun ya da daha kısa olabileceği belirtilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi⁸¹;

*“Uzun süreli sessiz kalma suretiyle hak kaybı, gerek Türk Ticaret Kanunu⁸²’nda ve gerekse 556 sayılı KHK’da düzenlenmiş değildir. Bu durum Dairemiz uygulaması ile hukukumuza yerleşmiş olup yasal dayanağı da TMK’nın 2. maddesidir. Sessiz kalma yolu ile hak kaybının oluşması için öncelik hakkı sahibinin sonraki markadan veya kullanımdan haberdar olması gerekmekte ise de sessiz kalmanın **kaç yıl sonra hak kaybına yol açacağı ile ilgili kesin bir süre vermek mümkün değildir.** Burada önemli olan öncelik hakkı sahibinin sonraki kullanıma bir süre katlanmış olmasıdır. Bu itibarla bu sürenin belirlenmesinde somut olayın özelliklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sürenin belirlenmesinde de esas alınacak olan dürüstlük kuralıdır. Sessiz kalma*

⁸⁰ YURTOĞLU CAN, s. 67.

⁸¹ 11. HD., T. 04.10.2018, E. 2016/9390 K. 2018/6006; 11. HD., T. 21.12.2017, E. 2016/6308 K. 2017/7532; 11. HD., T. 10.02.2015, E. 2014/4099 K. 2015/1628, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 25.05.2019).

⁸² 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, RG, T. 14.02.2011, S. 27846. Çalışmanın devamında “TTK” olarak anılacaktır.

yoluyla hak kaybının gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilirken, öncelik hakkının sahibinin sonraki tescil veya kullanımdan haberdar olduktan sonra izlediği yol ve sergilediği tavır önemlidir.” şeklinde belirtmek suretiyle, kimi kararlarında her somut olayda sessiz kalma sebebiyle hak kaybı oluşup oluşmadığının mahkeme tarafından o olayın koşullarına göre değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir⁸³. Örnek vermek gerekirse, 11. Hukuk Dairesi 10.02.2015 tarihli bir kararında⁸⁴, davalı şirketin ticaret unvanında yer alan ibarenin, davacıya ait marka ve ticaret unvanı ile iltibas oluşturacak şekilde benzer olduğunu belirtmesine karşın, davanın, davalı şirketin kuruluşundan itibaren 3,5 yıl sonra açılmasının uzun süreli sessiz kalma olarak nitelendirilebileceği yönünde hüküm tesis etmiştir.

Buna karşın, 11. Hukuk Dairesi, kimi kararlarında, KHK m. 42/1-a'daki beş yıllık hak düşürücü süreyi, diğer hükümsüzlük nedenleri bakımından da uygulanmıştır. 11. Hukuk Dairesi, 20.12.2018 tarihli kararında;

“556 sayılı KHK'nın 8/1-(b) ve 42. maddelerine dayalı hükümsüzlük davasının tescilden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre içinde açılması gerekli olup kötü niyet halinde hak düşürücü süre uygulanmaz. Dava konusu 2006/10665 ve 2009/70043 Sayılı markalar hakkında hükümsüzlük davası tescilden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre

⁸³ İsviçre doktrininde de hak kaybına ilişkin katı kuralların oluşturulamayacağı, hâkimin önüne gelen her somut olayın özelliklerine öncelik tanıyarak değerlendirme yapması gerektiği belirtilmiştir. Bkz. PEDRAZZINI, M. M.: “Die Verwirkung im schweizerischen Kennzeichnungsrecht”, GRUR Int. 1984, s. 502. (YANLI, V.: “İltibas Nedeniyle Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası Açma Hakkının Kaybı”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXI (9-10 Aralık 2005), BTHAE, 2006, s. 293'ten naklen.).

⁸⁴ 11. HD., T. 10.02.2015, E. 2014/4099 K. 2015/1628, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 25.05.2019).

içerisinde açıldığı halde mahkemece sessiz kalma yoluyla dava hakkının yitirildiğine dair gerekçe isabetli değildir.” şeklinde hüküm tesis etmiştir⁸⁵.

Bu içtihatlar ışığında, 556 sayılı KHK döneminde hükümsüzlük davaları bakımından sessiz kalma sebebiyle hak kaybının oluşup oluşmadığına noktasında süreye ilişkin Yargıtay uygulamasının değişkenlik gösterdiğini söylemek mümkündür.

b. Tecavüz Davalarında

556 sayılı KHK’da markaya tecavüz davalarında dava açma hakkının kullanılması gereken süreye ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, marka sahibinin hakkını ihlal eden fiil devam ettiği sürece, bu fiilin önlenmesi için dava açmak her zaman mümkün olabilmekteydi⁸⁶. Bu durum gerekçe gösterilerek markaya tecavüz davaları ile marka hakkının sonsuza kadar ileri sürülebilmesine de Yargıtay tarafından imkân tanınmamıştır. Zira marka tesciline sessiz kalan önceki tarihli marka hakkı sahibinin markanın kullanımı dilediği zaman engelleyebilmesi, markayı uzun süreler kullanan kişinin hak kayıplarına yol açabileceğinden, markaya tecavüz davaları bakımından da sessiz kalma sebebiyle hak kaybı müessesesi benimsenmiştir. Ancak süre bakımından somut olayın koşulları ve kullanımın ağırlığı değerlendirilerek beş yıldan daha uzun ya da daha kısa sürelerin benimsenmesinin mümkün olduğu doktrin⁸⁷

⁸⁵ 11. HD., T. 20.12.2018, E. 2016/10331 K. 2018/8143. Aynı yönde bkz. HGK, T. 18.02.2015, E. 2013/11-1358 K. 2015/820; 11. HD., T. 04.04.2018, E. 2016/9135 K. 2018/2398, 11. HD, T. 02.06.2011, E. 2009/14272 K. 2011/6718, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 25.05.2019).

⁸⁶ YANLI, s. 293.

⁸⁷ ARKAN, C. 2, s. 161; TEKİNALP, s. 456.

ve Yargıtay uygulaması ile kabul edilmekteydi. 11. HD., 21.11.2000 tarihli kararında⁸⁸, 10 aya yakın süre markanın kullanılmasına sessiz kalan marka sahibinin açtığı davayı sessiz kalma sebebiyle hak kaybını gerekçe göstererek reddeden ilk derece mahkemesi kararını onamıştır.

Daha yakın tarihli kararlarında, Yargıtay, tecavüz davaları bakımından sürenin en az beş yıl olması gerektiği yönünde hüküm tesis etmiştir. 11. Hukuk Dairesi, 01.06.2009 tarihli kararında, sessiz kalma sebebiyle hak kaybı bakımından 8 yıllık süreyi geçerli olarak değerlendirmiştir⁸⁹. 02.06. 2011 tarihli kararında⁹⁰, davanın beş yıl üzerinden makul bir süre geçtikten sonra açılıp açılmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kararlardan hareketle, Yargıtay'ın marka hakkına tecavüz davalarında sessiz kalma sebebiyle hak kaybı bakımından en az beş yıl sessiz kalınması gerektiği görüşünde olduğu ifade edilebilir.

⁸⁸ 11. HD., T. 21.11.2000, E. 2000/9012 K. 2000/9189, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 25.10.2019). Bir başka kararında da Yargıtay 11. Hukuk Dairesi dört yıllık süreyi, sessiz kalma sebebiyle hak kaybı bakımından yeterli olarak değerlendirmiştir. Bkz. 11. HD., T. 26.10.2010, E. 2009/4173 K. 2010/10835, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 10.10.2019).

⁸⁹ 11. HD., T. 01.06.2009, E. 2008/2340 K. 2008/6591, (YURTOĞLU CAN, s. 81'den naklen.).

⁹⁰ 11. HD., T. 02.06.2011, E. 2009/14272 K. 2011/6718. Aynı yönde bkz. 11. HD., T. 18.12.2012, E. 2010/12137 K. 2012/16604, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 01.12.2019).

2. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Düzenlemesi

a. İlkenin Uygulanacağı Davalar

6769 sayılı SMK'nın hükümsüzlük nedenlerini düzenleyen m. 25/6 hükmünde açıkça “*Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötünietli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.*” şeklinde ifade edilmek suretiyle sessiz kalma sebebiyle hak kaybı müessesesi düzenlemeye kavuşturulmuştur. SMK m. 25/6 hükmü, 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü'nün⁹¹ 61/1 maddesi ve 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin 9. maddesinin eksik çeviri yoluyla iç hukuka aktarılmasıdır⁹². Zira AB mevzuatında sessiz kalma sebebiyle hak kaybı hem hükümsüzlük davası açmaya hem de kullanıma karşı çıkmaya engel olmaktadır⁹³. SMK bakımından ise, hükümsüzlük davalarında sessiz kalma sebebiyle hak kaybı müessesesi düzenlenmesine karşın, markaya tecavüz davaları bakımından düzenleme getirilmemiştir. Ancak sessiz kalma sebebiyle hak kaybı düzenlemesi, TMK m. 2 düzenlemesinden kaynaklandığından 556 sayılı mülga KHK döneminde olduğu gibi markaya tecavüz davaları bakımından da markasının kullanıldığını bilerek uzun süre sessiz kalan marka sahibinin dava açamayacağını kabulü gerekir.

Hem tecavüz hem hükümsüzlük davaları bakımından sessiz kalma sebebiyle hak kaybı ilkesi geçerli olsa da, bizim de katıldığımız görüşe göre her hükümsüzlük nedeni

⁹¹ “*Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark*”, OJ, L 154, 16.06.2017, s. 1-99.

⁹² ÇOLAK, s. 870.

⁹³ *ibid*, s. 870, dn. 2284.

bakımından aynı deęerlendirmede bulunmak mümkün deęildir. Őöyle ki hükümsüzlük nedenleri SMK m. 5'te düzenlenen mutlak ret nedenlerini de kapsamakta olup bu nedenler söz konusuysa markanın hükümsüz kılınmasında kamunun menfaati ağır basmaktadır. Bu nedenle, SMK m. 5'teki nedenler söz konusu olduğunda, sessiz kalma sebebiyle hak kaybının ileri sürülememesi gerekmektedir⁹⁴.

b. Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybının Şartları

6769 sayılı SMK m. 25/6 düzenlemesi uyarınca, sessiz kalma sebebiyle hak kaybının oluşması için çeşitli şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki, davalının sessiz kalma sebebiyle hak kaybını ileri sürebilmesi için korunmaya deęer bir menfaatinin olmasıdır. Eęer davalı markayı hiç kullanmıyor veya başka sınıflarda kullanıyor ise bu ilkenin ileri sürülememesi gerekir⁹⁵.

İkincisi, marka sahibinin markasının başkası tarafından tescil ettirilmesi ya da kullanılması ve önceki tarihli marka sahibinin bu husustan haberdar olmasıdır. Nitekim hükmün kaynağını oluşturan 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin 9. maddesi 1. fıkrasında⁹⁶ da aynı şart aranmıştır. Marka sahibi haberdar olmasa dahi markanın

⁹⁴ YURTOęLU CAN, s. 93; PEKDİNÇER, R. T.: “Sessiz Kalmak Sureti ile Hakkın Kaybı”, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulamacılara Etkileri Sempozyumu, İstanbul 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=XflmpnpL-s&t=1754s> (Son erişim tarihi: 25.10.2019).

⁹⁵ ibid, s. 71.

⁹⁶ “Where, in a Member State, the proprietor of an earlier trade mark as referred to in Article 5(2) or Article 5(3)(a) has acquiesced, for a period of five successive years, in the use of a later trade mark registered in that Member State while being aware of such use, that proprietor shall no longer be entitled on the basis of the

kullanımından haberdar olabilecek durumdaysa da sessiz kalma sebebiyle hak kaybı oluşabilir. Bu hususlar somut olay çerçevesinde mahkeme kararları ile şekillenecektir.

Sessiz kalma sebebiyle hak kaybının söz konusu olması için üçüncü şart, marka sahibinin markasının kullanımı karşısında harekete geçmemesi, dava açmaması; kısacası sessiz kalmasıdır⁹⁷. Buna karşın, ihtarname gönderilmesinin yeterli olmadığı, bu durumda da sessiz kalma sebebiyle hak kaybı oluşacağı kimi Yargıtay kararlarında vurgulanmıştır⁹⁸. Oysaki Alman doktrininde ihtarda bulunmak hak kaybı bakımından süreyi kesen bir işlem olarak değerlendirilmiştir⁹⁹.

Dördüncü şart, markanın tescili ya da kullanımından haberdar olan ya da olması gereken marka sahibinin sessiz kalması durumunun birbirini izleyen 5 yıl sürmüş olmasıdır. AB Marka Direktifi m. 9/1 ve Marka Tüzüğü 61/1'de de bu süre "birbirini

earlier trade mark to apply for a declaration that the later trade mark is invalid in respect of the goods or services for which the later trade mark has been used, unless registration of the later trade mark was applied for in bad faith."

⁹⁷ ÇOLAK, s. 873.

⁹⁸ 11. HD., T. 21.01.2015, E. 2014/14929 K. 2015/752; 11. HD., T. 15.06.2016, E. 2015/10484 K. 2016/6623. *Pekdiñcer* tarafından da ihtarname çekmenin tek başına sessiz kalma suretiyle hak kaybına uğramanın engellenmesi bakımından yeterli olmadığı belirtilmektedir. Bkz. PEKDİNÇER, <https://www.youtube.com/watch?v=XflmpnpoL-s&t=1754s> (Son erişim tarihi: 25.10.2019). Aksi yönde bkz. 11. HD., T. 25.06.2014, E. 2013/6839 K. 2014/12097, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 25.05.2019).

⁹⁹ NEU, C. O.: "Die Verwirkung im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht", GRUR 1987, s. 688. (YANLI, s. 309'dan naklen.).

izleyen 5 yıl” olarak düzenlenmiştir. 5 yıllık süre sadece hükümsüzlük davaları için geçerli olup hak düşürücü süredir¹⁰⁰.

Marka hakkına tecavüz davaları bakımından ise herhangi bir süre öngörülmemiştir. Bu açıdan kanımızca, markaya tecavüz fiillerinin gerçekleşmesi durumunda da, 556 sayılı KHK döneminde olduğu gibi mahkeme tarafından uzun bir süre geçtiği ve marka sahibinin tecavüze sessiz kaldığı takdir edilirse, davanın sessiz kalma sebebiyle hak kaybı nedeniyle reddi gerekmektedir¹⁰¹. SMK m. 25/6’da öngörülen beş yıllık sürenin markaya tecavüz davaları bakımından doğrudan hak düşürücü olarak değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır¹⁰². Doktrinde *Çolak*, sessiz kalma sebebiyle hak kaybının varlığı için en az beş yıllık süre markanın kullanılmış olması gerektiği, ancak hak kaybı için gereken kullanım süresinin somut olay koşullarına göre belirlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği iddia edilen ticaret unvanını konu alan yeni tarihli bir kararında¹⁰³, ticaret unvanının markasal kullanımın **beş yıl veya daha uzun bir süre sürüp sürmediğinin ispatlanamaması nedeniyle** sessiz kalma

¹⁰⁰ ÇOLAK, s. 877, 878. *Pekdinçer* tarafından 5 yılın kanunda kesin olarak belirtilmesi sebebiyle sessiz kalma sureti ile hak kaybı bakımından artık sürenin farklı değerlendirilmesine imkân olmadığı belirtilmektedir. Bkz. PEKDİNÇER, <https://www.youtube.com/watch?v=XflmpnpL-s&t=1754s> (Son erişim tarihi: 25.10.2019).

¹⁰¹ Aynı yönde bkz. GÜN, s. 194.

¹⁰² *ibid*, s. 200.

¹⁰³ 11. HD., T. 19.06.2019, E. 2018/3165 K. 2019/4578, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 17.10.2019).

sebebiyle hak kaybı durumunun varlığının ispat edilemediği yönünde hüküm tesis etmiştir¹⁰⁴.

Beş yıllık sürenin belirlenmesinde tescilsiz kullanıma sessiz kalma süresi ile tescil sonrasında geçen tescile sessiz kalma süresi birleştirilerek dikkate alınamayacaktır¹⁰⁵.

Son olarak, sessiz kalma sebebiyle hak kaybının söz konusu olması için markayı sonradan kullanan ya da tescil ettiren kişinin iyiniyetli olması gerekmektedir¹⁰⁶. Bu

¹⁰⁴ “Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, davalının ‘SERPA’ ibaresini kartvizit, broşür ve tabelasında kullandığı, bu kullanımın ticaret unvanının kullanımından ayrı olarak markasal kullanım niteliğinde olduğu, kullanılan bu ibarenin davacının markası ile aynı olduğu, davalı şirketin satışa sunduğu emtia ile davacı markasının tescil edildiği emtianın benzer olduğu, bu nedenle davalının ticaret unvanı kapsamı dışında gerçekleşen kullanımlarının davacı adına tescilli marka hakkını ihlal ettiği, davalının anılan ibareyi 1996 yılından beri unvanında kullandığı, bu kullanım karşısında unvanı terkin talebinin TMK'nın 2. maddesine aykırı olduğu, ayrıca davalının markasal kullanımının 5 yıl veya daha uzun bir süreden beri devam edip etmediği hususunun ispatlanmaması karşısında sessiz kalmak suretiyle hak kaybının oluşmadığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne...”.

¹⁰⁵ ÇOLAK, s. 890, 891.

¹⁰⁶ Pekdiñer, kötünıyetin aranacağı zamanın önemli olduğunu vurgulamaktadır. İlk olarak, hak ihlalinde bulunan tescil ve sessiz kalma boyunca kötünıyetli değilse sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesinin uygulanmasında herhangi bir hukuki engel bulunmayacaktır. İkincisi, başta iyiniyetli ve fakat sonradan kötünıyetli olunması durumunda sessiz kalma suretiyle hak kaybının oluşup oluşmayacağı yoruma açıktır. Bu ihtimalde, Yargıtay tescil anında kötünıyetli olunmasını

husus AB Marka Direktifi m. 9/1’de de “...sonraki marka tescili başvurusunda kötünietli olunmadıkça...” ifadesiyle belirtilmiştir.

Tüm bu şartların bir araya gelmesi halinde, sessiz kalma sebebiyle hak kaybı oluşacağından ve marka sahibi tarafından markasının başkası adına gerçekleştirilen tescili hükümsüz kılınmayacağından, marka tescilinde teklik ilkesine aykırı biçimde mükerrer tescil durumu söz konusu olacaktır.

3. Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybı Sonrası Seri Marka Başvurusu Yapılması Halinde

Mükerrer tescil durumunun söz konusu olduğu hallerde, mükerrer marka sahibi tarafından yapılan seri marka başvurusuna, önceki marka sahibi tarafından itiraz edilip edilemeyeceği ya da TÜRK PATENT tarafından başvurunun mutlak ret nedenlerine dayanılarak resen reddedilip reddedilemeyeceği sorularının irdelenmesi önem arz etmektedir. Zira bu sorulara verilecek cevaplar, çalışmamızın konusunu oluşturan muvafakat belgesi tahsisi bakımından da bizi aynı sonuca götürebilecektir. Gerçekten de, muvafakat belgesi tahsis edilerek markanın mükerrer tescilinin gerçekleştirildiği durumlarda da, muvafakat alan tarafından markanın seri markasının tescil edilmek istenmesi mümkündür.

aramaktadır. Üçüncü ihtimal ise, en başta kötünietli olan kişinin daha sonradan dava açılmaması üzerine iyiniyetli hale gelmesi durumudur. Bu durumda, *Pekdinçer*, SMK kapsamında tescil anında kötünietin arandığını, ancak dava açma hakkının da uzun süre sonra kullanılamaması gerektiğini belirtmektedir. Bkz. PEKDİNÇER, <https://www.youtube.com/watch?v=XflmpnpoL-s&t=1754s> (Son erişim tarihi: 25.10.2019).

Bu sorulara cevap veren bir düzenleme SMK ya da önceki mevzuat döneminde bulunmamakla birlikte, Yargıtay kararları ile sorun çözümlenmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin konuya ilişkin tesis etmiş olduğu *Ece* kararında¹⁰⁷, davacı adına 1989 ve davalı adına 1994 tarihinde tescil edilen “Ece” kök markasına, davalı tarafından “toff” ve “lady” eklemeleri yapılarak “Ece toff” ve “Ece lady” seri markaları davalı adına 2000 yılında tescil edilmiştir. Bunun üzerine, davacı tarafından “Ece toff” ve “Ece lady” markalarına karşı hükümsüzlük davası açılmış, Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, markaların hükümsüzlüğüne ilişkin hüküm tesis etmiştir. Davalı tarafından hükmün temyizi sonucu Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin tesis ettiği kararda;

“Tarafların ‘Ece’ asli unsuruna sahip önceki tarihli mükerrer markalarının varlığı ve hükümsüz kılınmadığı müddetçe her ikisinin de birbirlerinin mükerrer markalarını kullanmaktan men edemeyecek olmaları göz önüne alındığında, iltibas tehlikesi yaratmayacak şekilde tescil olunan dava konusu seri markaların KHK'nın 42. maddesi uyarınca hükümsüz kılınması kazanılmış haklar ilkesine uygun düşmeyeceği gibi taraflar arasındaki menfaatler dengesini de zedeler.

Aksi düşünüldüğünde, başlangıçta karşı çıkılmaması sonucunda farklı işletmeler adına tescil edilmiş ve uzun süredir varlığını sürdüren mükerrer markaların varlığı halinde, işaretler arasında benzeştirme, yakınlaştırma (iltibas tehlikesi) amacını taşımayan seri markaların daha sonraki tarihlerde her iki işletme adına da tescili mümkün olamayacaktır. Oysa bir işletme ile özdeşleşmiş markanın zaman içindeki değişiklik ve gelişmelere uyum sağlaması ve asıl unsuru korunarak seri markalar yoluyla kendini yenilemesi zorunlu ve gerekli olabilir.” şeklinde belirtmek suretiyle, ilk derece mahkemesinde tesis edilen hükümsüzlük kararını bozmuştur. Anlaşılacağı üzere,

¹⁰⁷ 11. HD., T. 19.09.2008, E. 2007/7547 K. 2008/10251, (Kazancı İçtihat Bankası,

Son erişim tarihi: 15.09.2019).

Yargıtay'ın görüşü, mükerrer marka sahibinin aynı zamanda markasının seri markasını oluşturma yönünde kazanılmış (müktesep) hak sahibi olduğu yönündedir.

Sessiz kalma sebebiyle hak kaybı sonrası mükerrer marka sahibi tarafından yapılan başvurunun, TÜRKPATENT tarafından mutlak ret nedenlerine dayanarak reddedilip reddedilemeyeceği sorunu da Yargıtay'ın birçok içtihadına konu olmuştur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin *Polomoda* kararına konu olan olayda, davacı "Polo" ve "Polo Garage" markalarının sahibi olup "Polomoda" ifadesinin de kendi adına tescilini talep etmiş, söz konusu tescil başvurusu "Polo Jeans Co", "Polo Jojoboy", "Polo Classic", "Pascal Classic Polo Racouet Club" markalarının başkası adına tescilli olduğu belirtilerek KHK m. 7/1-b uyarınca mutlak ret nedenine dayanarak TPE tarafından reddedilmiştir. Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu kararının iptali amacıyla, davacı tarafından mahkemeye başvurulmuş, ilk derece mahkemesi tarafından tesis edilen kısmi ret kararı üzerine, uyuşmazlık Yargıtay'a taşınmıştır. 11. Hukuk Dairesi söz konusu kararı ile "Polomoda" markasının seri marka niteliğinde olduğunu, dava dışı diğer markalarla iltibas yaratmayacak şekilde tescil edilmek istenen markanın reddinin kazanılmış haklar ilkesine uygun düşmeyeceğini belirterek ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur¹⁰⁸.

Yargıtay içtihatları ile sessiz kalma sebebiyle hak kaybı halinde mükerrer marka sahibi tarafından gerçekleştirilen seri marka başvurularının kazanılmış hak teşkil ettiği, önceki marka sahibi tarafından bunlara itiraz edilemeyeceği, hükümsüzlük davası açılmayacağı ve TÜRKPATENT tarafından da tescilin mutlak ret nedenlerine dayanılarak resen reddedilemeyeceği belirtilmiştir. Aynı durumun, muvafakat belgesi tahsisi halinde muvafakat elde ederek markayı tescil ettiren hak sahibi tarafından da

¹⁰⁸ Aynı yönde bkz. *Polofashion* kararı, 11. HD., T. 05.02.2009, E. 2008/10891 K. 2009/1293; *Ülker Donut* kararı, 11. HD., T. 14.11.2008, E. 2008/11505 K. 2008/12839, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 15.06.2019).

geçerli olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Kanımızca, bu durum muvafakat veren önceki marka sahibi bakımından evleviyetle geçerli olmalıdır. Zira sessiz kalma sebebiyle hak kaybı durumu, bilinçli bir tercihten ileri gelmeyebilir ancak muvafakat belgesi düzenleyerek markasının başkası adına tesciline izin veren marka sahibi tarafından, markasının başkası tarafından kullanılacağı bilinmekte ve izin verilmektedir. Bu nedenle, muvafakat alan tarafından yapılan seri marka başvurusuna da itiraz edilemeyeceğinin ya da bu marka başvurusunun kabulü halinde hükümsüzlük davası açılmayacağı kabulü gerekmektedir¹⁰⁹.

C. Ortak Marka Kullanılması

1. Kavram ve Hak Sahipliği

Bir markanın aynı mal/hizmet için yalnızca bir defa tescil edilebilir olması ilkesinin istisnalarından bir diğerini de SMK m. 31'de düzenlenen "ortak marka" oluşturmaktadır. Ortak marka, SMK m. 31/3 hükmünde "*üretim veya ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işaret*" olarak tanımlanmıştır¹¹⁰. SMK m. 31/4 uyarınca, "*Ortak marka, gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar.*"

¹⁰⁹ YILDIZ, s. 99.

¹¹⁰ Mülga KHK döneminde, 556 sayılı KHK m. 55'teki düzenleme ile KHK'nın Uygulama Yönetmeliği m. 4'teki ortak marka tanımının farklı olması ve hükümlerin birbirleri ile uyumsuz düzenlenmesi eleştirilmiştir. Zira 556 sayılı KHK m. 55/1'de "*Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işaret*" olarak tanımlanmış iken; KHK Uygulama Yönetmeliği m. 4 hükmünde ortak marka, "*Bir sözleşme çerçevesinde tüzel*

Ortak marka, gerçek veya tüzel kişilerin, yeni bir tüzel kişilik oluşturmadan bir araya gelerek yaptıkları sözleşme hükümleri çerçevesinde sahip oldukları ve kullandıkları marka olarak tanımlanabilir¹¹¹. Ortak markanın sahibi, sözleşme çerçevesinde bir araya gelen işletmelerden oluşan grup değil, gruba dâhil olan kişilerdir¹¹². Ortak marka, bir “grup” adına tescil edilmektedir; grup üretim, ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir yapıdır¹¹³. Bu yapının bir tüzel kişiliği haiz olup olmadığı hususu, doktrinde tartışılmıştır. *Arkan*, grubun bir tüzel kişilik meydana getirmemesi gerektiğini belirtmiştir, zira bir tüzel kişilik söz konusu olup bu tüzel kişilik adına tescil gerçekleştirilirse bir ferdi markadan söz edilmesi gerekecektir¹¹⁴. Aksi görüşte olan *Oytaç* ise, ortak marka sahibi olabilmek için çeşitli işletmelerin birleşmesinden oluşan ancak bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olunması gerektiğini savunmuştur¹¹⁵. Kanımızca, ortak markanın adına tescilli olduğu grubun bağımsız bir

*kişilerin veya tüzel kişilik meydana getirmeksizin bir araya gelen gerçek kişilerin oluşturduğu birliğe dâhil işletmelerce üretilen mal ve/veya hizmetleri, diğer işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve bu işletmelerce ayrı ayrı kullanılabilen işaret” olarak tanımlanmıştır. Sekmen, işletme sözcüğü kullanılmasının yerinde olmadığını belirterek “teşebbüs” ifadesinin kullanılması gerektiğini, markanın kanuni tanımında teşebbüs sözcüğünün bilinçli olarak kanun koyucu tarafından kullanıldığını belirtmiştir. Bkz. SEKMEN, O.: *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*, Ankara 2016, s. 61.*

¹¹¹ SULUK/KARASU/NAL, s. 171.

¹¹² ARKAN, C. 1, s. 45.

¹¹³ BOZER, A./ GÖLE, C.: *Ticari İşletme Hukuku*, 5. Baskı, Ankara 2018, s. 247.

¹¹⁴ ibid, s. 45. Aynı yönde bkz. TEKİNALP, s. 372; YASAMAN/YÜKSEL, C. 2, s. 998.

¹¹⁵ OYTAÇ, K.: *Karşılaştırmalı Markalar Hukuku*, İstanbul 2002, s. 280.

tüzel kişiliği bulunmamalıdır; aksi halde söz konusu marka bir tüzel kişi adına tescil edilmiş olacaktır. Ortak marka düzenlemesiyle güdülen amaç, bize göre, markanın birden fazla kişi adına tescil edilebilmesi ve aralarındaki anlaşma uyarınca bağımsız bir şekilde kullanılabilmesidir. Bu nedenle, ortak marka, marka tescilinde teklik ilkesine bir istisna teşkil etmektedir¹¹⁶.

2. Garanti Markasından Farkları

Markanın birden fazla kişi tarafından kullanıldığı bir diğer marka türünü de garanti markaları oluşturmaktadır¹¹⁷. SMK m. 31/1 uyarınca, “*Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.*” Garanti markası ile ortak markanın farkı, ortak markanın yalnızca grup üyeleri tarafından kullanılabilmesi söz konusuysen, garanti markasının izin almak şartıyla standartları gerçekleştiren herkes tarafından kullanılabilmesidir¹¹⁸. SMK m. 31/2

¹¹⁶ Marka sahibi tarafından, markasının asli (kök) unsuru korunmak suretiyle, bu asli unsur yanına başka unsurlar eklenerek önceki marka ya da markalarıyla bağlantılı olduğu mesajını veren yeni bir marka yaratılması durumunda ise seri marka söz konusudur. Bkz. 11. HD., T. 21.05.2010, E. 2010/5538 K. 2010/5680, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 28.10.2019). Seri markalarda grup kavramının mevcut olmaması ve tescili için teknik yönetmelik sunulmasının gerekmemesi, seri markayı ortak markadan ayırmaktadır. Bkz. YILDIZ, s. 97. Seri markalarda, seriyi oluşturan markaların her biri birbirinden farklı markalar olduğundan, marka tescilinde teklik ilkesine istisna teşkil etmemektedir.

¹¹⁷ ARKAN, C. 1, s. 46.

¹¹⁸ SEKMEN, s. 61.

gereğince, garanti markasının marka sahibi ya da ona iktisaden bağlı işletmelerce kullanılması mümkün değildir. Bu hükümler uyarınca, garanti markasında belli bir kişi adına tescilli markanın, onun kontrolü altında teknik şartnamedeki¹¹⁹ koşulları sağlayan kişilerce kullanılması söz konusu olduğundan, marka tescilinde teklik ilkesine bir istisna oluşturmayacaktır. Zira garanti markasının tescili, bunu kullanacak olan kişiler adına gerçekleştirilmemekte; aksine, markayı tescil ettiren kişi tarafından kullanılamaması durumu ortaya çıkmaktadır.

3. Grup Markasından Farkları

Tescilli markanın birden fazla kişi tarafından kullanılabilirdiği bir diğer marka türü ise grup markalarıdır. Şirketler topluluğunda aynı markanın farklı kişilerce kullanılması bir ihtiyaç arz etmekte, topluluğa dâhil şirketler hâkim şirketin sahip olduğu ferdi markayı kullanarak topluluk içinde yer aldığını göstermek ve bu şekilde itibar kazanmayı amaçlamaktadırlar¹²⁰.

¹¹⁹ SMK m. 32/1 uyarınca “*Garanti markası veya ortak markanın tescili için markanın kullanımına ilişkin usul ve esasları gösteren teknik şartnamenin başvuruyla birlikte sunulması zorunludur.*” Teknik şartname, ortak markayı çok sahipli ferdi markadan ayırt etmekte önemli bir unsurdur. SMK m. 32/2 hükmü uyarınca “*Ortak marka teknik şartnamesi; ortak markayı kullanmaya yetkili işletmeler ile bu işletmelerin oluşturdukları topluluğa üyelik şartlarını, markanın kullanım şartları ve varsa müeyyideleri belirler. Ortak markanın tescili ve ortak marka hakkından vazgeçilmesi için gruba dâhil işletmelerin tümü birlikte hareket eder.*” Aynı hükmün 7. fıkrasında ise teknik şartnameye aykırı kullanımın sürdürülmesi, markanın iptali nedeni olarak düzenlenmiştir.

¹²⁰ ARKAN, Sınai Mülkiyet Kanunu 5.3., s. 7.

Mülga KHK ve aynı zamanda 6769 sayılı SMK'da "grup markası" kavramına yer verilmemekle birlikte, grup markası, bir gruba dâhil olmak üzere aynı hâkimiyet çatısı altında bulunan hukuken bağımsız işletmelerin, kendi markaları yanında dâhil oldukları grubu göstermek üzere kullandıkları marka olarak tanımlanabilir¹²¹. Grup markası, birden çok kişi adına tescilli olmayıp çoğu kez gruba dâhil işletmeler üzerinde hâkimiyet sahibi olan holding adına tescil edilmektedir. Örneğin; Sabancı grubuna dâhil şirketlerin kullandığı "SA" işareti bir grup markasıdır¹²². Bu nedenle grup markası "holding" ya da "konzern" markası olarak da isimlendirilmektedir¹²³. Grup ya da dar anlamda holding markaları grup üyeleri adına değil, grup adına tescilli olduğundan ferdi marka niteliğindedir¹²⁴.

Ortak marka ile grup markasının ayrıldığı nokta, ortak markanın tüzel kişiliği olmayan grup adına, diğer bir deyişle teknik şartnamede gösterilen grup üyeleri adına tescilli olması durumudur. Bu işletmeler birbirinden bağımsız olabileceği gibi aynı gruba dâhil işletmeler de olabilir. Örneğin; bir holdinge mensup A ve B işletmelerinin tüzel kişiliği olmayan grup adına tescil edilmiş olan markayı kullanması ortak markaya örnek iken; aynı işletmelerin bu marka yanında mensup oldukları holding adına tescilli olan markayı da kullanmaları grup markasına örnektir.

Sonuç olarak, grup markası kullanılması durumunda sicilde markanın holding adına gerçekleştirilen tek bir tescili olacağından, marka tescilinde teklik ilkesine istisna oluşturmayacaktır. Zira mülga KHK döneminde tesis edilen Yargıtay kararlarında, gruba dâhil şirketlerden biri tarafından grup markasının esas unsurunu içeren markanın

¹²¹ ARKAN, S.: "Grup Markaları", Prof. Dr. Fırat ÖZTAN'a Armağan, 2010, C. 1, s. 275.

¹²² SEKMEN, s. 62.

¹²³ ARKAN, C.1, s. 46; TEKİNALP, s. 372.

¹²⁴ ARKAN, Grup Markaları, s. 275.

Türkiye’de tescil edilmesinden sonra, aynı gruba dâhil olsa bile başka bir şirketin aynı esaslı unsuru içeren markayı kendi adına tescil ettirmesinin mümkün olmadığı görüşü benimsenmiştir¹²⁵. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 18.01.2006 tarihli kararına¹²⁶ konu olan olayda çikolata ve şekerleme alanında faaliyet gösteren şirketler grubunun hâkim şirketi tarafından “Kinder...” esas unsurlu markanın tescili gerçekleştirildikten sonra, aynı gruba dâhil başka bir şirket tarafından “Kinder Friends” markası 29. ve 30. sınıflarda¹²⁷ tescil ettirilmek istenmiştir. Söz konusu olayda, her ne kadar “Kinder” markasının ana sahibi olan şirket tarafından diğer şirkete markanın tescili için izin verilmiş olsa da TPE tarafından bu tescil mülga KHK m. 7/1-b uyarınca reddedilmiştir. TPE kararının iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi, iznin bulunması nedeniyle davayı kabul etmiştir. Bu kararın temyizi üzerine, 11. Hukuk Dairesi, markada “*marka tescilinde öncelik ve teklik ilkesi*”nin geçerli olduğunu ve bu ilkenin kamu düzeninden olduğunu vurgulamıştır. Bir kişi adına tescil edilmiş veya daha önce tescili için başvuruda bulunmuş bir markanın aynı veya benzerini içeren işaretin, aynı veya benzer¹²⁸ türdeki mal ve hizmetler için bir başkası adına mükerrer marka olarak

¹²⁵ ibid, s. 276.

¹²⁶ 11. HD., T. 18.01.2006, E. 2006/3703 K. 2007/6881, (KESKİN, H. (derleyen): “Yargıtay Kararları”, BATİDER, 2007, C. 24, S. 1, s. 291’den naklen.)

¹²⁷ Nice Sınıflandırması (*The Nice Classification*) uyarınca 30. sınıf “Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler” alt sınıfı da kapsamaktadır.

¹²⁸ İlgili kararda, 11. Hukuk Dairesi tarafından “benzer” işaretin “benzer” mal/hizmette tescili de “mükerrer tescil” kapsamında değerlendirilmiştir. Ancak kanımızca, marka tescilinde teklik ilkesinin bu şekilde genişletilerek uygulanması, marka tescilini neredeyse imkânsız hale getireceğinden, yalnızca markanın aynı ya da ayırt

tescilinin mümkün olmadığını belirten 11. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur. 6769 sayılı SMK ile getirilen ve çalışmamızın konusunu oluşturan muvafakat düzenlemesiyle de ulaşılmak istenen amaç, bu gibi marka sahibinin izni olduğu durumlarda marka tescilinde teklik ilkesinin, başka bir kişi tarafından markanın tescil ettirilmesine engel teşkil etmemesini sağlamaktır.



edilemeyecek kadar benzerinin aynı veya aynı tür mal/hizmette tescil edilmek istenilmesi durumuna özgülenmelidir.

İKİNCİ BÖLÜM

6769 SAYILI SİNAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA

SAHİBİNİN MUVAFAKATI

Çalışmanın ilk kısmında marka üzerinde hak sahipliği kavramı, tescil ilkesi, marka tescilinde teklik ilkesi değerlendirilmiş ve marka tescilinde teklik ilkesinin istisnalarına değinilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmını, bu istisnalar arasında kısaca değerlendirmekle yetindiğimiz marka sahibi tarafından markasının aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin aynı ya da aynı tür ürün/hizmette kullanımına muvafakat edilmesi durumu oluşturmaktadır. Bu durumun 6769 sayılı SMK ve Uygulama Yönetmeliği ile ilk kez düzenlemeye kavuşturulması ve söz konusu düzenlemelerin detaylı bir kapsamı olmaması nedeniyle uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm önerisi sunmak amacıyla çalışmamız kapsamında değerlendirmelerde bulunulmuştur.

I. MUVAFAKAT VE MUVAFAKAT BELGESİ KAVRAMLARI

Arapça kökenli bir sözcük olan “muvafakat” kavramı, uygun görme, onama, kabul etme anlamlarına gelmektedir¹²⁹. Muvafakat kavramı, kendisine Türk hukukunda çeşitli kanunlarda yer bulmuştur. Örneğin; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu¹³⁰ 584. maddede kefalette eş muvafakatnamesi aranmaktadır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu¹³¹ m. 36/2 uyarınca, avukatın iş sahibi hakkında kendi işi nedeniyle bilgi edindiği

¹²⁹ Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, sozluk.gov.tr.

¹³⁰ RG, T. 04.02.2011, S. 27836. Çalışmanın devamında “TBK” olarak anılacaktır.

¹³¹ RG, T. 07.04.1969, S. 13168.

hususlarda tanıklık yapabilmesi için iş sahibinin muvafakati aranmaktadır. Bu örnekler göstermektedir ki muvafakat kavramı Türk hukukunda yabancı olduğumuz bir kavram değildir.

Sınai mülkiyet hukuku bakımından da muvafakat kavramı yeni bir kavram değildir. Daha sonra detaylı açıklanacağı üzere, Alamet-i Farika Nizamnamesi, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ve 6769 sayılı SMK'da “muvafakat” kavramına yer verilmiştir. 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin nispi ret nedenlerini düzenleyen 5. maddesinin 5. fıkrasında da önceki tarihli marka ya da diğer hak sahibi tarafından sonraki tarihli marka başvurusuna muvafakat edilmesinden bahsedilmektedir¹³².

Kanımızca, her ne kadar muvafakat kavramı uygun görme, onama anlamında olsa da burada işlemin gerçekleşmesinden önce gerçekleştirilen bir uygun görme durumu söz konusu olduğundan marka sahibinin muvafakatini bir “izin” olarak ifade etmek daha doğru olacaktır.

Türk hukukunda muvafakat belgesi ya da SMK ve Uygulama Yönetmeliği'nde anıldığı şekliyle muvafakatname, önceki tarihli marka sahibinin¹³³ markası ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretin, markasını tescil ettirdiği mal ve hizmetlerle aynı ya da aynı türdeki mal veya hizmetlerde başkası adına tesciline açıkça izin verdiğini gösteren belge olarak tanımlanabilir.

¹³² AB Marka Direktifi m. 5/5 hükmünde izin, rıza göstermek, muvafakat anlamlarına gelen “*consent*” ifadesi kullanılmıştır.

¹³³ Muvafakat belgesi, ileride detaylıca açıklayacağımız üzere, Uygulama Yönetmeliği m. 10 hükmü uyarınca, önceki tarihli başvuru sahibi tarafından da düzenlenebilir. Bu nedenle, muvafakat belgesini düzenleyen “marka sahibi” bakımından yaptığımız açıklamalar, “önceki tarihli başvuru sahibi” bakımından da geçerlidir.

II. MUVAFAKATİN KANUNİ TEMELLERİ

A. Türk Hukukunda

1. Alamet-i Farika Nizamnamesi Madde 2/2 Düzenlemesi

Her ne kadar marka sahibinin muvafakati ile markasının aynısının ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin başkası tarafından tescil ettirilebilmesi 6769 sayılı SMK ile ilk kez düzenlenmiş ise de, muvafakat kavramının Türk marka mevzuatındaki kanuni temelleri Alamet-i Farika Nizamnamesi dönemine dayanmaktadır. Alamet-i Farika Nizamnamesi m. 2/2 uyarınca “*Alameti farikalar (markalar) tescil edilmeden evvel İktisat ve Ticaret Vekâletince tetkike tabi tutulur. Evvelce tescil edilmiş veya tescil talebinde bulunulmuş milli ve milletlerarası markalara aynen veya ilk bakışta tefrik edilemeyecek derecede benzeyen markalarla, başkasının markasını taşıyan mamuller üzerine imal edenin muvafakati alınmadan konulmak istenilen markaların tescili reddedilir.*” Bu hüküm uyarınca, başkasının markasını taşıyan ürünler üzerine muvafakat alınmadan marka konulmak istendiğinde tescilin reddi gerekmektedir. Kısacası Alamet-i Farika Nizamnamesi’nde muvafakat kavramına yer verilse de muvafakatin verildiği durum SMK düzenlemesinden farklılık arz etmektedir. Zira SMK’da aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın, aynı ya da aynı tür ürün/hizmette tesciline muvafakat edilmesinden bahsedilirken; Alamet-i Farika Nizamnamesi uyarınca bu halde İktisat ve Ticaret Vekâleti tarafından resen tescil başvurusunun reddi söz konusu olmaktadır. Muvafakat ise ancak hâlihazırda bir üreticinin markasını taşıyan ürünler üzerine, başka bir kişi tarafından başka bir markanın konulmak istenilmesi durumuna mahsustu.

2. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 7/1-ı Düzenlemesi

Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi¹³⁴, nin 1. mükerrer 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, “Birlik ülkeleri yasal düzenlemeleri uyarınca resen ya da ilgili kişinin isteği üzerine, tescil ülkesinin yetkili makamınca ya da ülke genelinde tanınmış kabul edilen ve bu Sözleşme hükümlerinden yararlanacağı müatalaa edilen bir kişiye ait olan markanın karışıklık yaratmaya müsait kopyası, taklidi veya çevirisinin aynı ya da benzer ürünlerde kullanılması için yapılan başvuruyu reddetmeyi ya da iptal etmeyi ve kullanımını yasaklamayı üstlenmişlerdir. Tanınmış bir markanın kopyasını veya karışıklık yaratmaya müsait taklidini esas unsur olarak içeren marka durumunda da bu hüküm uygulanır.”

Paris Sözleşmesi'nin bu hükmüne dayanılarak 556 sayılı mülga KHK'nın mutlak ret nedenlerini düzenleyen 7. maddesinin 1. fıkrası (1) bendinde, sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar¹³⁵

¹³⁴ “Paris Convention for the Protection of Industrial Property”. Çalışmanın devamında “Paris Sözleşmesi” olarak anılacaktır.

¹³⁵ Tanınmış marka, 556 sayılı mülga KHK'da da 6769 sayılı SMK'da da tanımlanmamıştır; zira tanınmış marka tanımlansa dahi yapılan tanım her somut olaya uymayabilecektir. Ancak Yargıtay kararları ve doktrinde çeşitli tanımlamalar mevcuttur. 11. Hukuk Dairesi kararlarında tanınmış markayı “Bir şahsa veya teşebbüse sıkı şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır.” şeklinde tanımlamıştır. Bkz. 11. HD., T. 28.06.2004, E. 2003/13167 K. 2004/7103; 11. HD., T. 23.03.2000, E. 1999/8859 K. 2000/2229; 11. HD., T. 13.03.1998, E. 1997/5647 K. 1998/1704, (Kazancı İçtihat Bankası, Son

için yapılan başvuruların TPE tarafından resen reddedileceği belirtilmişti. Bu durumda, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka için yapılan başvurularda, marka sahibinin tescile muvafakat etmesi aranmaktaydı¹³⁶.

Söz konusu 556 sayılı KHK m. 7/1-ı düzenlemesi, ancak tanınmış markanın Türkiye’de tescil edilmemiş olması durumunda uygulama alanı bulmaktaydı. Şayet tanınmış marka, Türkiye’de zaten tescilli ise ve aynı üründe başkası tarafından tescili isteniyorsa, 556 sayılı KHK m. 7/1-b düzenlemesi gereğince TPE tarafından resen reddedilmekteydi. Zira mülga KHK döneminde tesis edilen Yargıtay kararlarında da tanınmış marka sahibinin muvafakati olsa dahi marka tescilinde teklik ilkesini ön planda tutmuştur. Daha önce bahsettiğimiz¹³⁷ Kinder grup markalarına dair kararında 11. Hukuk Dairesi, Türkiye’de tescilli tanınmış markanın, marka sahibinin muvafakat

erişim tarihi: 17.10.2019). *Tekinalp*, tanınmış markayı “*Bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurtiçi ve yurtdışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesi’ne taraf devletlerden birisinin vatandaşlığında bulunan veya o ülkelerden birisinde yerleşik olan ya da ticari veya sınaî işletmeye sahip kişilere ait markalar*” olarak tanımlamıştır. Bkz. TEKİNALP, s. 411.

¹³⁶ *Eyüboğlu* tarafından bu iznin, sonraki marka başvurusunun, tanınmış marka ile aynı veya benzeri mal ve hizmetleri kapsamı halinde kabulünün mümkün bulunmadığı belirtilse de; kanımızca, Paris Sözleşmesi metnindeki ifadenin de “aynı veya benzer ürünlerde markanın kullanımı”ndan söz etmesi sebebiyle bu muvafakatin alınması halinde, aynı veya benzer üründe marka sahibinin izni ile tescilin mümkün olması gerekmektedir. Bkz. EYÜBOĞLU, S.: “Tanınmış Marka”, FMR, 2001, C. 1, S. 2, s. 111.

¹³⁷ Bkz. Birinci Bölüm, III. Kısım, C Başlığı, 3. Başlık.

vermesi durumunda dahi bir başkası adına tescil olunamayacağını belirtmiştir¹³⁸. Dolayısıyla Yargıtay tarafından da tanınmış marka sahibinin muvafakati halinde yapılan tescilin ancak Türkiye’de tescilli olmayan tanınmış markalar bakımından geçerli olabileceği görüşü benimsenmekteydi.

Söz konusu mülga KHK m. 7/1-ı düzenlemesinin Anayasa’nın 2, 5, 13, 35, 48 ve 91. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur. Anayasa Mahkemesi, ilgili hükmün “mülkiyet hakkı”na ilişkin olduğunu, mülkiyet hakkına ilişkin bir sınırlamanın ise ancak kanunla yapılabileceğini; zira temel hak ve özgürlüklerin Anayasa’nın 91/1 maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyeceğini belirterek 7. maddenin 1. fıkrası (1) bendini iptal etmiştir¹³⁹. Bu iptal kararı sonucunda, TPE tarafından mutlak ret nedenlerine dayanılarak Türkiye’de tescilli olmayan tanınmış marka ile aynı veya benzer olan markaların resen reddedilmesi durumu son bulmuştur.

6769 sayılı SMK ile tanınmış marka sahibinin itiraz hakkı, nispi ret nedenlerini düzenleyen 6. madde kapsamına alınmıştır. SMK m. 6/4 uyarınca, “*Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.*” Böylece artık TÜRKPATENT tarafından Türkiye’de tescilli olmayan tanınmış marka için yapılan başvurunun resen reddi söz konusu olmayacaktır.

3. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 5/3 Düzenlemesi

6769 sayılı SMK m. 5/3’te öngörülen “*Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin*

¹³⁸ ARKAN, Grup Markaları, s. 277.

¹³⁹ AYM, T. 27.05.2015, E. 2015/33 K. 2015/50, RG, T. 02.06.2015, S. 29374.

Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” hükmüyle marka sahiplerinin iradelerinin piyasada birlikte var olmak yönünde olması durumunda, bu durumun marka tescilinde teklik ilkesi sebebiyle engellenmesinin önüne geçilmiştir.

a. Düzenlemenin Gerekçesi

SMK m. 5/3 düzenlemesinin gerekçesinde “...Söz konusu hüküm ile -birbirleri ile ekonomik veya diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak üzere- başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olma yönünde ortaya koydukları iradenin korunması amaçlandığı” açıklaması yer almaktadır¹⁴⁰. O halde, kanun koyucunun hem birbirleri ile ekonomik veya diğer yönlerden bağlı olan başvuru sahiplerini hem de birbirleri ile bağlı olmayanları dikkate aldığı anlaşılmaktadır. Bu anlamda, marka sahibinin muvafakat vereceği kişinin kendisinden tamamen bağımsız bir kişi olması durumunda da; hâkim şirket adına tescilli markanın bağlı şirketlerden biri tarafından tescil edilmek istenmesi durumunda da muvafakat verilmesi söz konusu olabilecektir. Bu durumda, grup markası hem grup adına hem de gruptaki üyelerden birisi adına tescil edilebilecektir. Oysaki hatırlanacağı üzere, Yargıtay SMK öncesi dönemde marka tescilinde teklik ilkesi yönünde karar vermekte ve muvafakat olsa dahi tescilin reddine dair ilk derece mahkemesi kararlarını onamaktaydı¹⁴¹.

¹⁴⁰ 6769 sayılı SMK Madde Gerekçeleri, <http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0699.pdf>
(Son erişim tarihi: 29.11.2019).

¹⁴¹ 11. HD., T. 18.01.2006, E. 2006/3703 K. 2007/6881. Bkz. dn. 116.

b. Düzenlemenin Kabulü Gerekçelerine İlişkin Doktrindeki Görüşler

Öğretide muvafakat düzenlemesinin kabulü gerekçelerine ilişkin farklı görüşler dile getirilmiştir. Öğretide bir görüş, düzenlemenin kabul edilmesindeki amacın, grup şirketlerinin, örneğin; holding bünyesindeki bir şirketin, holding adına tescilli markanın aynısı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzeri için yaptığı tescil başvurusunun taraf iradelerine aykırı olarak TÜRKPATENT tarafından resen reddedilmesinin önüne geçilmesi olduğunu vurgulamaktadır¹⁴². *Akın*, buna ek olarak, önceki marka/başvuru sahiplerinin sonraki bir başvuru sahibiyle piyasada aynı veya benzer markanın coğrafi alan, pazar, mal veya hizmet ayrışmasına gidilmek suretiyle kullanılması konusunda uzlaşılmasıyla da muvafakate dayalı markaların oluşacağını belirtmektedir. Örneğin; Rize’de “Elif Pastanesi” markasını “pastane ve kafeterya hizmetleri”nde kullanmak ve tescil ettirmek isteyen bir işletme, Kastamonu’da faaliyet gösteren ve 43. sınıf “yiyecek, içecek sağlanması”nda tescilli “Elif Lokantası” markası sahibinden, markayı tescil ettirmek üzere muvafakat alarak TÜRKPATENT’e sunabilecektir¹⁴³.

¹⁴² ÇOLAK, s. 306; ARKAN, Sınai Mülkiyet Kanunu 5.3., s. 9.

¹⁴³ AKIN, s. 182, 183. Ancak bize göre, önceki marka sahibi tarafından muvafakat belgesinin coğrafi bölge ile sınırlı olarak düzenlenmesine imkân bulunmamaktadır. Zira böyle bir sınırlama “kayıt” anlamına gelecektir ve SMK m. 10/5 uyarınca muvafakat belgesi kayıt içermeyecektir. Aynı yönde bkz. GÜN, s. 119. Bununla birlikte, daha sonra açıklanacağı üzere, taraflar arasında bir birlikte var olma sözleşmesi akdedilerek sonraki tarihli marka sahibinin (ya da her iki marka sahibinin de) markayı belirli bir coğrafi bölge ile sınırlı olarak kullanacağını kararlaştırılması mümkündür. Buna aykırı kullanım, sözleşmeye aykırılık teşkil edecek ve önceki marka sahibi tarafından bu kapsamda hak ve talepler ileri sürülebilecektir.

Dural, düzenlemenin “grup” markaları için getirildiğine dair değerlendirmelerin Alman hukukunda muvafakatin konzern şirketlerinde işe yarayacağına dair kanaatten kaynaklandığını, ancak yabancı hukukta grup şirketlerinde muvafakat tesis edilerek yavru şirket tarafından markanın kullanılması durumuna fazla rastlanmadığını belirtmiştir. Yazar, ilgili düzenlemeye asıl ihtiyaç duyulan durumu, iki ortaklı şirketlerde ortaklardan biri tarafından markanın kendi adına tescil edildiği hallerde, diğer ortağın şirketten ayrılmak istediğinde yıllarca emek vererek itibarlı hale getirdiği markayı küçük değişikliklerle kendi adına da tescil ettirmek istemesi olarak değerlendirmektedir. Bu hallerde, taraflar arasında markanın tescili yönünde anlaşma olmasına karşın, muvafakate ilişkin düzenleme öncesinde TÜRKPATENT tarafından tescil başvurusunun resen reddi söz konusuysen, SMK m. 5/3 düzenlemesi ile artık tescilin mümkün hale geldiğini belirtmektedir¹⁴⁴.

Tekinalp ise, bir ticari işletmeyi ya da ortaklığı kuran kişi/kişilerin tescil ettirerek tanınmış hale getirdiği markanın, daha sonrasında varislerden biri tarafından tescil ettirilmesi nedeniyle diğer varislerle yaşanan uyuşmazlıklara çare olması amacıyla düzenlemenin getirildiğini belirtmiştir¹⁴⁵. Yazar, SMK öncesi dönemde, tek bir varis tarafından markanın tescilinin gerçekleştirilmesi durumunda, diğer varisler bakımından mutlak tescil engeli oluştuğunu; SMK m. 5/3 ile örneğin; baklavacılık, bozacılık, mobilyacılık, şekerçilik gibi alanlarda ortaya çıkan bu soruna çözüm sağlandığını

¹⁴⁴ DURAL, H. A.: “Sınai Mülkiyet Kanunu m. 5/3 Düzenlemesi (Coexistence)”, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Bir Yıllık Uygulaması, İstanbul Barosu Sempozyumu, 27.04.2018, <https://www.youtube.com/watch?v=28cctjJiXXM> (Son erişim tarihi: 19.09.2019).

¹⁴⁵ TEKİNALP, Ü.: “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikleri”, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9-10 Mart 2017 (Editör: Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK), BTHAE, 2017, s. 18.

belirtmiştir¹⁴⁶. Kanımızca, muvafakat düzenlemesiyle bu soruna tam bir çözüm sağlanmış değildir. Zira ancak markayı kendi adına tescil ettiren ilk varis tarafından diğerlerine muvafakat belgesi tahsisi halinde soruna çözüm sağlanmış olmaktadır. Varisler arasında anlaşma olmadığı durumlarda ise, aynı sorun varlığını sürdürmeye devam edecektir.

5. maddenin gerekçesi dikkate alındığında, esasen kanun koyucunun amacı “birbiri ile ekonomik ya da diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak üzere” başvuru sahiplerinin birlikte var olma yönünde iradesinin korunmasıdır. Bu nedenle, düzenleme ile kanun koyucunun amacının doktrinde ileri sürülen tüm görüşleri kapsadığını söylemek mümkündür.

B. Avrupa Birliği Hukukunda

1. Muvafakate İlişkin Düzenlemeler

SMK m. 5/3 hükmündeki muvafakat düzenlemesinin kaynağını 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 60/3 ve 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 5/5 oluşturmaktadır. AB Marka Tüzüğü'nün 60. maddesinde Avrupa Birliği markasının tescilinde nispi ret nedenleri düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin 3. fıkrasında¹⁴⁷ “1. ve 2. fıkra da belirtilen haklara sahip olan kişi tarafından hükümsüz kılınma veya karşı dava başvurusunun sunulmasından önce AB markasının tesciline açıkça muvafakat

¹⁴⁶ ibid, s. 18.

¹⁴⁷ “An EU trade mark may not be declared invalid where the proprietor of a right referred to in paragraph 1 or 2 consents expressly to the registration of the EU trade mark before submission of the application for a declaration of invalidity or the counterclaim.”.

edilmesi halinde AB markası hükümsüz kılınmayabilecektir.” düzenlemesi mevcuttur. 1. ve 2. fıkrada belirtilen haklarla atıf yapılan, nispi ret engellerinin tamamıdır.

Avrupa Birliği içinde markalarla ilgili hükümlerin uyumlaştırılması amaçlı hazırlanan ilk direktif olan 89/104 sayılı Direktif’in 4/5 hükmünde, üye ülkelerin, uygun koşulların varlığı halinde, önceki bir marka veya diğer hak sahibinin sonraki tarihli markanın tesciline muvafakat etmesi durumunda, sonraki markanın tescilinin reddedilmesi ya da hükümsüz kılınmasına gerek olmadığına ilişkin düzenleme getirebilecekleri belirtilmiştir¹⁴⁸. 89/104 sayılı AB Marka Direktifi’ni yürürlükten kaldıran 2008/95 sayılı Direktif’in¹⁴⁹ 4. maddesi 5. fıkrasında da aynı düzenleme muhafaza edilmiştir. Düzenleme, ilk haliyle üye ülkeler bakımından bir yükümlülük öngörmeyip yalnızca önceki marka sahibinin muvafakatine dair düzenleme getirebilme imkânı tanımaktayken bu durum 2015/2436 sayılı Direktif’in yürürlüğü ile değişmiştir. 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin 5. maddesi 5. fıkrası¹⁵⁰ uyarınca “*Üye ülkeler*

¹⁴⁸ “*The Member States may permit that in appropriate circumstances registration need not be refused or the trade mark need not be declared invalid where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration of the later trade mark.*”.

¹⁴⁹ “*Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*”, OJ, L 299, 08.11.2008, s. 25-33. 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin 14.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmesi ile söz konusu Direktif’in yürürlüğü son bulmuştur.

¹⁵⁰ “*The Member States shall ensure that in appropriate circumstances there is no obligation to refuse registration or to declare a trade mark invalid where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration of the later trade mark.*”.

uygun kořullarda, önceki bir marka veya diđer hak sahibinin, sonraki markanın tesciline izin vermesi halinde, sonraki markanın tescilinin reddedilemeyeceđini veya markanın hükümsüz kılınamayacağını temin eder.” AB Marka Direktifi m. 5/5 düzenlemesi ile artık üye ülkelere gerekli hukuki düzenlemeleri yapmak hususunda bir yükümlülük öngörülmektedir¹⁵¹. Kısacası, bugün yürürlükte olan ve SMK m. 5/3’ün de mehzazını oluşturan 2015/2436 sayılı Direktif’in 5/5 maddesinin kaynađını 89/104 sayılı Direktif’in 4/5 maddesi oluşturduğundan, Avrupa Birliđi hukukunda muvafakat düzenlemesinin temelini 30 yıl önceye kadar dayandıđını söylemek mümkündür.

¹⁵¹ *Gün*, AB tüzüklerinin doğrudan uygulandıđını, direktiflerin ise doğrudan uygulanmadıđını, bu nedenle AB tüzüklerinde yer almayan muvafakat belgesi düzenlemesinin doğrudan uygulanmak zorunda olmadıđını ve üye ülkelere yüklenen yükümlülüđün muvafakati iç hukuka aktarmak deđil; iç hukuka aktarılsa marka tescil başvurusunun reddi ya da markanın hükümsüz kılınması hususunun zorunluluk arz etmediđinden emin olunması olduđunu belirtmektedir. Bkz. GÜN, s. 135. Ancak bu görüşe katılmak mümkün deđildir. Zira AB direktifleri üye ülkeler bakımından bađlayıcı hukuk kaynađı niteliğindedir. Bkz. T.C. Adalet Bakanlıđı Avrupa Birliđi Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliđi Hukukunun Kaynakları (Hazırlayan: Ömer Faruk ALTINTAŐ), 2007, s. 4, <http://www.abgm.adalet.gov.tr/yayinlar/belgeler/e-kutuphane/AvrupaBirligiHukukununKaynaklari.pdf> (Son eriřim tarihi: 24.09.2019). Bu nedenle, AB Marka Direktifi m. 5/5’in açık lafzı karřısında, üye ülkelerin muvafakat verilmesi halinde marka başvurusunun reddedilmeyeceđine iliřkin mevzuatında bir düzenleme bulundurması gerekecektir.

2. SMK Madde 5/3 ile Mevaz Düzenlemelerin Farkları

a. Yalnızca “Marka” Hakkı Sahibinin Muvafakat Edebilmesi

AB Marka Direktifi ve Marka Tüzüğü'nün muvafakate ilişkin düzenlemeleri, SMK madde 5/3'ün kaynağını oluştursa da, Türk hukukundaki düzenleme ile AB mevzuatındaki düzenlemeler arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Öncelikle, AB Marka Direktifi 5/5 hükmünde “*önceki tarihli marka veya diğer hak sahibinin*” muvafakatinden bahsedilmiştir. SMK madde 5/3 hükmünde ise yalnızca önceki tarihli marka sahibinin tescile muvafakatinden söz edilmektedir¹⁵². Bu durumun sonucu olarak, Avrupa Birliği'nde bir marka sahibinin, *diğer bir hak sahibinden* muvafakat almak suretiyle bu kişinin daha sonrasında marka tesciline itiraz etmesi ya da hükümsüzlük davası açmasını engellemesi olanağı mevcutken; Türkiye'de marka hakkı dışındaki fikri ve sınai mülkiyet haklarında muvafakat alınmak suretiyle tescil gerçekleştirilemeyecektir. O halde, Türkiye'de markasını tescil ettirmek isteyen kişi, ancak aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer *marka* için başkası tarafından daha önceden başvuru yapılması ya da marka tescili gerçekleştirilmesi halinde, bu kişiden muvafakat elde ederek tescili gerçekleştirebilir. Ancak eğer kişinin marka olarak tescil ettirmek istediği işaret, başkasının örneğin; ticaret unvanı ya da alan adıysa, bu kişiden muvafakat belgesi alınmak suretiyle markanın tescili gerçekleştirilemeyecektir. Bu durumda, hak sahibi kişi tarafından SMK m. 25 uyarınca hükümsüzlük davası da açılacaktır.

¹⁵² Bu husus, çalışmanın 2. Bölüm, III. Kısmı “Muvafakat Belgesini Düzenlemeye Yetkili Kişi/Kişiler” başlığında ayrıntılı olarak değerlendirileceğinden, bu başlık altında kısa bir değerlendirme yapmakla yetinilmiştir.

b. Muvafakat Eden Tarafından Hükümsüzlük Davası Açılmayacağıının Belirtilmemesi

AB mevzuatı ile Türk mevzuatı arasındaki ikinci önemli fark, AB Marka Direktifi m. 5/5 ve Marka Tüzüğü'nün 60. maddesi düzenlemelerinde, önceki tarihli marka ya da diğer hak sahibi tarafından sonraki markanın tesciline izin verilmesi halinde hükümsüzlük davasının açılmayacağıının açıkça belirtilmiş olmasıdır. SMK m. 5/3 hükmünde ise konu, başvurunun TÜRK PATENT tarafından 5/1-ç bendine dayanarak reddedilememesi bağlamında, dolayısıyla tescil süreci açısından düzenlenmiştir. Bu durumda, muvafakat edenin Türk marka mevzuatı uyarınca hükümsüzlük davası açıp açamayacağı sorusu akla gelmektedir.

Mevzuatlar arasındaki bu fark esasen, AB Marka Direktifi'nin 5. maddesinde nispi ret nedenleri ile hükümsüzlük nedenlerinin tek bir başlık altında birlikte düzenlenmesinden ve muvafakate ilişkin düzenlemenin de aynı hüküm altında yer almasından kaynaklanmaktadır. AB Marka Tüzüğü'nde ise muvafakate ilişkin düzenleme doğrudan hükümsüzlük için nispi nedenler başlığı altında yer almaktadır. Buna karşın, 6769 sayılı SMK'da tescilde ret nedenleri ile hükümsüzlük nedenleri ayrı başlıklar ve maddeler altında düzenlenmiştir. Mutlak ret nedenlerine dair 5. maddede muvafakatin tescil engelini ortadan kaldıracağına dair istisnaya yer verilmekle birlikte, hükümsüzlük nedenlerine dair 25. maddede herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Kanımızca, bu bilinçli bir tercih olmayıp esasen kanun koyucunun amacı muvafakat edenin hükümsüzlük davası açmasına imkân vermek değildir. 25. madde hükmünde herhangi bir düzenleme olmasa dahi, markasının tescil edilerek kullanılmasına muvafakat eden marka sahibi tarafından tescil gerçekleştirildikten sonra hükümsüzlük davası açılması durumu Türk Medeni Kanunu m. 2 uyarınca dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edeceğinden davanın reddi gerekir. Zira önceki davranışı ile çelişen şahıs, bir hakkını kullanırken veya borcunu yerine getirirken objektif dürüstlük

kurallarına aykırı davranırsa TMK m. 2/1'i ihlal etmektedir¹⁵³. Başlangıçta markasının başkası tarafından tesciline muvafakat eden kişinin, daha sonradan bu markanın hükümsüzlüğünü iddia etmesinin çelişkili davranış arz edeceği öğretilde haklı olarak ifade edilmektedir¹⁵⁴.

Gün tarafından SMK m. 25/1 hükmünde hükümsüzlük nedenleri sayılırken 5. maddenin tamamına atıf yapılması, böylece SMK m. 5/3 istisnasına da atıf yapılmış olması nedeniyle muvafakat halinde önceki marka sahibi tarafından hükümsüzlük davasının açılmayacağı belirtilmiştir¹⁵⁵. Kanımızca, muvafakat halinde hükümsüzlük davası açılmamasının nedeni SMK m. 25/1 hükmünün m. 5'e atıf yapması olduğu görüşüne katılma olanağı bulunmamaktadır. Zira SMK m. 25/1 hükmünde hükümsüzlük nedenleri bakımından SMK m. 5 ve 6'ya atıf yapılmakla birlikte, markanın hükümsüz kılınmayacağı hallere ilişkin istisnalara açıkça yer verilmiştir. Bu nedenle, SMK m. 5 hükmüne yapılan atıftan dolayı muvafakat düzenlemesinin hükümsüzlüğün istisnası olduğu çıkarımında bulunmak mümkün görünmemektedir.

¹⁵³ AKYOL, Ş.: *Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı*, 2. Baskı, İstanbul 2006, s. 63.

¹⁵⁴ Aynı yönde bkz. GÜN, s. 120. *Arkan* tarafından da, SMK m. 5/3 uyarınca muvafakat belgesi verildikten sonra SMK m. 25/1'e dayanılarak hükümsüzlük davası açılmaması gerektiği belirtilmiştir. Bkz. ARKAN, Sınai Mülkiyet Kanunu 5.3., s. 9.

¹⁵⁵ Bkz. GÜN, s. 115.

c. Yalnızca “Aynı ya da Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer” Markaların Tesciline Muvafakat Edilebilmesi

AB mevzuatı ile Türk mevzuatı arasındaki bir diğer fark, Türk marka hukukunda yalnızca, marka sahibinin markasının *aynısının ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin* tescil edilmek istenmesi durumunda muvafakat istisnasının tanınmasıdır. Ayrıca bu durum, AB düzenlemelerinden farklı olarak nispi ret nedenlerini ortadan kaldıran bir istisna getirilmek suretiyle değil, mutlak ret nedenini ortadan kaldıran bir istisna olarak düzenlenmiştir. *Arkan*, mutlak ret nedenlerinin toplumun çıkarlarıyla ilgili olduğunu, bu nedenle bir muvafakat belgesi ile mutlak ret nedeni engelini aşılabilmesi ve tescilin de mümkün olamaması gerektiğini belirtmiştir¹⁵⁶. *Arkan*'a göre, m. 5/1-ç'de düzenlenen ret nedeni, Gerekçe'de de hükmün sicile kayıtlı önceki marka sahiplerinin haklarının korunması amacını taşıdığı belirtildiğinden, esasen doğrudan bir nispi ret nedeni olup bu nedenle de hak sahibinin muvafakati ile tescil engelini bertaraf edilmesi mümkün kılınmıştır¹⁵⁷. Aynı şekilde *Güneş* tarafından, SMK m. 5/1-ç'de düzenlenen engelin bu şekilde aşılabilmesinin temelde 5/1-ç'de düzenlenen nedenin nispi ret engeli olduğuna işaret ettiğini belirtilmiştir¹⁵⁸. *Dural*'a göre de, marka sahibinin muvafakati ile SMK m. 5/1-ç'nin uygulanmayacağına dair düzenleme, kanun koyucunun (ç) bendi ile kamunun değil, önceki menfaat sahiplerinin korunduğu yönündeki iradesini yansıtmaktadır¹⁵⁹. Kanımızca, aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer markanın,

¹⁵⁶ ARKAN, Sınai Mülkiyet Kanunu 5.3., s. 9.

¹⁵⁷ ibid, s. 10.

¹⁵⁸ GÜNEŞ, İ.: *Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku*, Ankara 2018, s. 66.

¹⁵⁹ DURAL, <https://www.youtube.com/watch?v=28cctjJiXXM> (Son erişim tarihi: 19.09.2019).

aynı ya da aynı tür mal/hizmette tescili halinde, yalnızca önceki tarihli marka sahibinin değil, toplumun da çıkarlarını ihlal eden bir durum söz konusu olacaktır. Zira markanın işlevlerinden birinin de garanti işlevi olduğu düşünüldüğünde, bir ürünü satın alan kişiler, daha önceden kullanarak memnun kaldıkları ürünle aynı marka ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer bir markayla satılan ürüne güven duyacaklardır. Bu nedenle, bize göre, toplumun çıkarlarını da koruyan bir düzenleme olan SMK m. 5/1-ç'nin kanun koyucu tarafından mutlak ret nedeni olarak düzenlenmesi isabetli olmuştur. *Gün* tarafından da, markanın tüketici kararları bağlamında kamusal bir kimlik de kazanmış olması nedeniyle SMK m. 5/1-ç düzenlemesinin mutlak ret nedenleri arasında yer almasının bir hukuk politikası tercihi olduğu ifade edilmiştir¹⁶⁰.

Bununla birlikte, kanımızca, yalnızca SMK Uygulama Yönetmeliği'ne uygun şekilde düzenlenen formun sunulması ile tescilin gerçekleşmesi uygulamada sorunlara yol açacaktır. Doktrinde *Arkan* tarafından, SMK m. 5/3 hükmüne “*ancak halkın yanılğıya düşmesine neden olmayacağı istisnai durumların varlığı halinde muvafakat verilebileceği*” yönünde bir ekleme yapılması gerektiği, SMK m. 5/1-ç düzenlemesinin mutlak ret nedeni olarak kalmaya devam etmesi halinde, TÜRKPATENT'e bu muvafakat belgesini denetleme yetkisi verilmesi gerektiği belirtilmiştir¹⁶¹. Bize göre de, markanın muvafakat talep eden tarafından tescili sonucu toplum nezdinde karıştırılma ihtimali doğmamasına yönelik önlemlerin taraflarca alınması¹⁶² ve ancak bu önlemlerin yeterli olduğuna TÜRKPATENT tarafından kanaat getirilmesi halinde bu tescil engelinin aşılabilmesi gerekmektedir.

¹⁶⁰ GÜN, s. 91.

¹⁶¹ Bkz. ARKAN, Sınai Mülkiyet Kanunu 5.3., s. 11.

¹⁶² Aynı yönde bkz. GÜN, s. 116, dn. 146.

C. Birleşik Krallık Hukukunda

Aynı markanın iki veya daha fazla kişi tarafından kullanılması ihtiyacının nasıl karşılanabileceğine örnek teşkil etmesi ve bu konuda seneler süren bir hukuki gelişim sürecini yansıtması açısından, her ne kadar Kıta Avrupası hukuk sistemine dâhil olmasa da, Birleşik Krallık hukuku da çalışmamız kapsamında inceleme konusu yapılmıştır. Zira Birleşik Krallık hukukunda aynı markanın iki veya daha fazla kişi tarafından kullanılmasının temelleri, neredeyse yüz elli yıl öncesine kadar dayanmaktadır.

Birleşik Krallık'ta 1875 yılında Marka Tescili Kanunu¹⁶³ ile ilk kez markaların tesciline imkân tanınmış olup bu durum, aynı markanın birden fazla menfaat sahibi kişi tarafından tescil edilmek istenilmesi problemini beraberinde getirmiştir. Bu probleme çözüm bulmak amacıyla, aynı markanın, aynı mal ya da hizmet için iki ya da daha fazla kişi tarafından tescil edilmesine imkân tanıyan “dürüst eş zamanlı kullanıcı” (*honest concurrent user*) kavramı ortaya atılmıştır. Bu kavram uyarınca, markayı tescil eden eş zamanlı kullanıcılar, üçüncü kişilere markayı kullanımlarından dolayı dava açabilirken birbirlerine karşı dava açamamaktaydılar¹⁶⁴.

1875 yılında Birleşik Krallık hukukunda markaların tesciline imkân tanınmasıyla markayı ilk tescil ettiren kişiye kullanıma dair münhasır yetkiler bahşedilmiştir. Ancak markanın ilk tescil ettirmek isteyen kişi adına tescili, özellikle markanın 1875 yılından önce birden fazla kişi tarafından kullanıldığı durumlarda adil bir sonuca hizmet etmemekteydi. 1875 öncesinde markayı kullanan herkes tarafından markanın tescil edilebilmesi de, karışıklık yaratan çok sayıda marka hakkının varlığına

¹⁶³ “*The Trade Marks Registration Act 1875*”, 38 & 39 Victoria, c. 91.

¹⁶⁴ JOHNSON, P.: “The rise and fall of honest concurrent use”, *Trade Mark Law and Sharing Names: Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings* (Editör: Ilanah Simon Fhima), 2009, s. 31.

yol açabilecekti¹⁶⁵. Bu probleme çözüm bulmak amacıyla, 1876 yılında bir kanun değişikliği¹⁶⁶ yapılarak 1875 yılından önce kullanılmış olan markanın tescili için yapılan başvuru 1875 Kanunu döneminde reddedilmişse, bir *ret belgesi* düzenleneceği ve bu belgeye sahip olan tacirin, 1875 öncesinde marka üzerinde sahip olduğu haklarını aynı şekilde sürdürebileceği belirtilmiştir. Ancak bu düzenlemeye rağmen, ret belgesi öncesinde kaç kişi tarafından aynı ya da benzer markaların tesciline izin verilmesi gerektiği sorusu varlığını korumuştur. Bu nedenle, markanın tescili için yapılan başvurunun ne zaman reddedilmesi gerektiği konusundaki belirsizliği gidermek amacıyla, Lord Şansölye'nin tavsiyesi ile üç marka kuralı (*three mark rule*) benimsenmiştir. Bu kural uyarınca, aynı markanın üç kişiye kadar tesciline imkân tanınacaktır; ancak üç tescilden fazlası markanın ayırt edici niteliğini ortadan kaldıracığından, marka olma niteliği de kalmayacaktır¹⁶⁷. Bu durumda, markanın ikinci ya da üçüncü kez tescilinde, önceki tescil sahiplerinin muvafakatinin alınması gerektiği belirtilmiştir.

Kısa sürede, tarafların markayı kullanmak yönünde anlaşmalarından çok, mal ya da hizmeti satın alan kişilerin markayı karıştırma ihtimali ya da yanılgıya düşmeleri önemli hale gelmiş ve 1905 Kanunu¹⁶⁸ ile mahkemelere dürüst eş zamanlı kullanım durumunda aynı ya da *neredeyse* aynı markanın, aynı üründe tesciline izin verme yetkisi tanınmıştır¹⁶⁹. 1919 Markalar Kanunu¹⁷⁰ ile aynı yetki, tescili gerçekleştiren sicil memuruna da tanınmıştır. Çatışan iki markanın hitap ettiği çevrede karışıklık yaratıp

¹⁶⁵ *ibid*, s. 35.

¹⁶⁶ “*The Trade Marks Registration Amendment Act 1876*”

¹⁶⁷ JOHNSON, s. 36.

¹⁶⁸ “*The Trade Marks Act 1905*”, LO 3/176.

¹⁶⁹ JOHNSON, s. 41.

¹⁷⁰ “*The Trade Marks Act 1919*”, CO 323/842/50.

yaratmadığına karar vermede “eş zamanlı kullanımın dürüst olması” en çok önem verilen unsur olmuş ve eğer kullanım dürüst değilse diğer unsurlar önem taşımamıştır¹⁷¹. Dürüst eş zamanlı kullanımın ne kadar sürmesi gerektiği hususunda ise her somut olay özelinde değişeceğinden sabit bir süre belirlenmemiştir.

89/104 sayılı Marka Direktifi’nden sonra, Parlamento’da kabul edilen Markalar Beyannamesi¹⁷²’nde dürüst eş zamanlı kullanıma dair bir hükme yer verilmemesi üzerine, Lordlar Kamarası aşamasında değişiklik teklifinde bulunulsa da, Direktif’in katı rejimi ile uyumsuz olacağından değişiklik gerçekleştirilmemiştir. Ancak daha sonradan, bir değişikliğe gidilerek bir markanın önceki marka ile çatışması halinde, eğer başvuran kişi tarafından dürüst eş zamanlı kullanıcı olduğu ispatlanırsa, sicil memuru tarafından tescilin reddedilmeyebileceği düzenlemiştir. Böyle bir durumda, başvuru yayınlanmakta ve eğer önceki tarihli çatışan bir markanın sahibi tarafından başvuruya itiraz edilerek bu itiraz haklı görülürse, kullanımın dürüst olup olmadığı önemsenmeksizin başvurunun reddi söz konusu olmaktadır¹⁷³.

Dürüst eş zamanlı kullanıcı kavramı, bugün hala yürürlükte olan 1994 Kanunu’nun 7. maddesinde de kendine sınırlı bir şekilde yer bulmuştur. Ancak 1 Ocak 2007 itibariyle Markalar (Nispi Nedenler) Kararı¹⁷⁴ ile markaların nispi ret nedenlerine dayanan resen inceleme kaldırılmıştır¹⁷⁵. Böylece marka başvurusunda daha önce aynı

¹⁷¹ JOHNSON, s. 43.

¹⁷² “*The Trade Marks Bill*”

¹⁷³ JOHNSON, s. 46.

¹⁷⁴ “*The Trade Marks (Relative Grounds) Order 2007*”,

<https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2007/1976/contents/made> (Son erişim tarihi: 25.10.2019).

¹⁷⁵ JOHNSON, s. 48.

ya da benzer markanın başkaları tarafından tescil edilmiş olması bir engel oluşturmayacağından, dürüst eş zamanlı kullanım kavramına da ihtiyaç kalmamıştır¹⁷⁶.

Sonuç olarak, Birleşik Krallık hukukunda aynı ya da benzer markanın aynı mal/hizmette kullanılmasının temelleri “dürüst eş zamanlı kullanım” a dayanmakla birlikte, üç marka kuralı döneminde dahi, tescilli marka sahibinin muvafakati aranmıştır. 89/104 sayılı Direktif’ten sonra ise, marka sahibinin muvafakati artık Birleşik Krallık hukukunda da geçerli hale gelse de, dürüst eş zamanlı kullanım kavramından tamamen vazgeçilememiştir. Bugün hala yürürlükte olan 1994 Kanunu’nun¹⁷⁷ tescilde nispi ret nedenlerine ilişkin m. 5/5 hükmünde ise açıkça önceki tarihli marka ya da diğer hak sahibinin tescile muvafakat etmesi halinde, söz konusu madde kapsamındaki nedenlerin tescile engel teşkil etmeyeceği düzenlenmiştir¹⁷⁸. O halde, bugün dürüst eş zamanlı kullanıcı da marka sahibinden muvafakat almak suretiyle tescili gerçekleştirebileceğinden, bu kavram eski önemini kaybetmiştir.

¹⁷⁶ SMITH, E.: “The approach of UK-IPO to co-ownership of registered trade Marks: nanny leaves the Registry, but not completely”, Trade Mark Law and Sharing Names: Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings (Editör: Ilanah Simon Fhima), 2009, s. 74.

¹⁷⁷ “Trade Marks Act 1994”, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26> (Son erişim tarihi: 26.09.2019).

¹⁷⁸ “Nothing in this section prevents the registration of a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration.”

III. MUVAFAKAT BELGESİ

A. Hukuki Niteliği

1. Genel Olarak Tek Taraflı/Çok Taraflı Hukuki İşlem Ayrımı

Muvafakat belgesinin hukuki niteliğinin saptanması, sözleşmeler hukuku ilkelerinin muvafakat belgesine uygulanıp uygulanmayacağını belirlemek açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, muvafakat belgesinin tek taraflı hukuki işlem niteliğinde mi yoksa iki ya da çok taraflı bir işlem mi olduğu sorusunun cevaplanması gerekmektedir.

Hukuki işlemler, hukuki bir sonuç doğurmak amacıyla gütmekte olan irade beyanlarıdır; bu beyanlara dayanarak hukuk düzeni, irade beyanına uygun hukuki sonucu gerçekleştirir¹⁷⁹. Tek taraflı hukuki işlemlerde, sonucun doğması için tek tarafın irade beyanı yeterli olup irade beyanında bulunanın tek bir kişi olması gerekmez. Birden fazla kişinin irade beyanıyla hukuki işlem kuruluyor olsa da önemli olan, bu irade beyanlarının aynı hukuki sonuca yönelmiş olmasıdır¹⁸⁰. Tek taraflı hukuki işlemlerin bazılarının hüküm ve sonuçlarını doğurması için karşı tarafa ulaşması gerekirken; bazılarının herhangi bir kişiye varmasına bağlı olmaksızın sonuç doğurması söz konusudur¹⁸¹.

İki ya da çok taraflı hukuki işlemde ise iki veya daha fazla tarafın irade açıklaması söz konusudur. İki taraflı hukuki işlem denildiğinde, iki tarafın hukuksal

¹⁷⁹ KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N./HATEMİ, H./SEROZAN, R./ARPACI, A.: *Borçlar Hukuku Genel Bölüm*, C. 1, 7. Baskı, İstanbul 2017, s. 84.

¹⁸⁰ *ibid*, s. 94.

¹⁸¹ ESENER, T.: *Hukuk Başlangıcı*, İstanbul 2004, s. 316.

sonuca yönelik karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini açıklamalarıyla meydana gelen bir hukuki işlem olan sözleşme söz konusu olmaktadır. Çok taraflı hukuki işlemde ise bir kişi topluluğunun iç ilişkilerine ilişkin ve tümünü ilgilendiren bir konuda irade beyanlarının ortak bir hukuki sonuca varmak üzere bir merkeze yönelmesi ile oluşan bir hukuki işlem olan “karar” anlaşılmaktadır¹⁸².

Bir markanın tescili amacıyla marka sahibinden muvafakat belgesi talep edildiğinde, muvafakat isteyen ve muvafakat eden taraf menfaatleri aynı yönde değildir. Bu nedenle, muvafakat belgesinin hukuki niteliği irdelenirken tek taraflı hukuki işlem ve sözleşme ihtimalleri üzerinden değerlendirmelerde bulunulmuştur.

2. Muvafakat Belgesi Açısından Değerlendirme

Muvafakat belgesi, önceki marka sahibinin daha sonraki bir tarihte markasının aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kullanımına izin verdiğini açıkça gösteren bir belge olarak düşünüldüğünde, bunun tek başına önceki marka sahibi tarafından düzenlenmesi ile hukuki sonucun doğru olmadığı değerlendirilmelidir. Bu durumda ulaşılmak istenen hukuki sonuç, yalnızca markanın tesciline muvafakat edildiği iradesinin ortaya konulması olarak düşünüldüğünde, belgenin önceki tarihli marka sahibi tarafından düzenlenmesi yeterli olacaktır. Ancak ulaşılmak istenen hukuki sonuç, kanımızca, yalnızca bir iradeyi ortaya koymak değildir. Zira markayı daha sonradan tescil ettirmek isteyen kişinin muvafakat belgesi talebinde bulunmakta amacı, markayı kendi adına da tescil ettirmektir. Bu nedenle, en azından TÜRKPATENT nezdinde bu markayı tescile imkân sağlayan hukuki gereklilikleri haiz bir belge düzenlenmesi ve bunun TÜRKPATENT’e sunulması gerekmektedir. SMK uyarınca belgenin noter onaylı olması gerektiğinden, yalnızca marka sahibi tarafından

¹⁸² KOCAYUSUFPAŞAOĞLU ve diğerleri, s. 113.

oluşturularak hiçbir Kurum'a sunulmayan bir belgenin hukuki sonuç doğurduğundan söz edilemeyecektir. Ancak bu belgenin marka tesciline imkân veren gereklilikleri haiz biçimde düzenlenerek TÜRKPATENT'e sunulması ile belge hukuk düzeninde hüküm ve sonuç doğurmaya başlayacaktır. Bu nedenle, muvafakat belgesinin hukuki niteliğini "varması gerekli tek taraflı bir hukuki işlem" olarak değerlendirmekteyiz. Zira hukuki sonuca yönelik iradenin kimi zaman resmi makama da yöneltilmesi gerekmekte olup¹⁸³ bu makam da marka sahibinin muvafakat belgesi bakımından TÜRKPATENT'tir. Marka sahibinin birden fazla kişi olması durumunda da yine tek taraflı bir hukuki işlem söz konusudur; zira irade beyanları aynı hukuki sonuca yönelmekte olup önceki tarihli marka sahipleri tek bir taraf teşkil etmektedir.

Muvafakat belgesinin hukuki niteliği değerlendirilirken sonraki tarihli marka sahibi tarafından muvafakat belgesi talebinde bulunulmasının bir icap teşkil ettiği ve marka sahibinin de belgeyi düzenlemesi üzerine bir sözleşme kurulmuş olduğu akla gelebilecektir. Muvafakat belgesinde tek bir kişinin iradesinin yazılı olarak ortaya konulması nedeniyle kanımızca, sözleşme olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Zira TBK m. 1'in açık hükmü gereği, sözleşmede her iki tarafın da irade açıklamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu durum, markayı tescil ettirmek isteyen kişinin talebinin bir icap olarak nitelendirilmesine engel değildir. Önceki tarihli marka sahibi tarafından da bu talebin olumlu karşılanması halinde tarafların birbirine uygun irade beyanları söz konusu olacağından, taraflarca ayrı bir yazılı sözleşme düzenlemesi¹⁸⁴

¹⁸³ ADAL, E.: *Hukukun Temel İlkeleri*, İstanbul 2012, s. 705.

¹⁸⁴ SMK m. 148/4 hükmü uyarınca, hukuki işlemler yazılı şekle tabi olduğundan geçerli bir sözleşmenin varlığı için taraflarca en azından adi yazılı şekilde akdedilmesi gerekmektedir.

yönünde hiçbir engel bulunmayıp bu sözleşmeler “Birlikte Var Olma Sözleşmesi” olarak isimlendirilmektedir¹⁸⁵.

O halde, muvafakat belgesi, önceki marka sahibinin tek taraflı¹⁸⁶, TÜRKPATENT’e varması gereken bir irade beyanıdır. Bununla birlikte, önceki tarihli marka sahibi ile sonraki tescil başvurusu sahibi arasında ayrıca bir anlaşmanın da akdedilebileceği kabul edilmelidir¹⁸⁷. Zira muvafakat belgesi, markayı tescil ettirmek isteyen kişinin muvafakat talebinde bulunarak markayı tescil ettirip kullanma yönünde izin istediğini, marka sahibi tarafından da muvafakat talebinde bulunanın markayı tescil ettirmesine izin verildiğini kanıtlar niteliktedir. Avrupa Birliği hukukunda ise ne AB Marka Direktifi’nde ne de AB Marka Tüzüğü’nde muvafakatin ne şekilde verilmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. Bu nedenle, AB hukuku uyarınca, tek taraflı bir hukuki işlemle muvafakat edilmesi mümkün olduğu gibi sözleşme ile de muvafakat iradesinin ortaya konulması mümkündür.

¹⁸⁵ Bu anlaşmalara ilişkin açıklamalara çalışmamızın 3. bölümünde detaylı biçimde yer verilmiştir. *Kılıç*, bu şekilde yapılan sözleşmeyi “markaların tescili amacıyla yapılan birlikte var olma sözleşmesi” olarak isimlendirmektedir. Bkz. KILIÇ, A. H.: “Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi”, TFM, 2017, C. 3, S. 2, s. 88.

¹⁸⁶ Aynı yönde bkz. GÜN, s. 108.

¹⁸⁷ Doktrinde *Dural* tarafından, her ne kadar muvafakat belgesi tek taraflı olarak düzenlense de her muvafakatin altında mutlaka buna neden olan bir sözleşmesel ilişki olduğu, bu sözleşme ile muvafakat verme yükümlülüğünün tanındığı vurgulanmıştır. *Dural*, bu sözleşmenin her iki tarafa da borç yüklediğini, önceki marka sahibinin borcunun ifasının ise ancak muvafakat belgesinin düzenlenerek Kurum’a sunulması ile gerçekleşeceğini belirtmiştir.

Bkz. DURAL, <https://www.youtube.com/watch?v=28cctjJiXXM> (Son erişim tarihi: 19.09.2019).

B. Düzenlemeye Yetkili Kişi/Kişiler

Muvafakat belgesinin hukuki niteliğine dair açıklamalarımızda¹⁸⁸, belgenin tek taraflı bir hukuki işlem niteliğinde olduğunu belirtmiştik. O halde, muvafakat belgesinde “ taraflar”dan değil de, belgeyi düzenleyen kişiden bahsetmek gerekir. Zira kurulan yazılı bir anlaşma mevcut ise¹⁸⁹ tarafları, muvafakat eden ve muvafakat talep eden kişi olmakla birlikte, muvafakat belgesinde yalnızca muvafakat eden kişinin TÜRKPATENT’e yöneltilmiş yazılı irade beyanı mevcuttur.

1. Marka Üzerinde Tek Kişinin Hak Sahibi Olması Halinde

Muvafakat belgesini düzenleme yetkisini haiz olan kişi, SMK m. 5/3 uyarınca “önceki marka sahibi”dir. Buna karşın, Uygulama Yönetmeliği m. 10/1-c’de “*Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakate konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları*” muvafakat belgesinde yer alması gerekli unsurlar arasında sayılmıştır. Hükümden anlaşılacağı üzere, muvafakat veren kişi marka sahibi

¹⁸⁸ Bkz. İkinci Bölüm, III. Kısım.

¹⁸⁹ Marka sahibi tarafından yalnızca muvafakat belgesi tahsis edilmesi ve taraflar arasında markanın kullanımına dair hiçbir yazılı anlaşma akdedilmemesi ihtimali teoride mümkün olsa da pratikte çok da mümkün değildir. Zira marka sahibi ile muvafakat talep edenin aynı şirketler topluluğu bünyesinde bulunması gibi durumlar haricinde, marka sahibinin markasının tesciline koşulsuz şartsız, hiçbir karşılık beklemezsizin rıza göstermesi beklenemez. Bu nedenle, kanımızca, muvafakat belgesi tahsis edildiği durumlarda, taraflar arasında ayrıca bir yazılı sözleşme de akdedilmek suretiyle hak ve yükümlülükler belirlenmelidir.

olabileceği gibi, başvuru sahibi de olabilecektir. Zira marka başvurusu sahibine muvafakat belgesi tahsisine ilişkin yetki tanınmaması durumunda, ilk başvuru gerekçe gösterilerek sonraki tarihli başvurunun resen TÜRKPATENT tarafından reddedilmesi gerekecek ve bu durumda düzenleme ile istenilen amaca ulaşılamamış olacaktır.

SMK m. 5/3 hükmünün mehzazını oluşturan 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin 5/5 maddesinde ise "önceki marka ya da diğer hak sahibinin muvafakati"nden bahsedilmektedir. Yine AB Marka Tüzüğü'nün 60/3 maddesinde de "1. ve 2. paragraflarda belirtilen hak sahibinin muvafakati" ifadesi geçmektedir. Tüzük'ün 60. maddesi 1. fıkrasında nispi ret nedenlerinden kaynaklanan hükümsüzlük halleri sayılmıştır. Tüzük'ün 60. maddesinin 2. fıkrasında ise isim hakkı, telif hakkı, kişinin görüntü üzerindeki hakkı ve sınai mülkiyet hakkı sayılmıştır. Bu durumda, Avrupa Birliği marka hukuku uyarınca, marka hakkı dışında kalan diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olan kişilerce de muvafakat edilmesi mümkündür. Örneğin; ünlü bir kişinin ismi kullanılarak bir marka yaratılmak ve tescil ettirilmek istendiğinde, bu kişiden muvafakat alınmak suretiyle marka tescili gerçekleştirilebilecektir. Bizde ise bu hak, marka ya da marka başvurusu sahibinin muvafakati ile sınırlanmıştır. Bu nedenle, aynı örnekte yine ünlü bir kişinin isminden oluşan bir markaya dair başvuruda, SMK m. 6/6 uyarınca isim sahibinin itiraz ederek tescili engelleme hakkı bulunmaktadır. Bu itirazın isim sahibinden muvafakat belgesi talep edilmek suretiyle engellenmesi ise hukukumuzda mümkün kılınmamıştır¹⁹⁰.

¹⁹⁰ Bu noktada her ne kadar isim hakkı sahibi rıza gösteriyorsa zaten itiraz etmeyerek marka tesciline izin verebileceği akla gelse de böyle bir durumda tescilden sonra SMK m. 25 hükümleri uyarınca hükümsüzlük davası açılması ihtimali söz konusu olacak ve marka sahibi bakımından muvafakat belgesi tahsis edilmesi haline eş değer bir durum teşkil etmeyecektir.

2. Marka Üzerinde Birden Fazla Kişinin Hak Sahipliği Halinde

TÜRKPATENT tarafından yayımlanan Muvafakat Talep Formu, “Tek Sahipli” ve “Çok Sahipli” olarak iki farklı biçimde yayımlanmıştır. Muvafakat verilen başvuru sahibi ve muvafakat veren marka sahibinin tek kişi olması halinde Tek Sahipli; muvafakat verilen başvuru sahibi ve/veya muvafakat veren marka sahibinin birden fazla kişi olması halinde ise Çok Sahipli Muvafakat Talep Formu’nun kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

a. Ortak Markanın Başkası Adına Tesciline Muvafakat

Muvafakat verenin birden fazla kişi olması durumu için iki ihtimalin değerlendirilmesi gerekmektedir. Birincisi, aynı markanın, sicilde birden fazla hak sahibi adına ayrı ayrı tescilli olması durumudur. Bu ihtimal kapsamında, ortak markanın söz konusu olduğu durumlarda muvafakat talep edilip edilemeyeceği sorusu akla gelmektedir. Daha önce ortak marka bakımından yaptığımız açıklamalarda da belirtmiş olduğumuz üzere¹⁹¹, ortak marka bir gruptaki işletmeler tarafından kullanılmaktadır. SMK m. 32/3 uyarınca, ortak markayı kullanmaya yetkili işletmeler, ortak marka teknik şartnamesinde belirtilmektedir. Bu nedenle, ortak marka zaten bu gruba dâhil yetkili bir işletme bakımından, muvafakate gerek kalmaksızın tescil edilmiş olmaktadır. Bu gruba dâhil olmayan bir işletme tarafından markanın tescil ettirilmek istenmesi ve ortak marka sahiplerinden biri veya birkaçı tarafından bu kişiye muvafakat verilebilmesi varsayımında bulunursak, ortak markanın teknik şartnamede kullanma yetkisi tanınmayan bir işletme tarafından kullanılması durumu ortaya çıkacaktır. Bu durumda, markanın teknik şartnameye aykırı kullanımı nedeniyle SMK m. 32/7 gereğince iptali

¹⁹¹ Bkz. Birinci Bölüm, III. Kısım, C başlığı.

ihtimali gündeme gelecektir. Bu nedenlerle, bize göre, muvafakatin ortak marka sahiplerinden biri veya birkaçı tarafından verilemeyeceğinin kabulü gerekmektedir.

b. Markanın Tesciline Muvafakat Verildikten Sonra Başka Bir Tescile Muvafakat

Aynı markanın sicilde birden fazla hak sahibi adına ayrı ayrı tescilli olması kapsamında değerlendirilmesi gereken ikinci durum, marka sahibinin muvafakat belgesi tahsis etmesi üzerine, markanın bir başkası adına daha tescil edilmiş olması, bir başka ifadeyle, marka sahibinin daha önce markanın bir başkası adına tesciline muvafakat etmiş olması ihtimalidir. Bu ihtimalde, artık aynı marka için muvafakat belgesi talebinde bulunmak isteyen üçüncü bir kişi, kimden muvafakat belgesi talebinde bulunabilecektir? Bu hususa ilişkin de ne SMK ne de Uygulama Yönetmeliği'nde herhangi bir düzenleme bulunmakla birlikte, kanımızca, markayı muvafakat almak suretiyle tescil ettiren kişinin markanın önceki tarihli sahibi ile aynı haklara ve yasaklama yetkilerine sahip olduğu düşünüldüğünde, her iki marka sahibinin de ayrı ayrı muvafakat etmesi gerekmektedir. Zira ilk kez markayı tescil ettirmiş marka sahibinden muvafakat alınmasının yeterli olduğu varsayımında, markayı tescil ettiren daha sonraki tarihli marka sahibi tarafından üçüncü kişinin marka başvurusuna itiraz imkânı doğacaktır. Bu durumda, bizce hem ilk marka sahibi hem de muvafakat almak suretiyle markayı tescil ettirmiş olan kişi tarafından muvafakat belgesi düzenlenmemişse, TÜRKPATENT tarafından SMK m. 5/1-ç kapsamında başvurunun mutlak ret nedenlerine dayanılarak resen reddedilmesi gerekmektedir¹⁹².

¹⁹² Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Markalar, Endüstriyel Tasarımlar ve Coğrafi İşaretler Daimi Komitesi (*WIPO Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications*) tarafından 2010 yılında

c. Ferdi Marka Üzerinde Birden Fazla Hak Sahipliği Olması Halinde

Aynı markanın birden fazla hak sahibi adına ayrı ayrı tescilli olması halinin yanı sıra, ferdi marka söz konusu iken birden fazla hak sahibi olması da mümkündür¹⁹³. Bu durumda, hem marka sahiplerince muvafakat belgesi tahsisine dair kararın ne şekilde verileceği hem de muvafakat belgesinin kim tarafından düzenlenmesi gerektiği hususları özellik arz etmektedir. Ferdi markanın sicilde birden fazla hak sahibi olması durumunda, markanın paydaşlarca kullanılması söz konusu olup TMK m. 688 vd. hükümleri bağlamında paylı ya da elbirliğiyle mülkiyet söz konusu olmasına göre marka sahipleri tarafından ne şekilde muvafakat belgesi tahsisine ilişkin kararın verilebileceğinin incelenmesi gerekecektir.

yayımlanan Muvafakat Belgesine İlişkin Ankete Verilen Cevapların Özeti (*Summary of Replies to the Questionnaire on Letters of Consent*) isimli raporda, üçüncü başvurunun durumu sorulmuştur. 68 devlet ve Benelux Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın katılmış olduğu raporda, cevaplayanların %52'si tarafından bir kişi tarafından muvafakat alınarak marka tescili gerçekleştirildikten sonra, muvafakat almak isteyen diğer bir kişinin artık her iki marka sahibinden de muvafakat elde etmesi gerektiği belirtilmiştir. Bkz. WIPO, SCT/22/5, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_22/sct_22_5.pdf, s. 9-10. (Son erişim tarihi: 20.09.2019) Kısacası bu husus ülkelerin düzenlemelerine göre değişmekle birlikte, genel eğilim önceki tüm marka sahiplerinin muvafakatının alınması gerektiği yönündedir.

¹⁹³ Zira birden fazla kişi adına tescil ettirilen ferdi marka üzerinde paylı ya da elbirliği mülkiyeti söz konusu olabilecektir. Bkz. BOZER/GÖLE, s. 247.

aa. Elbirliđiyle Mülkiyet Halinde

Elbirliđiyle mülkiyet, aralarında kanunun açıkça öngördüğü bir ortaklık ilişkisi bulunan kişilerin, bu ortaklıkları nedeniyle aralarında mevcut olan ya da iktisap edilen ve ortakların hakkın tümüne paylara bölünmeksizin sahip oldukları bir mülkiyet şeklidir¹⁹⁴. Bu durumda, ortaklar arasındaki ilişkilere öncelikle elbirliđiyle hak sahipliğinin doğumuna temel teşkil eden ilişkiye ilişkin özel hükümler uygulanır; özel düzenleme bulunmayan hallerde TMK m. 701-703 hükümleri uygulanır. O halde, muvafakat bakımından eđer marka sahipliğinin elbirliđi halinde kullanımına temel teşkil eden ilişkiye dair özel hükümlerde marka üzerindeki tasarruflara dair bir düzenleme yoksa TMK m. 702 uyarınca, hakların ve yetkilerin birlikte kullanılması gerektiğinden tüm pay sahiplerinin muvafakat belgesi tahsisi konusunda fikir birliđi gerekmektedir.

bb. Paylı Mülkiyet Halinde

Tarafların marka üzerinde paylı mülkiyet sahibi olup olamayacağına dair SMK'da açık bir hüküm bulunmamakta ise de doktrin marka üzerinde paylı mülkiyetin tesis edilebileceđi görüşündedir¹⁹⁵. Zira SMK m. 148/1 uyarınca “*Sınai mülkiyet hakkı*

¹⁹⁴ AKİPEK, J. G.: *Türk Eşya Hukuku (Ayni Haklar), Üçüncü Kitap-Mahdut Ayni Haklar (Menkul Rehni Hariç)*, Ankara 1974, s. 45, 46.

¹⁹⁵ ARKAN, S.: “Marka Müşterek Mülkiyete Konu Olabilir Mi?”, Prof. Dr. Ramazan ARSLAN'a Armağın, 2015, C. 1, s. 175; BATTAL, A.: “Marka Üzerinde Yargı Kararı ile Ortaklık Tesisi Mümkün Müdür?”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXIV (10-11 Aralık 2010), 2012, s. 204; KERVANKIRAN, E.: “Markanın Müşterek (Paylı) Mülkiyete Konu Olması ve Bu Bağlamda Ortaya Çıkabilecek Sorunlar”, Prof. Dr. Hamdi YASAMAN'a Armağın, 2017, s. 307;

*devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya **diğer hukuki işlemlere** konu olabilir.”*

Bu durumda açıktır ki sınai mülkiyet hakkının konu olabileceği işlemler sınırlayıcı şekilde sayılmadığından marka, müşterek mülkiyete konu olabilecektir. Bir markaya birden fazla kişinin belli paylarla sahip olması durumunda marka üzerinde paylı mülkiyet ilişkisi mevcut olup bu durumda muvafakat belgesi tahsisine nasıl karar verilebileceği sorusu ortaya çıkmaktadır. Paylı mülkiyet hükümlerine ilişkin TMK m. 689/1 uyarınca, *“Paydaşlar, kendi aralarında oybirliğiyle anlaşarak yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin konularda kanun hükümlerinden farklı bir düzenleme yapabilirler.”* Bu durumda eğer paydaşlarca oybirliği ile yapılan anlaşmada marka üzerindeki tasarrufların paydaşlardan belirli bir tanesi tarafından gerçekleştirilebileceği kararlaştırılmışsa, bu anlaşmaya bağlı kalmak gerekeceğinden muvafakat belgesi düzenleme konusunda kararı da bu paydaş verebilecektir. Buna karşın, taraflar arasında bir anlaşmanın varlığının mevcut olmadığı durumlarda TMK m. 692/1 uyarınca, paylı mülkiyete konu malın tamamı üzerinde tasarruf işlemleri yapılması olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflardan sayıldığından, tüm paydaşların oybirliği ile karar alması gerekecektir. Bu durumda, tüm paydaşların muvafakat belgesi tahsisi yönünde irade birliği aranmalıdır. TMK m. 692/1 hükmü emredici nitelik taşımadığından, paydaşların oybirliği ile farklı bir anlaşma yapmalarına imkân tanımaktadır. Örneğin; paydaşların aralarında yapacakları anlaşma ile pay ve paydaş çoğunluğu gibi özel nisaplar kararlaştırması mümkündür.

TEKİNALP, s. 371; UZUNALLI, S.: “Paylı Mülkiyete Konu Markanın Paydaşlarca Kullanılması”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013 (Editör: Prof. Dr. Tekin MEMİŞ), 2015, s. 511.

cc. Belgeyi Düzenlemeye Yetkili Kişi

Ferdi marka üzerinde paylı ya da el birliği ile mülkiyetin söz konusu olduğu durumlarda, muvafakat belgesi tahsisi yönünde karar verilmesini takiben, kim tarafından muvafakat belgesinin düzenlenmesi gerektiğinin irdelenmesi gerekir. SMK m. 147/1 uyarınca; *“Sınai mülkiyet hakkının birden çok kişiye ait olması hâlinde, geri çekme ve vazgeçme talebi hariç olmak üzere, marka veya patent vekili atanmadığı durumlarda Kurum nezdindeki tüm işlemler hak sahiplerince ortak temsilci olarak atanan hak sahibi tarafından yürütülür. Hak sahipleri tarafından ortak temsilci atanmaması durumunda, başvuru formunda adı geçen ilk hak sahibinin, ortak temsilci olduğu kabul edilir.”* Söz konusu hüküm uyarınca, birden fazla hak sahibinin ferdi marka üzerinde paylı ya da el birliği ile mülkiyet hakkı söz konusu ise, öncelikle marka vekili tarafından muvafakat belgesi bu kişiler adına imzalanabilecektir. Marka vekili atanmadığı durumlarda ise, ortak temsilci olarak atanan hak sahibi tarafından muvafakat belgesinin imzalanması mümkün olup böyle bir atama da gerçekleştirilmemişse, başvuru formunda adı geçen ilk hak sahibi tarafından muvafakat belgesi imzalanabilecektir.

C. İçeriği

Muvafakat belgesinin içermesi gereken unsurlar, Uygulama Yönetmeliği'nin 10. maddesinde bentler halinde düzenlenmiştir. Uygulama Yönetmeliği m. 10/1 uyarınca;

“Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sunulacak muvafakatnamenin, aşağıdaki unsurları içerecek şekilde, Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanması zorunludur:

a) Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.

b) Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata konu marka örneği; karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata konu başvuru numarası.

c) Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları.

ç) Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları.

d) Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekâletnamenin noter onaylı örneği.”

Görüldüğü üzere, muvafakat belgesi asgari zorunlu unsurları oldukça sınırlı sayıda olan bir formdur. Form, muvafakat eden başvuru ya da marka sahibinin bilgileri, muvafakat talebinde bulunan kişinin bilgileri, önceki tarihli marka ya da başvuruya dair bilgileri, muvafakate konu mal ve/veya hizmetlere dair bilgileri ve vekil tarafından imzalanmışsa vekâletname ya da onaylı örneğini içermektedir.

Burada muvafakate konu olan mal veya hizmetler bakımından özellik arz eden husus, önceki başvurunun kapsamında bulunan ya da markanın tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerin bir kısmı için muvafakat verilmesi durumunda, yalnızca bu mal ve/veya hizmetlerin yazılarak Nice Sınıflandırması'na göre sınıf kodlarının da belirtilmesi gerekliliğidir. Eğer tüm mal ve/veya hizmetler bakımından muvafakat veriliyorsa “Tescil kapsamındaki tüm mal ve hizmetler” şeklinde açıklama yapılacaktır¹⁹⁶.

Uygulama Yönetmeliği m. 10/1-d hükmünde ise, muvafakatin vekil tarafından imzalanması halinde muvafakat konusunda özel yetki içeren noter onaylı vekâletnamenin veya söz konusu vekâletnamenin noter onaylı örneğinin sunulması şartı

¹⁹⁶ TÜRK PATENT, Muvafakat Talep Formu.

aranmıştır. Uygulama Yönetmeliği'nin vekâletnameye ilişkin 124/1 maddesi uyarınca, “Kanuna veya bu Yönetmeliğe göre vekâletname sunulmasının gerekli olduğu hallerde, vekilin Kurum nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz olması, temsil yetkisini ve tarih bilgisini içeren yazılı vekâletname aslının veya vekil tarafından aslına uygunluğu onaylanmış ve onay tarihini içerir suretinin Kuruma sunulması zorunludur.” Bu durumda, kural olarak vekâletnamenin yazılı şekilde düzenlenmesi yeterli iken, muvafakat belgesinin önemi bakımından, vekilin özel yetkiyi haiz olduğunu gösterir noter onaylı vekâletname şartı getirilmiştir.

D. Tahsis Edilme Şartları

Muvafakat belgesi verilmesi hususunda gerekli koşulların oluşması için öncelikle, SMK m. 5/1-ç hükmündeki mutlak tescil engelinin koşullarının oluşması gerekmektedir. Bu koşullar oluştuğunda, önceki marka sahibi tarafından belgenin hukuken öngörülen şekle uygun olarak düzenlenmesi ve son olarak, belgenin Kurum'a teslim edilmesi ile sonraki tarihli marka tescil talebinde bulunan kişi, kanundaki diğer şartları da sağlayarak markayı kendi adına tescil ettirebilecektir. Bu bağlamda, bu başlık altında öncelikle SMK m. 5/1-ç düzenlemesi ve uygulanma şartları, daha sonrasında da muvafakat belgesinin düzenlenme şartlarından bahsedilecektir.

1. SMK m. 5/1-ç Düzenlemesi ve Uygulanma Şartları

a. Düzenleme

6769 sayılı Kanun 5. madde 1. fıkra (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 işaretler” mutlak ret

nedenleri arasında sayılmıştır. Böylece TÜRKPATENT tarafından m. 5/1-ç'ye dayanarak söz konusu tescil talebinin resen reddi gerekecektir¹⁹⁷. Söz konusu hüküm, 556 sayılı mülga KHK m. 7/1-b'nin yeni kanuna aktarılmış halidir. Hükümler arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Nitekim Kanun'un madde gerekçelerinde de m. 5/1-ç hükmünün büyük oranda 556 sayılı KHK ile aynı olduğu belirtilmektedir. Hükümün amacı ise, sicile kayıtlı önceki tarihli marka veya başvuru sahiplerinin haklarının korunmasıdır. Aynı ret nedeni, 556 sayılı mülga KHK'da olduğu gibi, 6. maddede nispi ret nedenleri arasında da yerini almıştır. SMK m. 5/1-ç hükmü, daha

¹⁹⁷ Öğretide *Gün*, önceki marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer mal ve hizmetlere yönelen, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işareten oluşan markanın piyasada kullanım yolu ile ayırt edicilik kazansa dahi SMK m. 5 kapsamında tescilinin sağlanamaması eleştirmektedir. Yazar, ABD'de görülen "Beatrice Foods" davasını örnek göstererek uzun sürelerdir birlikte var olan ve karıştırılma tehlikesinin önüne geçilmek için taraflar arasında birlikte var olma sözleşmesinin imzalandığı markalardan sonraki markanın tescilinin mümkün olduğuna hükmedildiğini belirtmiştir. Bkz. GÜN, s. 209, 210. Bu noktada kanımızca, SMK m. 5 kapsamında aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretin, aynı ya da aynı tür mal/hizmette ayırt edici hale gelmesi söz konusu ise zaten önceki marka sahibinden muvafakat belgesi talebi ile markanın tescil edilmesi mümkündür. *Gün* tarafından verilen dava örneğinde de taraflar arasında bir birlikte var olma sözleşmesi akdedilmiştir. Aynı imkân Türk hukuku bakımından da muvafakat belgesi tesisi ile sağlanabilecek olup bir farklılık söz konusu olmadığından yazarın görüşüne katılmamaktayız. Beatrice Foods kararı için bkz. *In re Beatrice Foods Co.*, 429, F.2d 466 (1970).

önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere, marka tescilinde teklik ilkesinin bir yansımasıdır¹⁹⁸.

b. Uygulanma Şartları

Düzenlemenin yorumlanabilmesi için öncelikle “aynılık”, “ayırt edilemeyecek kadar benzerlik” ve “aynı tür mal/hizmet” ifadelerinin anlaşılması gerekmektedir.

aa. Markalar Arasında Öncelik-Sonralık İlişkisi Bulunması

SMK m. 5/1-ç hükmünün uygulanması için ilk şart, “aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil başvurusu yapılmış” bir markanın olması; başka bir deyişle, başvuru aşamasında tarihsel öncelik-sonralık ilişkisi olmasıdır. Öncelik-sonralık ilişkisinin belirlenmesinde, TÜRKPATENT tarafından başvuru için belirlenmiş olan tarih, saat ve dakikaya bakılacaktır. SMK m. 15/1 gereğince, Kurum başvuruyu 3. ve 11. maddelere göre şekli bakımdan inceleyecek; şekli eksiklik bulunmadığına karar vermesi durumunda bu başvuru, başvurunun alındığı tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşecektir.

bb. Markaların Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olması

SMK m. 5/1-ç hükmü bağlamında “aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler¹⁹⁹” ile ne anlaşılması gerektiği, mutlak ret nedeninin sınırlarını da

¹⁹⁸ KAYA, s. 86; GÖRKEM, G.: *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*, Ankara 2017, s. 30.

¹⁹⁹ SMK’da bilinçli olarak “marka” ile “işaret” kavramları farklı anlamlarda kullanılmıştır. Mülga KHK döneminde mutlak ret sebebi teşkil eden ve bu sebeple

belirlemektedir. Zira tescilli bir marka ile daha sonra tescil edilmek istenen işaretin aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olması durumunda marka başvurusunu TÜRKPATENT m. 5/1-ç uyarınca resen reddedecektir. Ancak “ayırt edilemeyecek kadar benzer” olmayan ve fakat benzer markalar söz konusu ise, nispi ret nedenlerinin düzenlendiği madde 6’nın 1. fıkrası kapsamında bir değerlendirme yapılması gerekeceğinden; ancak hak sahiplerince marka başvurusuna itiraz halinde ret söz konusu olabilecektir.

i. Aynı Olması

“Aynı” kelimesi ile ne ifade edilmek istendiğine dair bir açıklama 6769 sayılı SMK’da da mülga 556 sayılı KHK’da da yapılmamıştır²⁰⁰. Bu durum, doktrinde “aynılık” ile “ayırt edilemeyecek derece benzerlik” kavramları arasındaki farkın irdelenmesine neden olmuştur.

Arkan, “aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olan marka” ifadesinin, markalar arasındaki benzerliğin karıştırılmaya yol açıp açmayacağını ayrıca

de tescil olunamayacak işaretler sıralanırken “marka” kelimesi kullanılarak düşülen bilimsel hata, SMK ile bilinçli olarak düzeltilmiştir. Bkz. TEKİNALP, Yenilikler, s. 17.

²⁰⁰ Mülga Markalar Kanunu’nun 47. maddesi 2. fıkrasında ise “*Başkasına ait tescilli markanın biçim, mana yahut bunlardan birisi itibariyle eşini veya ebat yahut renk itibariyle veyahut dikkatle bakılmadıkça farkına varılmayacak kadar cüzi surette değiştirilmiş şeklini kullanan kimse, bu markayı aynen kullanmış sayılır.*” şeklinde bir düzenleme mevcuttu. Bu düzenlemeden hareketle, mülga Markalar Kanunu’nda cüzi surette değiştirme durumunun da “aynılık” kavramı kapsamına girdiği söylenebilecektir.

incelenmesini gereksiz kılacak derece güçlü ve açık halleri kapsadığını belirtmiştir²⁰¹. Markalar arasında ayniyet bulunup bulunmadığı hususunda markanın bütün olarak bıraktığı izlenime bakılacağını, markanın esas unsurunu oluşturan sözcüğün, sonraki markada farklı büyüklükte olmasının veya başka bir renk içinde verilmesinin, yazı tipinin değiştirilmesinin markalar arasındaki ayniyeti ortadan kaldırmayacağını vurgulamıştır²⁰².

Çolak'a göre, önceki marka ile sonraki markanın aynı olması, her iki markanın da sözcük, şekil, rakam, renk gibi tüm unsurlarının özdeş olması demektir. Markaların tüm unsurları aynı olmasına karşın, yazı, rakam, şekil gibi unsurlarının boyutunun hepsi birden ve bir bütün olarak farklı olması ayniyeti ortadan kaldırmayacaktır²⁰³.

İmirlioğlu'na göre, aynılık için tıpa tıp kopya gerekmediğinin kabul edilmesi halinde arasında küçük farklılıklar olan markalar aynı kabul edilecek ve bu kez aynılık ve ayırt edilemeyecek kadar benzerlik kavramları arasında uygulamada bir fark kalmayacaktır. Kanun koyucu tarafından bu kavramlara aynı hükümde yer verilmesinin nedeni, aralarında fark olduğunu göstermek amaçlıdır²⁰⁴.

Kaya'ya göre, ayniyet durumunda tüm unsurları itibariyle aynı olan bir marka ya da marka başvurusu söz konusudur. Ayırt edilemeyecek kadar benzer olma durumunda ise, tescilli marka ile başvuru arasında az veya çok bir farklılık mevcuttur²⁰⁵.

Tekinalp'e göre tescilli markanın aynı olması demek, iki işaretin tıpa tıp birbirinin aynı olması, ikisi arasında hiçbir noktada fark bulunmaması demektir. Aynı

²⁰¹ ARKAN, C. 1, s. 75.

²⁰² ibid, s. 76.

²⁰³ ÇOLAK, s. 136.

²⁰⁴ İMİRLİOĞLU, D.: *Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi*, 2. Baskı, Ankara 2018, s. 143.

²⁰⁵ KAYA, s. 87.

işaretin yazılışı farklı ve fakat kulakta bıraktığı ses tıpa tıp aynı ise, ayniyet değil; benzerlik söz konusudur²⁰⁶.

Yasaman'a göre, markaların yazı stili ve formu, grafik düzeni ve renk unsurlarının farklı olması, ayniyeti ortadan kaldırmayacaktır. Normal yazıyla yazılmış bir marka ile gotik yazıyla yazılmış marka aynı kabul edilmelidir. Markaların farklı renkte veya büyüklükte yazılması ayniyetin varlığını ortadan kaldırmayacaktır²⁰⁷.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yakın tarihli bir kararında²⁰⁸ *"Aynı markadan kasıt, bir markada kullanılan işaretlerin diğerine tıpa tıp benzemesi ve müşteriler nezdinde tamamen aynı şeyi ifade etmeleridir. Aynı marka, bir diğer markanın "tıpkısı"dır, yani onun "özdeşi", "aynen kopyası", "tıpa tıp taklidi"dir. Aralarında en küçük fark olan markalar ayniyet arz etmezler."* şeklinde belirtmiştir.

TÜRKPATENT tarafından yayımlanan Marka İnceleme Kılavuzu²⁰⁹'nda aynılık *"karşılaştırılan işaretlerin özdeş, farksız, tıpa tıp taklit, aynen veya birebir kopya olmaları"* şeklinde açıklanmıştır²¹⁰. Bu durumda, markaların sözcük unsurları aynı ve fakat şekil unsurları farklı ise markalar aynı olarak değerlendirilemez. İşaretler için bir sonraki aşama olan ayırt edilemeyecek kadar benzerlik değerlendirmesinin yapılması gerekecektir²¹¹.

²⁰⁶ TEKİNALP, s. 441. Aynı yönde bkz. SEKMEN, s. 121.

²⁰⁷ YASAMAN, C. 1, s. 228.

²⁰⁸ HGK, T. 29.01.2016, E. 2015/11-3127 K. 2016/114, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 05.06.2019).

²⁰⁹ <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-3FE0065055A2.pdf> (Son erişim tarihi: 09.10.2019).

²¹⁰ TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu, s. 188, 189.

²¹¹ İMİRLİOĞLU, s. 142.

Bize göre, Marka İnceleme Kılavuzu'nda karşılaştırılan işaretlerin tıpa tıp taklit olması halinde aynı olarak değerlendirilmeleri, işaretlerin farklı renkte ve büyüklükte olduğu durumlarda ayniyetin varlığını ortadan kaldırmayacaktır. Karşılaştırılan markalar kelime markası ve aynı kelimedenden ibaretlerse, yazı stili, büyüklüğü gibi unsurlar fark etmeksizin aynı kabul edilmelidir. Bununla birlikte, tek bir harfin farklı olması ya da ses olarak markaların aynı, yazılış olarak farklı olması gibi durumlarda ayniyetten söz edilememesi gerekir. Örneğin; Getto ve Ghetto markaları, Clorox ile Kloroks markaları aynı olarak değerlendirilemeyecektir.

ii. Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olması

Markaların ayırt edilemeyecek kadar benzer olması, markanın tüm unsurlarının çok az denebilecek ölçüde değiştirilmesini ifade eder²¹². Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 28.06.2004 tarihli kararında²¹³ da belirttiği üzere *“Markalar arasındaki benzerlik o kadar güçlü ve açık olmalıdır ki iltibasa yol açıp açmadığı hususunun ayrıca incelenmesini gereksiz kılmalıdır.”*

Ayırt edilemeyecek kadar benzerliğin tanımı hususunda da ne 556 sayılı mülga KHK'da ne de 6769 sayılı SMK'da bir düzenleme yapılmıştır. Bu sebeple her somut olayda kapsamın ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir. TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu uyarınca, ayırt edilemeyecek kadar benzerlik olması için, karşılaştırılan markalar aynı olmamakla birlikte, orta düzeydeki tüketicide bıraktığı genel izlenimler hemen hemen aynı olmalıdır²¹⁴.

²¹² ÖÇAL, A.: *Türk Hukukunda Markaların Himayesi*, Ankara 1936, s. 105.

²¹³ 11. HD., T. 28.06.2004, E. 2003/13272 K. 2004/7105, (İMİRLİOĞLU, s. 145, dn. 492'den naklen.).

²¹⁴ TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu, s. 192.

Bozbel'e göre, markanın esas ve ayırt edici unsurunun sonraki tescil edilmek istenen markada aynen ya da ayniyete varacak şekilde kullanılması halinde ayırt edilemeyecek kadar benzerlikten söz edilebilir. Diğer haller ise benzerlik kapsamında değerlendirilecektir. Tamek-Tamek Konserveleri veya Ülker-Ulker markaları ayırt edilemeyecek kadar benzerdir²¹⁵.

Özen'e göre, ayırt edilemeyecek kadar benzerlik, taklit edilen marka ile birebir aynı olmamakla beraber, titiz bir inceleme yapılmadan aradaki farkın tespitinin zor olduğu benzerlik şeklinde anlaşılmalıdır²¹⁶.

Markalar arasındaki benzerliğin ne zaman “benzer” ne zaman “ayırt edilemeyecek kadar benzer” kabul edileceği hususunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında²¹⁷ bazı ayırt edici ölçütler ortaya koymuştur. Söz konusu kararda, öncelikle “aynı” olmanın tanımı yapılmış; karşılaştırılan işaretlerin özdeş, birbirinden farksız, birebir aynı, taklit vb. olmalarını ifade ettiği belirtilmiştir. İşaretlerin farklı renk veya büyüklükte olması, yazı karakteri ya da tipinin farklılaştırılması gibi değişikliklerin de “aynı” olma durumunu etkilemeyeceği belirtilmiştir. “Ayırt edilemeyecek kadar benzerlik” ise *“karşılaştırılan işaretler arasındaki farklılıkların markanın kapsadığı mal ve hizmetin orta düzeydeki alıcı kitlesi üzerinde bıraktığı genel izlenim itibariyle önemsenmeyecek derecede düşük olması nedeniyle aynı işaret gibi algılanması”* şeklinde tanımlanmıştır. Kararda, karşılaştırılan işaretlerin aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olması halinde markayı oluşturan işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının ayrıca bir inceleme yapılmasını gereksiz kılacak

²¹⁵ BOZBEL, s. 383.

²¹⁶ ÖZEN, M.: “Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar ve Yaptırımlar”, FMR, 2009, C. 9, S. 2, s. 64.

²¹⁷ HGK, T. 05.10.2012, E. 2012/11-154 K. 2012/659, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 05.06.2019).

derecede güçlü ve açık olduğunun peşinen kabul edileceği, ayrıca karıştırılma tehlikesi bulunup bulunmadığı hususlarının araştırılmasının gerekmediği belirtilmiştir. Bu bakımdan, bir ayniyet veya ayırt edilemeyecek kadar benzerlik hali mevcut ise TÜRKPATENT tarafından resen başvurunun reddine karar verilebilecektir. Ancak marka tescilinde nispi ret nedenlerine göre başvurunun reddedilebilmesi için başvurunun Bülten’de ilanı üzerine, kanunda öngörülen sürede ilgililerin itiraz etmesi ve TÜRKPATENT tarafından işaretler arasında bağlantı olduğu ihtimali de dâhil halk tarafından karıştırılma ihtimaline neden olacak kadar benzerlik bulunup bulunmadığı hususunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Karar uyarınca, yapılacak benzerlik incelenmesinde asıl olan karıştırılma ihtimalidir. Bu nedenle, başvuru konusu işaretin üzerinde kullanılacağı mal veya hizmetlerin orta düzeydeki alıcı kitlesi nezdinde sicilde daha önce tescilli bir marka veya marka başvurusu ile karıştırılma tehlikesine yol açıp açmayacağına da değerlendirilmesini gerektirecek kadar, diğer bir deyişle, TÜRKPATENT tarafından takdir yetkisinin kullanılacağı bir benzerlik mevcut ise, işaretler arasında güçlü ve açık bir karıştırılma ihtimalinin varlığı peşinen kabul edilmiş sayılamayacaktır. Bu durumda, nispi ret nedeni söz konusu olduğundan artık ancak itiraz üzerine değerlendirme yapılabilecektir.

TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu’na göre, “kasaba baklava” markası ile “kasaba süt” markası, “jardin fıstık” markası ile “jardin yumurta” markası, “Bypars” markası ile “pars” markası ayırt edilemeyecek kadar benzerken; “love” markası ile “lav” markası, “phone” markası ile “fon” markası ayırt edilemeyecek kadar benzer değildir²¹⁸.

“Ayırt edilemeyecek kadar benzer” kavramının çok geniş yorumlanmaması gerekmektedir. Zira burada, başvuru konusu işaret ile önceki tarihli marka veya önceki tarihli başvuru arasındaki herhangi bir benzerliğin değil; ayırt edilemeyecek kadar

²¹⁸ TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu, s. 204, 205, 238.

benzerliğin aranması söz konusudur. Benzerlik incelemesinde, marka ve başvuru konusu işareti oluşturan unsurlar dikkate alınmalı ve birden ziyade unsurun söz konusu olması halinde ana unsur itibariyle benzerliğin derecesi belirlenmelidir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 12.05.2003 tarihli bir kararında²¹⁹;

“Bir markayı oluşturan unsur, o markanın başka markalardan ayırt edilebilmesini sağlayan kelime, harf, sayı vb.den oluşan şekil olup marka birden ziyade unsuru ihtiva ediyorsa, asıl unsuru markanın bütünü itibariyle bıraktığı izlenim, tümüne hâkim olan görünüş ve ayırcılığını vurgulayan imajda aramak lazımdır. Marka başvurusunun reddedilebilmesi için, tescil edilmek istenen marka ile tescil edilmiş markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olması gerekmektedir. Davacının markası "DİA+ ŞEKİL" , davalının markası ise, "DİAMO" olup aynı sınıf emtialar için tescil edilmiştir. Markalardaki kök kelime "DİA" ibaresidir. Her iki markada da "DİA" ibaresi müşterektir. Bu sözcüğün ise davacının önceden tescilli markası ile yazılış, okunuş, görsel ve fonetik yönlerden orta seviyedeki insanlar bakımından itibasa meydana verecek derecede benzer olduğu, davalının, sırf davacının markasından istifadeye yönelik olarak bu sözcüğü tercih ettiği anlaşılmaktadır. Davalının markasındaki mevcut eklentinin başlı başına ayırt edicilik vasfının da olmadığı anlaşılmaktadır.” şeklinde hüküm tesis etmiş ve DİA ve DİAMO markalarını, markayı oluşturan esas unsurun “DİA” olmasından yola çıkarak ayırt edilemeyecek kadar benzer bulmuştur.

Markaların gözde bıraktığı iz farklı olmasına karşılık, kulakta bıraktığı etki aynı ise ayırt edilemeyecek kadar benzerlik söz konusu olacaktır. Örneğin; Chanel-Şanel, Belix-Beliks ve Lux-Lüks markalarının yazılışları farklı olmasına rağmen,

²¹⁹ 11. HD., T. 12.05.2003, E. 2002/12399 K. 2003/4710, (Kazancı İçtihat Bankası,

Son erişim tarihi: 05.06.2019).

okunduklarında aynı kelime duyulduğundan ayırt edilemeyecek kadar benzerlik durumu ortaya çıkmaktadır²²⁰.

“Aynı” ya da “ayırt edilemeyecek kadar benzer” kavramlarının anlaşılması, marka sahibinin muvafakatine ilişkin koşulların oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi bakımından önem arz etmektedir. Zira eğer markalar aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer iseler, muvafakat belgesi tahsisi yoluyla SMK m. 5/1-ç’deki mutlak tescil engeli aşılabilecektir. Ancak markalar SMK m. 6/1 anlamında “benzer” markalar ise marka sahibinden muvafakat belgesi alınarak marka tescili talebinde bulunulamayacaktır. Bu durumun çelişkili olduğu, zira bir markanın aynısının ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin tesciline muvafakat edilmesi mümkün olduğuna göre benzerinin tesciline muvafakat edilmesinin de evleviyetle mümkün olması gerektiği öne sürülebilecektir. Kanımızca, kanun koyucunun muvafakat belgesini SMK m. 5/1-ç ile sınırlamaktaki amacı, marka başvurusu aşamasında resen değerlendirilen “aynılık” ya da “ayırt edilemeyecek kadar benzerlik” incelemesinin, tarafların iradelerine aykırı şekilde gerçekleştirilerek TÜRKPATENT tarafından başvurunun reddedilmesini engellemektir. Şayet muvafakat belgesi uygulaması benzer markaları da kapsayacak şekilde genişletilirse, marka yine yayımlanacak ve muvafakat belgesi sunan marka sahibi dışındaki benzer marka sahiplerince itirazlar sunulacaktır. Bu nedenle, pratikte benzer markalar bakımından muvafakat belgesi tahsisinin TÜRKPATENT nezdinde gerçekleşen aşamalara bir etkisi olmayacaktır. Bize göre, benzer önceki tarihli marka sahibi bakımından markasının aynı, aynı tür ya da benzer mal/hizmette kullanımına muvafakat ediliyorsa, marka başvurusuna itiraz edilmeyeceğinden, muvafakat belgesi uygulamasının m. 5/1-ç’ye özgülenmiş olması yerinde olup bir

²²⁰ YASAMAN, C. 1, s. 228.

çelişki arz etmemektedir²²¹. Bu doğrultuda, muvafakat belgesinin şartlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesinde önem taşıdığından “benzer” markalar ile “ayırt edilemeyecek kadar benzer” marka ayrımı, çalışma kapsamında detaylıca değerlendirilmiştir.

cc. Aynı veya Aynı Türdeki Mal ve Hizmet

SMK m. 5/1-ç’de düzenlenen mutlak ret nedeni kapsamında yapılacak incelemede markaların “aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer” olduklarının tespiti üzerine, tescile konu mal ya da hizmetlerin aynı veya aynı türde olup olmadıklarının tespitine geçilecektir. Bu durumda, SMK m. 11/1-c uyarınca tescil başvurusunda

²²¹ *Dural* tarafından da SMK m. 5/3 düzenlemesinin istisna teşkil ettiği, istisnaların dar yorumlanması gerektiği, bu nedenle de SMK m. 5/1-ç’ye özgülenen düzenlemenin SMK m. 6/1’de düzenlenen ret nedeni bakımından uygulanmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Bkz. DURAL, <https://www.youtube.com/watch?v=28cctjJiXXM> (Son erişim tarihi: 19.09.2019). Aynı şekilde, *Gün* tarafından da, genel prensip çoğun içinde azın da bulunduğu ise de SMK kapsamında muvafakat verilmesine ilişkin nedenin sınırı açıkça çizildiğinden artık SMK m. 6/1’deki ret nedenine ilişkin muvafakat belgesi sunulamayacağı, ayrıca SMK m. 5/3 bir istisna olduğundan dar yorumlanması gerektiği belirtilmiştir. Bkz. GÜN, s. 95. Aksi yönde bkz. GÜNEŞ, *Marka Hukuku*, s. 88. *Güneş*, “Çoğun içinde az da vardır” ilkesi gereğince, SMK m. 6/1’in söz konusu olduğu hallerde de muvafakat belgesi uygulamasının mümkün olması gerektiğini savunmaktadır.

verilmesi gereken başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini gösterir belge esas alınacaktır²²².

Mal ve hizmetin aynı olması halinde bir tereddüt olmayıp tescil belgesinde yer alan mal veya hizmetlerin aynı olmaları anlamına gelecektir. Buna karşın, “aynı türden” mal veya hizmetin ne olduğunun tespiti kolay olmayıp ne 556 sayılı mülga KHK’da ne de 6769 sayılı SMK’da tanımlanmıştır²²³. TÜRKPATENT tarafından çıkarılan 2016/2 sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ²²⁴’in 3. maddesi 4. fıkrasında aynı tür mal veya hizmetin tespitinde Tebliğ ekindeki listede yer alan grupların esas alınacağı ve fakat TÜRKPATENT’in tescil başvurusu ya da başvuruya itiraz aşamalarında bu grupları, aynı tür mal veya hizmetin tespitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da kapsayacak biçimde daha geniş değerlendirebileceği ifade edilmiştir.

i. Aynı Mal ve/veya Hizmet

İşaret anlamında çok küçük farklılıkların ayniyeti ortadan kaldırmayacağı belirtilse de; mal veya hizmet bakımından böyle bir durum söz konusu değildir²²⁵. Bir mal ya da hizmet ne ise aynısı da odur. Burada ancak mal veya hizmetin aynı yazılmadığı hallerde sorun doğabilecektir. Başvuru sahibi tarafından, markanın tescil ettirilmek istendiği mal veya hizmetin, Sınıflandırma Tebliği ekinde yer alan listeyi

²²² ARKAN, C.1, s. 74.

²²³ BOZBEL, s. 383.

²²⁴ RG, T. 30.12.2016, S. 29934. Çalışmanın devamında “Sınıflandırma Tebliği” olarak anılacaktır.

²²⁵ YASAMAN, C. 1, s. 228.

karşlamak şartıyla, farklı şekilde ifade edilmesi mümkündür²²⁶. Zira SMK Uygulama Yönetmeliği m. 9/2 uyarınca, tescili talep edilen mal veya hizmetlerin Nice Sınıflandırması'na göre sınıflara ayrılmış olarak ve mal veya hizmetlerin sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerektiği belirtilmekle birlikte, m. 9/3'te başvuru sahibi tarafından mal veya hizmet listesinde genel tabir veya Kurum tarafından açıklanması gereken ifadeler kullanılmışsa iki ay süre verileceği ifade edilmiştir. O halde, Nice Sınıflandırması'na uygun olmak kaydıyla, marka başvurusunda bulunan kişi kendi ifadesiyle mal ve hizmetleri belirtebilecektir. Bu nedenle, aynı mal ve/veya hizmet, farklı şekillerde ifade edilebilecektir. Bu durumda ürün ayniyeti için kullanılan terminolojinin harfi harfine özdeş olması koşulu aranmaz²²⁷.

Bazı durumlarda, ürünler aynı şekilde ifade edilse de kullanım amaçları doğrultusunda farklı sayılmaları gündeme gelebilecektir. Örnek vermek gerekirse, 9. sınıfta tescil edilmek istenen “lazer” sanayide kullanım amacına yönelikken; 10. sınıftaki “lazer” başvurusu tıbbi amaçlıdır²²⁸. Bu durumda ürünler kullanım amaçları nedeniyle farklı ürünler olarak kabul edilecektir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi²²⁹ tarafından yayımlanan Marka Kılavuzu'nun C bölümü²³⁰, 2. bölüm, 2. kısım, paragraf 2.3.2'de belirtildiği üzere,

²²⁶ PASLI, A.: *Marka Hukukunda Ürün Benzerliği*, İstanbul 2018, s. 50, 51.

²²⁷ EDENBOROUGH, M./ELIAS, S./von BOMHARD, V.: *Concise European Trademark and Design Law* (Düzenleyen: Charles GIELEN/Verena von BOMHARD), 2. Baskı, 2011, s. 55. (PASLI, s. 51'den naklen.).

²²⁸ PASLI, s. 52.

²²⁹ *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*, çalışmanın devamında “AB Fikri Mülkiyet Ofisi” olarak anılacaktır.

sonraki marka başvurusunun kapsadığı mal/hizmetler için kullanılan genel ifade, önceki marka başvurusundaki mal/hizmet tanımlanırken yapılan özelleştirmeyi kapsadığı oranda bu iki ifade aynı olarak anlaşılmalıdır; zira Ofis tarafından, yapılan genellemenin resen kategorilere ayrılması mümkün değildir²³¹. Örneğin; mevcut marka deniz yatı emtiası ise başvuru konusu sonraki tarihli markanın deniz taşıtlarına ait olması halinde sonraki marka başvurusu aynı malda yapılmış sayılacaktır²³². Önceki tarihli markanın kapsadığı mal/hizmetin genel ifade edilmesi ve sonradan yapılan marka başvurusunun bunun kapsamında kalması halinde ise söz konusu Kılavuz'un 2.3.1 düzenlemesi gereğince, mal/hizmetler yine aynı olarak değerlendirilecektir²³³.

²³⁰ EUIPO, “*Guidelines for Examination of European Union Trademarks*”, <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004922/903949/trade-mark-guidelines/part-c-opposition> (Son erişim tarihi: 26.09.2019).

²³¹ “*If the goods/services designated in the earlier mark are covered by a general indication or broad category used in the contested mark, these goods/services must be considered identical since the Office cannot dissect ex officio the broad category of the applicant’s/holder’s goods/services.*”

²³² PASLI, s. 53. TÜRK PATENT tarafından yayımlanan Marka İnceleme Kılavuzu’nda da markanın belli mal veya hizmetlerde tescilli olması ve sonraki tarihli marka başvurusunun bu mallar veya hizmetleri kapsayan genel bir ifade içermesi halinde, mal veya hizmetlerin aynı kabul edileceği belirtilmiştir. Bkz. TÜRK PATENT Marka İnceleme Kılavuzu, s. 219.

²³³ “*Where the list of goods/services of the earlier right includes a general indication or a broad category that covers the goods/services of the contested mark in their entirety, the goods/services will be identical.*” Aynı yönde bkz. TÜRK PATENT Marka İnceleme Kılavuzu, s. 119.

TÜRKPATENT tarafından yayımlanan Kılavuz, içerikle ilgili açıklayıcı, özelleştirici ifadelerin bulunması durumunda da AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından yayımlanan Kılavuz'a paralel şekilde düzenleme içermektedir. Bu düzenleme uyarınca;

“Mal ve hizmet listesinde, “özellikle”, “yani”, uluslararası markalar söz konusu olduğunda “in particular”, “namely”, vb. gibi içerikle ilgili kapsamı açıklayıcı, özelleştirici ifadelerin bulunması durumunda listenin kapsamı kullanılan ifadeye göre belirlenecektir. Genel bir ifadeden sonra gelen “özellikle (in particular)” kelimesiyle oluşturulan ifadenin, söz konusu ifadeden sonra gelen mallarla/hizmetlerle sınırlı olmayacağı, genel ifadenin de kapsandığı kabul edilecektir. Örneğin; “Oyuncaklar, özellikle model uçak biçimindeki oyuncaklar” ifadesi tüm oyuncakları kapsar bir ifade olarak değerlendirilecektir. Buna karşılık, genel bir ifadeden sonra gelen “yani (namely)” kelimesiyle oluşturulan ifadenin, genel ifadeyi kapsamadığı, söz konusu ifadeden sonra gelen mal ve hizmetlerle sınırlı olduğu kabul edilecektir. Örneğin; “Elektronik cihazlar, yani taşınabilir müzik çalarlar” ifadesi tüm elektronik cihazları kapsar bir ifade olarak değerlendirilmeyecektir²³⁴.”

Karşılaştırma konusu ürünlerin kısmen örtüşükleri durumlarda ise, AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından yayımlanan Kılavuz'un C bölümü, 2. bölüm, 2. kısım, 2.4. düzenlemesi uyarınca, Ofis tarafından kategorilerin ayrıştırılması mümkün değilse “aynı ürün” kabul edilecektir²³⁵. Örneğin; online bankacılık hizmetleri ile ticari bankacılık

²³⁴ TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu, s. 219; EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trademarks, Part C, Section 2, Chapter 2, para. 2.3.2.

²³⁵ *“If two categories of goods/services coincide partially (‘overlap’) there might be identity if:*

- a. they are classified in the same class;*
- b. it is impossible to clearly separate the two goods/services.*

hizmetleri “online ticari bankacılık hizmetleri” yönünden kesişmekte olup bunların Ofis tarafından ayrılması mümkün olmazsa aynı kabul edilecektir.

ii. Aynı Tür Mal ve/veya Hizmet

Karşılaştırmaya konu olan ürünler aynı olmaması ancak yakınlık derecesinin yoğunluğu nedeniyle de sadece “benzer” olarak vasıflandırılmalarının yeterli olmaması durumunda “aynı tür” üründen söz edilecektir²³⁶.

Yargıtay, aynı alt grupta yer alan mal ve hizmetlerin aynı tür olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir²³⁷. O halde, örneğin; 5. sınıfa ait aynı alt grupta yer alan dezenfekte edici sabunlar ile ve anti bakteriyel el losyonları, “aynı tür” olarak nitelendirilebilir.

Marka hukuku orijininde önemli olan, işaretin ürüne indirgenmesi olup sınıf sistemi bunun aracıdır. Bu nedenle, aynı genelleme kapsamındaki ürünlerin otomatik olarak “aynı ürün” kapsamında değerlendirilmesi doğru olmayacaktır. Örneğin; beyaz peynir ile tereyağı “süt ürünleri (tereyağı dâhil)” kapsamına girse de aynı değil; ancak “aynı tür” olarak kabul edilecektir²³⁸. Kısacası sınıflandırma mutlak değildir²³⁹, zira

...

In such cases, it is impossible for the Office to filter these goods from the abovementioned categories. Since the Office cannot dissect ex officio the broad category of the applicant's/holder's goods, they are considered to be identical.”

²³⁶ PASLI, s. 56.

²³⁷ 11. HD., T. 16.01.2015, E. 2014/15359 K. 2015/503, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 05.06.2019).

²³⁸ PASLI, s. 57.

²³⁹ İMİRLİOĞLU, s. 151.

Sınıflandırma Tebliği'nin m. 4 hükmünde TÜRKPATENT tarafından marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamasında grupların daha dar ya da geniş yorumlanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca SMK m. 11/4 hükmünde de *“mal veya hizmetlerin aynı sınıfta yer almalarının benzer olduklarına, farklı sınıfta yer almalarının ise benzer olmadıklarına karine teşkil etmeyeceği”* vurgulanmıştır.

“Benzer” ürün ile “aynı tür” ürünü ayırt etmek zaman zaman zor olsa da bu ayırımın tescil aşamasında önemi büyüktür. Zira aynı tür ürünler söz konusu olduğunda, markalar aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer ise, önceki marka sahibi tarafından sonraki tarihli marka başvurusuna itiraz edilmese dahi TÜRKPATENT tarafından başvurunun SMK m. 5/1-ç hükmü uyarınca, resen reddedilmesi gerekir. Ancak “benzer” ürünlerin söz konusu olması halinde, nispi ret nedenleri kapsamına gireceğinden marka sahibinin itiraz etmesi üzerine inceleme yapılabilecektir. Marka sahibinin muvafakati alınarak tescil engelinin aşılması bakımından ise aynı veya aynı tür ürünler söz konusu olmalıdır. Ürünlerin benzer olması durumunda, marka aynı olsa dahi muvafakat alınamayacaktır²⁴⁰.

2. Muvafakat Belgesinin Şekli ve Düzenlenme Şartları

a. Noterce Onaylanması

Muvafakat belgesinin düzenlenmesi için SMK ve Uygulama Yönetmeliği'nde çeşitli şartlar öngörülmüştür. Bunlardan ilki, hem Kanun'da hem de Yönetmelik'te düzenlenen şekil şartıdır. SMK m. 5/3 uyarınca, marka sahibi tarafından, markanın

²⁴⁰ AB Marka Tüzüğü m. 60/3 ve AB Marka Direktifi 5/5 düzenlemelerinde ise böyle bir ayrıma gidilmemiştir.

tesciline açıkça muvafakat edildiğini gösteren belgenin noterce onaylanması gerekmektedir. Uygulama Yönetmeliği'nin 10. maddesinin 1. fıkrasında ise muvafakat belgesinin “Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanmasının zorunlu olduğu” belirtilmiştir. O halde, belgenin marka sahibince imzalı olarak düzenlenmesi ancak noter onayının alınmaması durumunda, muvafakat belgesi hukuken hüküm ve sonuç doğurmayacaktır²⁴¹. Zira bu durumda TÜRKPATENT tarafından belgenin noter onaylı olmadığı belirtileceğinden, eğer marka sahibinin iradesi markasının tesciline onay verilmesi yönünde ise zaten bu eksiklik giderilecektir. Eğer ki noter onayı alınmadığından tescil de gerçekleşmemiş ve markayı sonradan tescil ettirmek isteyen kişi, marka sahibinin muvafakatine güvenerek markayı tescil ettirmeksizin kullanmışsa ne olacağı sorusu akla gelebilecektir. Bu durumda kanımızca, marka sahibi tarafından bir markaya tecavüz davası açılması halinde, taraflar arasındaki noter onaylı olmayan muvafakat belgesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu²⁴² uyarınca delil teşkil edecektir.

²⁴¹ Avrupa Birliği Marka Tüzüğü madde 60/3 hükmünde de AB Marka Direktifi madde 5/5 hükmünde de muvafakat bakımından şekil şartına yer verilmemiştir. Yalnızca AB Marka Tüzüğü'nün 60/3 hükmünde, marka sahibinin *açıkça (expressly)* muvafakat etmesi aranmıştır. Bize göre bu durum, AB tüzük ve direktiflerinin bağlayıcı olmalarına karşın, direktiflerin nasıl uygulanacağına dair yöntemin üye ülkelere bırakılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Ülkeler kendi sınai mülkiyet mevzuatı dâhilinde muvafakat edilmesine ilişkin şartları düzenleyebileceğinden, ülke mevzuatında muvafakat belgesi için şekil şartı da öngörülebilecektir.

²⁴² RG, T. 04.02.2011, S. 27836. Çalışmanın devamında “HMK” olarak anılacaktır.

b. Kurum Tarafından Geçerli Kabul Edilen İmzalı Form Şeklinde Düzenlenmesi

SMK Uygulama Yönetmeliği m. 10/1 hükmünde, muvafakat belgesinin “*Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form* şeklinde düzenlenmesi ve daha sonra noter tarafından onaylanması” gerektiği belirtilmiştir. Bu husus, SMK m. 5/3’te belirtilmemiş ve marka sahibinin muvafakatini açıkça gösteren noter onaylı belgenin varlığı yeterli görülmüştür. Ancak muvafakat belgesine ilişkin usul ve esasları belirlemek bakımından da Yönetmelik’e atıfta bulunulmuştur. Burada, SMK ile getirilmeyen bir düzenlemenin Uygulama Yönetmeliği ile getirildiği, bu durumun *normlar hiyerarşisine* aykırılık arz ettiği düşünülebilecektir. Bu hususta değerlendirilmesi gereken, başvuruda TÜRKPATENT tarafından yayımlanan formun kullanılmasının marka üzerindeki mülkiyet benzeri hakkı sınırlayıcı bir etki yaratıp yaratmadığıdır. Bize göre, TÜRKPATENT’in amacı tescil işlemlerinde yeknesaklık sağlamak, her bir muvafakat belgesinin birbirinden farklı olmasının yol açabileceği karışıklıkları ortadan kaldırmak amacıyla eksikliklerin kolayca fark edilebileceği tek tip bir form hazırlamaktır. Bu nedenle, düzenleme hakkı sınırlayıcı değildir; hatta muvafakat belgesi düzenleyenin de lehine bir durum söz konusudur. Ancak kanımızca, Yönetmelik’te Kanun’a herhangi bir aykırılık söz konusu olmasa da, belgenin farklı bir biçimde ancak Yönetmelik 10. maddede muvafakat belgesinde yer alması gerektiği belirtilen tüm unsurları da kapsayacak şekilde düzenlenerek imzalanması ve noterce onaylanması durumunda da salt formun TÜRKPATENT tarafından kabul edilen form olmaması nedeniyle muvafakat belgesinin reddedilememesi gerekir²⁴³.

²⁴³ WIPO tarafından muvafakat belgesine ilişkin yayımlanan raporda da 65 katılımcı ülkeden yalnızca 6 tanesi tarafından muvafakatın matbu bir form ile verildiği belirtilmiştir. 30 ülke tarafından ise muvafakat için verilecek belgenin belirli

Söz konusu Muvafakat Talep Formu örneği, TÜRKPATENT tarafından tek sahipli ve çok sahipli markalar için ayrı ayrı olmak üzere 23.10.2017 tarihinde yayımlanmıştır²⁴⁴. TÜRKPATENT tarafından form kapsamında getirilen açıklama gereğince, muvafakat eden marka sahibi ile muvafakat talep eden başvuru sahibinden her birinin tek kişi olması halinde “Tek Sahipli Muvafakat Talep Formu”nun kullanılması gerekmektedir. Muvafakat talep eden başvuru sahibinin ve/veya muvafakat eden marka sahibinin birden fazla kişi olması durumunda ise “Çok Sahipli Muvafakat Talep Formu” kullanılmalıdır. Uygulama Yönetmeliği m. 10/6 uyarınca, her marka için ayrı form sunulması zorunludur.

TÜRKPATENT tarafından yayımlanan form örneğinde formun, verilen muvafakatin Kurum’a sunulması için doldurulması gerekli form olduğu; formun elektronik ortamda doldurulması, imzalanması ve noterce onaylanması gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda, esasen SMK’da ve Uygulama Yönetmeliği’nde yer almayan elektronik ortamda doldurma şartı, yayımlanan form örneği ile getirilmiş olmaktadır.

Sonuç olarak, söz konusu form elektronik ortamda doldurulduktan sonra imzalanmalı ve noterce onaylanmalıdır. Buradaki “imza” ifadesinden formun güvenli elektronik imza ile imzalanıp imzalanamayacağı sorusu gündeme gelebilecektir. Ancak anlaşılması gereken ıslak imzadır; zira 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu²⁴⁵ m. 5/2 gereğince “*Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.*” Bu hüküm

unsurları içeren, zorunlu bir içeriğe sahip olması gerektiği belirtilmekle birlikte, matbu bir formun söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Bkz. WIPO, SCT/22/5, s. 11, 12.

²⁴⁴ <http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/forms/informationDetail?id=100>

(Son erişim tarihi: 05.06.2019).

²⁴⁵ RG, T. 15.01.2004, S. 25355.

gereğince, hem Kanun hem Yönetmelik'te noterce onaylanma şartı öngörölmüş olduğundan, güvenli elektronik imza ile dahi formun imzalanması mümkün değildir. Zira zaten 1512 sayılı Noterlik Kanunu²⁴⁶ m. 90/1 uyarınca, “*Hukuki işlemlerin altındaki imzanın onaylanması imzayı atan şahsa ait olduğunun bir şerhle belgelendirilmesi şeklinde yapılır.*” Noter tarafından, o imzanın imzayı atan kişiye ait olduğu belgelendirileceğinden formun güvenli elektronik imza ile düzenlenme imkânı yoktur.

c. Muvafakatin Kayıtsız Şartsız Olması

Uygulama Yönetmeliğinin 10. maddesi 5. fıkrası hükmünce “*Muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Muvafakatname Kuruma sunulduktan sonra, verilen muvafakat geri alınmaz.*”

Hukuki açıdan şart, “gerçekleşmesi şüpheli olay” anlamına gelmektedir. Şarta bağılı hukuki işlem ise, hüküm ve sonuçlarını doğurması gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir olaya bağılı bulunan işlemdir²⁴⁷. Hukuki işlemin kurulması veya hükümlerini devam ettirmesi hususu, ileride doğup doğmayacağı belirsiz olaylara bağılandığında, ortada bir şart ya da şarta bağılı hukuki işlem söz konusu olmaktadır²⁴⁸. TBK m. 170 uyarınca, “*Bir sözleşmenin hüküm ifade etmesi, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bırakılmışsa, sözleşme **geciktirici koşula** bağılanmış olur. Aksi kararlaştırılmamışsa, geciktirici koşula bağılı sözleşme, ancak koşulun gerçekleştiği*

²⁴⁶ RG, T. 18.01.1972, S. 14090.

²⁴⁷ AKİPEK, Ş.: “Tamamlayıcı Olgunun Hukuki İşleme Etkisi”, AÜHFD, 1995, C. 44, S. 1, s. 285.

²⁴⁸ KILIÇOĞLU, A.: *Borçlar Hukuku Genel Hükümler*, 23. Baskı, Ankara 2019, s. 956.

andan başlayarak hüküm ifade eder.” TBK m. 173 hükmü uyarınca da “Sona ermesi önceden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bırakılan sözleşme, bozucu koşula bağlanmış olur. Bozucu koşula bağlanmış sözleşmenin hükümleri, koşulun gerçekleştiği anda ortadan kalkar. Aksi kararlaştırılmadıkça veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça sona erme, geçmişe etkili olmaz.” O halde, muvafakat belgesinde, marka sahibinin markanın tesciline verdiği izin, ileride gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz bir olguya bağlanmışsa, muvafakat geçersiz olacaktır. Bu esasen, hukuki güvenlik ilkesinin de bir gereğidir. Zira muvafakat veren bu durumu belli bir şartın gerçekleşmesine bağlarsa ve ileride bu şart gerçekleşmezse ya da tam tersi, belli bir şartın gerçekleşmemesine bağlarsa ve o şart gerçekleşirse söz konusu tescilin son bulması gerekecektir. Böyle bir durumda, tescil için aldığı muvafakate güvenerek tescili gerçekleştiren ve markaya yönelik masraflarda bulunan sonraki tarihli marka sahibi için hukuki işlem güvenliği ilkesine aykırı bir sonuç doğmuş olacaktır. Kaldı ki bendin devamında muvafakat belgesinin Kurum’a sunulduktan sonra geri alınamayacağına dair düzenleme yapılması da bu görüşümüzü desteklemektedir. Taraflar arasında düzenlenen yazılı birlikte var olma sözleşmesi kapsamında da muvafakat geciktirici ya da bozucu bir şarta bağlanırsa, Uygulama Yönetmeliği m. 10/5’in emredici düzenlemesine aykırılık olacağından, TBK m. 27 uyarınca kesin hükümsüzlük yaptırımını söz konusu olacaktır²⁴⁹.

Her ne kadar Yönetmelik’te muvafakat belgesinin kayıtsız şartsız olmasından bahsedilmiş olsa da, formun kayıt ya da şart içermesi durumunun pratikte gerçekleşmesi pek olanaklı görünmemektedir. Zira TÜRKPATENT tarafından kabul edilen formun

²⁴⁹ *Dural’a göre muvafakat belgesinin kayıtsız şartsız olması gerektiğinden, birlikte var olma sözleşmeleri kayıt veya şart içeriyorsa tescil edilemeyecektir. Bkz. DURAL, <https://www.youtube.com/watch?v=28cctjJiXXM> (Son erişim tarihi: 19.09.2019).*

doldurulması, imzalanması ve noterce onaylanması zorunlu olup söz konusu formda herhangi bir kayıt ya da şart içerebilecek bir açıklamaya yer bulunmamaktadır. Hatta marka sahibinin muvafakat ettiğini belirttiği kısım dahi “*Bilgileri “Tesciline Muvafakat Verilen Marka Bilgileri” alanında belirtilen başvuru için “Muvafakata Konu Önceki Tarihli Marka Bilgileri” alanında belirtilen markaların, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ç bendi gereğince red gerekçeleri arasında değerlendirilmemesine muvafakat ediyorum.*” şeklinde olup matbudur. Bu nedenle, bu ifadeye bir şart ya da kayıt marka sahibi tarafından sonradan elektronik ortamda eklenmedikçe, bu durumun gerçekleşmesi çok da ihtimal dâhilinde değildir.

d. Süresi İçinde Kurum’a Sunulması

Uygulama Yönetmeliği’nin 10. maddesinin 3. fıkrası uyarınca “*Muvafakat formu, başvuru formu ile birlikte veya karara itiraz halinde itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilir. Muvafakat talebi olmasına rağmen muvafakat formunun Kuruma sunulmaması halinde herhangi bir eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve talep yapılmamış sayılır.*”

Uygulama Yönetmeliği madde 5/2-ğ’de ise “*Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler*”in başvuru formunda yer alması gerektiği belirtilmiştir. Başvuru formuna eklenecek belgelere ilişkin Uygulama Yönetmeliği madde 6’nın 1. fıkrası (c) bendinde ise “*Muvafakatname varsa noter onaylı muvafakatnamenin aslı veya söz konusu muvafakatnamenin noter onaylı örneği*” sayılmıştır. Bu hükümler uyarınca, muvafakat belgesinin *kural olarak* marka başvuru formu ile birlikte sunulması gerekmektedir. Eğer başvuru formunda muvafakat talebi olduğu belirtilmiş ancak muvafakat belgesi başvuruda sunulmamışsa, Kurum tarafından herhangi bir eksiklik bildiriminde bulunulmayacaktır. Bu durumda, başvuru muvafakat belgesi olmaksızın değerlendirilecek ve SMK m. 5/1-ç uyarınca TÜRKPATENT tarafından resen

reddedilebilecektir. Muvafakat belgesi başvuru ile birlikte sunulmuş ancak Uygulama Yönetmeliği m. 10/1 uyarınca içermesi gerekli unsurları eksikse, başvuru sahibine söz konusu eksikliğin giderilmesi için m. 10/2 uyarınca iki aylık süre verilecektir. Bu süre içerisinde eksiklikler tamamlanmazsa talep hiç yapılmamış sayılacaktır.

Başvuru formu ile birlikte muvafakat belgesinin sunulmaması ve TÜRKPATENT tarafından bu tescil başvurusunun SMK m. 5/1-ç uyarınca reddedilmesi halinde, marka başvurusunda bulunan için muvafakat belgesi sunmak suretiyle bu karara itiraz etme imkânı devam etmektedir. Zira Yönetmelik m. 10/3 hükmünde, *karara itiraz halinde, formun itiraz hakkında karar verilinceye kadar* Kurum'a sunulabileceği belirtilmiştir²⁵⁰. Burada kastedilen “karar”, TÜRKPATENT tarafından başvurunun incelenmesi sonucunda SMK m. 5/1-ç hükmüne aykırılığa karar verilerek başvurunun resen reddedilmesi olup mutlak ret nedenlerinin incelenmesi sürecine ilişkindir. *Gün*, muvafakatin itirazdan sonra sunulabileceğini, özellikle bu durumun mutlak ret nedenleri kapsamında itiraz eden taraf ile sonradan anlaşarak muvafakat belgesi alındığı hallerde söz konusu olacağını belirtmektedir²⁵¹. Bize göre de, TÜRKPATENT tarafından markanın aynısının ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin tescilli olduğu gözden kaçırılarak marka başvurusunun yayımlanması ve önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine, başvuru sahibi tarafından önceki hak sahibi ile anlaşarak muvafakat belgesi sunulabilmelidir. Ancak yazar, bu durumda

²⁵⁰ SMK kapsamında kanun koyucu muvafakat belgesinin sunulmasının belli bir süre ile sınırlamak yönünde tercihte bulunmuştur. Dünya genelindeki eğilim ise muvafakat belgesinin belirli bir zamanla sınırlanmaksızın sunulabilmesi yönündedir. WIPO tarafından yayımlanan raporda 67 ülkeden 45'i mevzuatında belgenin sunulması için belirli bir zaman öngörülmediğini belirtmiştir. Bkz. WIPO, SCT/22/5, s. 13, 14.

²⁵¹ GÜN, s. 114.

TÜRKPATENT tarafından marka başvurusunun reddedilmesi halinde, karara itiraz sürecinde başvurusu reddedilen kişi tarafından muvafakat belgesi sunulamayacağını ifade etmiştir²⁵². Kanımızca, Uygulama Yönetmeliği m. 10/3'ün açık lafzı karşısında bu fikre katılmak mümkün görünmemektedir. TÜRKPATENT tarafından tesis edilen ret kararı SMK m. 5/1-ç'de düzenlenen ret nedenine dayanıyorsa karara itiraz sürecinde de muvafakat belgesi sunulabilecektir²⁵³.

Kanımızca, SMK m. 5/1-ç dışında bir gerekçeye dayanarak TÜRKPATENT tarafından tescil talebi reddedilmişse, örneğin; tescil başvurusu yayımlanmış ve benzer bir marka sahibi tarafından SMK m. 6/1 uyarınca itiraz edilerek TÜRKPATENT tarafından tescilin reddi yönünde karar tesis edilmişse, muvafakat belgesinin sunulması ile bu durum değiştirilememelidir. Karara itiraz halinde muvafakat belgesinin sunulması, bu kararın dayanağının SMK m. 5/1-ç düzenlemesi olduğu durumlara özgü olarak düşünülmelidir. Zira muvafakat belgesine ilişkin düzenleme, mutlak ret nedenleri altında ve m. 5/1-ç kapsamında düzenlenen tescil engeline istisna olarak öngörülmüştür. Bu nedenle, nispi ret nedenlerine dayanarak yapılan itiraz üzerine markanın tescil başvurusu reddedilirse, SMK m. 20 kapsamındaki karara itiraz sürecinde muvafakat belgesi sunulması mümkün olmayacaktır.

²⁵² ibid, s. 114.

²⁵³ Aynı yönde bkz. GÜNEŞ, Marka Hukuku, s. 64.

e. -Varsa- İnhisari Lisans Sahiplerinin İzinlerinin Sunulması

SMK Uygulama Yönetmeliği m. 10/4 uyarınca “*Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin*²⁵⁴ *bulunması halinde bunların yazılı izinlerinin de sunulması gerekir.*”

İlgili düzenleme isabetli olup üzerinde inhisari lisans bulunan markanın başka bir kişi tarafından tescil edilmek istenmesi durumunda, önceki tarihli marka sahibinin izninin yeterli sayılması söz konusu olsaydı marka sahibinin, lisansa konu markanın inhisari lisans sahibi dışındaki bir kişi tarafından kullanılmaması durumunu bertaraf etmesi söz konusu olacaktı.

Uygulama Yönetmeliği m. 10/4’te “*sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde bunların yazılı izinlerinin sunulması gerektiği*” belirtilmiştir. SMK’da da Yönetmelik’te de marka sahibinin muvafakati bakımından muvafakat belgesinin noter onaylı olması gerektiği belirtilmişken; inhisari lisans sahiplerinin izinlerinin yazılı olarak sunulması yeterli görülmüştür. O halde, inhisari lisans sahibi tarafından tek taraflı olarak düzenlenen ve tescile muvafakat ettiğini belirtir bir belgenin imzalanarak verilmesi yeterli olacaktır. Kanımızca, Yönetmelik’te buna ilişkin bir düzenleme söz konusu olmamakla birlikte, hukuki işlem güvenliği ilkesi gereğince, verilen bu izin de Kurum’a sunulduktan sonra geri alınamayacaktır.

²⁵⁴ SMK m. 24/2 uyarınca “*Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir. İnhisari lisans sözleşmelerinde lisans veren, başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz.*”

aa. İnhisari Lisans Sözleşmesinin Sicile Tescil Edilmemiş Olması Durumunda

İnhisari lisans sözleşmesinin sicilde tescil edilmemiş olması durumunda, inhisari lisans sahibinin muvafakat alana karşı haklarını ileri sürüp süremeyeceğinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira Yönetmelik m. 10/4'te yalnızca sicile kayıtlı inhisari lisans sahiplerinden izin alınması gerektiği belirtilmiştir. SMK m. 148/1 uyarınca, “*Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir.*” Bu işlemler bakımından m. 148/4 hükmünde ise devir sözleşmesi haricinde, hukuki işlemlerin yazılı şekle tabi olduğu belirtilmiştir. O halde, yazılı olarak yapılan bir inhisari lisans sözleşmesinin geçerli olduğu şüphesizdir.

SMK m. 148/5 hükmü uyarınca, “*Hukuki işlemler taraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve yönetmelikle belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi hâlinde sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. 115 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.*” Bu durumda, marka lisans sözleşmesinin de sicile tescili mümkündür²⁵⁵. Ancak lisans sözleşmesinin geçerlilik kazanması için tescil şartı aranmamıştır. Zira tescil işlemi açıklayıcı etkiyi haiz olup²⁵⁶ bu etki, lisans sözleşmesinin iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürüldüğü durumda önem arz etmektedir. SMK m. 148/5 uyarınca, sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan

²⁵⁵ ÜNAL, M.: *Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler*, Ankara 2007, s. 172; ; ÖZEL, Ç.: *Marka Lisansı Sözleşmesi*, Ankara 2002, s. 62; OKTAY ÖZDEMİR, S.: *Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması*, İstanbul 2002, s. 68.

²⁵⁶ TEKİNALP, s. 469; ÖZEL, s. 62.

haklar, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyecektir. Bu durumda, eğer ki sicilde inhisari lisans sözleşmesi tescil edilmemiş ve marka tescil başvurusunda bulunmak isteyen üçüncü kişi tarafından, marka üzerinde inhisari lisans sahibi olduğu bilinmiyorsa, inhisari lisans sahibi tarafından bu kişiye karşı lisans sözleşmesinden doğan haklar ileri sürülemeyecektir²⁵⁷. Kaldı ki sözleşmenin sicile tescili gerçekleşmemişse, TÜRKPATENT tarafından da inhisari lisans hakkı sahibi olduğu bilinmeyeceğinden, inhisari lisans sahibinin izninin talep edilmesi de beklenemez. Buna karşın, bize göre, muvafakat talebinde bulunan kişi tarafından, sicilde tescilli olmayan inhisari lisans sözleşmesinin varlığının bilinmesi ya da bilinebilecek durumda olması halinde, kişi artık iyiniyetli olarak değerlendirilemeyeceğinden, ileride hak iddialarıyla karşılaşmamak için yazılı iznin TÜRKPATENT'e sunulmasında fayda bulunmaktadır. Her ne kadar Yönetmelik 10. maddesi 4. fıkrasında açıkça sicile kayıtlı inhisari lisans sahiplerinin izninden bahsetse de, bu iznin alınmasının ileride doğabilecek hak iddialarını bertaraf etmek bakımından yararlı olduğu görüşünderiz.

bb. Sicilde Kayıtlı Diğer Hak Sahipleri Bulunması Durumunda

Uygulama Yönetmeliği m. 10/4 uyarınca, inhisari olmayan lisans sahiplerinin ya da marka üzerindeki diğer hak sahiplerinin izni ise aranmamıştır. İnhisari olmayan

²⁵⁷ SMK m. 148/5 düzenlemesinde “hukuki işlemlerden doğan hakların iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülememesi” ile kanun koyucunun hangi durumları ifade ettiği ise tartışmaya açıktır. Bu durumun temel nedeni, ilgili kanuni düzenlemelerin açıkça ve sınırları belli bir biçimde düzenlenmemiş olmasıdır. Bkz. ŞEHİRALİ ÇELİK, F. H.: “Sınai Mülkiyet Hukukunda Sicile Kaydedilmeyen Hukuki İşlemlerden Doğan Hakların İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi”, Prof Dr. Sabih ARKAN’a Armağan, 2019, s. 1141.

lisans verildiğinde, SMK m. 24/2 uyarınca lisans veren, markayı kendi de kullanabilecek ve başkalarına da lisans hakkı verebilecektir. Bu nedenle, inhisari olmayan lisans sahibinin hukuki durumunda, markanın üçüncü kişilerce kullanılması halinde esaslı bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

Bu noktada, sicile kaydedilmiş diğer hak sahipleri varsa bu kişilerin de izninin alınmasının gerekip gerekmediği sorusu akla gelebilecektir. Örneğin; sicile kayıtlı bir rehin hakkı sahibi olması durumunda bu kişinin yazılı izninin alınması gerekmekte midir? Kanımızca, burada kanun koyucu inhisari lisans hakkının niteliği itibariyle, sicilde kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin izninin alınması yönünde düzenleme getirmiştir. Zira inhisari lisans sahibi, kural olarak markayı kullanma konusunda tek hak sahibidir. Kaldı ki marka üzerinde rehin hakkı bulunması, markanın haczedilmesi gibi durumlarda önceki tarihli tescilli marka üzerinde bir hak kurulmuş olmaktadır. Bunun yeni tescil üzerine herhangi bir etkisi olmayacaktır²⁵⁸. Öğretide *Gün*, hacizli markanın başkası tarafından da tesciline muvafakat verilmesi sonucu marka değerinin düşebileceği ve haczin karşılıksız kalabileceğini, buna karşın yalnızca inhisari lisans sahiplerinin onayının arandığını belirtmiştir. Kanımızca, marka üzerinde haciz hakkı olan kişilerden dahi onay alınması gibi bir uygulama, muvafakat verilmesine ilişkin zaten istisnai nitelikte olan düzenlemenin uygulanamaz hale gelmesine yol açacaktır.

Sicilde intifa hakkı sahibinin kaydedilmiş olması durumunda, inhisari lisansa benzer bir durum ortaya çıkmaktadır. Zira TMK m. 794/1 uyarınca intifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabileceğinden, marka üzerinde intifa hakkı tesisi de mümkündür. İntifa hakkı ile hak sahibine intifa hakkı konusu mal üzerinde tam bir kullanma ve yararlanma yetkisi bahşedildiğinden²⁵⁹, bu durumda, markayı kullanma ve yararlanma yetkileri intifa hakkı sahibinde olacaktır. Bu

²⁵⁸ GÜN, s. 111.

²⁵⁹ AKİPEK, s. 86.

nedenle kanımızca, intifa hakkı sahibi sicilde kayıtlı ise bu kişinin de yazılı izninin alınması yerinde olacaktır. Böylece, ileride karşılaşılabilecek hak iddiaları bertaraf edilebilecektir. İntifa hakkı sahibinin sicilde kayıtlı olmaması durumunda ise, muvafakat talebinde bulunan kişi iyiniyetliyse, SMK m. 148/5 uyarınca intifa hakkının bu kişiye karşı ileri sürülmesi mümkün olmayacaktır.

IV. MUVAFAKATE BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR

Muvafakat belgesi tahsis edilerek markanın tescil edilmesi halinde, markadan kaynaklanan hak ve yetkilerin ne şekilde, kim tarafından kullanılacağına dair bir düzenleme 6769 sayılı SMK'da yer almamaktadır. Bu durum, hükmün mehzasını oluşturan AB Marka Direktifi düzenlemesinin de muvafakatten sonra hak ve yetkilerin ne şekilde kullanılacağına ilişkin bir düzenleme içermemesiyle açıklanabilir. Ancak Avrupa Birliği'nde, söz konusu tescile muvafakat bir formla değil, genellikle birlikte var olma sözleşmeleri akdetmek suretiyle gerçekleştiğinden, taraflar arasında markalarının kullanım sınırları çizilmekte, hak ve yetkilerin ne şekilde kullanılacağı kararlaştırılmaktadır. Türk hukukunda tescil engelinin aşılması için getirilen muvafakatname uygulamasının, Uygulama Yönetmeliği ile matbu bir forma indirgenmesi, taraflarca ayrı yazılı sözleşme akdedilmediği durumlarda hak ve yetkilerin ne şekilde kullanılacağı hususunda sorunlara yol açacaktır. Kaldı ki taraflarca yazılı bir sözleşme akdedilse dahi, sözleşmenin geçersizliği durumu gündeme gelebilecek ya da sözleşmede kararlaştırılmayan hususlarda problem ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle, çalışmamız kapsamında bu bağlamda uygulamada ortaya çıkabilecek çeşitli sorunlara açıklama getirilmeye çalışılmıştır.

Muvafakat belgesi alınmak suretiyle marka tescil edildikten sonra, markadan kaynaklı hak ve yetkilerin nasıl kullanılacağına dair belirlemenin yapılmasının en fazla önem taşıdığı durum, markanın aynısının, aynı mal/hizmette tescil edilmiş olmasıdır. Bu

durumda, markalar ve üretilen mal ya da sunulan hizmet birebir aynı olacağından, marka sahiplerinin menfaatleri birbirlerinin markaya ilişkin tasarruflarından daha fazla etkilenecektir.

A. Üçüncü Kişi Tarafından Yapılan Marka Başvurusuna İtiraz Durumunda

Nispi ret nedenlerini düzenleyen SMK m. 6 hükmünün 1. fıkrası uyarınca, *“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 başvuru reddedilir.”*

SMK m. 18/1 uyarınca, marka başvurusunun yayım tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde, ilgili kişilerce SMK m. 5 ve 6’daki nedenlere dayanılarak yayıma itiraz edilmesi mümkündür. Muvafakat verilerek markanın tescil edilmesi durumunda, itiraz haklarının kimin tarafından kullanılacağı sorusu akla gelmektedir. Bu durumda, sicilde hem muvafakat eden hem de muvafakat belgesi almak suretiyle markayı tescil ettiren ayrı ayrı “önceki tarihli” hak sahibi olduğundan, aynı ya da benzer markanın, aynı ya da benzer mal/hizmette üçüncü kişi tarafından tescil ettirilmek istenilmesi durumunda, her ikisi tarafından da yayıma itiraz edilmesi mümkündür.

B. Marka Hakkının Hukuki İşlemlere Konu Olması Durumunda

Muvafakat belgesi verilen kişinin önceki tarihli marka sahibinden bir talepte bulunmak suretiyle markayı tescil ettirme izni aldığı ve markayı bu muvafakat sonucu kullanabildiği düşünüldüğünde, muvafakat belgesi verilen tarafından, üçüncü kişiler lehine olmak üzere marka üzerinde sözleşmeye ya da sicilde gerçekleştirilecek bir

işleme dayalı bir hak tesis edilip edilemeyeceğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, kanımızca, taraflar arasında yapılan sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, muvafakat talep ederek markayı tescil ettiren kişinin, marka üzerindeki her türlü tasarrufu yapabilmesi gerekir. Zira bu kişi de aynı önceki tarihli marka sahibi gibi markadan kaynaklanan tüm hak ve yetkilere sahiptir. SMK m. 148/1 uyarınca “*Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir.*” O halde, muvafakat talep ederek tescili gerçekleştiren kişi tarafından da tüm bu işlemler gerçekleştirilebilmelidir.

Burada değerlendirilmesi gereken bir husus, taraflar arasında düzenlenen birlikte var olma sözleşmesi ile muvafakat veren ya da verilenin sicilde gerçekleştireceği hukuki işlemlere ilişkin sınırlama getirilip getirilemeyeceğidir. Genelde marka tescili için muvafakat talep eden taraf, markanın itibarından yararlanmak isteyen taraf olduğundan, önceki marka sahibine sınırlama getirmesi ihtimali düşüktür. Bu nedenle sınırlamalar daha çok muvafakat verenin, markasının aynısının muvafakat verdiği kişi tarafından devredilmesini ya da lisans sözleşmesine konu edilmesini istememesi nedeniyle getirilecektir. Bize göre, üçüncü kişiye sağlanan **hakkın niteliğinin** el verdiği ölçüde böyle bir sınırlamanın getirilmesi mümkün olup daha sonrasında eğer muvafakat verilen tarafından bu sınırlamaya aykırı hareket edilirse, sözleşmeye aykırılık sonucu doğacaktır. Ancak verilen muvafakat belgesi, bu sözleşmeden bağımsız bir hukuki irade açıklaması olduğundan, muvafakat verilen kişi tarafından gerçekleştirilen tescil hükümsüz hale gelmeyecektir. Zira aksi bir durum, hukuk güvenliği ilkesi ile de bağdaşmayacaktır. Böyle bir durumda, kanımızca taraflar arasındaki sözleşmede, sınırlama getirilmek istenen durumlara dair cezai şart öngörmekte fayda bulunmaktadır.

Burada hakkın niteliğinden kastımızı açıklamak gerekecektir. Üçüncü kişiye sicilde işlem yapılarak bir hak tesis edilmişse, örneğin; üçüncü kişiye marka

devredilmişse, bu halde TMK m. 1023'te düzenlenen sicilin düzeltilmesi gibi bir dava da marka hukuku anlamında mevcut olmadığından²⁶⁰, bu durumun herhangi bir şekilde değiştirilmesi mümkün olmayacağı yorumunda bulunulabilecektir. Kaldı ki burada markanın üçüncü kişiye devrinin yapılan sözleşme ile engellenmesinin mümkün olup olmadığını da tartışmak gerekmektedir. Öğretide *Gün*, markanın devrine ilişkin sınırlamanın bir kayıt/şart anlamına gelmesi nedeniyle muvafakat belgesinde yer alamayacağı, markanın devrinin bir alt anlaşma ile sınırlanması ya da yasaklanması mümkün olsa da bunun TÜRKPATENT nezdinde devri engellemeyeceği, marka sahibinin markasını serbestçe devredebileceği belirtilmiştir. Kanımızca, markanın devrine getirilen sınırlama, markayı tescil ettirmek isteyen kişiye tanınan hakkı, marka hakkı olmaktan çıkarmaktadır. Marka, hak sahibine markayı kullanma, markadan yararlanma ve marka üzerinde tasarrufta bulunma hususlarında inhisari yetkiler bahşetmektedir²⁶¹. Bu bağlamda, markanın devrine getirilen sınırlama sonucu, marka üzerinde tasarrufta bulunma olanağı oldukça kısıtlanmakta hatta neredeyse mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla taraflar arasında yapılan birlikte var olma sözleşmesinde devir yasağı öngörülmesinin mümkün olmaması gerektiği görüşündeyiz²⁶².

²⁶⁰ Bununla birlikte, her ne kadar şu an için SMK'da sicilin düzeltilmesi davası benzeri bir dava düzenlenmemiş olsa da muvafakat uygulaması sonucunda yeni dava türlerinin uygulamada şekillenmesi de söz konusu olabilecektir.

²⁶¹ POROY, R./TEKİNALP, Ü.: "Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar", Prof. Dr. Haluk TANDOĞAN'a Armağan, 1990, s. 336.

²⁶² Muvafakat belgesine dayanılarak tescil gerçekleştirildikten sonra, tescili gerçekleştiren sonraki tarihli marka sahibi tarafından markanın devredilmesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar mevzuatta düzenlenmediğinden yoruma muhtaçtır. WIPO'nun muvafakat belgesine ilişkin yayımlanmış olduğu raporda, ülkelerin %12'si tarafından muvafakat belgesine dayanılarak tescil edilen markanın

Üçüncü kişilere sözleşmeye dayalı bir hak tanındığı durumlarda ise hakkın niteliğinin böyle bir sınırlama getirilmesini mümkün kıldığı söylenebilir. Böyle bir durumda, üçüncü kişilerce, taraflar arasındaki anlaşmanın varlığı bilinmiyorsa, bu kişilere karşı muvafakat verenin kural olarak haklarını ileri sürülemeyeceği açıktır. Örneğin; taraflar arasındaki anlaşmada muvafakat almak suretiyle markayı tescil ettiren kişi tarafından lisans sözleşmesi yapılmayacağı kararlaştırılmasına karşın, iyiniyetli üçüncü kişiye lisans hakkı sağlanmışsa muvafakat eden tarafından bu kişiye karşı herhangi bir hak ileri sürülmesi kural olarak söz konusu olamaz. Bununla birlikte, bu kişiye karşı muvafakat edenin hak iddia etmesi kanımızca, birlikte var olma sözleşmesinin sicile tescil edilmiş olması ya da üçüncü kişinin iyiniyetli olmadığına kanıtlanması halinde mümkün olabilecektir. Zira SMK m. 148/5 uyarınca, “*Hukuki işlemler taraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve yönetmelikle belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi hâlinde sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. 115 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.*” Bu durumda, kanımızca taraflar arasındaki birlikte var olma sözleşmesinin de sicile kaydedilebileceğinin kabulü gerekir²⁶³. Birlikte var olma sözleşmesinin SMK m. 148/5 kapsamına girebileceği düşünüldüğünde, üçüncü kişilerce anlaşmanın varlığı anlaşılabilir nitelikte olduğundan, muvafakat edenin haklarını bu kişilere karşı da ileri sürebileceği söylenebilecektir. Aksi halde, üçüncü kişinin iyiniyetli olmadığını kanıtlayamadıkça, yalnızca sözleşmenin karşı tarafı olan muvafakat belgesi ile markayı tescil ettiren kişiye karşı sözleşmeye aykırılık kapsamında iddia ve taleplerini ileri sürebilecektir.

devrinde çeşitli sınırlamalar öngörüldüğü belirtilmiştir. Bkz. WIPO, SCT/22/5, s. 15, 16.

²⁶³ KILIÇ, s. 90. Aynı yönde bkz. GÜN, s. 163.

C. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiillerin Gerçekleşmesi Durumunda

1. Dava veya Talep Haklarının Kullanılması

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller, SMK m. 29'da sayılmıştır. SMK m. 29/1 uyarınca;

“Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:

a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.

b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.”

SMK m. 149'da ise, sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin, mahkemede ileri sürebileceği talepler düzenlemeye kavuşturulmuştur.

Önceki marka ya da başvuru sahibi tarafından muvafakat belgesi verildikten sonra önceki tarihli muvafakat edenin, muvafakat belgesiyle markayı tescil ettiren kişinin kullanımına izin vermesi söz konusu olacağından, kural olarak bu kişiler arasında bir markaya tecavüz iddiası ileri sürülemeyecektir. Ancak SMK m. 29'da sayılan markaya tecavüz sayılan fiillerin üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, marka sahipliğinden kaynaklanan dava ve talep haklarını kimin kullanabileceği sorusunun cevaplanması gerekmektedir. Zira bu durumda, esasen her iki marka

sahibinin de marka sahipliğinden doğan haklarının ihlali söz konusudur. Böyle bir durumda, marka sahiplerinden herhangi birinin bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde sessiz kalması halinde, diğer marka sahibinin markadan doğan haklarını savunmaması beklenemez. Bu nedenle, marka sahiplerinden her birinin ayrı ayrı biçimde markaya sahip olması nedeniyle, her ikisinin de ayrı ayrı dava ve talep haklarına sahip olduğu şüphesizdir²⁶⁴. Hem muvafakat eden hem de muvafakat edilen kişi ayrı ayrı tescilli marka sahibi olduklarından, hukuki ve cezai yaptırımlara²⁶⁵ başvurma hususunda yetkiyi, her iki marka sahibi de birbirlerinden bağımsız olarak haizdir²⁶⁶.

²⁶⁴ Zira SMK m. 158/1 uyarınca “Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hak sahibinin bu Kanun uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir.” Bu durumda, sözleşmeye dayalı bir hak sahipliği olan inhisari lisans sahibi tarafından dahi markaya tecavüz halinde dava açılabilirse, marka üzerindeki tüm yetkileri haiz, sicilde hak sahibi olan kişi tarafından dava açılabilmesi evleviyetle kabul edilmelidir. Aynı yönde bkz. GÜN, s. 127. Ayrıca markanın birden fazla kişi adına tescil edilerek kullanılması hallerinin bir diğer örneğini oluşturan ortak marka durumunda da, SMK m. 32/4 uyarınca, ortak markayı kullanmaya yetkili olan gruba dâhil işletmeler, tek başına dava açmaya yetkilidirler.

²⁶⁵ SMK 30. madde uyarınca markaya tecavüz halinde cezai yaptırım da öngörülmüş olup m. 30/6 uyarınca bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlanmıştır.

²⁶⁶ Daha sonra açıklayacağımız üzere, birlikte var olma sözleşmesinin markanın tescili amacıyla yapılmaması, yalnızca kullanımına yönelik akdedilmesi mümkündür. Bu durumda markanın kullanımını muvafakat kapsamında gerçekleştiren kişi tarafından SMK'nın tecavüz davasına ilişkin hükümlerine dayanılarak üçüncü

2. Dava veya Talep Haklarının Kullanımına Sınırlama Getirilmesi

Burada akla, önceki marka sahibi ile muvafakat belgesi verilen arasında yapılan sözleşmenin dava veya talep haklarının nasıl kullanılacağı hususunda hüküm içermesi halinde, böyle bir sözleşme hükmünün geçerli olup olmayacağı sorusu gelmektedir. Örneğin; taraflar arasında yapılan sözleşmede, muvafakat verilen tarafından üçüncü kişilere karşı tecavüz davası açılmayacağı kararlaştırılabilecek midir? Ya da dava açma bakımından birlikte hareket edileceği, tek bir tarafın dava açma hakkının olmayacağına ilişkin bir hüküm sözleşmeye konulabilecek midir? Diğer bir ihtimal, muvafakat verilenin tecavüz durumunda dava açması, muvafakat verenin iznine bağlanabilecek midir? Kanımızca, taraflar arasında böyle bir belirleme yapılması durumunda, bu sözleşme maddesi “*doğmamış haktan feragat edilemez*” hukuk ilkesine aykırı olduğundan kesin hükümsüzdür. Zira ileride markaya tecavüz hallerinin gerçekleşmesi durumunda, muvafakat veren ya da muvafakat verilenin ortaya çıkacak dava açma hakkı, doğmamış bir haktır. Bundan önceden feragat edilmesi mümkün olmayıp böyle bir hüküm *kesin hükümsüz* kabul edilmelidir. Yargıtay da birçok kararında bu ilke ışığında hüküm tesis etmiştir²⁶⁷. Hukuk Genel Kurulu, 27.11.2013 tarihli bir kararında²⁶⁸;

kişilere karşı dava ikame edilemeyecektir. Markanın kullanımı hakkını haiz ancak tescilli marka sahibi olmayan kişi ancak TTK'nın haksız rekabet hükümlerine dayanarak dava ikame edebilecektir.

Bkz. DURAL, <https://www.youtube.com/watch?v=28cctjJiXXM> (Son erişim tarihi: 19.09.2019).

²⁶⁷ 22. HD., T. 17.04.2018, E. 2015/27869 K. 2017/8778; HGK, T. 21.02.2018, E. 2017/8-1673 K. 2018/251; 8. HD., T. 06.06.2017, E. 2017/12309 K. 2017/8432; 14.

“TMK’nın 23. maddesine göre, “Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez.” Bu hüküm, “Doğmayan haktan feragat olmaz.” ilkesini içermektedir. Doğmayan haktan feragat olmaz ilkesinin kaynağı iç hukukta TMK’nın 23. maddesidir. Evrensel hukuk kuralları da doğmayan haktan feragat olmaz ilkesini öngörmektedir. Esasen bu konuda gerek doktrinde ve gerekse uygulamada bir görüş ayrılığına rastlanılmamaktadır. Söz konusu madde medeni haklardan yararlanma ve aynı zamanda medeni hakları kullanmaktan feragat etmeyi yasaklamıştır. Henüz doğmamış haklar, gerek iç hukuk ve gerekse evrensel hukuk kurallarına göre medeni hak niteliğinde olduğu veya oldukları kabul edilmektedir.” şeklinde hüküm tesis ederek bu ilkenin hem iç hukukta yer alan hem de evrensel anlamda kabul gören bir ilke olduğunu belirtmiştir. O halde, önceden dava ya da şikâyet hakkından feragat edilmesi durumu TMK m. 23’e dolayısıyla, TBK m. 27 uyarınca da, emredici hükümlere aykırı olan bir sözleşme maddesi olduğundan *kesin hükümsüz* kabul edilmelidir.

3. Tazminat Hakkının Kime Ait Olacağı Sorunu

Markaya tecavüz fiillerinin gerçekleşmesi durumunda, SMK m. 150 uyarınca, bu fiilleri işleyen kişilerce marka sahibinin zararlarının tazmin edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, dava eğer her iki marka sahibi tarafından birlikte açılmışsa ya da bir tarafça açılıp diğeri de asli müdahil sıfatıyla davaya katılmışsa²⁶⁹, tazminat hakkının

HD., T. 06.04.2017, E. 2017/1596 K. 2017/2818, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 05.06.2019).

²⁶⁸ HGK, T. 27.11.2013, E. 2013/8-185 K. 2013/1601, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 05.06.2019).

²⁶⁹ Asli müdahaleye ilişkin HMK m. 65/1 hükmü uyarınca, *“Bir yargılamanın konusu olan hak veya şey üzerinde kısmen ya da tamamen hak iddia eden üçüncü kişi,*

kime ait olacağı ve miktarın nasıl belirleneceği sorusu akla gelmektedir. Burada cevaplanması gereken esas soru “zarar gören” kişi ya da kişilerin kim olduğudur.

“Zarar gören”in kim olduğu hususunda, lisans sözleşmelerinde tazminat hakkının lisans alan ve lisans verenden hangisine ait olacağına ilişkin belirlemeden kıyasen yorum yapılabilir. Zira lisans sözleşmeleri de markanın kullanımını sağlamakta ve lisans alan da, lisans veren de markanın uğradığı tecavülden zarar görebilmektedir. Lisans alan ve lisans veren marka sahibi ayrı zararlara maruz kaldığından aralarında müşterek ya da müteselsil bir alacaklılık söz konusu olmamaktadır²⁷⁰. Buradan hareketle, söz konusu tecavüz fiilinden her iki marka hakkı sahibinin de zarar görmesi söz konusu ise, mahkeme tarafından somut olaya dair sunulan bilgi ve belgeler kapsamında tazminat miktarının her iki marka sahibi için de zararları kapsamında ayrı ayrı belirlenmesinin söz konusu olacağı söylenebilecektir. Burada eğer, taraflar arasında yazılı bir birlikte var olma sözleşmesi mevcut ise, mahkeme tarafından markanın kullanımına dair bilgi vermesi bakımından zararın belirlenmesinde dikkate alınmalıdır.

D. Markanın Hükümsüz Kılınmasını Gerektiren Durumlarda

Hükümsüzlük halleri ve hükümsüzlük talebi, SMK m. 25 hükmünde düzenlenmiş olup 5. maddedeki mutlak ret nedenleri ve 6. maddedeki nispi ret nedenlerine dayanan menfaat sahipleri tarafından, sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere ya da hukuki haleflerine karşı hükümsüzlük davası açılması mümkündür.

hüküm verilinceye kadar bu durumu ileri sürerek, yargılamanın taraflarına karşı aynı mahkemede dava açabilir.”

²⁷⁰ UZUNALLI, S.: *Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi*, Ankara 2012, s. 478; YASAMAN/ALTAY, C. 2, s. 748.

Burada, muvafakat edenin markasının hükümsüz kılınması durumunun, muvafakat edilen kişinin marka tesciline olan etkisinin değerlendirilmesinde fayda vardır. Her ne kadar tarafların ayrı ayrı marka tescillerinin mevcudiyeti itibariyle bir markanın hükümsüz kılınmasının diğerine etkisi olmayacağı söylenebilecekse de, bize göre, markanın hükümsüzlüğüne hangi hukuki nedenin dayanak olduğu önem taşıyacaktır. Zira tescilli markalardan birinin SMK m. 5'te yer alan mutlak ret nedenleri kapsamında olduğu daha sonradan mahkeme kararı ile tespit edilerek marka hükümsüz kılınmışsa, aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olan diğer markanın korunmaya devam etmesi kamu düzeni ile bağdaşmayan bir sonuç doğuracaktır. Zira mutlak ret nedenleri, işaretin marka oluşturma özelliğine ilişkin olup herhangi bir ayırt etme gücü bulunmayan veya ticaret alanında herkesin kullanımına açık tutulması gereken işaretlerin ya da halkı yanıltıcı, kamu düzenine, dini değerlere ve genel ahlaka aykırı düşen işaretlerin tescil edilmesini engellemeyi amaçlamaktadır²⁷¹. Bu nedenle, bize göre, muvafakat verilen marka ya da muvafakat eden önceki tarihli marka sahibinin markalarının m. 5'te düzenlenen mutlak ret nedenleri kapsamında hükümsüzlük davasına konu edilmesi halinde, her iki tescil sahibinin de davalı olarak gösterilmesi gerekir. Böyle bir durumda, muvafakat eden ile muvafakat talep etmek suretiyle marka tescilini gerçekleştiren arasında HMK m. 59 anlamında bir *mecburi dava arkadaşlığı* söz konusu olmalıdır.

Hükümsüzlük talebi SMK m. 6'da düzenlenen nispi ret nedenlerine dayanıyorsa, nispi ret nedenlerine aykırılık yalnızca eski hak sahibi ile sonradan markayı tescil ettirmek isteyen kişi arasında etkisini gösterdiğinden²⁷² muvafakat talep etmek suretiyle markayı tescil ettiren kişinin bundan etkilenmemesi gerektiği düşünebilir. Ancak bize göre, muvafakat belgesi tahsisi durumu yalnızca aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar

²⁷¹ ARKAN, C.1, s. 71.

²⁷² *ibid*, s. 72.

benzer markalara özgülendiğinden, hükümsüzlük iddiasında bulunan kişinin haklarının muvafakat suretiyle gerçekleştirilen tescilden etkilenmemesi olanaksızdır. Nispi ret nedenlerine dayanarak hükümsüzlük davası açan kişinin her iki tescilin de hükümsüzlüğünü istemesinde hukuki yararı mevcuttur²⁷³. Bu durumda, kanımızca, mecburi değil; HMK m. 57 anlamında *ihtiyari dava arkadaşlığı* söz konusudur. Zira HMK m. 57/1-c uyarınca “*davaların temelini oluşturan vakıaların ve hukuki sebeplerin aynı veya birbirine benzer olması*” durumunda ihtiyari dava arkadaşlığı söz konusu olmaktadır. Bununla birlikte, nispi ret nedenlerine dayanılarak markalardan yalnızca birinin hükümsüzlüğünün talep edilmesi ya da birbirinden bağımsız marka tescillerine karşı ayrı davalar ikame edilmesi de mümkündür.

²⁷³ Zira muvafakat belgesi ile gerçekleştirilen tescil önceki marka tescilinden bağımsız olduğundan, önceki tarihli markaya karşı hükümsüzlük davası açılarak geçersiz kılınması, muvafakat alarak markayı sonradan tescil ettiren marka sahibinin markasını kendiliğinden hükümsüz kılmayacaktır. Aynı yönde bkz. GÜN, s. 108. Ancak *Gün* tarafından hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olması nedeniyle muvafakat belgesinin de hüküm ifade etmeyeceği belirtilmiştir. Bu durum çelişki arz etmektedir. Zira eğer muvafakat belgesi hükümsüz olursa buna dayanarak yapılan tescil de hükümsüz olarak değerlendirilmelidir. Kanımızca burada SMK m. 27/3-b bendinin kıyasen uygulanması gerekir. Bu hüküm uyarınca, markanın hükümsüzlüğüne ilişkin karar, bu karardan önce akdedilmiş ve uygulanmış sözleşmeleri kapsamayacaktır. Her ne kadar muvafakat belgesi tek taraflı bir belge olsa da önceki marka sahibinin, markasının başkası tarafından tescili hususunda iradesini gösterdiğinden ve buna dayanarak markanın tescili de tamamlanmış olduğundan, önceki marka hükümsüz kılınsa da artık muvafakat belgesinin hükümsüzlüğünden söz edilememesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MUVAFAKATİN BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYIRT EDİLMESİ

I. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

A. Birlikte Var Olma Kavramı ve Hukuki Sonuçları

1. Kavram

Markaların birlikte var olması, “İki farklı işletme tarafından, birbirlerinin işlerine müdahale etmemek şartıyla, aynı ya da benzer marka kullanılmak suretiyle bir ürün ya da hizmetin pazarlanması durumu²⁷⁴” şeklinde tanımlanmakta olup bu durumda mutlaka markalar arasında bir birlikte var olma sözleşmesi bulunması gerekmemektedir. Bu nedenle, öncelikle markaların birlikte var olmaları ve bu durumun hukuki sonuçlarının değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.

Kılıç, birlikte var olma hakkını “Markaların birlikte var olma sözleşmesini de kapsayan, tescilli veya tescilsiz marka üzerindeki mutlak hakkın sağladığı kullanma ve koruma yetkisinin aynı veya benzer bir markaya devredilmesi veya kullandırılması anlamlarına gelen ve birlikte var olma hakkını devreden ile devralanın sahip olduğu hak ve yetkilerin tamamını ifade eder.” şeklinde tanımlamıştır²⁷⁵.

²⁷⁴ NAYAKKA, T.: “Trademark Coexistence”, WIPO Magazine, 2006, S. 6, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html (Son erişim tarihi: 27.09.2019).

²⁷⁵ KILIÇ, s. 80.

2. AB Hukukunda

Markaların birlikte var olması hususu, Avrupa Birliđi marka hukuku bađlamında iki farklı durumu ifade edebilmektedir: Birincisi, üye devletlerin marka ofisleri nezdinde tescilli ulusal markalar, birbirleri ile aynı ya da benzer olup birlikte piyasada var olabilir. İkincisi, AB Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde tescilli bir AB markası ile üye ülkede tescilli ulusal marka aynı ya da benzer olmalarına rağmen, piyasada birlikte varlık bulmuş olabilir.

Aynı markanın hem üye ülke nezdinde tescilli ulusal marka olması hem de AB genelinde AB markası olarak başkası adına tescilli olabilmesinin hukuki temelini, AB Marka Tüzüğü'nün Dibase bölümünün 7. ve 8. paragraflarında düzenlenen hükümler oluşturmaktadır²⁷⁶. Söz konusu hükümler uyarınca, markalara ilişkin Birlik hukukunda yer alan düzenlemeler, üye ülkelerin markaya ilişkin kanuni düzenlemelerinin yerini alamayacaktır. Ayrıca, üye ülkeler nezdinde tescilli marka sahibi işletmelerin, markalarının AB markası olarak tescili için başvuruda bulunmaları da zorunlu

²⁷⁶ “ ...

(7) The Union law relating to trade marks nevertheless does not replace the laws of the Member States on trade marks. It would not in fact appear to be justified to require undertakings to apply for registration of their trade marks as EU trade marks.

(8) National trade marks continue to be necessary for those undertakings which do not want protection of their trade marks at Union level, or which are unable to obtain Union-wide protection while national protection does not face any obstacles. It should be left to each person seeking trade mark protection to decide whether the protection is sought only as a national trade mark in one or more Member States, or only as an EU trade mark, or both.”

kılinamayacaktır. Markasının Birlik düzeyinde korunması talebinde bulunmayan ya da markaların Birlik genelinde korunması için gerekli kořullarını tařımamasına rađmen, markasını üye lke nezdinde herhangi bir engelle karřılařmadan tescil ettirmiř marka sahiplerinin ulusal markaları, aynı deđeri haiz olmaya devam edecektir. Markanın bir ya da birden fazla üye lkede, Avrupa Birliđi'nin tamamında veya hem üye lkede hem AB genelinde korunması yollarından hangisine ya da hangilerine bařvurulacađı, bu korumayı sađlamak isteyen kiřilerin iradesine bırakılacaktır. Bu durumda, AB Marka Tzđ ya da Marka Direktifi kapsamında, marka sahibinin ya da marka sahibinin muvafakatiyle bařka bir kiřinin, aynı iřareti hem ulusal marka hem de AB markası olarak tesciline engel bir hkm olmadıđından *ifte koruma (double protection)* durumu ortaya ıkabilmektedir²⁷⁷.

3. Hukuki Sonuları

Markaların atıřması halinde ya nceki hak sahibi tarafından durumun tolere edilerek sessiz kalınması ya da taraflar arasında bir birlikte var olma szleřmesi yapılması gndeme gelecektir. Hak sahibi tarafından bu duruma uzun yıllar sessiz kalınmasının hukuki sonucu, markaların karıřtırılma ihtimaline dair yapılan deđerlendirmede, byle bir ihtimalin yokluđuna kanıt teřkil edebilmesidir²⁷⁸.

Taraflar arasında markalarının birlikte var olmasına ynelik bir irade uyuřması olmadan da iki farklı kiři tarafından kullanılan aynı ya da benzer marka, farklı yerlerde kullanılmak suretiyle taraflar arasında herhangi bir uyuřmazlık ıkmamıř olabilir. Bu

²⁷⁷ KUR, A./DREJER, T.: *European Intellectual Property Law*, 2013, s. 162.

²⁷⁸ FOLLIARD-MONGUIRAL, A.: "Coexistence in Community trade mark disputes: conditions and implications", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, C. 1, S. 11, s. 704.

durumda da, markaların barış içinde birlikte var olması hem markaların karıştırılma ihtimali olmadığına delil teşkil etmekte hem de sessiz kalma sebebiyle hak kaybına yol açmaktadır²⁷⁹. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de kararlarında bu yönde değerlendirmelerde bulunmakta, iki markanın uzun dönem piyasada bir arada bulunduğu ve herhangi bir uyuşmazlığın söz konusu olmadığı durumlarda markaların karışıklık yaratmayacağı gerekçesine dayanarak hüküm tesis etmektedir²⁸⁰.

²⁷⁹ ÇOLAK, s. 307.

²⁸⁰ 11. HD., T. 03.06.2013, E. 2012/8617 K. 2013/11464, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 30.11.2019).

“...Davalının çekişme konusu ‘SAKAOĞLU’ ibaresini aynı zamanda çay ve şeker mallarında Aralık 1998-Aralık 2009 döneminde kesintisiz ve eylemli olarak kullandığı, dolayısıyla davalının ‘SAKAOĞLU’ markasını davacıdan daha önce, tescilli olarak sonrasında tescilsiz olarak fiilen kullandığı, bu dönemde her iki markanın da çekişmesiz olarak piyasada birlikte var olduğu, tüm bu koşullar birlikte değerlendirildiğinde, davacının ‘SAKA’ ibareli markalarının özellikle ‘içme suyu/kaynak suyu’ emtiasında belirli bir kullanım yoğunluğu ve ayırt ediciliğe ulaşmış olmakla beraber, davalının da ‘SAKAOĞLU’ ibaresini özellikle ‘çay’ emtiasında uzun süreli olarak kullandığı, tüketicinin ‘SAKA’ ve ‘SAKAOĞLU’ markalarının ilişkilendirme ihtimali dâhil karıştırma ihtimalinin bulunmadığı, esasen bunun taraflar arasında uzun süredir birlikte piyasada bulunan bu mallar nedeniyle bir uyuşmazlık doğmaması vakası ile de tutarlı bulunduğu, dolayısıyla 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında markaların piyasada birlikte var olmasının iltibas yaratmayacağı...” Aynı yönde bkz. 11. HD., T. 17.06.2019, E. 2018/3135 K. 2019/4480; 11. HD., T. 09.04.2014, E. 2013/17968 K. 2014/6993; 11. HD., T. 21.04.2008, E. 2007/3750 K. 2008/5278, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 30.11.2019).

Birlikte var olmanın diğerk bir hukuki sonucu ise, aynı pazarda aynı işaretin birden fazla kişi tarafından kullanılması durumunda, AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından markanın kaynağı garanti etme işlevinin aşındığının kabul edilebilmesidir. Bu durum da markanın koruma kapsamını etkileyebilmektedir. Bu hususa ilişkin ABAD, FABER/NABER kararında²⁸¹ rakiplerce piyasada kullanılan ve “ABER” harfleri ile biten birçok markanın piyasada birlikte var olduğunu belirterek markaların görünüm itibariyle benzer olmalarının tek başına aldatıcı olarak nitelendirilmelerine yol açmayacağını belirtmiştir.

B. Birlikte Var Olma Sözleşmesi

1. Kavram

“Aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların birlikte var olması”na imkân veren tescilli marka sahibi tarafından muvafakat belgesi verilmesi durumu SMK m. 5/3 hükmünde düzenlemeye kavuşturulmuş olsa da, Türk hukukunda birlikte var olma sözleşmelerine ilişkin herhangi bir düzenleme ve dolayısıyla tanım yapılmamıştır.

Birlikte var olma sözleşmesinin genel geçer bir tanımı olmamakla birlikte, Uluslararası Marka Birliği²⁸² tarafından “İki ya da daha fazla kişi tarafından benzer işaretlerinin hiçbir karıştırılma ihtimali olmaksızın birlikte var olması hususunda akdedilen; taraflara işaretlerinin barış içinde birlikte var olması için kurallar koyma imkânı veren; genellikle belirli coğrafi sınırlar içerisinde, aynı işaretin aynı ya da

²⁸¹ ECJ, T. 20.04.2005, T-211/03, para. 40. (ipcuria.eu, Son erişim tarihi: 07.06.2019).

²⁸² “*International Trademark Association*”. Çalışmanın devamında “INTA” olarak anılacaktır.

benzer mal veya hizmette kullanılması amacıyla akdedilen sözleşme” olarak tanımlanmıştır²⁸³.

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi²⁸⁴ ise birlikte var olma sözleşmesini “*En basit haliyle, iki ya da daha fazla kişinin işlerini sürdürürken birbirlerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etme korkusu olmaksızın bunu yapabilmelerini sağlayan her türlü sözleşme*” olarak tanımlamıştır²⁸⁵.

Alman doktrininde birlikte var olma sözleşmesi, “*önceki tarihli marka hakkı sahibi ile sonraki tarihli marka sahibinin markaları arasında mevcut ya da muhtemel uyumsuzluğu karşılıklı olarak birbirlerinin markalarını tanıyarak ve kullanma alanlarına esaslı sınırlandırmalar öngörerek kesin bir şekilde çözüme kavuşturma yönündeki iradelerini açıkladıkları bir sözleşme*” olarak tanımlanmıştır²⁸⁶.

Türk doktrininde *Dural*, birlikte var olma sözleşmesini, “önceki veya sonraki marka sahibinin aynı veya benzer markayı kullanımını, bu kullanımın hangi ürün ve hizmette, hangi coğrafi alanda, hangi süre ile sınırlı olacağını belirleyen ve böylece

²⁸³ INTA Glossary, <https://www.inta.org/TrademarkBasics/Pages/glossary.aspx> (Son erişim tarihi: 02.03.2019).

²⁸⁴ “*The Intellectual Property Office (IPO)*”

²⁸⁵ UK Intellectual Property Office, Coexistence Agreement: Fact Sheet, 2008. <https://www.gov.uk/government/publications/coexistence-agreement> (Son erişim tarihi: 06.03.2019).

²⁸⁶ HENNING-BODEWIG, F./KUR, A.: *Marke und Verbraucher*, C. 2, Bâle/Weinheim 1989, s. 23; NEUBAUER, s. 9; JANOSCHEK, N.: *Abgrenzungsvereinbarungen über Warenzeichen*, Weinheim 1975, s. 3. (MARADAN, C.: *Les Accords de Coexistence En Matière de Marques*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, l’Université de Lausanne, Lausanne 1994, s. 47’den naklen.).

piyasada aynı anda birlikte var olmalarını sağlayan anlaşma” olarak tanımlamaktadır²⁸⁷. Birlikte var olma sözleşmesi, temelde sahip olunan ya da sahip olunacak marka ya da ilişkili haklar üzerinden yapılan sözleşmesel bir pazarlıktır. Sözleşme hükümleri ile teorik olarak piyasada karıştırılma ihtimali oluşmayacağından emin olmak için nelerin yapılması ve nelerin yapılmaması gerektiği belirlenir²⁸⁸.

Bize göre, en geniş anlamıyla birlikte var olma sözleşmesi, iki veya daha fazla tarafın aynı ya da benzer nitelikte markaları arasında mevcut ya da doğabilecek uyumsuzlukları engellemek amacıyla akdettikleri, markalarını kullanırken uyacakları kural ve sınırlamaları belirledikleri bir akittir. Hatta bu hakların her ikisinin marka olması da gerekmez, hakların tescilli olması da gerekmez. Genellikle uygulamada ticaret unvanı ya da markalar bakımından bu sözleşmelerin akdedilmesi yaygın olmakla birlikte, tasarım, telif ve hatta patent hakkını dahi konu edinebilecektir²⁸⁹. Ancak çalışmamız kapsamında, marka sahibinin muvafakat belgesi tahsisi değerlendirme konusu yapıldığından, markaların birlikte var olma sözleşmesi üzerinden açıklamalarda bulunulmuştur.

2. Ortaya Çıkış Süreci

Markaları benzer olan farklı marka sahipleri arasında birlikte var olma sözleşmesi yapılması çok eskilere dayanmakla birlikte, bu sözleşmelerin kanuni düzenlemelerde kendine yer bulması oldukça yeni bir durumdur.

²⁸⁷ DURAL, <https://www.youtube.com/watch?v=28cctjJiXXM> (Son erişim tarihi: 19.09.2019).

²⁸⁸ ELSMORE, M. J.: “Trademark Coexistence Agreements: What is all the (lack of) fuss about?”, Scripted, 2008, C. 5, S. 1, s. 9.

²⁸⁹ UK Intellectual Property Office, Fact Sheet.

Tarihsel nedenlerle en yaygın şekilde birlikte var olma sözleşmelerine Almanya’da rastlanmaktadır. Almanya’da bu sözleşmelerin ilk uygulamaları kimya ve ilaç sanayinde ortaya çıkmıştır. Ekonominin her alanında, esasen birbirinden pek de farklı olmayan ürünleri ayırt etmek üzere kullanılan çok sayıda markanın piyasaya sunulmuş olması ve ürünleri ayırt etmek üzere kullanılan işaretlerin kimya ve ilaç sektöründe ayırt edici bir kısımla birlikte tanımlayıcı bir kısım da içermesi, yeni bir markanın diğerlerinden ayırt edilmesini daha da zor hale getirmiştir²⁹⁰.

Zamanla tüm ekonomik sektörlerde birlikte var olma sözleşmeleri uygulanmaya başlanmıştır. 1950’li yılların başlarında meydana gelen muazzam bir ekonomik patlama sonucunda üretim tekniği gelişmiş, ürün çeşitliliği artmış ve borsalar uluslararası nitelik kazanmıştır. Tüm pazarlarda büyüme yaşanırken, bu durum aniden markalarda da bir patlama yaşanmasına neden olmuştur²⁹¹. Böylece, markalar arasında yaşanan uyumsuzlukların sayısında da artış yaşanmış ve ivedi bir şekilde kanuni düzenleme yapılması zorunluluğu doğmuştur. Ancak kanuni düzenleme amaçlı yürütülen süreçler istenileni karşılamayınca, marka sahipleri tarafından zamandan ve paradan tasarruf ederken çıkarlarını da koruyabilmelerine imkân veren bir sözleşme uygulaması benimsenmiştir²⁹².

Almanya’da ortaya çıkan bu marka patlaması, marka sahipleri tarafından dile getirilen itirazların sayısında da şiddetli bir artışa neden olmuştur²⁹³. Bu çerçevede, marka başvurularında önceki tarihli haklara ilişkin ofis tarafından bir araştırma

²⁹⁰ MARADAN, s. 22.

²⁹¹ STORKEBAUM, R.: “Die “Vorrechtserklärung”. Kritische Betrachtungen zu markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarungen unter besonderer Berücksichtigung des Benutzungszwangs”, GRUR 1976, s. 121. (MARADAN, s. 23’ten naklen.).

²⁹² MARADAN, s. 23.

²⁹³ STORKEBAUM, s. 122. (MARADAN, s. 24’ten naklen.).

yapılmamasının eksikliğini gidermek amacıyla, ön itiraz prosedürü öngörülmüştür. Bu ön prosedür, Alman Patent Ofisi²⁹⁴ tarafından yapılacak her türlü incelemeden, özellikle de mutlak ret nedenlerine dair incelemeden önce gerçekleşmekteydi. Bu prosedür sayesinde, halihazırda tescilli bir markanın sahibi ya da tescil başvurusunda bulunan kişi, başkası tarafından yapılan tescil başvurusuna kendi markasıyla karıştırılabileceği gerekçesiyle itiraz etmekteydi. Alman Patent Ofisi nezdinde itiraz etmek isteyen kişiler için süre, marka başvurusunun Marka Gazetesi'nde yayımlandığı günden itibaren üç aydı. Bu süre içerisinde itiraz ücretinin ödenmesi gerekmekte, aksi halde itiraz yapılmamış sayılmaktaydı. Bu süreçte Alman Patent Ofisi tarafından cevaplanmaya çalışılan tek soru ise karıştırılma ihtimaliydi. Araştırma bittiğinde, Alman Patent Ofisi ya markanın tesciline ya da tescilinin reddine ilişkin karar tesis etmekteydi. Aleyhine karar tesis edilen kişi ofis nezdinde itiraz makamına başvurma hakkına sahip olup bu makam tarafından yalnızca karıştırılma ihtimali kapsamında değerlendirme yapılırdı. Bu itiraz makamından çıkan karara karşılık ancak yargı makamlarına başvurulabilirdi²⁹⁵.

²⁹⁴ 1877 yılında “Deutsches Patentamt” ismiyle kurulan Alman Patent Ofisi, 1 Kasım 1998 tarihinde ismini “Deutsches Patent- und Markenamt” (Alman Patent ve Marka Ofisi) olarak değiştirmiştir.

https://www.dpma.de/dpma/wir_ueber_uns/geschichte/index.html (Son erişim tarihi: 02.03.2019).

²⁹⁵ MARADAN, s. 25. İtiraz prosedürünün amacı, iki marka arasındaki uyuşmazlığın davaya konu olmaksızın basit, hızlı ve ucuz bir şekilde çözüme kavuşturulmasıydı. Ancak günümüzde itiraz prosedürü orijinal işlevini yerine getirmekten uzaktır. Marka sahipleri hala nispeten az sayıda iken, itiraz işlemleri anlaşmazlıkların erken çözümüne hizmet etmekteydi. Buna karşın, günümüzde marka sayısı ve bununla birlikte markadan kaynaklı uyuşmazlıklar da artmaktadır. Böylece, Alman Patent

Her ne kadar itiraz prosedürü öngörölmüş olsa da karıştırılma ihtimali bakımından yapılan soyut bir araştırma, tam olarak pratikle uyuşan sonuçlar doğurmayabilmekteydi²⁹⁶. Alman Patent Ofisi ya da uzmanlık mahkemelerince benimsenen tutum, genellikle tarafların çıkarlarının gerektirdiğinin ötesinde kalan çözümlere neden olmaktadır. Bu açıdan, taraflar birlikte var olma sözleşmeleri akdetmeye yönelmekte ve bu yolla iki konuda avantaj sağlamaktaydılar: Birincisi, birlikte var olma sözleşmeleri, marka başvurusuna itiraz sürecinden (ya da itiraz edebilme ihtimalinden) doğan uyuşmazlığın kısa sürede çözölmesini sağlamaktaydı. İkincisi, tarafların gerçek ekonomik çıkarlarına uygun bir çözüme ulaşmalarına yardımcı olmaktadır²⁹⁷.

Sonraki tarihli işaret için tescil başvurusunun yapıldığı aşamada itiraz edilmesi sonucu bir anlaşmaya varılması, her iki markanın da tescil edilmiş ve kullanılmış olması durumunda uyuşmazlığın anlaşma yoluyla çözölmesinden daha kolay gerçekleşmektedir. Buradan yola çıkarak, itiraz prosedürünün hala, farklı bir şekilde olsa da -birlikte var olma sözleşmelerinin müzakere edilmesinin daha kolay olduğu bir zamanda yapılmasına vesile olarak- anlaşmazlıkları daha hızlı çözmeye imkân verdiği söylenebilecektir²⁹⁸.

Ofisi'nin yükü gittikçe artarak itiraz prosedürü yavaş ve -yapılan itiraz sayısının azalması için itiraz ücretleri artırıldığından- maliyetli hale gelmiştir.

²⁹⁶ BAUMGARTNER, J.: *Le risque de confusion en matière de marques*, Yayınlanmamış Lisans Tezi, l'Université de Lausanne, Lausanne 1970, s. 123; SPRICK, H.: "Die Auswirkungen des EWG-Rechts auf den Schutz des Warenzeichens gegenüber nicht ursprungsgleichen, verwechslungsfähigen Warenzeichen", GRUR Int. 1977, s. 288. (MARADAN, s. 26'dan naklen.).

²⁹⁷ MARADAN, s. 26.

²⁹⁸ *ibid*, s. 27.

3. Amacı

Birlikte var olma sözleşmesi akdedilmesinde, genellikle marka başvurusuna karşı itiraz yoluna başvurulması sonucu tarafların müzakerelere başladığı bir uyuşmazlık süreci etkili olmaktadır. Almanya’da itiraz yolunun zaman ve para kaybına, bazen de makul olmayan sonuçlara yol açması ve dava açılması ihtimalini ortadan kaldırmaması, tarafların bu süreci sonuna kadar sürdürmek yerine yeni çözümler aramalarına yol açmıştır. Bu amaçla, taraflardan her ikisinin de markasının birlikte var olmasına imkân tanıyan sözleşmeler akdedilmiştir²⁹⁹.

Birlikte var olma sözleşmesinde taraflar herkesin haklarını ihtilaf olmaksızın ve uzun süreli olarak kullanabildiği bir “işaretler barışı” ortamı oluşturarak her şeyden önce huzuru amaçlamaktadır³⁰⁰. Sonraki tarihli hak sahibi, marka sahibinin haklarını ihlal etmeksizin markayı tescil ettirebilmekte, böylece tarafların itiraz sonucu işleyecek sürecin sona ermesini beklemek gibi bir zaman kaybı da olmamaktadır. Bu anlamda sözleşmeye dayanan bir çözümün, ilgili tarafların çıkarlarına resmi bir karardan daha iyi hizmet ettiği anlaşılarak³⁰¹ birlikte var olma sözleşmeleri uyuşmazlıkların en iyi şekilde

²⁹⁹ BAUMBACH, A./HEFERMEHL, W.: *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht*, 12. Baskı, München 1985, s. 188. (MARADAN, s. 28’den naklen.).

³⁰⁰ NEUBAUER, H.: *Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen aus rechtsvergleichender Sicht*, Köln/Berlin/Bonn/Münih 1984, s. 4; BÖKEL, W.: “Abgrenzungsvereinbarungen und Benutzungszwang”, GRUR 1972, s. 30. (MARADAN, s. 28’den naklen.).

³⁰¹ HEYDT, L.: “Zum Entwurf einer Richtlinie zur Angleichung des Markenrechts der Mitgliedsstaaten des EWG”, GRUR Int. 1980, s. 75. (MARADAN, s. 28’den naklen.).

çözümünde bir araç haline gelmiştir. O kadar ki Almanya’da kimi yazarlarca, birlikte var olma sözleşmelerinin uyuşmazlıkların çözümünde kural, yargı yoluna başvurmanın ise istisna haline geldiği belirtilmiştir³⁰². 1960’lı yıllarda Almanya’da tescilli işaretlerin yüzde otuzunun böyle bir sözleşme temeline sahip olduğu ileri sürülmüştür³⁰³. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise bu sözleşmeler genelde sonraki markanın başvuru sürecinde veya marka başvurusunu inceleyenlerin markaların halk tarafından karıştırılmasına ilişkin endişelerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak sunulmaktadır. Bu itibarla, birlikte var olma sözleşmelerinin tescilin önünü açmada bir araç haline geldiği söylenebilecektir³⁰⁴.

Birlikte var olma sözleşmelerinin akdedilmesinde bir diğer amaç, hali hazırda tescil edilmiş, ancak hükümsüz kılınabilecek olan bir markanın sahibi tarafından, hükümsüzlük davası açma hakkını haiz marka sahibi ile anlaşma yolunun izlenilerek markasının hükümsüz kılınmasının önüne geçilmesidir.

Birlikte var olma sözleşmeleri taraf markalarının tescilinden önce akdedilebileceği gibi taraflardan biri ya da her ikisinin markası tescilli iken de akdedilebilecektir³⁰⁵.

Türk hukukunda, Yargıtay’ın birlikte var olma sözleşmelerine ilişkin nadir kararlarından³⁰⁶ birine de markanın tescilinden sonra imzalanan birlikte var olma

³⁰² NEUBAUER, s. 2; HEYDT, L.: “-Anmerkung zum Urteil des BGH”, GRUR 1974, s. 92. (MARADAN, s. 28’den naklen.).

³⁰³ MIOGA, W.: “Benutzungszwang und Abgrenzungsvereinbarungen”, Der Markenartikel, 1969, s. 386. (MARADAN, s. 28’den naklen.).

³⁰⁴ DUFF, A.: “How Coexistence Agreements Work”,
<https://revisionlegal.com/trademarks/coexistence-agreements/> (Son erişim tarihi: 23.09.2019).

³⁰⁵ GÜN, s. 141.

sözleşmesi konu olmuştur. Söz konusu davaya konu olayda, tanınmış marka sahibi olduğunu ileri süren davacı tarafından, davalının markası için yaptığı başvuruya itiraz edilmiştir. Bu itiraz TPE tarafından reddedilerek markanın tesciline karar verilmiştir. Davacı tarafından itirazın reddi yönündeki kararın iptali ile davalı markasının hükümsüzlüğü talepli açılan dava da ilk derece mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi önüne gelen olayda, işaretler arasında benzerlik bulunmadığını tespit etmiş, taraflar arasında tescilden sonra akdedilen ve bu nedenle başvuru aşamasında sunulmamış olan birlikte var olma sözleşmesinin ise dikkate alınamayacağını belirterek ilk derece mahkemesi kararını onamıştır³⁰⁷.

Özetle, taraflarca birlikte var olma sözleşmesinin tescilden önce akdedilmesi durumunda da, tescilden sonra akdedilmesi durumunda da, esasen olası bir uyuşmazlığın önüne geçmek ya da mevcut bir uyuşmazlığı sulh ile çözüme kavuşturmak amaçlanmaktadır.

4. Hukuki Niteliği

SMK'da muvafakat belgesine ilişkin getirilen düzenleme sonucunda uygulamada birlikte var olma sözleşmesine sıklıkla rastlanması muhtemeldir. Zira taraflar, yalnızca markanın tesciline muvafakati gösteren tek taraflı bir belge ile yetinmek istemeyecek, bu belgeyi tahsis edecek olan marka sahibi, karşı tarafın

³⁰⁶ 11. HD., T. 17.04.2015, E. 2015/4100 K. 2015/5430, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 18.09.2019).

³⁰⁷ *“Başvuru aşamasında ileri sürülmeyen ‘‘Coexistence’’(Birlikte var olma) Sözleşmesinden bahsedilmediğinden, bu davada dikkate alınamayacağı, hükümsüzlük davası yönünden ise davacının böyle bir maddi vakıyı hiçbir zaman dile getirmedeğinden gözetilemeyeceği...”*

markasını belirli sınırlamalar dâhilinde kullanarak kendi kullanımına zarar vermemesini garanti altına almak isteyecektir. Bu nedenle, hukukumuzda düzenlenmemiş olan birlikte var olma sözleşmesinin hukuki niteliğinin belirlenmesi uygulamada karşılaşılabilecek soru ve sorunlara çözüm bulmak bakımından önem arz etmektedir.

Birlikte var olma sözleşmesi, “...tescilli veya tescilsiz marka ile aynı veya benzer tescilli veya tescilsiz markanın kullanılmasını veya aynı veya benzer³⁰⁸ markanın tescilini sağlama imkânı veren ve kural olarak sadece sözleşmenin tarafları arasında şahsi nitelikte hak ve borç doğuran sözleşmesel bir ilişkidir³⁰⁹.” Hem bir marka sahibi tarafından tescilli markasının başkası tarafından tesciline izin verilmesi durumunda hem de markanın tescil edilmeksizin kullanımına izin verilmesi halinde birlikte var olma sözleşmeleri akdedilebilmektedir. Buradan hareketle, birlikte var olma sözleşmesinin lisans ya da franchise sözleşmesiyle benzer olduğu yorumu yapılabilecektir.

Birlikte var olma sözleşmesi, franchise sözleşmesi ile benzer özellikler göstermekle birlikte, ileride inceleyeceğimiz üzere³¹⁰, franchise sözleşmesinde yalnızca gayri maddi hakların değil; aynı zamanda bir üretim, işletme, pazarlama sisteminin de kullandırılması söz konusudur. Bu açıdan, franchise sözleşmesinin içeriğinde birlikte var olmaya ilişkin hükümler bulunabilecek olsa da³¹¹, birlikte var olma sözleşmesi bir franchise sözleşmesi olarak değerlendirilemez.

Birlikte var olma sözleşmesinin belki de en benzer olduğu sözleşme, lisans sözleşmesidir. Her iki sözleşmede de gayri maddi bir malın kullanımına izin verilmesi

³⁰⁸ Kanımızca, Türk hukuku bakımından bunun “ayırt edilemeyecek kadar benzer” olarak değerlendirilmesi gerekir. Zira SMK m. 5/3 kapsamında, yalnızca aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın tesciline muvafakate izin verilmiştir.

³⁰⁹ KILIÇ, s. 81.

³¹⁰ Bkz. Üçüncü Bölüm, III. Kısım, A Başlığı.

³¹¹ KILIÇ, s. 82.

durumu söz konusudur. Ayrıca hem lisans sözleşmesinde hem de birlikte var olma sözleşmesinde, hakkın tamamen devri söz konusu değildir ve genellikle lisans alan veya markayı kullanma ya da tescil ettirmeyi talep eden tarafça belli bir bedel ödenmektedir³¹². Bu ortak noktalara rağmen, birlikte var olma sözleşmesi aynı marka için yapılmak zorunda değildir; benzer markanın tescilsiz olarak kullanımını için de akdedilebilir. Ayrıca, birlikte var olma sözleşmesi sonucu aynı ya da benzer markanın kullanımını, lisans sözleşmesinde olduğu gibi marka sahibi tarafından markanın kullanımını kapsamında değerlendirilemeyecektir. Doktrinde lisans ile birlikte var olma sözleşmeleri arasındaki bir diğer farkın da, birlikte var olma sözleşmelerinde aynı veya benzer mal ve hizmetlerde kullanılan, aynı ya da benzer işaretlerden müteşekkil birden fazla marka bulunması olduğu belirtilmiştir³¹³. Lisans sözleşmesinde ise tek bir marka söz konusudur. Özetle, birlikte var olma sözleşmesi bir lisans sözleşmesi olarak da değerlendirilemez³¹⁴.

O halde, birlikte var olma sözleşmelerinin kanuni düzenlemelerde yer alan bir sözleşme türü olmadığı aşikârdır. Bu sözleşmelerin, *isimsiz sözleşme* olarak nitelendirilmesi gerekir³¹⁵. Zira söz konusu sözleşmelerin *unsurları veya bunların bir*

³¹² THOMSEN, C.: *Trademark Co-Existence Agreements in the Perspective of EU Competition Law*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, University of Gothenburg, Gothenburg 2012, s. 27.

³¹³ GÜN, s. 143.

³¹⁴ Aksi yönde bkz. ÇOLAK, s. 309.

³¹⁵ Aynı yönde bkz. GÜN, s. 142. *Dural* tarafından da Türk-İsviçre hukukunda bu sözleşmelerin isimsiz sözleşme olarak nitelendiği belirtilmiştir. Bkz. DURAL, <https://www.youtube.com/watch?v=28cctjJiXXM> (Son erişim tarihi: 19.09.2019).

araya getiriliş tarzları kanunda açık olarak düzenlenmemiştir³¹⁶. İsimli sözleşmeler çeşitli şekillerde kategorize edilmekle birlikte, temelde “kendine özgü yapısı olan (*sui generis*) sözleşmeler” ve “karma sözleşmeler” şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Karma sözleşmeler³¹⁷, kanunlarda düzenlenen farklı unsurların, kanunun öngörmediği biçimde

³¹⁶ KUNTALP, E.: *Karışık Muhtevalı Akit (Karma Sözleşme)*, 2. Baskı, Ankara 2013, s. 3.

³¹⁷ Karma sözleşme-kendine özgü yapısı olan sözleşme ayrımı doktrinde tartışmalı olup temelde iki farklı görüş bulunmaktadır. Birinci görüş, karma sözleşmenin sadece kanunun değişik akit tipleri için öngördüğü unsurların, kanunun öngörmediği biçimde bir araya gelmesi ile oluştuğunu söylemektedir. Bu görüş uyarınca kendine özgü sözleşme ise, tamamen veya kısmen kanunun öngördüğü akit tiplerinde bulunmayan unsurlardan meydana gelmektedir. Bkz. WEISS, R.: *Die Rechtsverhältnisse beim gemischten Vertrag nach schweizerischem Obligationenrecht*, Diss., Zürich 1947, s. 16 vd.; SCHÖNLE, H.: *Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch Obligationenrecht, Teilbd. V 2a, Kauf und Schenkung*, (Editör: Peter GAUCH, Erste LIEFERUNG), Art. 184-191 OR, Zürich 1993, Art. 184-551, Nr. 36. (KIRCA, s. 49’den naklen.); TANDOĞAN, H.: *Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri*, C. I/1, 5. Baskıdan 6. Tıpkı Baskı, İstanbul 2008, s. 13, 69. İkinci görüşe göre karma sözleşme, kanunda düzenlenmiş ve düzenlenmemiş sözleşmelere ait unsurların, kanunda öngörülme biçimde bir araya getirilmesi ile oluşur. Sözleşme unsurlarından sadece birinin kanuni tiplere ait olması yeterli olacaktır. Kendine özgü sözleşmeler ise, kanuni sözleşmelerin hiçbirine ait olmayan unsurlardan meydana gelen sözleşmelerdir. Bkz. SCREIBER, O.: “Gemischte Verträge im Reichsschuldrecht”, *Jherings Jahrbücher*, Bd. 60 (1912), s. 111; KRAMER, E. A.: *Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch*, Bd. VI, 1. Abteilung: Allgemeine Bestimmungen, 2. Teilband, 1. Unterteilband: Inhalt des

bir araya getirilerek bir bütünlük içinde birleştirilmesiyle oluşmaktadır³¹⁸. Kendine özgü yapısı olan sözleşmeler ise, unsurlarının kısmen veya tamamen kanunlarda düzenlenmediği sözleşmelerdir³¹⁹. Buradan hareketle, birlikte var olma sözleşmesinin kanunda düzenlenmemiş olması ve unsurlarının da kanunda düzenlenen sözleşme tipleri ile tamamen uyumlu olmaması nedeniyle *kendine özgü yapısı olan* bir sözleşme olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşüne³²⁰ katılmaktayız.

Kılıç, tescil amacını içermeyen, markaların birlikte kullanılmasına yönelik birlikte var olma sözleşmesinin sürekli edimli bir sözleşme olduğunu; ancak tescil amacını içeren birlikte var olma sözleşmelerinin ani edimli hale geldiğini belirtmiştir³²¹. Birlikte var olma sözleşmesinin esas amacı, önceki tarihli marka ile sonradan tescil edilmek ya da kullanılmak istenilen markanın birlikte barış içinde var olmasına hizmet etmektir. Bu da yalnızca tarafların birbirlerine karşı sürekli bir tutum sergilemeleri halinde mümkündür, tutumlarda meydana gelecek küçük bir değişiklik taraflar arasındaki dengeleri bozabilecektir³²². Bu nedenle, bize göre, birlikte var olma sözleşmesi, markanın tescili amacıyla akdedildiği durumlarda da sürekli edimli sözleşme niteliğini haizdir.

Vertrages/Mangel des Vertragabschlusses, 1. Lieferung: Art. 19-20 OR, Bern 1990, Art. 19-20, Nr. 58. (KIRCA, s. 49, 50'den naklen.); EREN, F.: *Borçlar Hukuku Özel Hükümler*, 7. Baskı, Ankara 2019, s. 953, 963. Bizim katıldığımız görüş birinci görüş olup çalışmamız kapsamındaki değerlendirmelerde bu görüş üzerinden bulunulmuştur.

³¹⁸ KUNTALP, s. 16.

³¹⁹ RUHİ, A. C. : *Sözleşmeler Hukuku*, C. 2, 2. Baskı, Ankara 2013, s. 89.

³²⁰ KILIÇ, s. 8; MARADAN, s. 75.

³²¹ KILIÇ, s. 81.

³²² MARADAN, s. 62.

5. Türleri

a. Birlikte Var Olma Sözleşmesinin Uygulamadaki Görünüm Şekilleri

Birlikte var olma sözleşmesi, uygulamada farklı isimle adlandırılan birçok sözleşmeyi kapsamaktadır. Muvafakat sözleşmesi³²³ (*consent agreement*), sınırlama sözleşmesi (*delimitation agreement*), önceki haklar sözleşmesi (*prior rights agreements*) ya da marka sulh sözleşmesi (*trademark settlement agreement*) özünde birlikte var olma sözleşmesinin türevleridir. Uygulamada birlikte var olma sözleşmesi, markanın tesciline rızayı içeriyorsa muvafakat sözleşmesi, tarafların markayı kullanmasının sınırlarını belirliyorsa sınırlama sözleşmesi, sonraki tarihli markanın kullanımına dair sınırlamaları içeriyorsa önceki haklar sözleşmesi³²⁴ ve markalar arasındaki mevcut uyuşmazlığın çözümünü öngörüyorsa marka sulh sözleşmesi olarak isimlendirilmektedir. Ancak bunlar birbirinden çok farklı sözleşmeler olmayıp net olarak ayrılmalari mümkün değildir. Örneğin; sonraki tarihli markanın tesciline muvafakat edip sonraki tarihli marka sahibinin kullanımına sınırlamalar öngören ve

³²³ ABD Marka ve Patent Ofisi (*The United States Patent and Trademark Office*) tarafından yayımlanan Marka İnceleme Kılavuzu'nun 1207.01(d)(viii) maddesi uyarınca muvafakat sözleşmesi "*Genellikle bir tarafın, markanın diğer tarafça tesciline rıza gösterdiği ya da her iki tarafın birbirlerine aynı ya da benzer markaların tescili konusunda rıza gösterdikleri bir sözleşme*" olarak tanımlanmıştır.

Bkz. USPTO, Trademark Manual of Examining Procedure,

<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current> (Son erişim tarihi: 27.09.2019).

³²⁴ MEIXNER, F. : "Co-Existence and Prior Rights Agreements in the Pharma Industry", PTMG Conference, Viyana 2013, s. 4.

itiraz prosedürü üzerine akdedilen bir sözleşmenin bahsedilen bütün türlere ilişkin özellikleri barındırması mümkündür.

b. Konusuna Göre Birlikte Var Olma Sözleşmeleri

Konusuna göre birlikte var olma sözleşmesi, tescil amacı taşıyan-tescil amacı taşımayan birlikte var olma sözleşmesi şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutulabilir³²⁵. Tescil amaçlı birlikte var olma sözleşmesinin konusu, tescilli markanın aynı ya da benzerinin tesciline rıza gösterilmesi ve eğer taraflar arasında kararlaştırılmışsa markayı tescil ettirmek isteyen kişi tarafından bedel ödenmesidir. Hatırlatmak gerekir ki SMK kapsamında bir muvafakat belgesi tahsis edilmek suretiyle TÜRK PATENT nezdinde tescile izin verilmek isteniyorsa bu markalar arasında aynılık ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerliğin söz konusu olması gerekir. Bu nedenle, taraflar arasındaki sözleşmenin SMK m. 5/1-ç anlamında aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların, aynı veya aynı tür mal/hizmette tesciline izin verilmesini konu edinmesi gerekir. Kanımızca, eğer markalar arasındaki benzerlik SMK m. 6/1 anlamında bir karıştırılma ihtimali değerlendirmesi yapılmasını gerektiriyorsa, bu markanın tescili amaçlı bir birlikte var olma sözleşmesinin, başlangıçtaki hukuki ifa imkânsızlığı nedeniyle TBK m. 27 hükmünce *kesin hükümsüz* olarak değerlendirilmesi gerekir.

Tescil amacı taşımayan birlikte var olma sözleşmesi ise iki durumda akdedilebilir: Birincisi, önceki tarihli tescilli ya da tescilsiz marka sahibi tarafından, markasının aynı ya da benzerinin tescilsiz kullanımına izin verilmesi durumudur. Bu halde, marka sahibi tescil ya da önceki kullanıma dayanan haklarını, markayı tescilsiz olarak kullanan kişiye karşı ileri sürmekten feragat etmektedir. İkincisi, tescilli markanın aynı ya da benzerinin de tescil edilmiş olup bu markaların sahipleri arasında

³²⁵ KILIÇ, s. 88.

birlikte var olma sözleşmesi akdedilmesidir. Bu halde, aynı ya da benzer tescilli marka sahipleri sulh içinde birlikte var olma yönünde iradelerini ortaya koymaktadırlar³²⁶.

6. Unsurları

Birlikte var olma sözleşmesi, isimsiz bir sözleşme niteliği taşımasına bağlı olarak, taraflarca kanunen düzenlenen ya da düzenlenmeyen çeşitli sözleşme tiplerine ait unsurları barındıracak şekilde, hukukun öngördüğü sınırlar dâhilinde kalınmak kaydıyla özgürce düzenlenebilir. Bu nedenle, sözleşmenin içerdiği unsurlar, tarafların sözleşmeyi akdetmekteki amacı, sözleşmenin uyumsuzluğun hangi aşamasında akdedildiği gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterecektir. Çalışmamız kapsamında, arz ettiği önem nedeniyle, birlikte var olma sözleşmesinde taraflarca öngörülebilecek sınırlamalar ve tarafların asli edim yükümlülükleri değerlendirilmiş; zorunlu olmayan unsurlara ise kısaca değinilmekle yetinilmiştir.

Birlikte var olma sözleşmesi, genelde tarafların isimlerinin, sahibi oldukları markaların, bu markaların hangi ülke sınırları dâhilinde koruma altında olduğunun belirtildiği bir giriş bölümüyle başlayıp sonrasında tarafların birbirleri ile bu sözleşmeyi akdetme nedenleri ifade edilmektedir. Sıklıkla bu kısımda taraflarca, markalarının birlikte var olmasına engel bir durum olmadığı, ürünleri arasında göze çarpan bir karıştırılma ihtimali bulunmadığı ve bu mevcut durumu koruyacakları, bu durumun

³²⁶ ibid, s. 89. *Kılıç* tarafından “aynı markanın tescili” ile kast edilenin, aynı markanın benzer mal/hizmette tescili olduğu kanaatindeyiz. Zira tescilli markanın aynısının aynı ya da aynı tür mal/hizmette tescili SMK m. 5/1-ç uyarınca -muvafakat belgesi de tahsis edilmemişse- mümkün olmamalıdır. Markanın aynısının “farklı” mal/hizmette tescili ise SMK kapsamında zaten mümkün olduğundan birlikte var olma sözleşmesi akdedilmesine gerek kalmayacaktır.

devamı için bir birlikte var olma sözleşmesi akdettikleri belirtilmektedir. Eğer taraflar arasında hâlihazırda bir uyuşmazlık mevcutsa, bu uyuşmazlığı sözleşmesel yollarla çözmeyi hedefledikleri vurgulanmaktadır³²⁷.

a. Taraflarca Öngörülebilecek Sınırlamalar

Birlikte var sözleşmesi, tarafların markalarının kullanım ya da tescil yoluyla birlikte var olmasına imkân tanıyan ve süregelen birlikte var olma durumunu yönetmek üzere hükümler öngören bir sözleşmedir³²⁸. Bu sözleşme kapsamında, taraflara getirilen sınırlamalar ile markaların karıştırılma tehlikesi giderilmeye çalışılmaktadır. Uygulamada en çok rastlanılan dört çeşit sınırlama yolu mevcut olup³²⁹ bunlar; mal veya hizmetin sınırlandırılması, işaretin sınırlandırılması, pazarlama kanallarının sınırlandırılması ve bölgenin sınırlandırılmasıdır.

aa. Mal ve/veya Hizmete İlişkin Sınırlama Öngörülmesi

Birlikte var olma sözleşmesinde taraflarca markaların karıştırılma ihtimalinin önlenmesi amacıyla başvuru en yaygın yol, mal veya hizmetin sınırlandırılmasıdır³³⁰.

³²⁷ MARADAN, s. 35.

³²⁸ American Bar Association (Section of Intellectual Property Law and Center for Professional Development), *Trademark Settlement Agreements: Tools for Drafting, Negotiating and Coexisting*, 2016, s. 5.

<https://www.americanbar.org/content/dam/aba/multimedia/cle/materials/2016/08/ce1608nac.authcheckdam.pdf> (Son erişim tarihi: 06.03.2019).

³²⁹ MARADAN, s. 35.

³³⁰ NEUBAUER, s. 22; JANOSCHEK, s. 16. (MARADAN, s. 36'dan naklen.).

Mal veya hizmetin sınırlanması, tarafların akdettikleri birlikte var olma sözleşmesinde markayı kimin hangi ürünler üzerinde kullanabileceği ya da bu marka altında hangi hizmetleri sunabileceğine dair bir belirleme yapmalarından ibarettir³³¹. Mal ve hizmet sınırlaması içeren birlikte var olma sözleşmelerine ilişkin en bilinen örneklerden birini *Apple Corps* ile *Apple Computer* arasında 1981 yılında akdedilen sözleşme teşkil etmektedir. Bu sözleşme uyarınca, *Apple Corps* ismini ve logosunu hiçbir zaman bilgisayar ürünlerinde kullanmayacaktır. Müzik ve sanat eserlerinin kaydedilmesi, çoğaltılması ya da sanat eserlerinin icrasında ise markayı yalnızca *Apple Corps* kullanabilecektir³³².

³³¹ Burada yalnızca Nice Sınıflandırması kapsamındaki sınıf kodlarının belirtilmeyerek ayrıca sözleşme kapsamındaki mal/hizmetin açıkça yazılmasında fayda bulunmaktadır. Zira Nice Sınıflandırması'nın belirli bir sınıfına dâhil olan mallar ya da hizmetler zaman içerisinde değişebilmektedir.

³³² MOSS, M.: "Trademark Coexistence Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer Deception", *Loyola Consumer Law Review*, 2005, C. 18, S. 2, s. 210. *Apple Computer* tarafından *Itunes* online müzik marketin *Apple* logosu kullanılarak piyasaya sunulması üzerine, *Apple Corps* birlikte var olma sözleşmesinin ihlali iddiası ile dava açmıştır. *Apple Corps* tarafından dijital müzik satışının da fiziksel olarak müzik dağıtımından farkı olmadığı, sözleşme kapsamında *Apple Computer* tarafından bunun yapılamayacağı belirtilmiştir. 2006 yılında İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından *Apple Computer*'ın yalnızca veri aktarımı hizmeti sunduğu, bunun da sözleşme kapsamında kaldığı, sözleşmeyi ihlal etmediği yönünde hüküm tesis edilmiştir. [(2006), EWHC 996 (Ch)].

bb. İşarete İlişkin Sınırlama Öngörülmesi

Taraflarca en sık başvurulan ikinci sınırlama yöntemi ise, kullandıkları işaretlerin birbirinden farklılaştırılmasıdır. Bu amaçla, örneğin; işaretin farklı bir yazı stili ile ya da yalnızca belli bir renk üzerinde kullanılması ve hatta işaretlerin birbirinden ayırt edilmesi amaçlı sahiplerinin isimlerinin eklenmesi gibi yöntemler öngörülmektedir³³³. Örneğin; 1978 tarihli *Persil* kararına konu olan olayda, her iki taraf da *PERSİL* markasını kullanmakta olup karıştırılma tehlikesini önlemek adına akdettikleri birlikte var olma sözleşmesinde bir tarafın markayı kırmızı, diğer tarafın ise yeşil renk ile kullanmasını kararlaştırmışlardır³³⁴. Aynı şekilde, Yargıtay 11. HD.'nin 03.03.2014 tarihli kararına³³⁵ konu olan olayda, taraflar arasında birbirine çok benzer kelime markalarının kullanımına muvafakat edilmesi söz konusudur. Bu nedenle, taraflar arasında markalarının farklılaştırılması amacıyla yazım şekli ve renginin değiştirilerek kullanılması hususunda anlaşılmıştır.

cc. Pazarlama Kanallarına İlişkin Sınırlama Öngörülmesi

Bir diğer yöntem, pazarlama kanallarının sınırlanması olup burada amaç, tarafların ürünleri ya da hizmetlerinin aynı pazarda karşı karşıya gelmesini engellemektir³³⁶. Bu kapsamda, taraflardan her birinin hangi ürünü hangi alıcı kitlesine ulaştırabileceği ya da hizmeti sunabileceği veyahut tam tersi şekilde, hangi kitleye

³³³ NEUBAUER, s. 25. (MARADAN, s. 37'den naklen.).

³³⁴ *Persil* (1978) 1 C.M.L.R. 395, 22.02.1978. (GÜN, s. 153'ten naklen.).

³³⁵ 11. HD., T. 03.03.2014, E. 2013/11923 K. 2014/3959, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 18.09.2019).

³³⁶ NEUBAUER, s. 26. (MARADAN, s. 37'den naklen.).

ürünü ulaştıramayacağı ya da hizmeti sunamayacağı hususunu kararlaştırmaları söz konusudur³³⁷.

dd. Markanın Kullanılacağı Bölgeye İlişkin Sınırlama Öngörülmesi

Son olarak, taraflarca markanın kullanılacağı bölgelerin sınırlanması yolu ile karıştırılma ihtimalinin önlenmesi mümkündür. Ancak markanın tescilli olduğu sınırlar dâhilinde marka sahibi tarafından kullanılamaması, gerçek ihtiyaçların ötesine geçen bir çözüm olduğundan³³⁸ çok fazla tercih edilen bir sınırlama yolu değildir³³⁹. Markanın kullanılacağı bölgeye ilişkin sınırlama, çoğu durumda markanın kullanımı yönünde izin talep eden kişi bakımından tek taraflı olarak öngörülmektedir³⁴⁰. Örneğin; AB markası başvurusunda bulunan kişi, önceki tarihli marka sahibi ile anlaşma yapmak istediğinde, markayı Avrupa Birliği dâhilinde belirli bir milli pazarda kullanmayacağını taahhüt edebilmektedir. Ancak her iki taraf bakımından sınırlama getirilmesi de mümkündür. Örneğin; *Lavaria S.L.*'ye ait İspanya'da iyi bilinen bir çamaşır deterjanı markası olan *RIELIS* markası ile Danimarka'da sabun üreticisi olan *RILIS* markası sahibi *Birks Fabrikker A/S* arasında birlikte var olma sözleşmesi akdedilerek *Lavaria S.L.*'nin markayı yalnızca İspanya'da kullanması ve başka bir bölgede tescil ettirmemesi; *Birks*

³³⁷ MARADAN, s. 38.

³³⁸ KNAAK, R.: "Zur Wirksamkeit und Kundbarkeit von zeichenrechtliche Abrenzungsvereinbarungen", GRUR 1981, s. 387. (MARADAN, s. 38'den naklen.).

³³⁹ JANOSCHEK, s. 16. (MARADAN, s. 38'den naklen.).

³⁴⁰ MARADAN, s. 38.

Fabrikker A/S'nin ise *RILIS* markasını İspanya hariç ülkelerde tescil ettirebileceği kararlaştırılmıştır³⁴¹.

Birlikte var olma sözleşmesinde bölge sınırlaması öngörülmesi, Avrupa Birliği hukukunda çoğu sözleşmenin rekabet hukukuna aykırılık nedeniyle geçersiz olmasına yol açabileceğinden temkinli yaklaşılması gereken bir durumdur. Zira Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma³⁴² m. 101/1 uyarınca, “*Üye devletler arasındaki ticareti etkileyebilecek nitelikte olan ve amacı veya etkisi iç pazardaki rekabetin engellenmesi, kısıtlanması veya bozulması olan tüm teşebbüsler arası anlaşmalar, teşebbüs birliklerinin kararları ve uyumlu eylemler iç pazarla bağdaşmaz ve yasaktır.*” Aynı maddenin 2. fıkrasında da bu şekilde bir anlaşma ya da kararın kendiliğinden geçersiz olacağı düzenlenmiştir³⁴³.

Bu kapsamda, AB Komisyonu ve mahkemelerce, eğer bölgesel sınırlamalar içeren bir birlikte var olma sözleşmesine konu olan aynı ya da benzer markalar arasında ciddi bir karıştırılma ihtimali varsa ve gerçekten bu karışıklığa son verme amacıyla bir sözleşme yapılmışsa sözleşmenin 101. maddeyi ihlal etmediği kabul edilmektedir. Buna karşın, eğer markaların yeterince benzer olmaması nedeniyle karıştırılma ihtimali de yoksa veya eğer markalardan birisi geçersizse ya da sözleşmenin asıl amacı rekabeti

³⁴¹ LAWSEN, M. M./KJESERUD, L.: *Trademark Coexistence Agreements in the EU from an Interdisciplinary Perspective*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aarhus School of Business, Aarhus 2009, s. 9.

³⁴² “*Treaty on the Functioning of the European Union*”, OJ, C 326, 26.10.2012, s. 1-390.

³⁴³ “*Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be automatically void.*”

kısıtlamaksa AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma m. 101'i³⁴⁴ ihlal ettiği kabul edilerek sözleşme geçersizlik yaptırımıyla karşı karşıya kalmaktadır³⁴⁵. AB'de birlikte var olma sözleşmelerinde rekabet hukuku ile ilgili mahkemelerin değerlendirmelerine kaynak teşkil eden ABAD'ın *BAT v. Commission* kararına konu olan olayda;

BAT tarafından *DORCET* markası Almanya'da tütün için tescil edilmiştir. Sonradan *Segers* tarafından *TOLTECS* markasının Almanya da dâhil olmak üzere ham tütün ve tütün ürünlerinde kullanılmak üzere tescili talebine, *BAT* tarafından karıştırılma ihtimali olduğu gerekçesiyle itiraz edilmiştir. *BAT* gibi piyasada güçlü bir aktörle uyumsuzluk yaşamak istemeyen *Segers*, birlikte var olma sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme uyarınca, *BAT* itirazını geri çekecek ve *Segers* Almanya'da *TOLTECS* markası ile ince kesim tütün satmayacaktır. *Segers*, *BAT*'ın AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 101. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Komisyon'a başvurmuştur.

³⁴⁴ AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 101/3 maddesi ile bu fıkra kapsamındaki koşulların varlığı halinde sözleşme, karar ya da uygulamanın m. 101/2'deki yaptırımdan muaf olacağı düzenlenmiştir. Bu durumda, rekabeti sınırlayıcı bir birlikte var olma sözleşmesinin m. 101/3'teki koşulları sağlaması halinde muafiyet düzenlemesi kapsamına girmesi mümkündür. Bununla birlikte, rekabete aykırı koşullar içeren ancak muafiyet kapsamındaki bir sözleşmenin, hala AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 102. maddesinde düzenlenen hâkim durumun kötüye kullanılması kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olduğu dikkate alınmalıdır. Şayet birlikte var olma sözleşmesinde, AB'ye üye ülkeler arasındaki rekabeti etkileyecek bir şart hâkim durumun kötüye kullanılması yoluyla getirilmekteyse bu durum ortaya çıkabilecektir. Bkz. GÜÇER, S.: *Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Çerçevesinde Sınai Mülkiyet Hakları*, Ankara 2005, s. 83.

³⁴⁵ THOMSEN, s. 47.

Komisyon, markaların arasında ciddi anlamda bir karıştırılma ihtimali olmadığı ve *Segers*'in tescilli markasının kullanımına engel olduğu gerekçeleriyle *BAT*'ın esas amacının markası üzerindeki menfaatlerini korumak değil, *Segers*'in Almanya pazarında varlığına engel olmak yönünde olduğunu belirtmiş ve birlikte var olma sözleşmesini hukuka aykırı olarak değerlendirmiştir³⁴⁶. *BAT*, Komisyon kararına karşı *ABAD*'a başvurmuştur. *ABAD*, “sınırlama anlaşmaları”nın, tarafların markalarının kullanılacağı bölgeye ilişkin sınırlama getirerek karıştırılma ya da çatışma tehlikesini önlemede kullandıkları, ortak menfaatlerine hizmet eden hukuki ve yararlı araçlar olduklarını; ancak aynı zamanda pazarı paylaşma ya da başka şekillerde rekabeti sınırlama amacına da hizmet ettiklerinde Roma Anlaşması³⁴⁷ m. 85'e³⁴⁸ aykırılık teşkil edeceğini belirtmiştir. Tek taraflı olarak *Segers*'e yükümlülükler getiren ve iki tarafın da markalarının korunması amacına hizmet etmek yerine, bir tarafın pazarlayacağı ürünleri sınırlandıran anlaşmanın rekabet hukukuna aykırı olduğuna hükmetmiştir³⁴⁹.

Bununla birlikte, tarafların *daha az sınırlayıcı bir çözüm yolu (the less restrictive solution)* bularak markaların çatışmasının önüne geçme ihtimali olup olmadığı rekabet hukukunun ihlal edildiğine ilişkin belirlemede kullanılan diğer bir kıstastır³⁵⁰. *Penney's* kararında Komisyon, bölgesel sınırlama içeren birlikte var olma sözleşmesinin, eğer tarafların daha az sınırlayıcı bir çözüm yolu bularak karıştırılma ihtimalini engelleme

³⁴⁶ 82/897/EEC, *Toltecs v. Dorcet*, OJ, L 379, 31.12.1982, s. 19-29.

³⁴⁷ “*Treaty establishing the European Economic Community*” (*Treaty of Rome*).

³⁴⁸ Bugünkü AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma m. 101.

³⁴⁹ ECJ, T. 30.01.1985, C-35/83, European Court Reports 1985, s. 363. (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61983CJ0035>, Son erişim tarihi: 27.09.2019).

³⁵⁰ THOMSEN, s. 48.

imkânları varsa hukuka aykırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir³⁵¹. Komisyon, markaları arasındaki çatışmayı gidermek isteyen taraflarca, en az sınırlayıcı çözümün aranması gerektiğini, örneğin; işaretlerin, şekillerin ya da renklerin değiştirilmesi yoluyla ürünlerin farklılaştırılabilmesi imkânı varsa bunun tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk hukuku bakımından birlikte var olma sözleşmelerinde öngörülen bölge sınırlamasının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun³⁵²'un “rekabeti sınırlayıcı anlaşma³⁵³, uyumlu eylem ve kararlar” başlıklı 4. maddesine aykırılık teşkil etme olasılığı yüksektir.

Rekabet Kanunu m. 4 hükmünün 1. fıkrası uyarınca, “*Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.*” Rekabet Kanunu madde 4/1-b’de ise, “*Mal veya hizmet*

³⁵¹ OJ, L 60, 02.03.1977, s. 19-27.

³⁵² RG, T. 13.12.1994, S. 22140. Çalışmanın devamında “Rekabet Kanunu” olarak anılacaktır.

³⁵³ “Anlaşma” kelimesi bilinçli olarak kullanılmış olup “sözleşme”den farklı bir anlam ifade etmektedir. Bkz. GÜVEN, P.: *Rekabet Hukuku*, 2. Baskı, Ankara 2008, s. 125. Teşebbüsler arasındaki hukuki sonuca yönelmiş olmayan bir uzlaşının da “anlaşma” olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğu, bu nedenle “anlaşma” kelimesinin “sözleşme”den daha geniş bir anlam ifade ettiği doktrinde *Gürzumar* tarafından da belirtilmiştir. Bkz. GÜRZUMAR, O. B.: “4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesine Aykırı Sözleşmelerin Tabi Olduğu Geçersizlik Rejimi”, *Rekabet Dergisi*, S. 12, Ekim-Kasım-Aralık 2002, s. 3-5.

piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü” bu durumlara örnek olarak gösterilmiştir. İki rakip teşebbüsün aralarında anlaşmak suretiyle ülkeyi bölgelere ayırmaları ve birbirlerinin bölgelerine girmemeyi taahhüt etmeleri pazar paylaşmanın en klasik örneğidir³⁵⁴. Bu nedenle, taraflar arasında pazarın paylaşıldığı bir birlikte var olma sözleşmesi, Rekabet Kanunu kapsamındaki yaptırımlarla karşılaşabilecektir.

Birlikte var olma sözleşmesinde bu sınırlamaların birinin ya da birkaçının birlikte öngörülmesi mümkün olup diğer sınırlama yöntemleri de mevcuttur. Örneğin; taraflar hangi platformlarda markayı kimin kullanacağı, medyada kimin ne kadar yer alacağı gibi belirlemelerde bulunabileceklerdir.

b. Tarafların Asli Edim Yükümlülükleri

aa. Tescil Amacı Taşıyan Birlikte Var Olma Sözleşmesinde

Birlikte var olma sözleşmesinde, markayı sonradan tescil ettirmek isteyen kişi tarafından, önceki hak sahiplerinin haklarını kabul ettiğine dair irade açıklamasında bulunulması gerekir. Bu irade açıklamasıyla, markayı tescil ettirmek isteyen kişi, önceki tarihli marka sahibi tarafından markanın yenilenmesi ya da biraz değiştirilerek yeni tescil başvurusunda bulunulması durumunda itiraz etmeyeceğine dair taahhütte bulunmaktadır. Hatta bazen bu taahhüt, önceki tarihli markaya benzer markalar için önceki hak sahibi tarafından başvuruda bulunulması halinde itiraz edilmeyeceğini de kapsar³⁵⁵.

³⁵⁴ ASLAN, İ. Y.: *Rekabet Hukuku Dersleri*, 6. Baskı, Bursa 2017, s. 81.

³⁵⁵ STORKEBAUM, s. 122. (MARADAN, s. 39, 40'tan naklen.).

Önceki hakları kabule dair beyan, birlikte var olma sözleşmesinin temelini teşkil etmektedir. Zira eğer sonradan markayı tescil ettirmek isteyen kişi tarafından böyle bir taahhütte bulunma zorunluluğu olmasaydı, marka tescili gerçekleştikten sonra bu kişi tarafından önceki tarihli marka sahibinin yapacağı benzer başvurular itiraz yoluyla engellenebilir ya da başvuru sonucu marka tescili gerçekleşse dahi hükümsüz kılınabilirdi. Böyle bir durumda, kendi haklarının engelleneceği bir durum ortaya çıkma ihtimalini öngören önceki tarihli marka sahiplerinin, birlikte var olma sözleşmesi akdetmemesi durumu ortaya çıkabilecekti³⁵⁶. Bu nedenle, önceki hakların kabulüne dair beyan, tescil amaçlı birlikte var olma sözleşmesinin olmazsa olmazıdır. Markayı tescil ettirmek isteyen kişi tarafından belli bir ücret ödenmesi ise zorunlu bir unsur olmamasına karşın, sözleşmelerin büyük çoğunluğunda öngörülmektedir³⁵⁷. Doktrinde *Kılıç*, birlikte var olma sözleşmesinin kurulabilmesi için esaslı unsurlar üzerinde mutabakat sağlanması gerektiğini ve bu esaslı unsurların da markanın kullanılması ya da tesciline muvafakat edilmesi ile devir bedeli olduğunu ifade etmiştir³⁵⁸. Ancak bu görüşe katılmamız mümkün değildir; zira muvafakat halinde bir “devir” söz konusu

³⁵⁶ ibid, s. 122. (MARADAN, s. 40’ tan naklen.).

³⁵⁷ MARADAN, s. 46. Aksi yönde bkz. OĞUZ, S.: *Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi*, Ankara 2019, s. 82.

³⁵⁸ KILIÇ, s. 89. Ancak bu görüşe katılmamız mümkün değildir; zira muvafakat halinde bir “devir” söz konusu olmamakla birlikte, birlikte var olma sözleşmelerinde tescil ya da kullanım için ücret ödenmesi olsa olsa taraf iradeleri bu yönde ise sözleşmenin *sübjektif esaslı unsurunu* teşkil edebilir. Bu nedenle, taraf iradelerinin ücret karşılığında tescil ya da kullanımın gerçekleşmesi yönünde olduğu durumlarda, sözleşmenin esaslı unsurları üzerinde anlaşılmaksızın bir sözleşmenin kurulması mümkün olmadığından, ücretin belirlenmediği sözleşmelerin kurulmamış olduğunu kabul etmek gerekir.

olmamakla birlikte, birlikte var olma sözleşmelerinde tescil ya da kullanım için ücret ödenmesi olsa olsa taraf iradeleri bu yönde ise sözleşmenin *sübjektif esaslı unsurunu* teşkil edebilir. Bu nedenle, taraf iradelerinin ücret karşılığında tescil ya da kullanımın gerçekleşmesi yönünde olduğu durumlarda, sözleşmenin esaslı unsurları üzerinde anlaşılmaksızın bir sözleşmenin kurulması mümkün olmadığından, ücretin belirlenmediği sözleşmelerin kurulmamış olduğunu kabul etmek gerekir.

Markayı tescil ettirmek isteyen kişinin önceki marka sahibinin haklarını kabul ettiğine dair beyanına karşılık, marka sahibinin de tescilden kaynaklanan haklarını bu kişiye karşı ileri sürmekten feragat ettiğine dair beyanda bulunması gerekir. Önceki hak sahibinin bu beyanı, markanın tesciline muvafakat ettiği anlamına geleceğinden³⁵⁹ daha sonrasında, markanın tesciline dair yapılan başvuruya itiraz edemez ya da markanın tescili halinde hükümsüzlük davası açamaz. Böylece sonradan marka hakkını kazanmak isteyen kişi, markadan kaynaklı haklarının gelecekte riske atılmayacağına ilişkin garanti elde etmiş olur³⁶⁰. Bununla birlikte, kanımızca, marka sahibinin tescilden kaynaklı haklarını ileri sürmeyeceğine ilişkin feragati, tescile rıza gösterdiği anlamına gelmekle birlikte, bu rızanın sözleşmede ayrıca ve açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Özellikle ABD hukukunda³⁶¹, bir birlikte var olma sözleşmesinde “çıplak rıza³⁶²” gösterilmesi

³⁵⁹ STORKEBAUM, R. : “Vereinbarungen über Zeichenrechte”, Der Markenartikel, 1976, s. 108. (MARADAN, s. 41’den naklen.).

³⁶⁰ MARADAN, s. 41.

³⁶¹ Lanham Yasası [*The Lanham (Trademark) Act, 15 U.S.C.*] 2. bölüm (d) bendi uyarınca, marka başvurusunda bulunan, önceki tarihli marka başvurusu ya da tescilli marka sahibinin muvafakat etmesi halinde, bu kişiden önce markayı kullanmış olmasına gerek duyulmaksızın mükerrer tescile hak kazanır.

dahi, sözleşmenin dikkate alınmayarak tescilin reddedilmesine neden olabilmektedir. Sözleşmenin tarafların birlikte var olmalarının bir karıştırılma ihtimali yaratmayacağına dair ikna edici şekilde düzenlenmiş olması aranmaktadır³⁶³.

Türk hukuku bakımından, tescil amacıyla akdedilen birlikte var olma sözleşmesinde önceki marka sahibi tarafından tescile muvafakat edilmesine rağmen, sonradan muvafakat belgesi düzenlemekten imtina edilmesi durumunda ne olacağı sorusu akla gelebilecektir. Bu durumda, aynen ifa talebinde bulunulup bulunulamayacağı doktrinde tartışılmıştır. *Gün*, bu durumda mahkemeden aynen ifa talep etmenin mümkün olduğunu, mahkeme kararının muvafakat belgesi gibi başvuru ile sunulabileceğini belirtmiştir³⁶⁴. *Dural* tarafından da, aynen ifa talep edilerek muvafakat belgesinin elde edilebileceği belirtilmiştir³⁶⁵. Kanımızca da sözleşmelerde taahhüt edilen irade beyanında bulunma borcunun yerine getirilmemesi durumunda

“...Use prior to the filing date of any pending application or a registration shall not be required when the owner of such application or registration consents to the grant of a concurrent registration to the applicant.”

³⁶² Çıplak rıza içeren sözleşmeler, ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayımlanan Kılavuz’un 1207.01(d)(viii) maddesinde *“önceki tarihli marka sahibinin tescile rıza gösterdiği ve karıştırılma ihtimalinin olmadığına dair sade bir beyandan çok da fazlasını içermeyen sözleşmeler”* olarak tanımlanmıştır.

³⁶³ USPTO, Trademark Manual of Examining Procedure, m. 1207.01(d)(viii).

³⁶⁴ GÜN, s. 131.

³⁶⁵ DURAL, <https://www.youtube.com/watch?v=28cctjJiXXM> (Son erişim tarihi: 19.09.2019). Yazara göre, SMK m. 156 uyarınca, SMK’da düzenlenen hukuki ilişkilerden doğan davalara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri bakmakla görevli olduğundan, aynen ifa talepli davanın genel görevli mahkemelerce görülmesi gerekmektedir.

aynen ifa talebi mümkün olduğundan³⁶⁶, önceki marka sahibi tarafından sözleşmedeki yükümlülüğüne rağmen muvafakat belgesinin tahsis edilmemesi halinde mahkemen aynen ifa talebinde bulunulabilecektir.

bb. Tescil Amaçlı Olmayan Birlikte Var Olma Sözleşmesinde

Tescil amaçlı olmayan birlikte var olma sözleşmesinin ya tescilli markalar arasında birbirlerinin haklarını ihlal etme ihtimaline karşı ya da tescil edilmeksizin markanın bir başkası tarafından kullanımına izin verilmesi amaçlı akdedilebileceğini belirtmiş³⁶⁷. Bu sözleşme kapsamında, eğer tescilli markalar söz konusu ise, ya bir uyumsuzluğa sona erdiren sulh sözleşmesi niteliğinde olup karşılıklı haklardan feragati içerecektir ya da potansiyel bir uyumsuzluğun önlenmesi yönünde tarafların üstlendiği yükümlülükleri içerecektir. Bu açıdan; eğer tescilli markaların konu olduğu bir sulh sözleşmesi söz konusu ise, marka sahiplerinin asli edim yükümlülüğü karşılıklı olarak tescile dayalı hakların ileri sürülmesinden feragat edilmesidir.

Bununla birlikte, taraflar arasında akdedilen sözleşmeyle tescilli ya da tescilsiz önceki hak sahibi tarafından, başka bir kişinin kullanımına izin verilmesi öngörülmesi olabilir. Bu durumda, yalnızca tescilden kaynaklı ya da önceki kullanıma dayanan hakların kullanım talep edene karşı ileri sürülmesinden feragat edilmesi asli edim yükümlülüğü arz eder. Markayı kullanan ya da kullanımı amaçlayan kişi bakımından ise, zorunlu olmamakla birlikte, bir ücret ödenmesinin kararlaştırılması mümkündür.

Taraflarca kararlaştırılması zorunlu olmamakla birlikte, sözleşmede belirlenebilecek diğer bazı unsurlara ise; karşı tarafla kendi marka kullanım alanı

³⁶⁶ TANDOĞAN, s. 249; EREN, F.: *Borçlar Hukuku Genel Hükümler*, 24. Baskı, Ankara 2019, s. 1158.

³⁶⁷ Bkz. Üçüncü Bölüm, I. Kısım, B Başlığı, 3. Başlık.

dâhilinde rekabet etmeme taahhüdü, karıştırılma tehlikesini en aza indirmek için gelecekte atılacak adımlara ilişkin hükümler, sözleşmenin devrine ilişkin hükümler, uyumsuzluk halinde çözüm yoluna dair hükümler vb. örnek verilebilir. Belirtmek gerekir ki tarafların birlikte var olma sözleşmesi akdettiklerinde yeniden değerlendirme kaydı koymalarında fayda bulunmaktadır. Bu kayıt yoluyla taraflar, anlaşmanın işlevselliğini ve gidişatını tek sefere mahsus ya da belli dönemler sonunda denetleme imkânına sahip olabileceklerdir. Değerlendirme sonucuna göre taraflar sözleşmeye devam etme, sözleşmeyi revize etme veya sözleşmeyi sona erdirmeye yönünde karar alabileceklerdir³⁶⁸.

C. Muvafakat Belgesiyle Benzer ve Farklı Yönleri

SMK m. 5/3 hükmü ile markanın aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin aynı veya aynı tür mal/hizmette tescilinin önceki tarihli tescilli marka hakkı sahibinden alınacak muvafakat belgesi ile mümkün olduğu düzenlenmiş olsa da, birlikte var olma sözleşmesine dair bir düzenlemeye Türk hukukunda açıkça yer verilmemiştir³⁶⁹. Çolak, SMK m. 5/3'ün tam olarak bir birlikte var olma sözleşmesi hükmü olmadığını, zira yalnızca tescile izin verme durumunu içerdiğini, bunun dışında markanın aynı veya aynı tür mal/hizmette kullanılması durumunda dava açma hakkından peşinen feragat halini, dava açmayacağını ve hukuki başvuruda bulunmayacağını peşinen beyan etme durumunu kapsamadığını belirtmiştir³⁷⁰. Kanımızca, bu görüş bazı yönleriyle eleştiriye

³⁶⁸ GÜN, 133.

³⁶⁹ KILIÇ, s. 81. Ancak yazar tarafından markanın aynı ya da *benzerinin* tesciline imkân tanındığı belirtilse de bu ifadeden kanımızca “ayırt edilemeyecek kadar benzerlik” anlaşılmalıdır. Zira muvafakat belgesi yalnızca SMK m. 5/1-ç hükmündeki tescil engelini bertaraf edebilmektedir.

³⁷⁰ ÇOLAK, s. 307.

açıktır. SMK m. 5/3 uyarınca düzenlenen bir muvafakat belgesinin yalnızca tescile izin verdiğini ancak marka sahibinin tescilden doğan haklarına dayanarak hukuki yollara başvurma hakkını ortadan kaldırmadığını düşünmek, muvafakat belgesini işlevsiz kılacaktır. Zira bu durumda, marka sahibi tarafından düzenlenen muvafakat belgesi TÜRKPATENT'e sunulup marka tescili gerçekleştirildikten sonra, önceki tarihli marka sahibi tarafından hükümsüzlük ya da marka hakkına tecavüz davası açılabilecektir. Bu durum şüphesiz, çelişkili davranış yasağına aykırılık oluşturur. Böyle bir durumda, marka sahibi tescile dahi güvenemeyeceğinden SMK m. 5/3 hükmü uyarınca muvafakat belgesi talebinde bulunmayacak ve bu hüküm işlemez hale gelecektir. Bu nedenle, *Arkan*'ın SMK m. 5/3 hükmüne göre düzenlenen bir muvafakat belgesinin tescile izin verilmesinin yanı sıra, dava haklarından feragati de içerdiği görüşüne³⁷¹ katılmaktayız.

1. Düzenlenme Şekli Bakımından

Birlikte var olma sözleşmelerinin uzun yıllardır uygulandığı ABD hukukunda ve Türk mevzuatının muvafakat konusunda kaynağını teşkil eden Avrupa Birliği hukukunda muvafakati içerir belgenin düzenlenme şekli, Türk hukukundan farklılık arz etmektedir.

a. Türk Hukukunda

Türk hukukunda SMK m. 5/3 hükmü uyarınca, muvafakatin noter onaylı belge ile sunulması şartı aranmaktadır. Uygulama Yönetmeliği m. 10 hükmünde ise kesin olarak tek taraflı düzenlenecek bir formun noterce onayı şartı aranmıştır. Bu hükümler uyarınca, Türk hukuku bakımından muvafakat belgesi, bir sözleşme niteliğinde olmayıp

³⁷¹ ARKAN, Sınai Mülkiyet Kanunu 5.3., s. 9.

tek taraflı bir hukuki işlemdir. Buna karşın, SMK m. 148/4 uyarınca, hukuki işlemler yazılı şekle tabi olduğundan, birlikte var olma sözleşmesinin en azından yazılı şekilde akdedilmesi gerekir. Zira TBK m. 12/2 hükmü gereğince, kanunda öngörülen şekil geçerlilik şekli olduğundan, yazılı olarak akdedilmeyen sözleşme geçersiz olacaktır³⁷².

b. ABD ve AB Hukuk Sistemlerinde

ABD’de yaygın biçimde uygulanan muvafakat anlaşmaları, birlikte var olma sözleşmesinin içerisinde bir kategori olarak değerlendirilmekte olup bu anlaşmayla, marka sahibi, başkası tarafından markasının aynısı ya da benzerinin tesciline izin vermekte ve iki tarafça da imzalanmaktadır. Bununla birlikte, birlikte var olma sözleşmesine ilişkin ABD Patent ve Marka Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu 1207.01(d)(viii) maddesinde bazen bu belgenin tek taraflı da düzenlenebileceği; çünkü yalnızca tescilli marka sahibinin rızası, belli edimlerde bulunacağı ya da karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmak için yapacaklarından ibaret olabileceği ifade edilmiştir. Bu

³⁷² KILIÇ, s. 90; OĞUZ, s. 82; GÜN, s. 162. Ancak *Gün*, muvafakat verilmesine yönelik anlaşmayı, birlikte var olma sözleşmesinden ayırt etmektedir. *Gün*’e göre, muvafakat verilmesine yönelik anlaşma markaya ilişkin bir hukuki işlem olmayıp yazılı akdedilmesi gerekmemektedir. Bkz. GÜN, s. 129, 162 (dn. 267). Kanımızca bu tespit isabetli olmayıp markanın tesciline yönelik anlaşma da bir birlikte var olma sözleşmesi ve hukuki işlem niteliği arz eder. Bu nedenle geçerli olabilmesi için yazılı biçimde akdedilmesi gerekmektedir. Aksi yönde bkz. DURAL, <https://www.youtube.com/watch?v=28cctjJiXXM> (Son erişim tarihi: 19.09.2019). *Dural*, birlikte var olma sözleşmelerinin herhangi bir şekil şartına tabi olmadığını, hatta Fransız ilk derece mahkemesi kararlarında, elektronik posta yazışmalarıyla dahi bu sözleşmenin kurulmasının mümkün olduğunun belirtildiğini vurgulamıştır.

durumda, belgenin resen reddedilmemesi gerektiği, belgenin tüketicilerde karıştırılma ihtimaline yol açmayacağı hususunda ikna ediciliğinin, diğer muvafakat belgeleri gibi, tüm delillerin ışığında değerlendirileceği belirtilmiştir. Buradan hareketle, ABD hukuku bakımından birlikte var olmaya ilişkin rızanın bir “sözleşme” ile ortaya konması kural, tek taraflı düzenlenen belge ise istisna olduğu söylenebilecektir.

Avrupa Birliği hukuku bakımından ise daha önce belirttiğimiz üzere³⁷³, AB Marka Direktifi m. 5/5 hükmünde de, AB Marka Tüzüğü m. 60/3 hükmünde de muvafakat belgesi bakımından şekil şartı aranmamıştır.

2. Sunulduğu Kurum’u Bağlayıcılığı Bakımından

a. Türk Hukukunda

Birlikte var olma sözleşmesi ile SMK ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca düzenlenen bir muvafakat belgesinin ayrıldığı diğer bir nokta, muvafakat sözleşmesinin TÜRKPATENT’i bağlayıcı nitelikte olmasıdır. Zira SMK m. 5/3’ün “*Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez.*” şeklindeki düzenlemesinden hükmün emredici nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. O halde, Kurum belge ile bağlı olacak ve Uygulama Yönetmeliği m. 10’daki unsurları eksiksiz biçimde içeriyorsa marka tescilini SMK m. 5/1-ç’ye dayanarak reddedemeyecektir.

³⁷³ Bkz. dn. 237.

b. ABD ve AB Hukuk Sistemlerinde

Hem Avrupa Birliđi Fikri Mülkiyet Ofisi hem de ABD Patent ve Marka Ofisi nezdinde sunulan birlikte var olma sözleşmesi, bu kurumları bağlayıcı değildir³⁷⁴. Zira AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından yayımlanan Kılavuz³⁷⁵, da açıkça taraflar arasındaki birlikte var olma sözleşmesinin markaların karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde diđer tüm faktörler gibi dikkate alınabileceđi; ancak hiçbir şekilde Ofis'i bağlamayacağı belirtilmiştir. Bu durumun özellikle, AB Marka Tüzüğü ilgili hükümlerinin ya da içtihat hukukunun, birlikte var olma sözleşmesiyle uyumlu olmayan bir sonuca yol açtığı hallerde geçerli olduđu vurgulanmıştır.

Çalışmamızın konusunu oluşturan muvafakat düzenlemesinin kaynağında AB Marka Tüzüğü ve Direktifi bulunduğundan ve bu muvafakatin tesisi ya da aynı veya benzer markaların birlikte kullanılması amaçlı akdedilecek olan birlikte var olma sözleşmeleri noktasında ABD uygulamasının köklü bir geçmişı olması nedeniyle buralardaki uygulamanın incelenmesinde fayda bulunmaktadır³⁷⁶.

³⁷⁴ DUFF, <https://revisionlegal.com/trademarks/coexistence-agreements/> (Son erişim tarihi: 24.09.2019); LADAS, S. P.: *Patents, Trademarks, and Related Rights National and International Protection*, C. 2, Cambridge 1975, s. 1049.

³⁷⁵ EUIPO, *Guidelines for Examination of European Union Trade Marks*, Part C, Section 2, Chapter 6, para. 3.1.

³⁷⁶ GÜN, s. 93.

aa. AB Fikri Mülkiyet Ofisi'nin Birlikte Var Olma Sözleşmelerine Yaklaşımı

AB Fikri Mülkiyet Ofisi'nin birlikte var olma sözleşmelerine yaklaşımı, sözleşmeleri dikkate almadan itiraz kapsamında karar verme yönünde olmakla birlikte, zamanla başlangıçtaki sert tutumu yumuşamıştır. Bu konuda önde gelen *OMEGA/OMEGA*³⁷⁷ ve *COMPAIR/COMPAIR*³⁷⁸ kararlarının her ikisinde de hukuken geçerli olan birlikte var olma sözleşmelerinin uygulanabilirliği İtiraz Dairesi (*Opposition Division*) tarafından reddedilmiştir. Bunun bir nedeni, 207/2009 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü³⁷⁹'nün 74/1 maddesi uyarınca AB Fikri Mülkiyet Ofisi'nin "olgular"ı yorumlayabilmek adına yargı yetkisine sahip olmasıdır. Bu nedenle, somut olay kapsamında birlikte var olma sözleşmelerinin kapsamı ya da uygulanmasının yorumu gerektiğinde, sözleşme AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından dikkate alınmamaktadır. İtiraz Dairesi tarafından *OMEGA/OMEGA* kararında da, sözleşmelerin Topluluk Markası Tüzüğü 74/1 uyarınca Ofis'in yetki alanına girmediği belirtilmiştir.

Doktrinde, AB Fikri Mülkiyet Ofisi'nin tutumunun altında yatan ikinci nedenin, sözleşmelerin nisbi etkisinin, itiraz ya da hükümsüzlüğe ilişkin kararların *erga omnes* etkisi ile bağdaşmaması olduğu ileri sürülse de³⁸⁰, karşıt görüşçe *erga omnes* etki

³⁷⁷ Opposition Division, Decision No. 537/2002, 28.02.2002. (euipo.europa.eu, Son erişim tarihi: 19.06.2019).

³⁷⁸ Second Board of Appeal, Decision No. 590/1999-2, 30.07.2002. (euipo.europa.eu, Son erişim tarihi: 19.06.2019).

³⁷⁹ "Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark", OJ, L 78, 24.03.2009, s. 1-42. Çalışmanın devamında "Topluluk Markası Tüzüğü" olarak anılacaktır.

³⁸⁰ FOLLIARD-MONGUIRAL, s. 708.

kavramının esasen uluslararası ceza hukukuna ilişkin olduğu belirtilerek eleştiri getirilmiştir³⁸¹. Üçüncü nedenin ise, sözleşme ile tarafların marka tesciline itiraz ileri sürme hakları kısıtlanmış olsa dahi, hem Topluluk Markası Tüzüğü hem de bu Tüzük'ün Uygulama Yönetmeliği'nde kişiyi hukuki dinlenilme hakkının ileri sürülmesinden mahrum bırakan bir düzenlemenin bulunmaması olduğu belirtilmektedir³⁸².

AB Fikri Mülkiyet Ofisi'nin tutumu, *SKY*³⁸³ ve *Le MERIDIEN*³⁸⁴ kararları ile değişiklik göstermiştir. *SKY* kararında Ofis, taraflar arasındaki yirmi yıllık birlikte var olma sözleşmesine önem atfetmiş ve değerlendirme kapsamına almıştır. Bu kararda Ofis, taraflar arasındaki sözleşmede “SKYROCK”, “SKYZIN” ve “SKY CHANNEL” ifadeleri yer almakla birlikte, yalnız “SKY” ifadesinin yer almadığını, ayrıca sözleşme kapsamında marka başvurusu halinde itiraz edilmeyeceğinin de öngörülmediğini belirtmiştir. Bu nedenle, birlikte var olma sözleşmesini “SKY” markasının AB markası olarak tescili için yapılan başvuruya itiraza engel olarak değerlendirmemiştir. Ancak Ofis, itirazı değerlendirerek “SKY” markasının, itiraz eden adına tescilli “SKYROCK” markasını sulandırmayacağı ya da başka herhangi bir şekilde ayırt edileceğine zarar vermeyeceğini belirterek itirazı reddetmiştir.

Ofis'in *Le MERIDIEN* kararına konu olan olayda, Meridiana S.P.A. tarafından, AB markası olarak kayıtlı *Le MERIDIEN* markasının kullanmama nedeniyle iptali için

³⁸¹ ELSMORE, s. 16.

³⁸² FOLLIARD-MONGUIRAL, s. 708.

³⁸³ Second Board of Appeal, Decision No. 1167/2006-1, 27.11.2007. (euipo.europa.eu, Son erişim tarihi: 19.06.2019).

³⁸⁴ Second Board of Appeal, Decision No. 285/2007-1, 24.01.2008. (euipo.europa.eu, Son erişim tarihi: 19.06.2019).

başvuruda bulunulmuştur. AB markası sahibi tarafından ise taraflar arasındaki birlikte var olma sözleşmesi gereğince, iptal davasının açılmayacağı ileri sürülmüştür. Davalı, Fransa'da sözleşmeye dayanarak açtığı davanın beklenilmesini, sözleşmenin mahkemece yorumlanacağını belirtse de, AB Fikri Mülkiyet Ofisi İptal Dairesi (*Cancellation Division*) tarafından, sözleşme hiç değerlendirilmeksizin iptal kararı tesis edilmiştir. Bunun üzerine, karara itiraz edilmiş ve İkinci Temyiz Kurulu (*Second Board of Appeal*) tarafından, İptal Dairesi'nin kararı bozulmuştur. Temyiz Kurulu, tarafların birlikte var olma sözleşmesine dayanabilecekleri, bu sözleşmenin bir saldırmazlık kaydı (*non-aggression clause*) içerebileceğini, bu kaydın yerel mahkemelerde icra ettirilebileceği, bu nedenle de mahkeme kararı beklenilmeksizin geri dönüşü olmayan bir kararın Ofis tarafından tesisinin doğru olmadığını belirtmiştir. Anlaşılacağı üzere, AB Fikri Mülkiyet Ofisi'nin birlikte var olma sözleşmelerine zamanla daha fazla değer atfetmesi söz konusu olmuştur.

bb. ABD Patent ve Marka Ofisi'nin Birlikte Var Olma Sözleşmelerine Yaklaşımı

ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayımlanan Kılavuz'da muvafakat sözleşmesi incelenerek bir karıştırılma ihtimali olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır³⁸⁵. Ofis'in birçok kararında da, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde birlikte var olma sözleşmelerine ağırlık verilmesi gerektiği, diğer unsurlar açıkça bir karıştırılma ihtimali olduğuna işaret etmedikçe, tarafların menfaatlerinin göz önünde bulundurularak karar verileceğini vurgulanmıştır³⁸⁶.

³⁸⁵ USPTO, Trademark Manual of Examining Procedure, m. 1207.01(d)(viii).

³⁸⁶ *Amalgamated Bank of New York v. Amalgamated Trust & Savings Bank*, 842 F.2d 1270, 6 USPQ2d 1305 (Fed. Cir. 1988); *Bongrain International (American) Corp.*

Kısacası, ABD Patent ve Marka Ofisi'nin birlikte var olma sözleşmelerine yaklaşımı, bu sözleşmelerin kabul edilmesi ve uygulanması yönündedir. *In re E.I. DuPont De Nemours & Company* kararında³⁸⁷ muvafakate ilişkin sözleşmelere atfedilmesi gereken değere ilişkin olarak Ofis, taraflarca açıkça karıştırılma ihtimali olmadığı belirtilmesine karşın, öznel bir yaklaşımla karıştırılma ihtimali olduğu değerlendirmesinde bulunmanın zor olduğunu vurgulamıştır. Buna karşın Ofis tarafından, tüketicilerce karıştırılma ihtimalinin önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin kararlaştırılmamış olduğu bir sözleşmenin de kabul edilmeyebileceği vurgulanmıştır.

Ron Cauldwell Jewelry Inc. v. Clothestime Clothes Inc. kararına³⁸⁸ konu olan olayda, taraflar arasında birlikte var olma sözleşmesi akdedilmiş, "Eye Candy" markasının kemer, çanta, saat gibi aksesuarlarda davacı tarafından marka olarak tescil edilmesi ve davalı tarafından da işletme adı olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. Davalı tarafından, davacının marka tesciline itiraz edilerek sözleşmenin belirsiz olduğu ve ivazsız olarak akdedildiği ileri sürülmüştür. Marka Dava ve Temyiz Kurulu'nca (*Trademark Trial and Appeal Board*) karar tesis edilirken yalnızca birlikte var olma sözleşmesi göz önünde bulundurulmuş, hitap ettiği çevrede karışıklığa yol açma ya da kamu yararı gibi faktörler dikkate alınmamıştır. Yalnızca sözleşme üzerinden inceleme

v. Delice de France Inc., 811 F.2d 1479, 1 USPQ2d 1775 (Fed. Cir. 1987); and *In re N.A.D. Inc.*, 754 F.2d 996, 224 USPQ 969 (Fed. Cir. 1985).

³⁸⁷ *In re E.I. DuPont De Nemours & Co.*, 476 F.2d 1357, 1362-1364 (C.C.P.A 1973). (JACOBS-MEADWAY, R./MITCHELL, M.: "Resolving Trademark Litigation with Licences and Consent Agreements-Pitfalls and Practicalities, The Licensing Journal, 2010, s. 2'den naklen.).

³⁸⁸ TTAB, T. 22.03.2002, Opposition No. 121, 784. (e-foia.uspto.gov, Son erişim tarihi: 16.06.2019).

yapan Marka Dava ve Temyiz Kurulu, sözleşmede belirsizlik olmadığını ve ivazlı bir sözleşmenin söz konusu olduğunu belirterek itirazı reddetmiştir.

Görüldüğü üzere, ABD Patent ve Marka Ofisi'nin birlikte var olma sözleşmelerine yaklaşımı, bu sözleşmelere önem atfetme yönündedir. Bunun istisnasını ise markaların hitap ettiği alıcı kitlesi nezdinde karıştırılma ihtimalinin açık olduğu ve buna rağmen, sözleşme kapsamında taraflarca bu ihtimale karşı önlem alınmadığı durumlar oluşturmaktadır. Türk hukukunda ise Kurum'un sunulan muvafakat belgesi ile bağlı olması hususuna herhangi bir istisna öngörülmemiştir.

3. İçeriği Bakımından

Birlikte var olma sözleşmesi ile muvafakat belgesini ayıran diğer bir önemli fark, muvafakat belgesinin marka kullanımına ilişkin taraflar arasında öngörülebilecek sınırlamaları içermemesidir. Birlikte var olma sözleşmelerinde yer alan sınırlama maddeleriyle taraflar, markalarının karıştırılma ihtimali bakımından etkili çözümler öngörmektedir. ABD Patent ve Marka Ofisi nezdindeki Marka Dava ve Temyiz Kurulu tarafından her zaman ilke olarak iki markanın müşterek kullanımı halinde halk tarafından karıştırılma ihtimali değerlendirilmektedir.

Kanımızca, markanın hitap ettiği çevrede karıştırılma ihtimaline yol açmaması bakımından birlikte var olma sözleşmelerinde taraflar arasında markalarının kullanımlarına ilişkin sınırlamalar öngörülmesi hususu, muvafakat belgesi bakımından da önem arz etmektedir. Zira her ne şekilde olursa olsun, aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın farklı kişilerce tescilli olarak kullanılması durumunda, bu durumun temelini teşkil eden belgede kullanımın sınırlarının çizilmesi gerekir. Bu açıdan, SMK Uygulama Yönetmeliği kapsamında muvafakat belgesine ilişkin düzenlemenin, taraflarca sınırlama öngörülmesine imkân verecek biçimde değiştirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

4. Düzenlenebileceği Haller Bakımından

İki hukuki işlem arasındaki belki de en önemli fark, SMK anlamında muvafakat belgesinin yalnızca aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın aynı veya aynı tür mal/hizmette tesciline izin verilmesi halinde tahsis edilebilmesidir. Birlikte var olma sözleşmesi ise markaların ve mal/hizmetin benzer olması halinde de akdedilebilir. Birlikte var olma sözleşmelerinde markaların birbirleriyle karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmak üzere sınırlamalar da öngörülebileceği göz önünde bulundurulduğunda, SMK ve Uygulama Yönetmeliği kapsamındaki muvafakat belgesine ilişkin düzenleme endişe yaratmaktadır. Zira aynı markanın aynı üründe tescil edilmesi ve tüm Türkiye genelinde aynı ürünün iki farklı kişi tarafından aynı marka altında piyasaya sürülmesi, markadan beklenen kaynak gösterme işlevini ortadan kaldıracak, ürünün hitap ettiği alıcı kitlesi bakımından yanılgıya sebebiyet verebilecektir³⁸⁹. Bu açıdan, öğretide *Arkan*, SMK m. 5/3 hükmüne, ikinci tescilin ancak tüketicinin yanılgıya düşmesine neden olmayacağı istisnai durumların varlığı halinde gerçekleştirilebileceği yolunda ekleme yapılması gerektiğini haklı olarak belirtmektedir.

5. Marka Hakkının Kullanım Süresi Bakımından

Muvafakat belgesi ile birlikte var olma sözleşmesi arasındaki bir diğer fark, marka hakkının kullanım süresi bakımından ortaya çıkabilmektedir. Zira muvafakat belgesinin süreye bağlı olarak düzenlenmesi mümkün olmayıp marka koruma süresi sonunda yenilendikçe tescil varlığını sürdürmeye devam edecektir. Taraflar arasında akdedilecek birlikte var olma sözleşmesinin ise süre ile sınırlı olarak düzenlenmesi mümkündür. Bu noktada, sürenin sona ermesi halinde muvafakate dayalı tescilin

³⁸⁹ Bkz. ARKAN, Sınai Mülkiyet Kanunu 5.3., s. 11.

durumu önem arz etmektedir. Zira Türk hukuku uyarınca, muvafakat belgesinin ayrı bir form olarak düzenlenmesi, tescilin doğrudan sözleşmeye dayanmaması nedeniyle muvafakat alan kişi tarafından gerçekleştirilen tescil, birlikte var olma sözleşmesindeki süre dolsa da varlığını sürdürecektir.

Konuya ilişkin olarak, *Gün*, sözleşme sona erdiğinde onay da varlığını yitireceğinden, marka hakkına tecavüz davası açılabileceği belirtmiştir. Bununla birlikte yazar, önceki marka sahibi tarafından sürenin sonunda tescilin hükümsüzlüğü davası açılıp açılmayacağı noktasında, taraflar arasında akdedilen sözleşmenin nispi ret nedenlerine dayalı itirazdan feragat edilerek markanın tescil ettirilmesine yönelik olması halinde, sonraki tarihli markanın sözleşme süresi dolduğundaki konumunun önem arz ettiğini belirtmektedir. Eğer sonraki tarihli marka, tüketiciler nezdinde ayırt edicilik kazanmış ve önceki tarihli marka ile karıştırılma tehlikesi arz etmiyor ise artık SMK m. 6/1 koşulları oluşmayacağından hükümsüzlük talep edilememelidir. Ancak sözleşme süresinin sonunda sonraki tarihli marka birlikte var olma sözleşmesindeki sınırlamalar olmaksızın kullanıldığında önceki tarihli markadan ayırt edilemiyorsa SMK m. 25/1 doğrultusunda hükümsüzlüğe karar verilebilecektir³⁹⁰. Kanımızca, birlikte var olma sözleşmesinde sürenin sona ermesi durumunda şartları varsa tecavüz davası açılabileceği yorumunda bulunmak mümkündür. Gerçekten de bu durumda, artık önceki tarihli marka sahibinin rızası varlığını yitirmektedir. Buna karşın, sürenin sona ermesi halinde önceki marka sahibi tarafından hükümsüzlük davası açılabileceği görüşüne katılmamaktayız. Zira markanın hükümsüzlüğü, SMK m. 25/1 hükmüne göre, mutlak ya da nispi ret nedenlerinin varlığı halinde ileri sürülebilecektir. Her ne kadar sözleşmedeki süre sona erse de, muvafakat belgesi geri alınamadığından, SMK m. 5/1-ç'deki mutlak ret nedeninin varlığından söz edilemeyecektir. O halde, SMK kapsamında, sürenin sonunda anlaşmada öngörülen kısıtlamaların kalkması ile

³⁹⁰ GÜN, s. 168, 169.

markaların ortalama tüketici tarafından karıştırılabilme ihtimalinin hükümsüzlük davası bakımından geçerli bir neden teşkil etmediği düşünülebilecektir. Ancak bu husus, muvafakat uygulamasının mahkeme kararlarına konu olması ile uygulamada şekillenecektir.

6. Marka Sahibinin Rızasını Geri Alması Bakımından

Birlikte var olma sözleşmesi ile Türk hukukunda muvafakat belgesinin karşılaştırılması gereken bir diğer nokta da, muvafakatin geri alınması hususudur. SMK Uygulama Yönetmeliği m. 10/5 hükmü uyarınca, Kurum'a sunulduktan sonra muvafakat belgesi geri alınamayacaktır³⁹¹. Burada, muvafakat belgesi ile tescilin gerçekleştirilmesine istinaden verilmiş bir muvafakat kast edilmektedir. Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından ise, birlikte var olma sözleşmesi ile önceki marka sahibinin kullanıma rıza göstermiş olması halinde, bu rızasını sonradan geri almasının mümkün olduğu belirtilmiştir. 19.09.2013 tarihli ABAD kararına³⁹² konu olan olayda³⁹³, *Martin*

³⁹¹ WIPO tarafından muvafakat belgesine ilişkin yayımlanan raporda da ankete katılan ülkelerin %67.2'si tarafından verilen muvafakate dayanılarak marka tescili gerçekleştirildikten sonra muvafakatin geri alınmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bkz. WIPO, SCT/22/5, s. 17, 18.

³⁹² ECJ, T. 19.10.2013, C-661/11. (ipcuria.eu, Son erişim tarihi: 07.06.2019).

³⁹³ ABAD, marka sahibinin üçüncü kişi ile birlikte markayı uzun yıllar kullanması durumunda haklarını ileri sürüp süremeyeceği, eğer dava hakkını hukuka aykırı kullanıyorsa marka sahibinin belli mal/hizmetlerle kısıtlanmasının gündeme gelip gelemeyeceği sorularını cevaplamıştır. İlaveten, ABAD, eğer marka sahibi taahhüdüne son verir ve markayı kendisi kullanmaya başlarsa bunun haksız rekabet teşkil edip etmeyeceği, üçüncü kişi tarafından senelerce markaya yatırım yapılmış

Y Paz, Nathan markasının sahibi olup *Mr. Deputy*'nin şirketi *Gauquie*'nin markayı kullanımına çanta ve ayakkabı alanında rıza göstermiştir. Sonrasında ise taraflar arası ilişkiler bozularak *Martin Y Paz* tarafından *Mr. Deputy*'nin şirketine marka hakkına tecavüz davası açılmıştır. ABAD önüne ön karar prosedürü ile gelen davada, markanın kaynak gösterme işlevi zarar görürse ya da görme tehlikesi altında bulunursa marka sahibinin markadan doğan haklarını -daha önce rıza göstermiş olsa da- ileri sürmesinin mümkün olduğunu, karşı tarafça rızasını geri alan marka sahibine dava açılmak yoluyla zararlarının karşılanabileceği vurgulanmıştır.

Kanımızca, Uygulama Yönetmeliği'nde muvafakat belgesinin geri alınamayacağına ilişkin düzenlemenin varlığı, önceki tarihli marka sahibinin bir kez markanın tesciline rıza gösterdikten sonra artık markasının her şekilde kullanımına izin vermesi gerektiği, rıza göstermek yönündeki iradesini değiştiremeyeceği şeklinde anlaşılmalıdır³⁹⁴. Bize göre, eğer markayı tescil ettiren kişi tarafından markanın kullanımı, önceki tarihli marka sahibinin markasının itibarına zarar veriyorsa, marka bir kaliteyi garanti etme işlevini yitirmişse, muvafakat eden taraftan, markasını tescil ettirmesine muvafakat ettiği kişiye karşı markaya tecavüz davası açılabileceğinin mevzuatta düzenlemeye kavuşturulması gerekmektedir. Zira artık bu durumda, önceki tarihli marka sahibinin markanın kullanımına ilişkin rızası ortadan kalkmaktadır. Rızanın ortadan kalktığı durumlar arasında, taraflar arasında yazılı birlikte var olma

ise bu markanın kullanımının yasaklanmasının hukuki olup olmadığına ilişkin soruları da cevaplamıştır.

³⁹⁴ Aksi yönde bkz. GÜN, s. 120, 121. *Gün*, muvafakat belgesi verilmesine neden olan koşulların sonradan değişmesi halinde muvafakatin geri alınamayacağını, sicile tescil ile oluşan bağımsız markaya artık muvafakatin etkisinin kalmadığını, bu nedenle muvafakat verenin riski göze alması gerektiğini belirtmiştir.

sözleşmesi akdedilmesi ve buradaki sınırlara aykırı kullanımın söz konusu olması³⁹⁵ ya da mahkemeler tarafından somut olaya göre haklı neden teşkil edebilecek diğer sebepler³⁹⁶ de sayılabilecektir. Tüm bu durumlarda SMK m. 29/1-a kapsamında bir markaya tecavüz hali oluşup oluşmadığının, mükerrer tescilin de mevcudiyeti karşısında mahkemeler tarafından çözümlenmesi gerekmektedir. Somut olay kapsamında, önceki marka sahibinin markasından kaynaklanan menfaatleri ile sonradan muvafakat alarak markayı tescil ettirenin bu tescilden kaynaklanan menfaatleri değerlendirilerek hüküm tesis edilmelidir. Özellikle, SMK m. 155 düzenlemesiyle birlikte artık, marka sahibi tarafından, “kendi hakkından daha önceki rüçhan ya da başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin” açmış olduğu markaya tecavüz davasında, sahip olunan markanın tescilli

³⁹⁵ Aynı yönde bkz. GÜN, s. 164. Kanımızca, bu durum SMK m. 29/1-ç kapsamında düzenlemeye kavuşturulmuş olan lisans verenin tecavüz davası açma hakkına benzemektedir. Ancak çalışmanın devamında açıklayacağımız üzere, muvafakat düzenlemesi lisans sözleşmesinden farklılıklar içermektedir. Bu nedenle, muvafakat verenin tecavüz davası açma hakkının kanun koyucu tarafından düzenlemeye kavuşturulması gerektiği düşüncesindeyiz.

³⁹⁶ Kanımızca, marka sahibinin muvafakat ettiği sonraki tarihli markayı taşıyan ürünler ya da o marka altında sunulan hizmetin kalitesinin düşük olması durumunda, önceki tarihli marka sahibinin itibarı ve marka değeri olumsuz etkileniyorsa tecavüz davası açabilecek, uğradığı zararların tazminini talep edebilecektir. Önceki tarihli marka sahibinin ürünlerin kalitesine karışamayacağı şeklinde aksi yöndeki görüş için bkz. NYUGEN, X. T.: “The Intersection of Trademarks, Licenses and Bankruptcy: Ending Uncertainties in the Law”, The Law and Practice of Trademark Transactions (Editör: Irene Calboli & Jacques de Werra), 2016, s. 250. (GÜN, s. 119’dan naklen.)

olması bir savunma gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceğinden, bu davanın açılması yönünde bir engel bulunmamaktadır³⁹⁷.

7. Değerlendirmemiz

Birlikte var olma sözleşmesi ile tarafların hukukun çizdiği sınırlar dâhilinde kalmak şartıyla özgürce karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi söz konusu iken, muvafakat belgesine ilişkin getirilen düzenleme ile yalnızca matbu formun doldurulması yoluyla marka tesciline izin verilmesi söz konusudur. Bu durumda tarafların aralarındaki ilişkiyi düzenlemek için ayrıca bir sözleşme akdetmeye ihtiyaç duyacakları açıktır. Bu durum uygulamada ikiliğe yol açabilecektir. Zira birlikte var olma sözleşmesinin geçersiz olduğu durumlarda, muvafakat belgesine dayanarak tescilin devam etmesi muhtemeldir. *Dural*, birlikte var olma sözleşmesinin geçersiz olduğu hallerde muvafakatin geri alınamamasının yaratacağı sorunların önüne geçebilmek için sözleşmeye eklenecek bir kayıtla eğer sözleşme geçersiz olursa SMK

³⁹⁷ Mülga KHK döneminde Yargıtay, tescilli bir hakkın kullanımının hukuka uygun olduğu ilkesinden hareket etmekteydi. Söz konusu ilke, mutlak bir biçimde, istisnasız olarak uygulanmakta ve bu ilke uyarınca, tescil hukuken varlığını sürdürdüğünü sürece tecavüzün varlığı kabul edilmemekteydi. Bkz. ŞEHİRALİ ÇELİK, F. H.: “SMK m. 155’in Temel Varsayımları ve Değişkenler Üzerine Düşünceler”, BATİDER, 2019, C. 35, S. s. 67. Bu yönde Yargıtay kararları için bkz. HGK, T. 27.05.2015, E. 2013/11-2356 K. 2015/1440; 11. HD., T. 13.03.2018, E. 2016/8991 K. 2018/1928, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 10.10.2019).

m. 28/1-b uyarınca muvafakat alanın markadan vazgeçeceği, aksi halde cezai şart ödemek zorunda kalacağına kararlaştırılmasının yerinde olabileceğini belirtmektedir³⁹⁸.

Kanaatimizce, muvafakat belgesi için öngörülen matbu form yerine, birlikte var olma sözleşmeleri aracılığıyla aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın tescili için başvuruda bulunulması, bu başvuru için sunulan birlikte var olma sözleşmesinin TÜRKPATENT tarafından değerlendirilmesi ve ancak karıştırılma ihtimalinin olmadığına kanaat getirilmesi halinde tesciline izin verilmesi şeklinde bir düzenleme daha yerinde olacaktır. Bu tür bir düzenleme, ortalama tüketici kitlesi bakımından da koruyucu işlev taşıyabilir. Ayrıca, birlikte var olma sözleşmesinin sicile tescili ile sözleşmenin geçersiz olduğu hallerde marka tescilinin varlığını sürdürmesinin önüne geçilmesi mümkün olabilir. Mevcut haliyle Sınai Mülkiyet Kanunu m. 5/3 düzenlemesinin uygulamada sorunlara yol açması kuvvetle muhtemeldir.

II. LİSANS SÖZLEŞMESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

A. Lisans Sözleşmesi

Lisans kavramının etimolojik kökeni “licere” kelimesi olup “yetkili kılmak, izin vermek” anlamına gelmektedir³⁹⁹. Lisans kelimesi, lisans alanın sahip olduğu yetkilerin tamamını ifade eden bir kavramdır. En yaygın anlamı ise, fikri ve sınai mülkiyetin

³⁹⁸ Bkz. DURAL, <https://www.youtube.com/watch?v=28cctjJiXXM> (Son erişim tarihi: 19.09.2019).

³⁹⁹ ÖZDEMİR, S. O.: *Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması*, İstanbul 2002, s. 9.

içerdiği gayri maddi bir haktan ya da fiili tekel durumundan yararlanma yetkisinin üçüncü kişilere tanınmasıdır⁴⁰⁰.

1. Kavram

Lisans sözleşmesi, ekonomik bir değer hak sahibince kısmen ya da tamamen, üçüncü kişi tarafından doğrudan yararlanması amacıyla kullanımına izin verilmesi ve hak sahibinin bu yararlanma karşılığında dolaylı bir şekilde hakkını semerelendirmesini sağlayan sözleşmedir⁴⁰¹.

Lisans sözleşmesi ile gayri maddi mal varlığı hakkı sahibinin, bu gayri maddi mallar üzerindeki hakkın kullanımı konusunda bir başkasını yetkili kılması ve bu sözleşme ile lisans hakkını alanın bir şahsi hak kazanması söz konusudur⁴⁰². Bu

⁴⁰⁰ ONGAN, B.: *Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu*, Ankara 2007, s. 17.

⁴⁰¹ BURST, J. J.: *Brevet  et licenci . Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence*, Paris 1970, s. 18. (ORTAN, A. N.: *Patent Lisansı Sözleşmesi*, Ankara 1979, s. 2'den naklen.).

⁴⁰² Lisans sözleşmesi ile lisans alana bahşedilen hakkın mutlak bir hak mı, şahsi bir hak mı olduđu doktrinde çokça tartışılmıştır. *Arkan*, lisans sözleşmesinin sicile kayıt halinde iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi ve lisans alanın üçüncü kişilere karşı dava açma hakkını göz önünde bulundurarak lisans hakkının mutlak bir hak olduğunu, bu nedenle herkese karşı ileri sürülebileceğini belirtmiştir. Bkz. ARKAN, *Marka Hukuku*, C. 2, Ankara 1997, s. 193. Buna karşın, *Kaya*, basit (inhisari olmayan) lisans sözleşmeleri ile inhisari lisans sözleşmeleri arasında ayırım yapmak suretiyle basit lisans sözleşmelerinin lisans alana şahsi hak, inhisari lisans sözleşmelerinin ise aynı etkisi olan bir hak sağladığını ileri sürmüştür. Bkz. KAYA,

sözleşmeyle lisans sahibi gayri maddi mal varlığını işletmek üzere bazı fiillerde bulunma iznini elde etmektedir; ancak lisans veren kişi hak sahibi sıfatını korumaktadır⁴⁰³. Patent, faydalı model, tasarım, marka haklarının yanı sıra hukuk düzeni içinde fikri mülkiyet hakkı olarak tanınıp korunmayan, ancak genel normlarla korunan know-how ve işletme adının da lisans sözleşmesine konu edilmesi mümkündür⁴⁰⁴.

Lisans veren, lisans alanla söz konusu gayri maddi hakkın kullanımını yalnızca lisans alanla sınırlı olarak mümkün kılacağını belirtiyorsa inhisari lisans; aksi halde inhisari olmayan lisans söz konusudur. İnhisari lisans verilmesi halinde, lisans veren tarafından aksi açıkça belirtilmedikçe, söz konusu gayri maddi hakkın lisans veren

A.: “551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Getirilen Zorunlu Lisans Sistemi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1996, C. 55, S. 1-2, s. 338, 339. Kanımızca, bu görüşe katılmak mümkün olmayıp inhisari lisans sahibinin hakkını herkese karşı ileri sürebilmesinin nedeni sözleşmenin aynı bir hak sağlaması değil, Kanun tarafından inhisari lisans sözleşmelerine bu sonucun bağlanmış olmasıdır. Bizim de katıldığımız görüşe göre, sözleşmenin inhisari ya da basit lisans sözleşmesi olarak akdedilmesi hakkın niteliğini değiştirmez, lisans hakkı şahsi hak niteliği arz eder. Lisans hakkının şahsi nitelik arz ettiğine ilişkin bkz. AYİTER, N.: *İhtira Hukuku*, Ankara 1968, s. 122; BOZBEL, s. 452; ÖZSOY, S. H.: *Türk Hukukunda Patent Lisansı Sözleşmesi*, Ankara 2011, s. 76; TOPÇU, D.: *Patent Lisans Sözleşmeleri*, İstanbul 2016, s. 103.

⁴⁰³ ERDEM, B.: *Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk*, 2. Baskı, İstanbul 2002, s. 133.

⁴⁰⁴ ONGAN, s. 31.

tarafından da kullanılması mümkün değildir⁴⁰⁵. İnhisari olmayan lisans sözleşmesinde, lisans veren markayı kendisi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de aynı marka üzerinde başka lisanslar verebilecektir⁴⁰⁶.

2. Hukuki Niteliği

Lisans sözleşmesine ilişkin hükümlerin SMK öncesi dönemde dağınık bir biçimde düzenlenmiş olması, detaylı düzenlemelere yer verilmemesi, düzenlemelerin bir bütün teşkil etmemesi gibi nedenler sözleşmenin niteliğinin belirlenmesi hususunda doktrinde tartışmalara yol açmıştır. Doktrinde hâkim görüş, lisans sözleşmesinin bir *isimsiz sözleşme* olarak nitelendirilmesi gerektiği yönündedir⁴⁰⁷. *Tekinalp*, lisans sözleşmesinin bir bütün halinde Türk hukukunda düzenlenmediğini, yalnızca lisansa ilişkin bazı kuralların öngörüldüğünü belirtmiş; lisans sözleşmesinin *karma sözleşme* niteliğinde olduğunu söylemiştir. Yazara göre, lisans sözleşmesi satım, adi ortaklık ve hâsılat kirası sözleşmelerine ait unsurları içerdiğinden, somut olayın özelliklerine göre bu sözleşmelere ilişkin hükümlerin uygulanması gündeme gelecektir⁴⁰⁸. Buna karşın, doktrinde lisans sözleşmesinin kendine özgü yapısı olan (*sui generis*) bir sözleşme olduğu görüşü ağır basmaktadır⁴⁰⁹. Bu görüşe göre, lisans sözleşmesinde, karma

⁴⁰⁵ SMK m. 24/2, m. 85/2, m. 125/2.

⁴⁰⁶ ARKAN, C.2, s. 195.

⁴⁰⁷ TEKİNALP, s. 468; ÖZEL, s. 113; ÜNAL, s. 158; ERDEM, s. 137; ÖZDEMİR, s. 52; TANDOĞAN, s. 63.

⁴⁰⁸ TEKİNALP, s. 468.

⁴⁰⁹ ÖZEL, s. 113; ÜNAL, s. 158; GÜRZUMAR, s. 92; ZEVKLİLER, A./GÖKYAYLA, E. K.: *Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri*, 18. Baskı, Ankara

sözleşmelerde olması gereken “kanunda düzenlenen sözleşme türlerine ait unsurların, kanunun öngörmediği bir şekilde bir araya gelmesi” unsuru söz konusu değildir⁴¹⁰; lisans sözleşmeleri, konusu bir sınai hakkın kullanımı olup kendine özgü yapısı olan, sinallagmatik sözleşmelerdir⁴¹¹. Son olarak, bizim de katıldığımız görüşe göre, lisans sözleşmesi konusunda oldukça ayrıntılı düzenlemeler yapılmış olması nedeniyle isimsiz sözleşmeler arasında değerlendirilmemesi gerekir⁴¹². Gerçekten de, SMK ile lisans sözleşmesine ilişkin hükümler Kanun’un marka, patent, tasarım haklarına ilişkin kitaplarında ayrı ayrı değerlendirilmekle birlikte, bir hukuki işlem olarak lisans verilmesi durumu ve lisans alanın dava hakkı ise “Ortak ve Diğer Hükümler” başlığı altında SMK’nın beşinci kitabında ayrıca düzenlenmiştir. Sözleşmenin hem adı Kanun’da zikredilmiş hem de tabi olacağı hükümler düzenlenmiş olduğundan artık isimsiz sözleşme olarak nitelendirilmemesi gerekmektedir⁴¹³.

3. Unsurları

Lisans sözleşmesinin lisans veren tarafından lisans alana bir gayri maddi mal varlığının kullanımı hakkı veren sözleşme olduğunu belirtmiştik. Bu durumda, lisans sözleşmesinin unsurlarından ilki, gayri maddi bir mal varlığı hakkıdır. Bu hak bir sınai hak olabileceği gibi, fikri hak veya fikri mülkiyet hukuku kapsamında özel normlarla

2018, s. 63; YAVUZ, C.: *Türk Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)*, İstanbul 2013, s. 13.

⁴¹⁰ ÜNAL, s. 157.

⁴¹¹ ÖZEL, s. 113.

⁴¹² ARKAN, C. 2, s. 191; TÜYSÜZ, M.: *Fikri Haklar Üzerindeki Sözleşmeler*, Ankara 2007, s. 81.

⁴¹³ TÜYSÜZ, s. 81.

korunmayan bir hak da olabilecektir. Ancak çalışmamızın konusunu oluşturan marka sahibinin muvafakat belgesi tahsisi ile farkların ortaya konulması amaçlanarak açıklamalarımız marka lisans sözleşmesinde bulunması gereken unsurlar çerçevesinde şekillendirilmiştir.

Kanun koyucu SMK'nın ilgili kitaplarından her birinde lisansla ilgili düzenlemelere⁴¹⁴ yer vermenin yanı sıra SMK m. 148/1 hükmünde de sınai mülkiyet haklarının lisans konusu olabileceğini tekrar düzenlemeye kavuşturmuştur. SMK m. 148/1 gereğince, "*Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakkı; lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki işlemlere konu olamaz ve teminat olarak gösterilemez.*" O halde, lisans sözleşmesinin ilk unsurunu oluşturan gayri maddi mal varlığı hakkının bir marka olması imkân dâhilindedir. Marka haklarında lisans verilmesine ilişkin Uygulama Yönetmeliği m. 20'den hareketle sözleşmenin içermesi gereken diğer unsurların da belirlenmesi mümkündür⁴¹⁵. İlgili hüküm uyarınca, marka

⁴¹⁴ SMK m. 24 hükmü ile marka üzerinde lisans hakkı tesisi; SMK m. 75 hükmü ile tasarım üzerinde lisans hakkı tesisi ve SMK m. 125 hükmü ile patent üzerinde sözleşmeye dayalı lisans hakkı tesisi düzenlenmiştir.

⁴¹⁵ Her ne kadar Uygulama Yönetmeliği m. 20/2 hükmünde "lisans sözleşmesinin sicile kaydedilmesi için gerekli bilgi ve belgeler"den bahsedilse de, bize göre, lisans sözleşmesinde bulunması gereken asgari unsurları belirlemede yol gösterici nitelikte bir düzenlemedir. Uygulama Yönetmeliği m. 20/2 hükmüne uygun düzenlenen lisans sözleşmesi sicile tescil edilmek istendiğinde, sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmayacaktır. Bu nedenle, lisans sözleşmesinin başlangıçta belirttiğimiz asgari unsurları içerir şekilde düzenlenmesinde fayda bulunmaktadır.

sahibi tarafından, markasına ait mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmında kullanılmak üzere lisans verebilecektir. O halde, lisans sözleşmesinin ikinci unsurunu marka tescili kapsamındaki mal veya hizmetler (veya bunların bir kısmı) ve bunlar üzerinde kullanım hakkı tanınması oluşturur.

Markanın kullanımını konu alan lisans sözleşmesi kapsamındaki bir diğer unsur, Uygulama Yönetmeliği m. 20/2-b uyarınca, lisansa konu olan marka tescil numarası ve marka adıdır. Aynı bentte düzenlenen diğer unsurlar ise, lisans bedeli⁴¹⁶ ve lisans süresidir⁴¹⁷.

SMK m. 24/2 hükmü uyarınca, “Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça lisans inhisari değildir.” Bu durumda inhisari lisans verilecekse bunun da sözleşmede açıkça belirtilmesi gerekmektedir. SMK m. 24/3 hükmünde ise, lisans sahiplerince sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça alt lisans verilemeyeceği veya lisanstan doğan hakların üçüncü kişilere devredilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu durumda, alt lisans verilmesi ya da

⁴¹⁶ Ancak lisans alan tarafından bir bedelin ödenmesi zorunlu unsur olmayıp lisans alanın markayı bedelsiz olarak kullanması veya başka bir edimi borçlanması söz konusu olabilir. Bkz. ARKAN, C. 2, s. 190; ÖZEL, s. 45; YASAMAN/ALTAY, C. 2, s. 736.

⁴¹⁷ O halde, bir marka lisansı sözleşmesinde bulunması gerekli asgari unsurları şu şekilde özetlemek mümkündür:

- Marka hakkı,
- Bu hak üzerinde kullanım yetkisi tanınması,
- Üzerinde kullanım yetkisi tanınan mal ve/veya hizmetler,
- Üzerinde kullanım hakkı tanınan markanın tescil numarası ve adı,
- Varsa lisans bedeli,
- Lisans süresi.

lisans tan doęan hakların üçüncü kiřilere devrine lisans veren tarafından izin verilmesi söz konusu ise, bunun da açıkça sözleşmede belirtilmesi gerekmektedir. Son olarak, inhisari lisans verildięi durumlarda eęer lisans veren tarafından inhisari lisans sahibi tarafından üçüncü kiřilere karşı doğrudan sınai mülkiyet hakkına tecavüz davası açılması istenmiyorsa SMK m. 158 uyarınca, inhisari lisans sahibi tarafından doğrudan dava açılmayacağıının sözleşmede açıkça düzenlemeye kavuřturulması gerekir.

B. Muvafakat Belgesiyle Benzer ve Farklı Yönleri

Uygulamada genellikle bir kiři, bir markanın kullanımına iliřkin hak elde etmek istedięinde, markanın sicilde sahibi olarak görünen kiřiye lisans sözleşmesi akdetme teklifinde bulunmaktadır. SMK 5. maddenin 3. fıkrası ile getirilen muvafakat belgesi tahsisi düzenlemesiyle, muvafakat halinde aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer iřaretin, aynı veya aynı tür mal/hizmet üzerinde kullanılmasına bir engel kalmadıęından, akdedilen lisans sözleşmelerinin sayısında azalma görölüp görölmeyeceęini deęerlendirilmeye deęer bir husustur. Markayı lisans sözleşmesi ya da muvafakate dayalı olarak kullanan kiři bakımından temel fark, muvafakat belgesi tahsis ederek marka tescili gerçekteřiren kiřinin tescile dayalı hak sahiplięi elde etmesidir. Lisans sözleşmesi akdederek markayı kullanan kiři bakımından ise, yalnızca sözleşmeye dayalı bir hak sahiplięi söz konusudur. Muvafakat belgesi tahsis edilmek suretiyle markanın tescil edilerek kullanılması imkânı mevcutken, bu markayı kullanmak isteyen kiři tarafından yine de lisans yoluyla markanın kullanılmasında bir fayda mevcut olup olmadıęının veya marka sahibi tarafından lisans sözleşmesi ile markanın kullandırılması ile muvafakat belgesi tahsis edilerek kullandırılması durumunda ne gibi bir farklılık olacağıının ortaya konulmasında fayda bulunmaktadır.

1. Düzenlenme Şekli Bakımından

Lisans sözleşmesi karşılıklı yükümlülükler içeren, iki taraflı bir sözleşme niteliğindedir⁴¹⁸. Muvafakat belgesi ise, tek taraflı bir hukuki işlem niteliğindedir. TÜRKPATENT tarafından bu tek taraflı hukuki işlem, matbu bir formun doldurulmasına indirgenmiştir. Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere⁴¹⁹, tarafların ayrı bir sözleşme yapmak suretiyle markanın nasıl kullanılacağına dair belirlemelerde bulunmalarına bir engel bulunmamaktadır. Bu durumda, esasen markanın tescil sonrası kullanımına ilişkin akdedilen bu anlaşma ile lisans sözleşmesi arasındaki fark, lisans sözleşmesinde markanın, markayı kullanmak isteyen kişi adına tescil edilmeksizin yalnızca sözleşmeye dayalı kullanılmasıdır. Bununla birlikte, lisans sözleşmesine konu marka lisans alan adına tescil edilemese de lisans sözleşmesinin sicile tescili mümkündür; hatta SMK m. 148/7 uyarınca ortak markada lisans verilmesi ancak sicile tescil halinde geçerli olacaktır. Ancak sicilde lisans sözleşmesinin tescilinin gerçekleştirilmesi, lisans sahibine SMK m. 148/5 uyarınca, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı hakların ileri sürülebilmesi imkânı tanımak dışında herhangi bir etkiye sahip değildir. Muvafakat belgesi tahsis halinde ise markayı kullanmak isteyen kişi tarafından tescil gerçekleştirildiğinde, marka sahipliği sıfatı haiz olunarak markadan doğan tüm hak ve yetkiler kullanılabilir.

Lisans sözleşmelerine ilişkin SMK m. 24, m. 75 ve m. 125 hükümlerinde sözleşmenin şekline ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte, hukuki işlemlere ilişkin SMK m. 148 hükmünün 4. fıkrasında hukuki işlemlerin yazılı şekilde yapılması bir geçerlilik şekli olarak öngörülmüştür. Konusu ortak marka olan lisans sözleşmeleri haricinde, kural olarak marka lisans sözleşmelerinin geçerli biçimde

⁴¹⁸ ÖZEL, s. 59.

⁴¹⁹ Bkz. İkinci Bölüm, III. Kısım.

akdedilebilmesi için adi yazılı şekil yeterlidir; sicile tescil veya ilan zorunluluğu yoktur. Ancak taraflar sözleşmenin geçerli olabilmesi için daha ağır bir geçerlilik şekli kararlaştırabilirler⁴²⁰. Buna karşın, muvafakat belgesinin hem SMK m. 5/3 hükmünde hem de Uygulama Yönetmeliği m. 6/1-c ve m. 10 hükümlerinde açıkça noter onaylı olması gerektiği belirtilmiştir.

2. Hukuki İşleme Konu Olan Hak Bakımından

Lisans sözleşmelerini muvafakat belgesinden ayıran bir diğer önemli fark, lisans sözleşmesinin konusunun marka haricinde başka bir gayri maddi mal varlığı hakkı da olabilmesidir. Marka sahibi tarafından tanınan lisans hakkı; marka, patent, tasarım, faydalı model gibi kanunla özel olarak korunan sınai haklara ilişkin olabileceği gibi, üretim sırrı ya da know-how gibi fiili tekel durumlarından üçüncü kişilerin yararlanmasına yönelik de olabilecektir⁴²¹. Buna karşılık, Türk hukukunda muvafakat belgesi yalnızca marka sahibi tarafından aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretin tesciline izin verildiği durumlarda verilebilecektir. Bu nedenle, kullanılmak istenen gayri maddi hakkın bir tasarım, patent, faydalı model veya işletme adı, know-how olması durumunda muvafakat belgesinin bir alternatif olarak değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

3. Hukuki İşleme Konu Olan Hakkın Tanındığı Süre Bakımından

Lisans sözleşmesi, süresiz olarak akdedilebileceği gibi belirli bir süre öngörülerek de akdedilebilecektir. Lisans sözleşmesinin belirli bir süre için akdedilmesi

⁴²⁰ ÜNAL, s. 169.

⁴²¹ ONGAN, s. 17.

söz konusu ise sözleşmede buna açıkça yer verilmelidir⁴²². Buna karşın, muvafakat belgesinde belli bir süre öngörülemez ve belge tahsis edilerek marka tescili gerçekleştirildikten sonra, bu tescile dayanarak marka hakkını kazanan kişi tarafından süresinde yenilendikçe marka koruması devam eder. Bu durumda, marka hakkı üzerinde belirli bir süre kullanım hakkı kazanılması amaçlandığında, lisans sözleşmesi akdedilmesi daha makul olacaktır.

4. Markayı Kullanma Yükümlülüğü Bakımından

Lisans sözleşmesi ile muvafakat belgesinin ayrıldığı bir diğer nokta, inhisari lisans alanın markayı kullanma yükümlülüğünün söz konusu olmasıdır. Şayet inhisari lisans sözleşmesinde marka sahibi SMK m. 24/2 uyarınca kendi kullanım hakkını saklı tutmamışsa, markayı yalnızca inhisari lisans sahibi kişi kullanabilecektir. Bu durumda, SMK m. 9 hükmü uyarınca, *“tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından⁴²³ Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verildiğinden”* lisans alanın markayı kullanma yükümlülüğü doğacaktır. Ancak marka sahibi kendi kullanma hakkını saklı tutmuşsa ve lisans bedeli de sabit bir bedel olarak belirlenmişse⁴²⁴, inhisari lisans alanın markayı kullanma

⁴²² ÖZEL, s. 194; GÜRZUMAR, s. 169; ÜNAL, s. 192.

⁴²³ SMK m. 9/3 uyarınca, markanın marka sahibinin izniyle kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edileceğinden, lisans alanın kullanımını da marka sahibi tarafından kullanım olarak değerlendirilmektedir.

⁴²⁴ Lisans bedeli, sabit bir bedel olarak belirlenebileceği gibi, lisans alanın cirosu üzerinden de hesaplanabilir. Lisans bedeli eğer ciro üzerinden hesaplanacaksa,

yükümlülüğü olmadığı kabul edilebilecektir⁴²⁵. Muvafakat belgesi elde ederek marka tescili gerçekleştiren kişi ise, markayı kullanma yükümlülüğü altında değildir. Zira bu kişi tarafından eğer marka beş yıl boyunca ciddi şekilde kullanılmazsa veya kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilirse söz konusu marka SMK m. 9 uyarınca iptal edilebilecek olup bu risk muvafakat alanın kendi marka tesciline ilişkindir. Bu durumda, önceki tarihli marka sahibinin marka tescili, muvafakat alanın kullanmama nedeniyle markasının iptalinden etkilenmeyecektir.

5. Dava ve Talep Hakları Bakımından

Lisans sözleşmesi ile lisans alan kişiye sağlanan hakkın niteliğine ilişkin doktrindeki tartışmaları aktarmıştık⁴²⁶. Bu kapsamda, lisans sözleşmesinin şahsi bir hak bahsettiğine ilişkin görüşümüzden yola çıkarak belirtmek gerekir ki lisans sahibi, marka sahibinin haklarının tamamına sahip olmaz; marka üzerinde tasarruflarda bulunma hakkına kural olarak sahip değildir. Buna karşın, muvafakat talep eden kişi tarafından muvafakat belgesi tahsis edilerek tescilin kendi adına gerçekleştirilmesinin ardından kişi, muvafakat eden marka sahibi ile aynı hak ve yetkilere sahip olacaktır. Bu nedenle, kendi markası üzerinde her türlü tasarrufta bulunma⁴²⁷ ve markanın aynısının veya

inhisari olmayan bir lisans söz konusu olsa dahi, lisans alanın markayı kullanma yükümlülüğü olduğu kabul edilebilecektir. Bkz. ORTAN, s. 252, 253.

⁴²⁵ ARKAN, C. 2, s. 202; ARKAN, S.: Ticari İşletme Hukuku, 25. Baskı, Ankara 2019, s. 329.

⁴²⁶ Bkz. dn. 395.

⁴²⁷ Akdedilen birlikte var olma sözleşmesiyle muvafakat talep ederek marka tescili gerçekleştiren tarafın tasarruflarına makul sınırlamalar öngörülse dahi, bize göre, bu kişi tescilli marka sahibi olarak tüm haklara sahip olduğundan kural olarak

benzerinin üçüncü kişiler tarafından izinsiz ve haksız kullanılmasını ve bu yöndeki tasarrufları engelleme yetkisini haiz olacaktır.

Lisans alanın dava açması başlıklı SMK m. 158. maddenin 1. fıkrası uyarınca;

“Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hak sahibinin bu Kanun uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir.”

Aynı hükmün 2. fıkrası uyarınca;

“İnhisari olmayan lisans alan, sınai mülkiyet hakkına tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı sözleşmede açıkça sınırlandırılmamışsa, yapacağı bildirimle, gereken davayı açmasını hak sahibinden ister. Hak sahibinin, bu talebi kabul etmemesi veya bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde talep edilen davayı açmaması hâlinde, lisans alan, yaptığı bildirimde ekleyerek, kendi adına ve kendi menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde dava açabilir. Bu fıkra uyarınca dava açan lisans alanın, dava açtığını hak sahibine bildirmesi gerekir.”

Muvafakat belgesi ile markanın tescil edilmesi durumunda ise, marka hakkını sonradan kazanan kişi tarafından markadan doğan haklarını koruma amaçlı her türlü dava açılabilecektir. Zira muvafakat talep eden kişi de artık markanın kendi adına tesciliyle markadan kaynaklanan tüm haklar ve yasaklama yetkilerine sahip olmaktadır.

SMK m. 24/4 uyarınca *“Lisans veren, lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetlerin kalitesini garanti altına alacak önlemleri alır. Lisans alan,*

gerçekleştireceği tasarruflar sözleşmeye aykırı olsa dahi geçerli olacaktır. Ancak bu tasarruflar, sözleşmeye aykırılık sebebiyle önceki tarihli marka sahibi tarafından davaya konu edilebilecektir. Bu durumun istisnası ise, birlikte var olma sözleşmesinin SMK m. 148/1 kapsamında değerlendirilmesi halinde, sözleşmenin sicile tescil edilmiş olması veya üçüncü kişinin tasarrufa ilişkin marka sahibinin yetkisi olmadığını biliyor ya da bilebilecek durumda olmasıdır.

lisans sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadır. Aksi takdirde marka sahibi, tescilli markadan doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir.” O halde, lisans veren tarafından lisans alana karşı markadan kaynaklanan hakların ileri sürülmesi mümkün olacaktır. SMK m. 29/1-ç hükmünde ise “*Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek*” tecavüz sayılan fiiller arasında düzenlenmiştir. Burada belirtmek gerekir ki hükümler arasında mevcut çelişki mülga 556 sayılı KHK döneminde de söz konusu olup doktrinde eleştirilere tabi tutulmuştur⁴²⁸. Zira m. 29/1-ç düzenlemesi uyarınca, lisans sözleşmesine her türlü aykırılık halinde değil; sözleşmenin sadece lisans süresi, lisansın kullanılacağı bölge, markanın şekli, lisans kapsamına giren mal/hizmetlere dair hükümlerine bir aykırılık söz konusu olması halinde lisans veren tarafından lisans alana tecavüz davası açılabilir. *Arkan*, bu çelişkinin giderilebilmesi için mülga 556 sayılı KHK hükümlerine kaynak oluşturan 89/104 sayılı Direktif’in m. 8/2 hükmünün⁴²⁹ dikkate alınarak tecavüz fiillerine dair maddenin kapsamına üretilen malların, sunulacak hizmetlerin kalitesini belirleyen lisans sözleşmesi hükümlerine aykırı davranışların da dâhil edilmesi gerektiği belirtmiştir⁴³⁰. Buna karşın, muvafakat eden marka sahibi tarafından muvafakat belgesi ile marka tescili gerçekleştiren kişiye karşı böyle bir koruma SMK’da öngörülmemiştir. Aksine, muvafakat belgesinin Kurum’a

⁴²⁸ ARKAN, C. 2, s. 200; ÖZEL, s. 190.

⁴²⁹ Söz konusu mülga hükmün yerini alan 2017/1001 sayılı AB Marka Direktifi’nin 25/2 hükmü uyarınca da lisans sözleşmesindeki süreye ilişkin hükümlere, markanın şekline, lisans hakkı tanınan mal ve hizmetlerin kapsamına, markanın kullanılacağı bölgeye ve üretilen malların ya da sunulacak hizmetin kalitesine ilişkin hükümlere aykırılık halinde marka sahibi tarafından lisans alana karşı markadan doğan haklar ileri sürülebilecektir.

⁴³⁰ ARKAN, C. 2, s. 200. Aynı yönde bkz. ÖZEL, s. 190.

sunulması ile marka sahibi, muvafakat alarak tescil gerçekleştiren kişiye karşı SMK m. 29 uyarınca markaya tecavüz davası açma hakkından feragat etmektedir. Buna karşın, bize göre, daha önce de belirttiğimiz üzere⁴³¹, muvafakat ile markayı tescil ettiren tarafından eğer muvafakat sonrasında önceki marka sahibinin markasına zarar veren fiillerde bulunuluyorsa, bu fiiller markanın değerini düşürüyorsa, onu itibarsız hale getiriyorsa veya başka biçimlerde markaya zarar veriyorsa artık önceki marka sahibi tarafından dava açılabilmesi gerekir.

Lisans alan tarafından markanın hükümsüzlüğü davası açılıp açılmayacağı ise ne mülga KHK ne de 6769 sayılı SMK'da düzenlenmiştir. Markanın hükümsüzlüğü talebi ve nedenlerine ilişkin SMK m. 25'in 2. fıkrası uyarınca "*Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.*" O halde, lisans alan kişinin markanın hükümsüzlüğünü istemekte bir menfaati olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. *Bozbel*, hükümsüzlük nedenleri arasında bir ayırım yapmış ve kamu menfaatini ilgilendiren hallerde menfaati olan herkesin ve dolayısıyla lisans alanın da dava açabileceğini; kamu menfaatini ilgilendirmeyen hükümsüzlük nedenlerinde ise ancak inhisari lisans sahipleri tarafından dava açılabilceğini belirtmiştir⁴³². Kanımızca, burada 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 63. maddesi hükmü çözüme ulaşmada yol gösterici olabilecektir⁴³³.

⁴³¹ Bkz. Üçüncü Bölüm, I. Kısım, C başlığı, 6. Başlık.

⁴³² BOZBEL, S.: "556 sayılı KHK'ya Göre Lisans Alan Hükümsüzlük Davası Açabilir Mi?", Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı (Editör: Prof. Dr. Tekin MEMİŞ), 2015, s. 169, 170.

⁴³³ Zira SMK madde 25'in gerekçesinde, hükmün mehzasını 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün oluşturduğu belirtilmiştir. Ancak 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün yerini 2017/1001

Bu madde hükmünce, geçersizlik nedeni eğer Tüzük'ün 58. maddesinde düzenlenen iptal nedenlerinden birisi ya da 59. maddede düzenlenen mutlak hükümsüzlük nedenlerinden biriye, kamu düzenine ilişkin bir durum söz konusu olduğundan, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından bu dava açılabilecektir. Tüzük'ün 60. maddesinde nispi hükümsüzlük nedenleri düzenlenmiş olup bu nedenleri açısından ise ikili bir ayrıma gidilmiştir: Eğer söz konusu neden, marka hakkının başkasına ait önceki tarihli diğer bir hakkı ihlal etmesi ise, bu hak sahibi tarafından dava açılabilecektir. 60. maddedeki diğer nispi hükümsüzlük nedenlerinin varlığı halinde ise, ancak bu nedenlere dayanarak Tüzük m. 46/1 uyarınca marka tesciline itiraz etme hakkı olan kişiler tarafından dava açılabilecektir. Bize göre, Türk hukuku bakımından da lisans alan 5. maddede yer alan mutlak ret nedenlerine dayanarak hükümsüzlük davası açabilmelidir. SMK m. 6 hükmünde düzenlenen nispi ret nedenlerine dayanılarak açılacak davalar bakımından ise, AB düzenlemesindeki çözümün benimsenmesi her durumda hakkaniyeti sağlamayabilir. Somut olay koşullarında mahkeme tarafından lisans alanın menfaat sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Doğrudan lisans alan bakımından dava açılmayacağını söylemek doğru olmayacaktır; özellikle inhisari lisans söz konusu ise ve marka sahibi tarafından markanın kendisi tarafından kullanılacağına ilişkin bir açıklama da yapılmamışsa, markayı tek başına kullanan inhisari lisans sahibinin bu hükümsüzlük talebinde menfaati olduğu söylenebilir. Sözleşmenin süresi faktörü de burada önem arz edebilecektir. Yargıtay HGK da 19.10.2011 tarihli kararında⁴³⁴, “Zarar gören kişinin mutlaka tescilli marka sahibi olması gerekmez. Menfaatlerinin zedelenmesi kaydıyla 556 sayılı KHK'nin kendisine

sayılı AB Marka Tüzüğü aldığından bu başlık altında 2017/1001 sayılı Tüzük maddeleri dikkate alınarak yorumda bulunulmuştur.

⁴³⁴ HGK, T. 19.10.2011, E. 2011/11-529 K. 2011/643, (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 06.05.2019)

koruma sağladığı herkes dava açabilir.” şeklinde belirtmek suretiyle lisans alanın hükümsüzlük davası açmasının önünü açmıştır.

Son olarak, muvafakat belgesi tahsisi suretiyle markayı kendi adına tescil ettiren kişi tarafından, sicilde tescilli bir marka sahibi tarafından ileri sürülebilecek tüm talep ve dava hakları kullanılabilirdiğinden, üçüncü kişilere karşı markanın hükümsüzlüğü davası açılmasında da herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu itibarla, hükümsüzlük davası açma hakkı bakımından lisans alan ile muvafakat tesis ederek marka tescilini gerçekleştiren kişinin benzer haklara sahip olduğu söylenebilecektir.

6. Değerlendirmemiz

Muvafakat belgesi ve lisans sözleşmelerine ilişkin yapmış olduğumuz açıklamalardan anlaşılacağı üzere, marka sahibi tarafından markanın lisans sözleşmesi yoluyla kullanılması çoğu durumda daha avantajlıdır. Bu açıdan kanaatimizce, SMK m. 5/3 ile getirilen muvafakat belgesi düzenlemesi, lisans sözleşmelerine kıyasen daha istisnai bir düzenleme olup, akdedilen lisans sözleşmelerinin sayısında bir azalmaya yol açması ihtimali zayıftır. Ancak tarafların markaları arasındaki çatışma nedeniyle uzun yıllar sürece bir dava sürecine dâhil olmak yerine, bu süreci muvafakat belgesi -ve buna dayanak bir birlikte var olma sözleşmesi- yaparak çözüme eğilimlerinin artması beklenebilir.

Öte yandan, muvafakat belgesi tahsisinin, muvafakat alan ve marka tescilini gerçekleştiren kişiye lisans sözleşmesine kıyasen daha geniş hak ve yetkiler tanınması nedeniyle, muvafakat alan bakımından daha avantajlı olduğu düşünülebilir. Bu açıdan muvafakat veren kişi bakımından, daha fazla ücret talep etmek suretiyle muvafakat belgesi tahsis edilmesinin lisansa tercih edilmesi de ihtimaller arasındadır. Ancak bu durum, muvafakat belgesinin lisansla kıyaslandığında istisnai niteliğini değiştirmeyecektir.

III. FRANCHISE SÖZLEŞMESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

A. Franchise Sözleşmesi

1. Kavram

Franchise kavramı Fransızca kökenli olup “imtiyaz” anlamına gelmektedir. Kavram ilk defa Orta Çağ’da Fransa’da kullanılmış olup feodal beyin kendi hizmetinde çalıştırdığı bazı kişilere, topraklarının bir kısmını belli bir ücret almak üzere işleyerek üretimini artırması veya pazarlarda ticaret yapması için tanıdığı imtiyazı ifade etmekteydi⁴³⁵.

Franchise kavramının modern anlamını kazanması ise 19. yüzyıl sonlarında ABD’de gerçekleşmiştir. Sınai haklar üzerine verilen lisanslar aracılığıyla kurulan bir tür dağıtım yöntemi “franchising” olarak nitelendirilmiştir⁴³⁶. 1863 yılında dikiş makineleri üreten *Singer Sewing* şirketi, belli bölgelerde markasının ve şirket adının kullanılarak ürünlerinin münhasıran satılması hakkını bağımsız çalışmakta olan gezici tacirlere bırakmıştır⁴³⁷. Bu çeşit franchising, “*Birinci Kuşak Amerikan Franchising*”i olarak isimlendirilmiş olup esasen tek satıcılık sözleşmesinden farklı özellikler taşımamaktadır⁴³⁸.

⁴³⁵ SCHULTHESS, V. G.: *Der Franchisevertrag nach schweizerischem Recht*, Zürich 1975, s. 3. (KIRCA, Ç.: *Franchise Sözleşmesi*, Ankara 1997, s. 4’ten naklen.)

⁴³⁶ GÜRZUMAR, O. B.: *Franchise Sözleşmeleri*, İstanbul 1995, s. 1.

⁴³⁷ SCHULTHESS, s. 57. (KIRCA, s. 5’ten naklen.)

⁴³⁸ GÜRZUMAR, s. 2.

Bugünkü anlamıyla franchise sistemi ise, franchise verenin ürünlerinin sadece belli bir bölgede tekel hakkına sahip olunarak satılması ile sınırlı değildir. Malların ve hizmetlerin piyasaya sürümünde kapsamlı ve yeknesak bir pazarlama ve yönetim anlayışı hâkim olmaktadır. Franchising'in bu türü, "işletme franchising"i olarak adlandırılmakta; bugün Avrupa'da "franchising" denildiğinde bu tür anlaşılmaktadır. İşletme franchising'de; franchise alan, franchise verenin marka, işletme adı, know how vb. birçok işletme unsurunu kullanarak ve kendisinin kullanımına açılan üretim, işletme ve pazarlama sisteminden (franchise veren tarafından belirlenen ilkelere uygun bir şekilde) yararlanarak sisteme dâhil malları/hizmetleri kendi ad ve hesabına alıcıya ulaştırmaktadır. Bu esnada temin, tedarik, üretim, dağıtım, pazarlama, reklam, promosyon, muhasebe gibi bir çok bakımdan franchise verenden geniş bir hizmet ve destek almaktadır⁴³⁹.

Franchise sözleşmesinin doktrinde çeşitli tanımları mevcuttur. *Gürzumar*'a göre franchise sözleşmesi;

"Franchise verenin, kendisine ait üretim, işletme ve pazarlama sistemini oluşturan fikri ve sınai unsurlar üzerinde, franchise alana kullanma (lisans) hakları tanıyarak, onu kendi işletme organizasyonuna (yani söz konusu sisteme göre faaliyet gösteren işletmeler zincirine) entegre etmek ve onu bu sisteme dayanan ticari faaliyeti sırasında devamlı olarak desteklemek borcu altına girdiği;

Franchise alanın ise, hem (söz konusu sistemin içerdiği ve franchise verenin belirlediği ilkelere uymak ve kendisine kullanma hakkı verilen fikri/sınai unsurlardan yararlanmak kaydıyla) bu sisteme dâhil mal veya hizmetlerin sürümünü kendi nam ve hesabına yapmayı ve desteklemeyi, hem de franchise verene belli bir ücret ödemeyi taahhüt ettiği; sürekli bir borç ilişkisi kuran, kanunda düzenlenmemiş ve tam iki tarafa borç yükleyen bir çerçevede sözleşmedir⁴⁴⁰."

Kırca'nın tanımına göre;

"Franchise sözleşmesi, konusu bir mal ve/veya hizmetin sürümü ve dağıtımı olan sürekli bir sözleşme olup bununla mal ve/veya hizmeti

⁴³⁹ ibid, s. 2.

⁴⁴⁰ ibid, s. 10.

üreten ve/veya satan franchise veren; adı, sembolü, markası gibi gayrimaddi mal ve değerleri kullanarak bunların sürümünü yapma hakkını bir ücret karşılığında, belli bir bölgede kendi ad ve hesabına çalışan bağımsız kişilere (franchise alan) vermeyi borçlanır. Franchise veren bu sözleşme ile ayrıca mal ve/veya hizmetlerin en iyi şekilde pazarlanmasını sağlamak için pazar araştırması ve tanıtım (reklamlar) yapmak, bu konuda kendine özgü bir anlayış geliştirip bir organizasyon kurmak ve franchise alanları çalışmalarından yararlandıracak şekilde bu organizasyona dâhil ederek sürekli korumak yükümlülüklerini üstlenir. Franchise alan ise, ücret yanında sözleşme konusu malların sürümünü desteklemek, bu konuda gerekli tüm bilgileri franchise verene iletmek, franchise verenin pazarlama ilkelerine, talimatlarına uymak, eğitim programlarına katılarak bu doğrultuda işletmesini yürütmekle yükümlüdür⁴⁴¹.”

Franchise sözleşmesine ilişkin tanımlamalardaki farklılığın temelinde, kanunda düzenlenmemiş bir sözleşme türü olması yatmaktadır. Ancak taraf iradeleri uyarınca farklı unsurlar içerebilmekle birlikte, franchise sözleşmesi, franchise alanın bir sistemden yararlanmayı ve bu sistemden yararlanmak suretiyle mal ya da hizmetlerin sürümünü kendi adına yapmayı; franchise verenin de belirli bir bedel karşılığında franchise alana destek vermeyi üstlendiği bir sözleşme olarak tanımlanabilecektir.

2. Hukuki Niteliği

Franchise sözleşmeleri, yaygın bir biçimde uygulanmakla birlikte, Türk mevzuatında tanımlanmamış ve kanunen tabi olacağı hükümler de belirlenmemiştir. *Gürzumar* tarafından ticari hayatta sık sık uygulanması nedeniyle belirli bir sözleşme tipine dönüşerek isminin konulduğu belirtilmiştir⁴⁴². Kanımızca, sözleşmenin pratikte çok fazla uygulanması isimsiz sözleşme olması ile ilişkili olmayıp tipik-atipik sözleşme ayrımı ile alakalıdır. Zira sözleşmenin isimli sözleşme sayılması için kanunda isminin belirtilmiş olması dahi yeterli olmayıp esaslı unsurlarının da düzenlenmiş olması

⁴⁴¹ KIRCA, s. 19, 20.

⁴⁴² GÜRZUMAR, s. 10.

gerekmektedir⁴⁴³. Kanun veya uygulama tarafından tipeştirilmiş sözleşmeler ise *tipik sözleşmeler* olarak adlandırılmaktadır⁴⁴⁴. Bu nedenle, franchise sözleşmesi *tipik* bir sözleşme olsa da *isimsiz sözleşme* niteliğindedir. Doktrinde franchise sözleşmesinin isimsiz sözleşme kategorilerinden hangisine dâhil olduğu konusunda görüş birliği olmamakla birlikte, *Kırca*, kanunda düzenlenmemiş sözleşmelere ait kimi unsurların yanında, kanunda düzenlemeye kavuşturulmuş sözleşmelere ait unsurları da içermesi ve bu unsurların kanunun öngörmediği biçimde bir araya gelmesinden hareketle franchise sözleşmelerinin “karma sözleşme” niteliğinde olduğunu belirtmiştir⁴⁴⁵. *Gürzumar*’a göre, “Franchise sözleşmesi ne saf bir iş görme ne de başlı başına bir kullandırma (veya lisans) sözleşmesidir. Franchise sözleşmesi, her iki sözleşme grubuna ait olan öğeleri, içerdiği hak ve yükümlülüklerde bir arada toplayan, bunlardan hiçbirisinin diğerine nazaran daha üstün olmadığı, yaratma ve kıyas yönteminin elverdiği ölçüde, iş görme ve kullandırma sözleşmelerine ilişkin hükümlerin kıyasen kendisine uygulanmasını mümkün kılan, karma bir sözleşmedir⁴⁴⁶.” Buna karşın, *Serozan* ve *Eren* tarafından franchise sözleşmesi bir “kendine özgü yapısı olan (*sui generis*) sözleşme”

⁴⁴³ KUNTALP, s. 4.

⁴⁴⁴ *ibid*, s. 7.

⁴⁴⁵ KIRCA, s. 76. Bu görüşün gerekçesi, daha önce belirttiğimiz üzere, karma sözleşme-kendine özgü sözleşme ayrımının doktrinde tartışmalı olması, *Kırca*’nın görüşünün ise kanunda düzenlenen ve düzenlenmeyen sözleşme tiplerine ait unsurları kanunun öngörmediği biçimde bir araya getiren sözleşmelerin karma sözleşme olarak yorumlanması gerektiği yönünde olmasıdır. Bkz. KIRCA, s. 53.

⁴⁴⁶ GÜRZUMAR, s. 22. Aynı yönde bkz. ARVASI, Z.: “Franchise Sözleşmesi”, Ankara Barosu Dergisi, 2000, S. 4, s. 143.

olarak nitelendirilmiştir⁴⁴⁷. Bize göre de franchise sözleşmesi kapsamında kanunda düzenlenen ve düzenlenmeyen sözleşme tiplerine ait unsurların kanunun öngörmediği biçimde bir araya getirilmesi söz konusu olup bu sözleşmeler, kendine özgü yapısı olan sözleşme niteliği arz etmektedir.

3. Türleri

Franchise sözleşmeleri, konusuna göre *üretim franchisingi*, *dağıtım franchisingi* ve *hizmet franchisingi* olarak üç ana kategoride sınıflandırılabilir. Üretim franchise sözleşmesi, franchise alan tarafından, franchise verenin talimatları ve onun markası altında ürünlerin üretilmesini kapsamaktadır⁴⁴⁸.

Dağıtım franchise sözleşmelerinde, franchise alan, franchise verenin işaretini taşıyan bir mağazada belirli ürünlerin satışını üstlenmektedir⁴⁴⁹.

Hizmet franchise sözleşmesinde ise franchise alan tarafından bir ya da birden fazla hizmetin profesyoneller ya da tüketicilere sunulması söz konusudur⁴⁵⁰.

4. Unsurları

Bir sözleşmenin franchise sözleşmesi olarak nitelendirilmesinde etkili olan zorunlu ve ihtiyari unsurlar mevcut olup sözleşmelerin konusuna göre çeşitli tiplerde

⁴⁴⁷ SEROZAN, R.: *Borçlar Hukuku: Özel Bölüm*, İstanbul 2018, s. 116; EREN, Özel Hükümler, s. 981.

⁴⁴⁸ KAHN, M.: *Franchise et partenariat, Guide pratique*, 3. Baskı, Paris 1994, s. 5.

⁴⁴⁹ BESSIS, P.: *Le Contrat de Franchisage: Notions actuelles et apport du droit européen*, Paris 1990, s. 18.

⁴⁵⁰ KAHN, s. 6.

franchise sözleşmeleri ortaya çıkmaktadır. Doktrinde, franchise sözleşmesinin hangi unsurları içermesi gerektiğine dair bir görüş birliği mevcut olmamakla birlikte, genel olarak bir franchise sözleşmesinde bulunması gerekli ya da bulunabilecek unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

- Üretim, işletme ve pazarlama sisteminin kullanılması,
- Yardım ve destek sağlanması,
- Franchise bedeli,
- Münhasırlık anlaşması,
- Marka lisansı,
- Bir başka işaretin kullanım hakkı,
- Know-how.

Bize göre, bir franchise sözleşmesini karakterize eden edim, franchise veren tarafından üretim, işletme ve pazarlama sisteminin franchise alana kullanılmasıdır. Bu borç, franchise alanın sözleşme yapmadaki ekonomik motiflerine uygun olarak onun franchise zincirine, diğer bir ifadeyle, pazardaki müşterinin değerlendirmesinde bir birlik arz eden işletmeler bütününe maksimum düzeyde entegre olmasını sağlama amacına yöneliktir⁴⁵¹.

Franchise sözleşmesinin bir diğer unsurunu, franchise verenin franchise alanı bu sıfatıyla sürdüreceği ticari etkinliğinde sürekli olarak destekleme yükümlülüğü oluşturmaktadır. Bu kapsamda, işyerinin açılacağı mekânın belirlenmesinde dikkat edilecek hususlara ilişkin bilgilendirme, makine ve teçhizatın seçimi ve sağlanması, iş yeri dekorasyonu, pazarlama desteği, reklam kampanyası, yöneticilerin ve personelin eğitimi ve her türlü danışmanlık hizmetleri sayılabilecektir⁴⁵².

⁴⁵¹ GÜRZUMAR, s. 11.

⁴⁵² TUNCER, S.: “Hukuki Açıdan Franchising”, Prof. Dr. Selahattin Sulhi TEKİNAY’ın Hatırasına Armağan, 1999, s. 632.

Franchise sözleşmesinde, franchise verenin yerine getirmesi gereken yukarıda saydığımız asli edim yükümlülüklerine karşılık, franchise alanın da edim yükümlülükleri olduğu şüphesizdir. Franchise alanın en önemli asli edim yükümlülükleri, mal ve/veya hizmetlerin sürümünü kendi nam ve hesabına yapma ve destekleme borcu ile franchise bedeli ödeme borcu oluşturmaktadır. Franchise bedeli sözleşmelerde genelde, sözleşmenin imzalanmasını müteakip ödenen bir giriş ücreti ve genellikle yıllık ciro üzerinden hesaplanan *royalty* adı verilen sürekli franchise ücretleri şeklinde düzenlenir⁴⁵³.

Bu yükümlülükler ek olarak, franchise alan, franchise verenin menfaatlerini korumak ve sadakat borcuna uygun davranmakla da mükelleftir. Bu yükümlülüğün bir sonucu olarak franchise alan, sözleşme süresi boyunca ve sözleşmenin sona ermesinden sonra sır saklama borcu altındadır. Ayrıca, franchise alan sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olmasa dahi, sözleşme devam ettiği sürece franchise veren ile rekabet etmeme borcu altındadır. Bu borç, bir yandan franchise sistemini kullanmadan bağımsız bir tacir olarak, bu sisteme dâhil mal ve hizmetlerin sürümünü yapmamayı gerektirirken; diğer yandan da, rakiplerin benzer mal veya hizmetlerinin sürümünü yapmama zorunluluğunu doğurmaktadır⁴⁵⁴.

Franchise sözleşmesi kapsamında, bir münhasırlık anlaşması yapılması mümkün olabileceği gibi, bu unsurun zorunluluk arz edip etmediği doktrinde tartışmalıdır. Kimi yazarlarca bunun franchise sözleşmesinde esaslı unsur olduğu belirtilmiştir⁴⁵⁵. Franchise sözleşmelerinin çoğunda tekel bölgesi kaydının mevcut olduğunu kabul etmekle birlikte, kanımızca, önemli olan, faaliyet bölgesinin sözleşmede açık ve kesin olarak

⁴⁵³ GÜRZUMAR, s. 15.

⁴⁵⁴ *ibid*, s. 17.

⁴⁵⁵ SCHULTHESS, V. G.: *Der Franchisevertrag nach schweizerischem Recht*, Zürich 1975, s. 132. (GÜRZUMAR, s. 15'ten naklen.)

belirlenmiş olmasıdır. Bu bölgede açıkça tekel hakkı tanınmamışsa, franchise veren tarafından başka franchise sözleşmelerinin de aynı bölgeye yönelik olarak akdedilmesinde bir engel söz konusu değildir⁴⁵⁶.

Franchise sözleşmesinde, franchise veren kendisine ait üretim, işletme ve pazarlama sistemini franchise alana kullanırken gayri maddi malların da franchise alan tarafından kullanılmasını sağlama yükümlülüğü altına girmektedir. Bu durumda, franchise veren, sözleşme konusu gayri maddi mallar üzerindeki münhasır haklarını, franchise alana karşı ileri sürmekten vazgeçmektedir⁴⁵⁷. Franchise sözleşmesi kapsamında marka lisansı sağlanıp sağlanmayacağı ise sözleşmenin konusuna göre farklılık gösterecektir. Franchise alanın, marka ile işaretlenmiş olan malların dağıtımını yapması ve bu malları ticaret sahasına sokulduktan sonra ele geçirmesi söz konusu ise, bu malları satmak için bir marka lisansına ihtiyaç duymayacaktır⁴⁵⁸. Ancak franchise alan tarafından ürünlerin franchise verenin know-how'ına dayanılarak üretilmesini içeren bir franchise sözleşmesi söz konusu ise, franchise alan tarafından marka ürünlere iliştilirileceğinden lisans sağlanması da gerekecektir⁴⁵⁹.

Franchise sözleşmesinde marka hakkı dışında bir başka tanıtıcı işaretin de franchise alana kullanılması söz konusu olabilecektir. Tanıtıcı unsurlar; mal ve hizmetleri, bunları üreten veya satanlara atfen diğerlerinden ayırt etme işlevini üstlenen, sicile tescil edilmemiş unsurlardır ve TTK'nın haksız rekabet hükümlerince korunurlar⁴⁶⁰. Bunlara örnek olarak; slogan, işaret, amblem, emtia ve ambalaj biçimleri, fiyat listesi, prospektüs, katalog vb. gösterilebilir⁴⁶¹.

⁴⁵⁶ GÜRZUMAR, s. 15; BESSIS, s. 21; KIRCA, s. 144.

⁴⁵⁷ GÜRZUMAR, s. 90.

⁴⁵⁸ ibid, s. 105.

⁴⁵⁹ BESSIS, s. 24.

⁴⁶⁰ ARVASI, s. 145.

Uygulamada franchise sözleşmelerinin hepsinde know-how aktarımına ilişkin kayıtlar yer almaktadır. Zira know-how franchise sözleşmesinin zorunlu unsurunu teşkil etmektedir; know-how yoksa franchise sözleşmesi de söz konusu olmayacaktır⁴⁶². Know-how, malların üretiminde, satımında, hizmetlerin sunumunda, organizasyon ve idare gibi işletmeye ilişkin faaliyetlerde kullanılan ticari, teknik, idari, mali veya başka bir alana ait olan bilgi ve tecrübelerdir⁴⁶³. Know-how'ın konusu bir üretim, işletme veya pazarlama sırrı olabileceği gibi, sır teşkil etmeyen bir bilgi veya tecrübe de olabilecektir⁴⁶⁴. Zira gizli olmayan ancak üretim, işletme ve pazarlama alanındaki tecrübe ve uygulamalara dayanılarak elde edilen bilgi ve birikimler de bu alanlarda ticari faaliyette bulunan ya da bulunmak isteyen kişiler için en hızlı yoldan elde edilerek kullanılması gereken birer ekonomik değer oluşturmaktadır⁴⁶⁵.

B. Muvafakat Belgesiyle Benzer ve Farklı Yönleri

Marka sahibi dışındaki bir kişi tarafından muvafakat belgesi talep edilerek markanın kullanılması halinde de franchise sözleşmesi akdedilmek suretiyle markanın kullanılması durumunda da aynı markanın birden fazla kişi tarafından kullanılması söz konusu olmaktadır. Markayı franchise sözleşmesi ya da muvafakate dayalı olarak kullanan kişi bakımından temel fark, muvafakat belgesi tahsis ederek marka tescili gerçekleştiren kişinin tescile dayalı hak sahibi konumuna gelmesidir. Franchise sözleşmesi akdederek markayı kullanan kişi bakımından ise, yalnızca sözleşmeye dayalı

⁴⁶¹ GÜRZUMAR, s. 107.

⁴⁶² BESSIS, s. 30.

⁴⁶³ ARVAŞI, s. 145.

⁴⁶⁴ GÜRZUMAR, s. 99.

⁴⁶⁵ *ibid*, s. 87.

bir hak sahipliği söz konusudur. Bu durumda, marka sahibinden muvafakat belgesi talep edilerek tescilin gerçekleştirilmesiyle franchise sözleşmesi kapsamında markanın kullanılması durumunun başka hangi açılardan farklılık arz ettiğinin belirlenmesi, markayı kullanmak isteyenlerin tercihlerinde yol gösterici olacaktır.

1. Düzenlenme Şekli Bakımından

Franchise sözleşmesi, iki tarafa da borç yükleyen bir isimsiz akit olma özelliği arz ederken, muvafakat belgesi tek taraflı bir hukuki işlem niteliğindedir. Bu durumda, franchise sözleşmesinin hüküm ve sonuçlarını doğurması her iki tarafın da bu yönde iradelerini ortaya koymasına bağlıyken; muvafakat belgesinde yalnızca muvafakat eden önceki tarihli marka sahibinin iradesini ortaya koyması yeterlidir.

Franchise sözleşmesinin geçerliliği bakımından, kural olarak herhangi bir kanuni şekil öngörülmemiştir⁴⁶⁶. TBK m. 12 uyarınca, franchise sözleşmesinde şekil serbestisi⁴⁶⁷ söz konusu olmakla birlikte, uygulamada istisnasız yazılı şekilde yapılmaktadır⁴⁶⁸. Franchise sözleşmesinin franchise alana bir marka, patentli bir buluş veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu⁴⁶⁹ anlamında bir eser üzerinde kullanma hakkı tesis etmesi halinde, sözleşmenin ne şekilde yapılması gerektiği özellik arz etmektedir. Zira SMK m. 148/4 uyarınca sınai mülkiyet hakkının konusu olduğu

⁴⁶⁶ ibid, s. 30.

⁴⁶⁷ Türk-İsviçre hukuk sisteminde tarafların sözleşmelerini diledikleri biçimde yapmalarına imkân tanınmıştır. Sözleşme özgürlüğü ilkesi, tarafların sözleşmelerinin şeklini seçme özgürlüğünü de içerisinde barındırmaktadır. Bkz. KILIÇOĞLU, s. 155.

⁴⁶⁸ ARVASI, s. 139.

⁴⁶⁹ RG, T. 13.12.1951, S. 7981. Çalışmanın devamında “FSEK” olarak anılacaktır.

hukuki işlemler *yazılı şekle* tabidir. FSEK m. 52 uyarınca da eser üzerindeki mali haklara dair sözleşme ve tasarruflar yazılı şekle tabidir. Bu durumda, bu hakların kullanımı hakkı tanıyan bir franchise sözleşmesinin de yazılı şekilde yapılması gerekip gerekmediği sorusunun cevaplanması gerekmektedir. Ancak bu şekil şartları, franchise sözleşmesinin yazılı yapılmasını zorunlu kılmamaktadır. Franchise sözleşmesinin çerçeve sözleşme niteliği, franchise sözleşmesinin geçersiz olmasını engellemektedir. Bu gayri maddi mal varlığı hakları üzerinde kullanım hakkı tesis edilmesi için ayrıca yazılı bir sözleşme yapılması mümkün olup yazılı yapılmayan bir franchise sözleşmesi geçerlidir; yalnızca gayri maddi mal varlığı hakları üzerinde franchise alanın kullanım hakkı doğmamış olacaktır⁴⁷⁰.

Franchise sözleşmesindeki şekil serbestisinin aksine, muvafakat belgesi sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. Öyle ki muvafakat formu dahi belirli bir formatta TÜRKPATENT tarafından hazırlanarak yayımlanmıştır ve SMK m. 5/3 uyarınca da noterce onaylanması gerekmektedir.

2. Taraflar Arasındaki Bağımlılık Unsuru Bakımından

Franchise alan, kendi ad ve hesabına çalışan bağımsız bir işletmecidir⁴⁷¹. Franchise alanın, franchise verenin talimatları ile bağlı olması, bu talimatlar altında işi yürütmesi, onun kontrollerine katlanması, satış konusu malların dahi fiyatının kimi zaman franchise veren tarafından belirlenmesi ve işletme muhasebesinin franchise veren tarafından tutulması gibi hususlar franchise alanın bağımsız bir işletmeci olmasını zedelemeyebilir. Zira böyle bir bağımlılık, franchise alanın, franchise verenin şubesiymiş gibi

⁴⁷⁰ GÜRZUMAR, s. 31.

⁴⁷¹ ibid, s. 24. Aynı yönde bkz. SKAUPY, s. 111; SCHULTHESS, s. 14, 99, 117, 166.

(KIRCA, s. 24'ten naklen.)

piyasada yerini almasına, tek bir imaj altında birleşerek sürümün artırılmasına hizmet etmektedir⁴⁷². Muvafakat belgesinde ise, muvafakat veren ile muvafakat talep eden birbirinden bağımsız olabileceği gibi, birbirine bağlı işletmeler de olabilecektir. Zira hâkim şirket tarafından yavru şirkete muvafakat belgesi tahsis edilmesi durumunda böyle bir durum söz konusudur. Ancak bu bağımlılık, muvafakat belgesi tahsis edilmesinden ileri gelen bir sonuç olmayıp başından beri mevcut bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, muvafakat belgesi tahsisi sonucu muvafakat edenle muvafakat edilen arasında bir bağımlılık doğmaz, hatta her ikisi de birbirinden bağımsız marka tescillerine sahip olur.

3. Marka Hakkının Kullanım Süresi Bakımından

Franchise sözleşmeleri ile muvafakat belgesi arasındaki bir diğer fark da, markanın kullanımına ilişkin süre bakımından ortaya çıkmaktadır. Franchise sözleşmesi kapsamında bir marka hakkının kullanımının da olması durumunda, aksi kararlaştırılmamışsa marka, franchise sözleşmesi sona erinceye kadar franchise alan tarafından kullanılabilir. Markanın tesciline dair muvafakat belgesi tahsis edilmesi durumunda ise, kural olarak tescil edilen sonraki tarihli marka, süresi içinde yenilendikçe sürekli olarak kullanılabilir.

4. Talep ve Dava Hakları Bakımından

Markadan doğan hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi durumu, franchise sözleşmeleri ile muvafakat belgesi tahsisi arasındaki bir diğer farkı oluşturmaktadır. Franchise sözleşmesinin kendine özgü yapısı olan sözleşme niteliğini haiz olması

⁴⁷² KIRCA, s. 25.

nedeniyle, markanın franchise alana kullandırılması halinde, dava ve talep haklarının ne şekilde kullanılacağı bakımından kanunlarda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kendine özgü yapısı olan sözleşmelere uygulanacak hukuk kuralları belirlenirken, hâkim öncelikle taraf iradelerini dürüstlük kuralı çerçevesinde yorumlayacaktır. Ancak taraf iradelerinin anlaşılması ve sözleşmenin yorumu mümkün değilse, TMK m. 1 uygulama alanı bulacak ve hâkim uygulanabilecek kanun hükmü olup olmadığını değerlendirecektir⁴⁷³. Bu noktada, franchise sözleşmesine mahiyetine uygun düştüğü ölçüde kanunda düzenlenmiş sözleşme tiplerine ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanıp uygulanamayacağını belirlenmelidir⁴⁷⁴. Franchise sözleşmesine dayanılarak ileri sürülmek istenen dava veya talep hakkının marka kullanımından kaynaklanması halinde, SMK kapsamındaki lisans sözleşmesi hükümlerinin *kıyasen* uygulanması gündeme gelecektir⁴⁷⁵. Bu durumda, lisans sözleşmesinde dava hakları bakımından yaptığımız değerlendirmeler⁴⁷⁶ geçerli olacaktır. Muvafakat alan kişi tarafından ise, marka sahibi olan biri tarafından ileri sürülebilecek her türlü hakkın ileri sürülmesi mümkündür. Zira muvafakat elde eden kişi, sicilde tescilli markanın sahibi konumundadır.

5. Değerlendirmemiz

Sonuç olarak, marka kullanımına ilişkin bir hak elde etmek isteyen kişinin hangi tür işlem yapması gerektiğine karar verirken ne amaçla bu hakkın elde edilmek

⁴⁷³ ŞİMŞEK, B.: *Franchising Sözleşmesi*, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015, s. 37.

⁴⁷⁴ TANDOĞAN, s. 13.

⁴⁷⁵ KIRCA, s. 123.

⁴⁷⁶ Bkz. Üçüncü Bölüm, II. Kısım, B Başlığı, 5. Başlık.

istediğine göre karar vermesi gerekmektedir. Marka sahibinden muvafakat alınmak suretiyle markanın tescil edilmesi durumunda, bağımsız bir marka sahibi olunmakta ve aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer marka, aynı veya aynı tür mal/hizmette kullanılabilir. Franchise sözleşmesi ise çok daha kapsamlı ve karmaşık bir ilişkidir, yalnızca markanın kullanımını değil; diğer gayri maddi hakların kullanımının sağlanmasını da gerektirebilir. Bu nedenle, sadece marka sahibi olmak isteyen bir kişinin franchise sözleşmesi akdetmek suretiyle bunu gerçekleştirmesi, amaçlananın çok daha ötesinde bir somut durum ortaya çıkaracağından, böyle bir durumda franchise sözleşmesi tercih edilmeyecektir.



SONUÇ

Gayri maddi mal varlığı haklarından birini teşkil eden markalar, ticaret hayatında işletmelerin ürettiği mallar ya da sunduğu hizmetleri, diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Marka üzerinde hak sahibi olan kişi, marka üzerinde kanunun çizdiği sınırlar kapsamında kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma haklarına ve tescilli markasına üçüncü kişilerin müdahalelerini engelleme yetkisine sahiptir. Marka sahibine tanınan hak ve yetkiler, markanın kural olarak sicilde marka sahibi adına tescil edilmesiyle doğmaktadır.

Marka sahibinin tescil başvurusu, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 5. maddesi kapsamında mutlak ret nedenlerinin bulunması halinde TÜRKPATENT tarafından reddedilmektedir. Bu mutlak ret nedenlerinden birini teşkil eden m. 5/1-ç hükmü uyarınca, markanın aynısı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin aynı ya da aynı tür mal/hizmette tescili mümkün değildir. Bu düzenlemenin temelinde, marka tescilinde teklik ilkesi yatmakta olup markanın köken ayırt etme işlevinin korunması ve markanın hitap ettiği kitlenin marka ve/veya marka sahibi hakkında yanlışlığa düşmelerinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Ancak bu durum her zaman ticari hayatın gereklerine uygun düşmemektedir. Zira marka sahibi tarafından markasının aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin başkası tarafından kullanımına izin verilmesine karşın, TÜRKPATENT tarafından sonraki tarihli marka başvurusunun resen reddedilmesi durumu ile karşı karşıya kalınmakta ve bu durum taraf menfaatlerine hizmet etmemektedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu m. 5/3'te bu duruma bir çözüm getirmek amacıyla kanun koyucu tarafından "muvafakatname" düzenlemesi öngörülmüştür. Bu düzenleme uyarınca, bir marka başvurusu, önceki tarihli marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kurum'a sunulması halinde SMK m. 5/1-ç bendine göre reddedilemeyecek ve muvafakat belgesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir. Sınai Mülkiyet Kanunu Uygulama Yönetmeliği m. 10 hükmü ile de muvafakat belgesinin içeriği ve düzenleme şartlarına ilişkin düzenleme getirilmiştir. Muvafakat belgesine ilişkin getirilen düzenleme ile SMK m. 5/1-ç'de yer alan mutlak ret nedeninin marka sahibi tarafından düzenlenen bir belge ile bertaraf edilebilmesine imkân tanınarak marka tescilinde teklik ilkesine istisna getirilmiş olmaktadır. Bu ilkenin, Türk marka mevzuatı kapsamındaki diğer istisnalarını ise, "sessiz kalma nedeniyle hak kaybı" ve "ortak marka" kurumları oluşturmaktadır.

Türk hukukunda "muvafakat"ın kanuni temelleri, Alamet-i Farika Nizamnamesi dönemine kadar dayanmakta olsa da bugünkü "marka sahibinin markasının başkası tarafından aynı/aynı tür ürün/hizmette tesciline muvafakat etmesi" anlamıyla muvafakat, ilk kez SMK m. 5/3 kapsamında düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin mehzasını, 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 5/5 ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün m. 60/3 hükümleri oluşturmaktadır.

Muvafakatin, Uygulama Yönetmeliği m. 10 gereğince TÜRKPATENT'in yayımladığı formun doldurulması yoluyla tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, muvafakat belgesinin bir sözleşme teşkil edip etmediği önem kazanmaktadır. Zira muvafakat belgesi bir sözleşme değilse, sözleşmeler hukuku ilkeleri de uygulama alanı bulmayacaktır. Kanımızca, muvafakat belgesi tek taraflı, TÜRKPATENT'e varması gerekli bir irade beyanıdır. Zira muvafakat belgesi yalnızca marka ya da marka başvurusu sahibi tarafından düzenlenmekte ve onun markasının başkası adına tescili hususundaki iradesini içermektedir. Bu durumda kolaylıkla belgenin başvuru ya da

marka sahibi tarafından düzenleneceği çıkarımı yapılmaktaysa da uygulamada ortaya çıkabilecek daha girift durumlar söz konusu olabilecektir.

Muvafakat belgesinin içermesi gereken unsurlar, Uygulama Yönetmeliği'nin 10. maddesinde bentler halinde düzenlenmiş olup belgenin, tescil kapsamındaki mal/hizmetlerin bir kısmının tesciline yönelik olarak düzenlenmesi mümkündür. Muvafakat belgesinin haiz olduğu önem nedeniyle, vekil tarafından imzalanması durumunda vekilin özel yetki içeren noter onaylı vekâletnameye sahip olması gerekmektedir.

Muvafakat belgesi tesis edilebilmesi için öncelikle, SMK m. 5/1-ç hükmünde gerekli koşulların oluşması, marka sahibinin markasının “aynı” ya da “ayrıt edilemeyecek kadar benzeri”nin tescili için “aynı” ya da “aynı tür” mal/hizmette başkası adına tesciline izin vermesi gerekmektedir. Zira muvafakat belgesi düzenlemesi yalnızca m. 5/1-ç’de düzenlenen mutlak ret nedenine getirilen bir istisnadır.

Muvafakat belgesinin düzenlenme şartları ise Uygulama Yönetmeliği m. 10 kapsamında belirlenmiş olup TÜRKPATENT tarafından geçerli kabul edilen formun düzenlenerek marka sahibince imzalanması ve noterce bu belgenin onaylanması gerekmektedir. Uygulama Yönetmeliği'nin 10. maddesi 5. fıkrası uyarınca, muvafakat belgesinin herhangi bir bozucu ya da geciktirici şarta bağlı olmaması, kayıt içermemesi gerekmektedir. Uygulama Yönetmeliği m. 10'da öngörülen bir diğer şart da, belgenin “süresi içinde” TÜRKPATENT’e sunulmasıdır. İlgili hüküm uyarınca, “*Muvafakat formu, başvuru formu ile birlikte veya karara itiraz halinde itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilir.*” Son olarak, Uygulama Yönetmeliği m. 10/4 uyarınca, “*Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde, bunların yazılı izinlerinin*” de TÜRKPATENT’e sunulması gerekmektedir.

Muvafakat belgesi tahsis edilerek markanın tescil edilmesi halinde, markadan kaynaklanan hak ve yetkilerin ne şekilde, kim tarafından kullanılacağına dair bir

düzenleme 6769 sayılı SMK'da yer almamaktadır. Öncelikle, önceki marka sahibi tarafından gerçekleştirilebilen tüm hukuki işlemlerin, taraflar arasında anlaşma yapılarak aksi öngörülmedikçe, muvafakat elde ederek markayı tescil ettiren tarafından da gerçekleştirilebilmesi gerekir. Bununla birlikte, bu işlemlere taraflar arasında akdedilen sözleşme kapsamında sınırlama getirilip getirilemeyeceği hususu değerlendirilmeye muhtaçtır. Bize göre, böyle bir sınırlama öngörülmesi mümkün olup taraflar arasında geçerlidir ve buna aykırı davranış sözleşmeye aykırılık teşkil edecektir. Ancak üçüncü kişiye karşı bu sözleşmenin ileri sürülmesinin mümkün olup olmadığı noktasında, üçüncü kişiye sözleşmeye aykırı şekilde tanınmış olan hakkın niteliği önem arz etmektedir. Eğer üçüncü kişiye sicilde işlem yapılarak bir hak tanınmışsa örneğin, marka devredilmişse, sicilin düzeltilmesi gibi bir dava marka hukukunda mevcut olmadığından, artık hukuki güvenlik ilkesi gereğince bu tescilin geçerli olduğunun kabulünün gerektiği söylenebilecektir. Ancak üçüncü kişiye tanınan hak, sözleşmeye dayanıyorsa, örneğin, lisans hakkı tanınmışsa, taraflar arasındaki birlikte var olma sözleşmesinin sicile tescil edilmiş olması halinde ya da hakkı tesis eden kişinin kötüniyetli olması halinde, taraflar arasındaki sözleşmeye dayanılarak üçüncü kişiye karşı hak ve talepler ileri sürülebileceği düşünülebilir.

Kanımızca, üçüncü kişilere karşı önceki tarihli marka sahibi tarafından kullanılabilen tüm itiraz ve dava haklarının muvafakat belgesi almak suretiyle markayı tescil ettiren sonraki marka sahibi tarafından da ileri sürülebilmesi gerekir. Taraflar arasında akdedilen birlikte var olma sözleşmesinde, talep ve dava haklarının üçüncü kişilere karşı ileri sürülememesi yönünde kayıtlar konulması durumunda ise, *doğmamış haktan feragat edilemez* evrensel hukuk ilkesine aykırılık nedeniyle kesin hükümsüzlük yaptırımını ile karşılaşılabilecektir. Üçüncü kişilere karşı önceki tarihli marka sahibi tarafından tecavüz davası açılabilir gibi, muvafakat talep eden bakımından da açılabilir, önemli olan “zarar gören” sıfatının kime ait olduğudur. Eğer söz konusu

tecavüz fiilinden her iki marka hakkı sahibinin de zarar görmesi söz konusu ise, mahkeme tarafından somut olaya ilişkin sunulan bilgi ve belgeler kapsamında tazminat miktarının her iki marka sahibi için de zararları kapsamında ayrı ayrı belirlenmesi söz konusu olacaktır. Burada eğer, taraflar arasında yazılı bir birlikte var olma sözleşmesi mevcut ise, mahkeme tarafından markanın kullanımına ilişkin bilgi vermesi bakımından zararın belirlenmesinde dikkate alınması gerekecektir.

Aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın kullanımı ya da tescili hususunda mutabık olan taraflar, aralarında menfaatlerine en uygun hukuki işlemi gerçekleştirmek isteyeceklerdir. Bu noktada, muvafakat belgesinin, benzer hukuki kurumlar olan birlikte var olma sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri ve franchise sözleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi gerekecektir. Muvafakat belgesi öncelikle, tek taraflı bir hukuki işlem olarak tüm bu iki taraflı sözleşmelerden ayrılmaktadır. Buna karşın, esasen üç sözleşme türünde de markanın kullanımı ya da tesciline muvafakat gösterilmesi söz konusu olmaktadır. Marka sahibinin markasının kullanımına muvafakati kapsamında akdedilen birlikte var olma sözleşmeleri, Uluslararası Marka Birliği'nin tanımı ile *"İki ya da daha fazla kişi tarafından benzer işaretlerinin hiçbir karıştırılma ihtimali olmaksızın birlikte var olması hususunda akdedilen; taraflara işaretlerinin barış içinde birlikte var olması için kurallar koyma imkânı veren; genellikle belirli coğrafi sınırlar içerisinde, aynı işaretin aynı ya da benzer mal veya hizmette kullanılması amacıyla akdedilen sözleşme"*dir. Birlikte var olma sözleşmeleri, isimsiz sözleşme niteliğindedir ve tarafların dava yoluna başvurmaya gerek kalmaksızın uyuşmazlığı çözmelerine hizmet etmektedir. SMK anlamında muvafakat belgesinden, birlikte var olma sözleşmelerini ayıran en önemli unsur, bu sözleşmelerde, tarafların markalarının kullanımı bakımından çeşitli sınırlamalar (mal/hizmet sınırlaması, işaret sınırlaması, pazarlama kanallarının sınırlanması, bölge sınırlaması) öngörmesidir.

Birlikte var olma sözleşmeleri, AB ve ABD’de sıkça akdedilmekte olup AB Fikri Mülkiyet Ofisi, ABD Patent ve Marka Ofisi, AB Komisyonu ve ABAD kararlarına konu olmuştur. AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından başlangıçta sözleşmeler dikkate alınmaksızın itiraz değerlendirmesi yapma yönünde yaklaşım benimsenmişken, sonradan bu yaklaşım yumuşayarak açıkça tüketicilerde karıştırılma ihtimaline yol açmıyorsa sözleşmelere dayanılarak karar tesis edilmeye başlanmıştır. ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından ise, sözleşmelerle getirilen sınırlamaların gerçekten karıştırılma ihtimalini önlemeye yeterli olup olmadığı değerlendirilmekte olup tüketicinin korunmasına önem atfedilmektedir. Komisyon ve ABAD kararları kapsamında ise birlikte var olma sözleşmeleri, rekabet hukuku boyutu ile ele alınmıştır. Zira bu sözleşmeler kapsamında tarafların markanın kullanılacağı bölgeyi sınırlaması durumunda, birlikte var olma sözleşmesinin AB’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma’nın 101. maddesine aykırılığı söz konusu olabilecektir.

ABD Patent ve Marka Ofisi uygulaması, taraf iradelerine değer atfetmekle birlikte, tüketicilerin korunması amacına da hizmet etmektedir. Muvafakat belgesi için öngörülen matbu form yerine, birlikte var olma sözleşmeleri aracılığıyla aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın tescili için başvuruda bulunulması, bu başvuru için sunulan birlikte var olma sözleşmesinin TÜRK PATENT tarafından değerlendirilerek karıştırılma ihtimalinin olmadığına kanaat getirilmesi halinde tesciline izin verilmesi şeklinde bir düzenleme daha yerinde ve tüketiciler bakımından da koruyucu olacaktır. Mevcut düzenlemenin bu yönde değiştirilmesini öneriyoruz.

Muvafakat belgesinde olduğu gibi, aynı markanın başkası tarafından kullanılması sonucuna yol açan lisans sözleşmesi, lisans alanın ancak sözleşmesel bir hak elde etmesi, markayı tescil ettirme hakkı bulunmaması nedeniyle muvafakat belgesinden ayrılmaktadır. Kanaatimizce, SMK ile muvafakat belgesine ilişkin getirilen düzenleme, lisans sözleşmelerine kıyasen istisnai nitelikte olup taraflar eğer markanın

tescilini amaçlamıyorlarsa lisans yoluyla kullanılmasını tercih edeceklerdir. Zira bu durum marka sahibi bakımından avantajlı olduđu gibi, lisans alan bakımından da -ücret lisans sözleşmeleri bakımından her ne kadar zorunlu bir unsur olmasa da- muvafakat belgesi tesisine kıyasla daha az ücret ödenmesi söz konusu olacağından avantajlı olarak değerlendirilebilecektir.

Marka sahibinin markasının başkası tarafından kullanımını içeren diđer bir sözleşme olan franchise sözleşmesi ise, marka kullanımı dışında diđer birçok unsuru barındıran karmaşık bir yapı arz etmektedir. Zira franchise veren, kendisine ait üretim, işletme ve pazarlama sistemini oluşturan fikri ve sınai unsurlar üzerinde, franchise alana kullanma hakları tanımakta, onu kendi işletme organizasyonuna entegre etmekte ve sürekli desteklemektedir. Franchise alan ise, bu sisteme dâhil mal ya da hizmetlerin piyasaya sürümünü kendi ad ve hesabına yapmaktadır. Ayrıca, belirli bir ücreti franchise verene ödemektedir. Bu nedenle, sadece marka sahibi olmak isteyen bir kişinin franchise sözleşmesi akdetmek suretiyle bunu gerçekleştirmesi, amaçlananın çok daha ötesinde borç ve yükümlülöklere yol açacağından, bu yol tercih edilmeyecektir.



KAYNAKÇA

1- KİTAPLAR

ADAL, E.: *Hukukun Temel İlkeleri*, İstanbul 2012.

AKİPEK, J. G.: *Türk Eşya Hukuku (Ayni Haklar), Üçüncü Kitap-Mahdut Ayni Haklar (Menkul Rehni Hariç)*, Ankara 1974.

AKYOL, Ş.: *Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasası*, 2. Baskı, İstanbul 2006.

ARKAN, S.: *Marka Hukuku*, C. 1-2, Ankara 1997.

ARKAN, S.: *Ticari İşletme Hukuku*, 25. Baskı, Ankara 2019.

ARSEVEN, H.: *Nazari ve Tatbiki Alamenti Farika Hukuku*, İstanbul 1951.

ASLAN, A.: *Türk ve AB Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi*, İstanbul 2004.

ASLAN, İ. Y.: *Rekabet Hukuku Dersleri*, 6. Baskı, Bursa 2017.

AYAN, M.: *Eşya Hukuku II, Mülkiyet*, 9. Baskı, Ankara 2016.

AYİTER, N.: *İhtira Hukuku*, Ankara 1968.

BESSIS, P.: *Le Contrat de Franchisage: Notions actuelles et apport du droit européen*, Paris 1990.

BOZBEL, S.: *Fikri Mülkiyet Hukuku*, İstanbul 2015.

BOZER, A./ GÖLE, C.: *Ticari İşletme Hukuku*, 5. Baskı, Ankara 2018.

ÇOLAK, U.: *Türk Marka Hukuku*, 4. Baskı, İstanbul 2018.

DİRİKKAN, H.: *Tanınmış Markanın Korunması*, Ankara 2003.

EDENBOROUGH, M./ELIAS, S./von BOMHARD, V.: *Concise European Trademark and Design Law* (Düzenleyen: Charles GIELEN/Verena von BOMHARD), 2. Baskı, 2011.

- ERDEM, B.:** *Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk*, 2. Baskı, İstanbul 2002.
- ERDİL, E.:** *Haksız Rekabet Hukuku*, İstanbul 2012.
- EREN, F.:** *Borçlar Hukuku Genel Hükümler*, 24. Baskı, Ankara 2019.
- EREN, F.:** *Borçlar Hukuku Özel Hükümler*, 7. Baskı, Ankara 2019. (Anılış: Özel Hükümler)
- ESENER, T.:** *Hukuk Başlangıcı*, İstanbul 2004.
- GÖRKEM, G.:** *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*, Ankara 2017.
- GÜÇER, S.:** *Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Çerçevesinde Sınai Mülkiyet Hakları*, Ankara 2005.
- GÜN, B.:** *Marka Hukukunda Birlikte Var Olma*, İstanbul 2019.
- GÜNEŞ, İ.:** *Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları*, 5. Baskı, Ankara 2018.
- GÜNEŞ, İ.:** *Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku*, Ankara 2018. (Anılış: Marka Hukuku)
- GÜNEŞ, İ.:** *Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler*, 2. Baskı, Ankara 2015. (Anılış: Önceye Dayalı Haklar)
- GÜRZUMAR, O. B.:** *Franchise Sözleşmeleri*, İstanbul 1995.
- GÜVEN, P.:** *Rekabet Hukuku*, 2. Baskı, Ankara 2008.
- İMİRLİOĞLU, D.:** *Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi*, 2. Baskı, Ankara 2018.
- KAHN, M.:** *Franchise et partenariat, Guide pratique*, 3. Baskı, Paris 1994.
- KARAN, H./KILIÇ, M.:** *Markaların Korunması, 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat*, Ankara 2004.
- KAYA, A.:** *Marka Hukuku*, İstanbul 2006.
- KILIÇOĞLU, A.:** *Borçlar Hukuku Genel Hükümler*, 23. Baskı, Ankara 2019.

- KILIÇOĞLU, A.:** *Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar*, 5. Baskı, Ankara 2019.
- KIRCA, Ç.:** *Franchise Sözleşmesi*, Ankara 1997.
- KIRMIZI, M.:** *Kira Hukuku*, Ankara 2013.
- KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N./HATEMİ, H./SEROZAN, R./ARPACI, A.:** *Borçlar Hukuku Genel Bölüm*, C. 1, 7. Baskı, İstanbul 2017.
- KUNTALP, E.:** *Karışık Muhtevalı Akit (Karma Sözleşme)*, 2. Baskı, Ankara 2013.
- LADAS, S. P.:** *Patents, Trademarks, and Related Rights National and International Protection*, C. 2, Cambridge 1975.
- OĞUZ, S.:** *Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi*, Ankara 2019.
- OKTAY ÖZDEMİR, S.:** *Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması*, İstanbul 2002.
- ONGAN, B.:** *Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu*, Ankara 2007.
- ORTAN, A. N.:** *Patent Lisansı Sözleşmesi*, Ankara 1979.
- OYTAÇ, K.:** *Karşılaştırmalı Markalar Hukuku*, İstanbul 2002.
- ÖÇAL, A.:** *Türk Hukukunda Markaların Himayesi*, Ankara 1936.
- ÖZDEMİR, S. O.:** *Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması*, İstanbul 2002.
- ÖZEL, Ç. :** *Marka Lisansı Sözleşmesi*, 2. Baskı, Ankara 2015.
- ÖZSOY, S. H.:** *Türk Hukukunda Patent Lisansı Sözleşmesi*, Ankara 2011.
- PASLI, A.:** *Marka Hukukunda Ürün Benzerliği*, İstanbul 2018.
- RUHİ, A. C. :** *Sözleşmeler Hukuku*, C. 2, 2. Baskı, Ankara 2013.
- SEKMEN, O.:** *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*, Ankara 2016.
- SEROZAN, R.:** *Borçlar Hukuku: Özel Bölüm*, İstanbul 2018.
- SULUK, C./KARASU, R./NAL, T.:** *Fikri Mülkiyet Hukuku*, 2. Baskı, Ankara 2018.

SULUK, C./KENAROĞLU, Y.: *Türk Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler*,
MÜSİAD Cep Kitapları: 32, İstanbul 2012.

TANDOĞAN, H.: *Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri*, C. I/1, 5. Baskıdan 6. Tıpkı
Baskı, İstanbul 2008.

TEKİNALP, Ü.: *Fikri Mülkiyet Hukuku*, 5. Baskı, İstanbul 2012.

TEKİNALP, Ü./ÇAMOĞLU, E.: *Sınai Mülkiyet Kanunu*, İstanbul 2017.

TOPÇU, D.: *Patent Lisans Sözleşmeleri*, İstanbul 2016.

TÜYSÜZ, M.: *Fikri Haklar Üzerindeki Sözleşmeler*, Ankara 2007.

UZUNALLI, S.: *Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi
İle Bağlantılı Kavramların Yorumu*, İzmir 2008.

UZUNALLI, S.: *Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi*, Ankara 2012.

ÜNAL, M.: *Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler*, Ankara 2007.

YASAMAN, H./ALTAY, A. S./AYOĞLU, T./YUSUFOĞLU, F./YÜKSEL, S.:
Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C. 1-2, İstanbul 2004.

YAVUZ, C.: *Türk Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)*, İstanbul 2013.

YILMAZ, A. L.: *Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri*, Ankara 2008.

YURTOĞLU CAN, M.: *Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı*,
Ankara 2016.

YUSUFOĞLU, F.: *Anonim Şirketlerde Gayri Maddi Hakların Sermaye Olarak
Konulması*, İstanbul 2016.

ZEVKLİLER, A./GÖKYAYLA, E. K.: *Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri*, 18.
Baskı, Ankara 2018.

2- MAKALELER

AKIN, E. B.: “Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Marka Tescil Süreçlerine İlişkin
Düzenlemeler ve Yenilikler”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu

- 9-10 Mart 2017 (Editör: Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK), BTHAE, 2017, s. 175-205.
- AKİPEK, Ş.:** “Tamamlayıcı Olgunun Hukuki İşleme Etkisi”, AÜHFD, 1995, C. 44, S. 1, s. 269-291.
- AKTEKİN, U.:** “Marka Hukukunda Tescil Engeli Olarak Önceki Tarihli Markaya ya da Marka Başvurusuna Benzerlik”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2009, S. 18, s. 281-312.
- ARKAN, S.:** “Grup Markaları”, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, 2010, C. 1, s. 275-279. (Anılış: Grup Markaları).
- ARKAN, S.:** “Marka Müşterek Mülkiyete Konu Olabilir Mi?”, Prof. Dr. Ramazan ARSLAN’a Armağan, 2015, C. 1, s. 175-178. (Anılış: Müşterek Mülkiyet).
- ARKAN, S.:** “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5.3. Maddesiyle İlgili Bazı Düşünceler”, BATİDER, 2017, C. 33, S. 3, s. 5-11. (Anılış: Sınai Mülkiyet Kanunu 5.3.).
- ARVASI, Z.:** “Franchise Sözleşmesi”, Ankara Barosu Dergisi, 2000, S. 4, s. 135-151.
- BATTAL, A.:** “Marka Üzerinde Yargı Kararı ile Ortaklık Tesisi Mümkün Müdür?”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXIV (10-11 Aralık 2010), 2012, s. 179-227.
- BİLGE, M. E.:** “Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas”, TFM, 2015, C. 1, S. 2, s. 7-22.
- BOZBEL, S.:** “556 sayılı KHK’ya Göre Lisans Alan Hükümsüzlük Davası Açabilir Mi?”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı (Editör: Prof. Dr. Tekin MEMİŞ), 2015, s. 155-170.
- ELSMORE, M. J.:** “Trademark Coexistence Agreements: What is all the (lack of) fuss about?”, Scripted, 2008, C. 5, S. 1, s. 7-30.
- EMİNOĞLU, C.:** “Marka Sahibinin Tekliği İlkesi ve Bu İlkenin Markanın Devri Bağlamında İncelenmesi”, YBHD, 2016, C. 1, s. 229-254.

- EYÜBOĞLU, S.:** “Tanınmış Marka”, FMR, 2001, C. 1, S. 2, s. 110-120.
- FOLLIARD-MONGUIRAL, A.:** “Coexistence in Community trade mark disputes: conditions and implications”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, C. 1, S. 11, s. 703-713.
- GÜNEŞ, İ.:** “Türkiye’de Marka Verilmesi Usulü, Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, 2013, s. 178-194. (Anılış: Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri).
- GÜNEŞ, İ.:** “Marka Tescilinde Kazanılmış Ayırt Edicilik Özelliği”, TAAD, 2013, Yıl: 4, S. 15, s. 325-336.
- GÜRZUMAR, O. B.:** “4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesine Aykırı Sözleşmelerin Tabi Olduğu Geçersizlik Rejimi”, Rekabet Dergisi, S. 12, Ekim-Kasım-Aralık 2002, s. 3-76.
- JACOBS-MEADWAY, R./MITCHELL, M.:** “Resolving Trademark Litigation with Licences and Consent Agreements-Pitfalls and Practicalities, The Licensing Journal, 2010, s. 1-5.
- JOHNSON, P.:** “The rise and fall of honest concurrent use”, Trade Mark Law and Sharing Names: Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings (Editör: Ilanah Simon Fhima), 2009, s. 31-49.
- KAYA, A.:** “551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Getirilen Zorunlu Lisans Sistemi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1996, C. 55, S. 1-2, s. 335-367.
- KERVANKIRAN, E.:** “Markanın Müşterek (Paylı) Mülkiyete Konu Olması ve Bu Bağlamda Ortaya Çıkabilecek Sorunlar”, Prof. Dr. Hamdi YASAMAN’a Armağan, 2017, s. 393-407.
- KILIÇ, A. H.:** “Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi”, TFM, 2017, C. 3, S. 2, s. 77-96.

- MEIXNER, F.:** “Co-Existence and Prior Rights Agreements in the Pharma Industry”, PTMG Conference, Viyana 2013.
- MOSS, M.:** “Trademark Coexistence Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer Deception”, Loyola Consumer Law Review, 2005, C. 18, S. 2, s. 197-222.
- NAYAKKA, T.:** “Trademark Coexistence”, WIPO Magazine, 2006, S. 6, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html (Son erişim tarihi: 02.03.2019).
- NEU, C. O.:** “Die Verwirkung im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht”, GRUR 1987, s. 681-696.
- ÖZEN, M.:** “Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar ve Yaptırımlar”, FMR, 2009, C. 9, S. 2, s. 53-76.
- PETERSENN, M.:** “Coexistence or No Existence: Chances and Challenges of Coexistence Agreements Under General and German Trademark Law”, INTA Bulletin, 2014, C. 69, S. 19, <https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/CoexistenceorNoExistenceChancesandChallengesofCoexistenceAgreementsUnderGeneralandGermanTrademarkLaw.aspx> (Son erişim tarihi: 19.03.2019).
- POROY, R./TEKİNALP, Ü.:** “Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Haluk TANDOĞAN’a Armağan, 1990, s. 333-345.
- SMITH, E.:** “The approach of UK-IPO to co-ownership of registered trade Marks: nanny leaves the Registry, but not completely”, Trade Mark Law and Sharing Names: Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings (Editör: Ilanah Simon Fhima), 2009, s. 71-78.
- SULUK, C.:** “6769 Sayılı Sinaî Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2018, C. 4, S. 1, s. 91-109.

- ŞEHİRALİ ÇELİK, F. H.:** “Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine -SMK m. 155 Vesilesiyle Bir İnceleme-”, BATİDER, 2018, C. 34, S. 2, s. 33-90.
- ŞEHİRALİ ÇELİK, F. H.:** “SMK m. 155’in Temel Varsayımları ve Değişkenler Üzerine Düşünceler”, BATİDER, 2019, C. 35, S. 2, s. 63-102.
- ŞEHİRALİ ÇELİK, F. H.:** “Sınai Mülkiyet Hukukunda Sicile Kaydedilmeyen Hukuki İşlemlerden Doğan Hakların İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi”, Prof Dr. Sabih ARKAN’a Armağan, 2019, s. 1109-1160.
- TEKİNALP, Ü.:** “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikleri”, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9-10 Mart 2017 (Editör: Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK), BTHAE, 2017, s. 5-84. (Anılış: Yenilikler).
- TEKİNALP, Ü.:** “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu”, Prof. Dr. Kenan TUNÇOMAĞ’a Armağan, 1997, s. 467-480. (Anılış: Tescil İlkesi).
- TEKİNALP, Ü.:** “Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması”, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN’e Armağan, 1998, s. 633-644.
- TUNCER, S.:** “Hukuki Açıdan Franchising”, Prof. Dr. Selahattin Sulhi TEKİNAY’ın Hatırasına Armağan, 1999, s. 617-638.
- UZUNALLI, S.:** “Paylı Mülkiyete Konu Markanın Paydaşlarca Kullanılması”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013 (Editör: Prof. Dr. Tekin MEMİŞ), 2015, s. 495-517.
- YANLI, V.:** “İltibas Nedeniyle Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası Açma Hakkının Kaybı”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXI (9-10 Aralık 2005), BTHAE, 2006, s. 291-336.
- YILDIZ, B.:** “Mükerrer Markanın Seri Markasının Tescili -SMK m. 5.1. ve m. 6.1 Hükümlerine Yargıtay Kararları ile Getirilen İstisna-”, BATİDER, 2018, C. 34, S. 4, s. 93-120.

3- YAYIMLANMAMIŞ TEZLER

BALCI, Ş.: *Marka Hakkı ve Korunması*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2007.

BAUMGARTNER, J.: *Le risque de confusion en matière de marques*, Yayınlanmamış Lisans Tezi, l'Université de Lausanne, Lausanne 1970.

GÖZLÜKAYA, F.: *556 sayılı KHK Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003.

LAWSEN, M. M./KJESERUD, L.: *Trademark Coexistence Agreements in the EU from an Interdisciplinary Perspective*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aarhus School of Business, Aarhus 2009.

MARADAN, C.: *Les Accords de Coexistence En Matière de Marques*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, l'Université de Lausanne, Lausanne 1994.

ŞİMŞEK, B.: *Franchising Sözleşmesi*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015.

THOMSEN, C.: *Trademark Co-Existence Agreements in the Perspective of EU Competition Law*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, University of Gothenburg, Gothenburg 2012.

4- DİĞER KAYNAKLAR

American Bar Association (Section of Intellectual Property Law and Center for Professional Development), *Trademark Settlement Agreements: Tools for Drafting, Negotiating and Coexisting*, 2016, s. 5.
<https://www.americanbar.org/content/dam/aba/multimedia/cle/materials/2016/08/ce1608nac.authcheckdam.pdf> (Son erişim tarihi: 06.03.2019).

DURAL, H. A.: “Sınai Mülkiyet Kanunu m. 5/3 Düzenlemesi (Coexistence)”, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Bir Yıllık Uygulaması, İstanbul Barosu Sempozyumu, 27.04.2018, <https://www.youtube.com/watch?v=28cctjJiXXM> (Son erişim tarihi: 19.09.2019).

EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trademarks, <https://euipo01app.sdlproducts.com/819173/718296/trade-mark-guidelines/introduction> (Son erişim tarihi: 13.03.2019).

INTA Glossary, <https://www.inta.org/TrademarkBasics/Pages/glossary.aspx> (Son erişim tarihi: 02.03.2019).

PEKDİNÇER, R. T.: “Sessiz Kalmak Sureti ile Hakkın Kaybı”, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulamacılara Etkileri Sempozyumu, İstanbul 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=XflmpnpL-s&t=1754s> (Son erişim tarihi: 25.10.2019).

T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları (Hazırlayan: Ömer Faruk ALTINTAŞ), 2007, s. 4, <http://www.abgm.adalet.gov.tr/yayinlar/belgeler/e-kutuphane/AvrupaBirligiHukukununKaynaklari.pdf> (Son erişim tarihi: 24.09.2019).

Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu, <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-3FE0065055A2.pdf> (Son erişim tarihi: 09.10.2019).

Türk Patent ve Marka Kurumu, Muvafakat Talep Formu Örneği, <http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/forms/informationDetail?id=100> (Son erişim tarihi: 20.12.2018).

UK Intellectual Property Office, Coexistence Agreement: Fact Sheet, 2008.
<https://www.gov.uk/government/publications/coexistence-agreement> (Son erişim tarihi: 06.03.2019).

USPTO, Trademark Manual of Examining Procedure,
<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current> (Son erişim tarihi: 27.09.2019).

WIPO, Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Summary of Replies to the Questionnaire on Letters of Consent, Geneva 2010,
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_22/sct_22_5.pdf (Son erişim tarihi: 20.09.2019).

ÖZET

10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, sınai mülkiyet haklarına dair birçok yeni düzenlemeyi beraberinde getirmiştir. Bu önemli yeniliklerden birisi de, SMK m. 5/3 kapsamında getirilen marka sahibi tarafından muvafakat belgesi tahsisine ilişkin düzenlemedir. Türk hukukunda artık muvafakat belgesi tahsisi yolu ile tescilli markanın aynısı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, bir başkası tarafından da aynı ya da aynı tür mal/hizmette tescili mümkün hale gelmiştir.

Tezimizin konusunu SMK m. 5/3 hükmünde getirilen muvafakat belgesi düzenlemesi oluşturmakta olup konu üç bölümde incelenmiştir. Tezin ilk bölümünde, marka tescilinde teklik ilkesi ve bu ilkenin istisnalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktadır. Tezin ikinci bölümünde, muvafakat belgesinin ne olduğu, nasıl tahsis edileceği ve hukuki sonuçları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, muvafakat belgesi hukuken benzer diğer kurumlar ve bu kapsamda özellikle birlikte var olma sözleşmeleri ile karşılaştırılmıştır. Tezimizde, Türk hukuku kaynaklarının yanı sıra SMK m. 5/3 düzenlemesinin mehası olan AB hukuku kaynaklarından da faydalanılmıştır. Yeri geldikçe ABD hukuku ve Birleşik Krallık hukuku açısından da değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Muvafakatname, Marka Tescilinde Teklik, Marka Tescili, Birlikte Var Olma Sözleşmesi, Aynı Marka.

ABSTRACT

The Law on Industrial Property numbered 6769, which came into force on 10.01.2017, introduced several new regulations related to industrial property rights. One of the significant new regulations is the consent letter of trademark holder issued within the scope of Article 5/3 of the Law on Industrial Property. Under Turkish law, now, it is possible to register the identical trademark, which is already registered by another person for the identical goods/services through the assignment of the consent letter.

The subject of our thesis is the consent letter regulated in Article 5/3 of the Law on Industrial Property. The subject was evaluated in three parts. In the first part, evaluations regarding the unity of trademark registration principle and its exceptions were made. In the second part, it is discussed that what a consent letter is, how to assign it and legal consequences of the consent letter. In the third part, consent letter is compared with other legally similar concepts, in particular co-existence agreements. In our thesis, besides the Turkish law resources, the EU law resources constituting the basis of Article 5/3 of the Law on Industrial Property were examined. Where appropriate, assessments were made in terms of the USA law and the UK law.

Key Words: Consent Letter, Unity of Trademark Registration, Trademark Registration, Co-existence Agreement, Identical Trademark.