

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

**MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN  
VE SAYILMAYAN FİLLER**

**YÜKSEK LİSANS TEZİ**

**Diren ŞAHİN SİPAHİOĞLU**

**Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL**

**NİSAN 2019**

## ÖNSÖZ

Bu tez çalışmamda danışmanım olmayı kabul eden, değerli eserlerinden yararlandığım ve görüşleriyle bana yol gösteren hocam Dr. Öğr. Üyesi H. Ali Dural'a teşekkürlerimi sunarım.

Lisans eğitimimde verdiği derslerle fikri mülkiyet hukukunu sevmemi sağlayan, tez yazım sürecinde de vaktini ayırıp bana yardımcı olan ve yorumlarıyla tezimin gelişmesini sağlayan Doç. Dr. Fülürya Yusufoglu Bilgin'e teşekkür ederim.

Lisans ve yüksek lisans eğitimim boyunca verdiği derslerle bana çok şey öğreten ve tez jürimde yer almayı kabul ederek beni onurlandıran Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a teşekkür ederim.

Meslek hayatımda kendisinden çok şey öğrendiğim, değerli görüşlerinden her zaman yararlandığım Av. Hande Hançar'a teşekkür ederim.

Her şeyimi borçlu olduğum annem Av. Elif Şahin'e ve babam Yargıtay Üyesi Rıza Şahin'e ve kardeşim Eren Şahin'e minnettarım.

Bana bu tez çalışmasını bitirebilmek için ihtiyaç duyduğum moral desteğini ve her türlü yardımı sağlayan eşim Doğu Sipahioğlu'na ne kadar teşekkür etsem azdır.

## İÇİNDEKİLER

<b>ÖNSÖZ</b> .....	<b>ii</b>
<b>İÇİNDEKİLER</b> .....	<b>iii</b>
<b>KISALTMALAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>RESUME</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>ÖZET</b> .....	<b>xiii</b>
<b>GİRİŞ</b> .....	<b>1</b>
<b>BİRİNCİ BÖLÜM: MARKA HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR4</b>	
<b>I. Marka Hukukunun Kaynakları</b> .....	<b>4</b>
A. Markanın Korunmasına İlişkin Türk Hukukundaki Düzenlemeler .....	5
B. Markanın Korunmasına İlişkin Uluslararası Anlaşmalar .....	8
C. Markanın Korunmasına İlişkin Avrupa Birliği Hukukundaki Düzenlemeler .10	
1. 89/104, 2008/95 ve 2015/2436 Sayılı AB Marka Yönergeleri .....	10
2. 40/94, 207/2009, 2015/2424 ve 2017/1001 Sayılı AB Marka Tüzükleri ....	11
D. Markanın Korunmasına İlişkin İsviçre Hukukundaki Düzenlemeler .....	13
<b>II. Marka Kavramı</b> .....	<b>14</b>
A. Markanın İşlevleri .....	15
B. Ayırt Edicilik ve İşaret Kavramları.....	18
1. Ayırt Edicilik .....	18
2. İşaret Kavramı .....	23
C. Markanın Unsurları .....	24
1. Markanın Esas Unsuru .....	25
2. Markanın Yardımcı Unsuru .....	26
<b>III. Marka Üzerindeki Hakkın Hukuki Niteliği ve Marka Sahibi Kavramı</b> .....	<b>27</b>
<b>IV. Marka Hakkının Korunması Kavramı</b> .....	<b>30</b>
<b>V. Marka Tecavüzü Kavramı</b> .....	<b>32</b>
<b>İKİNCİ BÖLÜM: MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER</b> .....	<b>35</b>
<b>I. Kanun'un 7. Maddesine Aykırılık</b> .....	<b>35</b>
A. Haksız Kullanım Modelleri .....	37
1. Markanın Tescil Kapsamına Giren Mal veya Hizmetlerle İlgili Olarak, Tescilli Marka ile Aynı Olan Herhangi Bir İşaretin Kullanılması .....	37
2. 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 İlişkilendirilme İhtimali de Dahil Karıştırılma İhtimali Bulunan Herhangi Bir İşaretin kullanılması.....	39

3. Tanınmış Markanın Aynısının veya Benzerinin Markanın İtibarından Haksız Yarar Elde Edecek veya İtibarına Zarar Verecek ya da Ayırt Ediciliğini Zedeleyecek Şekilde Kullanılması .....	47
a) Genel Olarak Tanınmış Marka Kavramı .....	48
b) SMK m. 7/II (c) Hükmü Anlamında Tanınmış Marka.....	55
c) “Sulandırma” Halleri.....	59
B. Haksız Kullanım Şekilleri .....	64
1. İşaretin Mal veya Ambalajı Üzerine Konulması .....	67
2. İşareti Taşıyan Malların Piyasaya Sürülmesi, Teslim Edilebileceğinin Teklif Edilmesi, Bu Amaçlarla Stoklanması veya o İşaret Altında Hizmetlerin Sunulması ya da Sunulabileceğinin Teklif Edilmesi .....	69
3. İşareti taşıyan malın ithal veya ihraç edilmesi .....	70
4. İşaretin, Teşebbüsün İş Evrakı ve Reklamlarında Kullanılması .....	73
5. İşaretin Elektronik Ortamda Kullanılması .....	76
d) İşaretin Alan Adı Olarak Kullanımı .....	76
e) İşaretin Yönlendirici Kod Olarak Kullanılması.....	79
f) İşaretin Anahtar Sözcük Olarak Kullanılması .....	82
6. İşaretin Ticaret Unvanı ya da İşletme Adı Olarak Kullanılması .....	88
7. İşaretin, Hukuka Uygun Olmayan Şekilde Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması .....	90
<b>II. Markayı veya Ayırt Edilmeyecek Derecede Benzerini Kullanmak Suretiyle Markayı Taklit Etmek .....</b>	<b>94</b>
<b>III. Markanın Taklit Edildiğini Bildiği veya Bilmesi Gerektiği Halde Tecavüz Yoluyla Kullanılan Markayı Taşıyan Ürünleri Satmak, Dağıtmak veya Benzeri Fiiller .....</b>	<b>97</b>
<b>IV. Marka Sahibi Tarafından Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz Genişletmek veya Bu Hakları Üçüncü Kişilere Devretmek .....</b>	<b>99</b>
<b>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILMAYAN FİİLLER .....</b>	<b>102</b>
<b>I. Marka Hakkının Kullanılmasına Sınırlama Getirilen Haller .....</b>	<b>102</b>
A. Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçindeki Kullanımlar .....	103
1. Gerçek Kişilerin Kendi Ad veya Adresini Belirtmesi .....	104
2. Mallara veya Hizmetlere İlişkin Açıklama Niteliğindeki Kullanımlar .....	106
3. Malın ya da Hizmetin Kullanım Amacının Belirtilmesinin Gerekli Olduğu Hâllerdeki Kullanımlar .....	109
B. Marka Hakkının Tüketilmesi .....	113
1. Tükenme İlkesinin Uygulanmasının Koşulları.....	118
a) Tescilli Bir Markanın Varlığı .....	118
b) Tescilli Markayı Taşıyan Malın Piyasaya Sunulmuş Olması.....	119
c) Tescilli Markayı Taşıyan Malın Sahibi Tarafından veya Onun İzniyle Piyasaya Sunulmuş Olması.....	121
2. Tükenme İlkesinin Uygulanmayacağı Haller .....	128
C. Markanın Sözlük, Ansiklopedi veya Bir Başka Başvuru Eserinde Kullanılması .....	136
<b>II. Özel Savunmaların Sağlandığı Fiiller .....</b>	<b>141</b>
A. 5 Yıldır Tescilli Olan Markanın Kullanılmaması Sebebiyle Koruma Kapsamı Dışında Kalması .....	142

1. Markanın Kullanıldığıının İspat Edilmesi Gerekliliğinin Uygulanmasının Koşulları.....	145
a) Markanın 5 yıldır Tescilli Olması Koşulu.....	147
b) İspatın Karşı Tarafça Talep Edilmesi Koşulu.....	147
2. Marka Sahibinin İspat Etmesi Gereken Hususlar.....	148
a) Markanın Markasal Olarak ve Tescile Uygun Şekilde Kullanılmış Olması	149
b) Markanın Tescilli Olduğu Mallar veya Hizmetler İçin Kullanılmış Olması	150
c) Markanın Marka Sahibi Tarafından veya Onun İzniyle Kullanılmış Olması.....	151
d) Markanın Ciddi Biçimde Kullanılmış Olması.....	151
e) Markanın Türkiye’de Kullanılmış Olması.....	154
f) Markanın Kullanılmaması Halinde Haklı Sebeplerin Olması.....	155
3. Marka Hakkına Tecavüz Davasında Markanın Kullanıldığıının İspatı Yükümlülüğünün Uygulanması.....	157
a) İspat Yükümlülüğünün Uygulanacağı Davalar.....	157
b) İspat Yükümlülüğü Hükümünün Uygulanacağı Zaman.....	159
c) Kullanımın İspatlanamamasının Sonucu.....	161
4. AB Marka Hukukundaki ve İsviçre’deki Durum.....	162
B. Zamanaşımı.....	163
C. Sessiz Kalma Sonucu Hakkın Yitirilmesi.....	165
1. Kavram.....	165
2. SMK öncesi uygulama.....	169
a) Marka Sahibinin Dava Açma Hakkına Sahip Olması Koşulu.....	172
b) Marka Sahibinin Markanın Tescilinden veya Kullanıldığıından Haberdar Olması Koşulu.....	172
c) Marka Sahibinin Sessiz Kalması Koşulu.....	173
d) Sessiz Kalınan Sürenin Uzun Olması Koşulu.....	174
e) Davalının Korunması Gereken Menfaati Bulunması Koşulu.....	176
f) Davalının İyi Niyetli Olması Koşulu.....	177
g) İlkenin Uygulanma Şekli ve Sonucu.....	179
3. SMK’nin 25. Maddesinin 6. Fıkrası Sonrası Uygulama.....	182
a) Marka Sahibinin Sonraki Tarihli Markanın Kullanıldığıını Bilmesi veya Bilmesi Gerekmesi Koşulu.....	182
b) Marka Sahibinin Sessiz Kalması Koşulu.....	183
c) Sessiz Kalınan Sürenin Kesintisiz 5 Yıl Olması Koşulu.....	184
d) Davalının Kötü Niyetli Olmaması Koşulu.....	185
4. SMK Hükümü Hakkındaki Görüşümüz.....	185
D. Failin Tescilli Bir Hakkı Bulunan Haller.....	187
E. Markanın Ticaret Unvanı Olarak Kullanılması.....	194
F. Gerçek Hak Sahibinin Kullanımı.....	200
G. Kötü Niyetli Tescilin Gerçek Hak Sahibine Karşı İleri Sürülememesi.....	203
H. Markasal Olmayan Kullanımlar.....	206
<b>SONUÇ.....</b>	<b>214</b>
<b>KAYNAKÇA.....</b>	<b>220</b>
<b>ÖZGEÇMİŞ.....</b>	<b>228</b>

**KISALTMALAR**

<b>AB</b>	Avrupa Birliđi
<b>ABD</b>	Amerika Birleşik Devletleri
<b>AEA</b>	Avrupa Ekonomik Alanı
<b>BATİDER</b>	Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
<b>Bkz</b>	Bakınız
<b>C.</b>	Cilt
<b>DNS</b>	Domain Name Server
<b>FMR</b>	Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
<b>FSEK</b>	Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
<b>gTLDs</b>	Generic Top Level Domain
<b>HGK</b>	Hukuk Genel Kurulu
<b>HD</b>	Hukuk Dairesi
<b>IP</b>	İnternet Protokol
<b>KHK</b>	556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükümünde Kararname
<b>LPM</b>	Markaların Korunması Hakkında İsviçre Federal Kanunu (Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance)
<b>RG</b>	Resmi Gazete
<b>s.</b>	Sayfa
<b>S.</b>	Sayı
<b>sic!</b>	Revue du droit de la Propriété Intellectuelle, de l'Information et de la Concurrence
<b>SMK</b>	Sınai Mülkiyet Kanunu
<b>m.</b>	Madde
<b>TBB</b>	Türkiye Barolar Birliđi
<b>TRIPs</b>	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması)
<b>TTK</b>	Türk Ticaret Kanunu
<b>TÜRKPATENT</b>	Türk Patent ve Marka Kurumu
<b>Tüzük</b>	AB Marka Tüzüğü
<b>Yönerge</b>	AB Marka Yönergesi

## RESUME

Le code de la propriété industrielle no. 6769 (SMK), qui constitue le règlement de principe de notre loi sur les marques, a été publié au Journal officiel du 10 janvier 2017, est entré en vigueur et a abrogé le décret-loi no. 556 concernant la protection des marques (décret-loi). La législation de l'Union européenne (UE) sur les marques de commerce a été prise en compte dans la préparation de ce code et les modifications apportées ces dernières années à la législation de l'UE ont été largement appliquées à notre législation. Parmi ces modifications, il existe des dispositions régissant la violation du droit à la marque. Le sujet de cette étude concerne les actes considérés comme des atteintes à la marque et les actes qui ne violent pas les droits de la marque. Cette question a été examinée dans le cadre de SMK, à la lumière des décisions de la Cour suprême et par rapport aux décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJE) et du Tribunal Fédéral Suisse. Notre étude est un examen du droit national et non une étude de droit comparé. Des réglementations juridiques et des décisions de justice étrangères ont été incluses afin d'examiner et de comprendre les réglementations nationales et les décisions de justice dans un contexte plus large.

Notre étude se limite aux marques enregistrées conformément à la SMK auprès de l'Office Turc des Brevets et des Marques. Nous avons examiné la légalité ou l'illégalité des actes commis à l'encontre des marques déposées. Dans cette thèse, nous n'avons pas discuté des conséquences juridiques d'actes qui violent les droits de marque. Par conséquent, les actions en justice pouvant être intentées contre les actes de contrefaçon de marque sont hors le cadre et seuls les actes de violation du droit à la marque et les actes qui ne créent pas de violation du droit à la marque sont examinés.

Déterminer si un acte constitue une atteinte à la marque est important pour assurer l'équilibre entre les intérêts du propriétaire de la marque enregistrée et ceux des acteurs commerciaux autres que le propriétaire de la marque dans le contexte du libre-échange. Il est également important de déterminer la portée et les limites des droits de la marque et de fournir une clarté juridique à toutes les parties.

Parmi les modifications apportées à notre législation sur les marques avec la nouvelle SMK, certaines dispositions concernent des droits conférés par la marque et ses exceptions. Le décret-loi abrogé prévoyait des limitations spécifiques à l'application des droits des marques, mais ne réglementait pas certains autres principes introduits par la doctrine et acceptés par les décisions judiciaires. La SMK a intégré certains de ces principes dans la réglementation juridique. En outre, la SMK a accepté de nouveaux actes de violation du droit à la marque, qui n'étaient pas considérés comme une violation en vertu du décret-loi abrogé. La SMK a introduit ces modifications afin de garantir la conformité avec la législation de l'UE. Le règlement et la directive de l'UE sur les marques constituent la base de ces

modifications. À la lumière de ces changements, il est nécessaire d'évaluer la situation juridique en droit turc avant et après la SMK et d'examiner ensemble tous les actes constituant une atteinte à la marque et ceux qui ne constituent pas une atteinte au droit à la marque.

Notre étude a pour but de déterminer quels actes commis contre une marque enregistrée sont contraires au droit à la marque et de déterminer en fonction de quels actes ou dans quelles conditions le titulaire de la marque ne peut faire valoir ses droits à l'encontre de tiers.

Dans notre thèse, nous avons utilisé la revue de littérature comme méthodologie principale. Nous avons lit des livres, des articles, des thèses et des périodiques sur notre sujet. Nous avons examiné les ressources en ligne et les décisions judiciaires. Outre les ressources nationales ainsi que les ressources internationales, nous avons inclus les dispositions et décisions judiciaires pertinentes dans le droit de l'Union Européenne et le droit Suisse afin de traiter la question de manière plus précise.

Notre étude comprend trois parties. Dans la première partie, les concepts de base liés au droit des marques sont examinés, les termes importants relatifs à la marque et les sources de notre droit des marques sont mentionnés. La seconde partie traite des actes considérés comme des atteintes à la marque conformément aux dispositions de SMK. Dans le troisième chapitre, les actes qui ne sont pas considérés comme une violation des droits de marque sont examinés.

Afin de se conformer à la législation de l'UE en matière de marques, la SMK a apporté de petites modifications et des dispositions supplémentaires par rapport au décret-loi abrogé en ce qui concerne les actes considérés comme des atteintes à la marque. Deux nouvelles dispositions sont l'article 7 / III (e) de la SMK, qui prévoit « l'utilisation du signe en tant que la raison de commerce ou la raison sociale » en tant qu'acte de violation, et l'article 7 / III (e) de la SMK qui considère que « l'utilisation du signe dans la publicité comparative d'une manière contraire au droit » en tant qu'acte de violation de marque. Ce n'est pas évident, si le résultat de ces modifications changera la jurisprudence établie dans les décisions de la Cour d'appel selon laquelle « l'utilisation de la raison de commerce enregistré ne portera pas atteinte au droit à la marque ». Depuis que la définition de la « publicité comparative » a récemment été modifiée, l'utilisation de la marque enregistrée dans la publicité des concurrents a été incluse dans la violation du droit à la marque. L'article 7 / III (c) de SMK a apporté une autre modification et indiqué que « l'importation ou l'exportation » de produits portant le signe constitue une atteinte à la marque. Cependant, le code no. 5833 avait introduit ces autres actes douaniers dans le champ de la violation du droit à la marque à l'article 9 / II (c) du décret-loi abrogé. En raison de ce changement d'expression apporté à la SMK, les tribunaux devront évaluer et interpréter la nouvelle disposition de la SMK afin de déterminer si d'autres actes douaniers constituent également une atteinte à la marque, comme ils l'ont fait avec le changement de code no. 5833. Une autre disposition qui étend le champ d'application des actes de violation du droit à la marque à SMK est l'article 7 / V, qui supprime l'utilisation du nom ou de l'adresse de personnes morales du champ d'application de l'usage légal des marques de commerce dans la vie des affaires.



En outre, SMK a apporté des modifications importantes qui pourraient être considérées comme une limitation de l'utilisation des droits à la marque. Premièrement, la SMK a adopté le principe de « l'épuisement international » plutôt que le principe de « l'épuisement national ». Le deuxième changement important est que, pour faire valoir les droits de la marque, la propriétaire de la marque doit utiliser sa marque qui est enregistrée depuis au moins 5 ans. En d'autres termes, dans le cas où une opposition à une marque demandée serait faite sur la base d'une marque enregistrée depuis plus de 5 ans, le demandeur pourrait faire valoir que la marque de l'opposant n'était pas utilisée. En outre, le défendeur d'une action en nullité ou en contrefaçon de marque pourrait également faire la même requête si l'affaire reposait sur une marque de plus de 5 ans. Le troisième changement important est que le principe, connu sous le nom de « la péremption pour avoir tardé à agir » et appliqué sur la base de l'article 2 du Code civil, est régi par le droit des marques en matière de l'action de nullité. Il n'est pas clair si cette disposition sera appliquée dans les mêmes conditions dans les affaires de violation. SMK a apporté un autre changement important en renversant le principe accepté par la jurisprudence constante de la Cour d'appel, selon lequel l'utilisation d'un droit enregistré ne constitue pas une atteinte à la marque. Conformément à l'article 155 de la SMK, les titulaires de droits à la marque, de brevet ou de dessin industriel ne seront pas en mesure de faire valoir leurs droits en tant que moyens de défense dans les actions en violation intentées contre eux par les propriétaires de marques ayant une date de dépôt antérieure ou une date de priorité antérieure. En outre, l'article 7 / V (c) de la SMK accepte que le titulaire de la marque ne peut pas interdire l'usage de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. Ainsi, cet usage, qui a été accepté comme légal avec les décisions de justice rendues avant la SMK, a été réglementé et harmonisé avec la législation de l'UE.

## ABSTRACT

The Industrial Property Code No. 6769 (SMK), which is the primary regulation in our trademark law, was published in the Official Gazette dated 10 January 2017, came into force and repealed the Decree Law no. 556 regarding the Protection of Trademarks (Decree Law). European Union (EU) trademark legislation has been taken into consideration in the preparation of this Code and the amendments made in recent years in EU legislation have been applied to our law to a great extent. Among these changes, there are provisions regulating the trademark infringement. The subject of this study are the acts that are considered as trademark infringement and the acts that do not violate trademark rights. This subject has been examined within the scope of SMK, in the light of the decisions of the Supreme Court and in comparison with the decisions of the Court of Justice of the European Union (ECJ) and the Swiss Federal Court. Our study is an examination of national law and is not a comparative law study. Foreign legal regulations and court decisions have been included in order to examine and understand national regulations and judicial decisions in a broader context.

The scope of our study is limited to the trademarks registered before the Turkish Patent and Trademark Office in accordance with the SMK. We examined the legality or unlawfulness of the acts committed against the registered trademarks. In this thesis, we have not discussed the legal consequences of acts that infringe the trademark rights. Therefore, the legal actions that can be taken against trademark infringement acts are out of the scope and only the acts that create and acts that do not create trademark infringement are examined.

Determining whether an act constitutes a trademark infringement is important to ensure the balance between the interests of the registered trademark owner and the interests of the commercial actors other than the trademark owner in the context of the free trade. It is also important to determine the scope and limits of the trademark rights and provide legal clarity to all parties.

Among the amendments made in our trademark law with the new SMK, there are certain provisions regarding the scope and exceptions of rights arising from trademark registration. The repealed Decree Law provided specific limitations to the enforcement of trademark rights, but it did not regulate certain other principles, that academic doctrine introduced and court decisions adopted. The SMK included some of these principles in to the legal regulation. In addition, the SMK accepted new acts of trademark infringement, which were not considered as trademark infringement under the repealed Decree Law. The SMK introduced these changes in order to ensure compliance with EU legislation and the EU Trademark Regulation and Directive constituted the base for these amendments. In the light of these changes, it is necessary to evaluate the legal situation in Turkish law both before and after the

SMK and to examine together all acts that constitute trademark infringement and those that do not constitute an infringement to the right of trademark.

The purpose of our study is to determine which of the acts committed against a registered trademark are contrary to the trademark law and to determine in terms of which acts or under which conditions the trademark owner cannot assert his rights against third parties.

In our thesis, we used literature review as a main methodology. We read the books, articles, theses and periodicals about our subject; we examined the online resources and judicial decisions. Apart from the national resources as well as international resources, we included the relevant provisions and judicial decisions in the EU and Swiss law in order to deal with the issue in a more accurate manner.

Our study consists of three parts. In the first part, the basic concepts related to trademark law are examined, the important terms related to the trademark and the sources of our trademark law are mentioned. In the second part, the acts that are considered as trademark infringement according to the provisions of SMK are discussed. In the third chapter, acts that are not considered as the violation of trademark rights are examined.

In order to comply with the EU trademark legislation, the SMK introduced small changes and additional provisions compared to the repealed Decree Law in terms of the acts deemed as trademark infringement. Two new provisions are the Article 7 / III (e) of the SMK which provides “using the sign as a trade name or business name” as a trademark infringement act and the Article 7 / III (e) of the SMK which considers “using the sign in comparative advertising in a manner that is contrary to law” as a trademark infringement act. It is not evident whether the outcome of these amendments will change the established case law within the decisions of the Court of Appeal stating that “using the registered trade name will not infringe the trademark right”. Since the definition of the “comparative advertising” has recently been changed, using the registered trademark in the advertising of competitors has been included to the trademark infringement. The Article 7 / III (c) of SMK made another amendment and stated that “the importation or exportation” of goods marked with sign constitute trademark infringement. Thereby this article excluded the customs acts other than importation and exportation from the scope of trademark infringement. However, the Code no. 5833 had introduced those other customs acts into the scope of trademark infringement in the Article 9 / II (c) of the repealed Decree Law. Due to this change of terms made with the SMK, the courts will have to evaluate and interpret the new provision of the SMK as to whether other customs acts also constitute trademark infringement as they did with the change of Code no. 5833. Another provision extending the scope of the trademark infringement acts in SMK is the Article 7 / V, which removed using the name or address of legal entities from the scope of fair use of trademark in the course of trade.

In addition, SMK made significant changes that could be considered as the limitation of the use of trademark rights. First, the SMK adopted the principle of “international exhaustion” rather than the principle of “national exhaustion”. The second important change is that the burden of use has been imposed for asserting the trademark rights, in case a trademark has been registered for at least 5 years. In other words, in case an opposition against a trademark application was made based on a

trademark, which has been registered for more than 5 years, the owner of the trademark application could make a plea that the opponent's trademark was not used. Also the defendant of a trademark cancellation or infringement action could also make the same plea if the case was based on a trademark older than 5 years. The third important change is that the principle, which was known as the "loss of rights due to silence" and which was applied based on article 2 of the Civil Code, is regulated in trademark law in terms of cancellation cases. It is unclear whether this provision will be applied under the same conditions in trademark infringement cases. SMK made another significant change by reversing the principle accepted by settled case law of Court of Appeal, according to which using a registered right does not constitute trademark infringement. In accordance with the Article 155 of the SMK, trademark, patent or design right holders will not be able to withstand their registered rights as a defense in trademark infringement cases filed against them by owners of trademarks which have a prior filing or priority date. In addition, the Article 7 / V (c) of the SMK accepted that the trademark owner shall not prohibit using the trademark for the purpose of identifying or referring to goods or services as those of the proprietor of that trade mark, for example, where the use of that trade mark is necessary to indicate the intended purpose of a good or service. Thus, this usage, which was accepted as legal with the court decisions before the SMK, has been regulated and harmonized with the EU legislation.

## ÖZET

Marka hukukumuzda temel düzenleme olan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK), 10 Ocak 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’yi (KHK) yürürlükten kaldırmıştır. Bu Kanun hazırlanırken Avrupa Birliği (AB) marka mevzuatı dikkate alınmış ve AB mevzuatında son yıllarda yapılan değişiklikler büyük ölçüde hukukumuzda da alınmıştır. Bu değişiklikler arasında, marka hakkına tecavüz teşkil eden ve etmeyen fiiller ile ilgili düzenlemeler de bulunmaktadır. Bu çalışmamızın konusu, tescilli marka hakkına karşı tecavüz olarak kabul edilen fiiller ile tecavüz teşkil etmeyen fiiller olup, konu SMK kapsamında, mülga KHK’ye kıyasla, Yargıtay kararları ışığında, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve İsviçre Federal Mahkemesi kararlarıyla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmamız milli hukuka ilişkin bir inceleme olup, karşılaştırmalı hukuk çalışması değildir. Yabancı hukuki düzenlemelere ve mahkeme kararlarına yeri geldikçe milli düzenlemelerin ve yargı kararlarının ele alınması ve anlaşılması için yer verilmiştir.

Çalışmamızın konusu, hukuka uygun şekilde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmiş markalar ile sınırlıdır ve bunlar aleyhinde işlenen fiillerinin hukuka aykırılığı veya hukuka uygunluğu ele almıştır. Bu tezde marka hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin hukuki sonuçları konusu işlenmemiştir. Dolayısıyla tecavüz nedeniyle açılacak davalar kapsam dışı olup, yalnızca tecavüz yaratan ve yaratmayan fiiller belirtilmiştir.

Bir fiilin marka hakkına tecavüz teşkil edip etmediğinin belirlenmesi, bir tarafta tescilli marka sahibinin hukuken korunması gereken menfaati ile diğer tarafta marka sahibi dışındaki ticari aktörlerin serbest ticaret yapmaktaki menfaati arasındaki dengenin sağlanması, marka hakkının kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi ve hukuki açıklığın sağlanması açısından önem taşımaktadır.

SMK ile marka hukukunda yapılan değişiklikler arasında, marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnalarına ilişkin hükümler de bulunmaktadır. Mülga KHK döneminde, marka hakkına KHK ile getirilen sınırlamalar dışında, öğretilen ileri sürülen ve yargı kararlarıyla kabul edilen bazı ilkeler bulunmaktaydı. Bunlardan bazıları SMK ile hukuki düzenleme içine alınmıştır. Öte yandan KHK döneminde tecavüz kabul edilmeyen, ancak SMK ile kabul edilen tecavüz fiilleri bulunmaktadır. İşte AB mevzuatı ile uyum sağlanması amacıyla, AB Marka Tüzüğü ve Yönergesi dikkate alınarak düzenlenen SMK ile marka hukukumuzda yapılan bu değişiklikler öncesindeki ve sonrasındaki durumun değerlendirilmesi ve marka hakkına tecavüz teşkil eden ve etmeyen fiillerin bütün olarak ele alınması gerekmektedir.

Çalışmamızın amacı, tescilli bir marka aleyhinde işlenen fiillerden hangilerinin marka hukukuna aykırılık teşkil ettiğini tespit etmek ve hangi fiiller veya durumlar

söz konusu olduğunda marka sahibinin marka hakkını ileri süremediğini belirlemektir.

Tez çalışmamızda, yöntem olarak, kaynak taraması yöntemi kullanılmıştır. Konumuz hakkında yazılmış kitaplar, makaleler, tezler ve süreli yayınlar okunmuş, çevrimiçi kaynaklar ve yargı kararları incelenmiştir. Konunun daha doğru ele alınabilmesi için AB ve İsviçre hukukundaki ilgili hükümlere ve yargı kararlarına da yer verilmiş, milli kaynakların yanı sıra, uluslararası kaynaklara da başvurulmuştur.

Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde marka hukukuna ilişkin temel kavramlar incelenmiş, marka hukukumuzun kaynaklarına ve marka ile ilgili önemli kavramlara değinilmiştir. İkinci bölümde SMK hükümlerinde marka hakkına tecavüz olarak sayılan fiiller ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise marka hakkına tecavüz sayılmayan fiiller incelenmiştir.

SMK’de mülga KHK’nin marka tecavüzü sayılan fiilleri bakımından, AB marka mevzuatıyla uyum sağlanması amacıyla küçük değişiklikler yapıldığı ve ek hükümler getirildiği görülmektedir. SMK’nin 7/III (e) maddesi ile “işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması” ve SMK’nin 7/III (f) maddesi ile “işaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması” marka tecavüzü sayılan fiiller arasında yeni getirilen hükümlerdir. Bu yeniliğin sonucunun Yargıtay kararlarındaki “tescilli ticaret unvanı kullanımının marka hakkına tecavüz teşkil etmeyeceği” yönündeki yerleşik içtihadı değiştirip değiştirmeyeceğini ise zaman gösterecektir. “Karşılaştırmalı reklam” tanımının da yakın zamanda değiştirilmiş olması nedeniyle, tescilli markanın rakiplerin reklamında kullanımı marka tecavüzü kapsamına alınmıştır. Bir başka değişiklik, SMK’nin 7/III (c) maddesinde “işareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi” denilerek, mülga KHK’nin 9/II (c) maddesinde 5833 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonrası açıkça kapsam içine alınan gümrük işlemlerinin, tecavüz kapsamından tekrar çıkarılmış olmasıdır. Bu değişiklik nedeniyle, mülga KHK döneminde olduğu gibi, maddenin yorumlanması gerekecek ve ithal veya ihraç haricindeki gümrük fiillerinde markanın kullanılmasının tecavüz yaratıp yaratmadığının mahkemelerce değerlendirilmesi gerekecektir. SMK’de marka hakkına tecavüz kapsamını genişleten bir diğer hüküm, SMK’nin 7/V maddesinde dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içindeki kullanımların kapsamından tüzel kişilerin ad veya adresini kullanmasının çıkarılmış olmasıdır.

Bunların yanı sıra, SMK’de marka hakkının sınırlanması olarak değerlendirilebilecek önemli değişikliklere imza atılmıştır. İlk olarak marka hakkının tüketilmesi konusunda ülkesel tükenme ilkesi yerine, uluslararası tükenme ilkesi benimsenmiştir. İkinci önemli değişiklik markanın en az 5 yıldır tescilli olması halinde, bu markaya dayalı hakların ileri sürülebilmesi için kullanım külfeti getirilmiş olmasıdır. Daha doğru bir ifade ile, 5 yıldan uzun süredir tescilli markayı dayanak göstererek yapılan marka başvurularına karşı itirazlarda başvuru sahibine ve marka tesciline karşı açılan hükümsüzlük davaları ile marka tecavüzü davalarında davalılara, markanın kullanılmadığı def’ini ileri sürme hakkı tanınmıştır. Üçüncü önemli değişiklik “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” ilkesi olarak bilinen ve yargı kararlarıyla MK’nin 2. maddesine dayalı olarak uygulanagelen ilkenin hükümsüzlük davaları bakımından düzenlemeye alınmış olmasıdır. Bu hükmün tecavüz davalarında kıyas yoluyla aynı koşullarla uygulanıp uygulanmayacağı belirsizdir. Diğer bir önemli değişiklik, yargı kararlarıyla istikrarla uygulanan “tescilli hakkın

kullanımının markaya tecavüz yaratmayacağı” şeklinde özetlenebilecek olan ilkenin kanunla değiştirilmesi olmuştur. SMK’nin 155. maddesi uyarınca artık marka, patent veya tasarım hakkı sahipleri, kendi haklarından önceki rüçhan veya başvuru tarihli hak sahiplerine karşı tecavüz davasında savunma olarak bu tescilli haklarına dayanamayacaktır. Ayrıca SMK’nin 7/V maddesinde (c) bendi ile malın veya hizmetin öngörülen amacının belirtilmesi için yapılan kullanımların, örneğin aksesuar, yedek parça ve eşdeğer parça ürünlerinde markanın kullanılmasının da marka sahibinin engelleyemeyeceği bir kullanım olarak sayılmıştır. Böylece SMK öncesinde yargı kararlarıyla hukuka uygunluğu kabul edilen bu kullanım, düzenleme altına alınarak AB mevzuatı ile uyum da sağlanmıştır.



## GİRİŞ

Marka kavramı, bir işletmenin mal veya hizmetlerini, diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan, beş duyu organı ile algılanabilen ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olan her türlü işaretler olarak tanımlanabilir. Tarih öncesi çağlardan beri kullanılan markaların temel işlevleri ayırt edicilik sağlaması ve bir malın veya hizmetin kaynağını, bir diğer deyişle işletmesel kökenini göstermesidir. Markanın temel işlevinin yanı sıra, reklam, garanti ve yatırım işlevleri de bulunmaktadır, ancak markanın bu işlevleri, marka sahibi tarafından bu amaçlar doğrultusunda kullanılması koşuluyla söz konusu olur.

Marka hukuku, aynı veya benzer işareti, aynı veya benzer mal ve hizmetler için kullanan kişiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesi ve tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimalinin engellenmesi amaçlarıyla ortaya çıkmıştır. Öte yandan, markanın önemli bir gayri maddi mülkiyet hakkı olması nedeniyle, marka hukuku düzenlemeleri mülkiyet hakkını koruma altına alır. Bunun yanı sıra, marka hakkının sınırlarının belirlenmesi, malların ve hizmetlerin serbest ticaretinin sağlanması ve rekabete aykırılıkların ortadan kaldırılması açısından önem taşır.

Marka hukukumuzda temel düzenleme 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'dir. Bu kanun 10 Ocak 2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. SMK öncesinde 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yürürlükte idi.

SMK'de marka hakkına tecavüz sayılan fiiller 29. maddede gösterilmiş, çeşitli maddelerde de marka hakkının sınırları düzenlenerek, marka hakkına tecavüz sayılmayan fiiller belirlenmiştir. Marka hakkına tecavüz sayılan ve sayılmayan fiiller bakımından mülga KHK'ye kıyasla AB mevzuatı dikkate alınarak birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bazı fiiller tecavüz kapsamı dışına çıkarılmış, bazı fiiller bakımından ise marka hakkının koruma sınırları genişletilmiştir. Bunların yanında bu fiillerle ilgili mülga KHK ile düzenlenmeyen ancak Yargıtay kararlarıyla uygulanagelen birtakım prensipler ve bu çerçevede SMK öncesi dönemde yerleşik



içtihatlar ile kabul edilen istisnalar bulunmaktadır. Tüm bu hususların birlikte incelenmesi gerekmektedir. Öte yandan AB marka mevzuatı Kanunumuz hazırlanırken mehzaz olarak dikkate alındığı için AB Marka Tüzüğü ve Yönergesi hükümlerine de çalışmamızda değinilmiştir. Ayrıca Roma Anlaşması'nın 177. maddesi uyarınca AB mevzuatının nasıl yorumlanması gerektiği konusunda milli mahkemelere yol göstermekte olan ABAD kararları, AB mevzuatı esas alınarak hazırlanan yeni Kanunumuzun nasıl uygulanacağı hakkında da yol gösterici olduğundan çalışmamızda yeri geldikçe ABAD kararlarına yer verilecektir. Son olarak konu hakkındaki İsviçre marka hukukundaki düzenlemeler, öğretideki görüşler ve İsviçre Federal Mahkemesi kararları konusunda da bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Çalışmamızın yapılmasındaki amaç, marka hukukumuzda hangi fiillerin tescilli markaya tecavüz sayıldığı ve hangi fiillere karşı marka sahibinin hakkını ileri süremeyeceğinin birlikte ele alınarak belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda yalnızca SMK hükümlerinin değil, aynı zamanda öğretideki de yargı kararları ile kabul edilen ilkelerin de incelenmesi gerekmiştir. Nitekim bazı fiillerin kanun hükümleri uyarınca markaya tecavüz olarak kabul edilmesi mümkün olduğu halde, yargı kararlarıyla tecavüz bulunmadığına karar verildiği durumlar bulunmaktadır. Örneğin mülga KHK döneminde, ticaret unvanında tescilli markanın kullanılması marka tecavüzü kapsamında görülebilecekken, Yargıtay içtihatlarıyla tescilli hakkın tecavüz yaratmayacağı ilkesi kabul edilmiştir. SMK'de bu konuda değişiklik yapılmış olup, bu konu çalışmamızda işlenen hususlar arasında yer alacaktır. Öte yandan bazı durumlarda, marka sahibi, marka tecavüzü kapsamına giren bir fiil olduğu halde, bu fiili durdurma hakkına sahip kabul edilmemektedir. Bu duruma örnek olarak, mülga KHK'de bulunmayan ve SMK ile ilk kez düzenlenen "sessiz kalma yoluyla hak kaybı" ilkesi gösterilebilir. Bu durumda marka sahibinin tecavüz fiili aleyhinde aksiyon almakta çok geç kalması nedeniyle hakkını kaybettiği kabul edilmektedir. İşte bu çalışmanın yapılmasının gereği, konunun marka sahipleri ile diğer ticari aktörlerin hakları arasındaki menfaat dengesinin sağlanması açısından taşıdığı önemdir. Marka hakkına tecavüz sayılan ve sayılmayan fiillerin belirlenmesi sayesinde, marka sahibinin hakkının sınırları belirlenmiş olacak ve öte yandan da üçüncü kişilerin tescilli markalarla ilgili hangi fiillerinin hukuka uygun olduğunu, hangilerinin ise marka sahibince engellenebileceğini öngörme imkanı olacaktır.

Bu çalışmamızda, marka hakkına tecavüz sayılan ve sayılmayan fiiller, SMK kapsamında tescil edilmiş markalar bakımından ele alınacaktır. Zira SMK ile sağlanan marka koruması, 7. madde uyarınca tescil ile elde edilmektedir. Her ne kadar SMK'de tescilli olmayan markalar bakımından da birtakım koruma yolları düzenlenmiş ise de prensip tescil ilkesidir. Tescilsiz olarak kullanılan işaretler üzerinde elde edilen hak ve bu hakkın ihlali nedeniyle ortaya çıkan haksız rekabet halleri ise haksız rekabet hukukunun konusu olup, çalışmamızın kapsamı dışındadır.

Çalışmamızda marka hakkına tecavüz sayılan fiiller ele alınırken, tecavüz fiillerinin sonuçlarına veya açılacak davalara değinilmeyecektir. Konu yalnızca markaya tecavüz teşkil eden fiiller ve tecavüz teşkil etmeyen haller bağlamında incelenecektir.

Çalışmamızın birinci bölümünde çalışmamız açısından önem teşkil eden temel kavramlar ve marka hukukunun kaynaklarına değinilecek, ikinci bölümde SMK'de marka hakkına tecavüz sayılan fiiller işlenecek, üçüncü bölümde marka hakkına tecavüz sayılmayan fiiller ele alınacaktır. Üçüncü bölümde konu iki kısım halinde işlenecek, ilk olarak marka hakkının kullanılmasına SMK ile getirilen kısıtlamalar incelenecektir. İkinci olarak da marka tecavüz talebi kendisine karşı ileri sürülen tarafa bir savunma hakkı tanınmış veya yargı kararlarıyla hukuka aykırılığının ileri sürülemeyeceği kabul edilmiş olan fiiller işlenecektir.

## BİRİNCİ BÖLÜM: MARKA HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

Marka en genel tanımıyla bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırmaya yarayan bir işarettir. Markaların ilk kullanımı kayıtlı tarih öncesi ilk çağlara kadar uzanmaktadır. Üreticilerin ayırt edici işaretlerini tarih öncesi araçlar, silahlar, çömlek işleri ve çeşitli diğer ticari ürünler üzerinde kullanmasına sıklıkla rastlanmıştır. Daha sonra yakın geçmişte ürettikleri malları satanlar ya da hizmet sağlayanlar, ürünlerini ve mağazalarını kendi yöntemleriyle ticari bir kimliğe sahip olmaları için kimi zaman kendi isimleriyle, kimi zamansa başka işaretlerle tanımlamışlardır. Ancak kısa sürede, aynı veya benzer isim veya işareti aynı ve benzer mal ve hizmetler için kullanan kişiler arasında uyumsuzluklar ortaya çıkmıştır. Tüketicilerin bu benzerlik nedeniyle yanıltılması ihtimalinin ortadan kaldırılması için hukuki çözüm arayışı doğmuş ve böylece marka hukukunun temelleri atılmıştır<sup>1</sup>. Markanın korunmasının altında, mülkiyet hakları, tüketicinin korunması, ekonomik verimlilik, evrensel adalet kavramı gibi sebepler yer almaktadır<sup>2</sup>.

### I. Marka Hukukunun Kaynakları

Türk hukukundaki markaya ilişkin mevcut düzenleme, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'dur (SMK). 10 Ocak 2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kanunun 191. maddesi ile 24 Haziran 1995'ten beri Türk hukukunda markaya ilişkin düzenleme olarak uygulana gelen 556 sayılı "Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" yürürlükten kaldırmıştır<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Beverly W. Pattishall / David C. Hilliard, **Trademarks**, Matthew Bener & Co. Inc., New York, 1987, s. 1-2. İngiliz örf ve adet hukukunda ve daha sonra kanunlarında marka ve ticari kimlik haksız rekabeti konusundaki hükümler, mal ve hizmetlerin kaynağı konusundaki ticari karıştırılma ihtimalinin önlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Daha sonra marka hukukun gelişmesiyle, tüketicilerin ve ticari rekabetin korunması kanuni bir temel oluşturmaya başlamış ve markaların tescil edilmeye başlanmasının ardından marka hakkının bir mülkiyet hakkı olduğu görüşü ortaya çıkmıştır. İngiliz hukukundaki bu düzenlemeler daha sonra Amerikan hukukuna alınmıştır.

<sup>2</sup> J. Thomas McCarthy, **McCarthy on Trademarks and Unfair Competition**, Release 40, Aralık 2006, Thomson/West, 2006, ABD, Volüm 1-6, Volüm 1, Bölüm 2, s. 2-3; Pattishall / Hilliard, s. 5-9.

<sup>3</sup> Bununla birlikte kanunun geçici birinci maddesi ile bu kanunun yayımı tarihinden önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılmış olan marka başvurularının başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat

Marka hukuku hakkındaki işlemlerle ilgili özel düzenleme olan SMK'nin yanı sıra, uygun olduğu ölçüde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabete ilişkin hükümlerinden de yararlanır. Türk marka hukukunun uluslararası kaynakları ise Paris Sözleşmesi, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Sözleşmesi, TRIPs, Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Sözleşmesi, Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasına Tesis Eden Viyana Sözleşmesi ve Markaların Uluslararası Tescili konusunda Madrid Anlaşması ile ilgili Protokol'dür<sup>4</sup>. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği hukukundaki marka düzenlemeleri iç hukuk düzenlemelerimize mehzaz olması sebebiyle hükümlerin yorumunda ve uygulamada bunlardan yararlanılmaktadır.

### A. Markanın Korunmasına İlişkin Türk Hukukundaki Düzenlemeler

Ülkemizde markalar konusundaki ilk düzenleme, 1872 yılında çıkarılan bir Nizamname ile yapılmıştır<sup>5</sup>. Bu Nizamname daha sonra 1888 yılında yapılan "Fabrikalar Mamulatı ile Eşyayı Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname" ile yürürlükten kaldırılmıştır<sup>6</sup>. Markalar hakkındaki ilk kanuni düzenleme 1965 yılında 551 sayılı Markalar Kanunu<sup>7</sup> ile yapılmış ve bu kanun ile Alamet-i Farikalara Dair Nizamname yürürlükten kaldırılmıştır.<sup>8</sup> Aynı yıl içinde Markalar Kanunu'nun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik de kabul edilmiştir<sup>9</sup>.

---

hükümlerine göre sonuçlandırılacağı öngörülmüştür. 6 Kasım 2003 tarihli ve 5000 sayılı "Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"un 1. maddesi uyarınca "*Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınai mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında varolan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip, bu Kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli "Türk Patent Enstitüsü" kurulmuştur.*". SMK'nin 188. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ile söz konusu hükümde yer alan "Türk Patent Enstitüsü" ismi "Türk Patent ve Marka Kurumu" olarak değiştirilmiştir. Kısa adının da "TPE" yerine "TÜRKPATENT" olarak, "Enstitü" yerine "Kurum" olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

<sup>4</sup> Ünal Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, 5. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2012, (Anılış: Fikri Mülkiyet Hukuku), s.355.

<sup>5</sup> Hayrettin Çağlar, **Marka Hukuku Temel Esaslar**, Ankara, Adalet Yayınevi, 2013, (Anılış: Temel Esaslar), s. 3.

<sup>6</sup> Haydar Arseven, **Nazari ve Tatbiki Alamenti Farika Hukuku**, İstanbul 1951, s. 823.

<sup>7</sup> 12.03.1965 tarih ve 11951 sayılı RG.

<sup>8</sup> Sabih Arkan, **Marka Hukuku**, Ankara 1997, Cilt I – II, (Anılış: Marka Hukuku), s. 14.

<sup>9</sup> 11.06.1965 tarih ve 12020 sayılı RG.

Avrupa Birliđi uyum sürecinde, Türkiye, Avrupa Birliđi ile arasındaki Ortaklık Konseyi'nin 06.03.1995 tarih ve 1/95 sayılı kararı ile fikri ve sınaî mülkiyet hakları konusunda Avrupa Birliđi düzeyinde korunmasını sağlayacak tedbirleri yerine getirmeyi taahhüt etmiştir<sup>10</sup>. Bu çerçevede 1995 yılında Bakanlar Kurulu'na 4113 sayılı Kanun ile KHK çıkarma yetkisi verilmiştir. Bakanlar Kurulu da bu yetkisini kullanarak, 27.06.1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'yi (KHK)<sup>11</sup> kabul etmiştir<sup>12</sup>. KHK hazırlanırken Avrupa Birliđi ülkelerinin marka kanunlarının temelini oluşturan 89/104 sayılı Topluluk Marka Yönergesi ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü esas alınmış ve böylece mevzuatımızın Avrupa Birliđi mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesi taahhüdü yerine getirilmiştir. KHK'nin kabulünü takiben, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanma Şeklini Gösterir Yönetmelik<sup>13</sup> ile Nice Anlaşması hükümlerine göre uygulanacak sınıfların listesi ve uygulamasına ilişkin Tebliğ de yayınlanmıştır<sup>14</sup>.

Marka hukukunun kanunla değil KHK ile düzenlenmiş olması öğretilde eleştirilmiş ve özellikle ceza hükümleri uygulamada sorunlara yol açmıştır. Yıllar içinde KHK pek çok kez değişikliğe uğramış, Anayasa Mahkemesi KHK'nin bazı hükümlerinin iptaline karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 18.06.2003 tarih ve 2000/38 Esas 2003/66 Karar sayılı kararıyla KHK'nin 61/A maddesi, 02.03.2004 tarih ve 2002/92 E ve 2004/25 Karar sayılı kararlarıyla ise KHK'nin marka hakkına tecavüz fiillerini düzenleyen 61. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 03.01.2008 tarih ve 2005/15 Esas ve 2008/2 Karar sayılı kararıyla KHK'nin marka tescilinden doğan hakların kapsamını belirleyen 9. maddesinin 1. ve 2. fıkraların (b) bentleri ile marka hakkına tecavüz sayılan fiilleri düzenleyen 61. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi iptal edilmiştir. Anayasa

<sup>10</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s.17.

<sup>11</sup> 27.06.1995 tarih ve 22326 sayılı RG.

<sup>12</sup> Esasen Bakanlar Kurulu'na verilen yetki, markaların korunmasına dair düzenlemelerin ve 551 sayılı Kanunda yapılacak değişikliklerin gerçekleştirilmesi olduğu halde, Bakanlar Kurulu, kanunu değiştirmek yerine, KHK ile 551 sayılı Kanunu, ceza hükümlerini içeren 51, 52 ve 53. maddeleri hariç, yürürlükten kaldırma yoluna gitmiştir (Arkan, **Marka Hukuku**, s.19). KHK ile ceza hükümleri getirilmesi mümkün olmadığından, 03.11.1995 tarihinde kabul edilen 4128 sayılı Kanun ile KHK'ya ceza hükümleri eklenmiş ve 551 sayılı Kanun'un 51-53. maddeleri de yürürlükten kaldırılmıştır.

<sup>13</sup> 05.11.1995 tarih ve 22454 sayılı RG.

<sup>14</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 21.

Mahkemesi'nin iptal kararı, suç ve ceza hükümlerinde kanunilik ilkesine dayandırmıştır.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 5. ve geçici 1. maddeleri uyarınca, özel kanunlarda bulunan ceza hükümlerinin 31.12.2008 tarihine kadar Türk Ceza Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği halde, bu süre içinde markalar konusunda bir kanuni düzenleme yapılmadığından, KHK'nin 61/A maddesi uygulamadan kalkmıştır. Bunun üzerine kanun koyucu, 28.01.2009 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 21.01.2009 tarih ve 5833 sayılı kanun ile KHK'nin 61 ve 61/A maddelerine ilişkin bir yasal düzenleme yapmıştır. Ancak bu düzenleme de KHK'nin sorunlarını çözmediği ve ek olarak KHK'nin kavram bütünlüğünü bozduğu ve diğer Fikri Mülkiyet Hukuku düzenlemelerine uyumu bozduğu gerekçesiyle öğretilerinde eleştirilmiştir<sup>15</sup>.

KHK'nin yürürlüğe girmesinden sonraki dönemde yaşanan gelişmeler ve KHK'nin bazı ihtiyaçlara cevap vermemesi dikkate alınarak, KHK'nin yerini almak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca Markalar Kanunu Taslağı hazırlanarak TBMM'ye sunulmuş, bu taslak, Markalar Kanunu Tasarısı olarak kabul edilmiştir<sup>16</sup>. Söz konusu tasarı aradan geçen süreye rağmen yasalaşmadığı için hükümsüz hale gelmiştir.

Bunun akabinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca "Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı" hazırlanmış ve 6 Nisan 2016 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulmuştur. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 22 Aralık 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 10 Ocak 2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir<sup>17</sup>. Bu Kanunun 191. maddesi ile KHK yürürlükten kaldırılmıştır<sup>18</sup>. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik de 24 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> Hayrettin Çağlar, "556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de 28.01.2009 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme", **Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, C. 10, S: 1-2, Ankara, 2009, s. 97 – 112 (Anılış: 556), s. 109.

<sup>16</sup> Markalar Kanunu Tasarısı metni için bkz. <http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0756.pdf>.

<sup>17</sup> 10.01.2017 tarihli ve 29944 sayılı RG.

<sup>18</sup> Ancak Kanunun Geçici 1. maddesiyle bu Kanunun yayımı tarihi olan 10 Ocak 2017 tarihinden önce yapılmış marka başvurularının başvuru tarihinde yürürlükte olan KHK hükümlerine göre sonuçlandırılacağı düzenlenmiştir. Bu nedenle bir geçiş dönemi ile hak kayıplarının önlenmesi amaçlanmıştır.

<sup>19</sup> 24.04.2017 tarihli ve 30047 sayılı RG.

Markaların korunmasına ilişkin yukarıda açıklanan özel düzenlemelerin yanı sıra Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabete ilişkin hükümleri de uygun düştüğü ölçüde markanın korunması bakımından uygulanabilecektir. Esasen marka tecavüzü de haksız rekabetin özel bir görünümüdür. Bu itibarla TTK'de düzenlenen haksız rekabet hükümleri markalar aleyhinde işlenen fiiller bakımından genel hüküm görünümündedir. 1957 tarihli ve 6762 sayılı TTK'nin 56 ve devamı maddelerinde haksız rekabet hükümleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda TTK m. 57/5 hükmü ile başkasının markası ile iltibasa meydan vermek bir haksız rekabet hali olarak düzenlenmiştir. Genel olarak iltibas, başkasının malları, iş mahsulleri ve ticari işletmesiyle benzerlik yaratarak karışıklığa yol açmaktır<sup>20</sup>. TTK'deki bu genel düzenleme, marka hukuku bakımından genel hüküm teşkil eder. Tescilli markalar KHK ile koruma altında iken, tescilsiz markalar bakımından bu koruma ancak KHK'de öngörülen istisna hükümleri ile sınırlıdır. Bu haller dışında tescilsiz marka sahibi TTK'de öngörülen korumadan yararlanacaktır. 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren ve önceki TTK'yi yürürlükten kaldıran 6102 sayılı TTK, haksız rekabet hükümlerini 54 vd. maddelerinde düzenlemiş, haksız rekabetin tanımını değiştirmiş ve haksız rekabet oluşturan örnekleri artırmıştır. Ancak, markaların korunması bakımından yeni TTK eski TTK ile aynı doğrultuda bir düzenleme öngörmektedir.

## **B. Markanın Korunmasına İlişkin Uluslararası Anlaşmalar**

Anayasa'nın 90. maddesinin 5. fıkrası uyarınca; *“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”* Mülga KHK'nin 4. maddesi de, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin KHK hükümlerinden daha elverişli olması halinde, marka korumasından yararlanma hakkı olan kişiler, milletlerarası anlaşmaların elverişli hükümlerinin uygulanmasını talep etme hakkına sahip

<sup>20</sup> Reha Poroy / Hamdi Yasaman, **Ticari İşletme Hukuku**, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006, s.286.

olduğunu düzenlemekteydi. Bu nedenle, Türkiye'nin taraf olduğu ve marka hukukuna dair uluslararası anlaşmalar önem taşımaktadır.

Sınai mülkiyet haklarının korunmasına dair uluslararası ilk düzenleme, 1883 yılında Paris'te yapılan bir toplantı sonrasında kabul edilen "Sınai Mülkiyetin Himayesi İçin Bir İttihat Teşkili Hakkındaki Mukavelename" (Paris Sözleşmesi)'dir<sup>21</sup>. Daha sonra 1891 yılında Madrid'de kabul edilen bir Anlaşma ile topluluk markası kavramı yaratılmış, taraf devletlerden birinde tescil edilen bir markanın, uluslararası bir büroya kaydı ile diğer devletlerde de korunması ilkesi kabul edilmiştir. Madrid Anlaşması daha sonra 1989 yılında kabul edilen Madrid Protokolü ile değiştirilmiştir<sup>22</sup>. Türkiye, Lozan Barış Antlaşması'na bağlı Ticaret Mukavelesinin 14. maddesi ile 1883 tarihli Paris Sözleşmesi'ne katılma taahhüdü vermiş, bu taahhüdünü de 1925 yılında 342 sayılı Kanunla yerine getirmiştir<sup>23</sup>. Türkiye'nin Madrid Protokolü'ne katılımı ise Bakanlar Kurulu'nun 05.08.1997 tarih ve 97/9731 sayılı kararı ile gerçekleşmiştir.

Türkiye, 14.07.1967'de imzalanan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Sözleşmesi'ne de Bakanlar Kurulu'nun 14.8.1975 tarih ve 7/10540 sayılı Kararı ile katılmıştır. Bu sözleşme ile kurulan WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü), Paris Sözleşmesi çerçevesinde faaliyet gösteren büronun görevlerini devralmıştır<sup>24</sup>.

Türkiye Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması'nı (TRIPs) 26.01.1995 tarih ve 4067 sayılı Kanun'la onaylamış ve böylece TRIPs anlaşması ülkemiz bakımından da bağlayıcı hale gelmiştir. Markalar konusunda uluslararası alandaki en önemli gelişmelerden biri olan TRIPs, ilk defa uluslararası ticaret sistemine fikri haklar alanında kurallar koymuştur. Bu anlaşmanın amacı, giriş kısmında uluslararası ticaretteki engellerin ve çarpıklıkların azaltılması, fikri mülkiyet haklarının etkili ve yeterli bir şekilde korunması gerekliliğinin teşviki ve fikri mülkiyet haklarının meşru ticarete engel oluşturmaması için gerekli önlem ve yöntemlerin sağlanması olarak belirtilmiştir.

<sup>21</sup> Paris Sözleşmesi'nde daha sonra 1900 yılında Brüksel'de, 1911'de Washington'da, 1925'de La Haye'de, 1934'de Londra'da, 1958'de Lizbon'da ve nihayet 1967 yılında Stockholm'de değişiklikler yapılmıştır.

<sup>22</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 8-10.

<sup>23</sup> Esasen Türkiye, Paris Sözleşmesi'nin 1967 yılında Stockholm'de değiştirilmiş metninin 1 ila 12. maddeleri haricindeki maddelerine katılmış, bu maddeler açısından ise çekince koymuş, ancak üstlendiği taahhüdü takiben 29.07.1995 tarih ve 94/5903 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu çekinceleri kaldırmıştır.

<sup>24</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 33.



Türkiye, Marka Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması'nı 12.07.1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul etmiş ve bu karar 13.08.1995 tarihli ve 22373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır<sup>25</sup>.

Türkiye, Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşmasını, 12.07.1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul etmiş ve bu karar 13.08.1995 tarihli ve 22373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Türkiye, 27 Ekim 1994 tarihinde Cenevre'de yapılan diplomatik konferans ile kabul edilen Marka Kanunu Antlaşması'nı 07.04.2004 tarihli ve 5118 sayılı kanunla onaylamıştır. Bu anlaşmanın amacı, ulusal ve bölgesel marka tescil süreçlerinin tekdüze hale getirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.

Görüldüğü üzere Türkiye, yukarıda bir kısmı belirtilen pek çok uluslararası anlaşmaya taraf olmuş ve iç mevzuatını fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için uluslararası mevzuat ile uyumlu hale getirmek için çalışmalar yapmıştır. Bu anlaşmalar lehe hükümler bakımından doğrudan uygulanabilir olmalarının yanı sıra, marka mevzuatımıza kaynak olmaları bakımından da önem taşımaktadır.

### **C. Markanın Korunmasına İlişkin Avrupa Birliği Hukukundaki Düzenlemeler**

#### **1. 89/104, 2008/95 ve 2015/2436 Sayılı AB Marka Yönergeleri**

21 Aralık 1988 tarihli 89/104 sayılı Birinci Konsey Yönergesi, markalarla ilgili üye devletler mevzuatının uyumlaştırılmasına ilişkin olarak 1989'da kabul edilmiştir. Bu Yönerge AB marka hukukunun temelini oluşturan mevzuatlardan biridir. Türkiye, Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi'nin 1/95 sayılı kararı gereğince mevzuatını 89/104 sayılı Yönerge ile uyumlu hale getirmeyi taahhüt ettiğinden, bu yönergenin ülkemiz bakımından önemi büyüktür<sup>26</sup>. KHK'nin hazırlanmasında bu

<sup>25</sup> 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 4.

<sup>26</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 4; Poroy / Yasaman, s. 360.

yönergeden yararlanılmış ve söz konusu taahhüt yerine getirilmiştir. 89/104 sayılı Yönergenin yerini 2008 yılında 2008/95 sayılı Yönerge almıştır. 2008/95 sayılı Yönerge ile ana sistem korunmuş, ancak bazı değişiklikler yapılmıştır. 2008/95 sayılı Yönerge'nin yerini alan 2015/2436 sayılı Yönerge 24 Aralık 2015'te yayınlanmıştır ve yayın tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girmiştir.

## 2. 40/94, 207/2009, 2015/2424 ve 2017/1001 Sayılı AB Marka Tüzükleri

89/104 sayılı Topluluk Yönergesinin kabulünün ardından, Topluluk Markasına ilişkin 40/94 sayılı Tüzük kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. AB marka hukukundaki ikinci önemli düzenleme olan bu Tüzük ile tüm AB ülkelerinde aynı geçerliliğe ve hukuki korumaya sahip bir marka yaratılmıştır<sup>27</sup>. Avrupa Birliği Marka Tüzüğü ile topluluk markası (CTM) uygulamaya konmuş ve İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) kurulmuştur. Daha sonra yıllar içinde bu tüzükte pek çok değişiklik yapılmış, bu değişiklikler 2009 yılında 207/2009 sayılı Topluluk Tüzüğü'nde yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir.

Avrupa Parlamentosu'nun 15 Aralık 2015 tarihli kararıyla kabul edilen ve 24 Aralık 2015'te yayınlan 2015/2424 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğüyle, 207/2009 sayılı Tüzükte değişiklikler yapılmıştır, Tüzüğün bazı hükümlerinin 23 Mart 2016'da bazılarının 1 Ekim 2017'de yürürlüğe girmesi öngörülmüştür<sup>28</sup>. Bu Tüzük ile yapılan en önemli değişiklikler, daha önce İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (Office for Harmonization in the Internal Market) olan kurumun isminin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual Property Office) olarak değiştirilmesi ve daha önce topluluk markası (Community trade mark) olarak kabul edilen terimin yerini Avrupa Birliği markasına (European Union trade mark) bırakmasıdır.

Ayrıca yeni Tüzük ile esasa ilişkin yapılan önemli değişikliklerin bazıları şunlardır: Tüzüğün 4. maddesindeki markanın tanımından 1 Ekim 2017 tarihi itibarıyla “*grafik olarak temsil edilebilirlik*” koşulu çıkarılmış ve bunun yerine

<sup>27</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 5.

<sup>28</sup> Uğur Çolak, “Marka hukuku alanında, Avrupa Birliği yeni marka tüzüğü ile yapılan başlıca düzenlemeler”, **Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan**, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2017, s. 215-224, (Anılış: Avrupa Birliği Yeni Marka Tüzüğü), s. 216.

“markanın tescil kurumu ve halk tarafından açıkça konusunun koruma kapsamının anlaşılacağı şekilde temsil edilebilmesi” koşulu getirilmiş, ayrıca “renkler” ve “sesler” açıkça marka olabilecek işaretler arasında sayılmıştır<sup>29</sup>. Bir başka önemli değişiklik, Tüzüğün 13a maddesinde düzenlenmiş, sonraki tarihli tescilli marka sahibine bir savunma hakkı sağlanmış ve marka tecavüzü davalarında marka sahibinin markasını kullanmakta olduğunu ispat yükü getirilmiştir<sup>30</sup>. Tüzüğün 9a maddesinde, marka sahibine yasaklama imkânı tanınan hazırlık hareketleri arasında, daha sonra mala veya hizmete takılarak eklenebilecek etiketler, ambalajlar, işaretler gibi herhangi bir aracın marka hakkına tecavüz etmesi riski bulunduğu durumlarda bunların yasaklanmasının sayılması bir diğer yeniliktir<sup>31</sup>. Bir başka önemli değişiklik de markanın ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılması durumunun, Tüzüğün 9. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendinde açıkça marka sahibince yasaklanabilecek fiiller arasında sayılmış olmasıdır.

2015/2424 sayılı Tüzük ile değiştirilen 207/2009 sayılı Tüzük, kodifiye edilerek, 14 Haziran 2017 tarihli ve 2017/2001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü ile yürürlükten kaldırılmıştır. 16.06.2017 tarihinde yayınlanan ve 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde marka uygulamasında halihazırda yürürlükte bulunan bağlayıcı ve doğrudan uygulanabilir son metindir.

Bu Yönerge ve Tüzükler, Avrupa Birliği’ne üye devletlerin markasal mevzuatlarını yürürlükten kaldırmamakta, bunlara ek olarak tüm AB üye devletlerinde geçerli olacak bir sistem yaratmaktadır.

2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün yanı sıra, 2008/625 sayılı “Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü” (“*Commission Delegated Regulation*”) AB marka hukukunda bir diğer önemli belgedir. 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü’nü tamamlayan bu Tüzük usule ilişkin kurallar getirmektedir. Bu Tüzük, AB Markası başvurularının ve tescillerinin daha etkin ve hızlı şekilde yapılmasını sağlamak ve hukuki kesinliği ve netliği artırmak amacıyla, özellikle itiraz işlemleri, hükümsüzlük ve iptal işlemleri, İtiraz Kurulu’nun (“*Boards of Appeal*”) 2017/1001 sayılı Tüzük’le tanınan fonksiyonları, sözlü yargılama işlemlerinin kuralları ve dil rejimi, EUIPO’ya sunulacak delillerin temel

<sup>29</sup> Çolak, *Avrupa Birliği Yeni Marka Tüzüğü*, s. 218.

<sup>30</sup> Çolak, *Avrupa Birliği Yeni Marka Tüzüğü*, s. 219.

<sup>31</sup> Çolak, *Avrupa Birliği Yeni Marka Tüzüğü*, s. 220.

yapısı ve biçimi, süre sınırlarının hesaplanması gibi konularda uygulama ile ilgili daha detaylı kurallar belirlemiştir.

2018/626 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (“*Commission Implementing Regulation*”), marka başvurularının gereklilikleri ile ilgili detaylı kurallar belirlemektedir. 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü uyarınca artık marka başvurularının grafik şekilde gösterilebilir olması koşulu kaldırılmış, yalnızca korumanın konusunun yetkili otorite ve halk tarafından açık ve kesin şekilde anlaşılabilir olması koşulu getirilmiştir. Bu nedenle markanın “temsiline” (“*representation*”) ne şekilde yapılması gerektiğine açıklık getirmek için ve idari yükü azaltmak ve başvuru işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, bu Tüzük ile AB marka başvurusunda bulunması gereken bilgiler, rüçhan talebiyle ilgili belgeler, başvurunun resmi ilanında bulunması gereken bilgiler, başvurunun bölünmesi, tescil belgesinin şekli, başvurunun devri talebinde yer alması gereken belgeler gibi konularda marka başvurusunun usulüne ilişkin detaylı kurallar getirilmiştir.

#### **D. Markanın Korunmasına İlişkin İsviçre Hukukundaki Düzenlemeler**

İsviçre ne AB’ye ne de Avrupa Ekonomik Alanı’na üye olmadığından, AB marka hukuku İsviçre’dekinden farklıdır ve AB marka rejimi ve AB markası İsviçre’de geçerli değildir<sup>32</sup>. Bununla birlikte İsviçre Paris Sözleşmesi’ne, Madrid Anlaşması’na ve Madrid Protokolü’ne üye olan ilk ülkelerden biri olduğundan, marka hukuku büyük oranda AB Marka Yönergesi ile uyumludur. İsviçre ayrıca Nice Anlaşması’na, TRIPs Anlaşması’na ve Marka Kanunu Antlaşması’na da üyedir. Bunun yanı sıra İsviçre ve Çin arasında ikili ticaret anlaşması yapmıştır.

İsviçre marka hukuku’nun temel kaynağı, 28 Ağustos 1992 tarihli ve 232.11 sayılı “Markaların ve Kaynak Göstergelerinin Korunmasına Dair Federal Kanun” (kısaca “LPM” olarak anılacaktır) olup<sup>33</sup>, bu kanun yıllar içinde defalarca revizyona uğramıştır. Bunun yanı sıra 23 Aralık 1992 tarihli ve 232.111 sayılı “Markaların ve

<sup>32</sup> Uluslararası marka başvurularının İsviçre’yi kapsamaması halinde, İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü başvurunun İsviçre milli hukukuna uygunluğunu ve bu kapsamda mutlak ret nedenlerinden birinin söz konusu olmadığını denetledikten sonra ülkemizde olduğu gibi ilan prosedürü işletilecek, itiraz olmaması halinde başvuru tescil edilecek ve İsviçre markası olarak korunacaktır.

<sup>33</sup> Bu kanun 1 Nisan 1993’te yürürlüğe girmiş ve 26 Eylül 1890 tarihli kanunu yürürlükten kaldırmıştır. Ivan Cherpillod, **Le Droit Suisse des Marques**, Ceditac, Lausanne, 2007, s. 27.

Kaynak Göstergelerinin Korunmasına Dair Yönetmelik” ile uygulamaya dair esaslar düzenlenmiş ve LPM ile ilgili idari işlemleri İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’nün (Kısaca “*IPI*” olarak adlandırılmıştır.) yapacağı düzenlenmiştir.

## II. Marka Kavramı

Marka kavramı, SMK’nin markaya ilişkin 1. kitabında, 4. maddede dolaylı olarak tanımlanmıştır. Buna göre “*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 dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaretten oluşabilir.*”

Mülga KHK’nin 5. maddesinin 1. fıkrasında marka olabilecek işaretler düzenlenirken, “*Marka, bir teşebbüsün<sup>34</sup> mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları<sup>35</sup> gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.*” ifadesine yer verilmiştir<sup>36</sup>.

SMK ile mülga KHK’deki tanım kıyaslandığında, bu tanımların temel olarak aynı olduğu, ancak SMK’de renklerin ve seslerin de marka olabilecek işaretler arasında açıkça sayılmış olduğu, ayrıca çizimle görüntülenebilme şartı yerine marka olabilecek işaretin, “*sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir*” olmasının gerektiğinin belirtildiği görülmektedir. Maddeye yeni eklenen bu ifade, yeni düzenlenen 1 Ekim

<sup>34</sup> Arkan, söz konusu maddede “*teşebbüs*” teriminin kullanılmasını eleştirmiş, bunun yerine işletme teriminin kullanılması gerektiğini belirtmiş, KHK’nin ve Yönetmelik’in pek çok maddesinde “*işletme*” teriminin kullanıldığına dikkat çekmiştir. Bkz. Arkan, **Marka Hukuku**, s. 36. Tekinalp ise, “*teşebbüs*” teriminin kullanılmasının bilinçli olduğunu, bu suretle marka sahibi olabilecek kişilerin çevresinin genişletildiğini belirtmiştir. Bkz. Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 369.

<sup>35</sup> Söz konusu fıkraya 3.11.1995 tarih ve 4128 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle “*malların biçimi veya ambalajlarının*” ibaresi eklenmiş, daha sonra “*ambalajlarının*” ibaresi, 22.6.2004 tarihli ve 5194 sayılı Kanunun 12. maddesiyle “*ambalajları*” şeklinde değiştirilmiştir.

<sup>36</sup> Mevzuatta marka kavramının tanımına yer verilen bir diğer hüküm de 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik’in 4. maddesi idi. Buna göre marka; “*ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını*” ifade eder. Bu maddenin 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Yönetmelikle değişmeden önceki halinde marka “*Bir işletmenin imalâtını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu hizmetleri, başka işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ticaret ve/veya hizmet markası olarak da nitelendirilebilen işaret*” olarak tanımlanmıştı.

2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 4. maddesi ile 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi'nin 3. maddesindeki tanım ile uyumludur. Maddenin gerekçesinde bu değişikliğin yeni marka türlerinin tesciline imkan vermek için yapıldığı ve böylece mehz alınan AB marka Direktifi ve AB Marka Tüzüğü düzenlemesi ile uyumlu şekilde geleneksel olmayan markaların tescili açısından esnek yaklaşımın benimsendiği belirtilmiştir.

Görüldüğü gibi marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan işaretlerdir. Marka tanımındaki “işaret” terimi henüz tescil edilmemiş simgeleri ifade eder, tescil edilmiş işaret ise “marka” adını alır<sup>37</sup>.

### A. Markanın İşlevleri

Yukarıdaki marka tanımlarından anlaşıldığı üzere, markanın temel işlevi, mal veya hizmete ayırt edicilik sağlamaktır<sup>38</sup>. Markanın tanımından çıkan bir diğer temel işlevi, markanın mal veya hizmetin işletmesel kökenini göstermesidir. Markanın köken belirtme işlevi, ayırt etme işlevi ile yakından bağlantılı olup, markalı mal veya hizmetin hangi işletmeden kaynaklandığını göstermesidir<sup>39</sup>.

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın kararlarında markanın temel fonksiyonunun, karıştırılma riski olmaksızın malları veya hizmetleri diğer işletmelerin malları veya hizmetlerinden ayırt ederek, tüketiciye veya son kullanıcıya, markalı mal veya hizmetin kökeninin kimliğini garanti etmek olduğu belirtilmiştir<sup>40</sup>. Adalet Divanı, AB Marka Yönergesi'nin yürürlüğe girmesinden çok önce vermiş olduğu kararlarında dahi markanın temel işlevinin köken garanti etme fonksiyonu olduğunu

<sup>37</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 361; Hanife Dirikkan, **Tanınmış Markanın Korunması**, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2003, (Anılış: Tanınmış), s.5.

<sup>38</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 378.

<sup>39</sup> Dirikkan, **Tanınmış**, s.12.

<sup>40</sup> ABAD Dava C-299/99, 18 Haziran 2002, Philips/Remington, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-206/01, 12 Kasım 2002, Arsenal Football Club plc/Mathew Reed, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-40/01, 11 Mart 2003, Ansul/ Ajax, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-218/01, 12 Şubat 2004, Henkel KGaA/ Deutsches Patent- und Markenamt, (<https://curia.europa.eu>); ABAD dava C-259/02, 27 Ocak 2004, La Mer Technology/Laboratoires Goemar SA, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-228/03, 17 Mart 2005, Gillette / LA Laboratories, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-37/03 P, 15 Eylül 2005, BioID AG/OHIM, (<https://curia.europa.eu>); ABAD, dava C-20/14, 22 Ekim 2015, BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft / Bodo Scholz, (<https://curia.europa.eu>).

belirtmekteydi<sup>41</sup>. İsviçre Federal Mahkemesi kararlarında da markanın hukuken korunan iki işlevinin, ayırt edicilik ve köken belirtme fonksiyonları olduğu kabul edilmiştir<sup>42</sup>.

Günümüzde alıcıların tüm markaların hangi işletmeden kaynaklandığını bilmesine imkân yoktur. Nitekim ekonomik hayattaki gelişmelerle birlikte, işletmeler arası üretim ve pazarlama ilişkileri karmaşıklaşmış, lisansa dayalı üretim sıklaşmış, bunun yanı sıra ürün sayısı ve çeşidi büyük artış göstermiştir<sup>43</sup>. Günümüzde marka, mal ve hizmetlerin kişiliği işlevi gören bir araç haline gelmiştir. Nitekim alıcılar için de önemli olan malın veya hizmetin hangi işletmeden kaynaklandığının yanı sıra, beklentilerini karşılayıp karşılamadığıdır. Bu çerçevede köken belirtme işlevi ile garanti işlevi birlikte düşünülmelidir. Özellikle malların paralel ithalatı konusu bakımından, köken belirtme işleviyle garanti işlevi Avrupa Birliği uygulamasında ön plana çıkmıştır<sup>44</sup>.

Markanın tanımında açıkça yer almamakla birlikte markanın başka işlevleri de olduğu öğretide ifade edilmektedir. Gerçekten de marka, belli bir kalite ile özdeşleşerek alıcılar nezdinde bir garanti fonksiyonu görmeye başlar. Alıcılar, bir marka altında sunulan mal ve hizmetlerin belli bir kalitede olduğuna dair güven duyarlar ve bu güven markanın hukuki değilse de ekonomik bir garanti işlevi olduğu anlamına gelir<sup>45</sup>. Markanın garanti işlevi, sadece alıcılar yönünden değil, marka sahibi yönünden de markanın kalite ve imajının korunmasını gerektiren bir işlev olarak ortaya çıkar<sup>46</sup>. Bunun yanı sıra, marka altında sunulan mal veya hizmetlerin aynı kaliteyi sürdürmesi halinde zamanla marka tanınmışlık sağlar ve reklam işlevi

<sup>41</sup> ABAD Dava C-102/77, 23 Mayıs 1978, Hoffmann La Roche/Centrafarm, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-3/78, 10 Ekim 1978, Centrafarm/American Home Products, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-10/89, 17 Ekim 1990, (HAG II), SA CNL-SUCAL NV/ HAG GF AG, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>42</sup> ATF 122 III 469 s. 479.

<sup>43</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku** s.378; Arkan, **Marka Hukuku**, s. 38; Sami Karahan, **Ticari İşletme Hukuku**, Konya, Mimoza, 2012, s. 143; Dirikkan, **Tanınmış**, s. 13.

<sup>44</sup> Ilanah Simon, “The Functions of Trade Marks and their Role in Parallel Importation Cases - What Can the EU and Japan Learn from Each Other’s Experiences?”, **IIP Bulletin 2007**, s. 1-10.

<sup>45</sup> “Garanti” kavramı, markanın yüksek kalitede olduğunu gösterme anlamında kullanılmadığı gibi, markanın kalitesine ilişkin hukuki anlamda bir garanti sağlamamaktadır. Burada kastedilen markanın, tüketicilerin markayı taşıyan mal veya hizmetlerin kalitesine ilişkin bildikleri ve bekledikleri kaliteyi sağlaması işlevidir. McCarthy, *Volüm 1, Bölüm 3*, s. 3-23 vd.

<sup>46</sup> Dirikkan, **Tanınmış**, s. 15; Gilliéron, **Propriété Intellectuelle**, s. 638; McCarthy, *Volum 1, Bölüm 2*, s. 2-4 vd. McCarthy, piyasada bulunan malların kaliteli olmasının sebebinin markaların varlığı olduğunu, kalitesiz malların tüketicilerce tercih edilmeyerek elendiğini, markanın ürünle marka sahibi arasında bağlantı sağlayarak hataların takip edilebilirliğini sağladığını ve marka sahiplerini daha kaliteli ürünlere motive ettiğini ifade etmektedir.

de görür<sup>47</sup>. Ancak her markanın reklam işlevine sahip olması gerekli değildir. Bir markanın tanınmışlığı arttıkça reklam işlevi de artar<sup>48</sup>. Bunun yanı sıra markanın genellikle reklam işleviyle içiçe geçen ancak ondan ayrı olan yatırım işlevi bulunmaktadır. Bir markanın belli bir itibara sahip olduğu durumda, ticari değeri yükselir ve reklam ve yatırım işlevleri görmeye başlar. İtibarın kazanılması ve korunması için reklamın yanı sıra başka ticari teknikler de kullanılır ve üçüncü kişinin markayı kullanması markanın itibarını etkiler ve bu itibarın korunmasını tehlikeye sokar. Bu durumda markanın yatırım işlevinin de zarar görmesi söz konusu olur. Markanın bir diğer işlevi de iletişim işlevidir. Bir markanın tüketicilere markalı mal veya hizmetlerle ilgili çeşitli bilgiler iletmesi mümkündür ve bu markanın bu iletişim kapasitesi de korunmaya layıktır. Markanın tüketicilere iletebileceği mesajlara örnek olarak, markalı malın fiziksel özellikleri, markanın ya da marka sahibi şirketin imajıyla kalite, güvenilirlik, dayanıklılık, lüks gibi özellikler gösterilebilir. Markanın tüm bu işlevlerinin korunması gerekir. ABAD da kararlarında, markanın köken belirtme işlevinin yanı sıra, kalite, iletişim, yatırım ve reklam işlevleri üzerinde durmuştur<sup>49</sup>.

Markanın işlevleri, bir fiilin marka hakkına tecavüz sayılıp sayılmadığının belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Nitekim ABAD'ın güncel kararlarında, marka hakkına tecavüzün varlığı için, markanın işlevlerinden birinin zarar görmesi koşulu aranmaktadır<sup>50</sup>. 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 9/II maddesinde

<sup>47</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 378; Gilliéron, **Propriété Intellectuelle**, s. 639.

<sup>48</sup> Dirikkan, **Tanınmış**, s. 18.

<sup>49</sup> ABAD, Dava C-427/93, 11.07.1996, Bristol-Myers Squibb/Paranova A/S (<http://eur-lex.europa.eu/>) kararında da kalite fonksiyonu üzerinde durulmuştur. ABAD, dava C-206/01, 12 Kasım 2002, Arsenal Football Club (<http://eur-lex.europa.eu/>) kararında markanın diğer fonksiyonları olduğundan bahsedilmiş, ABAD, dava C-337/95, 4 Kasım 1997, Parfums Christian Dior/Evora (<https://curia.europa.eu>); kararında markanın reklam fonksiyonundan bahsedilmiş, ABAD, dava C-487/07, 18 Haziran 2009, L'Oréal ve Diğerleri/Bellure (<http://eur-lex.europa.eu/>) kararında ise, markanın yalnızca temel fonksiyonu olan kökeni garanti etme fonksiyonunun yanı sıra kalite garantisi, iletişim, yatırım ve reklam fonksiyonları da bulunduğu belirtilmiştir. L'Oreal kararı hakkında daha fazla bilgi için bkz: Sarah Wright, Kaisa Mattila "Has the ECJ's expanded list of functions widened the scope of trademark protection?", WTR Magazine, Aralık/Ocak 2014, s. 79-84. ABAD Dava C-323/09, 22 Eylül 2011, Interflora/Marks&Spencer plc Flowers Direct Online Ltd., (<https://curia.europa.eu>) kararında, Divanın Arsenal Football Club kararında markanın temel fonksiyonu yanında diğer fonksiyonları olduğunun belirtilmesi ve 89/104 sayılı Yönergenin 7. kısmında ve 40/94 sayılı Tüzüğün 10. kısmında "özellikle" denilmesi karşısında markanın tek fonksiyonunun kaynak gösterme fonksiyonu olmadığını ortaya koyduğu belirtilmiş ve markanın reklam fonksiyonu ile yatırım fonksiyonu bulunduğu ifade edilmiştir.

<sup>50</sup> ABAD, dava C-487/07, 18 Haziran 2009, L'Oréal ve Diğerleri/Bellure (<http://eur-lex.europa.eu/>); Interflora Inc. Interflora British Unit / Marks & Spencer plc. Flowers Direct Online Ltd., (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-48/05, 25 Haziran 2007, Adam Opel AG. / Autec AG., (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-533/06, 12 Haziran 2008, O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited / Hutchison 3G UK Limited, (<https://curia.europa.eu>); ABAD, 23 Mart 2010, Dava C-



marka sahibinin engelleyebileceği kullanımlar düzenlenirken, markanın “mal veya hizmetlerle ilgili” kullanımı denilerek, marka hakkına tecavüz teşkil eden bir fiilin varlığı için öncelikle “mal veya hizmetler için” bir kullanım bulunması koşulu getirilmiştir. ABAD yargılamasında ise, marka tecavüz davalarında, iki aşamalı inceleme yapılmakta, öncelikle tescilli markanın davalının mal veya hizmetleriyle bağlantılı kullanılıp kullanılmadığını araştırılmakta, ardından markanın fonksiyonlarından birinin etkilenip etkilenmediğini incelenmektedir<sup>51</sup>. ABAD’ın eski tarihli kararlarında yalnızca markanın temel fonksiyonu olan köken belirtme fonksiyonunun zarar görmesi haline değinilmekteydi. ABAD’ın son yıllarda verdiği kararlarında ise markanın diğer işlevlerinin zarar görmesi halinde de tecavüz bulunacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Bu konuya aşağıda marka tecavüzü sayılan ve sayılmayan fiiller açıklanırken yeri geldikçe değinilecektir.

## **B. Ayırt Edicilik ve İşaret Kavramları**

Markanın kanuni tanımından incelenmesi gereken iki kavram ortaya çıkmaktadır. Bunlar ayırt edicilik ve işaret kavramlarıdır.

### **1. Ayırt Edicilik**

SMK’nin 4. maddesinde, mülga KHK’nin 5. maddesinde olduğu gibi, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt etme koşulunu sağlaması gerektiği belirtilmiştir. Aşağıda açıklanacağı üzere kanunda işaret kavramı bakımından sınırlayıcı bir sayım yapılmamış, ancak ayırt edicilik niteliği en önemli husus olarak düzenlenmiştir. Ayırt edici nitelik, bir işaretin diğerlerinden farklı olmasını sağlayan özelliklerdir<sup>52</sup>.

---

236/08’dan C-238/08’e birleşik davalar, Google France SARL, Google Inc. / Louis Vuitton Maletier SA; Google France SARL / Viaticum SA, Luteciel SARL; Google France SARL / Centre National de Recherche en Relation Humaines (CNRRH) SARL, Pierre Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>51</sup> Karaaslan, s. 1186-1189.

<sup>52</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 365.

Kanunda ayırt edici nitelik kavramı açıkça tanımlanmamıştır. Ancak 4. maddede bir markanın bir işletmenin mallarını diğerlerinden ayırt etmeyi sağlaması gerektiği belirtilerek, ayırt edici niteliğin hem markanın diğerlerinden işaret olarak ayrılması ile hem de işletmesel köken belirtmesi ile mevcut olacağı açıklanmıştır<sup>53</sup>. Bir markayı gören alıcılar, o markanın hangi işletmeye ait olduğunu bilmese bile, o markanın diğerlerinden ayrıldığını bilirler ve o markayı taşıyan mal ve hizmetlerin de belirli bir kalitede olduğuna dair güven duyarlar.

Bir işaretin ayırt ediciliğe sahip olabilmesi için esas unsur bakımından bütünlük arz etmesi gerektiği, yani işaretin fark edilebilir, bir bütün olarak tanınabilir olması gerektiği öğretide ifade edilmektedir<sup>54</sup>. İşaretin insan algısı ile ayırt edici olması, ilgili mal ve hizmetlerin hitap ettiği tüketiciler tarafından anlaşılabilmesi gerekmekte olup, örneğin barkodlar, malları ayırt etse dahi, yalnızca bir makine tarafından okunabildiği için bir marka niteliği taşımamaktadır<sup>55</sup>. Bu kapsamda örneğin, Alman Patent Mahkemesi bir kararında 5 tane Çin yazı karakterinden oluşan işaretin marka olarak tescili talebini bu işaretlerin tanınabilir olmaması ve bütünlük arz etmemesi nedeniyle reddetmiştir<sup>56</sup>.

Bir işaretin ayırt edici olabilmesi için, tescil edilmek istendiği mal veya hizmetin özelliklerini göstermemesi, örneğin cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren bir işaret olmaması gerekir. Bu tür kelimeler ticari hayatta herkesin kullanımına açık serbest işaretler olduğundan, bir kişi adına münhasıran veya esas unsur olarak marka olarak tescili mümkün değildir<sup>57</sup>. Ayırt edici niteliğin belirlenmesinde, marka olarak kullanılacak işaretin hangi mal veya hizmet üzerinde kullanılacağı büyük önem taşır. Bir işaret, mal veya hizmetin adına, cinsine veya bir niteliğine ne kadar yaklaşırsa, ayırt edici niteliği o mal veya hizmet bakımından o kadar düşük olur<sup>58</sup>. Mahkemeler ve Yargıtay da işaretin ayırt ediciliğini

<sup>53</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 366.

<sup>54</sup> Beşir Fatih Doğan, “Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu”, **FMR**, S: 3, C.6, 2006, s. 17-42, s. 24, (Anılış: Türk).

<sup>55</sup> Jacques de Werra / Philippe Gilliéron (Editörler) ve diğer yazarlar, **Commentaire Romand Propriété Intellectuelle**, Helbing Lichtenhahn, Bale, 2013, s. 637.

<sup>56</sup> Doğan, **Türk**, s. 24.

<sup>57</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 405.

<sup>58</sup> Yasaman / Yusufoglu, **Marka Hukuku**, s. 62.

değerlendirirken, ilgili mal ve hizmetler bakımından ayırt edicilik bulunup bulunmadığını dikkate almaktadır<sup>59</sup>.

Tescile konu işaret yabancı bir dilde yer alan bir kelime olduğunda, o işaretin ayırt edicilik taşıyıp taşımadığının belirlenmesinde, Türkiye’de mutata olarak kullanılan bir kelime olup olmadığının ve bunun sonucunda ilgili tüketici kitlesi tarafından anlamının bilinip bilinmediğinin değerlendirilmesi gerekir<sup>60</sup>. Aynı zamanda, tescile konu edilmek istenen mal ve hizmetlerin bulunduğu piyasanın yapısı da dikkate alınmalı, ilgili piyasanın mevcut durumu ile birlikte yakın gelecekte gerçekleşmesi öngörülebilir değişiklikler de göz önünde bulundurulmalıdır<sup>61</sup>. Nitekim artık küreselleşme sebebiyle yabancı pazarlar iç içe geçmekte, yabancı dillerin bilinirliği artmaktadır ve bu nedenle yabancı dildeki işaretlerin yakın gelecekte ilgili tüketici kitlesi tarafından öğrenilme ihtimali bulunabileceği de değerlendirmede dikkate alınmalıdır.

Markanın ayırt ediciliği tespit edilirken, cins veya nitelik belirten bir işaretin, söz konusu mal veya hizmet üzerinde kullanılması halinde, ayırt ediciliği kendiliğinden düşük olacaktır. Örneğin portakal için “portakal”, otomobil için “vitesli”, televizyon için “lcd” ibareleri, malları diğerlerinden ayırt etmediği için kendiliğinden ayırt ediciliği bulunmayan işaretlerdir. Ancak “portakal” kelimesinin kıyafetler üzerinde bir marka olarak kullanılması ve ayırt edicilik sağlaması mümkündür.

<sup>59</sup> Örneğin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2014/11229 E. 2014/17981 K. sayılı kararına konu davada, yerel mahkeme, “Turkish Faktoring” ibaresinin ayırt ediciliği hususunu değerlendirirken, ilgili ibarenin tescil edilmek istendiği hizmetleri ayrı ayrı değerlendirmiş, ibarenin anlamı itibarıyla ilişkili bulunduğu hizmetler bakımından ayırt edici olmadığı yönünde hüküm kurmuştur. Yerel Mahkeme, “Turkish Faktoring” ibaresinin *“hiçbir özel zihni çabaya gerek olmaksızın doğrudan doğruya ortalama düzeydeki çekişmeli finans ve parasal hizmetler tüketici kitlesinin tamamına yakını tarafından anılan hizmetlerin coğrafi kaynağı Türkiye olan ve Türkler tarafından verilen özel bir cinsi, çeşidini bildiren bir ibare olarak algılanacağı, bu nedenle “TurkishFaktoring” ibaresinin bir bütün olarak söz konusu hizmetler açısından somut olarak ayırt edici nitelikten yoksun bulunduğu*” sonucuna varmış, fakat bu ibarenin “sigorta hizmetleri, gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri, gümrük müşavirliği hizmetleri” yönünden cins, çeşit, vasıf, amaç ve coğrafi kaynak bildirmede, bu sınıflar yönünden KHK’nin 7/1 a-c-d bentleri kapsamında bir tescil engeli bulunmadığı, anılan hizmetler bakımından verilen YİDK kararının isabetsiz olduğu sonucuna varmıştır. Ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin kısmi bozma kararında, “Turkish Faktoring” ibaresinin “finansal ve parasal hizmetler” bakımından da doğrudan tasviri işaret niteliğinde olmadığı ve bu hizmetler için de tescil engeli olmadığının kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Kanaatimizce Yargıtay’ın kısmi bozma kararı isabetli olmayıp, “faktöring” ibaresinin İngilizce “finanse etme” anlamına gelmesi sebebiyle, “Turkish Faktoring” ibaresinin “finansal ve parasal hizmetler” bakımından ayırt edici olmadığı yönündeki yerel mahkeme kararı daha isabetlidir. Yargıtay 11. HD. 19.11.2014 tarih 2014/11229 E. 2014/17981 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

<sup>60</sup> Beşir Fatih Doğan, “Vasıf Bildiren Yabancı Kelimelerin Türk Hukukuna Göre Marka Olarak Korunması”, (Anılış: Vasıf), s. 762 vd.

<sup>61</sup> Doğan, **Vasıf**, s. 766.

Ayırt edicilik koşulunu tek başına sağlamayan bir işaretin, ayırt edici nitelikte ek ve ibareler ile tescil edilmesi mümkündür<sup>62</sup>. Ayırt edici niteliğin belirlenmesinde kullanılacak diğer kriterler, öğretide anlamsızlık, uzun süreden beri kullanma ve karıştırılma olasılığının bulunmaması olarak ifade edilmektedir<sup>63</sup>. Buna göre anlamsız bir işaret, kullanılacağı mal veya hizmetlerden yabancılaştır ve ayırt ediciliği sağlar.

Bir işaret kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip olabileceği gibi, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması da mümkündür<sup>64</sup>. Bu durumda, sonradan kazanılan ayırt edicilik sayesinde, başlangıçta tanımlayıcı olan veya mutlak ret nedenleri hükmü uyarınca tescili mümkün olmayan işaretlerin tescili mümkün hale gelir. Bu husus Kanun'un 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir<sup>65</sup>.

Öğretide bir işaretin marka olma niteliğine sahip olmasının ilk şartı olarak markanın soyut ayırt ediciliğe sahip olması ile mutlak tescil engeli olan somut ayırt ediciliği birbirinden ayırmak gerektiği ifade edilmektedir<sup>66</sup>. Buna göre soyut ayırt edicilik, işaretlerin soyut olarak işletmelerin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etme gücü iken, somut ayırt edicilik tescili talep edilen işaretin, tescili istenen mal veya hizmetler için ayırt edici gücü olup olmamasıdır. Soyut ayırt ediciliği bulunmayan bir işaret, tüketiciler tarafından algılanamayan ve diğerlerinden kolayca ayırt edilemeyen işarettir. Örneğin yukarıda anılan Alman Patent Mahkemesi'nce reddedilen 5 tane Çin yazı karakterinden oluşan işaret, bir sepet içinde meyve ve sebzelerden oluşan fakat hangi meyve sebzelerin bulunduğu

<sup>62</sup> Bu yöndeki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında, tescili talep edilen "Interactive" veya "İnteraktif" sözcüklerinin, "karşılıklı iletişim anlamında olup vasıf ve cins belirten bir kelime olması nedeniyle tek başına marka olarak tescilinin yapılamayacağı, ancak tek başına marka olarak tescili mümkün olmayan bir sözcüğün yanına, tek başına tescili mümkün olmayan sözcük "kök" sözcük olsa bile, ayırt edici nitelikte ek ve ibareler getirilmesi durumunda bu haliyle tescilin mümkün olup olmayacağına değerlendirilmesi gerektiği yönünde hüküm kurulmuştur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 20.12.2000 T. 2000/11-1804 E. 2000/1814 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

<sup>63</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 367 vd.

<sup>64</sup> Örneğin bir gıda ürünü için "Sabancı" markası, baştan itibaren ayırt edici nitelik taşıyan bir işarettir ve bu markayı taşıyan malları, diğer işletmelerin mallarından ayırır. Alıcı bu markayı gördüğünde, söz konusu markayı diğerlerinden ayıracak ve bu markayı taşıyan malların diğer işletmelerin mallarından farkını anlayacaktır. Oysa "tuzlu" ibaresi, gıda ürünleri için kendiliğinden ayırt edici değildir ve alıcılar bu işareti gördüğünde, bir işletmesel bağlantıyı değil, malın bir niteliğini düşüneceklerdir. Ancak "tuzlu" ibaresinin zamanla kullanılması, bu ibareye yatırım yapılması, reklam, ilanlar ve kampanyalar yapılması sonucu, alıcılar nezdinde bu işaretin bir marka olduğu bilgisinin yerleştirilmesi ve işaretin ayırt edicilik kazanması mümkündür.

<sup>65</sup> Buna göre, "*Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından, bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.*". Aynı husus, mülga KHK'nin 7. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmişti.

<sup>66</sup> Doğan, **Türk**, s. 40.

kolayca anlaşılamayan bir işaret marka olmak için gerekli soyut ayırt ediciliğe sahip değildir<sup>67</sup>. Somut ayırt ediciliği bulunmayan işarete örnek olarak ise, bazı mal veya hizmetler bakımından ayırt edicilik taşımayan kelimeler, örneğin otomobiller için “vitesli” ibaresi veya yiyecekler için “tuzlu” ibaresi tanımlayıcı olup, ancak ciddi kullanım sonucu yoğun bir ayırt edicilik kazanmasıyla tescili mümkün olabilecektir<sup>68</sup>.

Soyut ve somut ayırt edicilik ayrımı mülga KHK’de yapılmadığından, marka hukukuna aykırı uygulamalar ortaya çıktığı, kullanım sonucu sadece belli bir mal ve hizmet için kazanılan ayırt ediciliğin, tüm mal ve hizmetler için ayırt edicilik kazanıldığı anlamına gelmeyeceği ve soyut ayırt ediciliği bulunmayan bir işaretin tescilinin hiçbir şekilde mümkün olmadığı öğretilde ifade edilmektedir<sup>69</sup>. AB marka hukukunda ise somut ve soyut ayırt edicilik farklı düzenlenmiş, 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 7/I (a) maddesinde 4. maddedeki gerekliliklere uymayan işaretlerin, 7/I (b) maddesinde ayırt edicilikten yoksun işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmiş, ancak 7/II’de kullanım sonucu başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından ayırt edicilik kazanan işaretlerin tescil edilebileceğini düzenlenirken, (a) bendine atıf yapılmamış, yalnızca (b) bendine atıf yapılmıştır. Bu düzenleme nedeniyle AB marka hukukunda marka olma niteliğine sahip olmayan bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici güç kazanıp tescil edilmesi mümkün değildir. SMK’nin mutlak ret nedenlerini düzenleyen 5. maddesi de aynı şekilde düzenlenmiş, bu ikili ayırım yapılmıştır. Yargıtay’ın mülga KHK döneminde böyle bir ayırım yapmayan içtihatlarının bu nedenle değişmesi beklenmektedir.

Bir markanın ayırt ediciliğinin artması, koruma kapsamının genişlemesini sağlar. Bir marka ne kadar ayırt edici ise, koruma kapsamı da o ölçüde genişir<sup>70</sup>. Markanın ayırt ediciliği, tescil anında olduğu kadar, kullanım sırasında da önemlidir. Tescilli markanın, SMK’nin 9. maddesi uyarınca (mülga KHK’nin 14. maddesi uyarınca), tescil edildiği şekilde ayırt edici karakteri değiştirilmeden kullanılması gerekir. Ayırt edici karakterin değiştirilip değiştirilmediği konusunda objektif bir ölçüt yoktur, öğretilde ifade edilen ve yargı kararlarıyla ortaya konulan görüşler çerçevesinde her olayda değerlendirme yapılması ve markanın farklı şekillerdeki

<sup>67</sup> Doğan, **Türk**, s. 25.

<sup>68</sup> Doğan, **Türk**, s. 28.

<sup>69</sup> Doğan, **Türk**, s. 42.

<sup>70</sup> Arslan Kaya, **Marka Hukuku**, İstanbul, Arıkan, 2006, (Anılış: Marka), s. 33.

kullanımının ayırt edici karakteri deęiřtirmeden kullanım olup olmadığının deęerlendirilmesi gerekmektedir<sup>71</sup>.

## 2. İřaret Kavramı

Öncelikle belirtmek gerekir ki iřaret kavramı ile kastedilen yalnızca řekiller deęildir. Ayırt edicilięi saęlaması kořuluyla her türlü iřaret marka olarak tescil edilebilir. Marka olabilecek iřaretler, hem SMK'nin 4. maddesinde, hem de mülga KHK'nin 5. maddesinin 1. fıkrasında örneklerle gösterilmiřtir. Buna göre; kiři adları dâhil sözcükler, řekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler, malların biçimi veya ambalajları gibi iřaretler, marka olarak tescil edilebilir. Sesler ve renkler, yeni kanun ile açıkça sayılan iřaretlerdir. Ancak bu hükümde yer alan sayım, madde metninden anlařıldığı üzere sınırlayıcı deęildir. Bu husus maddenin gerekçesinde de açıkça belirtilmiřtir. Bu itibarla, sözcükler ve řekillerin yanı sıra, harfler, sayılar, üç boyutlu biçimler, renkler, grafikler, tasarımlar, fotoęraflar, resimler, internet alan adları ve sloganlar da marka olabilir<sup>72</sup>.

Üç boyutlu iřaretler ne SMK'de ne de mülga KHK'de marka olabilecek iřaretler arasında sayılmamıřtır. Ancak Yönetmelięin marka örneęinin gösterimine iliřkin 7. maddesinin 3. fıkrasında marka bařvurusunun üç boyutlu marka olarak tescilinin talep edildięi haller düzenlenmiř ve böylece iki boyutlu řekillerin yanı sıra, üç boyutlu řekillerin marka olarak tescil edilebileceęi belirtilmiřtir. Eski Yönetmelięin 4. maddesinde de marka nitelięi taşıyan malın kendisini göstermeyen ve KHK'deki dięer kořulları taşıyan üç boyutlu řekillerin marka tanımındaki řekle dahil olduęu düzenlenmiřti. Böylece Avrupa Birlięi'nin 2015/2436 sayılı (eski haliyle 2008/95 sayılı) yönergesine uygun bir tarzda ayırt edicilięi bulunması kořuluyla üç boyutlu řekillerin iki boyutlu řekilde ifade edilerek marka olarak tescil edilmesi mümkün kılınmıřtır<sup>73</sup>.

Öte yandan, SMK'nin 4. maddesi uyarınca, markanın “marka sahibine saęlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlařılmasını saęlayabilecek

<sup>71</sup> Hayrettin Çaęlar, “Tescilli Markanın Farklı řekillerde Kullanılması”, **FMR**, Yıl:7, C.7, S.2, s. 11-27, (Anılıř: Tescilli), s.13.

<sup>72</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 361; Sami Karahan, **Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları**, Konya, Mimoza Yayınları, 2002, (Anılıř: Marka), s.21 vd.

<sup>73</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 363.

şekilde sicilde gösterilebilir olması” gerekir. Bu ifade, KHK’nin 5. madde hükmünde, “çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen” şeklinde tanımlanmıştı. Yeni kanundaki bu ifade farklılığı, sesler ve renklerin de açıkça sayılmış olmasından ve marka olarak sayılan bu işaretlerin sınırlı sayım olmamasından kaynaklanmaktadır. Ancak KHK’deki eski hükümde de işaret kavramının kapsamının geniş şekilde belirlenmiş olması sebebiyle, çizim dışında ifade şekilleriyle meydana getirilebilen işaretlerin de marka olarak tesciline imkân verildiği kabul edilmekte idi<sup>74</sup>. Yeni hükümdeki açıklık ile bir sesin veya kimyasal formülle ifade edilebilen bir kokunun dahi marka olarak tescil edilmesinin mümkün olduğu açık hale gelmiştir<sup>75</sup>. Önemli olan işaretin ayırt edici nitelik taşımasıdır.

Belirtmek gerekir ki işaret kavramı tescil edilmemiş simgeler için kullanılmış, tescil edilmiş işaretin marka adını aldığı kabul edilmiştir<sup>76</sup>. İşaret ibaresi, klasik anlamda işareti ifade etmemekte, sözcükler, harfler, sayılar veya şekillerin yanı sıra, beş duyardan biriyle algılanabilen her türlü mesaj<sup>77</sup> örneğin renkler veya sesler gibi gerçekte bir şekil veya yazı ile tanımlanamayan “*herhangi bir şey*”dir<sup>78</sup>. Önemli olan işaretin ayırt edici olması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olmasıdır<sup>79</sup>. Marka olarak seçilecek işaretin anlamlı olmasına gerek yoktur. İşaret anlamlı ya da tamamen hayal ürünü olabilir.

### C. Markanın Unsurları

Marka tek bir işareten oluşabileceği gibi birden fazla işaretin bir araya gelmesinden de oluşabilir. Örneğin slogan markaları birden fazla sözcükten oluşur.

<sup>74</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 361.

<sup>75</sup> Hamdi Yasaman /Anlam Altay / Tolga Ayoğlu / Fülürya Yusufoglu / Sinan Yüksel, **Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi**, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004, C. 1-2 (Anılış: Marka Hukuku), C.I, s. 16.

<sup>76</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 361.

<sup>77</sup> ABAD Dava C-321/03, 25.01.2007, Dyson Ltd/Registrar of Trade Marks, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>78</sup> Uğur Çolak, **Türk Marka Hukuku**, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 4. Baskı, Eylül 2018, (Anılış: Türk Marka Hukuku), s. 24.

<sup>79</sup> ABAD da Shield kararında AB Marka Yönergesi’nin 2. maddesinin üye ülkelere işaretin belli türlerini korumadan mahrum etme imkanı vermediğini belirtmiş, böylece her türlü işaretin tesciline imkan tanınmıştır. ABAD Dava C-283/01, 27.11.2003, Shield Mark BV./Joost Kist h.o.d.n. Memex., (<https://curia.europa.eu>).

Markanın birden fazla işaretten meydana geldiği durumlarda bu işaretlerden hangisinin ayırt edici niteliğe sahip olduğu hususu önem taşır. Bu nedenle birden fazla unsurdan oluşan markaların unsurları markanın esas unsuru ve yardımcı unsuru olarak ortaya çıkar.

### 1. Markanın Esas Unsuru

Bir markanın esas unsuru, markada öne çıkan, o markaya ayırt edici nitelik katan unsurdur. Birden çok işaretin marka olarak tescil edilmesi için bu işaretlerden en az birinin ayırt edici nitelik taşıması ve tescili mümkün olmayan işaretlerden olmaması gerekir. Markanın birden fazla unsurun esas unsur olması da mümkündür.

Markanın esas ve yardımcı unsurları mevzuatta tanımlanmış değildir. Ancak SMK'nin 5. maddesinde, marka tescilinde mutlak ret nedenleri sayılırken, c ve d bentlerinde bir takım işaretlerin markanın "esas unsuru" olamayacağı belirtilmiştir. Aynı hükümler mülga KHK'nin de 7. maddesinin c ve d bentlerinde düzenlenmiş idi. Bu düzenlemede, ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları tek başına veya esas unsur olarak içeren bir markanın tescili mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bu hükümden ortaya çıkan sonuç, "kuaför" gibi bir meslek adının tek başına veya esas unsur olarak marka olarak bir kişi adına tescil edilemeyeceği, ancak başka bir esas unsurun yanında, örneğin "Kuaför Burçin" olarak tescilinin mümkün olduğudur. Aynı şekilde ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir.<sup>80</sup> Bu düzenleme uyarınca, markanın birden fazla unsurdan oluşması halinde hangi unsurun esas unsur olduğunun belirlenmesi ve bu esas unsurun tescili yasaklanan işaretlerden biri olup olmadığının dikkate alınması gerekir.

<sup>80</sup> Öte yandan marka tescilinin bu gerekçeyle reddi için işaretin gerçekten vasıf, kalite, miktar gibi bir karakteristik özelliği gösteriyor olması gereklidir. Bunun için söz konusu işaretin fiilen ticari hayatta kullanılıp kullanılmadığına bakılmalı, bir ihtimalden hareket edilmemelidir. Bkz. Hayri Bozgeyik, "Vasıf Belirten İbarelerin Marka Olarak Tescili", **Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi**, 2016, S:1, C:2, s. 93-95.



Kanun'un 5. maddesinin e bendinde ise malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme benzer bir şekilde mülga KHK'nin 7/I (e) hükmünde düzenlenmişti. Yeni Kanun'un madde gerekçesinde, hükmün AB Marka Tüzüğü'nün 7. ve Alman Marka Kanunu'nun 8. maddesinde aynen yer aldığı belirtilmiş, örnek olarak otomobil lastiği, portakal gibi doğası gereği başka şekilde olamayacak şekilleri münhasıran içeren işaretlerin ilgili mallar açısından ancak bunlara özgün şekil verilmesi halinde marka olarak tescil edilebileceği açıklanmıştır.

Farklı işletmelerin markaları birbiriyle kıyaslanırken, markaların esas unsurları dikkate alınmaktadır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin içtihatları da bu yöndedir<sup>81</sup>.

## 2. Markanın Yardımcı Unsuru

Bir markanın yardımcı unsuru, markada esas unsurun yanında ikincil konumda bulunan ve markaya ayırt edicilik katmayan unsurdur. Markanın yardımcı unsuru genellikle markada ilk bakışta fark edilmeyen, esas unsura kıyasla daha küçük gösterilen veya geride bulunan unsurlardır.

Marka tescilinde mutlak ret sebepleri düzenlenirken, sayılan işaretlerin markanın esas unsuru olamayacağı belirtilmiştir. Bu itibarla sayılan işaretlerden birinin, bir markada esas unsurun yanında, yardımcı unsur olması mümkündür. Nitekim yardımcı unsur, markada niteliği gereği ikincil konumda bulunmaktadır ve markaya ayırt edicilik ve özgünlük katan başka bir unsurun yanında yardımcı görevi görür.

<sup>81</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bir kararında, davacının "FİT" markası ile davalının başvuruda bulunduğu "FİSKOBİRLİK EFİT + Şekil" ibaresi benzerlik bakımından karşılaştırılmış, "dava konusu işaret içerisinde yer alan "EFİT" ibaresi ile davacı adına tescilli "FİT" ibareli marka arasında benzerlik bulunmakta ise de dava konusu başvurunun dikkat çekici ve baskın nitelikteki asli unsurunun "FİSKOBİRLİK" ibaresi ve fındık şeklinden oluştuğunun, bu haliyle tescili istenen emtia bakımından dava konusu başvurunun bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda ortalama tüketici nezdinde 556 Sayılı KHK'nin 8/1(b) bendi anlamında iltibas tehlikesine yol açılmayacağı ve aynı KHK'nin 5. maddesine göre ayırteci niteliğe sahip olduğunun kabulü gerekir." sonucuna varılmıştır. Yargıtay 11. HD. 27.06.2012 T. 2012/5551E. 2012/11071 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

Yardımcı unsur da markanın bütününe dâhildir ve marka siciline esas unsur ile birlikte tescil edilir. Ancak bu yardımcı unsurun esas unsurla birlikte marka olarak tescili, marka sahibine o işaret üzerinde münhasır bir hak sağlamaz. Örneğin “Uno Ekmek” markasındaki ekmek kelimesi yardımcı unsur konumundadır ve sahibine bu kelime üzerinde bir hak sağlamaz. Marka sahibinin ekmek kelimesinin başkalarının kullanılmasına engel olması mümkün değildir<sup>82</sup>.

Markada bir unsurun esas unsur mu yoksa yardımcı unsur mu olduğu değerlendirilirken, markanın hem görsel ve işitsel özelliklerinin, hem de anlam bütünlüğünün değerlendirilmesi gerekir<sup>83</sup>.

### III. Marka Üzerindeki Hakkın Hukuki Niteliği ve Marka Sahibi Kavramı

Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hak, eserin yaratılması fiili ile doğar ve eser sahibi onu meydana getiren, ona hususiyetini veren kişidir<sup>84</sup>. Diğer sınai mülkiyet haklarının bazıları bakımından da hakkın doğumu için bir şeyin yaratılması gerekir. Örneğin endüstriyel tasarımlar açısından yenilik ve ayırt edicilik koşulları arandığı için tasarımın yaratılması, yeni olması gerekir. Oysa marka açısından “sahibinin hususiyetini taşıma” veya “yeni olma” zorunluluğu bulunmadığı için markanın “yaratılmasından” bahsedilmez<sup>85</sup>. Ancak bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt edici nitelik taşıması gerekir. Bu nedenle de markanın seçilmesinden, ayırt edilmesinden, kullanılmasından ve tescil edilmesinden bahsedilir ve marka

<sup>82</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin aynı yöndeki bir kararında, davacının markası, dikdörtgen bisküvi şekli üzerine noktalarla ve bu bisküvi şekli üzerine noktalarla yazılmış “TUC” ibaresinden oluşmakta olup, mahkemece ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nce bu markada harflerin esas unsur olduğu, markanın münhasıran ürün şeklinden oluşmadığı, şekil ve harflerin birbirini tamamlar nitelikte olduğu gerekçesiyle markanın tescili gerektiği sonucuna varılmıştır. Yargıtay 11. HD. 24.06.2002 T. 2002/2383 K. 2002/6410 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

<sup>83</sup> Örneğin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 06.06.2012 T.2012/11-98 E. 2012/343 K. sayılı kararına konu davada, yerel mahkemece "Efe Rakı Türk Rakısının Hası" ibaresi değerlendirilmiş, markanın asıl unsurunun “Efe Rakı”, yardımcı unsurunun ise “Türk Rakısının Hası” ibaresi olduğu gerekçesiyle dava reddedilmiş, ancak bu karar Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından bozulmuş, bozma kararı Hukuk Genel Kurulu'nca benimsenmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin söz konusu bozma kararında, "Türk Rakısının Hası" ibaresinin markanın yardımcı unsuru değil, esaslı unsur olduğu, “Has” kelimesi aynı zamanda coğrafi işaret olarak tescilli olduğu anlaşılan Türk Rakısı'nın kalitesine yönelik ve üstünlük belirten tasvirî nitelikli bir kelime olup, dava konusu başvurunun aynı zamanda slogan niteliği itibarıyla başvuruyu oluşturan kelimelerin bir anlam bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerektiği gerekçesine yer verilmiştir.

<sup>84</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 135.

<sup>85</sup> Yasaman, **Marka Hukuku**, s. 173.

üzerindeki hak, seçme, kullanma ve tescil ile doğar<sup>86</sup>. Marka olarak seçilmeden önce herkesin kullanımına açık olan bir işaret, marka olarak seçildikten ve kullanıldıktan sonra ekonomik bir değer kazanır.

Bir işaretin marka olarak kullanılmasıyla veya tesciliyle, bu markayı kullanan kişi lehine bir hak doğar. Bu hak ekonomik değeri olan ve para ile ölçülebilen bir haktır. Marka bir eşya olmadığı için, marka, üzerine konduğu eşyadan ayrı, soyut bir varlıktır. Bu nedenle marka üzerindeki hak, gayri maddi mal üzerindeki bir mülkiyet hakkıdır<sup>87</sup>. Marka hakkı, sahibine inhisari yetkiler, malvarlıksal menfaatler ve sınırlı manevi haklar sağlar<sup>88</sup>. Bununla birlikte markanın sahibine sağladığı hak bir tekel hakkı değil, tüketicilerin düşüncesine ve algısına göre özellikle de markanın ayırt edici gücü bakımından değişen sınırlı bir monopol sağlar<sup>89</sup>. Marka hakkı, mutlak ve malvarlıksal bir hak olduğundan devri mümkündür<sup>90</sup>.

Marka üzerindeki hakkın kazanılması, farklı hukuk sistemlerinde, farklı şekilde düzenlenmiştir. Marka, bir ticari işletmenin mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırma fonksiyonunu kullanım ile yerine getirdiğinden, marka üzerindeki hakkın kazanılmasında doğal yol kullanımdır<sup>91</sup>. Bu nedenle bazı hukuk sistemlerinde marka hakkının kazanılması için markanın kullanılması yeterli görülmüş ve tescile sadece açıklayıcı bir etki öngörülmüştür. Öte yandan, ülkemizin de dahil olduğumuz bazı hukuk sistemlerinde marka hakkının doğumu tescile bağlanmıştır. Diğer bazı sistemlerde ise marka hakkının doğumu için hem tescil edilmesi hem de kullanılması aranmaktadır<sup>92</sup>.

SMK'nin 7/I hükmünde, bu kanunla sağlanan marka korumasının, tescil yolu ile elde edileceği belirtilmiştir. Yine aynı maddenin 4. fıkrasında, markanın sağladığı hakların üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade edeceği belirlenmiştir. Bu itibarla, SMK'de, mülga KHK'de olduğu gibi, marka korunmasında tescil sisteminin kabul edilmiştir.

Kanunda tescil ilkesi benimsendikten sonra, bu ilkeye birçok istisna getirilmiştir. SMK'den önce yürürlükte bulunan KHK'de de tescil ilkesi

<sup>86</sup> Yasaman, **Marka Hukuku**, s. 174; Poroy / Yasaman, **Ticari İşletme Hukuku**, s. 356.

<sup>87</sup> Yasman, **Marka Hukuku**, s. 176; Poroy / Yasaman, **Ticari İşletme Hukuku**, s. 356-358.

<sup>88</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 21.

<sup>89</sup> Tobias Cohen Jeroham /Constant van Nispen / Tony Huydecoper, **European Trademark Law**, Kluwer Law International, İngiltere, 2010, s. 7, 8.

<sup>90</sup> Poroy / Yasaman, **Ticari İşletme Hukuku**, s. 358.

<sup>91</sup> Yasaman, **Marka Hukuku**, s. 176.

<sup>92</sup> Yasaman, **Marka Hukuku**, s. 178 vd.

benimsenmişti. Ancak KHK'den önceki 551 sayılı Markalar Kanunu'nda ilk kullanma sistemi benimsenmiş bulunmaktaydı. Yasaman KHK'nin getirdiği bu tescil sistemini istisnalar ile yumuşatılmış karma bir sistem olarak tanımlamıştır<sup>93</sup>. KHK'nin sistemini yumuşatan bu istisnalar, Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar için 7/I (i) maddesinde<sup>94</sup>, tescilden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış markalar için 7/son maddesinde, rüçhan hakları için 25 ve 26. maddelerde, gerçek hak sahipliği için 8/III maddesinde, başkasına ait bir isim, fotoğraf, telif hakkı veya herhangi bir mülkiyet hakkının marka olarak seçildiği durumlar için 8/V maddesinde öngörülmüştü. Aynı istisnalar, SMK'de de sırasıyla 6/IV, 5/II, 11 ve 12, 6/III, 6/VI maddeleriyle düzenlenmiş, istisnaları olan bir tescil sistemi benimsenmiştir. Dolayısıyla, marka hukukumuzda tescil ilkesi benimsenmiş ise de hakkın doğumu, işaretin kullanılması ve ona belli bir ayırt edicilik kazandırılması ile gerçekleşir<sup>95</sup>.

Markanın tescil edilmesi ise çok çeşitli amaçlarla olabilir. Marka ilgili mal ve hizmetler üzerinde kullanılmak amacıyla tescil edilebilir. Bunun yanı sıra marka, ileride kullanmak, marka sahibinin kullanmayı planladığı markasına olası tecavüzleri önlemek, marka sahibinin kullanmayı planlamadığı diğer mal ve hizmetler bakımından da koruma alanını genişletmek, markayı başkalarına kullandırmak veya başkalarının kullanımını engellemek gibi çeşitli pratik amaçlarla tescil edilebilir<sup>96</sup>.

Marka hakkı, marka sahibine, markayı kullanma hakkı ve başkasının markasını kullanmasını önleme hakkı dahil insihari haklar ve yetkiler sağlar<sup>97</sup>. Kanunda, marka sahibinin yanı sıra, lisans sahibinin de markayı kullanma yetkisi düzenlenmiştir. Bu çerçevede Kanun'un 24. maddesinde lisans şartları düzenlenmiş, lisans alanın aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa markanın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabileceği ve inhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans verenin başkasına lisans veremeyeceği ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça markayı kendisinin de kullanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan maddede "tasarruf" kelimesinin kullanılması öğretide eleştirilmiş, bu ifade ile kastedilenin lisans alanın markanın

<sup>93</sup> Yasaman, **Marka Hukuku**, s. 182; Arkan, **Marka Hukuku**, s. 129; Kaya, **Marka**, s. 49.

<sup>94</sup> Bu madde Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiş bulunmaktadır. Bkz. Dipnot 31.

<sup>95</sup> Yasaman, **Marka Hukuku**, s. 187.

<sup>96</sup> Hayri Bozgeyik, "Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar", **Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan**, 2010, s. 457-479, s. 459, (Anılış: Tescilli).

<sup>97</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 381.

kullanılabilmesi için gerekli olan ve kullanıma yardımcı nitelikteki eylemleri yapabileceği belirtilmiştir<sup>98</sup>.

Öte yandan, marka olarak kullanılan tescilsiz işaret TTK ile koruma altında bulunmaktadır ve tescil edilmemiş marka üzerinde de bir hak sahipliği söz konusudur. Bu hak, tescilli marka hakkında farklı olarak, önce kullanım ile doğar. Bu çalışmamızın konusu tescilli markalar aleyhinde yaratılan tecavüz olduğundan bu hususlar konumuz kapsamında değildir.

#### **IV. Marka Hakkının Korunması Kavramı**

Markanın korunması, markanın sahibinin izni olmadan başkası tarafından kullanılmaması, marka üzerinde tasarrufta bulunulamaması, aksine hareketlerin markaya tecavüz sayılmasıdır<sup>99</sup>.

SMK hükümleri uyarınca, markanın sahibine sağladığı haklar tescil ile doğar. Markanın tescili, korumadan yararlanmak için kurucu etkiye sahiptir ancak markanın sağladığı haklar, SMK m. 7/IV uyarınca üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Marka sahibi, Kanun'un 7/IV maddesi uyarınca tescil başvurusunun bültende yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle tazminat davası açabilir, fakat mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez.

Öte yandan, SMK m. 155 ile KHK'de bulunmayan bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre marka hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez. Bu hüküm marka sahibine sağlanan tescil korumasının bir istisnası niteliğinde olup, marka tecavüzü davalarında, öngörülen koşulların mevcudiyeti halinde marka sahibinin marka hakkına sığınmaması anlamına gelmektedir. Bu hususa ayrıca aşağıda üçüncü bölümde failin tescilli bir hakkı bulunan haller başlığında değinilecektir.

---

<sup>98</sup> A.g.e., s. 470.

<sup>99</sup> A.g.e., s. 429.

Mülga KHK döneminde, tescilli bir markanın sahibinin KHK ile öngörülen marka korumasını ileri sürebilmesi için markanın kullanılması zorunluluğu bulunmamaktaydı. Bir başka deyişle, usulüne uygun olarak tescil olunan markalar koruma altında olduğundan, bu markalar hükümsüz kılınmadıkları sürece sahibine üçüncü kişilere karşı koruma sağlamaktaydı. Yargıtay da kararlarında bu hususu ifade etmektedir<sup>100</sup>. Nitekim KHK'nin 9 ve 61. maddelerinde marka hakkına tecavüz sayılan fiiller sayılırken markanın kullanılmasına ilişkin bir koşula yer verilmemişti. SMK'de de tescilli markanın tescilden itibaren 5 yıl boyunca kullanma yükümlülüğü olmaksızın markasını koruma hakkı bulunmaktadır<sup>101</sup>. Bununla birlikte SMK ile getirilen bir yenilik ile marka sahibinin, markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra markasını itiraza dayanak olarak göstermesinde, markanın kullanım durumuna ilişkin bir sınırlama getirmiştir. Gerçekten de Kanun'un 19. maddesinin marka başvurusunun yayınına itirazın incelenmesine ilişkin 2. fıkrasında, itiraz eden marka sahibinin itiraz gerekçesi markasının Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olması halinde, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden itiraz gerekçesi markasını itiraza dayanak mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğunu veya kullanmamaya dair haklı sebepleri bulunduğunu kanıtlamasının istenebileceği düzenlenmiştir. Bir başka deyişle, yeni düzenlemede, marka sahibinin, beş yıldan uzun süredir tescilli bulunan markasını, bir başka markanın yayınına itirazda gerekçe olarak gösterebilmesi için, markasını ilgili tüm mal ve hizmetler bakımından kullanmakta olması gerekmektedir. Eğer marka başvurusuna itiraz edilen başvuru sahibinin talebi üzerine marka sahibi markasının kullanımını kanıtlayamazsa, itiraz reddedilecektir. SMK m. 19/II hükmüne başka maddelerde de atıf yapılmıştır. Marka hakkına tecavüz fiillerini düzenleyen 29. maddenin 2. fıkrasında 19. maddenin 2. fıkrası hükmünün tecavüz davalarında def'i olarak ileri sürülebileceği düzenlenmiştir. Yine markanın hükümsüzlüğü talebine ilişkin 25. maddenin 7. fıkrasında da 6. maddenin 1. fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19. maddenin 2. fıkrası hükmünün def'i olarak ileri sürülebileceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler, marka sahibinin kullanmadığı markalar ile üçüncü kişilerin marka başvurularına itiraz etme, tescilli markalara karşı

---

<sup>100</sup> Yargıtay 11. HD. 25.11.2010 T. 2009/1057 E. 2010/12025 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

<sup>101</sup> SMK'de öngörülen 5 yıldır tescilli olan markanın kullanma yükümlülüğünün hangi tarihten itibaren uygulanacağına ilişkin öğretide farklı görüşler bulunmaktadır. Bu konudaki açıklamalar, bu çalışmamızın üçüncü bölümünde 5 Yıldır Tescilli Olan Markanın Kullanılmaması Sebebiyle Koruma Kapsamı Dışında Kalması başlığı altında yapılacaktır.

hükümsüzlük davası açma ve üçüncü kişilere karşı marka tecavüzü davası açma hakkını sınırlamaktadır.

Marka hakkının korunması, yer bakımından kısıtlanmıştır. Hukukumuzda markanın ülkeselliği ilkesi esas olduğundan, kural olarak Türkiye’de tescilli marka, ülkemiz sınırları içinde korunur. Marka sahibi, ülkemizde tescilli markasının, yabancı bir ülkedeki kullanımına, Türk hukuk mevzuatına dayanarak koruma sağlayamaz. Hukukumuzdaki ülkesellik ilkesinin istisnası da Kanunun 3. maddesinde öngörülen istisna ile 12. maddede düzenlenen uluslararası sözleşmelerden doğan rüçhan hakları ve sergilerde teşhir nedeniyle doğan rüçhan haklarıdır. Öte yandan markaların ulusal sınırların ötesinde, uluslararası korumaya sahip olması için anlaşmalar yapılmaktadır. Örneğin Paris Sözleşmesi ile markaya uluslararası bir koruma öngörülmüştür.

Kanun’da markaya öngörülen koruma, zaman ile de sınırlanmıştır. Kanun’un 23. maddesi uyarınca marka tescilinin sağladığı koruma, marka başvurusunun başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Sürenin sonunda marka yenilenmezse, marka sahibi KHK ile öngörülen korumayı talep etme hakkını kaybeder, ancak marka tescilsiz marka olarak genel hükümlere göre korunmaya devam eder.

## V. Marka Tecavüzü Kavramı

Markaya tecavüz teşkil eden fiiller SMK’nin 29/I maddesinde 4 hal olarak belirtilmiş, Kanun’un 7. maddesine atıfla tanımlanmıştır. Marka tecavüzü, önceki düzenlemede de KHK’nin 61. maddesinde düzenlenmiş idi<sup>102</sup>. Buna göre marka sahibinin izni olmadan, markanın başkası tarafından, Kanun’da öngörülen şekillerden birinde kullanılması marka tecavüzü teşkil eder.

Marka hakkına tecavüz fiilleri, hukuki niteliği bakımından temelde birer haksız fiildir<sup>103</sup>. Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde haksız fiil sorumluluğu tanımlanırken, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar verenin, bu zararı gidermekle

---

<sup>102</sup> Arkan, marka hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin KHK’nin 61. maddesinde düzenlenmesini eleştirmiş, tecavüz oluşturan fiillerin, marka tescilinden doğan hakların kapsamının düzenlendiği 9. maddede düzenlenmesinin daha yerinde olacağını belirtmiştir. Bkz. Arkan, **Marka Hukuku**, s. 209.

<sup>103</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 491.

yükümlü olduğu belirtilmiştir. Buna göre haksız fiil, hukuka aykırı olarak bir başkasına zarar veren kusurlu fiildir.

Marka hakkına tecavülden söz edilebilmesi için haksız fiilin tüm unsurları aranmayacaktır. Gerçekten de haksız fiilin unsurları fiil, hukuka aykırılık, kusur, zarar ve illiyet bağı olduğu halde, bir fiilin marka tecavüzü sayılabilmesi için, bazı haller dışında failin kusuru aranmadığı gibi, faille marka sahibi arasında rekabet ilişkisi bulunması da aranmaz<sup>104</sup>. Yalnızca bazı marka tecavüzü hallerinde failin kusuru aranır<sup>105</sup>. Bu haller dışında, marka hakkına tecavüz teşkil eden fiilin failin kusuruyla işlenmesine gerek bulunmamaktadır<sup>106</sup>. Kusur yalnızca tazminat talepleri bakımından önem kazanır<sup>107</sup>.

Marka hakkına tecavüzün varlığı için, Kanun'da sayılan hukuka aykırı bir fiilin gerçekleştirilmiş olması ve somut olayda hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması gerekir. Borçlar Kanunu'nda hukuka aykırılığı ortadan kaldıran haller 63. maddede, zarar görenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar, zarar verenin davranışının haklı savunma niteliği taşıması, yetkili kamu makamlarının müdahalesinin zamanında sağlanamayacak olması durumunda kişinin hakkını kendi gücüyle koruması veya zorunluluk hâlleri olarak sayılmıştır. Marka hukuku bakımından marka tecavüzü ileri sürüldüğünde yapılabilecek savunmalar bu çalışmamızın üçüncü bölümünde ele alınacaktır.

Kanun'da öngörülen ve önceki düzenlemede de KHK'de düzenlenen marka hakkına tecavüz fiillerinin çoğu aynı zamanda haksız rekabet teşkil eder<sup>108</sup>. Nitekim marka tecavüzü, esasen markanın tescilli olması hali için öngörülmüş, haksız

<sup>104</sup> Kaya, **Marka**, s. 264. Aynı yönde bkz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 25.02.2015 tarih, 2013/11-1521 E. 2015/852 K. sayılı kararı ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)).

<sup>105</sup> Failin kusurunun arandığı marka tecavüzü hali, Kanun'un 29/(c) maddesinde (556 sayılı KHK'nin 61/(c) maddesinde) düzenlenmiş, "*Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak*" denilerek, failin "bildiği veya bilmesi gerektiği" durumlarda marka tecavüzü sayılacağı düzenlenmiştir.

<sup>106</sup> Marka tecavüzü bakımından kusur aranmamasına örnek olarak, tescilli marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer bir işaret arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde kusur bulunması gerekmemesi verilebilir. Karıştırılmada asıl olan tüketicinin algılamasıdır ve işareti kullanan kişi, tescilli marka ile karıştırılma yaratırken kast veya kusur olmasa dahi, marka tecavüzü mevcut olacaktır.

<sup>107</sup> Kaya, **Marka**, s.264; Arkan, **Marka Hukuku**, s. 209; Esin Çamlıbel Taylan, **Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi**, 1. Bası, Ankara, Seçkin, 2001, s. 59.

<sup>108</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s.36; Kaya, **Marka**, s. 261; Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 1010; Arseven, s. 42 vd.; Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s.36.



rekabetin özel bir görünümüdür<sup>109</sup>. Bu nedenle marka hakkı ihlal edilen tescilli marka sahibi, hakkını Kanun hükümlerinin yanı sıra uygulanma koşulları varsa TTK hükümleri ile de arayabilir. Bu durumda marka sahibine Kanun ve TTK hükümlerinin kümülatif bir koruma sağladığı söylenebilir<sup>110</sup>. Ancak haksız rekabet hükümleri özel olarak marka sahibini veya marka hakkını değil, genel olarak rekabet hakkını korumayı amaçlamaktadır. Bu nedenle TTK hükümleri ancak somut olayın koşullarına uyduğu ölçüde uygulanabilir. “Kümülatif” koruma ile kastedilen, haksız rekabet hükümlerinin, kanun hükümleri yanında tamamlayıcı hükümler olarak değil, koşulları varsa doğrudan doğruya uygulama alanı bulmasıdır. Ancak öğretilerde görüş birliği bulunmayıp, haksız rekabet hükümleriyle öngörülen koruma ile marka tecavüzü hükümlerinin korumasının temelinde farklı hukuki ilkeler bulunduğu ve kümülatif korumanın, haksız rekabet hükümlerinin her konuda tamamlayıcı olarak uygulanmasını öngörmediği, ancak marka hukukunda zamanaşımına uğrayan bir talep halinde haksız rekabet düzenlemelerinin ileri sürülebileceği belirtilmektedir<sup>111</sup>.

---

<sup>109</sup> McCarthy, Volüm 1, Bölüm 2, s. 2-12.1 vd.

<sup>110</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s.36; Kaya, Marka, s. 262; Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 1010.

<sup>111</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s.36; Kaya, s. 262.

## İKİNCİ BÖLÜM: MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİLLER

Marka hakkına tecavüz teşkil eden fiiller, KHK’de olduğu gibi, SMK’de de sınırlı olarak sayılmıştır. Buna göre Kanun’un 29. maddesinde marka hakkına tecavüz olarak sayılan haller; 7. maddeye aykırılık teşkil eden haller (1), markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek (2), markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya benzeri fiiller (3) ile marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek (4) olarak düzenlenmiştir.

29. maddede düzenlenen tecavüz fiillerinin temeline bakıldığında, KHK’nin 61. maddesinde olduğu gibi genel olarak “haksız fiil” sorumluluğu, daha dar anlamda “haksız rekabet” sorumluluğunun yer aldığı görülmektedir<sup>112</sup>. İstisnai olarak ise Kanun’un 29/I (d) hükmünde ve KHK’nin 61/I (d) bendinde öngörülen lisans alanın sorumluluğu halinde, fail ile marka sahibi arasında sözleşmesel bir ilişki olduğundan, failin sorumluluğu sözleşmesel sorumluluk kapsamındadır<sup>113</sup>.

SMK’nin 29. maddesinde düzenlenen marka tecavüzü fiilleri aşağıda sırasıyla açıklanacaktır.

### I. Kanun’un 7. Maddesine Aykırılık

Tescilli bir markanın, sahibinin izni olmadan Kanun’un 7. maddesinde sayılan şekillerde ve modellerde kullanılması, marka hakkına tecavüz teşkil eder.

Mülga KHK’nin 9. maddesinde marka sahibinin marka tescilinden doğan haklarının kapsamı düzenlenirken, birinci fıkrada sayılan koşulların gerçekleşmesi

---

<sup>112</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 1010.

<sup>113</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 1010.

halinde, marka sahibinin ikinci fıkrada sayılan fiillerin yasaklanmasını talep edebileceği düzenlenmişti. İkinci fıkrada sayılan bu haller sınırlı sayıda değildir<sup>114</sup>.

SMK'nin 7. maddesinde de aynı şekilde düzenleme yapılmış, ikinci ve üçüncü fıkralarda marka sahibinin önlenmesini talep edebileceği fiiller sayılmıştır. SMK ile KHK'nin düzenlemesi kıyaslandığında, temel olarak KHK'deki düzenlemenin korunduğu, bununla birlikte önceki düzenlemeden farklı olarak 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ve 2015/2436 AB Marka Yönergesi ile uyum sağlanması amacıyla küçük değişiklikler ve ek hükümler getirildiği görülmektedir. Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, Kanun'un 7. maddesinin 3. fıkrasının (e) ve (f) bentleri yeni eklenen bentlerdir. Bunun yanı sıra, KHK'nin 9/II (c) hükmündeki "İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması" şeklindeki ifade, Kanun'un 7/III (c) maddesinde "işareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi" olarak değiştirilmiştir. Bunun dışında iki hüküm arasında marka tecavüzü halleri bakımından yalnızca ifade farklılıkları bulunmaktadır.

2007/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 9. maddesinde aynı düzenlemeye neredeyse aynı şekilde yer verilmiş, AB markası sahibinin, markasının üçüncü kişiler tarafından izni olmaksızın ve ticaret alanındaki 2. fıkrada üç bent olarak düzenlenen modellerdeki kullanılmasını engelleyebileceği belirtilmiş, 3. fıkrada engellenebilecek kullanım biçimleri örnek olarak gösterilmiştir<sup>115</sup>.

İsviçre hukukunda da benzer bir düzenlemeye yer verilmiş, LPM m. 13/II hükmünde, LPM m. 3/I hükmünde<sup>116</sup> gösterilen nedenlerle korunmayacak olan işaretlerin kullanımının, 13/II hükmünde sayılan şekillerde<sup>117</sup> kullanımının marka sahibince engellenebileceği düzenlenmiştir.

<sup>114</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 211; Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 477. KHK m. 9/II'nin dayanağını oluşturan 89/104 sayılı Yönerge'nin 5.3 maddesinde "özellikle" ifadesi kullanılarak bu sayımın sınırlı olmadığı açıkça belirtilmiştir.

<sup>115</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/>. Bu maddede SMK m. 7/III (d) hükmündeki işaretin internet ortamındaki kullanımları sayılmamıştır.

<sup>116</sup> LPM m. 3/I'de nispi ret nedenleri düzenlenirken, önceki markayla aynı işaretin aynı mal veya hizmetler bakımından reddedileceği, önceki markayla aynı işaretin benzer mal veya hizmetler bakımından karıştırılma ihtimali varsa reddedileceği, önceki markayla benzer işaretlerin, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından karıştırılma ihtimali varsa reddedileceği düzenlenmiştir.

<sup>117</sup> LPM m. 13/II'de (a) bendinde işaretin mal veya ambalajı üzerine konması, (b) bendinde işaretin malların arz edilmesi ("offrir" terimi yalnızca malların icabını değil, icaba daveti de kapsayacak şekilde kullanılmaktadır), pazara konulması veya bu amaçlarla bulundurulmasında kullanılması, (c) bendinde hizmetlerin arz edilmesi veya sağlanmasında kullanılması, (d) bendinde ithal veya ihraç edilmesi ya da transit geçiş yapılmasında kullanılması, (e) bendinde işaretin iş evrakına konulması, reklamlarda kullanılması ya da başka bir şekilde işlerle ilgili olarak kullanılması, engellenebilecek fiiller olarak gösterilmiştir. LPM m. 13/II bis hükmünde, endüstriyel üretim mallarının (d) bendindeki

Aşağıda önce Kanun'un 7/II hükmünde sayılan "haksız kullanım modelleri" açıklanacak, ardından 7/III hükmünde düzenlenen "haksız kullanım şekilleri" incelenecektir<sup>118</sup>.

## A. Haksız Kullanım Modelleri

### 1. Markanın Tescil Kapsamına Giren Mal veya Hizmetlerle İlgili Olarak, Tescilli Marka ile Aynı Olan Herhangi Bir İşaretin Kullanılması

Kanun'un 7/II (a) maddesinde, tescilli bir marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması, başlı başına marka hakkına tecavüz olarak sayılmıştır. Aynı hüküm KHK'nin 9/1(a) maddesinde yer almaktaydı.

Markanın aynısının aynı mal veya hizmetler üzerinde kullanılması halinde, karıştırılma ihtimalinin kendiliğinden bulunduğu varsayılarak ayrıca aranmasına gerek görülmemiştir. Bu hal son derece sınırlı olduğundan, markanın birebir aynısının kullanılmaması bu madde kapsamında değerlendirilemez.

Kanun'un 7/II (a) maddesi ile düzenlenen bu marka tecavüz halinin uygulanmasında, failin kullandığı işaretin tescilli bir işaret olup olmadığı bir önem taşıyacak mıdır sorusu gündeme gelebilir. Hükümün lafzına bakıldığında, "*tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin*" ifadesine yer verildiğinden, failin işareti tescil ettirmiş olması halinde dahi marka tecavüzünün mevcut olacağı sonucu çıkarılabilir.

Bir markanın aynısının aynı ve benzer mallar üzerinde tescil edilmesi Kanun'un 5/I (ç) [mülga KHK'nin 7/I (b)] maddesine aykırı olduğundan, bu

---

ithal, ihraç ya da transit geçiş fiillerine özel amaçla konu edilmesi halinde dahi marka sahibinin ikinci fıkradaki haklarını kullanabileceği düzenlenmiştir.

<sup>118</sup> Bu iki ifade, mülga KHK'deki düzenleme için öğretide kullanılan ifadelerdir. KHK'nin 9. maddesinin ikinci fıkrada sayılan bu fiillerin marka tecavüzü niteliğinde olması için birinci fıkrada sayılan şartlardan birinin gerçekleşmesi gerekmektedir ve bu şartlar ise "haksız kullanım modelleri" olarak ifade edilmektedir. KHK'nin ikinci fıkrasında sayılan işaretin mal veya ambalaj üzerine konulması, işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi gibi fiiller, "haksız kullanım biçimleri" olarak tanımlanmaktadır. Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 493; Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 1011 vd.

durumda sonraki tarihli marka hakkında hükümsüzlük davası açılması mümkündür. Böyle bir hükümsüzlük davasının açılmasından önce veya bu dava ile birlikte marka hakkına tecavüz bu hüküm uyarınca ileri sürülebilecektir.

Öte yandan Kanun'un 5/I (ç) [mülga KHK'nin 7/I (b)] maddesinin varlığı karşısında, tescilli bir markanın birebir aynısının, aynı mal veya hizmetler üzerinde tescil edilmiş olması, bu şekildeki bir marka başvurusu TÜRKPATENT tarafından re'sen reddedileceğinden pek mümkün görülmemektedir. Mevzuatımızdaki bu hükmün aynısı AB mevzuatında bulunmadığından, aynı işaretin aynı mal veya hizmetlerde tescil edilmiş olması ve bu durumda failin tescilli bir işareti bulunması ihtimali daha yüksektir. Bu durumda bu tescilli işaretin kullanımının, marka tecavüzü yaratıp yaratmayacağı sorunu gündeme gelebilir.

SMK'nin yürürlüğe girmesinden önce süregelen Yargıtay'ın yerleşik uygulamasına göre, usulüne uygun bir şekilde tescil edilen marka, endüstriyel tasarım, patent gibi bir sınai mülkiyet hakkına dayanan kullanımlar, tescilin devam ettiği süre boyunca haklı bir kullanımdır ve kural olarak üçüncü kişiler aleyhinde tecavüz veya haksız rekabet yaratmaz<sup>119</sup>. Fakat SMK'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, bu yerleşik içtihadın değişmesi beklenmektedir. Nitekim Kanun'un 155. maddesi, marka hakkı sahibinin, kendi hakkından önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkının savunma gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceğini hüküm altına almış bulunmaktadır. Bu çerçevede failin herhangi bir şekilde tescilli bir hakkı bulunması durumunda dahi, kendisinden önce tescil edilmiş markanın aynısını, aynı mal veya hizmetler üzerinde kullanmış olması durumunda, önceki tescilli marka aleyhinde tecavüz teşkil edecektir ve fail bu markasını savunma olarak ileri süremeyecektir.

<sup>119</sup> Bununla birlikte Yargıtay'ın aksi yönde içtihatları da mevcuttur. Bu yöndeki kararlar bu tezin Marka Hakkına Tecavüz Teşkil Etmeyen Haller Başlıklı 3. Bölümünün ilgili alt başlığında anılacaktır.

## 2. 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 İlişkilendirilme İhtimali de Dahil Karıştırılma İhtimali Bulunan Herhangi Bir İşaretin Kullanılması

SMK'nin 7/II (b) maddesi, 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 dahil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılmasının önlenmesinin talep edilebileceği düzenlenmiştir. Bu madde mülga KHK m. 9/I (b) ile aynıdır.

Bu maddede, marka sahibine (a) bendinden daha geniş bir koruma sağlanmış, markanın aynısının yanı sıra benzeri işaretlerin kullanımının da tecavüz teşkil edebileceği kabul edilmiştir. Ancak (a) bendinden farklı olarak, karıştırılma ihtimalinin bulunması şartı aranmış, şayet karıştırılma ihtimali yoksa tecavüz fiilinin olmayacağı düzenlenmiştir.

Maddede kullanılan “aynı” ve “benzer” kavramları ne Kanun’da ne de mülga KHK’de tanımlanmamıştır. Bir işaretin tescilli marka ile aynı olması, birebir aynı olmalarını ifade eder ve en küçük bir farklılık halinde dahi ayniyetten söz edilemez<sup>120</sup>. Benzerlik ise daha geniş bir kavramdır ve işaretin tescilli marka ile benzer olduğunun kabulü için, işaretin marka ile bağlantı olduğu ihtimali dahil karıştırılma ihtimali yaratması gerekir<sup>121</sup>.

Ancak “karıştırılma ihtimali” kanunda tanımlanmadığından muğlâktır ve uygulamada açıklanmaya muhtaçtır. KHK ile getirilen ve SMK ile aynı şekilde düzenlenen “karıştırılma ihtimali” kavramı, mülga 551 sayılı Markalar Kanunu’ndaki ve mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki “iltibas”<sup>122</sup> kavramından daha geniş bir kavram olup, “bağlantı ihtimali”ni kapsamaktadır<sup>123</sup>.

<sup>120</sup> Bozbel, Savaş, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2015 (Anılış: Fikri), s. 460; Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 441.

<sup>121</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 420, 438.

<sup>122</sup> “İltibas” kavramı ayrıca, SMK’nin marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümleri düzenleyen 30. maddesinde “başkasına ait marka hakkına iltibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek” şeklinde kullanılmış olup, Anayasa Mahkemesi’nin SMK’nin 29. ve 30. maddelerinin iptali talebiyle inceleme yaptığı 2017/172 E. 2018/32 K. sayılı kararında; “iltibas” kavramının genel bir kavram olmakla birlikte belirsiz ve öngörülemez nitelikte olmadığı belirtilmiş, 30. maddenin gerekçesinde bu

Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde mahkemeler pek çok farklı kriteri birlikte değerlendirilmektedir. ABAD kararlarında karıştırılma ihtimalinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin birtakım prensipler belirlenmiş ve uygulamaya ışık tutulmuştur. Bu prensiplerin birçoğu hukukumuzda da mahkemeler ve Yargıtay tarafından benimsenmiştir.

ABAD'a göre karıştırılma ihtimali, tüketicilerin işaretleri taşıyan malların veya hizmetlerin aynı veya birbiriyle bağlantılı işletmelere ait olduğuna inanması riski bulunuyorsa söz konusudur<sup>124</sup>. Burada önemli olan, söz konusu mal veya hizmetlerin kimin tarafından üretildiği değil, bunların kontrolünün kimin tarafından yapıldığıdır<sup>125</sup>. Nitekim bir işletme, müşterilerini, sunduğu mal veya hizmetlerin kalitesi ile elinde tutabilir ve markanın bu fonksiyonunu yerine getirebilmesi, ancak bu markayı taşıyan malların kontrolünün, malların kalitesinden sorumlu tek bir işletme tarafından yapıldığı garantisini sunabilmesi ile mümkündür<sup>126</sup>. Esasen karıştırılma ihtimali de markanın temel fonksiyonu olan köken belirtme fonksiyonu ile ilgilidir<sup>127</sup>. Bu kalite kontrolünü gerçekleştiren tek birim, mal veya hizmetlerin bağlı kuruluşlardan biri tarafından sunulması halinde şirketler grubu, malların lisans alan tarafından sunulması halinde bir lisans veren veya malların dağıtıcı tarafından piyasaya sunulması halinde üretici olabilir. Şayet tüketiciler, iki ayrı işareti taşıyan mal veya hizmetlerin kontrolünün tek bir işletme tarafından yapıldığı kanısına varıyorsa, bu iki işaret arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur.

ABAD tarafından belirlenen ilk temel prensip uyarınca, karıştırılma ihtimalinin bütün<sup>128</sup> olarak değerlendirilmesi ve somut olayın bütün koşullarının ve işaretlerin bütün unsurlarının birlikte dikkate alınması gerekir<sup>129</sup>. Bu çerçevede dikkate alınacak

---

kavramın “karıştırılma ihtimali” olarak tanımlandığı, kavramın hukuki niteliği ve objektif anlamının mahkemelerin içtihatlarıyla belirlenebileceği söylenmiştir.

<sup>123</sup> Çolak, Uğur, “Türk marka hukukunda karıştırma ihtimali incelemesi”, **Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu**, 18 Mayıs 2013, İstanbul Barosu, 2014, s. 24-38, (Anılış: Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler), s.24.

<sup>124</sup> ABAD Dava C-39/97, 29 Eylül 1998, Canon Kabushiki Kaisha and Metro-Goldwyn-Mayer Inc, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-342/97, 22 Haziran 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH and Klijsen Handel BV, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-251/95, 11 Kasım 1997, SABEL BV and Puma AG, (<https://curia.europa.eu>);

<sup>125</sup> ABAD Dava C-9/93, 22 Haziran 1994, Uwe Danziger and Ideal-Standard GmbH, Wabco Standard GmbH, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>126</sup> ABAD Dava C-10/89, 2 Kasım 2008, SA CNL-SUCAL NV and HAG GF AG, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>127</sup> Çolak, **Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler**, s. 25.

<sup>128</sup> ABAD kararlarında “global” ifadesi kullanılmaktadır.

<sup>129</sup> ABAD Dava C-39/97, 29 Eylül 1998, Canon Kabushiki Kaisha and Metro-Goldwyn-Mayer Inc, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-251/95, 11 Kasım 1997, SABEL BV and Puma AG,

unsurlar arasında; işaretler arasındaki benzerlik seviyesi, bunların görsel, işitsel ve anlamsal özellikleri, ayırt edicilik seviyesi, tanınmış olup olmadığı, söz konusu mal veya hizmetler arasındaki benzerlik seviyesi, bunların kullanım amaçları, bunların birbiri ile rekabet içinde olup olmadığı, aynı dağıtım kanalları aracılığıyla piyasaya sürülüp sürülmediği, ilgili işaretlerin hitap ettiği ortalama tüketici kitlesinin özellikleri gibi pek çok faktör yer almaktadır.

Bu prensip, işaretler arasında mevcut görsel, işitsel veya anlamsal benzerliğin, işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları da dikkate alınarak, bütün olarak bıraktığı izlenim itibarıyla değerlendirilmesi demektir<sup>130</sup>. Nitekim ortalama tüketiciler, işaretleri bir bütün olarak algılar ve detaylarla ilgilenmezler<sup>131</sup>. İşaretlerin bu şekilde “global” bir incelemeye tabi tutulması, tüm unsurların birlikte dikkate alınması suretiyle, bunlar arasındaki farklılık ve benzerliklerin doğru değerlendirilmesine imkân tanır<sup>132</sup>.

İsviçre Federal İdare Mahkemesi de halk nezdinde bırakılan bütünün izlenimi (“*l’impression d’ensemble laissée au public*”) uyarınca markalar arasındaki benzerliğin belirleneceği, bu bütün izlenimin prensip olarak markaların baskın unsurlarından etkileneceği, yine de markaların zayıf unsurlarının ya da kamuya ait unsurların tamamen gözardı edilmemesi gerektiği, nitekim bu unsurların markanın genel izlenimini etkilemesinin mümkün olduğu, bu nedenle markanın unsurlarının her birinin genel izlenimi üzerindeki etkilerine göre dikkate alınması, ancak

---

(<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-342/97, 22 Haziran 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH and Klijsen Handel BV, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-425/98, 22 Haziran 2000, Marca Mode CV / Adidas, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-3/03, 28 Nisan 2004, Matratzen Concord GmbH / OHIM, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-254/09, 2 Eylül 2010, Calvin Klein / OHIM, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-334/05, 12 Haziran 2007, OHIM / Shaker di L. Laudato &C. Sas. (<https://curia.europa.eu>).

<sup>130</sup> ABAD Dava C-251/95, 11 Kasım 1997, SABEL BV and Puma AG, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-342/97, 22 Haziran 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH and Klijsen Handel BV, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-3/03, 28 Nisan 2004, Matratzen Concord GmbH / OHIM, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-51/09, 24 Haziran 2010, Barbara Becker, Harman International Industries, Inc. / OHIM, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-120/04, 6 Ekim 2005, Medion AG / Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-171/06, 31 Mart 2006, T.I.M.E. Art / OHIM, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-334/05, 12 Haziran 2007, OHIM / Shaker di L. Laudato &C. Sas. (<https://curia.europa.eu>).

<sup>131</sup> ABAD Dava C-120/04, 6 Ekim 2005, Medion AG / Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-334/05, 12 Haziran 2007, OHIM / Shaker di L. Laudato &C. Sas. (<https://curia.europa.eu>).

<sup>132</sup> Örneğin ABAD Dava C-361/04, 12 Ocak 2006, Ruiz Picasso ve diğerleri / OHIM, kararında, markalardan birinin halk tarafından ilk bakışta algılanan bir anlamı olması halinde, işaretler arasındaki konseptsel farklılıkların, bunların görsel ve işitsel benzerliklerinin etkisini ortadan kaldırdığı belirtilmiş ve bu tespitin, işaretlerin bütün olarak bıraktıkları izlenimin değerlendirilmesi için tasarlanan sürecin bir parçası olduğu ifade edilmiştir. Aynı şekilde bkz. ABAD Dava C-206/04, 23 Mart 2006, Mühlens / OHIM, (<https://curia.europa.eu>).



markanın parçalanmaması gerektiği görüşündedir<sup>133</sup>. Mahkeme'ye göre somut olayın koşulları ve markaların görsel, işitsel ve anlamsal özellikleri İsviçre'deki ortalama tüketiciler dikkate alınarak belirlenmelidir<sup>134</sup>. Öte yandan İsviçre Federal Mahkemesi, mal veya hizmetler arasında benzerlik yoksa karıştırılma ihtimali olmayacağı, mal ve hizmetler arasındaki benzerliğin yalnızca çeşitlendirme stratejilerine cevap vermek için aynı mal arzına girmelerinden kaynaklanamayacağı, mal veya hizmetlerin farklı amaçlara hizmet etmesi ve kullanımlarının ayrılması durumunda benzer sayılamayacağı görüşündedir<sup>135</sup>.

Hukumumuzda da karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde markaların "bütün olarak bıraktıkları izlenim" in dikkate alınması gerektiği kabul edilmektedir<sup>136</sup>. 551 sayılı Marka Kanunu'nun 47. maddesinde tecavüz halleri sayılırken, "*Başkasına ait tescilli bir markanın biçim, mana veya bunlardan birisi itibariyle eşini veya ebat yahut renk itibariyle veyahut dikkatle bakılmadıkça farkına varılmayacak kadar cüzi surette değiştirilmiş şeklini kullanan kimse bu markayı aynen kullanmış sayılır. Başkasına ait tescilli bir markaya, toplu olarak bıraktığı umumi intiba itibariyle ilk bakışta kolayca tefrik edilemeyecek şekilde benzeyen ve bu suretle itibasa sebebiyet verecek bir markayı kullanan kimse o markanın benzerini kullanmış sayılır.*" hükmüne yer verilmişti. Mülga KHK'de ve SMK'de böyle bir ölçüte yer verilmemiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, karıştırılma ihtimalinde markaların bütünsel açıdan değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir<sup>137</sup>.

<sup>133</sup> İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin 27.04.2018 tarihli 4A\_617/2017 sayılı kararı; İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin 12.10.2016 tarihli B-4728/2014 sayılı Winston/Wilson kararı.

<sup>134</sup> Örneğin İsviçre İdari Federal Mahkemesi'nin 17 Şubat 2015 tarihli B-4863/2013 sayılı kararında "Omega" markasının sahibinin "Ou Mi Jia" marka başvurusunun Çince okunuşunun kendi markasıyla aynı olduğu için, asyalı tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali yarattığı yönündeki iddiası mahkemece kabul edilmemiş, söz konusu markaların İsviçre'deki ortalama tüketiciler ve uzman kişiler nezdindeki okunuşunun dikkate alınması gerektiğine ve bu itibarla karıştırılma ihtimali bulunmadığına karar verilmiştir. Bkz: [www.decisions.ch/entscheide/id/1753](http://www.decisions.ch/entscheide/id/1753).

<sup>135</sup> Örneğin kozmetik ürünleriyle kıyafetlerin benzer olmadığı, ancak kağıtlar ile her türlü ambalaj ürünü arasında benzerlik olduğu, eğitim öğretim hizmetleriyle sportif ve kültürel aktiviteler arasında benzerliğin reddedildiği, oysa seyahat paket turları öneren bir ajans ile havayolu şirketinin hizmetlerinin benzerliğinin kabul edildiği belirtilmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi'nin 29.09.2014 tarihli ve 4A\_257/2014 sayılı kararı.

<sup>136</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 443; Çolak, **Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler**, s. 26.

<sup>137</sup> Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 27.05.2015 T. 2013/11-2286 E. 2015/1449 K. sayılı kararı'nda; "*Piyasada daha önceden aynı veya benzeri mal veya hizmetler için korunan ne kadar çok marka bulunuyorsa, yeni bir markanın marka olarak tescili de o kadar zorlaşır. Marka olarak bir işaretin tescili için, o işaretin başka bir mal veya hizmeti ifade eden marka ile bir bağlantısının mevcut olduğunu halkın zihninde uyandıracak derecede çağrıştırmaması gerekir. Bir işaret, görsel, fonetik veya diğer bir açıdan farklı olsa bile, "bütünsel" bir açıdan kendisine yaklaşıldığında herhangi bir sebeple müşteri gözünde başka bir marka ile bağlantısı varmış intibai yaratarak onu çağrıştırıyorsa ve bu yüzden müşterinin mal veya hizmet tercihinde etkili oluyorsa, marka olarak tescili engellenebilir.*" denilmiştir ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)).

Kural olarak, karıştırılma ihtimali hem markaların hem de ilgili mal ve hizmetlerin benzerliği durumunda söz konusu olur<sup>138</sup>. Ancak işaret ile tescilli marka arasındaki düşük benzerlik, mal veya hizmetler arasındaki yüksek benzerlik ile telafi edilebileceği gibi bunun tersi de mümkündür<sup>139</sup>. Bir başka deyişle, markalar arasındaki benzerlik ile mal ve hizmetler arasındaki benzerlik birbirini destekleyici etki gösterir. Bütün unsurların birlikte değerlendirilmesi prensibi de bu unsurlar arasında karşılıklı bağımlılık bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Karıştırılma ihtimali markalar arasındaki görsel, işitsel veya anlamsal benzerlik nedeniyle mevcut olabilir. İşaretler arasındaki karıştırılma ihtimali incelenirken, bunların esas ve ayırt edici unsurlarının belirlenmesi gerekir, işaretin yardımcı unsuru dikkate alınmaz<sup>140</sup>.

İşaret ve markanın kullanıldığı mal ve hizmetler arasındaki benzerlik arttıkça, karıştırılma ihtimali de artar<sup>141</sup>. Mal ve hizmetlerin benzer olup olmadığı değerlendirilirken, Nice Anlaşması dikkate alınmakla birlikte, Nice sınıflandırmasındaki sınıflar ile bağlı kalınmaz, nitekim ne bu sınıflandırma ne de TÜRK PATENT'in bu çerçevede hazırlamış olduğu sınıflandırma tebliğinin mahkemeler bakımından bağlayıcılığı bulunmaktadır<sup>142</sup>. Farklı sınıflarda yer alan mal ve hizmetler benzer olarak değerlendirilebilir. Bu hususta Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 07.06.2006 tarih ve 2006/11-338 E. ve 2006/338 K. sayılı kararında; *“davacı markalarında yer alan ürünler ile davalı başvurusunda yer alan ürünlerin piyasa anlayışı, benzer alıcı çevresine hitap etmeleri, benzer ihtiyaçları gidermede kullanılmaları, son kullanıcıları, birbiri yerine ikame edilebilme ile rekabet etme olanaklarının bulunması, kullanım amaçları, birinin diğerini tamamlama imkanının olması, dağıtım kanallarının ortak bulunması, kullanım yöntemleri ve hedeflenen halk kesimleri nazara alındığında aynı tür olarak nitelendirilmeleri de zorunludur”* denilmiştir.

<sup>138</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 472.

<sup>139</sup> ABAD Dava C-39/97, 29 Eylül 1998, Canon Kabushiki Kaisha and Metro-Goldwyn-Mayer Inc, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-342/97, 22 Haziran 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH and Klijsen Handel BV, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-234/06, 13 Eylül 2007, Il Ponte Finanziaria SpA, / OHIM, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>140</sup> Çolak, **Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler**, s. 28.

<sup>141</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 102; Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 433.

<sup>142</sup> Çolak, **Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler**, s. 27.

Karıştırılma ihtimalinde, halkın marka ile işaret arasında, herhangi bir sebeple, herhangi bir şekilde bağlantı kurması yeterlidir<sup>143</sup>. Bu nedenle, marka ile işaret arasında görsel, biçimsel ve işitsel<sup>144</sup> benzerlik bulunmasa dahi, tüketicilerin işaretleri birbirinden ayırabildiği halde, bunların arasında herhangi bir sebeple bağlantı kurduğu hallerde karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kabul edilmektedir<sup>145</sup>. Aynı husus Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bir kararında<sup>146</sup> şu şekilde ifade edilmiştir: *“Karıştırılma ihtimali hem bir tescil engeli, hem de bir tecavüz eylemidir. Karıştırılma ihtimali kavramı tecavüz yönünden ele alındığında, özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: Karıştırılma ihtimalinin varlığı için, mütecaviz tarafından kullanılan işaretin tescil edilmiş markanın aynısı veya onun benzeri olması ve tescil edilmiş markanın, tescil edildiği mal ve hizmetlerle aynı veya benzer mal ve hizmetlerde kullanılması şarttır. Bu ikisi bir arada bulunmalıdır. Bunun yanı sıra, karıştırma halk yönünden olmalıdır. Yani tescilli marka ile tescilsiz olarak kullanılan işareti halkın karıştırması ihtimali bulunmalıdır. Çünkü işaret ile tescilli marka arasında halk nazarında "bağlantı olduğu ihtimali" de "karıştırılma ihtimali" kavramına dâhil kabul edilmiştir. Zira iltibasta halk, marka ile işareti kullanan işletmelerin aynı olduğu yanılışına düşmekte, düşürülmektedir. Yani düşündüğü, tasarladığı işletmenin malını aldığı zannederken iltibas sonucu başka bir işletmenin malını almaktadır. "Karıştırılma ihtimali"nde ise halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde, herhangi bir sebeple bir bağlantı kurması yeterlidir. Halk aldığı malın başka bir işletmeye ait olduğunu bilse, fakat güvendiği işletme ile malını aldığı işletme arasında ekonomik bir bağlantı bulunduğunu zannetse gene "karıştırılma ihtimali" vardır.”*

<sup>143</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 437.

<sup>144</sup> Örneğin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 10.7.2006 tarih ve 2005/8046 E. 2006/8157 K. sayılı kararında *“Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, her iki tarafın markalarındaki ibarelerin aynı olmasa da, sadece baş harf değişikliği ve büyük-küçük harf yazım karakteri dışında görsel, ses uyumu ve telaffuz açısından belirgin bir benzerlikte olduğu, bu benzerliğin, işaretin kullanılacağı ürünlerin ortalama alıcıları nezdinde davacı markası ile dava konusu işaret arasında bağlantı veya ilişki bulunduğu ihtimali de dahil, karışıklığa yol açma tehlikesi yaratacağı, dava konusu işaret ile davacı markasının kapsadığı emtiaların da aynı ve benzer türden bulunduğu, dava sırasında dava konusu işaretin, davalı şirket adına marka olarak tescil edildiği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.”* denilerek “FAX” ve “HAX” markalarının benzer olduğuna karar verilmiştir. Bkz: Yargıtay 11. HD.10.07.2006 T. 2005/8046 E. 2006/8157 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

<sup>145</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 438.

<sup>146</sup> Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 25.02.2015 T. 2013/11-1521 E. 2015/852 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde kural olarak ortalama tüketici dikkate alınır<sup>147</sup>. Ortalama tüketici ile kastedilen malın veya hizmetin hitap ettiği ortalama tüketici kitlesi olup, bu kitlenin ortalama bir dikkat seviyesine sahip olduğu ve işin uzmanı olmadığı kabul edilir<sup>148</sup>. Ancak malın veya hizmetin hitap ettiği ortalama tüketici kitlesinin, ilgili mal veya hizmetle ilgili uzman olması durumunda, bu durum da karıştırılma ihtimalinin varlığında dikkate alınır. Nitekim uzmanların daha dikkatli davranacağı ve karıştırılma ihtimalinin azalacağı dikkate alınmalıdır. Yargıtay kararlarında da ortalama tüketicilerin niteliği dikkate alınmakta, şayet çekişmeli malların hitap ettiği ortalama tüketici kitlesi hem profesyonel alıcılardan hem de bireysel alıcılardan oluşuyorsa, bireysel alıcıların özen ve bilgi seviyelerinin profesyonellere göre daha düşük olacağına dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir<sup>149</sup>. Keza somut olayın koşullarına göre, söz konusu malların veya

<sup>147</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 25.11.2015 T. 2015/6244 E. 2015/12509 K. sayılı kararında, ortalama tüketici kitlesinin niteliğinin dikkate alınması gerektiği şu şekilde ifade edilmiştir: “Ancak söz konusu değerlendirme yapılırken hedef tüketici kitlesinin niteliği (çocuklar / kadınlar / erkekler / hastalar / yaşlılar / meslek erbabı / sıradan tüketici vs.) dikkate alınmalı ve markalar bütüncül bir şekilde, yani bölmelere, hecelere ve harflere ayrılmadan değerlendirme yapılmalıdır. Bkz: [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).”

<sup>148</sup> ABAD Dava C-342/97, 22 Haziran 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH and Klijsen Handel BV, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-291/00, 20 Mart 2003, LTJ Diffusion / Sadas Vertbaudet SA, (<https://curia.europa.eu>). Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 15.11.2013 T. 2013/11-202 E. 2013/1587 K. sayılı kararında, “Halk tarafından karıştırılma ihtimalinde ölçü ise; bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halk olduğunun göz önünde tutulmasıdır. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurma ihtimalidir. Buradaki "ihtimal" kelimesi özenle ve özellikle kullanılmış bir kelime olup, şekil, ses, anlam, genel görünüm, çağrışım ve bir seri içinde bulunma izlenimi bu kapsamda değerlendirilmektedir.” şeklinde ifade edilmiştir. Bkz: [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

<sup>149</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 03.04.2014 T. 2013/17711 E. 2014/6596 K. sayılı kararında; “işaretler arasındaki sescil ve sözcük unsurları yönünden görsel benzerliğin çekişmeli 02. sınıftaki “boyalar, vernikler, laklar, pas önleyiciler, ahşabı koruyucu maddeler, boyalar için bağlayıcı ve inceltici maddeler, boya pigmentleri, metali koruyucu maddeler, ayakkabı boyaları; tonerler” yönünden emtianın ortalama tüketicilerinin her yaşta ve meslekten bireysel ihtiyaçları için anılan ürünleri satın alabilecek kişilerden oluştuğu; zira “boyalar, metal koruyucu maddeler, ayakkabı boyaları; tonerler” gibi ürünlerin ortalama tüketicilerin sadece profesyonel alıcılardan oluşmayıp bu ürünleri nadiren ve sadece bireysel olarak ihtiyaç duyup satın alabilecek kişileri de içerdiği; dolayısıyla bu tüketicilerin özen ve bilgi seviyelerinin profesyonellere göre daha düşük olacağı; işaretler arasında mevcut görsel ve işitsel benzerliğin bu alıcıların en azından marka ve arkasındaki işletmeler arasında ticari, ekonomik, ya da yönetsel bir bağ olduğu yanılışına düşebilecekleri, çekişmeli 01. sınıftaki “Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler. Gübreler ve topraklar. Yangın söndürücü maddeler. Ev ve kırtasiye amaçlı olmayan yapıştırıcılar” ile 02. Sınıftaki “matbaa boyaları ve mürekkepleri, tonerler; besin maddelerini, ispençiyari ürünleri ve içecekleri boyamağa mahsus maddeler. İşlenmemiş doğal reçineler. Boyacılar, dekoratörler, matbaacılar ve sanatçılar için metal levhalar ve toz halde metaller” emtialarının alıcılarının bu ürünlere profesyonel olarak ihtiyaç duyan ya da özen seviyesi yüksek kişi ve tüketicilerden oluştuğu; dolayısıyla bu malların ortalama alıcılarının satın alma işlemi öncesinde ve sonrasında üst düzeyde özenli, seçici, piyasayı araştırıp fiyat, kalite ve alıcıyı etkileyecek tüm unsurları gözetken kimseler oldukları; bu kişiler için “S.” ve “S.” kelimeleri arasındaki son harf farkından kaynaklanan okunuştaki vurgu farkı ile bir bütün olarak işaretler arasında bulunan görsel, kavramsal ve genel izlenim farklarının başvuru ile davacı markalarının farklı işletmelere ait aralarında herhangi bir bağlantı bulunmayan markalar ve ürünler

hizmetlerin niteliğine göre, ortalama tüketicilerin dikkat seviyesi de değişecek, ortalama tüketicilerin dikkat seviyesinin normale göre daha fazla olmasının beklendiği durumlarda bu husus da dikkate alınacaktır. Örneğin motorlu taşıtlar gibi yüksek fiyatlı ve teknolojik nitelikli malların alımı sırasında ortalama tüketicilerin dikkat seviyesinin özellikle daha yüksek olduğu durumlarda, bu hususun karıştırılma ihtimalinin varlığında değerlendirilmesi gerekir<sup>150</sup>.

Ortalama tüketici nezdinde karıştırılma ihtimali olup olmadığı değerlendirilirken, tüketicilerin algılaması esas alınır. Tüketicilerin iki markayı her zaman yan yana görüp kıyaslama şansı olmadığından, karıştırılma ihtimalinin var olup olmadığı değerlendirilirken, markaların ortalama tüketicinin zihninde kalan iz itibarıyla değerlendirileceği kabul edilmektedir<sup>151</sup>. Nitekim Yargıtay kararlarında da kabul edildiği üzere ortalama tüketicinin markaları her zaman aynı anda inceleyemeyeceği için ortalama tüketicinin geçmişte edindiği izlenimin etkisiyle hafızasında kalan iz itibarıyla inceleme yapılır<sup>152</sup>.

---

*olduğunu ayırt edebilmelerine yeterli olduğu, mal ve hizmet benzerliği ile işaretler arasındaki benzerliğin karşılıklı bir bağımlılık ve etkileşim içinde bulunduğunu göz ardı eden, tüm sınıf ve alt grupları aynı biçimde değerlendiren yaklaşımların hukuki dayanaktan yoksun bulunduğu ve gerçekçi olmadığı; bu tespitler aksine bilirkişi raporunda belirtilen bir kısım görüşlere bu nedenlerle itibar edilemeyeceği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne” karar verilmiştir. Bkz: [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).*

<sup>150</sup> ABAD Dava C-361/04, 12 Ocak 2006, Ruiz Picasso ve diğerleri / OHIM, <https://curia.europa.eu>).

<sup>151</sup> Yargıtay 11. HD. 30.06.2014 T. 2014/6750 E. 2014/12378 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com). Yargıtay 11. HD. 25.11.2015 T. 2015/6244 E. 2015/12509 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com). Bu kararda “Bütüncül değerlendirme yapılırken, her bir markanın tüketicinin zihninde bırakacağı intiba çok önemlidir. Bu anlamda her şeyden önce markaların anlamları ön plana çıkacaktır. Tüketicilerin her iki markayı da yan yana koyarak markaları karşılaştıracakları düşünülmemeli, önceki markanın zihinlerinde bıraktığı iz ve intibanın etkisi ile, sonradan itiraz gerekçesi markayı gördüklerinde, ilk bakıştaki intibaları itibarıyla markalar arasında işletmesel bir bağlantı bulunduğunu düşünmeleri halinde karıştırılma ihtimalinin varlığından söz edilmelidir.” denilerek tüketicilerin zihinlerinde kalan iz itibarıyla değerlendirme yapılması gerektiği belirtilmiştir.

<sup>152</sup> Bu hususlar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07.06.2006 T. 2006/11-338 E. 2006/338 K. sayılı kararında şu şekilde ifade edilmiştir: “karıştırmada asıl olan ortalama tüketicinin algılamasıdır. Tüketicinin, her iki markayı her zaman aynı anda görüp detaylarını karşılaştırabildiğini düşünmek hayatın olağan akışına uygun olmadığı gibi markada yer alan yardımcı unsurlar ile ve ayırım gücü az olan ifadeleri her zaman hatırında tutabileceği de düşünülemez. Daha önce gördüğü, yararlandığı, satın aldığı ve denediği bir malın yahut hizmetin markasının, göz ve kulağında kalan izine, hatırlayabildiği kadarıyla hafızasında kalan özelliklerine dayanarak, sonraki aynı veya benzer mal ve hizmetlere ilişkin alışverişlerinde de aynı veya benzer markayı taşıyan ürünü satın almak yahut hizmetten yararlanmak istemek tüketicinin en genel yaklaşımıdır. Bu şekilde, genel olarak ürünün önemine göre tanıdığı, beğendiği ve bilinirliği ile güvenilirliği kanıtlanmış bir markayı seçerek, zaman kılığında doğan birtakım olumsuzluklardan da kurtulmuş olduğunu ve markanın sağladığı garanti fonksiyonunun kolaylığından yararlandığını düşünmesi doğaldır... Öte yandan ortalama tüketici, markaları aynı anda incelemeye tabi tutmadığı gibi küçük ayrıntılarını da dikkatli biçimde inceleyemez. Sadece geçmişte edindiği izlenimin etkisiyle hafızasında kalan ile yetinerek bir sonuca varmaya çalışır. Bu yaklaşımı ise aynı emtialar üzerinde kullanılacak olan, yukarıdaki kadar küçük farklılıklar taşıyan marka ve işaretin, farklı zamanlarda ayırt edilmesini olanaksız kılar. Her ikisinde de hatırlanacak olan simgenin sözcüğünde odaklanması sebebiyle bu karıştırma riskini beraberinde getirir. İşaret ile tescilli marka arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı ise, işaret ile markanın benzerliğinin kabulünü zorunlu kılar.” Bkz: [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).



Marka ile işaret arasında karıştırılma ihtimali olması için, ortalama tüketicinin fiilen karıştırmış, yanılmış, malların veya hizmetlerin işletmesel kökeni hakkında aldanmış veya almak istediği mal veya hizmet yerine diğerini almış olması da gerekmez. Karıştırılma tehlikesinin varlığı yerelidir<sup>153</sup>. Ayrıca zarara uğranmış olması aranmaz. Karıştırılma ihtimalinin varlığı için, ortalama tüketici kitlesinin tamamında tehlikenin varlığı aranmaz, bir kısım tüketicilerin yanılma tehlikesi yeterlidir.

### **3. Tanınmış Markanın Aynısının veya Benzerinin Markanın İtibarından Haksız Yarar Elde Edecek veya İtibarına Zarar Verecek ya da Ayırt Ediciliğini Zedeleyecek Şekilde Kullanılması**

KHK'nin 9/I (c) maddesinde, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle 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 önlenebileceği düzenlenmişti. SMK'nin 7/II (c) maddesinde ise aynı düzenlemeye yer verilirken iki farklılık yapılmış, birinci olarak "*tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan*" ibaresi yerine "*aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın*"<sup>154</sup> denilmiş, ikinci olarak da daha önce KHK hükmünde yer almayan "*haklı bir sebep olmaksızın kullanılması*" ifadesi eklenmiştir. Bu iki farklılık ile 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi ile uyum sağlanmıştır.

Kural olarak tescilli marka ile aynı veya benzer olan bir işaretin kullanımının marka hakkına tecavüz sayılması için, tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetler üzerinde bir kullanım olması gerekir. Ancak tescilli markanın belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış olması halinde, marka sahibi, markanın aynısının veya benzerinin farklı mal veya hizmetler

<sup>153</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 438 vd.

<sup>154</sup> Önceki AB marka tüzüğünde de markanın kapsamındaki mal veya hizmetler ile benzer olmayan mal veya hizmetler üzerinde kullanılması ifadesi yer almaktaydı ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ile yapılan değişiklik ile ABAD uygulamasıyla aynı yönde markanın aynı ve benzer mal veya hizmetler üzerinde kullanılmasını da kapsayacak şekilde değiştirildi. Bkz. ABAD Dava C-292/00, 2003, Davidoff & Cie SA / Gofkid Ltd.

üzerinde kullanılmasını da önleyebilir<sup>155</sup>. Görüldüğü üzere burada markaya ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle, alelade markalardan daha geniş bir koruma hakkı tanınmaktadır. Bu düzenleme genel kuralın bir istisnası niteliğinde olduğundan, bu koruma ancak maddede öngörülen koşulların varlığı halinde tanınmalıdır. Nitekim öğretide belirtildiği üzere, tanınmış markalara farklı mal ve hizmetler için de mutlak ve otomatik koruma sağlanması söz konusu değildir<sup>156</sup>. ABAD'ın Calvin Klein kararında<sup>157</sup>, 40/94 sayılı Tüzüğün 8/V maddesinin uygulanabilmesi için markaların aynı veya benzer olması gerektiğinin altı çizilmiş, markalar arasında ayniyet veya benzerlik bulunmuyorsa, diğer koşulların bir önemi olmadığına karar verilmiştir. Ayrıca ABAD kararlarında<sup>158</sup>, üçüncü kişinin kullandığı marka ile tanınmış marka arasında karıştırılma ihtimali bulunmasına gerek olmadığı, markalar arasındaki benzerlik seviyesinin, markaların ilgili halk kitlesi nezdinde markalar arasında bir bağlantı kurulmasına imkân tanıyacak ölçüde olmasının yeterli olduğuna karar verilmiştir.

Bir markanın 7/II (c) maddesindeki talep hakkından yararlanabilmesi için, öncelikle tescilli ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış bir marka olması, ikinci olarak maddede öngörülen 3 koşuldaki birinin mevcut olması, yani markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılmasının söz konusu olması gerekmektedir.

#### a) Genel Olarak Tanınmış Marka Kavramı

Mevzuatımızda tanınmış markalara özel birtakım koruma imkânları öngörülmüştür. Bu nedenle de tanınmış marka kavramının ve kapsamının belirlenmesi önem taşımaktadır.

<sup>155</sup> Kaya, **Marka**, s. 268.

<sup>156</sup> Çolak, Uğur, "Tanınmış markaların farklı sınıflardaki mal ve hizmetler yönünden korunması", **Fikri Mülkiyet Hukuku Yılığ** 2013, 2015, s. 273-293, (Anılış: Tanınmış Marka), s. 275; Aktekin / Doğan Alkan / Sayar, s. 9; Kemal Şenocak, "Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması (556 sayılı KHK m. 8/IV)", **BATİDER**, C: 25, S. 2, Haziran 2009, s. 133-176, (Anılış: Toplumda), s. 148.

<sup>157</sup> ABAD Dava C-254/09, 2 Eylül 2010, Calvin Klein / OHIM, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>158</sup> ABAD Dava C-251/95, 11 Kasım 1997, Sabel BV / Puma AG, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-408/01, 23 Ekim 2003, Adidas-Salomon AG ve Adidas Benelux BV / Fitnessworld Trading Ltd., (<https://curia.europa.eu>).

Tanınmış marka kavramı, uluslararası metinlerde olduğu gibi SMK’de de tanımlanmamıştır. Bunun nedeninin tanınmışlığın anlamının her somut olayda farklılık göstermesi, önceden belirlenen kriterlerin her durumda geçerlilik göstermemesi<sup>159</sup> ve tanınmışlığın zaman içinde yitirilebilecek olması olduğu belirtilmektedir<sup>160</sup>. Bir marka tanınmışlığının derecesine bağlı olarak, farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Ancak genel bir tanım yapmak gerekirse, tanınmış marka, tüketicinin zihninde bir fikir uyandıran markayı ifade eder<sup>161</sup>.

Yasaman / Yusuoğlu’na göre, tanınmış markadan söz dilebilmesi için yalnızca o markanın hedef kitlesinde ya da ilgili sektörde tanınmış olması yeterlidir<sup>162</sup>. Öte yandan bazı markalar, uluslararası düzeyde herkesçe tanınan markalardır ve bunlara da dünya çapında tanınmış marka denilmektedir<sup>163</sup>. AIPPI’nin Tanınmış Markalar Raporuna göre tanınmış marka, ilgili halk kesiminin önemli bir kısmı tarafından tanınan ve söz konusu mal ve hizmetlerle ilişkilendirilen markalardır. Bunun yanı sıra WIPO’nun tanınmış markalar Memorandumunda ünlü (“famous”) marka olarak belirtilen ve tanınmış markalardan daha geniş bir tanınmışlığa ve bu doğrultuda korumaya sahip özel bir kategori ifade edilmiştir<sup>164</sup>.

Tanınmış markalar için, dünyaca tanınmış marka (“marques mondiale”), uluslararası tanınan marka (“marque de notoriete internationale”), herkesçe bilinen marka (“marque notoirement connue”), tanınmış marka (“marque de notoire”), iyi tanınan marka (“marque bien connue”), maruf marka, çok tanınmış marka (“marque de tres grand notoriete”), istisnai tanınmış (“d’une grande exceptionnelle notoriete”) gibi terimler kullanılmaktadır<sup>165</sup>.

AB Marka Yönergesinin İngilizce metninde “famous” veya “well-known” kavramları yerine “reputation” kavramının, aynı şekilde Fransızca metinde “notoirement connue” kavramı yerine “renomnee” kavramının tercih edilmesinin

<sup>159</sup> Yasaman / Yusufoglu, **Marka Hukuku**, s. 28.

<sup>160</sup> Hamdi Yasaman, “Tanınmış marka kriterleri ve ispatı sorunu”, **Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan**, cilt 1, 2007, s. 1189-1204, (Anılış: Tanınmış Marka Kriterleri), s.1190.

<sup>161</sup> Hamdi Yasaman, “Tanınmış Markalar”, **Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan** (Ord. Prof. Dr.), s. 691-708, (Anılış: Tanınmış Markalar), s. 695.

<sup>162</sup> Yasaman / Yusufoglu, **Marka Hukuku**, s. 25.

<sup>163</sup> Yasaman / Yusufoglu, **Marka Hukuku**, s. 25.

<sup>164</sup> Frederick W. Mostert, “**Famous and Well-Known Marks**”, Second Edition, INTA, New York, 2004, s. 1-26, s.1-27.

<sup>165</sup> Mostert, s. 1-26.



önemli olduğu ve bu geniş korumanın yalnızca “ünlü” veya iyi tanınmış” markalara değil “bilinen” markalara da sağlanmak istendiği ifade edilmektedir<sup>166</sup>.

SMK'nin farklı hükümlerinde de tanınmış markalara koruma sağlanırken, farklı tanınırlık düzeyleri esas alınmıştır. Tanınmış markalar, SMK'nin 6/IV ve 6/V maddelerinde nispi ret nedenleri arasında sayılmış, 7/II (c) maddesinde marka sahibinin tescilden doğan hakları kapsamında sayılmış ve 25/I maddesinde de hükümsüzlük sebepleri arasında sayılmıştır. (Aynı hükümler mülga KHK'nin 7/I (i)<sup>167</sup>, 8/IV, 9/I (c) ve 42/I (b) maddelerinde düzenlenmişti.)

SMK'nin 6/IV maddesinde kullanılan “*Paris Sözleşmesinin linci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar*” ifadesi ile SMK'nin 6/V maddesinde yer alan “*markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınırlık düzeyi*” ifadesi koşulları bakımından birbirinden farklıdır, ancak her iki tanınırlık düzeyi de nispi ret nedeni olarak öngörülmüştür<sup>168</sup>. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar, yalnızca aynı veya benzer mal veya hizmetler için bir ret sebebi oluşturup koruma sağlamakta iken, markanın “ulaştığı tanınırlık düzeyi” nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki işaretlerin kullanımının önlenmesini talep hakkı, farklı mal ve hizmetler bakımından da koruma sağlamaktadır, yani korumanın kapsamı daha geniştir. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın Türkiye’de tescilli olmasına gerek bulunmamasına karşılık, SMK'nin 6/V ve 7/II (c) maddeleri anlamında Türkiye’de tanınırlık düzeyine ulaşmış markanın, Türkiye’de tescilli olması gerekmektedir.

SMK'nin 6/IV maddesinde Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markaların, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedileceği belirtilmiştir. Bu husus mülga KHK'nin Anayasa Mahkemesi kararıyla

<sup>166</sup> Mostert, s. 1-31 vd.

<sup>167</sup> 556 sayılı KHK'nin 7/I (i) maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin 27.05.2015 tarih 2015/33 E. 2015/50 K. sayılı kararıyla iptal edilmiş, Anayasa Mahkemesi'nin ayrıntılı iptal gerekçesinde, marka hakkının fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında yer alması dolayısıyla, markanın tesciline ilişkin düzenlemenin Anayasa'nın 91. maddesi uyarınca kanunla düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bkz. R.G. 02.06.2015 S.29374.

<sup>168</sup> Kanun'un 6/IV maddesinde “Paris Sözleşmesinin linci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar” bakımından düzenlenen nispi ret nedeni, 556 sayılı KHK'nin 7/I (i) maddesinde mutlak ret nedeni olarak düzenlenmişti ve TÜRK PATENT tarafından re'sen dikkate alınmaktaydı. Kanun ise bu hususta değişiklik yaparak Paris Sözleşmesinin linci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvurularının, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından ancak itiraz üzerine reddedileceğini düzenlemiştir ve artık TÜRK PATENT ex officio inceleme yapmayacaktır.

iptal edilen 7/I (i) maddesinde, Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markaların üçüncü kişilerce tescil edilemeyeceği düzenlenmekteydi. Atıf yapılan söz konusu madde, “herkesçe bilindiği mütalaa edilen” markaların, üye devletler tarafından korunması zorunluluğunu düzenlemektedir. Öğretide bu korumadan yararlanmak için markanın dünya çapında herkes tarafından bilinen bir marka olmasına gerek bulunmadığı, Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerden bazılarında bilinen bir markanın, Türkiye’de tescilli olmasa bile, aynı ve benzer mallar için korunacağı ifade edilmektedir.<sup>169</sup> “Paris Sözleşmesinin İnci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar”, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında Paris Sözleşmesine taraf bir ülkenin vatandaşına ait bulunan ve Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerde, hatta üye ülkelerin bazılarında bilinen, dünya çapında olmasa bile geniş halk kitlelerinin tanıdığı, yüksek ekonomik değere sahip markalar olarak kabul edilmiştir<sup>170</sup>.

SMK’nin 6/V maddesinde ise (KHK m. 8/IV), tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi sebebiyle, bu markadan haksız bir yarar sağlanabileceği, markanın itibarına veya ayırt edici karakterine zarar verileceği durumlarda, başka bir markanın tesciline engel olunabileceği düzenlenmiştir. Bu madde anlamında tanınmışlık ise markanın daha geniş bir tanınmışlığa ulaşmış olmasını gerekli kılmaktadır. Öğretide bir görüşe göre markanın böylesi geniş bir korumadan yararlanabilmesi için yalnızca hitap ettiği tüketici kitlesi tarafından tanınması yeterli olmayıp, toplumun büyük kesimi tarafından tanınması gerekmektedir<sup>171</sup>. Diğer görüşe göre ise, sektörel tanınmışlık yeterli olacaktır<sup>172</sup>. Kanaatimizce de ilk görüş daha yerinde olup, bir markanın farklı sınıflar bakımından kullanımının dahi engellenmesi için gereken hukuki menfaat, toplumun yalnızca bir kısmında değil, genelinde tanınmışlık arz eden markalar bakımından söz konusu olacak, bu sebeple sulandırma hallerinden birisinin

<sup>169</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 411; Dirikkan, **Tanınmış**, s. 71.

<sup>170</sup> Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 09.02.2011 T., 2010/11-695 E. 2011/47 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com). Ancak öğretide bir kısım yazarlar markanın mutlaka Türkiye’de kullanılmış ve tanınmış olmasını aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ayoğlu, Tolga, “Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma”, **Fikri Mülkiyet Yıllığı**, 2009, s. 117-133, s. 121 vd, (Anılış: Tanınmış Marka).

<sup>171</sup> Ali Dural, “Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin Tanınmış Markalara İlişkin 8.6.2000 Tarihli Kararı Hakkında Düşünceler”, **Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2002, S.1, s. 857-866, s. 861,862. Yasaman, **Tanınmış Markalar**, s. 695; Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 365.

<sup>172</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 411; Poroy / Yasaman, s. 395.

gerçekleşmesi ihtimali daha yüksek olacaktır<sup>173</sup>. Görüldüğü üzere SMK hükümlerinde de mülga KHK hükümlerinde olduğu gibi<sup>174</sup> tanınmışlığın derecesine göre farklı korumalar sağlanmaktadır.

Tanınmış marka, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 1998 tarihli bir kararında<sup>175</sup> *“bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım”* olarak tanımlamış, bu tanım sonraki kararlarda da kabul görmüştür. Öğretide tanınmış marka, *“Reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş sadece o markayı taşıyan mal ve hizmetle ilgili çevre içerisinde değil, bu çevrenin dışında o malla ilgisi olmayanlar tarafından da bilinen marka”*<sup>176</sup>, *“bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurtiçi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin vatandaşına bulunan veya o ülkelerden birisinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait markalar”*<sup>177</sup> ve *“bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içinde ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen; Paris Sözleşmesi'ne üye devletlerden birinin vatandaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait markalar”*<sup>178</sup> olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlar tanınmış markanın her zaman yüksek kaliteyi garanti etmediği gerekçesiyle eleştirilmiştir<sup>179</sup>.

Markanın tanınmışlığının belirlenmesi konusunda kriterler belirleyen WIPO'nun ortak tavsiye kararı<sup>180</sup> 1999 yılında yayınlanmıştır ve Yargıtay'ın bu kriterlerin mahkemelerce dikkate alınması gerektiği yönündeki içtihatları<sup>181</sup> sebebiyle iç hukukumuzda da dikkate alınmaktadır. Bu tavsiye karara göre markanın tanınmışlığının belirlenmesinde, ilgili otoritenin somut olayın tüm koşullarını dikkate

<sup>173</sup> Dural, s. 863.

<sup>174</sup> Dirikkan, **Tanınmış**, s. 24.

<sup>175</sup> Yargıtay 11. HD. 13.03.1998, 1997/5467 E. 1998/1704 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

<sup>176</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 97.

<sup>177</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 411.

<sup>178</sup> Yasaman, **Tanınmış Marka Kriterleri**, s.1189.

<sup>179</sup> Ayoğlu, **Tanınmış Marka**, s. 119.

<sup>180</sup> <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>.

<sup>181</sup> Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 21.09.2005 tarihli 2005/11-476 E. 2005/483 K. sayılı kararında, tavsiye kararın üye ülkeler yönünden bağlayıcı olmadığı ancak somut olay özelliklerine göre tanınmışlığın tespitinde nazara alınması mümkün kriterler olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bkz: Yargıtay 11. HD. 13.11.2006 T., 2005/10785 E. , 2006/11528 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

alması ve bu kapsamda özellikle; markanın halk arasında ilgili sektörde bilinme veya tanınma düzeyi; markanın kullanıldığı süre, kapsam ve coğrafi alanı; markanın uygulandığı mal veya hizmetlerin fuarlardaki veya sergilerdeki tanıtımı ve sunumu veya reklamı da dahil olmak üzere markanın her türlü tanıtımının süresi, kapsamı ve coğrafi alanı; markanın kullanımı ve bilinirliğini gösterdiği ölçüde her türlü marka tescilinin veya tescil başvurusunun süresi ve coğrafi alanı; marka haklarının başarıyla infaz edildiğine dair ve özellikle markanın yetkili otoritelerce iyi tanındığını gösteren kayıtlar, markanın ekonomik değeri değerlendirilmelidir. Bu karara göre markanın tanınmışlığı belirlenirken “ilgili sektör” çerçevesinde değerlendirme yapılması gerekmektedir ve ilgili sektör; (1) markanın uygulandığı mal ve/veya hizmetlerin çeşidinin fiili ve/veya potansiyel tüketicileri, (2) markanın uygulandığı mal ve/veya hizmetlerin çeşidinin dağıtım kanallarındaki kişileri, (3) markanın uygulandığı mal ve/veya hizmetlerin çeşidi ile ilişki içindeki iş çevrelerini kapsamaktadır ancak bunlarla sınırlı değildir.

Ülkemizde de “markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini” yapma görevi, 5000 sayılı Türk Patent Ve Marka Kurumu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun’un<sup>182</sup> 13/I (d) maddesi uyarınca Markalar Dairesi Başkanlığı’na verilmiştir. Bu kapsamda TÜRKPATENT “Markaların Tanınmışlık Düzeyleri İle İlgili Esaslar Ve Uygulaması” kararını ilan etmiştir<sup>183</sup>. Bu kararda açıklanan kriterler, WIPO tavsiye kararında yer alan kriterler ile aynı yönde olup daha detaylıdır<sup>184</sup>. TÜRKPATENT, bir markanın tanınmışlık düzeyini bu kararda açıklanan kriterler uyarınca değerlendirmektedir. TÜRKPATENT’in bir tanınmış markalar listesi bulunmaktadır ve marka sahiplerinin TÜRKPATENT’e bir dilekçe ile başvurarak, markalarının tanınmış olduğunun kayıt altına alınmasını talep hakkı bulunmaktadır. Bu karara karşı da itiraz yolu açıktır. TÜRKPATENT’in itirazı reddetmesi halinde, bu karara karşı 2 ay içinde dava açılabilir<sup>185</sup>. Öğretide TÜRKPATENT’in tanınmış markalar listesi tutmasının hatalı

<sup>182</sup> Bu kanunun “Türk Patent Enstitüsü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)” şeklinde olan başlığı, 6769 sayılı Kanunun 188/a. maddesi hükmü ile değiştirilmiştir.

<sup>183</sup> <http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/500B9FBD-FDBA-4F34-A822-B73C72D84A80.pdf>.

<sup>184</sup> Yasaman, **Tanınmış Marka Kriterleri**, s.1193.

<sup>185</sup> Uğur Aktekin / Güldeniz Doğan Alkan / İbrahim Barış Sayar, “Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı Ve Koruma Kapsamı”, **Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi**, C.2, S.2, 2016, s. 1-16, s. 10.

olduğu, nitekim tanınmışlığın durağan bir olgu olmadığı için zamanla yitirilebileceği, bu nedenle tanınmışlığı tespit eden TÜRK PATENT veya mahkeme kararının ancak marka tanınmışlığını koruduğu sürece geçerli olması gerektiği, bu nedenle mahkemelerin her olayda dava tarihi itibarıyla değerlendirme yapması gerektiği ve bu listenin kesin delil olarak kabulünün yanıltıcı olacağı ifade edilmiştir<sup>186</sup>.

Mahkemelerin markanın tanınmışlığını nasıl tespit edeceği hususunda, öğretide hâkimin somut olaydaki verilerin yardımıyla uzmanlık bilgisine dayanarak tespit edebileceği görüşü<sup>187</sup> ifade edilmişse de, Yargıtay bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği görüşündedir<sup>188</sup>.

Bir başka tartışmalı husus da markanın tanınmışlığının ispatının gerekip gerekmediği hususudur. HMK'nın 187. maddesine göre; *“İspatın konusunu tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar oluşturur ve bu vakıaların ispatı için delil gösterilir. Herkesçe bilinen vakıalarla, ikrar edilmiş vakıalar çekişmeli sayılmaz.”* Dirikkan, markanın tanınmışlığının bu kapsamda sayılamayacağı ve ispat edilmesi gerektiği görüşündedir<sup>189</sup>. Aksi yönde Yasaman, çok tanınmış markalar bakımından ispatın gerekli olmadığı, usul ekonomisi de dikkate alınarak delil olmaksızın tanınmışlığın kabul edilebileceği görüşündedir<sup>190</sup>.

Paris Sözleşmesi'nin tanınmış markalara sağlamış olduğu koruma, sadece aynı ve benzer mallar ile sınırlıdır. Dünya Ticaret Örgütü Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması, Paris Sözleşmesi ile tanınmış markalara sağlanan korumanın sınırlarını genişletmiştir. TRIPs Anlaşması'nın 16/III maddesi tanınmış markanın tescil edildiği mal veya hizmetlere benzemeyen mal veya hizmetler bakımından da sahibine koruma sağlamaktadır. Ancak bunun için markanın gerçek marka sahibi ile bağlantı kurulacak şekilde kullanılması ve tanınmış markanın kullanılmasının marka sahibinin menfaatlerine zarar vermesi şartı bulunmaktadır. Bu kapsamda Paris Sözleşmesinde öngörülen başvurunun reddi, tescilin hükümsüz kılınması ve haksız kullanımın önlenmesi gibi hukuki yaptırımların birbiriyle rekabet halinde olmayan mal ve hizmetler bakımından uygulanması mümkün olacaktır<sup>191</sup>.

<sup>186</sup> Yasaman, **Tanınmış Marka Kriterleri**, s.1196.

<sup>187</sup> Yasaman, **Tanınmış Marka Kriterleri**, s.1197.

<sup>188</sup> Yargıtay 11. HD. 24.03.2003 T., 2002/10575 E. 2003/2752 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

<sup>189</sup> Dirikkan, **Tanınmış**, s. 134.

<sup>190</sup> Yasaman, **Tanınmış Marka Kriterleri**, s.1199.

<sup>191</sup> Mostert, s. 1-76.

İsviçre hukukuna bakıldığında ise, Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markaların “marque notoire” olarak ifade edildiği ve bu korumaya sahip olabilmesi için markanın İsviçre’de tescilli olması gerektiği ancak en azından ilgili kesimin yarısından fazlası nezdinde tanınmış olması gerektiği görülmektedir<sup>192</sup>. LPM m. 15 hükmünde ise Kanunumuzdaki 6/ V hükmüne benzer bir düzenleme bulunmaktadır. Bu hükümde “marque de haute renommé” (yüksek tanınmış marka) şeklinde farklı bir terim kullanılmış, yüksek tanınmışlığa sahip markanın ayırt ediciliğinin tehdit edilmesi, itibarının zedelenmesi veya sömürülmesi halinde, marka sahibinin, markanın üçüncü kişi tarafından herhangi bir mal veya hizmet üzerinde kullanılmasını engelleyebileceği düzenlenmiştir. Ancak bu hükümdeki korumadan yararlanılması için öğretide ve Federal Mahkeme kararlarında kabul edilen görüşe göre, markanın halkın yalnızca ilgili kesiminde değil, daha geniş bir kısmında tanınmış olması gerekmektedir<sup>193</sup>.

#### b) SMK m. 7/II (c) Hükümü Anlamında Tanınmış Marka

Bu madde uyarınca markanın sahip olması gereken tanınmışlığın ne olduğu açıklamaya muhtaçtır. Kanun’da kullanılan ifade “*Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi*” şeklindedir. Öncelikle markanın Türkiye’de tescilli olması gerekmektedir. Öte yandan markanın tanınmışlığının Türkiye’de olmasının gerekip gerekmediği sorusu akla gelebilir. Nitekim gerek Kanun maddesinde gerekse önceki düzenleme olan KHK’nin 9. maddesinde 5833 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında, açık bir şekilde Türkiye’de tanınmış markaların ifade edilmesi nedeniyle, sadece bu markaların korumadan yararlanacağı düşünülebilir. Buna karşıt bir görüşe göre ülkemiz Paris Sözleşmesine taraf olduğundan, bu Sözleşme uyarınca markaların korunması gerekir ve Sözleşmenin mükerrer 6. maddesi kapsamında tanınmış markalar da bu hükümden yararlanabilir<sup>194</sup>. Bu itibarla maddenin dar yorumundan

<sup>192</sup> Kamen Troller, **Précis du Droit Suisse des Biens Immateriels**, 2. Baskı, Helbing & Lichtenhahn, Bale, 2006, s. 72; Alain Alberini, **L’exploitation de la Renommé de la Marque d’autrui**, Cedidac, Lausanne, 2015, s. 180 vd., s. 175; Cherpillod, s. 181; Guilléron, s. 986; François Dessemontet, **La Propriété Intellectuelle**, Cedidac, Lausanne, 2000, s. 203.

<sup>193</sup> Troller, **Précis du Droit Suisse des Biens Immateriels**, s. 73; Cherpillod, s. 181; Dessemontet, s. 204; Guilléron, s. 886; Alberini, s. 215; İsviçre Federal Mahkemesi, 16 Nisan 2007, Bugatti, **sic! 2007**, s. 635 vd.; İsviçre Federal Mahkemesi, 6 Kasım 2001, Audi III, **sic! 2002**, s. 162 vd.; İsviçre Federal Mahkemesi’nin 7 Ağustos 2012 tarihli 4A\_128/2012 sayılı kararı, Vogue, **sic! 2013**, s. 41 vd.

<sup>194</sup> Çağlar, **556**, s. 98.

yalnızca Türkiye’de tanınmış markaların korunacağı anlamı çıktığından, madde metninden “Türkiye’de ulaştığı” ifadesinin çıkarılmasının yerinde olacağı öğretilerinde ifade edilmiştir<sup>195</sup>. Ancak Kanun hükmünde de 5833 sayılı Kanun ile KHK’de yapılan değişiklikte olduğu gibi “Türkiye’de ulaştığı” ifadesinin kullanılması, yasa koyucunun iradesinin bu yönde olduğu şeklinde yorumlanabilir.

“Tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka” kavramının nasıl anlaşılması gerektiği hususunda Tekinalp, “*“tanınmış marka” kavramından farklı, ondan daha geniş ve tanınmışlık derecesi itibariyle daha düşük*” bir kavram olduğu, “*her tanınmış markanın aynı zamanda toplumda tanınmışlık düzeyine ulaştığı*”, ancak “*bir markanın tanınmış marka olmasa bile tanınmışlık düzeyine ulaşmış olabileceği*” görüşündedir<sup>196</sup> ve bu görüş Yargıtay tarafından da benimsenmiştir<sup>197</sup>. Ancak Çolak, bu görüşün çelişkili ve hatalı olduğu görüşündedir ve maddede asıl kastedilenin yüksek düzeyde bir tanınmışlığa ulaşmış marka olduğunu, nitekim farklı mal ve hizmetler yönünden koruma sağlanması için markanın tanınmışlık ve ayırt edicilik derecesinin daha yüksek olması gerektiğini ifade etmektedir<sup>198</sup>. Aynı görüşteki Dural, hükmün yalnızca belli bir sektörde tanınmış markalar için değil, toplumun geniş bir bölümünde tanınmış markalar için uygulanması gerektiğini belirtmekte, nitekim bu hükmün genel kurala istisna getirdiğini, yalnızca belli bir sektörde veya küçük bir bölgede bilinen markalar için hükmün uygulanmasının istisnanın genişletilmesi niteliğinde olacağını ve kanun koyucunun amacına uymayacağını, bu gibi markaların farklı mal veya hizmetler bakımından korunmasında hukuki menfaat de bulunmadığını ifade etmektedir<sup>199</sup>. Çolak, Yargıtay uygulamasının da, 2000’li yılların sonlarından itibaren düzeldiğini ve farklı mal ve hizmetler bakımından koruma sağlayacak düzeyde tanınmışlık koşullarının ağırlaştığını belirtmektedir<sup>200</sup>.

ABAD uygulamasında da, tescilli bir markanın kapsamında yer alan mal ve hizmetler ile benzer olmayan mal veya hizmetlere uzanan bir korumadan yararlanabilmesi için, markanın kapsamındaki mal veya hizmetlerle ilgilenen halk kesiminin önemli bir kısmı tarafından (“*by a significant percentage*”) tanınması

<sup>195</sup> Çağlar, **556**, s. 99.

<sup>196</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 426.

<sup>197</sup> Yargıtay 11. HD., 28.04.2003, 2002/11715 E. 2003/4181 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

<sup>198</sup> Çolak, **Tanınmış Marka**, s. 284.

<sup>199</sup> Dural, s. 862, 863.

<sup>200</sup> Çolak, **Tanınmış Marka**, s. 274.



gerektiği görüşündedir<sup>201</sup>. Bununla birlikte Mahkemenin markanın ilgili halkın tam olarak yüzde kaç tarafından tanınmış olması gerektiğini belirlememiş olması, Hukuk Sözcüsü Jacobs'ın görüşünde belirtildiği üzere, AB üyesi ülkelerin mahkemelerine, somut olayın koşullarını değerlendirebilmesi ve tüketici araştırmaları dışındaki tanınmışlık emarelerini dikkate alması için esneklik sağlamaktadır. Öte yandan markanın bu geniş korumadan yararlanabilmesi için markanın ilgili bölgenin önemli bir kısmında tanınmış olmasının aranacağı belirtilmiştir<sup>202</sup>. Anılan Chevy kararında, markayı tanınması gereken halk kesiminin, marka kapsamında yer alan mal veya hizmetlere bağlı olarak, ya halkın geneli ya da belirli bir halk kitlesi, örneğin belli bir sektördeki tacirler olduğu belirtilmiştir. Bu karar uyarınca markanın “ulaştığı tanınmışlık düzeyi”, markanın kapsamındaki mal veya hizmetlerin ilgili olduğu halk kesiminden bağımsız olarak, halkın genelinde aranmayacak, şayet söz konusu mal veya hizmetler sadece spesifik bir kitleye hitap ediyorsa, yalnızca bu kesimdeki tanınmışlık yeterli olacaktır<sup>203</sup>.

ABAD, Chevy kararında, yerel mahkemelerin bu koşulların yerine getirilip getirilmediğini değerlendirirken, somut olayın tüm özelliklerini ve bu kapsamda özellikle ilgili markanın Pazar payı, markanın kullanımının yoğunluğu, coğrafi bölgesi ve süresi, markanın tanıtımı için yapılan reklam yatırımlarının miktarının incelemesi gerektiğini belirtmiştir. ABAD'ın saydığı bu ölçütler her ne kadar bu sayım sınırlı bir sayım olmayıp örnek niteliğinde ise de bu ölçütler arasında markanın iyi bir itibara sahip olması sayılmamış olmasının yerinde olduğu öğretilde ifade edilmektedir<sup>204</sup>. Çünkü madde ile sağlanan koruma halleri, markanın itibarından haksız bir yarar elde etmesi, tanınmış markanın itibarına zarar vermesi veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedelemesi olup, ilk iki halde markanın itibarı korunan değer iken, üçüncü hal olan ayırt edici karakterin zedelenmesi durumunun gerçekleşmesi için, markanın iyi bir itibara sahip olmasına gerek bulunmadığı, hatta kötü bir itibara sahip bir markanın dahi bu maddedeki korumadan

<sup>201</sup> ABAD Dava C-375/97, 14 Eylül 1999, General Motors Corporation / Yplon SA, (<https://curia.europa.eu>). Dural, markanın tanınmışlığı değerlendirilirken, markayı taşıyan mal veya hizmetlerin alıcı kitlesinin miktarının önemli olmadığını, önemli olanın markanın bilinmesi olduğunun altını çizmiştir. Dural, s. 863.

<sup>202</sup> Bu hususun Tarragona kararında da altı çizilmiş, markanın bu istisnai geniş korumadan yararlanabilmesi için, ilgili üye ülke topraklarının tamamında veya önemli bir kısmında tanınmış olması gerektiği ifade edilmiş, tek bir şehirde ve bunun çevresinde tanınmış markanın bu koşulu sağlamadığına karar verilmiştir. ABAD Dava C-328/06, 22 Kasım 2007, Alfredo Nieto Nuño / Leonci Monlleó Franquet.

<sup>203</sup> Şenocak, **Toplumda**, s. 143.

<sup>204</sup> Şenocak, **Toplumda**, s. 142.



yararlanmasının mümkün olduğu bu nedenle de itibarın bu kriterler arasında sayılmamasının daha yerinde olduğu belirtilmektedir<sup>205</sup>.

İsviçre hukukunda ise LPM m. 15'te düzenlenen hükümde “marque de haute renommé” terimi kullanılmış olup, bu “yüksek tanınmış markalar” bakımından öğretideki çoğunluk görüşüne göre yalnızca halkın yalnızca ilgili kesiminde (markanın hitap ettiği tüketici kitlesinde) değil, daha geniş bir kısmında tanınmışlık aranması gerekmektedir<sup>206</sup>. İsviçre Federal Mahkemesi kararları da aynı yöndedir<sup>207</sup>. Öğretide, yüksek tanınmışlık için nüfusun yüksek bir yüzdesinde tanınmışlığın yeterli olmadığı, aynı zamanda markanın halk nezdinde olumlu bir imajı olması ve markanın eşsiz olması gerektiği ifade edilmiş<sup>208</sup>, İsviçre Federal Mahkemesi'nin 2001 tarihli Audi kararında, bu kriterler vurgulanırken markanın tamamen eşsiz olmasının gerekmediği ancak “nispeten özel durumu” olması gerektiği belirtilmiştir. Audi kararında Mahkeme, bir markanın tek bir mal bakımından somut olayda arabalar için tanınmasının yeterli olmadığını, bu durumda marka sahibine genişletilmiş koruma tanınmasına gerek bulunmadığını, ancak Audi markasının ilgili tarihte nüfusun büyük bir kısmı tarafından tanındığı ve “kalite ve prestij ile özdeşleştirildiği” belirtilmiştir. Markanın yüksek tanınmışlığının kabulü için, markanın temel olarak kullanıldığı mal veya hizmetler dışındaki mal ve hizmetler için satışı kolaylaştıracak derecede büyük bir reklam gücü olması gerektiği hususu mahkeme kararlarında yerleşik hale gelmiştir<sup>209210</sup>. 2012 tarihli Vogue kararında<sup>211</sup>, Federal Mahkeme, yerleşik kararını tekrarlayarak, “yüksek tanınmış” markanın tanımının, Kanun'un 15. maddesinin amacı çerçevesinde değerlendirileceği, markanın yalnızca kullanıldığı mal veya hizmetler bakımından değil, diğer malların

<sup>205</sup> Şenocak, Toplumda, s. 143.

<sup>206</sup> Troller, **Précis du Droit Suisse des Biens Immateriels**, s. 73; Cherpillod, s. 181; Dessemontet, s. 204; Guilléron, s. 886; Alberini, s. 215.

<sup>207</sup> İsviçre Federal Mahkemesi, 16 Nisan 2007, Bugatti, **sic! 2007**, s. 635 vd.; İsviçre Federal Mahkemesi, 6 Kasım 2001, Audi III, **sic! 2002**, s. 162 vd.; İsviçre Federal Mahkemesi, 27 Ekim 2004, Nestle, Boas-EMS Clos Nestlé SA / Nestlé SA et consorts, [www.bger.ch](http://www.bger.ch).

<sup>208</sup> Cherpillod, s. 182; Guilléron, s. 887.

<sup>209</sup> İsviçre Federal Mahkemesi'nin 27 Ekim 2004 tarihli kararı, Nestle, Boas-EMS Clos Nestlé SA / Nestlé SA et consorts, [www.bger.ch](http://www.bger.ch); İsviçre Federal Mahkemesi'nin 24 Mart 1998 tarihli kararı, Nike, Quarz AG, Campomar S.L. / Nike Sport Cosmetics S.A., [www.bger.ch](http://www.bger.ch).

<sup>210</sup> İsviçre Federal Mahkemesi'nin 12.04.2017 tarihli Goldhase kararında, araştırma yapılan kişilerin % 80'inin paketleme ünitesini belli bir şirket ile özdeşleştirdiğini ve üçte ikisinin ilgili malların yüksek kalitede olduğunu belirttiği anketin markanın geniş bir halk kitlesi nezdinde tanınmışlığa ulaştığını göstermeye yeterli kabul edilmiş, öte yandan LPM m. 15 hükmünün uygulanması için diğer koşulların da araştırılması gerektiği belirtilmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi'nin 12.04.2017 tarihli Goldhase kararı, **sic! 2018**, s. 191-197.

<sup>211</sup> İsviçre Federal Mahkemesi'nin 7 Ağustos 2012 tarihli 4A\_128/2012 sayılı kararı, Vogue, **sic! 2013**, s. 41 vd.

satışı veya hizmetlerin sağlanması bakımından da yüksek reklam penetrasyon gücüne sahip olması halinde geniş koruma sağlanmasının haklı olduğu, bunun için markanın geniş bir halk nezdinde bilinmesi ve olumlu bir imaja sahip olması gerektiği, ancak markanın olumlu imajının herkes nezdinde aranmayacağı (örneğin sigara ve alkol gibi ürünler bakımından halk nezdinde tartışmalı durumların bulunabileceği) hususlarının altını çizmiştir<sup>212</sup>.

SMK'nin 7/II (c) maddesinden yararlanmak için markanın TÜRKPATENT nezdinde "tanınmış marka olarak" tescilli olması gerekmektedir<sup>213</sup>.

### c) "Sulandırma" Halleri

Fiilin marka tecavüzü teşkil etmesi için, tanınmış markanın aynısı veya benzeri işaretin kullanılması yeterli olmayıp, failin tanınmış markanın itibarından haksız bir yarar elde etmesi veya tanınmış markanın itibarına zarar vermesi veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedelemesi hallerinden birinin gerçekleşmesi gerekir<sup>214</sup>. Bu durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi yeterli olup, üçünün birlikte bulunmasına gerek yoktur<sup>215</sup>. AB ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu Sigla SA v. OHIM kararında bu üç durumdan birinin gerçekleşmesinin itiraz için yeterli olduğu belirtilmiş, aynı yaklaşım ABAD'ın Intel Corp. (C-257/07) kararında kabul edilmiştir<sup>216</sup>. Bu hallerden birinin var olup olmadığının her somut olay bazında değerlendirilmesi gerekir. 5833 sayılı Kanun ile KHK'ye yapılan bu ekleme, SMK'nin 7/II (c) hükmünde de aynen tekrarlanmış, böylece bu hüküm, nispi ret nedenleri arasında sayılan hükmün tekrarı haline gelmiştir<sup>217</sup>.

<sup>212</sup> Bu kararda markanın yüksek tanınırlığının kanıtlanması için her türlü uygun delilin sunulması gerektiği, örneğin gereğince yapılmış noter onaylı anketlerin kullanılabilirliği belirtilmiştir.

<sup>213</sup> Yargıtay 11. HD 26.10.2000 tarihli 2000/5100 E. 2000/8216 K. sayılı kararında bu husus teyit edilmiştir.

<sup>214</sup> Dural, Yargıtay'ın 2000 yılına ait bir kararını eleştirdiği makalesinde, Yargıtay'ın ilgili kararda yanılgıya düşerek, tanınmış markanın var olduğu her somut olayda otomatik olarak haksız avantaj elde edilmesi durumu da varmış gibi değerlendirme yapıldığını belirtmekte, ancak tanınmış markanın farklı mal veya hizmetlerde kullanılmasının, haksız yarar elde edilmesine veya ayırt ediciliğinin zedelenmesine neden olup olmadığının her somut olayda incelenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Dural, s. 866.

<sup>215</sup> Çolak, **Tanınmış Marka**, s. 288.

<sup>216</sup> David S Welkowitz, "Trademark Dilution, Federal, State and International Law", 2011 Cumulative Supplement, BNA Books, Arlington VA ABD, s. 625.

<sup>217</sup> Çağlar, **556**, s. 99.

Bu maddede sayılan üç durum “sulandırma” halleri olarak tanımlanmaktadır<sup>218</sup>. Amerikan ve Avrupa Birliği hukukunda “dilution” olarak ifade edilen “sulandırma” kavramı genel olarak üç ayrı zarar halini içeren kapsayan bir üst kavram olarak kullanılmaktadır. Amerikan hukukunda tanınmış markaya verilebilecek iki zarar hali “ayırt ediciliğin zedelenmesi” (“*blurring*”) ve “tanınmışlığın zarar görmesi” (“*tarnishment*”) olarak öngörülmüş olup, Avrupa Birliği hukukunda bunlara ek olarak tanınmış markalar, markanın ayırt ediciliğinden veya tanınmışlığından haksız yarar elde edilmesine (“*free riding*”) karşı da korunmaktadır<sup>219</sup>. Amerikan hukukunda markanın sulandırılmaya karşı korunması kapsamında markaya haksız yarar koruması bulunmasa da genel haksız rekabet koruması kapsamında yer alan “*misappropriation*” kavramı ile benzer bir koruma bulunmaktadır<sup>220</sup>.

SMK ile öngörülen sulandırma hallerinden ilki, “markanın itibarından haksız yarar elde edilmesi”dir. Tanınmış marka haksız bir şekilde kullanıldığında, markanın yarattığı güvenden ve itibardan haksız olarak yararlanılması söz konusu olabilecektir. Bu koşulun gerçekleşebilmesi için öncelikle markanın iyi bir itibara sahip olması gerekir, ancak bu itibarın mal veya hizmetin kalitesi ile ilgili olması zorunlu değildir<sup>221</sup>. Bu durumda “imaj transferi” olmakta, bir başka deyişle tüketiciler, işareti taşıyan mal veya hizmeti, tanınmış marka ile ilişkilendirmektedir ve tanınmış markaya ilişkin olumlu düşüncelerinin, işareti taşıyan mal veya hizmetler bakımından da geçerli olduğunu düşünmektedirler<sup>222</sup>. Böylece markanın olumlu imajından ve tanınmışlığından “parazit” olarak yararlanılmakta, markanın tanınmışlığı için harcanan emek ve paradan hiçbir çaba harcamadan elde edilmektedir<sup>223</sup>. Bu nedenle öğretide tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler bakımından kullanılmasının otomatik olarak itibarından yararlanılması anlamına gelmeyeceği, markanın kullanıldığı mal ve hizmetlerin, tanınmış markanın kapsamındaki mal ve hizmetlerle ortak noktaları bulunmasının gerektiği, örneğin

<sup>218</sup> Çolak, **Tanınmış Marka**, s. 276-277. Çolak sulandırma kavramının esasen markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi olduğunu, ancak bu üç hali de kapsar şekilde kullanıldığını ifade etmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da sulandırma terimini, 29.01.2016 tarihli ve 2015/11-3127 E. 2016/114 K. sayılı kararında bu üç hali de kapsar şekilde kullanmıştır. Ancak ABAD kararlarında “dilution” olarak geçen ve sulandırma olarak tercüme edilebilecek terim, Çolak’ın belirttiği gibi markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi için kullanılmaktadır.

<sup>219</sup> Ilanah Simon Fhima, **Trade Mark Dilution in Europe and United States**, New York, Oxford University Press, 2011, s. 1-2.

<sup>220</sup> Fhima, s. 189 vd.

<sup>221</sup> Şenocak, **Toplumda**, s. 149.

<sup>222</sup> Şenocak, **Toplumda**, s. 150; Aktekin / Doğan Alkan / Sayar, s. 6.

<sup>223</sup> Çolak, **Tanınmış Marka**, s. 279; Şenocak, **Toplumda**, s. 151.

hitap ettiği tüketicilerin kısmen veya tamamen örtüştüğü durumlarda imaj devrinin mümkün olduğu, yoksa imaj devrinin mümkün olmadığı durumlarda haksız yararlanmadan söz edilemeyeceği belirtilmiştir<sup>224</sup>.

Markanın tanınmışlığından haksız olarak yararlanılması için işaretin kullanıldığı malların veya hizmetlerin kalitesinin, tanınmış markanın kalitesinden daha düşük olmasına gerek yoktur<sup>225</sup>. Önemli olan tescilli markanın tanınmışlığının faile bir yarar sağlamasıdır. Örneğin, “Nutella” tanınmış markası ile benzer “Dutella”<sup>226</sup> markası altında, bu tanınmış marka ile aynı derecede kaliteli ürünler piyasaya arz edilmiş olsa, yine de tüketiciler bu markayı gördüklerinde tanınmış markayı hatırlayacaklarından, satın alma kararlarını önceki markanın tanınmışlığı etkileyebilecektir. Bu nedenle de anılan marka ile sunulan ürünlerin kalitesinden bağımsız olarak, iki marka arasında karıştırılma ve haksız yarar sağlama ihtimali varsa, bu durum haksız bir kullanım teşkil edecektir.

Markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması durumunda, markanın tanınmışlığının veya ayırt ediciliğinin zarar görmesine gerek yoktur<sup>227</sup>. Bu durum ABAD’ın L’Oreal/Bellure kararında<sup>228</sup> teyit edilmiş; üçüncü kişinin tanınmış markanın benzeri bir marka kullanarak elde ettiği avantajın, markanın ayırt edici niteliğinden veya tanınmışlığından haksız olarak elde edilmiş bir avantaj olduğu, üçüncü kişinin bu kullanım ile tanınmış markanın çekim gücünden, prestijinden ve itibarından yarar sağlamayı ve markasının imajını yaratmak ve korumak için hiçbir maddi bedel ödemeksizin, marka sahibi tarafından yapılmış olan pazarlama emeğini sömürmeyi hedeflediği belirtilmiştir.

Kanun’un 7/II (c) maddesinde düzenlenen ikinci hal, tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi halidir. Bu halin gerçekleşmesi için, markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması halinden farklı olarak, markanın itibarına, olumlu imajına zarar verilmesi gerekmektedir. Örneğin tanınmış markanın ilgili tüketici nezdinde küçük düşürücü bir şekilde kullanılmasında veya daha az kaliteli mal üzerinde kullanılmasında durum böyledir. ABAD kararlarında<sup>229</sup>, markanın

<sup>224</sup> Şenocak, **Toplumda**, s. 151-152.

<sup>225</sup> Dirikkan, **Tanınmış**, s. 203.

<sup>226</sup> “Dutella” ibareli 2010/04350 sayılı marka başvurusu, TÜRK PATENT Markalar Dairesi Başkanlığı; 09.01.2012 tarih ve 2012-M-41 sayılı kararıyla, Ferrero SPA’nın Nutella markasıyla benzer bulunarak reddedilmiş ve hükümden düşmüştür.

<sup>227</sup> Çolak, **Tanınmış Marka**, s. 279.

<sup>228</sup> ABAD Dava C-487/07, 18 Haziran 2009, L’Oreal SA / Bellure NV., (<https://curia.europa.eu>).

<sup>229</sup> ABAD Dava C-487/07, 18 Haziran 2009, L’Oreal SA / Bellure NV., (<https://curia.europa.eu>).

itibarının zarar görmesi (bir diğer deyişle “lekeleme” (“*tarnishment*”) veya “bozulma” (“*degradation*”)) durumundaki zararın, tanınmış markanın aynısının veya benzerinin üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetlerin tüketiciler tarafından tanınmış markanın cazibesini kaybetmesine yol açacak şekilde algılanması durumunda söz konusu olacağı, özellikle bu mal veya hizmetlerin bir niteliği veya kalitesi nedeniyle tüketici nezdinde negatif bir imaj oluşması söz konusu ise zararın doğacağı belirtilmiştir. Burada üçüncü kişinin tanınmış markanın aynısını veya benzerini kullandığı mal veya hizmetlerin çeşidi veya niteliği önem kazanır. Örneğin tanınmış bir çay markasının, tuvalet temizlik malzemelerinde kullanılması halinde tüketicilerin zihninde tanınmış marka aleyhine bir imaj oluşabilir. Benzer şekilde tanınmış oyuncak markasının benzerinin müstehcen bir dergi ismi olarak kullanılması halinde tüketiciler bu markayı satın almak istemeyebilir. Öğretide markanın “itibarına zarar verme” deyiminin kullanılması nedeniyle zarar görenin itibar olduğu anlamı çıktığı, ancak aslında mevzuatında kullanılan terimin “markanın ününe zarar verme” olduğu ve bu şekilde anlaşılması gerektiği veya itibar teriminin ünü de kapsadığı şeklinde yorumlanması gerektiği ifade edilmiştir<sup>230</sup>. Markanın tanınmış olduğu mal ve hizmetlerden farklı mal ve hizmetler üzerinde kullanılması, gücünün ve etkileme alanının azalmasına yol açabilir<sup>231</sup>.

Tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesinde ise, üçüncü kişinin kullanımını nedeniyle tüketici nezdinde tanınmış markanın tanınırlık seviyesi azalmaktadır. Bu durum için “sulandırma” (“*dilution*”), “azaltma” (“*whittling away*”) ve “bulandırma” (“*blurring*”) gibi terimler de kullanılmaktadır. ABAD’a göre bu çeşit bir zarar, markanın aynısının veya benzerinin üçüncü kişi tarafından önceki markanın kişiliğinin ve halkın zihnindeki etkisinin dağılmasına yol açacak şekilde kullanılması nedeniyle, markanın ilgili mal ve hizmetleri tanımlama kabiliyeti azaldığında söz konusu olur<sup>232</sup>. Bu çeşit bir zarardan bahsedilmesi için markanın “eşsiz” olmasına gerek yoktur, ancak marka ne kadar “eşsiz” olursa, sonraki markanın kullanılmasının ayırt ediciliğini zedeleme ihtimali o kadar büyük olur<sup>233</sup>. Üçüncü kişinin kullandığı işaret ile tanınmış marka arasındaki benzerlik nedeniyle halkın ilgili kesiminin markalar arasında bir bağlantı kurması yeterli olup,

<sup>230</sup> Çolak, **Tanınmış Marka**, s. 281.

<sup>231</sup> Aktekin / Doğan Alkan / Sayar, s. 6.

<sup>232</sup> ABAD Dava C-487/07, 18 Haziran 2009, L’Oreal SA / Bellure NV, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>233</sup> ABAD Dava C-252/07, 2 Kasım 2008, Intel Corporation Inc. / CPM United Kingdom Ltd., (<https://curia.europa.eu>).

bunları karıştırmalarına gerek yoktur<sup>234</sup>. Öte yandan sonraki markanın kullanımının, tanınmış markanın ayırt edici karakterine zarar verdiğinin, ortalama tüketicilerin ekonomik davranışlarında bir değişmeye neden olduğuna veya böyle bir değişmeye gelecekte yol açacağına dair kanıt sunulmasının gerekli olduğu belirtilmiştir<sup>235</sup>. İsviçre hukukunda da öğretilerdeki bir görüşe göre kullanımın önlenmesi için sulanmanın gerçekleştiğinin kanıtlanması gerekirken, karşı görüşe göre böyle bir yaklaşım hükmün uygulanmasını fazla sınırlandıracaktır ve sulanmanın gerçekleştiğinin kanıtlanması çok zor olacaktır<sup>236</sup>. Markaların kullanıldığı mal veya hizmetler birbirine ne kadar yakınsa, tanınmış markanın ayırt edici karakterin zedelenmesi riski de o kadar çok olur<sup>237</sup>, ancak çok tanınmış markaların hangi sınıfta kullanıldığına bakılmaksızın ayırt edici karakterinin zedelenmesi söz konusu olabilecektir<sup>238</sup>. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 02.04.2014 tarihli ve 2013/11-656 E. 2014/427 K. sayılı Derbytech kararında ise tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler bakımından korunmasının koşulları irdelenirken, tarafların markalarının kullanıldığı mal ve hizmetlerin birbirinden tamamen farklı sektörlerde yer alması nedeniyle, bunlar arasında bir bağlantı kurulması ve bu bağlantının yaratacağı olumlu veya olumsuz izlenimin oluşmasının söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır<sup>239</sup>.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye'de ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin, tescilli marka kapsamındakiyle aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın kullanılması marka

<sup>234</sup> ABAD Dava C-408/01, 23 Ekim 2003, Adidas-Salomon AG ve Adidas Benelux BV / Fitnessworld Trading Ltd., (<https://curia.europa.eu>).

<sup>235</sup> ABAD Dava C-252/07, 2 Kasım 2008, Intel Corporation Inc. / CPM United Kingdom Ltd., (<https://curia.europa.eu>).

<sup>236</sup> Guilléron, s. 890; Alberini, s. 235.

<sup>237</sup> Şenocak, **Toplumda**, s. 168.

<sup>238</sup> Şenocak, **Toplumda**, s. 170.

<sup>239</sup> Anılan kararda "Bu sınıflandırma itibariyle davacıya ait tanınmış "derby" markasının kapsadığı traş bıçağı emtiası "kişisel ihtiyaç ve bakım ürünlerinin" dahil olduğu tüketim sektörüne ait olmasına karşın, davaya konu "derbytech" marka başvurusunun üzerinde kullanılacağı ürünler "endüstriyel ve zirai alet ve makinelerinin de bulunduğu üretim sektörüne dahildir. Bu durumda, her iki markanın kullanılacağı ürünlerin birbirinden çok farklı sektörlerde dahil oldukları açıktır. Her ne kadar, söz konusu ürünlerin kullanıcıları yetişkin tüketiciler olmakla birlikte, tanınmış derby markasının asıl olarak kullanıldığı kişisel bakımla ilgili tüketim sektörü, diğerinin ise endüstriyel ve zirai işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik alet ve makinelerin üretimi sektöründe yer aldıklarından, davacı markasını taşıyan traş bıçaklarının keskinlik ve paslanmazlık gibi niteliklerinin tüketicilerin tercihlerinde etkili olacağından ve bu durumun da davacı markasının olumlu imajından hukuka aykırı şekilde haksız bir yarar sağlanacağından söz edilemez." denilmiştir.

tecavüzü teşkil edecektir ve marka sahibinin bu fiillerin önlenmesini talep hakkı bulunmaktadır.

SMK ile getirilen bir ekleme ile, üçüncü kişinin haklı bir sebebi bulunmaması koşulu da eklenmiş, böylece hükme bir istisna getirilmiştir. Bu istisna mülga KHK’de düzenlenmemiştir, ancak mehz AB mevzuatı ile uyum çerçevesinde eklenmiştir. Bu itibarla, üçüncü kişinin markayı kullanmakta haklı bir sebebi varsa, bu kullanım tecavüz yaratmayacaktır. ABAD’ın 2011 tarihli bir kararında<sup>240</sup>, tanınmış markanın sahibinin, markasının sulanma hallerinden birinin varlığı halinde, rakiplerince anahtar sözcük olarak kullanılmasının önleme yetkisi bulunduğu, fakat rakiplerin tanınmış markaya (taklit olmayan) alternatif ürünlerin tanıtımında tanınmış markayı ayırt ediciliğini zedeleden veya markanın tanınmışlık fonksiyonuna zarar vermeden anahtar sözcük olarak kullanıyorsa, bu kullanımın engellenemeyeceği sonucuna varmıştır.

## B. Haksız Kullanım Şekilleri

Yukarıda sayılan haksız kullanım modellerinden birinin varlığı halinde, SMK’nin 7. maddesinin 3. fıkrasında (mülga KHK’nin 9. maddesinin ikinci fıkrasında) sayılan fiiller marka tecavüzü teşkil edecektir. Bu fıkrada sayılan fiiller sınırlı sayıda olmayıp, çoğaltılmaları mümkündür<sup>241</sup>. Yukarıda açıklandığı üzere 7. maddenin 2. fıkrasındaki hallerden biri gerçekleştiği takdirde, marka sahibi, üçüncü fıkrada aşağıda açıklanacak olan fiillerin yasaklanmasını talep edebilecektir.

Marka sahibinin, bu maddede sayılan kullanımları önleyebilmesi için, öncelikle “ticaret alanında kullanım” söz konusu olmalıdır. Markanın, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırma işlevini yerine getirecek şekilde, marka sahibinin piyasadaki talebi karşılamak için üçüncü kişilere arza sunulduğu anda artık ticaret alanında bir kullanım söz konusu olacaktır. Markanın malın veya ambalajın üstüne konulması, işareti taşıyan malın ithal veya ihraç edilmesi gibi durumlarda ise, malın piyasaya sürülmüş olmasının aranmasına gerek yoktur. SMK şahsi kullanımları kapsamadığından, taklit bir ürüne tüketicinin üzerindeyken el konulamaz.

<sup>240</sup> ABAD Dava C-323/09, 22 Eylül 2011, Interflora Inc., Interflora British Unit /Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd., (<https://curia.europa.eu>).

<sup>241</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 211; Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 491.



İsviçre hukukunda LPM m. 13 ile marka sahibine tanınan koruma hakkı, markanın yalnızca ticaret alanında (“usage de la marque a titre commercial”) ve ayırt edici bir işaret olarak (“usage de la marque a titre de signe distinctif”) kullanılması halinde kullanılabilir<sup>242</sup>. Markanın ticaret alanında kullanılması ile kastedilen ekonomik bir faaliyet kapsamında olmasıdır<sup>243</sup>. Öte yandan, markanın kullanımın maddi kazanç sağlama amacına yönelik olması gerekmeyip<sup>244</sup>, “Medecins Sans Frontieres/Homeopathes Sans Frontieres Suisse” davasında bu hususun altı çizilmiştir. Markanın ayırt edici bir işaret olarak kullanımı ise markasal kullanımdan daha geniş bir anlam taşımakta ve işaretin marka, isim, işletme adı, ticaret unvanı, alan adı olarak kullanımlarını da kapsamaktadır<sup>245</sup>. Ancak markanın ayırt edici bir işaret olarak kullanılmadığı diğer durumlar, örneğin bilgilendirme amacıyla yapılan kullanımlar, bir röportajda veya bir karşılaştırmalı reklamda kullanımı ya da yalnızca dekoratif amaçlı kullanımlar bu kapsamda sayılmamaktadır<sup>246</sup>. Aynı kapsamda bir dergi, gazete veya bir tüketici birliği tarafından yapılan karşılaştırmalı testin yayınlanması ya da markanın referans olarak gösterilmesi zorunlu olan durumlar, örneğin araba yedek parçalarına ilişkin yetkili satıcının katalogunda markanın kullanımı bu kapsamda bir kullanım sayılmamaktadır<sup>247</sup>.

Avrupa Birliği hukuku bakımından ise, yerleşik ABAD kararlarına göre, marka sahibinin münhasır hakkı, yalnızca markanın temel işlevi olan kaynak gösterme işlevi zarar gördüğünde kullanılabilir, bununla birlikte mahkemenin üçüncü kişinin kullanımının değerlendirilmesi konusundaki görüşü değişken olmuştur. Gerçekten de ABAD’ın 2000 tarihli BMW kararında<sup>248</sup>, ikinci el markalı ürünleri satan bir satıcının belli bir markanın satışı konusunda uzmanlaştığını veya markalı ürünlerin bakım ve tamirini yaptığını ilan etmek amacıyla yaptığı kullanımın da Tüzüğün 5/I (a) maddesi anlamında bir kullanım anlamına geleceğine karar

<sup>242</sup> Alberini, s. 180 vd.; Cherpillod, s. 170 vd.; Gilliéron, s. 869.

<sup>243</sup> Alberini, s. 181.

<sup>244</sup> Gilliéron, s. 869; Alberini, s. 181.

<sup>245</sup> Alberini, s.183.

<sup>246</sup> Cherpillod, s. 170. Cherpillod, markanın röportajda kullanımı bakımından, markanın sözlük veya başvuru eserlerinde kullanılması maddesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Öte yandan, karşı görüşe göre karşılaştırmalı veya parazit reklamın bir markanın başkasının ürününün satışını artırmak amacıyla kullanılması halinde 13. maddenin e bendi kapsamında yasaklanabilecektir. Bunun yanı sıra, dekoratif kullanım bakımından da şayet marka bir ürünün üzerinde kullanıldıysa, örneğin bir futbol klübünün markası bir tişörtte basıldıysa, ayırt edici kullanım olacağından, bu kullanım engellenebilecektir.

<sup>247</sup> Dessemontet, s. 230.

<sup>248</sup> ABAD 23 Şubat 1999, C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV / Ronald Karel Deenik, (<https://curia.europa.eu>).



verilmiştir. ABAD'ın daha sonra verdiği Hölteroff kararında<sup>249</sup> ise üçüncü kişinin, kendi ürettiği ürünlerin satışı sırasında, ürünlerin karakteristiğiyle ilgili tamamen tanımlayıcı amaçlı kullanımın bilgilendirici bir kullanım kapsamında engellenemeyeceğine karar verilmiştir. ABAD'ın Arsenal kararında<sup>250</sup>, markanın kullanımı sebebiyle markanın kullanılmasının üçüncü kişinin malları ile marka sahibi arasında bağlantı olduğu izlenimi yaratılıp yaratılmadığının dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. ABAD'ın Celine kararında<sup>251</sup> da bir ticaret unvanının, işletme adının ya da dükkan adının bir şirketi tanımlayıcı veya belirleyici şekilde kullanılması durumunda, mal veya hizmetlerle ilgili kullanım bulunmayacağı belirtilmiştir. Daha sonra O2 kararında<sup>252</sup>, karşılaştırmalı bir reklamda bir rakibin markasının aynısının veya benzerinin marka sahibinin mal veya hizmetlerini tanımlamak amacıyla kullanılmasının, reklam veren üçüncü kişinin mal veya hizmetleri için kullanımı olarak kabul edileceğine karar verilmiştir. Bir yıl sonra verilen L'Oreal kararında<sup>253</sup> da bu görüş doğrulanmış, bir markanın temel işlevinin yanı sıra, garanti, iletişim ve reklam işlevlerinin de bulunduğu belirtilmiştir. 2010 tarihli Google Adwords kararında<sup>254</sup> da bir markanın anahtar sözcük olarak kullanımının da mal veya hizmetlerle ilgili bir kullanım olduğuna karar verilmiştir.

Görüldüğü üzere, Avrupa Birliği hukuku uygulaması, marka sahibine tanınan münhasır hakkın yalnızca markanın halk nezdinde ayırt edici işaret olarak kullanıldığı durumlarda ya da üçüncü kişinin mal veya hizmetleri ile marka sahibi arasında bir bağlantı izlenimi doğduğu durumlarda değil, aynı zamanda markanın reklamlarda kullanılması halinde de kullanılabilmesi nedeniyle, İsviçre hukukundan daha geniş bir yaklaşım bulunmaktadır<sup>255</sup>.

<sup>249</sup> ABAD 14 Mayıs 2002, C-2/00, Michael Hölterhoff / Ulrich Freiesleben, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>250</sup> ABAD 12 Kasım 2002, C-206/01, Arsenal Football Club plc / Matthew Reed, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>251</sup> ABAD Dava C-17/06, 11 Eylül 2007, Celine SARL / Celine SA., (<https://curia.europa.eu>).

<sup>252</sup> ABAD Dava C-533/06, 12 Haziran 2008, O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited / Hutchison 3G UK Limited, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>253</sup> ABAD, dava c -487/07, 18 Haziran 2009, L'Oréal ve Diğerleri/Bellure (<http://eur-lex.europa.eu/>).

<sup>254</sup> ABAD, 23 Mart 2010, Dava C-236/08'den C-238/08'e birleşik davalar, Google France SARL, Google Inc. / Louis Vuitton Maletier SA; Google France SARL / Viaticum SA, Luteciel SARL; Google France SARL / Centre National de Recherche en Relation Humaines (CNRRH) SARL, Pierre Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>255</sup> Alberini, s. 192.

## 1. İşaretin Mal veya Ambalajı Üzerine Konulması

Marka sahibinin izni olmaksızın, markasının aynısının veya benzerinin, aynı veya benzer mal veya ambalajı üzerine konması marka hakkına tecavüz olarak kabul edilmiştir<sup>256</sup>. Bu durumda marka sahibi bu tecavüz fiilinin yasaklanmasını talep edebilir. Bu kullanım marka hakkının en temel kullanımını olduğundan, yasaklanması doğaldır.

Bu bent anlamında marka hakkına tecavüzdən söz edebilmek için, tescilli markanın aynısının veya benzerinin üretilmesi yeterli değildir, markanın ürün veya ambalaj üzerine konulması da gerekir. “Konulma” terimi geniş anlamıyla anlaşılmalıdır<sup>257</sup>. İşaretin malın veya ambalajın üzerine ne şekilde konduğu önemli değildir, yapıştırma, basma, oyma gibi herhangi bir şekilde konulması mümkündür<sup>258</sup>. Ancak işaretin piyasaya sürülme amacıyla malın ya da ambalajın üzerine konulması gerekir<sup>259</sup>.

İşaretin henüz mal veya ambalajı üzerine konulmadığı ancak konulmasına yönelik güçlü emareler olması halinde de marka sahibine bu kullanımı engelleme hakkı tanınması gerektiği ifade edilmektedir<sup>260</sup>.

İşaretin üzerine konduğu malın piyasaya sürülüp sürülmediğinin ise önemi yoktur<sup>261</sup>. Nitekim fiilin bu madde anlamında marka tecavüzü teşkil etmesi için malın piyasaya sürülmesi aranmamıştır. İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi bir sonraki bent uyarınca tecavüz hali olarak düzenlenmiştir.

Tescilli bir markayı malın veya ambalajın üzerine koyma hakkı bu madde uyarınca yalnızca marka sahibine aittir. Bu nedenle marka sahibinin ürettiği ve diğer ürünlerinden daha düşük kalitede olması sebebiyle üzerine tescilli markasını koymadığı malların üzerine, sonradan üçüncü kişilerin marka sahibinin markasının

<sup>256</sup> Bu hüküm 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 9. Maddesinde de aynı şekilde düzenlenmiş, ilgili hükümde “*affixing the sign to the goods or to the packaging of those goods*” ifadesi kullanılmıştır.

<sup>257</sup> İsviçre hukuku bakımından aynı görüşte Bkz. Gilliéron, s. 871.

<sup>258</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 445.

<sup>259</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 211.

<sup>260</sup> Hakan Karan / Mehmet Kılıç, **Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi Ve İlgili Mevzuat**, Ankara, Turhan Kitabevi, 2004, s. 261; Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 445.

<sup>261</sup> İsviçre hukuku bakımından aynı görüşte Bkz. Gilliéron, s. 871.

konması ve ürünlerin bu marka ile piyasaya sunulması da marka tecavüzü teşkil eder.<sup>262</sup>

Tescilli markayı malın veya ambalajın üzerine koymanın bu hüküm uyarınca marka sahibince engellenebileceği açıktır. Öte yandan bu durumun tersinin, yani tescilli markanın mal üzerinden silinmesinin marka tecavüzü olup olmadığı sorusu gündeme gelebilir. Bu hususta her somut olayın koşullarının incelenmesi gerekecektir. İsviçre hukukunda öğretilerde bu hususta iki farklı görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre, markanın kaldırılması, Markaların Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi (m. 13/II) kapsamında değerlendirilemeyeceğinden markadan doğan münhasır hakların ileri sürülmesi mümkün olmayıp, rekabet hukukundan doğan cezai hükümlerin uygulanabilecektir. Diğer görüşe göre ise, markanın silinmesi hakkı da yalnızca marka sahibine ait olması gereken bir hak olup, markanın silinmesi, markanın temel fonksiyonu olan köken belirtme fonksiyonuna zarar vereceğinden, bu husus da 13. maddenin geniş yorumu olarak kabul edilebilir.<sup>263</sup> ABAD'ın Kosan Gas/Viking Gas kararında<sup>264</sup> marka sahibinin hakları tükenmiş olduğu için, ikinci el boş gaz şişelerinin tekrar doldurulmasının ve üçüncü kişi markasıyla satılmasının haklı bir sebep bulunmadıkça engellenemeyeceğine karar verilmiştir. Ancak ABAD'ın vermiş olduğu yakın tarihli Mitsubishi/Duma kararında<sup>265</sup>, marka sahibinin orijinal ürünlerinin üzerindeki markanın, ürünleri paralel ithalatla ithal eden üçüncü kişilerce kaldırılmasının ve yerine üçüncü kişilerin işaretinin yerleştirilmesinin marka sahibince engellenebileceğine karar verilmiştir. Bu dava hakkında verilen hukuk sözcüsü görüşünde, söz konusu ürünler henüz topluluk pazarında dağıtıma çıkmadığından, markanın iç pazar dışında silinmesinin marka sahibinin hakları kapsamında bir kullanım olarak değerlendirilmemesi gerektiği, markanın silinmesi ve yeniden markalamanın marka tecavüzü teşkil etmediği yönünde görüş bildirilmiş, ancak mahkemece bu görüşe aksi yönde karar verilmiş ve markanın silinmesi de markanın kullanılması kapsamında değerlendirilmiştir.

<sup>262</sup> Çamlıbel Taylan, s. 55.

<sup>263</sup> Gilliéron, **Propriété Intellectuelle**, s. 867.

<sup>264</sup> ABAD Dava C-46/10, 14 Temmuz 2011, Viking Gas / Kosan Gas, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>265</sup> ABAD Dava C-129/17, 25 Temmuz 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV / Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA, (<https://curia.europa.eu>).

## 2. İşareti Taşıyan Malların Piyasaya Sürülmesi, Teslim Edilebileceğinin Teklif Edilmesi, Bu Amaçlarla Stoklanması veya o İşaret Altında Hizmetlerin Sunulması ya da Sunulabileceğinin Teklif Edilmesi

Tescilli bir markayı taşıyan mal veya hizmetin piyasaya sürülmesi hakkı yalnızca marka sahibine aittir. Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetler üzerinde marka sahibi tarafından veya onun izni ile piyasaya sürülmesinden sonra, marka sahibinin hakkı tükenmiş olur ve marka tescilinden doğan hakların kapsamı dışında kalır.

Ancak tescilli markanın aynısını veya benzerini taşıyan malların, marka sahibinin izni olmaksızın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması marka tecavüzü olarak kabul edilmiştir.

Piyasaya sürmeden anlaşılması gereken, malın herhangi bir yerde satılması, alıcıya herhangi bir şekilde gönderilmesi, dağıtıcılara verilmesi gibi tüm ihtimalleri kapsayacak şekilde geniş anlamda ticaret mevkiine konulmasıdır<sup>266</sup>.

Malın piyasaya ne şekilde sürüldüğünün bir önemi yoktur. Malın piyasaya sürülmesi, satım, bağışlama ya da takas gibi malın mülkiyetini devre yönelik olabileceği gibi kiralama, leasing gibi malın kullanma hakkını devir şeklinde de olabilir<sup>267</sup>. Zira mal her şekilde piyasaya sürülmüş olduğundan, malın belirli süreli sunulmuş olmasının önemi yoktur.

Tescilli markanın aynısını veya benzerini taşıyan malların teslim edilmesine gerek yoktur, madde lafzında açıkça teslimin teklif edilmesi de marka hakkına tecavüz olarak düzenlenmiştir. İşareti taşıyan malın teklif edilmesini de marka sahibinin yasaklaması mümkündür. Bu durumda işareti taşıyan malın üretilmiş olması şart değildir, işareti taşıyan malın teklif edilmesi tecavüz için yeterlidir ve bu halde de men davası açılabilir<sup>268</sup>. Burada teklif ile kastedilenin borçlar hukuku anlamında “icap” kavramından daha geniş bir şekilde, “icaba davet” olarak kabul edilmesi gerekmektedir<sup>269</sup>. Dolayısıyla teklifin tek bir kişiye yöneltilmiş olmasına

<sup>266</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 445.

<sup>267</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 212; Bozbel, **Fikri**, s. 463.

<sup>268</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 446; Arkan, **Marka Hukuku**, s. 213.

<sup>269</sup> İsviçre hukuku bakımından aynı görüşte bkz: Cherpillod, s. 172; Gilliéron, s. 872.

gerek yoktur, birden fazla kişiye de yöneltilmiş olabilir. Önemli olan tekliften malın ya da hizmetin işareti taşıdığıının anlaşılmasıdır.

Yine malın piyasaya sürülmesi amacıyla stoklanması da tecavüz teşkil eder ve malın bu amaçla nerde depolandığı önemli değildir. Ancak malın “piyasaya sürülme amacıyla” stoklanması şeklindeki amaca bağlı düzenlemenin, ispat hukuku bakımından zorluk yarattığı, üretim yapılmasının ve malın üzerine işaretin konulmasının kendiliğinden haksız bir kullanım olduğu ifade edilmektedir<sup>270</sup>. Öte yandan işareti taşıyan malın piyasaya sürülme amacıyla stoklanması gerektiğinden, tüketiciye karşı bir talepte bulunulamaz<sup>271</sup>.

İşareti taşıyan malın, piyasaya sürme amacı olmaksızın stoklanması halinde, örneğin depocu gibi paketli malları üçüncü bir kişi için elinde bulunduranlar bakımından marka tecavüzü gerçekleşmeyecektir. Ancak işareti taşıyan malı piyasaya sürme amacıyla elinde bulunduran perakendeci, komisyoncu, toptancı gibi malın alım satım işlerine dahil olanlar bakımından tecavüz gerçekleşmiş sayılacaktır. İsviçre Federal Mahkemesi’nin aynı yöndeki Dolce & Gabanna kararında<sup>272</sup>, markalı malın piyasaya sürülme amacıyla depolanmasında zincirin halkalarındaki tüm kişilerin markayı kullanmış sayılacağı belirtilmiştir.

### 3. İşareti taşıyan malın ithal veya ihraç edilmesi

SMK m. 7/III (c) uyarınca, tescilli markanın aynısını veya benzerini taşıyan malların, ithal veya ihraç edilmesi marka hakkına tecavüz oluşturur. Bu düzenleme, mülga KHK’nin 9/II (c) maddesinden farklılık göstermektedir. Eski hükme göre, işareti taşıyan malın, marka hakkı sahibinin izni olmaksızın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması marka hakkına tecavüz oluşturmaktaydı. Mevcut düzenlemenin açıklanabilmesi için, önceki düzenlemenin lafzı ve uygulamasına değinmek gerekir.

“Gümrük bölgesi” kavramı KHK’de tanımlanmamıştı. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 2. maddesinde, “*Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası*

<sup>270</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 445.

<sup>271</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 212.

<sup>272</sup> İsviçre Federal Mahkemesi, 28 Eylül 2006, Dolce & Gabanna, **sic! 2007**, s. 536.

*gümrük bölgesine dahildir.”* denilmiştir. Aynı kanunun 3. maddesinin 14. fıkrasında, *“eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması”* deyiminin, eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, bir serbest bölgeye girmesini, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını, imhasını, gümrüğe terk edilmesini ifade ettiği düzenlenmiştir.

KHK'nin 9. maddenin c bendi 5833 sayılı kanunla yapılan değişiklik öncesinde *“işareti taşıyan malın ithali ve ihracı”* şeklinde düzenlenmişken, anılan kanunla yapılan düzenlemede *“işareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması”* denilmiştir. Bu değişiklik ile işareti taşıyan malın yalnızca ithali ve ihracı değil, diğer gümrük işlemlerine konu olması hali de tecavüz yaratan fiillerin kapsamına alınmış, yani marka sahibinin yasaklayabileceği fiillerin kapsamı genişletilmiştir. Böylece işareti taşıyan mal henüz gümrük bölgesine girmemiş olsa bile, mal hakkında gümrük işlemleri yapılması halinde, örneğin bir makbuz kesilmesi halinde dahi tecavüz gerçekleşmiş olmaktadır<sup>273</sup>.

Tescilli marka ile aynı veya benzer işareti taşıyan malların serbest bölgeye girmesi de KHK'deki bu yeni düzenlemede açıkça tecavüz hallerinden biri olarak sayılmıştır. Ancak bu düzenlemeden önce de Yargıtay'ın marka sahibinin izni olmadan malların serbest bölgeye girmesini tecavüz olarak kabul eden kararları bulunmaktaydı<sup>274</sup>. Nitekim maddenin önceki lafzında da ikinci fıkrada düzenlenen

<sup>273</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 446.

<sup>274</sup> Bu yöndeki Yargıtay 11. HD 13.02.2004 tarih ve 2003/13968 E. 2004/1201 K. sayılı kararı şu şekildedir: *“Uyuşmazlık, serbest bölgede bulundurulup, transit mal olduğu iddia edilen taklit marka taşıyan malların marka hakkına tecavüz teşkil edip etmeyeceği noktasında toplanmaktadır. (...) ülkesellik prensibi bakımından serbest bölgelerin de ülke sınırları içinde olduğu ve bu bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler bakımından ilgili yasada marka hakkının kullanılması ve korunması bakımından bir muafiyet tanınmadığı açıktır. Yine, 566 sayılı yasanın 9/II-c maddesinde marka hakkından doğan hakların kapsamı sayılırken, tescilli marka ile ilgili işareti taşıyan malın ithal ve ihracının yasaklanabileceği öngörüldüğü gibi, bu maddede sayılan tecavüz hallerinin sınırlı nitelikte olmadığı, marka sahibinin izni olmadan bu markayı taşıyan taklit malların transit geçişinin de markaya tecavüz teşkil edeceği öğretide de kabul edilmektedir. (Bkz. Prof. Dr.Sabih Arkan, Marka Hukuku, Ankara,1998, Sh.213-214) Aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 61/c maddesi de markayı veya ayırt edilemeyecek derecede de benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bilen veya bilmesi gerekenlerin bu şekilde kullanılan markayı taşıyan ürünleri ticari amaçla elde bulundurmanın da marka hakkına tecavüz oluşturduğunu öngörmektedir. Yine, aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 64/1 nci maddesine göre, marka taklit edilerek üretilen ürünü ticari amaçla elde bulunduran kişi ayrıca tazminat ödemekle de yükümlüdür. Uluslararası alanda taraf olduğumuz TRİPS Anlaşması'nın 41, 46, 50 nci maddeleri de taraf ülkelere marka hakkı ihlallerine neden olan malların hak sahiplerinin zarar görmesini engelleyecek şekilde ticaret kanalları dışına çıkarılması yükümlülüğü getirmektedir. Her ne kadar davadan sonra yürürlüğe girmişse de, 31.05.2002 günlü Resmî Gazete'de yayınlanan Gümrük Yönetmeliği'nin 15 /son 109 ncu maddelerine de serbest bölgeye konulan sahte eşyalarına ait işlemlerin durdurulacağına ilişkin hükümler getirilmiştir. Bütün bu açıklamalar ışığı altında, marka sahibinin izni olmaksızın marka taklit edilerek*

marka tecavüz şekilleri sınırlı sayıda olmadığından, öğretide markayı taşıyan malların marka sahibinin izni olmadan transit geçmesinin de tecavüz sayılabileceği belirtilmiştir<sup>275</sup>. KHK’de yapılan düzenlemeyle malın gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulması açıkça kapsama alınarak yasaklanmıştır.

Transit geçişe ilişkin mallar Avrupa Birliği düzenlemelerinde de yakın zamana kadar açıkça düzenlenmediğinden tartışmalara konu olmaktadır ve konu hakkında birbirinden farklı yargı kararları bulunmaktaydı. Ancak 2015/2424 sayılı Tüzük ve 2015/2436 sayılı Yönerge ile yapılan değişiklikle AB markası sahiplerinin, Avrupa Birliği gümrük bölgesine giren müteceviz malları, malın nihai varış noktası ve göndericisi Avrupa Birliği bölgesi dışında olsa dahi önleyebilmesi öngörülmüştür<sup>276</sup>. Ancak bu hüküm, SMK’nin 7. maddesine alınmamıştır. Bu nedenle tescilli marka ile aynı veya benzer işareti taşıyan malların ithal veya ihraç işlemi olmaması halinde, işlem bu maddeye girmeyecektir. Yine de 7. maddede sayılan haller sınırlı sayım olmadığından, KHK’nin 5833 sayılı kanunla yapılan değişiklik öncesindeki halinde olduğu gibi, yorumla bu hallerin tecavüz teşkil edip etmediğinin değerlendirilmesi gerekecektir.

İsviçre hukukunda da markayı taşıyan ithal veya ihraç edilmesi marka sahibinin önleyebileceği fiiller arasında sayılmıştır. Markalı malın nihai varış yeri İsviçre olmasa dahi marka sahibi söz konusu fiilleri engelleyebilmektedir ve Federal Mahkeme de aynı görüştedir<sup>277</sup>.

---

*üretilen sahte ürünleri serbest bölgede ticari araçla bulunduran davalının bu eyleminin suç teşkil ettiği ve marka hakkına tecavüz oluşturduğunun değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, sadece açıklandığı gibi, serbest bölgede bulunan transit mal niteliğindeki malın iç piyasaya arz edilmek üzere bulundurulduğunun kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine dair verilen kararın bozulması yerine, onandığı anlaşıldığından davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile onamaya dair Daire kararının kaldırılarak, hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.”.*

<sup>275</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 214; Kaya, **Marka**, s. 271-271; Çamlıbel Taylan, s. 56.

<sup>276</sup> 2007/1001 sayılı yeni AB Marka Tüzüğü’nün 9/IV maddesi uyarınca, AB markası sahibi, markasının aynısını veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini taşıyan ve birlik dışı ülkeden gelen mallara, bu mallar AB içinde serbest dolaşıma konulmasa bile mallara el koyabilecektir. Fakat bu malların sahibi veya taşıyıcısı AB markasının malların nihai varış ülkesinde piyasaya konulmasını önleme hakkına sahip olmadığını kanıtlarsa, ilk fıkra uygulanmayacaktır. Bu yeni hüküm, transit geçiş özgürlüğüne ve uluslararası ticarete zarar verdiği gerekçesiyle eleştirilmektedir. Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 494.

<sup>277</sup> Cherpillod, s. 173; Gilliéron, s. 873; aynı yönde bkz: İsviçre Federal Mahkemesi, 28 Eylül 2006, Dolce & Gabbana, **sic! 2007**, s. 536.

SMK'nin 7/III (c) hükmü uyarınca, işareti taşıyan malın ihraç veya ithal edilmesi yeterli olduğundan, işareti taşıyan malın Türk pazarında hiç piyasaya sunulmamış olması tecavüzü ortadan kaldırmaz<sup>278</sup>.

Tescilli markayı taşıyan orijinal malların, marka sahibi tarafından veya onun izni ile yurt dışında piyasaya sunulduktan sonra, üçüncü bir kişi tarafından Türkiye'ye ithali ise paralel ithalattır<sup>279</sup>. Marka sahibi tarafından veya onun izniyle orijinal markalı mallar piyasaya sunulduğunda marka sahibinin hakkı tükenir ve bundan sonra, marka sahibinin izniyle yurt dışında piyasaya sunulan orijinal malların Türkiye'ye ithalatı paralel ithalat olup serbesttir<sup>280</sup>. Bu durumda marka sahibi söz konusu malların Türkiye'ye ithalatını bu madde uyarınca engelleyemez. Ancak tescilli marka, marka sahibinin izniyle herhangi bir ülkede piyasaya sürülmeden önce Türkiye'ye orijinal olsa dahi malların girişi önlenemez. Nitekim bu durumda marka hakkı henüz tükenmemiştir. Marka hakkının tükenmesi hakkında detaylı açıklamalar aşağıda ilgili başlık altında yer almaktadır.

Tekrar ithalat ise paralel ithalatten farklıdır. Marka sahibi tarafından veya onun izniyle Türkiye'de üretilen tescilli markayı taşıyan malların, piyasaya sürülüp, yurt dışına ihraç edilmesinden sonra, marka sahibinin izni olmadan üçüncü kişiler tarafından tekrar Türkiye'ye ithal edilmesi halinde paralel ithalat değil, tekrar ithalat söz konusudur. Ancak bu durumda da mallar Türkiye'de piyasaya sürülüp marka hakkı tükendiği için, marka sahibi orijinal malların tekrar ithalatını bu maddeye göre önleyemeyecektir<sup>281</sup>.

#### 4. İşaretin, Teşebbüsün İş Evrakı ve Reklamlarında Kullanılması

SMK'nin 7/III (ç) hükmü uyarınca, tescilli markanın aynısı veya benzeri olan işaretin, üçüncü bir kişi tarafından marka sahibinin izni olmaksızın iş evrakında ya da reklamlarda kullanılması hali de marka hakkına tecavüz teşkil eder ve marka sahibince yasaklanabilir. Bu hüküm, KHK'nin 9/II (d) maddesinde aynı şekilde düzenlenmişti.

<sup>278</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 213; Ayoğlu, Tolga, **Marka Hakkının Tüketilmesi**, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2001 Ağustos, s. 15.

<sup>279</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 543.

<sup>280</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 446 vd.

<sup>281</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku** s. 547.



Eskiden bir filin marka hakkına tecavüz sayılabilmesi için markasal kullanım gerektiği, yani haksız işaretin mal veya hizmeti tanıtıcı işaret olarak kullanılması gerektiği görüşü hakimdi<sup>282</sup>. Mülga KHK'nin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan 551 sayılı Markalar Kanunu döneminde yalnızca markasal kullanımın marka tecavüzü yaratacağı kabul ediliyordu<sup>283</sup>. 551 sayılı Markalar Kanunu'nun 17. maddesinde marka sahibinin hakları gösterilirken, markayı ticaret sahasına çıkarmak ve ticari evrakta ve reklamlarda kullanmak hakkının marka sahibine ait olduğu düzenlenmişti. Ancak 551 sayılı Kanun'un 47. maddesinde, tescilli markaya tecavüz yaratan haller düzenlenirken, markanın aynısının ya da benzerinin bir başka kişi tarafından marka olarak değil, ticaret unvanının eki şeklinde kullanılması halinde bu maddenin ihlali olmayacağı belirtilmişti<sup>284</sup>.

89/104 sayılı Yönerge'nin 5/III maddesi ile bu durum değiştirilmiş ve haksız işaretin markasal kullanım dışında, bir başka işletmenin iş evrakında ve reklamlarında kullanılması hali de marka tecavüzü kapsamına alınmıştır. KHK'nin 9/II (d) maddesi de bu şekilde düzenlenmiştir. Aynı hüküm SMK'nin 7/III (ç) maddesinde de aynen yer almaktadır. Böylece haksız işaretin marka olarak değil, ticaret unvanının bir parçası olarak kullanılması da marka tecavüzü teşkil etmektedir. Öte yandan, SMK'nin 7/III (e) maddesinde işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılmasının önlenebileceği açıkça da düzenlenmiştir.

Haksız işaretin herhangi bir kişi tarafından mektup, zarf, fiyat listesi, fatura, ürün kataloğu, işyeri tabelası, kartvizit ve benzeri tanıtım ve reklam malzemelerinde kullanılması bu madde kapsamında yasaklanabilir.

Haksız işaretin üçüncü kişi tarafından iş evrakında ve reklamlarda kullanılmasının tecavüz sayılması için, işreti taşıyan malın piyasaya sunulmuş olmasına gerek bulunmamaktadır, hatta malın üretilmiş olmasına dahi gerek yoktur<sup>285</sup>. Üçüncü kişinin iş evrakı veya reklamlarının ticaret hayatında gerçekleşmesi yeterlidir.

Marka sahibinin markası üzerindeki mutlak hakkı, sınırsız bir hak değildir. Bu itibarla marka sahibinin markasının başkası tarafından iş evrakında veya

<sup>282</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 214.

<sup>283</sup> Sabih Arkan, "Marka Hakkına Tecavüz - İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?", **BATİDER**, C. 20, S. 3, s. 5-13, (Anılış: Markasal Kullanım), s. 5.

<sup>284</sup> Arkan, **Markasal Kullanım**, s. 6.

<sup>285</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 448.

reklamlarında kullanılmasını önleme hakkı da sınırsız değildir. Bu hakkın sınırları, SMK'nin 152. maddesinde marka hakkının tüketilmesi prensibi ve Kanun'un 7. maddesinin 5. fıkrasında marka sahibinin üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde maddede belirtilen biçimlerde kullanılmasının engellenemeyeceği şeklinde düzenlenmiştir. Bu çerçevede, marka sahibi veya onun izniyle tescilli markayı taşıyan orijinal malların piyasaya sürülmesi ile marka hakkı tükendiğinden, orijinal malı alan üçüncü kişilerin markayı iş evrakında ve reklamlarında kullanması marka hakkına tecavüz teşkil etmeyecektir. Örneğin orijinal malı haklı şekilde satın alıp piyasaya sunan üçüncü kişi, markayı iş evrakında ve reklamlarında kullanabilir. Marka sahibi bu haklı kullanıma engel olamaz. Marka sahibinin bu kullanıma engel olabilmesi için, üçüncü kişinin reklamlarında veya iş evrakında markayı kullanmasının bir yanılgıya yol açması, marka sahibinin tanınmışlığından haksız yarar sağlaması veya marka sahibi ile bağlantılı olmadığı halde bağlantılı olduğu izlenimi vermesi gibi bir haksız fiilin varlığı gerekir<sup>286</sup>. Yine marka sahibinin markasının üçüncü kişi tarafından reklamlarda kullanılmasını önleyemeyeceği dürüstçe ve ticari hayatın akışı içindeki kullanımlar konusuna aşağıda değinilecektir.

Kanun'un 7/III (ç) maddesi uyarınca marka sahibi, tescilli markasının üçüncü kişilerin reklamlarında haksız şekilde kullanılmasını engelleme hakkına sahiptir. Ancak karşılaştırmalı reklamlar bakımından konu özellik arz etmektedir. Bu husus Kanun'un 7/III (f) maddesinde ayrıca düzenlenmiş olup aşağıda açıklanacaktır.

İsviçre hukukunda da konu benzer şekilde, markanın üçüncü kişinin iş evrakında ve reklamlarında veya başka bir şekilde işlerinde kullanılmasının marka sahibince yasaklanabileceği şeklinde düzenlenmiştir [LPM m.13/II (e)]. Bununla birlikte öğretide, hukukumuzda olduğu gibi, orijinal malları satın alan kişinin bunları tekrar satması için veya yedek parça ve aksesuar satan kişinin mal ve hizmetlerini tanıtması için reklam yapmasının tolere edilmesi gerektiği ifade edilmektedir<sup>287</sup>. İsviçre Federal Mahkemesi'nin VW/Audi Spezialist kararında<sup>288</sup> da marka sahibinin bu iki kullanıma veya tamir hizmeti verenlerin reklamına engel olamayacağı belirtilmiş, reklamın sınırlarının marka ile üçüncü kişi arasında olmayan bir ilişki bulunduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratılması olduğunun altı çizilmiştir.

<sup>286</sup> Arkan, **Markasal Kullanım**, s. 12.

<sup>287</sup> Cherpillod, s. 174; Gilliéron, s. 874.

<sup>288</sup> İsviçre Federal Mahkemesi, 30 Ocak 2002, VW/Audi Spezialist, **Revue du droit de la Propriété Intellectuelle, de l'Information et de la Concurrence (Anış: sic!)**, 2002, s. 434.

## 5. İşaretin Elektronik Ortamda Kullanılması

Kanun'un 7/III (d) maddesi uyarınca, tescilli marka ile aynı veya benzer işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmamasına rağmen, işareti internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması da marka hakkına tecavüz yaratır<sup>289</sup>.

Bu bent ile markanın internet ortamında kullanılması halleri örnekler ile gösterilerek "ya da benzeri biçimlerde" ifadesi kullanıldığından, haksız işaretin elektronik ortamda "ticari etki yaratacak biçimde" diğer şekillerde kullanımları da marka hakkına tecavüz yaratacaktır. Ancak işaretin ticari etki yaratmadan, örneğin kamu menfaati amacıyla ya da eğitim amacıyla kullanılması gibi örneklerde marka tecavüzü olmayacaktır.

Kullanımın marka hakkına tecavüz teşkil etmesi için, işareti kullanan kişinin işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması gerekir. Böyle bir hakkın veya meşru bir bağlantının mevcut olması durumunda, marka sahibi bu kullanımlara engel olamaz. Örneğin bir kişinin adı ve soyadını alan adı olarak tescil ettirmesi durumunda<sup>290</sup>, veya uzun yıllardır tescilsiz olarak kullandığı markayı alan adı olarak kaydettirip kullanması halinde, bu kişinin alan adıyla meşru bağlantısı bulunduğu kabul edilecektir.

### d) İşaretin Alan Adı Olarak Kullanımı

Alan adı, marka veya ticaret ünvanı gibi tanıtma vasıtası olarak işlev görmektedir<sup>291</sup>. Alan adının hukuki niteliği konusunda öğretide farklı görüşler

<sup>289</sup> Bu mülga KHK'nin 9/II (e) maddesinde de aynı şekilde düzenlenmişti. Bu bent, 5833 sayılı Kanun'la yapılan değişiklik sonrasında eklenmişti. Bir önceki düzenlemede de marka hakkına tecavüz yaratan fiiller sınırlı sayıda olmadığı ve örnek ile gösterildiği için, markanın internet ortamında örneğin alan adı olarak kullanılması da marka hakkına tecavüz olarak kabul edilebilmekteydi. Arkan, **Markasal Kullanım**, s. 13.

<sup>290</sup> Bu kullanım, Kanun'un 7. maddesinin 5. fıkrası uyarınca dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak olduğu sürece, marka sahibi tarafından engellenemez.

<sup>291</sup> İnternet alan adları, IP-Adresleme sistemine göre isimlendirilmekte olup, bu sistemde her alan adına bir IP numarası verilmektedir. Dünya çapında IP adreslerinin tescilini ve genel koordinatörlüğünü, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers-İnternet Sayılar ve İsimler Tahsis Birliği) ve bölgesel ve yerel makamlar, hiyerarşik bir sıraya göre yapmaktadır.

bulunmakla birlikte, genel olarak ayırt edici işaret (tanıtma vasıtası) olarak kabul edilmektedir<sup>292</sup>. Yargıtay'ın bir kararında da alan adlarının TTK'nın 57/5. maddesindeki "işaret" ve "tanıtma vasıtalar" olarak nitelendirilip değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir<sup>293</sup>.

Marka sahibi, markasının aynısının veya benzerinin alan adı olarak kullanılmasını engelleyebilir [Kanun m. 7/III (d)]. Bu maddenin uygulanabilmesi için, marka hakkı sahibinin alan adı sahibi karşısında öncelikli ve üstün hak sahibi olması gerekir. Belirtmek gerekir ki alan adı sahibinin marka tescilinden önce alan adını kendi adına tahsis etmiş olduğunu ispatlaması yeterli kabul edilmeyecektir. Nitekim alan adının tahsisi, yalnızca alan adının kullanımı konusunda bir hak elde etmekte olup, sırf alan adının tescil edilmesi ile söz konusu ad üzerinde mutlak hak elde edilmiş olmaz<sup>294</sup>. Ancak örneğin alan adı sahibi, marka sahibinden önce bu adı işletme adı olarak kullanmış ve hak elde etmiş ise, marka sahibi, alan adının kullanılmasını engelleyemeyecektir. Zira alan adı, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanır ve isim fonksiyonu görmeye başlarsa, sahibine Kanun'un 6/III maddesi uyarınca koruma sağlar<sup>295</sup>.

Öte yandan alan adı kullanımının engellenebilmesi için, alan adının internet ortamında ticari etki yaratacak şekilde kullanılmış olması yani ticari işlemlerde kullanılması gerekir. Burada ticari etki yaratma kavramının geniş yorumlanması

---

Detaylı bilgi için Bkz. Savaş Bozbel, **İnternet Alan Adlarının (Domain Names) Korunmasında ICANN Tahkim Usulü**, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2006 (Anılış: İnternet), s. 23; Kemal Şenocak, "Tescilli Markanın Aynısının veya Benzerinin Alan Adı (Domain Name) Olarak Kullanılması Suretiyle Marka Hakkının İhlali", **BATİDER**, Cilt: 25, S: 3, 2009, s. 89-141, (Anılış: Tescilli), s. 93.

<sup>292</sup> Şenocak, **Tescilli**, s. 95 vd.; Füsün Nomer, "İnternet alan adının (domain name) hukuki niteliği ve marka ve ticaret unvanı gibi ayırt edici ad ve işaretler ile arasında benzerlik sebebiyle doğabilecek hukuki sorunlar", **Prof.Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yıl yaş günü Armağanı**, Cilt 1, 2001, s. 395 – 418 (Anılış: İnternet), s. 401. İsmail Kırca, "Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması", **Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı**, İstanbul 2002, C: 1, s. 527-544, (Anılış: Alan Adı), s. 527. Öte yandan Memiş, alan adının hukuki niteliğine ilişkin öğretilerde tartışmalar bulunduğunu, Alman mahkemelerinin bazı kararlarında Medeni Kanun anlamında isim niteliği taşımadığına karar verildiğini belirtmiş, ancak alan isminin hukuken isim niteliği taşıdığı görüşünü savunmuştur. Bkz. Tekin Memiş, "Alan İsmi Etrafında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar", **Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk'da Etkiler Sempozyumu**, Ankara, 2001, s. 203-214.

<sup>293</sup> Yargıtay 11. H.D. 28.03.2008 tarih 2007/1677 E. 2008/4071 K.

<sup>294</sup> Şenocak, **Tescilli**, s. 106. Alan adını kendi adına kaydettiren kişi, belli bir IP adresi için bir alan adının kullanılması konusunda nispi bir hak elde etmekte olup, alan adı tahsisi kişiye alan adı üzerinde mutlak bir hak sağlamaz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 28.03.2008 tarihli 2007/1677 E. 2008/4071 K. sayılı kararında da ".tr" uzantılı alan adı tahsisine yetkili kuruluş olan ODTÜ bu yetkisini kanundan almadığından dolayı, tahsis edilen alan adının sicilden terkin edilinceye kadar olan kullanımında haksız rekabet oluşturmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

<sup>295</sup> Şenocak, **Tescilli**, s. 107.

gerekmektedir<sup>296</sup>. Ticari etki yaratacak şekilde kullanıma örnek olarak, ekonomik fayda elde etme amacı taşıyan kullanımlar verilebilir. Ancak, kullanımın ticari kazanç elde etmeye yönelik olması zorunlu değildir, alan adı ile ulaşılan sayfa ticari faaliyetini ilgilendiriyorsa bu da ticari kullanım sayılacaktır<sup>297</sup>.

Alan adı kullanımının engellenebilmesi için bir diğer koşul, alan adı kullanımının marka hakkını ihlal etmesidir. Markanın aynısının veya karıştırılacak derecede benzerinin kullanılması halinde marka hakkı ihlalden bahsedilebilir. Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, alan adının bütün olarak mı değerlendirileceği, üst alan adının değerlendirmeye alınıp alınmayacağı soruları gündeme gelebilir. Baskın görüş, alan adında esas unsurun alt alan adı olduğu, üst düzey alan adlarının ayırt edici olmadığı, nitekim bu kısmın zorunlu olduğu, bu nedenle alan adlarının marka ile ayniyet veya benzerliğinin değerlendirilmesinde de üst alan adının hesaba katılmaması gerektiği yönündedir<sup>298</sup>. Markanın alan adının ikinci düzey alan adı kısmında kullanılması halinde olduğu gibi, üçüncü düzey alan adı olarak kullanılması halinde de Kanun hükmü uygulanacaktır. Yani tescilli bir marka olan “abc” ibaresinin; “www.abc.com” şeklinde ikinci düzey alan adı olarak kullanılması mümkün olduğu gibi, “www.abc.iss.com” veya “www.iss.com/abc” şeklinde alan adı olarak kullanılması mümkündür ve bu durumda da söz konusu alan adının marka hakkını ihlal ettiğinden bahsedilebilecektir<sup>299</sup>.

Markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler ile alan adının ilişkili olduğu internet sitesindeki mal veya hizmetlerin aynı veya benzer olması gerekip gerekmediği hususu tartışmalı olup, bir görüşe göre<sup>300</sup> alan adı marka tescilinden farklı mal veya hizmetlerle bağlantılı kullanılsa dahi marka sahibine alan adı karşısında koruma sağlanması gerekirken, diğer görüşe göre<sup>301</sup> mal veya hizmetlerin benzerliğinin aranması gerekmekte olup, farklı mal veya hizmetler bakımından koruma yalnızca tanınmış markaların sulandırılması ihtimali için öngörülmüştür ve aksi yorum tanınmış olmayan markalara da bu geniş korumadan hukuka aykırı

<sup>296</sup> Ayrıntılı bilgi için bkz. Savaş Bozbel, “Markanın Alan Adı, Yönlendirici Kod (Metatag) ve Anahtar Sözcük (Keywords) Olarak Kullanılması (MarkaKHKm. 9/11, E bendi)”, **Haluk Konuralp anısına armağan**, C: 3, 2009, s. 219- 260, (Anılış: Marka), s. 248.

<sup>297</sup> Şenocak, **Tescilli**, s. 110.

<sup>298</sup> Ayrıntılı bilgi için bkz. Kırca, **Alan Adı**, s. 528. Aksi görüş, alan adında jenerik ve ülke kodu üst alan adlarının da ayırt ediciliği olmasa dahi dikkate alınması gerektiğini, bu nedenle tescilli markanın alan adında aynen yer alması halini ayniyet değil benzerlik olarak adlandırmak gerektiğini savunmaktadır.

<sup>299</sup> Bozbel, **Marka**, s. 235.

<sup>300</sup> Bu görüş hakkında detaylı bilgi için Bkz. Şenocak, **Tescilli**, s. 127 vd.

<sup>301</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 531.

şekilde yararlanma imkanı tanıyacaktır. Yargıtay da tarafların faaliyet alanlarının farklı olduğu durumlarda, marka tanınmış değilse tecavüz bulunmadığı kanaatindedir<sup>302</sup>.

Son olarak, alan adında yer alan ad veya işareti kullanan kişinin kullanıma ilişkin bir hakkının bulunmaması gerekir. Mülga KHK'nin 9. maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin 5833 sayılı kanunun gerekçesinde, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması ve dolayısıyla kötü niyetli olması halinden bahsedilmiş olduğundan, alan adı sahibinin iyi niyetli olması halinde, alan adının kullanılmasının yasaklanamayacağı sonucu çıkmaktadır<sup>303</sup>.

### e) İşaretin Yönlendirici Kod Olarak Kullanılması

Yönlendirici kod (meta tag), internet sitesinin içeriğine ilişkin bilgi veren HTML kodunun başlık (head) bölümüne yerleştirilmiş bilgi etiketleridir. Yönlendirici kod, internet sitelerini arama motorlarına doğru bir şekilde tanıtmak amacıyla kullanılır<sup>304</sup>. Günümüzde aynı konuda mevcut milyonlarca internet sitesi bulunduğundan, arama motorlarının kullanımı adeta bir zorunluluk olmuştur ve internet siteleri arama motorlarına tanıtılırken, çok sayıda yönlendirici kod kullanılarak, kullanıcıların internet sitesine daha kolay ulaşımı amaçlanmaktadır<sup>305</sup>.

Yönlendirici kodların sık kullanılanlarından bazıları “title” (başlık), “description” (tanım) ve “keywords” (anahtar kelime) meta tag olarak adlandırılmaktadır. “Title” aslında bir meta tag olmayıp, web sayfasının başlığının belirtildiği, genelde sitenin ya da içeriğinin ne ile ilgili olduğunun açıklayıcı bilgiler girilen kısımdır ve arama motorları bakımından en önemli kısımdır. “Description” meta tag, sitenin ya da içeriğinin özet olarak belirtildiği kısımdır. “Keywords” meta tag ise, site indekslenirken hangi anahtar kelimelerin kullanılabileceğinin belirtildiği kısımdır.

Eskiden arama motorları oldukça basitti ve web sitelerinin içeriğini anlamak için, meta tagleri (keyword meta tag de dahil) kullanılmaktaydı. Bu yöntemde meta

<sup>302</sup> Yargıtay 11. H.D., 02.05.2011 T., 2009/11948 E., 2011/5267 K.

<sup>303</sup> Şenocak, **Tescilli**, s. 136.

<sup>304</sup> Ömer Korkut, Bir Markanın Web Sitelerinde Yönlendirici Kod (Meta Tag) Olarak Kullanılması Sorunu”, **BATİDER.**, C. 24, S. 2, Aralık 2007, s. 500 - 519, s.502, (Anılış: Meta Tag).

<sup>305</sup> Korkut, **Meta Tag**, s. 504.

taglerde web sitesinin içeriği hakkında doğru bilgi verilmesi, arama sonuçlarının sıralanmasında büyük önem taşımaktaydı. Ancak web sitesi sahipleri sitelerinin arama sonuçlarında üst sıralarda çıkmasını sağlamak için meta tagleri kullanabileceklerini anlayınca, bu etiketler kötüye kullanılmaya ve ilgili ilgisiz pek çok anahtar kelime kullanılmaya başlandı. Daha sonra, arama motorları kendi algoritmalarını geliştirmeye ve web sitesinin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak için, meta taglerden yararlanmak yerine başka teknikler kullanmaya başladılar<sup>306</sup>.

Teknolojinin geldiği noktada pek çok arama motoru, arama sonuçlarını sıralarken yönlendirici kodlardaki anahtar kelimelerden yararlanmamakta, web sitelerinin içeriğini kendi teknikleriyle dizinlemektedir. Bununla birlikte güncel arama motorları halen “description” meta tag adı verilen web sitesinin tanımının yapıldığı kısma önem vermekte ve bu kısmı kullanmaktadır.

Bir internet sitesinin arama motorlarında daha kolay çıkmasını ve daha çok ziyaretçi elde etmesini sağlamak için yönlendirici kod olarak web sitesinin içeriğiyle alakasız da olsa anahtar sözcüklerle doldurulması ve tanınmış markaların kullanılmasına yaygın olarak rastlanmaktadır.

Kanun’un 7/III (d) [KHK m. 9/II (e)] maddesi uyarınca, markanın aynısının veya benzerinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmamasına rağmen yönlendirici kod olarak kullanılması halinde marka hakkına tecavüz vardır ve bu kullanım marka sahibince engellenebilir.

Yönlendirici kodlar, internet kullanıcıları tarafından doğrudan görülmemektedir<sup>307</sup>, ancak yönlendirici kodlar bir internet sitesine ulaşımı sağladığından, bir markanın yönlendirici kod olarak kullanılması hukuki sorunlara yol açabilir ve bu nedenle tescilli marka sahibinin, markasının aynısının veya benzerinin yönlendirici kod olarak kullanılmasını engelleme hakkı tanınmıştır<sup>308</sup>.

Örneğin tescilli bir markanın aynısının veya benzerinin, marka sahibinin rakibi tarafından aynı veya benzer mal ve hizmetlerin ticaretine ilişkin bir internet

<sup>306</sup> Google, 2009 yılında, temel arama sonuçları listelerinin sıralanmasında, web sitesi sahiplerince girilen “keyword meta tag”leri kullanmadıklarını, nitekim meta taglerin sıklıkla kötüye kullanıldığını, bu nedenle bunların Google tarafından uzun süre önce dikkate alınmayı bırakıldığını açıklamış, bununla birlikte meta taglerdeki bazı tanımlamaların başka alanlarda kullanıldığını belirtmiştir. Bkz. <https://webmasters.googleblog.com/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.html>.

<sup>307</sup> Ancak yönlendirici kodların az miktarda teknik bilgi sayesinde ortalama bir internet kullanıcısı tarafından görülmesi mümkündür.

<sup>308</sup> Korkut, **Meta Tag**, s. 505.

sayfasında yönlendirici kod olarak kullanılması halinde, internet kullanıcısı arama motoru tarafından aradığı markaya değil, rakip firmanın ürününün bulunduğu internet sitesine yönlendirilmektedir. Bu durumun hukuki sakıncaları nedeniyle marka sahibine böyle kullanımları engelleme hakkı tanınmıştır.

Benzer bir konu, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 06.01.2014 tarih ve 2013/11325 E. 2014/19 K. sayılı kararına konu olmuştur. Söz konusu olayda davacı taraf, tescilli "Profilo Protect" ve "Profilo Güvenlik" markalarının, davalı tarafından yönlendirici kod olarak kullanıldığını, potansiyel müşterilerin [www.google.com.tr](http://www.google.com.tr) adresinde bu markalarla yaptıkları aramada davacının rakibi olan davalı firmaya yönlendirilmesine sebep olduğunu, bunun davacının itibarını zedelediğini ileri sürerek markaya tecavüzün tespiti ve önlenmesi ile tazminat talebinde bulunmuştur. Yerel Mahkemece verilen kararda, *"Google üzerinde davacının markaları sorgulanınca sonuç sayfasının ilk sırasında sponsor bağlantı kısmında davacı marka metinleri ve bu metinlerin altında davalının www.pronet.com.tr internet adresi yer aldığı ve bu sitenin davalıya ait internet adresine bağlantı içerdiği, bu şekildeki kullanımın başkasının markasından paraziter şekilde yararlanma mahiyetinde olup 556 Sayılı KHK'nin 9/2-(d) gereğince marka sahibinin iznine tabi olduğu ve böyle bir muvafakatin bulunmadığı"* gerekçesiyle davalı firmanın marka tecavüzü yarattığının tespitine karar verilmiştir. Bu karar bu yönden Yargıtay tarafından onanmıştır. Öte yandan bu kararda, davalılardan Google bakımından, 5651 Sayılı Kanunun servis sağlayıcılarının sorumsuzluğunu düzenleyen hükümleri kapsamında, davanın husumetten reddine karar verilmiştir.

Öte yandan, başkasının markasının yönlendirici kod olarak uygunsuz veya yasadışı sitelerde kullanılması halinde markanın itibarına zarar verilmesi söz konusu olacağından, marka sahibi bu tür kullanımlara da engel olabilmelidir<sup>309</sup>.

KHK'nin 9/II (e) bendinde yapılan değişiklik öncesinde, markanın yönlendirici kod olarak kullanılması hakkında açık hüküm bulunmadığından, öğretilerde husus tartışılmalıydı. Ancak farklı gerekçelerle de olsa, bu kullanımın engellenebileceği sonucunda fikir birliği bulunmaktaydı. 5833 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonrası, konu açık hale gelmiştir. SMK'nin 7/III (d) hükmünde de aynı düzenlemeye açıkça yer verilmiştir.

---

<sup>309</sup> Korkut, **Meta Tag**, s. 508.



ABAD'ın 2013 yılında vermiş olduğu BEST kararında<sup>310</sup>, bir websitesinin metaverisinde anahtar sözcüklerden oluşan metatag olarak bir rakibin mallarının adının veya ticaret unvanının kullanılması halinde, metataglerin arama sonuçlarında rakibin internet sitesinin de görünmesini sağlayacağı, bu durumun 84/450 sayılı Yönerge'nin 2/I ve 2006/114 sayılı Yönerge'nin 2(a) maddeleri kapsamında "temsil" in tanımına girdiği, metataglerin kullanımının internet kullanıcılarını metatagın kullanıldığı siteye yönlendirmeyi amaçlayan bir "tanıtım stratejisi" olduğu, dolayısıyla metatag kullanımının ilgili maddeler kapsamındaki "reklam" tanımı içine girdiği yönünde karar verilmiştir. Mahkeme'nin bu kararıyla metatag kullanımı doğrudan "yanıltıcı reklam" kapsamında sayılmamış, ancak "reklam" tanımı içinde sayılmış olup, böylece üye ülkelerin milli reklam düzenlemeleri uyarınca somut olayda metatag kullanımının hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

İsviçre doktrininde, markanın yalnızca meta tag olarak kullanılması konusu tartışmalı olup, mal veya hizmet doğrudan bu marka altında sunulmadığından, marka tecavüzü değil, rekabet kanununun (LCD) uygulanması gerektiği, ancak eğer marka rakibin sitesinde görülüyorsa bu durumda rakip mal veya hizmetin sunumunda kullanım sayılacağı ve ayırt edici bir kullanım olduğu belirtilmektedir<sup>311</sup>.

#### **f) İşaretin Anahtar Sözcük Olarak Kullanılması**

Tescilli marka ile aynı veya benzer işaretin, herhangi bir hakka dayanmaksızın anahtar sözcük olarak kullanılması da marka hakkına tecavüz yaratır ve marka sahibinin bu kullanımı engelleme hakkı bulunmaktadır [Kanun m. 7/III (d), mülga KHK m. 9/II (e)]. Anahtar sözcükler (keyword) kişilerin internet arama motorlarına aradıkları konuda internet sitesini bulabilmek için yazdığı kelimelerdir. Anahtar sözcükler de yönlendirici kodlar gibi kullanıcıların internet sitesine ulaşmasını sağladığından, marka sahibine haksız kullanımları önleme hakkı tanınmıştır.

Anahtar sözcükler, yönlendirici kodlardan farklıdır. Yönlendirici kod, web sitesi sahibinin, kullanıcıların siteye ulaşmasını kolaylaştırmak için yazdığı

<sup>310</sup> ABAD, Dava C-657/11, 11 Temmuz 2013, Belgian Electronic Sorting Technology NV / Bert Peelaers, Visys NV, (<https://curia.europe.eu>).

<sup>311</sup> Cherpillod, s. 261.

kelimelerdir. Anahtar sözcükler ise kullanıcılar tarafından aradıkları siteye ulaşmak için arama motoruna yazılan kelimelerdir. Fakat web sitesi sahipleri, sitelerine daha çok kişinin ulaşmasını sağlamak için, sık kullanılan anahtar kelimeleri yönlendirici kod olarak seçebilmekte ve kullanmaktadır.

Anahtar sözcükle yapılan reklam türüne “keywords advertising” adı verilmektedir. İnternetin en büyük arama motoru olan Google tarafından kullanılan anahtar sözcük reklamcılığı da “Adwords” (açılımı “Advertising Words”) olarak adlandırılmaktadır. Arama motorları birbirinden kısmen farklı arama kriterleri kullansalar da, bu reklam türü temel olarak, reklam verenlere, arama sonuçlarını etkileyerek, seçtikleri anahtar kelimeler ile eşleşen bir arama yapıldığında, kendi reklamlarının, diğer arama sonuçlarının üstünde veya sağ yanında çıkmasını sağlama imkanı vermektedir. Bu sistemde reklam verenler internet kullanıcılarının en çok girdiği anahtar sözcükleri tercih ederek bu kelimeler girildiğinde reklamlarının kullanıcılar tarafından arama sonuçlarının en üstünde veya yanında görülmesini sağlamaktadır<sup>312</sup>. Diğer arama sonuçları ise “doğal” olarak, yani diğer unsurların yanı sıra, web sitelerinin HTML sayfasının başlık bölümüne web sitesi sahiplerince girilmiş olan yönlendirici kodlara göre veya arama motorunun algoritmasına göre listelenmektedir.

Anahtar sözcük reklamcılığında üçüncü kişilerin tescilli markalarının kullanılması, marka sahipleri ile reklam veren üçüncü kişiler ve reklamcılar arasında pek çok hukuki ihtilafa yol açmaktadır. ABAD, son on yılda bu konuda önemli kararlar vermiş ve ihtilafların çözümüne ışık tutan birtakım prensipler oluşturmuştur.

Bu kararlardan ilki, 2010 yılında Google Adwords hakkında verilen Google France kararıdır<sup>313</sup>. Karara konu olayda, “Louis Vuitton” markalarının sahibi şirket, internet kullanıcıları Google arama motoruna şirketin markalarını yazdıkları zaman, “sponsorlu linkler” başlığı altında, şirketin ürünlerinin imitasyonlarını satan linklerin bulunduğundan haberdar olmuştur. Google, reklam verenlere anahtar sözcük olarak, sadece şirketin markalarını seçme imkanı değil, aynı zamanda bu markaların yanına

<sup>312</sup> Anahtar sözcük reklamcılığında, aynı anahtar sözcüğün birden fazla reklamcı tarafından rezerve edilmesi mümkündür. Bu durumda da reklamların yayınlanma sırası, tıklama başına ödenen ücret, ilgili linkin tıklanma sayısı ve reklamın arama motoru tarafından belirlenen değeri gibi faktörlere göre belirlenmektedir.

<sup>313</sup> ABAD, 23 Mart 2010, Dava C-236/08'den C-238/08'e birleşik davalar, Google France SARL, Google Inc. / Louis Vuitton Maletier SA; Google France SARL / Viaticum SA, Luteciel SARL; Google France SARL / Centre National de Recherche en Relation Humaines (CNRRH) SARL, Pierre Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL, (<https://curia.europa.eu>).

“imitasyon” veya “taklit” yazılarak oluşturulan kelime kombinasyonlarını da seçme imkanı tanımıştır. Bu nedenle Louis Vuitton şirketi Google’ı marka tecavüzü iddiasıyla dava etmiş, Paris Bölge Mahkemesi Google’ı 2005 yılında verdiği kararında marka tecavüzünden suçlu bulmuş, Paris Temyiz Mahkemesi de kararı onamıştır. Google’ın bu kararı Temyiz Mahkemesi’ne (“Cour de Cassation”) götürmüş, Mahkeme yargılamayı durdurarak ABAD’a birtakım sorular sormuştur. Google benzer şekilde aleyhinde verilen iki yargı kararına karşı daha temyiz başvurusunda bulunmuş, bu davalar ABAD nezdinde birleştirilmiştir. Birleşik davalarda ABAD’ın incelediği ilk temel soru, hizmet sağlayıcının reklam verenlere tescilli markanın aynısını anahtar sözcük olarak seçme imkanı tanınması ve bu sayede bu sözcüğü rezerve etmesine ve müşterilerine reklamını göstermesine izin vermesi, ticarete kullanım (“use in the course of trade”) sayılıp sayılamayacağıdır. Buna cevaben, reklam verenin markayı anahtar sözcük olarak seçmesi ve bunun sonucunda reklam linkiyle kendi ürünlerini ve hizmetlerini sattığı siteye yönlendirme yapması açıkça 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü kapsamında ticari kullanım olarak görülmüştür. Öte yandan reklam veren üçüncü kişinin bu kullanımının hizmet sağlayıcısı olan Google’ın kullanımı anlamına gelmeyeceği, nitekim markanın bizzat hizmet sağlayıcısı tarafından kullanılmadığı, her ne kadar hizmet sağlayıcısı markanın kullanılması için gerekli teknik koşulları sağlasa ve bu hizmeti karşısında üçüncü kişiden ödeme alsada, hizmet sağlayıcısının markayı kendi kullandığı anlamına gelmeyeceği belirtilmiştir. ABAD’ın incelediği ikinci temel soru da reklam veren üçüncü kişinin bu kullanımının marka sahibinin engelleyebileceği bir kullanım olup olmadığı sorunudur. ABAD bu hususta C-206/01 sayılı Arsenal Football Club ve C-17/06 sayılı Celine kararlarına atıfta bulunmuş, marka sahibinin markanın aynısının kullanımını önlemesinin ancak markanın herhangi bir fonksiyonu zarar görüyorsa mümkün olabileceğine karar vermiştir. Markanın zarar görebilecek fonksiyonları da köken fonksiyonunun yanı sıra, mal ve hizmetlerin kalitesini garanti fonksiyonu, iletişim fonksiyonu, yatırım ve reklam fonksiyonu olarak belirtilmiştir. Bu noktada ABAD, markanın köken fonksiyonunun zarar görüp görmediğinin her somut olayın koşulları içinde yerel mahkemeler tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bununla birlikte eğer reklam verenin reklamı, marka sahibi ile reklam veren arasında bir ilişki bulunduğu izlenimi yaratıyorsa veya böyle bir izlenim yaratmasada reklam, mal veya hizmetlerin kaynağı konusunda muğlak olduğunda, öyle ki, reklam linki ve oradaki ticari mesaj dikkate alındığında, normal

olarak bilgilenmiş ve makul seviyede dikkatli bir internet kullanıcısı reklam verenin marka sahibinin kendisi mi yoksa bağımsız bir üçüncü kişi mi olduğunu belirleyemiyorsa, markanın köken belirtme fonksiyonunun kötü etkilendiği sonucuna varılabileceğine karar verilmiştir. Markanın reklam fonksiyonunun zarar görüp görmemesi meselesi bakımından ise ABAD, internet kullanıcılarının anahtar sözcükle yaptığı aramada, marka sahibinin sitesinin de doğal sonuçlar arasında yer alacağını ve böylece kullanıcıların marka sahibinin web sitesini ve reklam sayfasını üst sıralarda görebileceğini, reklamlı linklerin bu durumu değiştirmeyeceğini belirtmiş, bu nedenle somut olayda bir başkasının markasının bu tip bir hizmette kullanılmasının, markanın reklam fonksiyonuna zarar vermeyeceğine karar vermiştir.

ABAD, yine 2010 tarihli Bergspechte kararında<sup>314</sup>, bir anahtar sözcüğün tescilli marka ile yalnızca aynı olması durumunda değil, benzer olması durumunda da şayet ortalama internet kullanıcısı, söz konusu mal veya hizmetlerin marka sahibinden mi veya ona bağlı bir işletmeden mi yoksa bağımsız bir üçüncü kişiden mi kaynaklandığını belirleyemiyorsa, söz konusu anahtar sözcük reklamcılığının marka sahibi tarafından engellenebileceğine karar verilmiş, karıştırılma ihtimali hususunun değerlendirilmesi, yerel mahkemelere bırakılmıştır.

ABAD'ın Portakabin kararında<sup>315</sup>, anahtar sözcükle reklam veren üçüncü kişinin orijinal malları satıyor olması durumu ele alınmıştır. Bu kararda, ABAD, markalı malların Avrupa Ekonomik Alanında piyasaya sürülmüş olması durumunda, marka sahibinin haklarının tükenmiş olacağı ve markanın üçüncü kişilerce anahtar sözcük olarak kullanılmasına itiraz edemeyeceği, ancak şayet haklı sebeplerin varlığı durumunda, bu malların ticaretine itiraz edilebileceğine karar vermiştir. Markanın anahtar sözcük olarak kullanılmasına engel olunabilecek haklı sebepler arasında da malları yeniden satan kişinin marka sahibi ile ekonomik ilişki içinde olduğu izlenimi yaratılıyor olması veya markanın itibarına zarar verilmesi halleri gösterilmiş, bu hususların belirlenmesi yerel mahkemelerin takdirine bırakılmıştır. Bununla birlikte, yalnızca satılan malların yeniden satıldığı veya kullanılmış mal olduğunun belirtilmesinin, bu izlenimi yaratmayacağına altı çizilmiş, markanın üründen silinmiş olması veya kapatılması gibi durumların bulunması gerektiği belirtilmiştir.

<sup>314</sup> ABAD, Dava C-278/08, 25 Mart 2010, Die Bergspechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblemüller GmbH / Günter Guni, trekkin.at Reisen GmbH, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>315</sup> ABAD, Dava C-558/08, 8 Temmuz 2010, Portakabin Ltd. Portakabin BV. / Primakabin BV., (<https://curia.europa.eu>).

ABAD'ın, Interflora kararında<sup>316</sup>, anahtar sözcük reklamcılığında, internet kullanıcıları reklam verenin, anahtar sözcük olan marka sahibinin dağıtım ağıyla bir bağlantısı olduğu izlenimine kapılıyorsa veya bağlantılı olup olmadıklarının belirlenmesi özellikle zor ise, markanın köken belirtme fonksiyonunun, reklamdan olumsuz etkilenebileceğini belirtmiştir. Öte yandan bu kararda reklam marka sahibinin tüketicileri çekecek bir itibar kazanmasına veya bu itibarı korumasına imkan verecek kullanımına ciddi şekilde engel oluyorsa, markanın yatırım fonksiyonunun zarar göreceğini belirtmiştir. Markanın tanınmış marka olması durumunda, eğer rakibinin markayı anahtar sözcük olarak kullanması markanın taklitlerini satmıyorsa, markanın tanınmışlığını veya ayırt edici karakterini zedelemiyorsa, markanın fonksiyonlarını olumsuz etkilemiyorsa ve yalnızca markaya alternatif mal veya hizmetler sunuluyorsa, marka sahibinin bu kullanımı durduramayacağına karar verilmiştir.

Hukumumuzda SMK m. 7/III (d) ve 7/II maddeleri birlikte değerlendirilerek yapılarak, ikinci fıkradaki koşullardan birinin varlığı halinde markanın anahtar sözcük olarak kullanılmasının marka sahibi tarafından önlenmesi mümkündür. Uygulamada markanın anahtar sözcük olarak kullanılması ve ticari etki yaratacak bir kullanım olması yeterli görülerek başka bir inceleme yapılmamaktadır<sup>317</sup>. Yargı kararlarında, karıştırılma ihtimalinin varlığı da markaların karıştırılması olarak aranmakta, davacının markası ile davalının anahtar sözcük olarak kullandığı ibare arasında karıştırılma ihtimali olup olmadığı incelenmektedir<sup>318</sup>. ABAD kararlarında ise davalının kullanımının karıştırılma ihtimaline yol açıp açmadığı incelenmekte, davacının markasının aynısı davalı tarafın anahtar sözcük olarak kullanılsa bile, anahtar sözcük reklamcılığının ancak markanın fonksiyonlarından biri zarar görüyorsa, örneğin anahtar sözcük kullanımının görünüşü nedeniyle mal veya hizmetlerin kökeni hakkında tüketiciler nezdinde karışıklık doğuyorsa bunun marka sahibi tarafından engellenebileceğine karar verilmektedir<sup>319</sup>.

<sup>316</sup> ABAD, Dava C-323/09, 22 Eylül 2011, Interflora Inc. Interflora British Unit / Marks & Spencer plc. Flowers Direct Online Ltd., (<https://curia.europe.eu>).

<sup>317</sup> Zeynep Yasaman Kökçü, "Ad Words Reklamalarda Bir Başkasına Ait Markanın Aynısının Veya Benzerinin "Anahtar Sözcük" Olarak Kullanımı Tecavüz Teşkil Eder Mi? Ab Adalet Divanı Kararları Işığında Tecavüz Kriterleri", **Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan**, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2017, s. 791-830, s. 798. Yargıtay 11. HD., 06.03.2015 T., 2014/18838 E. 2015/3055 K.,

<sup>318</sup> Yargıtay 11. HD., 04.2018 T., 2016/10542 E. 2018/3077 K.

<sup>319</sup> Yasaman Kökçü, s. 827.

İsviçre Federal Mahkemesi de Ifolor<sup>320</sup> kararında da ABAD kararlarındaki yaklaşıma benzer bir değerlendirme yapılarak, bir markanın başkası tarafından anahtar sözcük olarak Adwords reklamlarında kullanılmasının mümkün olduğu, marka sahibinin marka eğer köken belirtme işleviyle kullanılıyorsa bunu engelleyebileceği, bu şekilde bir kullanımın ancak ilgili tüketici işaretin ilgili mal veya hizmetlerin kaynağını gösterdiğini düşünüyorsa, yani reklam verenin markanın sahibi olduğu izlenimine kapılıyorsa söz konusu olacağı, böyle bir algının ancak markanın kendisi reklamın içinde yer alıyorsa mümkün olabileceği, değilse ortalama internet kullanıcılarının arama sonuçlarıyla reklamları birbirinden ayırabileceği ve markanın kökeni hakkında karıştırılma ihtimali bulunmayacağı belirtilmiştir.

İsviçre doktrininde de markanın anahtar sözcük olarak kullanımının, orijinal mallar için bir kullanım olması halinde yeniden satış hakkı kapsamında değerlendirileceği, ancak üçüncü kişinin malları için olması halinde şayet marka sponsorlu linkte kullanılıyorsa LPM 13/II anlamında işlerinde kullanım sayılacağı ve LPM m. 15 anlamında tanınmış markadan haksız yarar teşkil edeceği, marka sponsorlu linkte kullanılmıyor sadece anahtar sözcük olarak kullanılıyorsa markanın mal veya hizmet için kullanılmış sayılmayacağı ancak LCD uyarınca haksız rekabet yaratıp yaratmadığına bakılacağı belirtilmektedir<sup>321</sup>. Google'un sorumluluğu hakkında da Fransız mahkemeleri sorumluluğu kabul ederken, İsviçre hukukunda sadece anahtar sözcük hizmetinin sağlayıcısı olmasının hukuka uygun olduğu, ancak eğer başka bir suç varsa örneğin markanın kullanımını öneren bir sistem kullanılıyorsa veya illegal bir kullanım olacağını biliyorsa suçlu sayılacağı belirtilmiştir<sup>322</sup>.

<sup>320</sup> İsviçre Federal Mahkemesi'nin 07.09.2011 tarihli Ifolor kararı, **sic! 2012**, s. 387-395. Mahkeme, Google arama motorundan yararlanan, ortalama tüketicileri, arama sonuçlarında reklamların üstte veya yanda çıktığının farkında olduğu ve bu reklamları görmezden gelmeye alışık olduğu, bu nedenle deneyimsiz bir internet kullanıcısının dahi arama sonuçlarıyla üstte veya yanda çıkan reklam sonuçlarını ayırabileceği ve reklamın markanın sahibi tarafından yayınlandığını düşünmeleri için bir sebep bulunmadığı, bir markanın anahtar sözcük olarak kullanılmasının doğrudan markanın köken belirtmek için kullanıldığı anlamına gelmeyeceği, ancak markanın reklamın kendisinde yer alması durumunda reklam verenle marka sahibi arasında bir ilişki bulunduğu izlenimi doğabileceği belirtilmiştir. Ayrıca Mahkemeye göre markanın reklamda yalnızca anahtar sözcük olarak yer almasının da markanın bilinirliğinden haksız yararlanılması anlamına gelmeyecek, reklamın internet kullanıcılarını marka sahibinin kendi sitesini ziyaret etmekten yıldırmayacak, yalnızca bir alternatif sunacak, bu nedenle de anahtar sözcük kullanımıyla reklam yapılması tüketicileri haksız bir şekilde yönlendirmeyecektir.

<sup>321</sup> Cherpillod, s. 263-265.

<sup>322</sup> Cherpillod, s. 266.

## 6. İşaretin Ticaret Unvanı ya da İşletme Adı Olarak Kullanılması

Ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isimdir<sup>323</sup>. İşletme adı ise “*İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adlar*”dır (TTK m. 55). Bu itibarla ticaret unvanı ve işletme adının işlevi, mal veya hizmetlerin ayırt edilmesine yarayan markanın işlevinden farklıdır. Bununla birlikte ticaret unvanı ve işletme adının marka ile ihtilaf halinde olması mümkündür.

SMK öncesi düzenlemede markanın ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılması marka sahibinin önleyebileceği kullanımlar arasında açıkça sayılmamıştı. Ancak SMK'nin 7/III (ç) maddesinde (mülga KHK'nin 9/II (d) maddesinde) yer alan, “*işaretin teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarına kullanılmasının*” marka sahibince önlenebileceğine ilişkin hüküm, markanın ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılmasına da engel olma hakkını kapsamaktaydı.

Usulen tescil ve ilan edilen ticaret unvanının kullanma hakkı yalnızca sahibine aittir (TTK m. 50). Bu itibarla ticaret unvanının yasal tesciline ve işlevine uygun şekilde kullanılması marka hakkına tecavüz yaratmayacaktır<sup>324</sup>. Nitekim ticaret unvanının markanın işlevlerini yerine getirerek değil de ticari işletmeyi diğerlerinden ayırt etme amacıyla kullanıldığı durumlarda tescile uygun bir kullanım söz konusu olacaktır.

Mülga KHK döneminde Yargıtay'ın yerleşik uygulaması da bir ticaret unvanının tesciline uygun şekilde ve ticaret unvanı işleviyle kullanılmasının hukuka uygun olduğu ve ticaret unvanının bir kısmının tescilli bir marka ile aynı veya benzer olmasının tescile uygun kullanım olduğu müddetçe marka tecavüzü yaratmayacağı yönündeydi. Ancak tescilli ticaret unvanının, tescilli olduğu şekliyle değil de, unvanın bir kısmının ön plana çıkarılarak (unvanın kılavuz sözcüğünün tek başına kullanılması veya farklı boyutta, renkte, karakterde yazılarak ön plana çıkarılması gibi) ve mal ve hizmetleri ayırt etmek amacıyla kullanılması halinde ise artık markasal bir kullanım olması nedeniyle bu kullanımın ticaret unvanı tescilinin korumasından yararlanmayacağı ve marka hakkına tecavüz teşkil edeceği kabul

<sup>323</sup> Sabih Arkan, **Ticari İşletme Hukuku**, 9. Basım, Ankara, 2005, s. 249, 261.

<sup>324</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 446.

edilmekteydi. Bu yöndeki Yargıtay kararlarına bu tezin üçüncü bölümünde Markanın Ticaret Unvanı Olarak Kullanılması başlığı altında yer verilmiştir.

SMK'nin 7/III (e) hükmünde, tescilli marka ile aynı veya benzer işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılmasının marka tecavüzü yarattığı açıkça düzenlenmiştir. 7. maddenin gerekçesinde, 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 9. maddesi ve Alman Marka Kanunu'nun 14. maddesi dikkate alınarak düzenleme yapıldığı ve mezkur hükümlerle uyum sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir<sup>325</sup>. Bu nedenle bu maddenin yorumunda ilgili mevzuatın ve uygulamasının dikkate alınması yerinde olacaktır.

SMK'nin 7. maddesinin 3. fıkrasında işaretin “ticaret alanında” kullanılması halinde 2. fıkra hükmü uyarınca yasaklanabileceği düzenlenmiş, ancak bunun dışında kullanımın niteliğine ilişkin belirleme yapılmamıştır. Öğretide “ticaret alanında” kullanım geniş yorumlanması gerektiği ve markayı kullanan kişinin ticari çıkar amacıyla her türlü ekonomik faaliyetinin bu kapsamda kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir<sup>326</sup>.

Ticaret unvanıyla tescilli markanın kesişmesi durumunda her olayda ticaret unvanının marka tecavüzü yaratıp yaratmayacağı nasıl belirleneceği açık değildir. 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi'nin giriş kısmında yer alan gerekçenin 19. paragrafında, marka tecavüzü konseptinin, işaretin ticaret unvanı veya benzer bir isim olarak kullanılmasını da kapsadığı, ancak “*bu kullanımın mal veya hizmetleri ayırt etme amacıyla yapılmış olması*” gerektiği belirtilmiştir. Bu açıklama dikkate alınarak, Kanun öncesi uygulamada olduğu gibi, ticaret unvanının tesciline uygun şekilde ve unvan olarak kullanılması halinde tecavüz söz konusu olmayacak, yalnızca unvanın mal veya hizmetleri ayırt etme amacıyla kullanılması durumunda ihlalden söz edilecektir.

---

<sup>325</sup> Bununla birlikte 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 9/III (d) maddesinde “işaretin bir ticaret veya şirket adı veya ticaret veya şirket adının bir kısmı olarak kullanılması” denilmiş ise de Kanunumuzun 7/III (e) maddesinde “kısmı” olarak kullanılmasına ilişkin bir ifadeye yer verilmemiştir.

<sup>326</sup> Karaaslan, s. 1186.



## 7. İşaretin, Hukuka Uygun Olmayan Şekilde Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması

Yukarıda açıklandığı üzere, marka sahibi, Kanun'un 7/III (ç) maddesi uyarınca, markası ile aynı veya benzer işaretin üçüncü kişilerce reklamlarda haksız şekilde kullanılmasını önleme hakkına sahiptir. Ancak karşılaştırmalı reklamlar bakımından konu özellik arz etmektedir. Bu nedenle bu husus SMK'nin 7/III (f) maddesi ile getirilmiş yeni bir düzenleme ile "*işaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması yasaklanabilir*" şeklinde hüküm altına alınmıştır. SMK'de "karşılaştırmalı reklam" terimi ile neyin kastedildiği belirtilmediğinden, mevzuat kapsamında bu terimden ne anlaşılması gerektiği ve hukukumuzda nasıl düzenlendiğinin değerlendirilmesi gerekir.

Karşılaştırmalı reklam, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 4/I (ğ) maddesinde, "*Tanıtımı yapılan mal veya hizmete ilişkin hususlarla aynı amaca ya da aynı ihtiyacı karşılamaya yönelik rakip mal veya hizmetlere ilişkin hususların karşılaştırıldığı reklamlar*" şeklinde tanımlanmıştır<sup>327</sup>. Bir başka deyişle, karşılaştırmalı reklam, bir kimsenin ürettiği mal veya hizmetlerin diğer bir kimsenin ürettiği mal veya hizmetlere kıyasla üstün niteliklerinin açıklanmasıdır.

6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet hallerini düzenleyen 57. maddesinde karşılaştırmalı reklamlara ilişkin bir düzenleme bulunmamaktaydı. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 55. maddesinin 1. fıkrası a-5 bendinde, kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek haksız rekabet olarak sayılmıştır. Bu alt bentte açıkça karşılaştırmalı reklam terimi kullanılmamış olmasına rağmen,

<sup>327</sup> Bu hüküm 28 Aralık 2018 tarihli 30639 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değiştirilmiş ve yukarıda alıntılan tanım yürürlüğe girmiştir. Hükümün önceki halindeki tanım "*Bir mal veya hizmetin tanıtımı esnasında, rakip mal veya hizmetlere ilişkin unsurların doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı reklamları ifade eder*" şeklinde idi.

dürüstlük kuralına aykırı olduğu haller gösterilerek bu tür reklamların hukuka uygunluğunun sınırları belirlenmiştir<sup>328</sup>.

28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61. maddesinin 5. fıkrası ile karşılaştırmalı reklam yapılabileceği düzenlenmiş, “*Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı yapılabilir.*” ifadesine yer verilmiştir. Nitekim önceki Kanun’da ve Yargıtay uygulamasında da karşılaştırmalı reklamın haksız rekabet teşkil etmedikçe marka hakkına tecavüz oluşturmayacağı kabul edilmekteydi<sup>329</sup>.

Görüldüğü üzere tescilli markanın, sahibinin izni olmaksızın, üçüncü kişilerce, teşebbüsün reklamlarında kullanılması yasaklanabilecek fiiller arasında yer almakla birlikte, hukuka uygun karşılaştırmalı reklamlar yapılmasına izin verilmiştir.

Gerçekten de 10 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 8. maddesinde, karşılaştırmalı reklamlara izin verilmiş ve hangi koşullarda yapılabileceği düzenlenmiştir. Belirtmek gerekir ki 28 Aralık 2018 tarihli 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 8. madde değiştirilmiş, karşılaştırmalı reklamlarda, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına yer verilebileceğine dair 2. fıkra hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre; karşılaştırmalı reklamlar ancak, rakiplere ait ürün adı, marka, logo, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer ayırt edici unsurlara yer verilmemesi, reklamın aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olmaması, haksız rekabete yol açmaması, karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı nitelikte olması ve

<sup>328</sup> Zeynep Derya Tarman, **Haksız rekabetten ve aldatıcı reklamlardan doğan uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk**, İstanbul, Beta Yayınları, 2011. s. 29.

<sup>329</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 215. Yargıtay da aynı görüştedir. Bkz. Yargıtay 11. H.D. 20.02.1998 tarih 1997/9233 E. 1998/1026 K. “*Reklam, bir kimsenin ürettiği mal veya hizmetlerin üstün niteliklerinin açıklanmasıdır. Bu reklamlarda, başkalarına ait mal veya hizmetler yönünden açık veya örtülü biçimde karşılaştırılma yapılması da, olanaklıdır. Ancak, karşılaştırmalı reklamın doğru ve gerçek verilere dayanması, yanlış ve yanıltıcı yapılmaması da gerekir.*” Yargıtay 11. H.D. 20.1.2016 tarih 2015/6501 E. 2016/555 K. sayılı kararında, “*her iki tarafın da tescilli markalarının varolduğu ve markaların birbirine iltibashlı olmadığı, davalının piyasa yeni çıkan "... adlı meşrubatın tanıtımı amacıyla basılan katalogda piyasada bulunan belli başlı gazoz markalarına yer verildiği, ...'un genç neslin yeni içeceği olduğunun ifade edildiği ve meşrubatın değişik olan şişesine de yer verilerek farkının vurgulandığı, katalogda her hangi bir karalama ve kötüleme ibaresine rastlanmadığı, aksine davalının kendi ayırt ediciliğini vurguladığı, davanın çözümünde esas alınması gereken ilkelerin TTK'nın 54 ve 55. maddeleri olduğu, haksız rekabet hükümlerine göre engellenebilecek eylemler söz konusu olmadığı sürece karşılaştırmalı reklamın hukuka aykırı sayılmayacağı*” yönünde karar vermiştir.

aynı istek ve ihtiyaca cevap vermesi, tüketiciye fayda sağlayacak bir hususun karşılaştırılması, karşılaştırılan mal veya hizmetlerin, fiyatı da dahil, bir ya da daha fazla maddi, esaslı, doğrulanabilir ve tipik özelliğinin objektif olarak karşılaştırılması, nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanan iddiaların; bilimsel test, rapor veya belgelerle ispatlanması, rakiplerin mallarını, hizmetlerini, faaliyetlerini veya diğer özelliklerini kötülememesi veya itibarsızlaştırmaması, menşei belirtilmiş mal veya hizmete ilişkin karşılaştırmada, mal veya hizmetlerin aynı coğrafi yerden olması, reklam veren ile rakibinin markası, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer bir ayırt edici işareti ya da mal veya hizmetleri ile ilgili karışıklığa yol açmaması koşullarıyla yapılabilir.

Yakın tarihte yapılan bu değişiklik öncesinde karşılaştırmalı reklamda, reklamın maddede sayılan koşullara uygun olması halinde, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici işaretlere yer verilmesi mümkündür. Yeni düzenleme ile karşılaştırmalı reklamda rakibin markasının kullanılmasının yasak olduğu açıkça düzenlenmiştir.

SMK'nin 7/III (f) maddesi ile mülga KHK'nin 9/2 maddesinde olmayan bir düzenleme yapılmış, tescilli marka ile aynı veya benzer işaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılmasının marka sahibince yasaklanabilecek fiiller arasında sayılarak, bu hal açıkça marka hakkına tecavüz yaratan haller arasına girmiştir. Böylece karşılaştırmalı reklam ancak hukuka uygunluk sınırları içinde yapılabilecektir ve bir başkasının tescilli markasına reklamda yer verilemeyecektir.

Avrupa Birliği marka hukukunda ise karşılaştırmalı reklam yapılmasına ve rakibin markasının reklamda kullanılmasına izin verilmekte olup, ABAD marka sahibinin markanın karşılaştırmalı reklamda kullanılmasını yalnızca halk nezdinde karıştırılma ihtimali yaratılıyorsa engelleyebileceğine karar vermiştir<sup>330</sup>.

Tanınmış markaların karşılaştırmalı reklamlara konu edilmesi halinde, tüketici nezdinde tanınmış markayla kıyaslanan markayı taşıyan mal veya hizmetlerin de aynı kalitede olduğu izlenimi doğabileceğinden, tanınmış markanın tanınmışlığından

---

<sup>330</sup> ABAD Dava C-533/06, 12 Haziran 2008, O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited / Hutchison 3G UK Limited, (<https://curia.europa.eu>).

haksız yarar sağlanması söz konusu olabilecektir. Bu durumda yanıltıcı niteliği nedeniyle reklamın yasaklanması mümkündür<sup>331</sup>.

Nitekim ABAD'ın L'Oreal v. Bellure kararında<sup>332</sup>, mahkeme karşılaştırmalı reklamda tanınmış bir markanın kullanılmasının, bu markanın bilinirliğinden haksız olarak yararlanılması olup, karıştırılma ihtimali olmasa da bunun Yönerge anlamında hakkın ihlali olduğuna karar vermiştir. Söz konusu olayda davalılar, davacıların tescilli markaları ile benzer markaları ve ürün ambalajlarını kullanarak, davacıların parfümlerinin imitasyonlarını üretmiş ve pazarlamış, bu ürünlerin tanıtımında da davacıların markalarının isimlerine yer vererek karşılaştırmalı reklam yapmıştır. Benzerliğin uzmanları ve halk kesimini yanlış yönlendirmesinin pek mümkün görünmediği kabul edilmiştir. Buna rağmen, ABAD, 89/104 sayılı Yönerge'nin 5(2) maddesinin yorumlanmasında, bu madde anlamında markanın ayırt edici karakterinden ya da tanınmışlığından haksız yarar elde edilmesi için, bir karıştırılma ihtimali bulunmasına ya da markanın ayırt edici karakterine veya tanınmışlığına zarar gelme ihtimali bulunmasına gerek olmadığını belirtmiştir. Mahkeme, davalıların, davacıların marka ve ürünleriyle kasten benzerlik yarattığını ve böylece tüketiciler nezdinde kendi imitasyon ürünleriyle, davacıların ürünleri arasında bağlantı kurulmasını ve bu imitasyonların pazarlamasının kolaylaştırılmasını amaçladıklarını belirtmiştir. Üçüncü kişinin tanınmış markanın benzerini kullanmasından kaynaklanan yararın, üçüncü kişi tarafından tanınmış markanın ayırt edici karakterinden ya da tanınmışlığından haksız olarak elde edildiği, üçüncü kişinin amacının tanınmış markanın çekim gücünden, bilinirliğinden ve prestijinden, herhangi bir mali bedel ödemeksizin yararlanmak olduğu ve marka sahibinin markasının imajını yaratmak ve korumak için yapmış olduğu pazarlama faaliyetlerini sömürmek olduğu belirtilmiştir. Söz konusu davada, yerel mahkeme, ABAD'a yönelttiği diğer bir soruda; üçüncü kişinin, tescilli markayı kendi ürünün tanıtımında kullanmasının herhangi bir karıştırılma ihtimaline yol açmayacak olmasına, tanınmış markanın satışlarının etkilenmeyecek olmasına, tanınmış markaya ve köken fonksiyonuna zarar vermeyecek olmasına rağmen, bu kullanımın üçüncü kişinin ürünün tanıtımında önemli bir rolü olması halinde, bu kullanımın durdurulmasının mümkün olup olmadığını sormuştur. ABAD buna cevaben, karşılaştırmalı reklamın

<sup>331</sup> Hanife Dirikkan, "Tescilli Markayı Kullanma Külfeti", **Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan**, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 1998, s. 219-280, (Anılış: Tescilli), s. 292.

<sup>332</sup> ABAD, dava c -487/07, 18 Haziran 2009, L'Oréal ve Diğerleri/Bellure (<https://curia.europa.eu>).

koşullarını sağlamayan bir kullanımın, markanın temel fonksiyonu olan köken belirtme fonksiyonunu tehlikeye sokmasa da, markanın diğer fonksiyonlarından birini etkilediği veya etkileme ihtimali bulunduğu durumlarda bu kullanımın durdurulabileceğini belirtmiştir.

ABAD'ın Carrefour kararına göre<sup>333</sup>, Mahkemenin yerleşik içtihadına göre, karşılaştırmalı reklamcılığın, objektif bir şekilde, çeşitli karşılaştırılabilir malların avantajlarını göstermeye ve böylece mal ve hizmet tedarikçileri arasındaki rekabeti tüketicinin avantajına olacak şekilde teşvik etmeye katkıda bulunmaktadır ve bundan ötürü, bu tür reklamlar için karşılanması gereken şartlar, o reklamcılığa en uygun şekilde, ama aynı zamanda karşılaştırmalı reklamların rekabete aykırı, haksız veya veya tüketicilerin çıkarlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanılmamasını sağlayacak şekilde yorumlanmalıdır.

## **II. Markayı veya Ayırt Edilmeyecek Derecede Benzerini Kullanmak Suretiyle Markayı Taklit Etmek**

SMK'nin 29. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, marka hakkına tecavüz yaratan fiillerin ikincisi, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek olarak gösterilmiştir. Bu hüküm, mülga KHK'nin 61/I (b) hükmü ile aynıdır.

Kanun'un 7/II (b) maddesinde (KHK'nin 9/ I (b) maddesinde), tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması marka hakkına tecavüz yaratan fiillerden biri olarak düzenlendiği halde, Kanun'un 29/I (b) maddesinde (KHK'nin 61/I (b) maddesinde), markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin kullanılması suretiyle markanın taklit edilmesi ayrı bir marka hakkına tecavüz hali olarak düzenlenmiştir<sup>334</sup>. Bu nedenle b bendindeki bu düzenlemenin a bendindeki

<sup>333</sup> ABAD Dava C-562/15, 8 Şubat 2017, Carrefour Hypermarchés SAS / ITM Alimentaire International SASU, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>334</sup> Bu hükmün 5833 sayılı Kanun ile değişiklikten önceki metninde de aynı ikili düzenleme mevcut idi.

düzenlemenin gereksiz bir tekrarı olup olmadığı hususunda öğretide farklı görüşler bulunmaktadır. KHK’de de bulunan bu ikili düzenleme hakkında öğretide farklı görüşler bulunmaktadır. Bu konuda Arkan, b bendine hiç yer verilmemesi gerektiği görüşündedir<sup>335</sup>. Aksi görüşte olan Tekinalp<sup>336</sup> ise, KHK’nin birçok hükmünde markanın taklit edilmesi kavramına yer verildiğini belirtmiş ve bu nedenle bu durumun diğer tecavüz hallerinden farklı hükme bağlandığı sonucuna varmıştır. Tekinalp’e göre bu iki madde hükmünde yer alan “benzer” ve “ayırt edilemeyecek derecede benzer” terimlerinin farklı olduğunu ve “benzer” işaret karıştırılmaya sebep olurken, “ayırt edilemeyecek derecede benzer” işaretin taklide sebep olduğunu ileri sürmüştür. Yasaman<sup>337</sup> da Tekinalp ile aynı görüştedir ve “ayırt edilemeyecek derecede benzer” teriminin geniş anlamda “benzer” terimi içine girdiğini, ancak özel olarak düzenlenerek sonraki maddelerde farklı hükümlere tabi olduğunu belirtmektedir.

Kanaatimizce de bu iki hüküm arasındaki farklılık bilinçli bir tercihtir ve bu düzenleme birbirinin tekrarından ibaret değildir. Nitekim “benzer” ve “ayırt edilemeyecek derecede benzer” ayrımı Kanun’un ve KHK’nin diğer hükümlerinde de mevcuttur. Kanun’un 5/I (ç) maddesinde [KHK m.7/I (b)] mutlak ret nedenleri sayılırken markanın “aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin” tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. Kanun’un 6/I maddesinde [KHK m. 8/I (b)] ise “aynı veya benzer” marka denilmiştir. Görüldüğü üzere 7. maddedeki düzenleme 8. maddedeki düzenlemeden farklı olup, “ayırt edilmeyecek derecede benzer” kavramı, “benzer” kavramından daha yakın bir benzerlik aramaktadır. Bu nedenle bu düzenlemeler de bilinçli bir tercihle yapılmış farklı düzenlemeler olduğu izlenimi vermektedir.

Öte yandan, Kanun’un 29/I (b) maddesinde “*markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek*” denilirken, markanın aynı ve benzer mal ve hizmetler için kullanılması gerektiğinin belirtilmemesi çelişkili olmuştur. Bu nedenle markanın aynısının veya ayniyet derecesinde benzerinin farklı mallar veya hizmetler üzerinde kullanılması halinde dahi taklit olacağı anlamı çıkmaktadır. Oysa Kanun’un 7/II (b) maddesinde tescilli marka ile aynı veya benzer olan işaretin kullanımının marka hakkına tecavüz teşkil etmesi için,

<sup>335</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 216. Aynı görüşte Bkz. Kaya, **Marka**, s. 269.

<sup>336</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 493.

<sup>337</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 1013.

işaretin, tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsamaması ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunması koşulu aranmıştır. Burada düşünülebilecek bir diğer ihtimal, bu bentte mal veya hizmet benzerliğinin aranmamasının bilinçli bir tercih olduğudur. Nitekim bu bentte düzenlenen fiil “taklit etmek” fiili olarak ifade edilmiş olduğundan, failin fiilde bir kastı olması gerektiği, bu bendin uygulama alanının a bendinden farklı olarak failin doğrudan iradesinin taklit etme yönünde olduğu fiilleri kapsamakta olduğu düşünülebilir.

Markanın aynısının veya ayniyet derecesinde benzerinin kullanılarak markanın taklit edilmesinde, markanın esas unsurunun taklit edilmesi yeterlidir<sup>338</sup>.

Taklit marka (counterfeit) orijinal marka ile aynı olan veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan sahte bir marka olup, taklit ürün de genellikle orijinal ürünün bütün özelliklerini taklit ederek, tüketicileri orijinal markalı ürünü aldığı konusunda yanıltmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle taklit marka (counterfeiting) birinci derece marka tecavüzüdür ve Amerikan ve İngiliz hukuklarında “passing off” veya “palming off” olarak ifade edilen kendi malını başkasının malı olarak lanse etmek fiilinin en açık görünümüdür<sup>339</sup>. Markaların taklit edilmesine genellikle lüks markalarında rastlansa da ilaçlar, kimyasallar, bilgisayar, araba ve uçak parçaları gibi genel sağlığı ve güvenliği ilgilendiren ürünler de taklitle konu olmaktadır. Taklit ürünler genellikle iş gücünün ve parçaların daha ucuz olduğu ülkelerde üretilmektedir ve taklit marka ile tüketicinin kasıtlı olarak aldatılması hedeflenmektedir<sup>340</sup>.

İsviçre hukukunda da bu husus benzer şekilde düzenlenmiş, LPM m. 61/I (a) hükmünde gasp (usurpation), sahtecilik (contrefaçon) ve taklit (imitation) fiilleri marka hakkına tecavüz halleri olarak gösterilmiştir. Sahtecilik ile kastedilen markanın birebir aynısının marka kapsamındaki mallarla aynı veya benzer mallar üzerine konulması iken, taklit ile kastedilen markanın benzerinin aynı veya benzer

<sup>338</sup> Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 07.06.2006 tarih 6006/11-338 E. 2006/338 K sayılı kararında “Burada, önceki tarihli bir markanın ayırt edici unsurunun sonraki tarihli bir başvuruda yine asli unsurlardan biri olarak yer alması ayırt edilemeyecek derecede benzerliği doğurmaktadır.” demek suretiyle markanın tamamının kullanılmasının gerekmediğini ortaya koymuştur.

<sup>339</sup> McCarthy, Volume 4, s. 25-24 vd.

<sup>340</sup> Pattishall, Hilliard, s. 190.

mallar üzerinde kullanılmasıdır<sup>341</sup>. Kanunumuzdaki düzenlemede olduğu gibi, bu düzenleme de ilk olarak uyuşmazlığa konu işareti taşıyan malın yaratılması fiilini içermektedir. Bu kapsamda işaretin mallar, ambalajlar veya ticari belgeler üzerine konulması ya da internette veya reklamlarda kullanılması veya herhangi bir şekilde ticaret alanında kullanılması yer almaktadır<sup>342</sup>.

### **III. Markanın Taklit Edildiğini Bildiği veya Bilmesi Gerektiği Halde Tecavüz Yoluyla Kullanılan Markayı Taşıyan Ürünleri Satmak, Dağıtmak veya Benzeri Fiiller**

SMK'nin 29/I (c) maddesinde, tescilli markanın aynısını veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde 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 fiilleri, marka hakkına tecavüz olarak tanımlanmıştır. Kanun'un gerekçesinde, "ithal işlemine tabi tutmak" fiilinin ithal etmek fiilini de kapsadığı belirtilmiştir.

Bu hüküm mülga KHK'nin 61/I (c) maddesi ile paralellik göstermekte ise de iki hüküm arasında birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Gerçekten de KHK'de "*bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak*" denilmiş iken, Kanun'da bu ifade yerine "*ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek*" denilmiştir. Bu iki ifade arasındaki farklılık, yukarıda değinildiği üzere Kanun'un 7/III (c) hükmü ile KHK'nin 9/II (c) hükmü arasında da yer almaktadır. Kanun'da kullanılan bu ifade ile işareti taşıyan malın ithali ve ihracı dışında kalan diğer gümrük işlemlerine konu olması halinin tecavüz yaratan fiillerin kapsamında açıkça sayılmaması, uygulamada sorunlara yol açabilecektir. Nitekim KHK'de 5833 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile taklit markayı taşıyan malı satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak amacıyla gümrük

<sup>341</sup> François Besse, "Dispositions Pénales", **Commentaire Romand Propriété Intellectuelle**, s. 1186.

<sup>342</sup> Troller, **Précis du Droit Suisse des Biens Immatériels**, s. 333. İsviçre hukukunda ifade edilen görüşe göre markanın reklamlarda kullanılması halinde, şayet marka original malların veya bunlara ilişkin sağlanan bir tamir veya servis hizmetinin tanıtımı için kullanılıyorsa marka tecavüzü bulunmayacaktır.



bölgesine yerleřtirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak da açık olarak hükme dahil edildiğinden, gümrükte gerekli tedbirlerin alınması kolaylaştırılmıştı.

Kanun'un 29/I (c) maddesinde sadece markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin kullanılmasından bahsedildiği için, markanın benzerinin kullanılması halinde bu markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak fiilleri bu bent uyarınca marka hakkına tecavüz teşkil etmeyecektir. Bu nedenle bu bent uyarınca marka hakkına tecavüzün ilk koşulu markanın taklit edilmiş olmasıdır<sup>343</sup>.

Bu hüküm uyarınca marka hakkına tecavüzün kabul edilebilmesi için ikinci unsur, ürünleri elinde bulunduran veya ticaret alanına çıkaran kişinin, markanın taklit edildiğini bilmesi veya bilmesi gerekmesidir. Failin markanın taklit olduğunu bilmesine imkan olmadığı durumlarda marka hakkına tecavüz bulunmayacaktır. Bu kişinin markanın taklit edildiğini bildiğini veya bilebilecek durumda olduğunu, iddia eden kişinin ispatlaması gerekir<sup>344</sup>. Bilmek veya bilebilecek durumda bulunmak ile kastedilen bu bilgiyi elde edebilecek durumda olmaktır, yoksa bu kişinin markayı taklit eden kişi ile anlaşmış olmasına veya tanınmasına dahi gerek bulunmamaktadır<sup>345</sup>. Örneğın, aynı alanda uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kişinin bu alandaki markaları tanınması ve taklit markayı da ayırt edebilmesi beklenir, aynı şekilde tanınmış bir markanın orijinal fiyatından çok düşük fiyatla satılması durumunda, satıcının taklit durumunu bilebileceği kabul edilir<sup>346</sup>. Öte yandan TTK m. 18/2 uyarınca, her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. Bu nedenle tacirler bakımından daha ağır bir sorumluluk hali olduğu kabul edilmektedir.

Fiilin bu bent uyarınca marka hakkına tecavüz teşkil etmesi için aranan üçüncü koşul da taklit işareti taşıyan malların ticaret alanına çıkarılmasıdır. Taklit markayı taşıyan malı kendi kullanmak amacıyla elinde bulunduran kişinin fiili tecavüz teşkil etmeyecektir.

Bu bendin amacı, markanın taklit edilmesinden sonraki fiillerin önlenmesidir. Bu amaçla, markayı bizzat taklit eden kişinin yanı sıra, taklit unsurunu bilen veya

<sup>343</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 494.

<sup>344</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 495.

<sup>345</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 495.

<sup>346</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 218.

bilmesi gereken kişilerin ticari faaliyetleri de marka hakkına tecavüz kapsamında sayılarak, dürüst ticari hayatın korunması sağlanmaktadır.

İsviçre hukukunda da failin fiili kasten işlemiş olması aranmakta olup, ihmal yeterli sayılmamıştır (LPM m. 61/1). Bir başka deyişle failin bilerek ve isteyerek hareket etmiş olması gerekmektedir. Bilme ve istemenin suçun tüm unsurları bakımından olması gerekir. Bu çerçevede failin, hem bir başkasının markasının varlığını bilmesi veya en azından farkında olması gerekmekte (markanın tescilli olup olmadığını bilmesine gerek yoktur), hem de kendi kullandığı işaret ile üçüncü kişinin markası arasında bir karıştırılma ihtimali bulunduğunu bilmesi veya bunun farkında olması gerekmektedir<sup>347</sup>. Failin, kendisine yapılan uyarıya rağmen işareti kullanmaya devam ettiği durumlarda veya bir uyarı bulunmasa dahi markanın yüksek tanınırlığa sahip bir marka olması veya markanın yanında tescilli olduğuna dair ® koruma işareti bulunduğu durumlarda veyahut markanın birebir aynısının kullanıldığı ve markalar sicilinde basit bir aramanın önceki hakları ortaya çıkarmasının mümkün olduğu durumlarda, failin kastının varlığı kabul edilmelidir<sup>348</sup>. Failin fiilin cezalandırılabilir olduğunu bilmesine veya kanun hükmünden haberdar olmasına gerek bulunmayıp, yalnızca failin hukuk düzenine aykırı olduğunun farkında olması yeterlidir<sup>349</sup>.

#### **IV. Marka Sahibi Tarafından Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz Genişletmek veya Bu Hakları Üçüncü Kişilere Devretmek**

SMK'nin 29/I (ç) maddesi uyarınca, tescilli marka sahibinin lisans yoluyla verdiği hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları izinsiz olarak üçüncü kişilere devretmek marka hakkına tecavüz yaratan hallerdendir. Bu hüküm mülga KHK m. 61/I (d) ile aynı şekilde düzenlenmişti.

Kanun'un 24. maddesinin 4. fıkrasında, lisans sözleşme şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde, tescilli bir markadan doğan hakların, lisans alana karşı, ileri sürülebileceği hüküm altına alınmıştır. KHK'nin 21. maddesinde bu husus dava yoluyla ileri sürülebileceği şeklinde düzenlenmişti. Ancak yeni düzenlemeden de

<sup>347</sup> Besse, *Propriété Intellectuelle*, s. 1188, 1189.

<sup>348</sup> Besse, *Propriété Intellectuelle*, s. 1188.

<sup>349</sup> Besse, *Propriété Intellectuelle*, s. 1189.

artık bu hakların dava yoluyla ileri sürülemeyeceği anlamı çıkmamaktadır. Nitekim Kanun'un 29/I (ç) maddesiyle marka tecavüzü yaratan ihlal durumu düzenlenmiştir. Bu itibarla Kanun'un 24/IV maddesinde genel anlamda lisans sözleşmesine aykırılık düzenlenmiş iken, 29/I (ç) maddesinde daha dar anlamda yalnızca lisans yoluyla verilen hakların izinsiz genişletilmesi ve üçüncü kişilere devredilmesi hali marka hakkına tecavüz olarak düzenlenmiştir.

Kanun'un 29/I (ç) maddesinde, diğer bentlerden farklı olarak bir haksız fiil sorumluluğu değil, akde aykırılık sorumluluğu düzenlenmiştir. Bu husus önceki düzenleme olan KHK'nin 61/I (d) bendinde de aynı şekilde düzenlenmişti. Bu nedenle Arkan, lisans yoluyla verilen hakların izinsiz genişletilmesi ve üçüncü kişilere devredilmesi halinin esasen bir akde aykırılık oluşturması nedeniyle marka hakkına tecavüz olarak düzenlenmemesi gerektiği görüşündedir<sup>350</sup>. Yasaman / Ayoğlu ise, lisans alanın akde aykırı fiilinin, aynı zamanda marka hakkına tecavüz teşkil etmemesi için bir sebep bulunmadığı görüşündedir<sup>351</sup>.

KHK'deki bu maddenin mehzamını oluşturan 89/104 sayılı Yönerge'nin 8/II hükmünde, lisans alanın sözleşmeden doğan haklarını, süre bakımından, markanın kullanım şekli bakımından, lisansın kapsadığı mal ve hizmetlerin kapsamı bakımından, lisans hakkının tanındığı yer bakımından ve lisans verilen mal ve hizmetlerin kalitesi bakımından sözleşmeye aykırı kullanması halinde marka sahibinin markadan doğan haklarını kullanabileceği düzenlenmiştir. Yasaman / Ayoğlu bu düzenlemenin 61. maddenin d bendine alınmamasının eksiklik olduğunu ifade etmektedir.<sup>352</sup> Aynı husus SMK hazırlanırken esas alınan 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi'nin 25. maddesinde de yer almıştır. Ancak Kanun'a da alınmamıştır.

Kanun'un 29/I (ç) maddesinde iki hal marka hakkına tecavüz olarak düzenlenmiş olup, bunlar lisans sözleşmesinin genişletilmesi ve devredilmesidir. Lisans sözleşmesinin genişletilmesi değişik şekillerde olabilir. Lisans sözleşmesi ile verilen haklar belirli bir bölge ile, belirli bir süre ile, belirli bir miktar ile, belirli mal veya hizmetler ile sınırlanmış olabilir veya malın kullanım şekli belirli bir şekil ile sınırlanmış olabilir. Örneğin malın ithali veya ihracı yasaklanmış olabilir. Tüm bu hallere aykırılık, sözleşmenin genişletilmesi niteliğinde olacaktır.

<sup>350</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 218.

<sup>351</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 1016.

<sup>352</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 1017.

Tekinalp lisans hakkının izinsiz şekilde genişletilmesi kavramının 4 ayrı ihtimalde söz konusu olabileceğini belirtmektedir. Bu haller, sözleşme ile tanınan hakların yer itibarıyla, mal yönünden, kullanma tarzı bakımından genişletilmesi ve markanın başka bir marka veya işaret ile birlikte kullanılmasıdır<sup>353</sup>.

Yasaman / Ayoğlu ise bu 4 hale ek olarak beşinci ihtimal olarak sözleşme ile tanınan hakların süre itibarıyla genişletilmesini, altıncı ihtimal olarak malların kalitesini korumaya yönelik hükümlerin ihlalini, yedinci ihtimal olarak da üretim kotasına ilişkin hükümlerin ihlalini göstermektedir<sup>354</sup>.

Kanun'un 24/III maddesi uyarınca aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez. 29. maddenin (ç) bendi uyarınca lisans sözleşmesinden doğan hakların izinsiz olarak üçüncü kişiye devredilmesi de marka hakkına tecavüz yaratmaktadır. Burada "devir" geniş anlamda markanın üçüncü kişiye herhangi bir şekilde Kanun'un 7. (KHK'nin 9.) maddesi anlamında kullanılması olarak anlaşılmalıdır<sup>355</sup>.

Lisans sözleşmesiyle tanınan hakların genişletilmesi veya izinsiz devredilmesi niteliğinde olmayan sözleşmeye aykırılık halleri ise marka hakkına tecavüz teşkil etmeyecektir. Bu durumda ancak SMK m. 24 hükmü uyarınca ve sözleşmeye aykırılık kapsamında talepte bulunulabilir.

<sup>353</sup> Bkz. Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 495.

<sup>354</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 1017-1018.

<sup>355</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 496.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILMAYAN FİİLLER

Marka hakkı, sahibine markayı kullanma konusunda mutlak bir hak sağlamaktadır. Ancak bu hak sınırsız bir koruma sağlamaz. Gerek SMK'de ve önceki hukuki düzenleme olan KHK'de, gerekse uygulama ile bu hakka sınırlar getirilmiş, böylece marka sahibinin tekel hakkına sahip olması önlenmiştir<sup>356</sup>.

İsviçre marka hukukunda da marka tecavüzüne karşı ileri sürülebilecek savunmalar öngörülmüş olup, örneğin davalı taraf, kullanımının kişisel ticari olmayan kullanım olduğunu, kullanımının adil bir kullanım örneğinin tanımlayıcı/bilgilendirici/dekoratif kullanım niteliğinde olduğunu, öncelikli kullanımı bulunduğunu, marka sahibinin marka haklarının tükendiğini veya hak kaybı olduğunu ileri sürülebilmektedir.

Aşağıda birinci kısımda SMK ile marka sahibinin hakkına sınırlama getirilmiş olması sebebiyle marka sahibinin önleyemeyeceği marka kullanımları açıklanacak, ikinci kısımda ise faile bir savunma hakkı tanınmış olması sebebiyle veya diğer sebeplerle marka sahibinin durduramayacağı fiiller ele alınacaktır.

### I. Marka Hakkının Kullanılmasına Sınırlama Getirilen Haller

Marka hakkı, sahibine markayı kullanma konusunda tekel niteliğinde haklar sağlamaktadır. Ancak marka tescilinin sahibine sağladığı bu haklar kimi zaman çok geniş olduğundan, ticaretin gereklilikleri ve üçüncü kişilerin menfaatleri ile çelişmekte ve çatışan hakların dengelenmesi gerekmektedir. Nitekim sınai mülkiyet hukukunun önemli temellerinin atıldığı 19. yüzyılda, o dönemin hâkim prensibi olan liberalizmin yanlıları, bu tekelci haklara karşı çıkmış, sınai mülkiyet hak sahipliği

---

<sup>356</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 131.

aleyhindeki itirazlar daha sonraki yıllarda zayıflamıştır<sup>357</sup>. İşte marka sahibinin haklarıyla, rakiplerin ve toplumun çıkarlarının dengelenmesi için, marka hakkına Kanunla bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu çerçevede, aşağıda üç başlık altında açıklanacağı üzere; (A) Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçindeki Kullanımlar, (B) Marka Hakkının tüketilmesi, (C) Markanın Sözlük veya Başvuru Eserlerinde Yer Alması durumlarında, marka sahibi, markasının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına engel olamayacaktır.

### **A. Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçindeki Kullanımlar**

SMK'nin 7. maddesinin 5. fıkrasına göre, marka sahibi, markasının üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde olmak koşuluyla maddede belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez. Bu maddede düzenlenen biçimler; gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi, malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunulmuş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması ve özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması halleri olup, bu hallerde marka sahibi markanın kullanımını engelleyemeyecektir.

Aynı husus, mülga KHK'nin "Marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna" başlıklı 12. maddesinde düzenlenmişti. Eski maddede "ticari hayatın olağan akışı içinde" ifadesi yerine "ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmalari koşuluyla" ifadesi yer almaktaydı. Ayrıca, yeni hükmün c bendinde yer alan aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerine ilişkin düzenleme, KHK'de mevcut değildi, ancak aşağıda açıklanacağı üzere, önceki düzenlemedeki sayım da sınırlı olmadığından, yargı kararlarında bu kullanımların da bu madde uyarınca marka sahibi tarafından engellenemeyeceği belirtilmekteydi.

Kanunun bu maddesi ile üçüncü kişilere kendi adı, adresi, malları veya hizmetleriyle ilgili açıklamada bulunma hakkı tanınmış, böylece tescilli markadan

<sup>357</sup> Nurşin Ayiter, "Milletlerarası İhtira Hukukunun Bugünkü Durumu ve İktisaden Geri Kalmış Ülkelerde İhtira Hukuku Problemleri", **Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, C. 25, S. 3-4, Ankara 1968, s. 137-165, s..

doğan koruma hakkı makul ölçüde sınırlanmıştır. Nitekim ABAD'ın Portakabin kararında<sup>358</sup>, 89/104 sayılı AB Yönergesi'nin 6. maddesinde öngörülen bu istisnanın amacının, markanın korunmasındaki temel menfaat ile ortak pazardaki mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı arasındaki dengeyi sağlamak olduğu belirtilmiştir.

Tescilli bir markanın aynısı veya benzeri, bir başkası tarafından, marka sahibinin iznine ihtiyaç olmaksızın, bu maddede belirtilen koşullar ile kullanılabilir. Bu koşullar, üçüncü kişinin kendisi veya sunduğu mal ve hizmetle ilgili açıklayıcı bir beyanda bulunmakta olması ve bu kullanımın “dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde” olmasıdır. Bu hükümdeki “dürüstçe” ibaresi öğretide bir görüşe<sup>359</sup> göre Medeni Kanun'un 2. maddesi anlamında iyiniyet kurallarına uygunluğu ifade ederken, diğer görüşe<sup>360</sup> göre ticari hayattaki teamüllere uygunluk aranmalıdır. Kanataamizce ikinci görüş daha yerindedir, nitekim KHK maddesinin mehzarı olan 89/104 sayılı AB Yönergesi'nin 6. maddesinde ve AB marka hukukundaki son düzenleme olan 2015/2436 sayılı Yönerge'nin ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 14. maddelerinde “sınai ve ticari konulardaki dürüst uygulamalara uygun olma” ifadesi yer almaktadır<sup>361</sup>.

### 1. Gerçek Kişilerin Kendi Ad veya Adresini Belirtmesi

Bu madde kapsamında, marka sahibinin hakkının istisnası olan ilk durum, gerçek bir kişinin kendi ad veya adresini kullanmasıdır. Bir kişinin kendi adını ve soyadını gerçekleştirdiği ticari ve sınai faaliyetlerde kullanması olup, bu hakkı kişilik hakkından doğan ve Medeni Kanun uyarınca sınırlandırılmayacak haklardan biridir. Burada belirtmek gerekir ki öğretide “ad” teriminden “soyadı”nın anlaşılması

<sup>358</sup> ABAD Dava C-558/08, 8 Temmuz 2010, Portakabin BV / Primakabin BV, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>359</sup> Kaya, **Marka**, s. 244.

<sup>360</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 132; Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 633; Ünal Tekinalp, “Markanın üçüncü kişi tarafından kullanılması”, **Prof.Dr. Oğuz İmregün'e Armağan**, İstanbul, 1998, 633 – 644 (Anılış: Markanın), s. 640; Füsün Nomer, “Markanın üçüncü kişi tarafından reklam amaçlı kullanılması ve VW - Audi örneği : (İsviçre Federal Mahkemesi'nin 30 Ocak 2002 tarihli kararı ile değerlendirmesi)”, **Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (Prof.Dr. Ergin Nomer'e armağan)**, C: 22, S:2 (2002), S. 1117–1136 (Anılış: Markanın...), s. 1127.

<sup>361</sup> SMK'nin 7. maddesi düzenlenirken, AB Marka Yönergesi ve Marka Tüzüğü esas alınmış, ancak maddede “sanayi ve ticaret konularındaki dürüst uygulamalara uygun olma” koşulu, “dürüstçe” kelimesi ile ifade edilmekle yetinilmiştir. Ayrıca, Kanun maddesinin 2017/1001 sayılı Tüzük'ün 14. maddesinden bir diğer farkı da, Tüzük'ün b bendindeki “*ayırt edici olmayan işaret ve izlerin*” marka sahibi tarafından engellenemeyecek kullanımlar arasında sayılmamış olmasıdır.

gerektiği savunulmakta, ad ve soyadın birlikte kullanılması gerektiği, çünkü adın tek başına yeterli ayırt ediciliğe sahip olmadığı belirtilmektedir<sup>362</sup>.

Kanunun 7. maddesinin 5. fıkrasının (a) bendinde “gerçek kişinin” ibaresi yer aldığından, tüzel kişilerin isim ve adreslerini kullanması bu istisna kapsamında sayılmayacaktır. Mülga KHK'nin 12. maddesinde ve bu maddenin mehzarı olan 89/104 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 6. maddesinde “gerçek” ibaresi bulunmuyordu ve bu nedenle tüzel kişiler de istisna kapsamında yer almaktaydı. Nitekim ABAD da konuyla ilgili bir kararında<sup>363</sup>, tüzel kişilerin ticaret unvanlarının da TRIPs anlaşmasının 17. maddesi anlamındaki istisna kapsamında değerlendirilebileceğine karar vermiş ve 89/104 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 6. maddesinin yalnızca gerçek kişileri kapsayacağı şeklindeki yorumu kabul etmemiştir. 2015/2436 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 14. maddesinde, marka hakkına getirilen bu sınırlama yeniden düzenlenirken, önceki Tüzükteki ilk fıkranın a bendine bir ekleme yapılmış, “*üçüncü kişinin gerçek kişi olduğu durumda*” adının veya adresinin kullanılmasının önlenemeyeceği belirtilmiş ve böylece gerçek kişi olma gerekliliğine açıklık getirilmiştir. SMK'de de mülga KHK'nin 12. maddesinden farklı olarak “*gerçek kişilerin*” ifadesi kullanılmış, böylece bu istisna tüzel kişileri kapsam dışı bırakacak şekilde daraltılmıştır.

Bir kişinin kendi ismini ve soyismini kullanırken dürüstçe davranması, bir başkasının markasından veya bunun tanınırlığından haksız yarar elde etmeyi amaçlamaması gerekir. Örneğin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2012/16009 E. 2013/13015 K. sayılı kararında, “Mehmet Ağaoğlu” ibaresinin taşımacılık hizmetleriyle ilgili olarak kullanılmasının kişinin ismi ve soyismi olduğu halde hukuka uygun kullanım niteliğinde olmadığına karar verilmiştir<sup>364</sup>.

Gerçek kişiler, isimlerinin yanı sıra, adresleri kapsamındaki sokak, cadde, şehir isimleri ve benzerini de kullanabilir ve bu ibareler marka olarak başkası adına tescilli olsa bile kullanılması marka sahibince engellenemeyecektir. Elbette bu kullanımların da dürüstlüğe uygun ve ticari hayatın olağan akışı içinde kullanımlar olması şarttır.

<sup>362</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 133; Tekinalp, **Markanın**, s. 638.

<sup>363</sup> ABAD Dava C-245/02, 16 Kasım 2004, Anheuser-Busch Inc. / Budějovický Budvar, národní podnik, ([www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)).

<sup>364</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 648.



Bu hususla ilgili olarak ABAD'ın Windsurfing Chiemsee kararında<sup>365</sup>, marka hakkına getirilen bu istisnanın, üçüncü kişilere başkasının tescilli markasını marka olarak kullanma hakkı vermediği belirtilmiş; tamamen veya kısmen coğrafi bir yer isminden oluşan bir markanın tescilinden kaynaklanan sorunu çözmek için, bu istisnanın, üçüncü kişilerin bu ibareyi yalnızca tanımlayıcı bir şekilde kullanabileceğini garanti ettiği ve bu kullanımın sınav ve ticari konulardaki dürüst uygulamalara da uygun olması gerektiği ifade edilmiştir.

Nitekim Yargıtay da, tescilli markanın tanınmış marka olması halinde veya bu markanın coğrafi bir yer ismi olsa da üçüncü kişi tarafından kullanımının tescilli marka ile karıştırılma ihtimali yaratması halinde, hukuka uygun bir kullanımın söz konusu olmayacağı görüşündedir. Örneğin 11. Hukuk Dairesi'nin 2007/2328 E. 2008/4178 K. sayılı kararında, "Beykoz Lokantası" ibaresinin kullanımının "Şekil Beykoz Resaurant" markasının tescilli olduğu hizmetler üzerinde kullanılması itibariyle iltibas yaratacağına karar verilmiştir<sup>366</sup>.

## 2. Mallara veya Hizmetlere İlişkin Açıklama Niteliğindeki Kullanımlar

Bu madde kapsamında, marka sahibinin hakkının istisnası olan ikinci durum, üçüncü kişilerin malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunmasıdır. Bu tür kullanımlar, "tanımlayıcı amaçlı" kullanım olarak adlandırılmaktadır<sup>367</sup>.

Örneğin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bir kararında<sup>368</sup>, davacı adına tescilli "hortummarket+şekil" markasının varlığına rağmen, davalının "hortum marketi" ibaresini kullanmasının, "dürüst ticari kullanım" olarak yorumlanması gerektiği yönündeki yerel mahkeme kararı onanmıştır. Anılan karara konu olayda, davalı şirketin iş yerinde ticari işletme adı olarak "dev grup" ibaresini çok büyük boyutta puntolarla ve ön planda kullanmış, daha küçük puntolarla iş yeri tabelasında ve vitrin

<sup>365</sup> ABAD Birleşik Davalar C-108/97 ve C-109/97, 4 Mayıs 1999, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) / Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger, ([www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)).

<sup>366</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 650.

<sup>367</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 634; ABAD Dava C-2/00, 14 Mayıs 2002, Michael Hölterhoff / Ulrich Freiesleben, ([www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)).

<sup>368</sup> Yargıtay 11. HD, 12.01.2015 tarih 2014/15522 E. 2015/123 K. Sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)

camında "hortum marketi, hidrolik hortum, gıda hortumu, buhar hortumu, sulama hortumu, akaryakıt hortumu" ibarelerini kullanmıştır. Yargıtay kararında, davalı şirketin bu kullanımın, işyerinde satılan malları tanımlamak amacıyla bir kullanım olduğu belirtilerek, "dürüst ticari kullanım" olarak yorumlanmıştır.

Bir başka Yargıtay kararında<sup>369</sup> da, KHK'nin 12. maddesinin mahkemelerce resen dikkate alınması gerektiği, çünkü bu maddeye uygun bir kullanımın marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna oluşturacağı belirtilmiştir. Anılan karara konu olayda, yerel mahkeme, davacının "Seyah@tname+şekil" ibareli markasına ve "seyahatname.com.tr" alan adına dayanarak açmış olduğu marka tecavüzü davasını kabul etmiş, davalının "wingscard.com.tr" isimli internet sitesinde "seyahatname" ibaresini kullanmasının marka tecavüzü teşkil ettiği sonucuna ulaşmıştır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise bu kararı bozarak, davalı adına alan adı olarak tescilli "wingscard.com.tr" adlı web sitesinde "Seyahatname" başlıklı sayfa açılarak gezi rehberi niteliğinde bilgilendirici açıklamalar yapıldığını, bu sayfada yer alan gezi yerleriyle ilgili olarak rezervasyon ya da tur düzenleme hizmetleri verilmeyip, davalıya ait "wingscard" kullanımını tanıtıcı ve teşvik edici mahiyette ticari faaliyetlerde bulunulduğunu belirterek, bu kullanımının KHK'nin 12. maddesi kapsamında bir kullanım olduğu sonucuna varmıştır.

Öte yandan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2010/10857 E. 2012/8380 K. sayılı kararında, davacının "İkinci Bahar şekil" markasının tescilli olması sebebiyle, davalının "Özel Oluşum İkinci Bahar Huzurevi" şeklindeki kullanımının, "İkinci Bahar" ibaresinin asli unsur olarak kullanılması nedeniyle marka hakkına tecavüz yarattığına karar verilmiştir<sup>370</sup>.

Görüldüğü üzere Yargıtay genel olarak, tescilli bir markanın tanımlayıcı olsa bile, hükümsüz kılınmadıkça geçerli olduğu ve bir başkası tarafından tek başına marka olarak kullanılamayacağı, ancak tali unsur olarak kullanılabilmesi görüşündedir.

Bununla birlikte, "Browni" markasıyla ilgili birbirinden farklı yönde Yargıtay kararları bulunmaktadır. 11. Hukuk Dairesi'nin 2008/12700 E. 2010/4573 K. sayılı kararında "Browni" ibaresi tescilli bir marka olduğu halde, bir kek türü olarak tanımlayıcı olması sebebiyle, menüde kullanılmasının hukuka uygun olduğuna karar

<sup>369</sup> Yargıtay 11. HD, 30.05.2011 T. 2009/14167E. 2011/6513 K. Sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

<sup>370</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 643.

verilmiş, oysa Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2013/11-2286 E. 2015/1449 K. sayılı kararında "Anı Kekim Brownie" ibaresinin kullanımının davacının markasında "Brownie" ibaresinin asli unsur olması sebebiyle KHK'nin 12. maddesi anlamında hukuka uygun bir kullanım olarak kabul edilemeyeceğine karar verilmiştir<sup>371</sup>.

Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2012/11-155 E. 2012/376 K. sayılı kararında, "Creperie" markasının varlığı karşısında, "Galette & Creperie şekil" biçimindeki kullanımın hukuka uygun kabul edilemeyeceğine karar verilmiştir. Çolak, Yargıtay'ın bu kararlarının birbiriyle çelişkili olduğu, "Creperie" ibaresinin de krep satan işyeri adında kullanılmasının doğal olduğu görüşündedir. Kanaatimizce "Creperie" şeklinde kelime markası tescilli olduğu sürece, bu ibarenin aynısının esas unsur olarak başkası tarafından kullanılmasına yer vermemesi sebebiyle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararı yerindedir.

ABAD'ın konuyla ilgili Adam Opel kararında<sup>372</sup>, marka hakkına getirilen bu istisnanın, üçüncü kişilerin kendi mallarının karakteristiğiyle ilgili açıklama yapabilmesi için, tescilli markayı oluşturan bir veya daha fazla tanımlayıcı ibareyi kullanılmasına, marka sahibinin engel olamaması amacıyla düzenlendiği ifade edilmiş, ancak bu hükmün lafzının bu durumla sınırlı olmadığı belirtilmiştir. Bu çerçevede somut olayın koşulları incelenmeksizin, üçüncü kişinin kullanımının bu hükümdeki istisnadan yararlanıp yararlanamayacağını belirlenemeyeceğinin altı çizilmiştir. Bununla birlikte söz konusu davada, davacının motorlu taşıtlar üzerinde tescilli Opel markasının, bu taşıtlarının ölçekli maketleri üzerine konmasının, ölçekli maketler yapılırken orijinaline sadık kalındığını göstermek amacıyla bir kullanım olsa bile, bu ölçekli maketlerin karakteristiğine ilişkin bir bildiri olmadığından, bu hükümdeki istisna kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verilmiştir.

İsviçre marka kanununda dürüst kullanımlara ilişkin özel bir hüküm bulunmamasıyla birlikte, İsviçre Federal Mahkemesi, markanın ayırt edici amaçla kullanılmaması durumunun marka sahibinin münhasır hakkının korunmasına dair LPM m. 13 hükmü kapsamına girmediği kanaatinde olup, Mahkemeye göre bir ürünün karakteristiğini, değerini, miktarını, özelliklerini, varış yerini veya kullanım şeklini tanımlayan bir terimin kullanımı, tamamen fonksiyonel bir amaç taşır ve marka sahibinin fonksiyonel veya dekoratif amaçlı kullanımları önleyebilmesi, ancak

<sup>371</sup> Kararlar için bkz. Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 643-645.

<sup>372</sup> ABAD Dava C-48/05, 25 Haziran 2007, Adam Opel AG. / Autec AG., ([www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)).

halk marka sahibiyle markayı kullanan arasında ilişki bulunduğuna dair yanlış izlenime kapılıyorsa mümkün olur<sup>373</sup>.

### 3. Malın ya da Hizmetin Kullanım Amacının Belirtilmesinin Gerekli Olduğu Hâllerdeki Kullanımlar

Mülga KHK'nin 12. maddesinde üçüncü kişinin tescilli bir markayı doğrudan marka olarak kullanmasına imkan olup olmadığı açıkça düzenlenmemiştir. Öğretide bu durumun bir eksiklik teşkil ettiği, bu eksikliğin sebebinin 12. maddenin mehzarı olan 89/104 sayılı AB Yönerge'sinin 6. maddesinin aktarımında yapılan tercüme hatası olduğu ve c bendinin aktarılmamasından kaynaklandığı belirtilmektedir<sup>374</sup>. Anılan bentte, “*malın veya hizmetin öngörülen amacını, özellikle aksesuar veya yedek parça niteliğini, belirtebilmek için gerekli olması halinde markanın*” üçüncü kişi tarafından kullanılmasının engellenemeyeceği düzenlenmiştir<sup>375</sup>. Görüldüğü üzere ilgili bentte “markanın” kullanılmasından açıkça bahsedilmekte iken, mülga KHK'nin 12. maddesinde “markanın” ibaresi kullanılmamıştır. Bu hususta Tekinalp, markasal kullanımın da istisna kapsamında olduğu görüşündedir<sup>376</sup>.

Mülga KHK döneminde de aksesuar ve yedek parça niteliğindeki açıklamalara ilişkin bendin eksikliğinin, 12. maddede yer alan “kullanım amacı” niteliğindeki açıklamalar ibaresi geniş yorumlanarak tamamlanabileceği belirtilmektedir<sup>377</sup>.

Nitekim SMK'nin 7. maddesinin 5. fıkrasında bu husus düzenlenirken, ek bir bende yer verilmiş, “*özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde kullanılması*” marka sahibi tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde engelleyemeyeceği kullanımlar arasında açıkça sayılmıştır. Ancak yeni (c) bendinde de bu husus düzenlenirken “markanın” kullanılması ifadesine yer verilmemiştir. Kanaatimizce bu eksiklik hükmün uygulama alanında bir değişikliğe yol açmayacaktır. Nitekim bu maddenin gerekçesinde, söz konusu hükmün 2015'te

<sup>373</sup> İsviçre Federal Mahkemesi'nin 14.01.2011 tarihli “Omega/Mega” kararı, **sic! 2012**, s. 25-31.

<sup>374</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 522.

<sup>375</sup> Bu bent, yeni AB Marka Yönergesi'nin 14. maddesinde de aynı şekilde düzenlenmiş, “marka” yerine “Avrupa Birliği markası” ibaresi kullanılmıştır.

<sup>376</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 451.

<sup>377</sup> Tekinalp, **Markanın**, s. 636; Arkan, **Marka Hukuku**, s. 133.

yürürlüğe giren 2015/2424 sayılı AB Marka Yönergesi'nin 12. ve 2015/2436 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 14. maddesinden alındığı belirtilmiştir<sup>378</sup>. 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ile yapılan değişikliklerin kodifiye edildiği son metin olan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğünde 14. maddede düzenlenmiştir.

Bir kimse adına tescilli markanın bir başkası tarafından kullanılmasında, Yargıtay'ın konu hakkındaki içtihatları yerleşik olup, markanın asli unsur olarak mı yoksa tali unsur olarak mı kullanıldığı değerlendirilmekte ve bir kullanımın bu madde anlamında dürüst bir kullanım olarak kabul edilmesi için başkasının markasının tali unsur olarak kullanılmış olması gerektiği belirtilmektedir.

Gerçekten de Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bir kararında<sup>379</sup>, aynı Daire'nin 20.04.2000 Tarihli 2000/2039 Esas, 2000/3243 Karar sayılı ve 16.04.2002 Tarihli 2001/11086 Esas, 2002/3591 Karar sayılı kararları emsal gösterilerek, servis hizmeti veren bir işletmenin kendi işletme adını hakim unsur şekilde yazmak koşuluyla işyerinde belirtilen markalı araçlara hizmet verildiğini göstermek bakımından marka sahibinin iznine gerek olmadan KHK'nin 12'nci maddesinde tarif edildiği koşullarda tescilli markayı tali unsur olarak kullanabileceği belirtilmiştir. Anılan kararda, 12. maddenin mehzazı olan AB Yönergesi'nin 6. maddesinin c bendinin 12. maddeye alınmamış olmasının tercüme hatasından kaynaklanan bir eksiklik olduğu belirtilmiş ve bu konuda öğretiyeye atıf yapılmıştır. KHK'deki bu eksikliğe rağmen, AB Yönergesi'nin 6. maddesinin c bendindeki ticaret ve sanayideki dürüst uygulamalara aykırı düşmedikçe malın veya hizmetin öngörülen amacını ve özellikle teferruat veya yedek parça niteliğini belirlemek için gerekli olması halinde, üçüncü kişilerin bu markayı kullanmasına imkan veren hükmün uygulanmasının hukukumuzda da uygun olduğu ifade edilmiştir. Bu kararda KHK'nin 12. maddesinde belirtilen şartların varlığı halinde tescilli markanın üçüncü kişilerce marka sahibinin iznine gerek kalmadan marka olarak da kullanılabileceği ve menfaatler dengesinin de bunu gerektirdiği sonucuna varılmıştır.

<sup>378</sup> 2015/2436 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 14. maddesinde marka hakkının sınırları düzenlenirken ilk fıkranın c bendinde, 2008/95 sayılı Tüzükteki hükme bir ekleme ile üçüncü kişinin sunduğu malın veya hizmetin tanımlanması veya bunlara atıfta bulunulması amacıyla markanın kullanımının engellenemeyeceği belirtilmiştir. Bu cümlemin devamında önceki Tüzükte olduğu gibi özellikle aksesuar, yedek parça veya yedek parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde kullanılmasının marka sahibi tarafından önlenemeyeceği ifade edilmektedir.

<sup>379</sup> Yargıtay 11. HD. 03.10.2003 T. 2003/2346 E 2003/8743 K. Sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

Yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2013/7177 E. 2013/22444 K. sayılı kararında, davalının kendi unvanının yanında davacı markasına çok büyük bir logo kullanarak yer vermesinin, “amacı aşar nitelikte” olmakla hukuka uygun kullanım niteliğinde olmadığına karar verilmiştir<sup>380</sup>.

ABAD'ın hangi kullanımların bu amaç kapsamında kabul edileceğine dair yol gösteren 2000 tarihli BMW kararında<sup>381</sup>, ikinci el markalı ürünleri satan bir satıcının belli bir markanın satışı konusunda uzmanlaşmış olması durumunda veya markalı ürünlerin bakım ve tamirini yapan bir hizmet sağlayıcının, bu markayı kullanmadan reklam yapması ve tüketiciye bu markalı ürünlerin satışı konusunda uzman olduğunu tanıtması mümkün olmadığından, bu şekilde bilgilendirici amaçla markanın kullanılmasının, markanın ayırt edici niteliğinden ve tanınmışlığından haksız yarar sağlamayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle marka sahibiyle reklam sahibi arasında bir ticari ilişki olduğu izlenimi yaratılmadığı sürece, marka sahibinin bu şekildeki dürüst kullanımları engelleyemeyeceği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, reklamı yapan satıcı ile marka sahibi arasında bir ilişki olduğu izlenimi yaratılıp yaratılmadığının, her davanın somut olayın özelliklerine göre yerel mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere, gerek mevzuatımız, gerekse Yargıtay kararları, AB mevzuatı ve ABAD uygulaması ile uyumludur.

İsviçre de öğretide, orijinal malları satın alan kişinin bunları tekrar satması için veya yedek parça ve aksesuar satan kişinin mal ve hizmetlerini tanıtması için reklam yapmasının tolere edilmesi gerektiği ifade edilmektedir<sup>382</sup>. İsviçre Federal Mahkemesi'nin vermiş olduğu “VW/Audi Spezialist” kararı da ABAD uygulaması ile aynı yöndedir<sup>383</sup>. Söz konusu kararda, Federal Mahkeme, araba tamiri ve ikinci el araba satış işleri ile iştigal eden bir işyerinin reklamlarında “VW” ve “AUDI” markalarını kullanmasının marka tecavüzü yaratıp yaratmadığını değerlendirmiş, bu markaların marka sahibinin kullandığı yazım şekliyle ve logosuyla değil de standart harflerle kullanılması ve bu markalarla birlikte “Eksperi” ifadesine yer verilmesi nedeniyle, marka tecavüzünün bulunmadığına karar vermiştir. Bu kararda davalıların özellikle dava konusu markaları taşıyan arabalar için hizmet sunmakta olduğu, bu

<sup>380</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 638.

<sup>381</sup> ABAD 23 Şubat 1999, C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV / Ronald Karel Deenik (<https://curia.europa.eu>).

<sup>382</sup> Cherpillod, s. 174; Gilliéron, s. 874.

<sup>383</sup> Nomer, **Markanın**, s.1118.

nedenle bu amaç doğrultusunda kullanma iznine sahip olması gerektiği belirtilmiştir<sup>384</sup>. Yine ABAD'ın BMW kararıyla aynı hususlara dikkat çekilmiş, marka sahibinin üçüncü kişilerin markayı reklamlarında kullanmasını engelleyebileceği durumların, yapılan reklamın davalı ile marka sahipleri arasında mevcut olmayan bir ilişki hakkında halkı yanıltması hali ve markanın tanınırlığından veya itibarından faydalanması hali olduğu belirtilmiştir<sup>385</sup>.

Öte yandan, üçüncü kişinin kullanımında, marka sahibinin orijinal logosunun kullanılmış olması durumunda, reklamın hukuka aykırı olup olmayacağı sorusuna Nomer hem İsviçre hukukundaki öğretide hem de Yargıtay uygulamasında olumlu cevap verildiğini belirtmektedir<sup>386</sup>. Gerçekten de Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2008/11844 E. 2010/2510 K., 2007/10351 E. 2008/14005 K., 2010/568 E. 2011/8172 K. sayılı kararlarında, davacı markası hakkında yetkili olmaksızın servis hizmeti veren davalı tarafından yapılan marka kullanımında, davacı markasının düz yazı şeklinde değil de logo ve karakteristik yazı ile kullanımların hukuka uygun olmadığına karar verilmiştir<sup>387</sup>.

Görüldüğü üzere Yargıtay uygulamasında genel olarak markanın üçüncü kişi tarafından kullanılmasının ilgili malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde ve bu amaca hizmet edecek şekilde kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilmekte, markanın bir başkası tarafından tek başına marka olarak kullanılmasının veya logo kullanımının amacı aşar nitelikte olduğu kabul edilmektedir.

ABAD'ın Parason Flexor – Gillette kararında<sup>388</sup>, ilgili maddenin (c) bendi uyarınca marka sahibinin markasının üçüncü kişi tarafından kullanımını yasaklayamamasının koşulunun “gereklilik” olduğunun, yani üçüncü kişinin malların veya hizmetlerin kullanım amacını açıklamak için markayı kullanmasının gerekli olması gerektiğinin altı çizilmiştir. Söz konusu kullanımın gerekli olup

<sup>384</sup> Nomer, **Markanın**, s.1123.

<sup>385</sup> İsviçre Federal Mahkemesi, 30 Ocak 2002, VW/Audi Spezialist, **Revue du droit de la Propriété Intellectuelle, de l'Information et de la Concurrence (Anış: sic!)**, 2002, s. 434.

<sup>386</sup> Nomer, **Markanın**, s.1134. İsviçre hukukunda bir görüşe göre, başkasının markanın yalnızca kelime unsuru ile değil logo ile birlikte kullanılmasına da izin verilmiş olup, buna örnek olarak Zürih Ticaret Mahkemesi'nin 1999 tarihli Chanel III kararı gösterilmiş, LPM anlamında bu iki kullanım arasında bir fark bulunmadığı, bu kullanım orijinal malların pazarlanmasıyla ilgili olarak yapıldığı için markanın ayırt edicilik fonksiyonunu ihlal etmediği görüşü ileri sürülmüştür. Bkz. Thomas Widmer, “Utilisation licite de la marque d'autrui: un point de situation”, **sic! 2015**, s. 611-621, s. 613.

<sup>387</sup> Kararlar için bkz. Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 639-640.

<sup>388</sup> ABAD Dava C-228/03, 17 Mart 2005, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy / LA-Laboratories Ltd Oy, (<https://curia.europa.eu>).



olmadığının değerlendirmesinin üye ülke mahkemeleri tarafından ilgili halk kitlesi dikkate alınarak yapılacağı belirtilmiştir. Yine bu kararda, tescilli markayı kullanan üçüncü kişinin yalnızca yedek parça ve aksesuar satışı değil, aynı zamanda tescilli markalı orijinal ürünün de satışını yapıyor olması durumunda da istisna hükmünün uygulanacağı, zira hükümde yer alan “yedek parça ve aksesuar” belirtiminin sınırlı sayıda olmayıp yalnızca örnek olarak verildiği, ancak yine üçüncü kişinin istisnadan yararlanabilmesi için bu kullanımının satışı yapılan ürünün kullanım amacını açıklamak için gerekli olması ve ticari ve sınai dürüstlük kurallarına uygun bir kullanım olmasının şart olduğu ifade edilmiştir.

Yine ABAD’ın Portakabin kararında<sup>389</sup>, tescilli markanı aynısının veya benzerinin reklamcılar tarafından anahtar sözcük olarak kullanılmasının genel olarak bu istisna hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceğine, nitekim bu davada Portakabin markasının Primakabin markalı ürünlerin tanıtımıyla ilgili internet sitesi için anahtar sözcük olarak kullanılmasının “söz konusu mal veya hizmetin kullanım amacını belirtmek için gerekli” olarak kabul edilmesinin mümkün görünmediği, ancak üye ülke mahkemelerinin somut olayın koşullarını inceleyerek, söz konusu hüküm kapsamında değerlendirilebilecek ve sınai ve ticari konulardaki dürüst uygulamalara uygun bir kullanım sayılabilecek bir kullanım olup olmadığını belirlemesi gerektiğine karar verilmiştir.

## B. Marka Hakkının Tüketilmesi

Marka hakkının tüketilmesi ilkesi, marka hakkının sağladığı tekeli korumaya karşılık, serbest ticaretin gerekliliklerinin yerine getirilebilmesine ve rekabetin gelişmesine<sup>390</sup> imkan veren, hakkın sınırını oluşturan bir ilkedir<sup>391</sup>.

<sup>389</sup> ABAD Dava C-558/08, 8 Temmuz 2010, Portakabin BV / Primakabin BV, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>390</sup> EFTA Mahkemesi’nin 1997 tarihinde vermiş olduğu “Maglite” kararında uluslararası tükenme ilkesinin, ticaretin serbestleşmesine ve rekabetin yararına olduğu, nitekim üçüncü ülkelerden yapılan paralel ithalatların piyasada büyük çapta mal arzını ve sıkı bir fiyat rekabetini sağlayacağı belirtilmiştir. Bkz: Hamdi Pınar, “Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi”, **Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman Anısına Armağan**, İstanbul, 2000, s.855- 915, (Anılış: Marka), s. 880.

<sup>391</sup> Sabih Arkan; “Marka Hakkının Tüketilmesi”, **Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan**, Ankara, 1998, s. 197-208, (Anılış: Marka Hakkının Tüketilmesi), s. 197; Ayşe Saadet Arıkan, “Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Hukuku, ‘Hakkın Tüketilmesi’”, Perşembe Konferansları, Ankara, Ekim 2002, s. 105-118, s. 105.



SMK'nin 152. maddesine göre; “(1) 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.

(2) Marka sahibi, birinci fıkra hükmü kapsamına giren ürünlerin üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılmasını önleme hakkına sahiptir.”.

Görüldüğü üzere bu madde uyarınca; marka hakkı korumasına konu ürünlerin, hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmasından sonra marka sahibi bu ürünlerle ilgili fiilleri engelleyemez. Bununla birlikte marka sahibinin, bu ürünlerin üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçla kullanılmasını önleme hakkı vardır.

Bir başka deyişle, marka hakkı sahibi, markasını taşıyan malı ilk defa piyasaya sunma konusunda mutlak bir hakka sahiptir, ancak bir kez kendisi veya onun izniyle üçüncü kişi piyasaya sunduktan sonra, bu malla ilgili işlemlere karşı koyamayacak, malı takip ederek üçüncü kişilerin ikinci fıkradaki istisnaya girmeyen işlemlerine karşı marka hakkını kullanamayacaktır. Bu kurala “tükenme ilkesi” veya “ilk satış ilkesi” denilmektedir. Böylece, marka sahibi bir kez markasını taşıyan malı piyasaya sürdükten sonra, malın piyasada dolaşması, marka hakkı sahibinin iznine tabi bırakılmamıştır<sup>392</sup>. Aksi takdirde, markayı taşıyan mal her el değiştirdiğinde marka sahibinin izni gerekmesi, hem ticaretin gereklerine aykırı düşecek ve marka sahibine sınırları fazla geniş bir tekel hakkı sağlamış olacaktır<sup>393</sup>. Marka sahibi malların piyasaya sunulduktan sonraki aşamadaki ticaretine, marka hakkına dayanarak engel olamayacak, sadece bu konuda alıcılar ile yapacağı sözleşmelerden kaynaklanan haklarına dayanabilecektir<sup>394</sup>.

Elbette tükenme ile kastedilen marka sahibinin markayla ilgili tüm haklarını kaybetmesi değil, o mallara ilişkin bir kısım hakların tükenmesi, örneğin marka sahibinin piyasaya sunulan malın yeniden satımına, ithaline, ihracına, malla ilgili reklam yapılmasına ve benzeri fiillere engel olamamasıdır<sup>395</sup>.

<sup>392</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 539; Sabih Arkan, “Marka Hakkının Tüketilmesi”, **Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan**, Ankara, 1998, s. 197-208, (Anılış: Marka Hakkının Tüketilmesi), s. 197; Çamlıbel Taylan, s.92.

<sup>393</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 453.

<sup>394</sup> Arkan; **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 198.

<sup>395</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 453; Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 557; Fahrettin Kayhan, “Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi”, **FMR**, Yıl

Marka hakkının tüketilmesi ilkesinin coğrafi sınırı bakımından 3 farklı sistem bulunmaktadır. Bunlardan ilki, ülkesel tükenme ilkesi olup, buna göre markayı taşıyan malın yalnızca bu ülkede sahibinin izniyle piyasaya sunulması halinde bu mal üzerindeki hak tükenmiş olur. İkinci sistem olan bölgesel tükenme sistemi, tek bir ülkenin sınırlarından daha geniş birden fazla devletin sınırlarının dahil olduğu bir bölgede hakkın tükenmesinin kabul edilmesidir. Son olarak uluslararası tükenme sisteminde ise, mallar piyasaya nerede sunulmuş olursa olsun, marka sahibinin izniyle olduğu sürece bu mallar üzerindeki marka hakkı tükeneyecektir. Uluslararası tükenme sistemi, tüm dünya pazarlarını tek bir Pazar gibi kabul ettiği ve paralel ithalata imkan verdiği için, serbest ticaret yanlıları tarafından desteklenmektedir.

Avrupa Birliği hukukunda, marka hakkının tüketilmesi ilkesi, 2015/2424 sayılı Tüzüğün 13. maddesinde, son kodifikasyon olan 2017/1001 sayılı Tüzükte ise 15. maddede düzenlenmiştir. Bu maddede, marka sahibi tarafından veya onun izniyle Avrupa Ekonomik Alanı<sup>396</sup> içinde piyasaya sunulan Avrupa Birliği Markaları bakımından marka sahibinin hakkının tükeneyeceği öngörülmüştür. Aynı maddenin ikinci fıkrasında da marka sahibinin haklı nedenlerinin bulunduğu durumlarda ilkenin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Görüldüğü üzere, Avrupa Birliği marka düzenlemesinde tüketilme ilkesi için bölgesel tükenme prensibi tercih edilmiştir. Uluslararası tükenme ilkesi yerine bölgesel tükenme ilkesinin tercih edilmesinin sebebi, Avrupa Birliği'ndeki marka sahiplerini, rakipleri karşısında koruma ve ticaret alanında doğabilecek olumsuz sonuçları önleme amacı olmuştur<sup>397</sup>. Avrupa Birliği üye ülkelerinin iç hukuk düzenlemelerinde bölgesel tükenme veya uluslararası tükenme ilkelerinden herhangi birini seçebileceği görüşü öğretide ileri sürüldüğü gibi, aksi görüştekiler bölgesel tükenme ilkesinin benimsenmesinin zorunlu olduğunu savunmaktadır<sup>398</sup>. Fakat Adalet Divanı'nın 1998 tarihli Silhouette kararıyla, Avrupa Birliği üyesi devletlerin iç hukuklarında da bölgesel tükenme ilkesinin benimsenmesi gerektiği görüşü hâkim hale gelmiştir<sup>399</sup>. Nitekim bu kararda, Adalet Divanı, AB

1, Cilt 1, S: 1, s. 51-71, s. 62; Zekeriya Arı, Marka Hakkının Tüketilmesi, **Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, C. 11, S: 1-2, 2007, s. 279-305, s. 285. Yasaman / Ayoğlu bu noktada yapılacak reklamların markanın itibarına zarar vermemesi gerektiğini ve olağan reklam usullerine uygun olması gerektiğini belirtmektedir.

<sup>396</sup> Avrupa Ekonomik Alanı, 1 Ocak 1994'te yürürlüğe giren Avrupa Ekonomik Alanı Antlaşması ile tanımlanmış olup, halihazırda 28 AB üyesi ülke ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi dört ülkeden üçü olan Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn dahil 31 ülkeyi kapsamaktadır.

<sup>397</sup> Arkan, **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 200.

<sup>398</sup> Pınar, **Marka**, s. 882; Arkan; **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 201.

<sup>399</sup> ABAD, 16 Temmuz 1998, C-355/96, Silhouette vs. Hartlauer, <https://curia.europa.eu>.

Marka Yönergesi'nin 5. ve 7. maddelerinin tüm üye devletlerde marka hakları konusunda tam bir harmonizasyon sağlayacak şekilde uygulanması gerektiği ve uluslararası tükenme ilkesini benimseyen iç hukuk düzenlemelerinin Yönerge'ye aykırı olduğu sonucuna varmıştır.

İsviçre hukukunda, marka hakkının tüketilmesi ilkesi kanunda düzenlenmemiş, ilkenin uygulanması yargı kararlarına bırakılmıştır. Öğretide orijinal markayı taşıyan bir malı satın alan kişinin, bu malı istediği şekilde ticari kullanıma konu edebileceği, marka sahibinin bu mal üzerindeki kullanma hakkını tükettiği ifade edilmekte, ancak tükenmenin yalnızca bu malın satın alındığı şekliyle kullanımına ilişkin olduğu, malı satın alan kişinin ambalajı veya malı değiştirme hakkını kapsamadığı belirtilmektedir<sup>400</sup>. Mahkemeler her somut olayda tarafların menfaatleri arasında dengeyi dikkate almakta, marka sahibinin orijinal malların yeniden satışı üzerinde kontrol hakkı ile orijinal malları satın alan üçüncü kişilerin bu malları marka sahibinden bağımsız olarak yeniden pazarlama hakkı arasında denge kuracak şekilde değerlendirme yapılmaktadır. İsviçre hukukunda öğretide tükenmenin ülkesel mi yoksa uluslararası mı olduğu yönündeki tartışmalara karşılık, İsviçre Federal Mahkemesi 1996 yılında verdiği Chanel kararıyla uluslararası tükenme ilkesini tercih etmiştir<sup>401</sup>. İsviçre hukukunda da, malın piyasaya kanuna uygun şekilde (marka sahibi tarafından veya bunun izniyle) piyasaya sürülmüş olması koşuluyla, bir şirketler grubuna bağlı şirketlerden birinin malları piyasaya sürmesinin, bu gruba bağlı diğer şirketler bakımından da marka hakkının tükenmesine yol açacağı kabul edilmektedir<sup>402</sup>. İsviçre Federal Mahkemesi'nin LPM öncesindeki uygulamasında, farklı ülkelerde piyasaya sunulan malların karakteristiğinin aynı olup olmadığına bakılarak, özellikle marka sahibi şirket veya onun bağlı olduğu gruba dahil olan bir başka şirket tarafından üretilen ancak farklı ülkelerde farklı nitelik gösteren (örneğin

<sup>400</sup> Kamen Troller, **Manuel du Droit Suisse des Biens Immateriels**, Cilt I ve II, 2. Baskı, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1996, 2. Cilt, s. 656.

<sup>401</sup> Alberini, s. 243; Dessemontet, s. 233. Troller, kanunda ülkesellik ilkesinin benimsendiğini ve bu nedenle paralel ithalata konu malların yasaklanabileceği görüşündedir. Troller, **Manuel du Droit Suisse des Biens Immateriels**, C. 2, s. 656. İsviçre Federal Mahkemesi ise Chanel I kararında kanundaki ülkesellik prensibinin uluslararası tükenme ilkesinin kabulüne engel olmadığı görüşünü kabul etmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi'nin 23.10.1996 tarihli Chanel I kararı (ATF 122 III 469).

<sup>402</sup> Troller, s. 279; Alberini, s. 244. Malın hukuka uygun şekilde piyasaya sürülmesi konusunda, yetkili dağıtıcının sözleşmeyle öngörülen bölge dışında malı piyasaya sürmesinin de marka hakkının tükenmesine yol açacağı, ancak original olmayan malın piyasaya sürülmesi veya markanın ilk kez piyasaya sürülmesinden önce ambalajı değiştirilmiş malın piyasaya sürülmesi gibi durumlarda marka sahibi tarafından veya onun izniyle piyasaya sürülmeden bahsedilemeyeceği belirtilmektedir. Bkz.: Alberini, s. 245. Keza lisans alanın sözleşmeye aykırı şekilde daha az kalitede bir malı piyasaya sürmesi halinde de marka sahibinin haklarının tükenmeyeceği ifade edilmektedir. Bkz: Dessemontet, s. 234.

tüketicilerin damak tadı farkı nedeniyle veya ülkeden ülkeye teknik koşulların değişmesi nedeniyle farklı nitelikte üretilen) mallar bakımından, marka hakkının tükenmeyeceğine, şayet ürünlerin aynı olması halinde tükenmenin gerçekleşeceği ve paralel ithalatın engellenmeyeceğine karar verilmekteydi<sup>403</sup>. LPM sonrası bu konuda karar verilmese de öğretilerde artık böyle bir ayrıma gerek bulunmadığı ifade edilmekte, şayet marka sahibi farklı nitelikte olsalar da mallara aynı markasını koyarak bunları İsviçre’de veya başka bir ülkede piyasaya sunmayı tercih ettiyse, markanın işlevini yerine getireceği ve böylece marka sahibinin bu tip malların paralel ithalatına itiraz edemeyeceği görüşü belirtilmektedir<sup>404</sup>. Paralel ithalatçının ithal ettiği malların reklamını yapmasına da izin verilmiştir<sup>405</sup>. Bununla birlikte tüketici nezdinde ithalatçıyla marka sahibi arasında bir bağlantı olduğu izlenimine yol açılmaması gerekmektedir.

Türk hukukunda SMK dönemi öncesinde KHK’de bu ilke 13. maddede düzenlenmişti ve malların Türkiye’de piyasaya sunulmasından bahsedilmişti. Bu nedenle öğretilerde hakim olan görüş, bu düzenleme ile ülkesel tükenme ilkesinin benimsendiği yönündeydi<sup>406</sup>. Aksi görüşe göre, hüküm emredici olmayıp, asgari uygulama alanını gösterdiğinden uluslararası tükenme ilkesinin de kabul edilebileceği savunulmaktaydı<sup>407</sup>.

SMK ile marka hakkının tüketilmesi konusunda önemli bir değişiklik yapılmış, ülkesel tüketilme ilkesi kaldırılmıştır. Artık malların Türkiye’de piyasaya sunulması gerekmemektedir; bu markayı taşıyan mal veya hizmetlerin dünyanın herhangi bir yerinde piyasaya sunulması ile marka hakkı tükenir hale gelmiştir. “Uluslararası

<sup>403</sup> Cherpillod, s. 177. Örneğin İsviçre Federal Mahkemesi’nin 25.01.1979 tarihli Omo kararında (ATF 105 II 49), Almanya’dan Omo markalı ürünlerin İsviçre’ye aynı şirketler grubundaki bir diğer şirket tarafından ithaline, bu ürünlerin İsviçre’deki ürünlerden farklı olması nedeniyle, tüketiciler nezdinde ürünlerin kaynağı konusunda karıştırılmaya yol açabileceği belirtilerek izin verilmemiş, bu nedenle bu karar « Omo » istisnası olarak anılmıştır. Chanel kararında ise Omo kararının aksine paralel ithalata konu ürünlerin niteliği farklı olmadığından, Federal Mahkeme açıkça bir taraf belirtmemiştir. Öğretilerde ürünlerin niteliklerinin Omo kararındaki gibi ülkeden ülkeye farklılık göstermesi durumunda tükenme ilkesinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bkz. Ralph Schlosser, “L’épuisement international en droit des marques: étendue et limites”, **sic! 1999**, s. 396-402.

<sup>404</sup> Cherpillod, s. 178; Alberini, s. 247. Alberini, tüketicilerden bir kısmının markanın kökenine dair yanılığa düşmesinin marka sahibinin münhasır haklarına saldırı olarak kabul edilmesine yeterli olmadığını, ancak bu durumun rekabet kanunu anlamında değerlendirilebileceğini belirtmektedir.

<sup>405</sup> İsviçre Federal Mahkemesi, Chanel IV, **sic! 2000**, s. 310.

<sup>406</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 559; Kayhan, s. 64; Ayoğlu, **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 78.

<sup>407</sup> Alper Özboyacı / Ramazan Patkavak, “Yargıtay kararları ışığında marka kavramı ve marka hakkının tüketilmesi ilkesi”, **Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi**, Sayı:55-56, 2009, s. 41-60, s. 60. Pınar, **Marka**, s.902.

tükenme ilkesi” olarak ifade edilen bu sistemde, marka sahibinin izni dahilinde olduğu sürece, markayı taşıyan mal dünyanın herhangi bir yerinde piyasaya sunulduğunda, artık marka hakkı tükenmiş olacak ve markanın örneğın paralel ithalatına veya tekrar ithaline engel olunamayacaktır<sup>408</sup>. Kanun’un 152. maddesinin gerekçesinde, uluslararası tükenme ilkesinin benimsendiğı ve önceki metinde yer alan “Türkiye’de” ibaresine Kanun’da bilinçli olarak yer verilmediğı açıkça belirtilmiştir.

Uluslararası tükenme ülkesine ilişkin ilk önemli kararlardan biri, bu ilkenin benimsendiğı bir ülke olan İsviçre’de Federal Mahkeme’nin 1996 yılında vermiş olduğu yukarıda anılan Chanel kararıdır. Bu kararda mahkeme marka hukukunun dağıtıcılık yollarının korunmasını amaçlamadığı gibi, satış denetimi için de bir araç sunmadığını belirtmiş, orijinal malların paralel ithalini enlemek için marka sahibinin imkanı bulunmadığına karar vermiştir<sup>409</sup>.

## 1. Tükenme İlkesinin Uygulanmasının Koşulları

Türk hukukunda SMK ile getirilen yeni düzenlemede marka hakkının tüketilmesinin ilk koşulu, tescilli markanın bulunması, ikinci koşulu ise bu markayı taşıyan malların dünyanın herhangi bir yerinde piyasaya sunulmuş olmasıdır.

### a) Tescilli Bir Markanın Varlığı

Tükenmenin varlığı için öncelikle Türkiye’de yapılmış bir marka tescilinin aranmasının sebebi, Kanun’un tükenmeyi düzenleyen 152. maddesinde “*sınai mülkiyet hakkı korumasına konu ürünler*” ifadesine yer verilmesi ve 7. maddede ise “*Bu kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.*” hükmüdür. Böylece TÜRKPATENT nezdinde tescilli bir marka yok ise, marka hakkı da bulunmayacağından bu hakkın tüketilmesi de söz konusu olmayacaktır.

<sup>408</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 554.

<sup>409</sup> Pınar, **Marka**, s.869.

Bu hususta öğretide, tescilli olmayan markalar açısından da tüketilme ilkesinin uygulanması önerilmiş, aksi takdirde tescilli olmayan marka sahibinin hakkının tükenmediği gerekçesiyle malın piyasaya sunulmasından sonraki işlemlere müdahale edilebilmesinin, tescilli marka sahiplerine karşı bir avantaj elde etmesi niteliğinde olacağı ileri sürülmüştür<sup>410</sup>. Bu görüşe karşı görüşte ise tescilli olmayan markaların haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunduğu, ortada bir marka hakkı bulunmadığından hakkın tükenmesinin de mümkün olmadığı ifade edilmektedir<sup>411</sup>.

Tescilli markalar, tescil kapsamına giren mallar bakımından korunduğundan, markanın tescil kapsamı dışında kalan mallar üzerinde kullanılması halinde, marka hakkı bulunmadığından, bu hakkın tüketilmesi de söz konusu olmayacaktır<sup>412</sup>.

### **b) Tescilli Markayı Taşıyan Malın Piyasaya Sunulmuş Olması**

SMK'nin 152. maddesinde aranan ikinci koşul; markayı taşıyan ürünlerin, piyasaya sunulmuş olmasıdır.

Kanunda piyasaya sunmanın tanımı yapılmamıştır. Öğretide malın satım, trampa, kiralama gibi herhangi bir işlem ile piyasaya sunulabileceği, buradaki hukuki kalıbın önemi olmadığı, önemli olanın marka sahibinin piyasaya sunum iradesinin bulunmasının olduğu ifade edilmektedir<sup>413</sup>. Öte yandan malın piyasaya sunulmasında, mülkiyet hakkının devredilmesinin önemi olmadığı, ancak zilyetliğin her türlü devri yoluyla bir başkası tarafından elde edilmiş olması gerektiği, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış yapılmış olmasının da piyasaya sunulma olarak kabul edileceği belirtilmektedir<sup>414</sup>. Bu kapsamda malın kiralanması veya vitrine konularak teşhis edilmesi durumlarında da piyasaya sunulma gerçekleşmiş olacaktır<sup>415</sup>. Nitekim Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "Satıştan Kaçınma" başlıklı 6.

<sup>410</sup> Çamlıbel Taylan, s.107.

<sup>411</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 564.

<sup>412</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 565; Arkan, **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 203.

<sup>413</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 567; Arkan, **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 203.

<sup>414</sup> Pınar, **Marka**, s.861.

<sup>415</sup> Hamdi Pınar, "Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Hukuku 'Hakkın Tüketilmesi' Perşembe Konferansları, Ankara, Ekim 2002, s.120; Arkan, **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 203. Ayoğlu, markalı ürünlerin sırf vitrine konulmasının piyasaya sunma sayılamayacağı, zira pazarlama aşamasına geçmediği, bu durumda marka sahibinin iradesinin incelenmesi gerektiği, şayet bu bir icap niteliğinde ise tükenmenin gerçekleşeceği, şayet yalnızca teşhir iradesi mevcutsa tükenmenin gerçekleşmemiş sayılması gerektiği görüşündedir. Ayoğlu, **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 89-90.

maddesinde, vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamayacağı belirtilmiş olduğundan, satıcı teşhir ettiği malı satışa sunması gerekecektir. Aynı yönde ABAD’ın konu hakkında vermiş olduğu 2010 tarihli Coty kararında<sup>416</sup> da, henüz satışa sunulmamış ürünler için “tester parfümlerin” distribütörler aracılığıyla tüketicilerin test etmesi için sunulması durumunda, bu tester parfümler üzerinde “satış için değildir” veya “tanıtım” gibi ibareler bulunması ve distribütörlerle marka sahibi arasındaki sözleşmede de bu ürünlerin satışının yasaklandığının açıkça anlaşılması durumunda, marka sahibinin hakkının tükenmeyeceğine karar verilmiştir.

Marka üzerindeki haklar, yalnızca marka sahibinin izniyle piyasaya sunulan belirli mallar bakımından tükenir. Yoksa bir kez bir kısım mal piyasaya sunulduğunda, marka sahibinin tüm mallar üzerindeki marka hakkı tükenmez. Bu hususta ABAD’ın yerleşik içtihadında, malları piyasaya sunmaya ilişkin iznin her mal için ayrı ayrı aranması gerektiği belirtilmiş, yalnızca marka sahibinin izniyle piyasaya sunulan o mallar üzerindeki hakkın tükeneceği, marka sahibinin izin vermediği ürünlerin kullanılmasını yasaklamaya devam edebileceğine karar verilmiştir<sup>417</sup>. Öte yandan Yargıtay’ın “Police” ve “Dexter” gibi bazı eski kararlarında tükenme ilkesini somut olarak bazı mallar bakımından değil, soyut olarak marka hakkı üzerinde uyguladığı görülmektedir<sup>418</sup>. Ancak Yargıtay 2015 tarihli 2015/5588 E. 2015/13073 K. sayılı kararında, Türkiye’de piyasaya sunulmayan mallar bakımından marka hakkının tükenmeyeceği yönünde karar vermiş, davaya konu saatlerin yurt dışında piyasaya sunulan ve paralel ithalatçı tarafından Türkiye’ye ithal edilen saatler olduğu, bunların küçük farklarla benzerlerinin davacı tarafından Türkiye’de piyasaya sunulmuş olmasının, yurt

<sup>416</sup> ABAD Dava C-127/09, 3 Haziran 2010, Coty c. Simex, (<https://curia.europa.eu>). Bu kararda mahkeme hakkın tükenmesinin ancak marka sahibinin açık veya örtülü izniyle gerçekleşeceği belirtilmiş, marka sahibinin böyle bir izni olup olmadığının belirlenmesinin de her somut olayda koşullara göre yerel mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

<sup>417</sup> ABAD Dava C-173/98, 1 Temmuz 1999, Sebago Inc ve Ancienne Masion Dubois et Fils SA / GB-Unic, (<https://curia.europa.eu>). Bu kararda ayrıca, Mahkeme’nin 1998 tarihli Silhouette kararındaki tespitler tekrarlanmış ve bir marka üzerindeki hakkın sadece o markayı taşıyan mallar AEA içinde piyasaya sürülürse tükeneceği ve bu hükmün üye devletlere iç hukuklarını dilediklerinde düzenleme hakkı vermediği hususlarının altı çizilmiştir.

<sup>418</sup> Ayoğlu, **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 81.

dışında piyasaya sunulan mallar bakımından da marka hakkının tükendiği anlamına gelmeyeceği yönündeki yerel mahkeme kararını onamıştır<sup>419</sup>.

Kanunda, mülga KHK'den farklı olarak, tescilli markayı taşıyan malların Türkiye içinde piyasaya sunulması aranmadığından, malların, yurt dışında piyasaya sunulması da marka hakkının tüketilmesi sonucunu doğuracaktır ve artık bu malların yabancı ülkeden Türkiye'ye ithal edilmesine marka sahibi marka hakkına dayanarak engel olamaz<sup>420</sup>.

152. maddede, “ürünlerin” piyasaya sunulmasından ve “bu ürünlerle ilgili fiiller” bakımından tükenme düzenlendiğinden, önceki düzenlemede de aynı şekilde “mallar” ifadesi kullanıldığından, tükenme ilkesinin sadece ticaret markalarına uygulanacağı, hizmet markalarına uygulanmayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır<sup>421</sup>. Garanti markaları, ortak markalar ve holding markaları bakımından ise tüketilme ilkesi uygulama alanı bulacaktır<sup>422</sup>.

### c) Tescilli Markayı Taşıyan Malın Sahibi Tarafından veya Onun İzniyle Piyasaya Sunulmuş Olması

Marka hakkının tüketilmesinin üçüncü koşulu da markayı taşıyan malların marka sahibi tarafından veya onun izni ile piyasaya sunulmuş olmasıdır. Bu durumda marka sahibinin malı direkt kendisi piyasaya sürebileceği gibi, malın onun izniyle piyasaya sürülmüş olması halinde de o mal üzerindeki hak tükenir. Marka sahibinin izniyle malın üçüncü bir kişi tarafından piyasaya sunulması hali, piyasaya sunan ile marka sahibi arasında bir tabiiyet ilişkisi bulunmasında olabileceği gibi, tabiiyet ilişkisi bulunması şart olmayıp, marka sahibinin markayı taşıyan malı piyasaya çıkarma yetkisini kendisinden ekonomik ve hukuki açıdan bağımsız olan

<sup>419</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 614.

<sup>420</sup> Mülga KHK döneminde ülkesel tükenme ilkesi benimsenmiş olduğundan, orijinal markalı mallar Türkiye'de piyasaya sürülmeden önce, yurtdışında piyasaya sürüldükten sonra Türkiye'ye ithal edilirse, marka sahibi bu ithalata karşı çıkabilmekteydi. Bu hususta Arkan aksi yönde görüş belirlemiştir (Arkan, **Marka Hukuku**, s. 135), kanaatimizce Ayoğlu'nun görüşü daha yerindedir (Ayoğlu, **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 80).

<sup>421</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 453; Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 557; Arkan, **Marka Hukuku**, s. 135, Arkan; **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 203.

<sup>422</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 557.



üçüncü kişilere lisans, tek satıcılık, acentelik gibi sözleşmeler ile vermesi mümkündür<sup>423</sup>.

Marka sahibinin, markayı taşıyan malların piyasaya sunulmasına dair izni kural olarak açıkça vermesi gerekir. Bununla birlikte iznin açıkça verilmesinin anlamı, mutlaka yazılı izin verilmesi demek olmayıp, zımnî rıza mümkün müdür konusunda, ABAD'ın 2001 yılında vermiş olduğu Zino Davidoff kararına<sup>424</sup> değinmek yerinde olacaktır. Karara konu olayda, Zino Davidoff firmasının Singapur'da tek yetkili dağıtıcılık sözleşmesi imzaladığı dağıtıcı, AEA içinde üretilen markalı malları Singapur'da Davidoff'un izniyle piyasaya sürmüş, daha sonra markalı malları Birleşik Krallık'a ithal ederek burada piyasaya sürmüştür. Dağıtıcı bu mallar üzerindeki parti kodlarını da kaldırmış ya da silmiştir. Bunun üzerine Davidoff, İngiltere'de mahkemeye başvurarak bu malların Birleşik Krallık'ta satılmasının marka haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüş, Singapur'lu dağıtıcı ise, Davidoff'un rızasının bulunduğuna karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. İngiliz Yüksek Mahkemesi, konu hakkında bir dizi soru ile ABAD'a başvurmuştur. ABAD'ın kararında; ilk olarak, marka sahibinin malların AEA içinde piyasaya sunulmasına ilişkin rızasının ne şekilde açıklanması gerektiği hususuna açıklık getirmiş, marka sahibinin rızasının marka hakkının tükenmesi konusundaki belirleyici etken olması sebebiyle, bu rızanın bu haklardan vazgeçilmesi niyetini tartışmasız bir şekilde gösterecek şekilde açık olması gerektiği belirtilmiştir. Bu niyetin, açık şekilde ifade edilmesinin mümkün olduğu gibi, bazı durumlarda, rızanın olayın hal ve şartlarından çıkarım yapılabilmesi için, marka sahibinin, malların AEA dışında piyasaya sürülmesi sırasında veya bunu takiben, bu malların AEA içinde piyasaya sunulmasına karşı çıkma hakkından feragat etmiş olduğunun tartışmasız şekilde gösterilmiş olması gerektiği sonucuna varılmıştır. ABAD'ın kararında, zımnî rızanın, marka sahibinin sessiz kalmasından çıkarılamayacağı, bir başka deyişle; marka sahibinin malın AEA içinde satılmasına açıkça karşı çıkmamış olmasının zımnî rızanın varlığına kanaat getirmeye yetmeyeceği, mallar üzerinde bu malların AEA içinde satışının yasak olduğunu belirten ibare bulunmamasının veya alıcının sözleşmesinde bu malların AEA içinde satışını yasaklayan madde bulunmamasının

<sup>423</sup> Arkan; **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 204; Pınar, **Marka**, s. 867. Pınar, marka sahibinin rızasının açık olması gerektiğini, marka sahibinin üçüncü kişinin marka hakkını ihlaline sessiz kalması ve üçüncü kişinin malı piyasaya sunmasının yeterli olmadığını, ancak somut olayın koşullarında örtülü rızanın varlığının yeterli olduğuna hükmedilmesinin mümkün olduğunu belirtmektedir.

<sup>424</sup> ABAD birleşik davalar C-414/99 ve C-416/99, 20 Kasım 2001, Zino Davidoff SA/ A&G Imports, Levi Strauss & Co. / Tesco and Costco, (<https://curia.europa.eu>).

ya da marka sahibinin malların sonraki alıcıları ile irtibata geçip bu malların AEA içinde satışına itiraz ettiğini belirtmemiş olmasının tek başına rızanın varlığına kanaat getirmeye yetmeyeceği belirtilmiştir. Böylece ABAD'ın bu kararıyla, Avrupa Birliği ülkelerindeki konu hakkındaki uygulamaya uyum sağlanması amaçlanmış, marka sahibinin aksi kararlaştırılmadığı takdirde zımni izninin kabulünü reddetmiştir. Bu hususta öğretide, marka sahibinin, üçüncü kişinin marka hakkını ihlal eden davranışına sessiz kalmasının, otomatik olarak hak sahibinin bu sunuma rıza göstermesi olarak kabul edilemeyeceği, ancak somut olayın şartlarından rızanın varlığı anlaşılabiliriyorsa, tüketilmenin kabul edileceği ifade edilmektedir<sup>425</sup>.

ABAD'ın Makro kararında<sup>426</sup> ise, Mahkeme'ye Zino Davidoff kararındaki "zımni rıza" nosyonunun uygulanması için markayı taşıyan malların öncelikle AEA dışında piyasaya sürülmüş olmasının gerekli olup olmadığı sorulmuş, ABAD'ın bu soruya cevabı olumsuz olmuş, malların AEA içinde piyasaya sürülmesinden önce, başka bir bölgede piyasaya sürülüp sürülmemesinin önemi olmadığı belirtilmiştir.

Marka sahibi ile üçüncü kişi arasında hukuki ekonomik bağımlılık ilişkisi olması durumu, marka sahibi ile piyasaya sunumu yapan üçüncü kişinin aynı işletmeler birliğine dahil olmasıdır. Marka sahibi ile piyasaya sunumu yapan üçüncü kişinin işletmeler birliği içindeki konumu önemli olmayıp, ortak bir kontrol altında olmaları yeterlidir<sup>427</sup>. Bu konuda Çamlıbel Taylan, Türk hukukunda her işletmenin ayrı bir tüzel kişiliği bulunduğundan bağımsız kabul edildiğini, bununla birlikte Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un bağlı işletme kavramına yer verdiğini bu nedenle ABAD'ın bağlı işletmelerle ilgili içtihadının Türk hukuku bakımından da uygulanmasının uygun olacağını belirtmektedir<sup>428</sup>. ABAD'ın konu hakkındaki içtihadı bir ürünün aynı işletmeler birliğine dahil şirketlerden biri tarafından piyasaya sürülmesi halinde, tükenme prensibinin diğer bağlı işletmeler yönünden de uygulanacağı yönündedir<sup>429</sup>. Hatta ABAD'ın Schweppes / Red Paralela kararında, aynı işletmeler birliğine dahil olmayan iki ayrı şirket söz konusu olsa dahi, bu

<sup>425</sup> Pınar, **Marka**, s.867; Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 576.

<sup>426</sup> ABAD Dava C-324/08, 15 Ekim 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV ve diğerleri (<https://curia.europa.eu>).

<sup>427</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 573.

<sup>428</sup> Çamlıbel Taylan, s. 119.

<sup>429</sup> ABAD Dava C-352/95, 20 Mart 1997, Phytheron / Jean Bourdon, (<https://curia.europa.eu>).

şirketler kararda detayları belirtilen belli ölçüde birlikte hareket ediyorsa bu şirketlerin paralel ithalata engel olamayacağına karar verilmiştir<sup>430</sup>.

Marka sahibi ile üçüncü kişi arasında hukuki ekonomik bir bağımlılık ilişkisi olmadan marka sahibinin izninin verilmesinin ilk örneği, tek yetkili satıcılık sözleşmesidir. Bu sözleşme ile tek yetkili satıcıya, belirli bir bölgede markayı taşıyan malları piyasaya sunma konusunda münhasır hak verilmektedir. Marka sahibinin, markayı taşıyan malları piyasaya sunma yetkisini, tek satıcılık sözleşmesi ile vermiş olması durumunda, piyasaya sunumun marka sahibi tarafından mı yoksa tek yetkili satıcı tarafından mı yapılmış olacağı konusunda, öğretilerde farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre, bu durumda marka sahibi, sözleşmeyle, tek yetkili satıcıya malları piyasaya sunma izni ve yetkisi vermektedir<sup>431</sup>. Diğer görüşe göre ise, tek yetkili satıcı, marka sahibinin vekili konumunda olmayıp, satın aldığı ürünleri marka sahibi adına değil, kendi adına ve hesabına piyasaya sürmektedir ve bu nedenle marka sahibi markayı taşıyan malları tek yetkili satıcıya gönderdiğinde, mallar piyasaya sunulmuş olur, tükenme için tek yetkili satıcının malları piyasaya sunmasına gerek bulunmamaktadır<sup>432</sup>. Yargıtay'ın, 551 sayılı Kanun döneminde vermiş olduğu ve esasen tükenme konusuna değinmeyen ancak paralel ithalata izin veren önemli bir karar olan Epson kararında ve daha sonra 1998 yılında vermiş olduğu Police kararında<sup>433</sup>, öğretilerdeki görüşler takip edilerek, tek satıcılık sözleşmesinin sadece tarafları bakımından yükümlülük doğuracağı, tek satıcıya kendi bölgesinde tekel hakkı tanıma yükümlülüğünün de marka sahibine ait olduğu

<sup>430</sup> ABAD Dava C-291/16, 20 Aralık 2017, Schweppes SA / Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, (<https://curia.europa.eu>). Söz konusu karara konu olayda, aynı işletmeler birliğine dahil olmayan iki ayrı şirket söz konusu olsa dahi, marka tescili bu şirketlerden birinden diğerine devredilmiş ve diğer bazı üye ülkelerde ilk şirket adına kalmış olduğundan ve markanın devrinden sonra dahi markanın global tek bir marka imajı korunarak, halk nezdinde ürünlerin kökeni konusunda karışıklık yaratıldığından dolayı veyahut markanın ilk sahibi ve şu anki sahibi şirketler markanın ticari politikası konusunu koordine ediyorsa veya markanın ortak kontrolü hususunda bir anlaşmaya varıyorsa ve bu ölçüde bu iki şirket arasında bir ekonomik bağlantı varsa ve doğrudan veya dolaylı olarak markanın hangi mallar üzerine konulacağını ve bu malların kalitesini belirliyorlarsa, artık aynı markayı taşıyan malların marka sahibi ilk şirketin ülkesinden ikinci şirketin marka sahibi olduğu ülkeye paralel ithalatına karşı çıkamayacağı ve tükenmenin gerçekleşebileceğine karar vermiştir.

<sup>431</sup> Pınar, **Marka**, s. 867; Arkan; **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 204.

<sup>432</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 571; Ayoğlu, **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 94. Aynı şekilde, tescilli markayı taşıyan malları piyasaya sunan üçüncü kişinin, marka sahibiyle yaptığı sözleşme çerçevesinde kendi adına ve hesabına değil de marka sahibi adına ve hesabına hareket ediyor olması halinde, örneğin üçüncü kişi marka sahibinin vekili olarak hareket ediyorsa, piyasaya sunumun marka sahibi tarafından yapıldığının kabulü gerektiği, aksi takdirde üçüncü kişi kendi adına ve hesabına hareket ediyorsa, malların üçüncü kişiye gönderilmesinin piyasaya sunum olarak kabulü gerektiği ifade edilmektedir.

<sup>433</sup> Yargıtay 11. HD., 12.03.1999, 1998/7996 E. 1999/2099 K. Çamlıbel Taylan, Yargıtay'ın Police kararında gerekçenin KHK'nin ilgili hükmüne aykırı şekilde ulusal tükenme ilkesi yerine uluslararası tükenme ilkesini benimseyen geniş bir yorum olduğunu belirtmiştir. Çamlıbel Taylan, s. 106.

belirtilmiş, bu sözleşmeye dayanılarak üçüncü kişiye karşı haksız rekabet koruması ileri sürülemeyeceği, üçüncü kişinin hukuka uygun olarak yaptığı paralel ithalatın önlenemeyeceği yönünde karar verilmiştir<sup>434</sup>. Yargıtay'ın daha sonra vermiş olduğu kararlarında da aynı ilkeler tekrarlanmış ve sözleşmenin nispiyeti ilkesi uyarınca tek satıcılık sözleşmesiyle üçüncü kişiler aleyhinde herhangi bir yükümlülük getirilemeyeceği yerleşik içtihat haline gelmiştir<sup>435</sup>. Öte yandan Yargıtay'ın bu kararlarındaki görüşü, ne ülkesel tükenme ilkesine ne de uluslararası tükenme ilkesine uymadığı gerekçesiyle öğretide eleştirilmiştir<sup>436</sup>, Pınar bu hususu KHK'nin öngördüğü ülkesel tükenme ilkesinin emredici bir hüküm olmadığı yönünde yorumlamış, Yasaman/Ayoğlu ve Kayhan ise hükmün emredici olduğu halde Yargıtay kararının mevzuata aykırı olduğu görüşünü açıklamıştır<sup>437</sup>. SMK ile uluslararası tükenme ilkesi benimsendiğinden, Yargıtay'ın konu hakkındaki içtihadının değişme göstermesi mümkün olabilir. Yargıtay'ın 2018 yılında vermiş olduğu bir kararında yine tek satıcılık sözleşmesinin üçüncü kişilere bir yükümlülük getirmediği ve paralel ithalata engel teşkil etmeyeceği yönündeki içtihadını tekrarlamış, davalıların markalı ürünleri yurt içinde daha ucuz fiyata piyasaya sürmesinin haksız rekabet teşkil etmediği gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozmuştur<sup>438</sup>.

<sup>434</sup> Pınar, **Marka**, s. 902-907. Örneğin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2005/268 E. 2007/305 K. sayılı kararında, davalı tarafından ithal edilen orijinal ürünlerin piyasaya sunulmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, tek satıcılık sözleşmesinin kendi bölgesinde satış yapan 3. kişilere karşı tek satıcıya bir talep hakkı vermeyeceği, orijinal ürünlerin diğerinden daha ucuza satılmasının tek başına haksız rekabet oluşturmayacağı belirtilmiştir.

<sup>435</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 09.11.2000 Tarih, 2000/7381 E., 2000/8746 K., ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)). Bu kararda; "Markalı bir ürün, marka sahibi ya da somut olayda olduğu gibi onun izni ile münhasır lisans sahibi tarafından piyasaya sürülünce, hak tüketilmiş olmakta, artık o markayı taşıyan malın sonraki satışlarına davacının müdahale etme hakkı ortadan kalkmaktadır." denilmiştir. Aynı yönde bkz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 14.06.1999 Tarih, 1999/3243 E., 1999/5170 K., ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)); Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 26.05.1999 Tarih, 1999/2086 E., 1999/4505 K., ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)).

<sup>436</sup> Arı, s. 289.

<sup>437</sup> Pınar, **Marka**, s. 902; Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 561. Kayhan, s. 70.

<sup>438</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 26.02.2018 tarihli ve 2017/2676 E. 2018/479 K. sayılı yayımlanmamış kararı. Söz konusu olayda yerel mahkeme kural olarak paralel ithalatın tek başına haksız rekabet teşkil etmeyeceğini, ancak davalıların paralel ithalat yoluyla temin ettikleri ürünleri satarken haksız rekabet hukukunun temel ilkelerinden olan emek ilkesini ihlal ettikleri, davacı şirketin büyük masraf ve önemli emekler neticesinde oluşturduğu Pazar payından haksız yere faydalandıkları, paralel ithalatın sunduğu fiyat avantajını o dönemdeki "Tempur" distribütörü olan davacı şirketin pazardan çekilmesine yol açacak şekilde kullanmış oldukları ve bu durumun haksız rekabet teşkil ettiğine karar verilmiştir. Ancak Yargıtay'ın bozma ilamında, tek satıcının tekel hakkını tanımak ve bu olanağı sağlamak ediminin yapımcaya düştüğü ve üçüncü kişilere karşı haksız rekabet yoluyla ileri sürülemeyeceği belirtilmiştir. "Ayrıca, mahkemenin kanaatinin aksine, tek satıcının Türkiye'de reklam, büyük masraf ve önemli emekler harcıyarak Pazar sağlaması ve markayı tanıtması da aynı malı paralel ithalat yoluyla yasal yollardan menşei ülke haricindeki başka ülkelerden ithal edip, paralel ithalatın sunduğu fiyat avantajından yararlanarak satan kişilerin haksız rekabet kuralları

Marka sahibinin markayı taşıyan malları piyasaya sunma yetkisini lisans sözleşmesi ile lisans alana vermiş olması durumunda da tükenme ilkesi uygulanacaktır. Bu durumda lisans alanın, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara uyması zorunludur. Kanun'un lisansa dair 24. maddesinin 4. fıkrasında bu husus açıkça düzenlenmiş ve lisans verenin lisans alan tarafından üretilecek malın kalitesini garanti altına alacak önlemleri alacağı belirtilmiş, lisans alanın sözleşmede yer alan şartlara uymaması halinde, marka sahibinin tescilli markadan doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebileceği düzenlenmiştir. Ancak marka sahibinin lisans alan dışındaki üçüncü kişilere karşı ileri sürmesi mümkün değildir<sup>439</sup>. Kanun'un 29. maddesinin (ç) bendinde ise marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek, marka tecavüzü sayılan fiillerden biri olarak gösterilmiştir. Bu iki madde birlikte düşünüldüğünde, lisans alanın, sözleşmeden doğan haklarını izinsiz genişletmesi veya devretmesi halinde marka sahibinin hakkının tükenmeyeceği, bu izinsiz kullanımların tecavüz teşkil edeceği sonucu çıkmaktadır. Örneğin, marka sahibinden aldığı izinle malı piyasaya sunan lisans alan, markalı malı kendi bölgesi dışında satarsa, artık marka sahibi lisans sahibine karşı hem marka hukukundan doğan haklarını hem de sözleşmeden doğan haklarını ileri sürebilecektir. Lisans alanın bunun dışında kalan fiillerinin, örneğin lisans sözleşmesinin bedele ilişkin hükümlerine aykırılığı halinde, marka hakkının tüketilmesi ilkesinin istisnası kapsamında değerlendirilmemesi, bu ihtimalde marka sahibinin lisans alana karşı marka haklarını değil, sözleşmeden doğan haklarını ileri sürmesi gerekecektir<sup>440</sup>.

Pınar, malın üretimine dair lisansın söz konusu olduğu durumda somut olayın koşullarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş, lisans alan, marka sahibinden izinsiz malın niteliğinde veya kalitesinde değişiklik yaparak üretim yapmış ve malı izinsiz olarak devretmişse, marka sahibinin izniyle piyasaya sunulmamış olan mallar üzerindeki hakların tükenmeyeceğini ifade etmiştir<sup>441</sup>. Çamlıbel Taylan da lisans alanın veya malların dağıtımını yapan üçüncü kişinin malların kalitesini korumak

---

*uyarınca men edilmesine neden teşkil etmez.*" gerekçesine yer verilmiş, davalının aldatıcı ve iyiniyet kurallarına aykırı hareket ettiğinin de kanıtlanamadığı belirtilerek, davanın reddi gerekirken kısmen kabulü yerinde görülmemiştir. Aynı yöndeki Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2008/2957 E. 2009/6938 K. sayılı kararında bu hususlar belirtilmiştir.

<sup>439</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 136; Pınar, **Marka**, s. 874; Arı, s. 300.

<sup>440</sup> Arkan; **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 205.

<sup>441</sup> Pınar, **Marka**, s. 873.

için gerekli tedbirleri almaması durumunda marka sahibinin haklarını bu kişilere karşı kullanabileceği görüşündedir<sup>442</sup>.

Bu hususta ABAD'ın vermiş olduğu Copad kararında<sup>443</sup> lisans alanın, lisans sözleşmesinin maddelerine aykırı olarak ve bu çerçevede marka sahibinin izni olmaksızın lüks malları piyasaya marka sahibinin koyduğu gerekliliklere aykırı olarak ucuzluk marketlerinde satışa sürdüğünde, marka sahibinin bu malların sonraki satışına şayet bu satış markanın tanınmışlığına zarar verir nitelikteyse engel olabileceğine karar verilmiştir. Bu kararda lüks markaların tüketicinin zihninde yarattığı lüks algısının, ürünleri indirimli fiyatlarla sunan marketler gibi uygun eşleşmeyen satış kanallarıyla piyasaya sunulmasının, tüketici nezdindeki algıyı ve dolayısıyla markanın kalitesini kötü etkileyebileceği vurgulanmıştır<sup>444</sup>.

Öte yandan lisans alanın kendi bölgesi dışında malları üçüncü kişilere satması durumunda konu tartışmalıdır. Baskın görüşe göre bu durumda hakkın tükendiğinin kabulü, orijinal malı satın alan üçüncü kişinin, her durumda satıcının yetkili bölge içinde piyasaya sunup sunmadığını kontrol etme yükümlülüğünden kurtaracaktır<sup>445</sup>.

Bir başka tartışmalı husus da lisans alanın üretim kotasını aşma ihtimalinde, üretim fazlasını oluşturan mallar üzerindeki hakkın tükenmiş sayılıp sayılmayacağıdır. Bu hususta Pınar, lisans sözleşmesinin sınırlarının aşılması halinde hakkın tükenmeyeceği ve marka sahibinin lisans alana karşı markadan doğan haklarını kullanabileceği görüşündedir<sup>446</sup>. Aksi görüşteki Yasaman / Ayoğlu, üretim kotasının aşılmasının lisans sözleşmesiyle verilen hakkın izinsiz genişletilmesi sayılması halinde, söz konusu malların tedavülüne marka hakkına dayanılarak engel olunmasının adil bir çözüm yolu olmadığı, nitekim lisans alandan malları satın alan

<sup>442</sup> Çamlıbel Taylan, s. 120.

<sup>443</sup> ABAD Dava C-59/08, 23 Nisan 2009, Copad / Christian Dior ve diğerleri (<https://curia.europa.eu>).

<sup>444</sup> "24- Hukuk Sozcüsü'nün Görüş'ünün 31. paragrafı belirttiği üzere, esas yargulamalara konu olanlar gibi lüks malların niteliği sadece onların malzeme özelliklerinin bir sonucu değil, aynı zamanda onlarda bir lüks aurası yaratan çekici ve itibarlı imajdır (bununla ilgili olarak, ayrıca bkz. Parfums Christian Dior, fıkra 45).25- Lüks mallar birinci sınıf mallar olduklarından, onlardan yayılan tüketicilerin onları benzer mallardan ayırt etmesini olanaklı kılan lüks aurası esastır. 26- Bu nedenle, bu lüks aurasının değer kaybetmesinin söz konusu mallan gerçek kalitesini etkilemesi muhtemeldir. 27- Bu bağlamda, esas yargulamalardaki davada, lüks malların lisans sözleşmesi altında belirtilmiş olan seçmeli dağıtım ağının bir parçası olmayan indirimli fiyatlarla mal satan mağazalara lisans sahibi tarafından satılmasının, böyle bir değer kaybını tesis edip etmediği incelenmelidir." Bkz: Esen Cam, "Avrupa Birliği Adalet Divanı Birinci Daire'nin Copad Sa / Christian Dior Couture Sa, Societe Industrielle Lingerie (Sil)'in tasfiye memuru Vincent Gladel, Societe Industrielle Lingerie (Sil) arasındaki davada ön yorum kararı çevirisi, **Fikri Mülkiyet Hukuku Yılığ** 2013, 2015, s. 233-247, s. 240, 24 ila 27. paragraflar.

<sup>445</sup> Pınar, **Marka**, s. 873.

<sup>446</sup> Pınar, **Marka**, s. 870.

üçüncü kişilere, bu malların üretim kotası içinde olup olmadığını araştırma yükü getirdiği, oysa lisans sözleşmesinin koşullarının aşılmasının lisans veren ile alan arasındaki sözleşmesel ilişkiyle ilgili olduğu ve bu nedenle üçüncü kişi kötü niyetli olmadıkça hakkın tükendiğinin kabulü gerektiği görüşündedir.<sup>447</sup>

## 2. Tüklenme İlkesinin Uygulanmayacağı Haller

Görüldüğü üzere, marka hakkının tüketilmesi ilkesinin yukarıda anılan üç koşulu mevcut ise marka sahibi, markanın bu mallarla ilgili olarak kullanılmasını yasaklayamaz. Ancak ilkeyi düzenleyen 152. maddenin 2. fıkrası uyarınca, malların üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılması halinde, tüketilme ilkesi uygulanmayacak, marka sahibi bu kullanımları önleyebilecektir.

Bu maddenin mehzarı olan AB Marka Tüzüğündeki hükümde, marka sahibinin “haklı sebep” varlığı halinde hakkın tüketilmesi ilkesinin uygulanmayacağı düzenlenmiş, malların durumunun değiştirilmesi veya kötüleştirilmesi özellik arz eden durum olarak gösterilmiştir. Ancak Kanun maddesinde, KHK’deki hüküm korunmuş ve “haklı sebep” kavramına yer verilmemiştir. Öğretide bu eksikliğin tamamlanması gerektiği ifade edilmekte ve hükümde istisna edilen halleri sınırlayıcı olarak algılamak yerine, haklı sebeplerin varlığının hükümdeki istisnanın kapsamına dahil kabul edilmesinin MK’nın 2. maddesi anlamında genişletici yorumla mümkün olduğu ileri sürülmektedir<sup>448</sup>.

Marka hakkının tüketilmesi ilkesine bu şekilde bir istisnanın uygulanmasının sebebi, söz konusu iki durumda, markanın temel işlevlerini yerine getirmesine imkan kalmamasıdır. Markanın ana fonksiyonları malın veya hizmetin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayrılmasını sağlama fonksiyonu ile garanti fonksiyonudur. Bu iki fonksiyon uyarınca, tüketiciler nezdinde marka, bu markayı taşıyan malların, onların kalitesinden sorumlu tutulabilecek bir işletmenin kontrolünde üretildiğini ve

<sup>447</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 579.

<sup>448</sup> Arkan, **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 208; Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 587.



kalitesinin değiştirilmemiş olduğunu garanti eder<sup>449</sup>. Bu nedenle malların piyasaya sunulmasından sonra değiştirilmesi ve kötüleştirilmesi halinde, markanın menşeyini gösterme ve kalitesini garanti etme fonksiyonları yerine getiremeyeceğinden, bu durumda marka hakkının tükenmesi ilkesi uygulanmaz ve garanti fonksiyonu korunmuş olur<sup>450</sup>.

Markayı taşıyan malın üçüncü kişiler tarafından “değiştirilerek veya kötüleştirilerek” ticari amaçlı kullanılması ifadesi, malın herhangi bir şekilde değiştirilmiş olması halinde, marka sahibine bu kullanımı önleme yetkisi vermektedir. Burada değiştirme veya kötüleştirmenin kişisel kullanım amacıyla değil, ticari kullanım amacıyla yapılmış olması gerekir. Öte yandan, değiştirmenin malı mutlaka kötüleştirmiş olmasına gerek yoktur. Örneğin Alman Federal Mahkemesi’nin “Dyed Jeans” kararında, Levi’s markalı kot pantolonların beyazlatılması, parlak renklere boyanması ve şorta dönüştürülmesinin, Levi’s markasını olumsuz etkileyen değişiklikler olarak görülebileceğine ve tükenme ilkesinin uygulanmayacağına karar verilmiştir<sup>451</sup>. Malın tamir edilmesi kapsamında mala parça eklenmesi veya çıkarılması bu kapsamda değiştirme sayılır<sup>452</sup>. Bununla birlikte malın niteliğinde değişikliğe yol açmayan küçük tamirler bu kapsamda sayılmaz<sup>453</sup>. Aynı şekilde malın onarımı amacıyla ya da farklı ülkelerdeki teknik zorunluluklara uymak amacıyla yapılan değişiklikler haklı kabul edilebilir<sup>454</sup>.

İsviçre öğretisinde malda veya bunun ambalajında yapılan değişikliğin malı yeni bir mal haline getirip getirmediği sorusuna, şayet tüketicilerin bakış açısında bu malın spesifik karakteristiği değiştirilmişse malın yeni bir mal olarak kabul edileceği ve marka sahibinin haklarını kullanabileceği ifade edilmektedir<sup>455</sup>.

Mal üzerinde yapılan değişikliğin, malı iyileştirmiş olması halinde dahi, marka sahibi bu kullanımı önleyebilecektir<sup>456</sup>. Bu çerçevede örneğin konuşan bir elektronik çocuk oyuncağı ürünü, üçüncü kişi tarafından yeni bir özellik eklenerek, şarkı söyleme niteliğiyle piyasaya sunulursa, marka sahibinin bu değişikliği de önleme

<sup>449</sup> ABAD Dava c-10-89, 17 Ekim 1990, SA CNL-SUCAL NV / HAG GF AG, (<http://eur-lex.europa.eu>).

<sup>450</sup> Arkan, **Markasal Kullanım**, s. 9.

<sup>451</sup> Jeremy Phillips, **Trademark Law**, Oxford University Press, İngiltere, 2003, s. 291.

<sup>452</sup> Arkan; **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 206.

<sup>453</sup> Arkan; **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 207.

<sup>454</sup> Çamlıbel Taylan, s. 123.

<sup>455</sup> Alberini, s. 245; Cherpillod, s. 172. Bu kapsamda ambalajın malın karakteristik bir unsuru olarak kabul edildiği durumlarda, ambalajda yapılan değişikliğin de aynı sonuca yol açacağı ifade edilmiştir.

<sup>456</sup> Arkan; **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 206; Çamlıbel Taylan, s. 122.



yetkisi bulunacaktır. Yasaman / Ayođlu'nun konu hakkındaki grşnde ise mala nc kiři tarafından yapılan iyileřtirici deđiřikliđin, olumsuz sonu dođurması ve marka sahibinin itibarını zedelemesi halinde bu malların kullanımı nlenebileceđi belirtilmektedir<sup>457</sup>.

Markayı taşıyan malın ktleřtirilmesi halinde ise, markanın itibarı zedelenebileceđinden konu daha net bir nitelik arz etmektedir<sup>458</sup>. Markalı malın ktleřtirilmesi iin mutlaka mala bir mdahalede bulunulmuř olması gerekmeyip, rneđin malların dođru kořullarda muhafaza edilmemesi sonucu zarar grmesi halinde de ktleřtirme olduđu kabul edilir<sup>459</sup>.

Malın ambalajında yapılan deđiřiklikler de kural olarak mal ile ambalajı bir btn kabul edildiđi iin marka hakkının ihlali sayılır<sup>460</sup>. Ancak bazı durumlarda malın yeniden ambalajlanması gerekebilir ve zellikle paralel ithalata konu malların yeniden ambalajlanması bakımından konu zellik arz etmektedir. Bu konuda ABAD'ın uygulaması ařađıda aıklanacađı zere genel olarak paralel ithalata konu malların yeniden ambalajlanmasının gerekli olduđu durumlarda ambalajın deđiřtirilmesinin belli kriterlere uygun olması kořuluyla marka sahibince engellenemeyeceđi yndedir<sup>461</sup>.

ABAD'ın yerleřik kararlarında zellikle paralel ithale konu ilalar aısından, ambalajda yapılan deđiřikliđin, ancak gerekli olduđu durumlarda, bu kullanımların marka hakkına dayanılarak nlemeyeceđi sonucuna varılmıřtır<sup>462</sup>. ABAD'ın yine ambalaj deđiřikliđini ieren bir davada 2011 yılında vermiř olduđu L'Oreal ve diđerleri kararında<sup>463</sup>, yerel mahkemenin parfm ve kozmetik rnlerinin marka sahibinden izinsiz olarak kutusundan ıkarılmasının marka sahibine rnn bu Őekilde pazarlanmasına engel olma hakkı verip vermediđi sorusuna verdiđi cevapta, bu rnlerin kutusundan ıkarılmasının, rnlerle ilgili retici veya pazarlayıcı

<sup>457</sup> Yasaman / Ayođlu, **Marka Hukuku**, s. 583.

<sup>458</sup> Tekinalp, **Fikri Mlkiyet Hukuku**, s. 454.

<sup>459</sup> Yasaman / Ayođlu, **Marka Hukuku**, s. 583.

<sup>460</sup> Arkan; **Marka Hakkının Tketilmesi**, s. 207.

<sup>461</sup> đretide Ayođlu, ABAD'ın bu uygulamasının i hukukumuzda benimsenebileceđini, ancak ambalajın marka koruması altında olduđu durumlar bakımından ambalaja mdahalelerin de marka ihlali olarak kabul edilmesi gerektiđini belirtmektedir. Ayođlu, **Marka Hakkının Tketilmesi**, s. 109.

<sup>462</sup> ABAD Dava 102/77, 23 Mayıs 1978, Hoffmann La Roche / Centrafarm), (<http://eur-lex.europa.eu/>); ABAD Dava c- 427/93, 11.07.1996, Bristol-Myers Squibb./. Paranova A/S (<https://curia.europa.eu/>);

<sup>463</sup> ABAD Dava C-324/09, 12 Temmuz 2011, L'Oreal, Lancome, Laboratoire Garnier / Ebay ve diđerleri, (<https://curia.europa.eu/>).

kimliği gibi temel bilgilerin eksikliğine yol açması durumunda marka sahibinin bu şekildeki satışa engel olabileceğini belirtmiş, paketlerin çıkartılması böyle bir bilgi eksikliğine yol açmadığı durumda ise ancak ürünün ve dolayısıyla markanın itibarının zedelenmesine yol açtığı ispatlanabilirse bu şekildeki satışlara engel olunabileceğine karar vermiştir.

Bristol-Myers Squibb / Paranova kararında, AB Marka Tüzüğü'nün tükenmeye ilişkin maddesi yorumlanmış, yeniden ambalajlamaya ilişkin olarak; gereklilik, malın orijinal durumunun korunması, üreticinin ve ithal edenin belirlenebilmesi, marka sahibinin ve markanın itibarının korunması ve marka sahibine önceden ihbar olarak ifade edilebilecek beş koşulun varlığı halinde değişikliğin marka hakkının ihlali sayılmayacağı sonucuna varmıştır. Buna göre üçüncü kişinin yaptığı ambalaj değişikliği malların ilgili ülkeye ithali için gerekli ise, bu değişiklik ambalajın içindeki malın orijinal durumunu etkilemiyorsa, yeni ambalajda ambalajı yapanın adı açıkça gösteriliyorsa, malın yeniden ambalajlanması marka sahibinin itibarını zedelemiyorsa ve ithal eden marka sahibine önceden bu malın satışıyla ilgili bildirimde bulunmuşsa ve talep halinde yeniden ambalajlanmış malın örneğini vermişse, marka sahibinin yeniden ambalajlanmış malın satışına engel olamayacağını belirtilmiştir. Wellcome / Paranova kararında, ABAD, ithalatçının markalı malların yeniden ambalajını yaparken, markaya minimum zararı vermesinin zorunlu olduğunu, bunun ithalatçının yeni ambalajı seçmesindeki tek kriter olduğunu belirtmiştir<sup>464</sup>. ABAD, Boehringer / Swingard kararında, yeniden ambalajlamanın malın orijinal durumuna zarar vermediğini ispat yükünün ithalatçıda olduğunu, bununla birlikte ithalatçının bu koşulun yerine getirildiğinin kabulü için makul seviyede delil sunmasının yeterli olduğunu belirtmiştir<sup>465</sup>. Ayrıca bu kararda, ithalatçının yeniden ambalajlama sırasında markayı yeni dış kartonda göstermemesi, ithalatçının kendi logosunu veya işletme stilini ya da başka ürünleri için kullandığı bir başka tasarımını kullanması, eklenen etiketin marka sahibinin markasını tamamen veya kısmen kapatacak şekilde konumlanması, ek etiketin markanın marka sahibine ait olduğunu belirtmemesi, ithalatçının adının büyük harflerle yazılması durumlarının, prensip olarak markanın itibarına zarar verdiği sonucuna varılmıştır.

---

<sup>464</sup> ABAD Dava C-276/05, 22 Aralık 2008, The Wellcome Foundation Ltd / Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>465</sup> ABAD Dava C-348/04, 26 Nisan 2007, Boehringer Ingelheim KG / Swingard ve diğerleri, (<https://curia.europa.eu>).

ABAD’ın aynı yöndeki Kosan Gas / Viking Gas kararına<sup>466</sup> göre, markayı taşıyan malın satılmasıyla, malın yani söz konusu olayda gaz ürününün içine konulduğu şişe üzerindeki marka hakları da tükenir; tüketiciler marka sahibinden gaz ile birlikte parasını vererek satın aldıkları şişenin sahibi olurlar ve yeniden doldurulmak üzere tasarlanmış olan bu boş şişeyi yeniden doldurma hizmetini tüketicilere marka sahibi dışındaki üçüncü kişiler de sağlayabilir. Marka sahibinin üçüncü kişinin bu kullanıma itiraz etmesi ise ancak haklı bir sebebi olması halinde söz konusu olabilir. Haklı sebebe örnek olarak bu kararda üründe değişiklik yapılmış olması, örneğin üçüncü kişinin yeniden dolumunu yaptığı şişeye kendi markasını eklerken, bunu marka sahibinin markasını kapatacak şekilde yapması veya üçüncü kişinin kullanımının marka sahibinin markasına zarar vermesi ya da marka sahibi ile üçüncü kişi arasında bir ilişki bulunduğu izlenimi yaratılması durumları gösterilmiştir. Bu karar ile marka sahibinin çıkarları ile tüketicilerin çıkarları arasındaki denge gösterilmektedir. Öte yandan ABAD’ın yakın zamanda vermiş olduğu Junek / Lohmann kararında<sup>467</sup>, söz konusu olayda ithalatçı davalı ürün ambalajını açmadan ve ürünün paketine zarar vermeden, yalnızca pakette yazı olmayan kısma etiket ekleyerek kendi şirket bilgilerini yazdığından, bu değişikliğin yeniden ambalajlama olmadığı belirtilmiş, markanın köken belirtme fonksiyonuna zarar verilmediğine karar verilmiştir.

Orijinal ürün şişeleri üzerindeki üretim seri / parti numalarının şişeler üzerinden kaldırılmasının markanın kötüleştirilmesi kapsamında olup olmayacağı hakkında farklı yönde Yargıtay kararları bulunmaktadır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2004/12166 E. 2005/11433 K. sayılı kararında, likör şişelerinin üzerinden üretim kodlarının kazılarak çıkartılmasının, “ürünün geri çağırılması gerektiğinde bulunduğu yerin saptanmasına engel olmak düşüncesiyle malın menşeyini gösterme ve kalitesini garanti etme fonksiyonunun ortadan kaldırılmasının amaçlandığı” gerekçesiyle malın değiştirilmesi veya kötüleştirilmesi kapsamında kabul edilerek, marka hakkına tecavüz edildiği yönündeki yerel mahkeme kararı gerekçesi onanmıştır<sup>468</sup>. Aksi yöndeki Yargıtay’ın 2018 tarihli 2016/11969 E. 2018/5029 K. sayılı kararında ise hukuka uygun şekilde piyasaya sürülen markalı

<sup>466</sup> ABAD Dava C-46/10, 14 Temmuz 2011, Viking Gas / Kosan Gas, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>467</sup> ABAD Dava C-642/16, 17 Mayıs 2018, Junek Europ-Vertrieb GmbH / Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>468</sup> Söz konusu karar daha sonra 2006/3947 E. 2006/5233 K. sayılı karar ile karar düzeltme aşamasında bozulmuştur ancak bu bozmanın nedeni söz konusu ürünlerdeki barkodlarının davalılar tarafından silinip silinmediğinin belli olmamasıdır.

mallar üzerinde marka sahibinin hakkının tükendiği belirtilmiş, orijinal malların hangi dağıtım zinciri aracılığıyla dağıtıldığının tespitini önlemek ve bu suretle fiyat avantajı sağlamak için orijinal üreticiler tarafından ürün üzerine yerleştirilen seri / parti numaralarının ürünün dış görünümüne, imaj ve prestijine zarar vermeksizin kaldırılmasının ve ithalat sırasında kendilerince farklı ve yeni bir seri numarası yerleştirilmesi eyleminin hukuka aykırı bir haksız rekabet veya markanın kötülenmesi olmadığı belirtilmiştir<sup>469</sup>. Bununla birlikte söz konusu kararda, davaya konu 3 viski şişesi bakımından, şişeler üzerinde “*seri / parti numarası şişenin arkasında yazılıdır*” ibaresine rağmen şişe arkasında numara bulunmaması, “*tüketiciler nezdinde markayla ilgili kuşku uyandıracak ve olumlu imajını sarsacak olması*” gerçeğiyle markanın kötüleştirilmesi niteliğinde görülmüştür.

Paralel ithalatta ithalatçının sadece yeniden ambalajlama yapmayıp, malı farklı bir marka altında piyasaya sunmasına, kural olarak AB Marka Tüzüğü çerçevesinde izin verilmemesi gerekirken, ABAD’ın Centrafarm / American Home Products kararında<sup>470</sup>, marka sahibinin pazarları yapay olarak ayırıştırmak amacıyla kasten farklı ülkelerde farklı markalar kullanması nedeniyle, bu olayda paralel ithalatçının bu kullanımına izin verilmemesinin ticaretin gizli sınırlandırılması olacağı belirtilmiştir. ABAD’ın Pharmacia & Upjohn / Paranova kararında<sup>471</sup>, marka sahibinin niyetiyle ilgili bu sübjektif ve kanıtlanması zor kriter yerine, “gereklilik” kriteri aranması gerektiğine karar verilmiş, paralel ithalatçının, malın ihraç edildiği ülkedeki farklı markayı silip, marka sahibinin malın ithal edildiği ülkede kullandığı markayı kullanabilmesi için, markanın değiştirilmesinin objektif olarak gerekli olması gerektiği ve yalnızca ithalatçının ticari avantaj sağlaması amacıyla olamayacağı belirtilmiştir.

Yeniden ambalajlamanın mallarda değişikliğe ya da kötüleşmeye yol açmadığı, yalnızca dış ambalajın değiştirilmesi niteliği taşıdığı durumlar somut olayın koşullarına göre ayrıca incelenmelidir. Amerikan hukukunda, markalı malın niteliğine müdahale edilmeden ambalajda yapılan değişiklik bakımından konunun değerlendirilmesi gerektiği; yeniden ambalajlamanın marka tecavüzü yaratıp yaratmadığının belirlenmesinde, tüketicinin söz konusu malların kaynağı hakkında

<sup>469</sup> Karar için Bkz. Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 625.

<sup>470</sup> ABAD Dava C-3/78, 10 Ekim 1978, Centrafarm/American Home Products, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>471</sup> ABAD Dava C-379/97, 12 Ekim 1999, Pharmacia & Upjohn SA / Paranova A/S, (<https://curia.europa.eu>).

ve bu mallardaki eksiklik ve hatalardan kimlerin sorumlu olduğu hakkında bildilendirilmesi hakkı kapsamında değerlendirileceği belirtilmektedir<sup>472</sup>. ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1924'te vermiş olduğu Coty kararında, davalının Coty markalı orijinal tuvalet tozunu alıp, ambalajını değiştirerek ve yeni ambalajların üzerine davalının orijinal Coty ürününü alıp yeniden ambalajlayarak sunduğunu belirterek satmasının marka tecavüzü kapsamında olmadığına karar verilmiş, ürünler üzerindeki açıklamada Coty markasının ön plana çıkarılmadığı ve davalının davacının ürünlerinin kalitesini değiştirmediğinin varsayıldığının altı çizilmiştir<sup>473</sup>. Bu karar ile yüksek mahkeme, markanın, telif hakkının aksine, markaya konu işaretin herhangi ve tüm kullanımlarını önleme hakkı vermediğini ve yalnızca tüketicilerin karıştırması ihtimalinin önlenebileceğini kabul etmiştir. Bu karar sonraki tarihli ABD kararlarında da tekrar edilmiş, genel olarak ambalaj değişikliği halinde, (1) markalı ürünün yeniden ambalajlandığının, (2) yeniden ambalajlayanın orijinal üreticiden bağımsız ve ayrı olduğunun, (3) yeniden ambalajlayanın isminin; orijinal üreticinin markasını ön plana çıkarmayacak şekilde belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Öte yandan, şayet ürünün ambalajı, pazarlamada oynadığı önemli rol nedeniyle ürünün ayrılmaz bir parçası haline geldiyse, bu durumda marka sahibinin izni olmaksızın ürünün yeniden ambalajlanması karıştırılma ihtimaline yol açabilecektir ve marka sahibinin ürünlerin kalitesini kontrol etme hakkından mahrum bırakılması sebebiyle marka tecavüzü teşkil edecektir<sup>474</sup>. ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1947 tarihli Champion kararında, orijinal ürünün onarımdan veya revizyondan geçirildiği durumlarda, tüketicilere durumun ambalaj üzerinde açıkça belirtilmesi halinde, markanın kullanılabilmesine karar verilmiştir. Buna karşın Champion kararında mahkeme, yapılan onarım veya değişikliğin esaslı olması halinde, artık ürünün orijinal marka ile anılmasının hatalı olacağı belirtilmiştir.

Türk hukuku bakımından, ambalajda yapılan değişiklik, örneğin ikincil bir ambalaj, marka sahibinin markasının görünmesine engel olmuyorsa ve malların durumunda bir değişiklik yaratmıyorsa, marka sahibinin bu malların piyasadaki el değiştirmesine engel olamaması gerekir<sup>475</sup>. Örneğin bir süpermarkette promosyon amacıyla markalı ürünlerin çoklu şeffaf paketlere konulması halinde, şayet orijinal ambalajları bozulmuyorsa ve dış paket üzerinden ürünün markası görülebiliyorsa, bu

<sup>472</sup> McCarthy, Volüm 4, s. 25-86 vd.

<sup>473</sup> McCarthy, Volüm 4, s. 25-88 vd.

<sup>474</sup> McCarthy, Volüm 4, s. 25-91 vd.

<sup>475</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 585; Ayoğlu, **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 110.

kullanımın marka hakkını ihlal etmediği söylenebilir. Öte yandan dış ambalaj şeffaf değil de karton kutu ise ve artık yeni ambalaja ürünün markasının yazılması gerekiyorsa, kanaatimizce somut olayın koşullarına göre, markanın ve ürün bilgilerinin dış ambalajda gereğince yazılıp yazılmadığı, bu şekilde yeniden ambalajlamanın söz konusu ürünün ve markanın itibarını zedeleyip zedelediği gibi hususlar dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

Her ne kadar yeni Kanun ile birlikte uluslararası tüketilme ilkesi benimsenmiş ise de marka sahibi tarafından farklı ülkelerde kalite, nitelik ve sair hususlar yönünden farklı mallar piyasaya sunuluyorsa, bu farklılık marka sahibi tarafından pazarları birbirinden soyutlama amacı ile yapılmıyor, haklı bir nedene dayanıyorsa, bu şekildeki (gri piyasa) ithalatlara marka hakkına dayanılarak engel olunabileceği kabul edilmektedir<sup>476</sup>. Arkan, bu tip ithalatlara engel olunabilmesi açısından, mevzuattaki hakkın tüketilmesi maddesinde AB Marka Tüzüğüne olduğu gibi haklı sebepten bahsedilmesinin faydalı olduğu görüşündedir<sup>477</sup>. Çamlıbel Taylan ise bu durumda “haklı neden” kavramına dayanılmasına ihtiyaç olmadığını belirtmektedir, nitekim marka sahibinin yurt içinde henüz piyasaya sunmadığı düşük kalitedeki mallar üzerinde hakkı tükenmemiş olacağı ve bu malların yurt içine ithaline engel olabileceği, şayet marka sahibi düşük kalitedeki malları piyasaya sunduktan sonra ise paralel ithalatı önlemek için haklı nedeni bulunmayacağı görüşündedir<sup>478</sup>.

2003 tarihli bir ABAD kararında, malların serbest dolaşımının sağlanması için, ispat yükünün taraf değiştirmesinin söz konusu olabileceği yönündeki bir kararında, marka sahibinin pazarları birbirinden ayırma riski taşıdığı iddiası gündeme gelmiştir<sup>479</sup>. ABAD’ın kararına göre, tükenmenin koşullarının kural olarak tükenmenin gerçekleştiğini iddia eden taraf tarafından kanıtlanması gerekir. Ancak

<sup>476</sup> Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 544; Kayhan, s. 53; Arı, s. 295; Ayoğlu, **Marka Hakkının Tüketilmesi**, s. 15, 112.

<sup>477</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 140.

<sup>478</sup> Çamlıbel Taylan, s. 125.

<sup>479</sup> ABAD Dava C-244/00, 8 Nisan 2003, Van Doren + W.GmbH / Lifestyle ve Michael Orth, (<https://curia.europa.eu>). Davaya konu olayda, marka sahibi Stüssy, her ülkede tek bir münhasır dağıtıcı kullanmaktadır ve malların Almanya’daki satışı için Van Doren’e münhasır dağıtım hakkı vermiştir. Van Doren, marka sahibi adına davalılar Lifestyle ve Michael Orth’a karşı dava açmış ve sattıkları malların marka sahibinin AEA dışında ABD’de sattığı mallar olduğunu ve bu malların Almanya’da ve diğer AEA ülkelerinde satılmasına marka sahibinin izni olmadığını ileri sürmüştür. Davalılar ise malları marka sahibinin AEA içindeki yetkili bir distribütöründen aldıklarını ileri sürerek marka hakkının tükendiğini ileri sürmüştür. Davalılar malların sağlayıcısının ismini vermemiş ve davacının bu malların kendi dağıtım sisteminden çıkmadığını kanıtlanması gerektiğine dayanmıştır. Bu dava önce kabul edilmiş, temyiz üzerine reddedilmiş ve ikinci temyiz aşamasında ABAD’ın önüne gelmiştir. ABAD kararında tarafların haklarını ve çatışan çıkarlarını dengelemek için, ispat yükünün yer değiştirmesi yönünde bir orta yol bulmuştur.

söz konusu davaya konu olayda davalılar, marka sahibinin malların AEA içinde dağıtımını için münhasır bir dağıtım sistemi kullandığını ileri sürmüş ve ispat yükünün kendilerinde olması halinde milli pazarların birbirinden ayrılmasına dair ciddi bir risk bulunduğunu iddia etmiştir. Mahkeme bu iddianın kanıtlanması halinde ispat yükünün yer değiştirmesinin söz konusu olabileceğine karar vermiştir. İspat yükünün bu şekilde yer değiştirmesi, malların serbest dolaşımının garanti altına alınması için gerekli görülmüştür. Bu durumda marka sahibinin, bu malların ilk olarak AEA dışında piyasaya sürüldüğünü ve bu nedenle tükenmenin gerçekleşmediğini kanıtlanması gerekecektir. Marka sahibinin bu hususu kanıtlanması halinde ise, tükenmenin gerçekleşmesi için bu kez davalıların marka sahibinin bu malların AEA içinde dağıtımına izin verdiğini ispat etmesi gerekecektir.

### **C. Markanın Sözlük, Ansiklopedi veya Bir Başka Başvuru Eserinde Kullanılması**

Tescilli bir markanın, basılı olarak veya elektronik ortamda sunulan sözlük, ansiklopedi ya da başka bir başvuru eserinde, tescilli olduğu belirtilmeden jenerik ad izlenimi verecek şekilde yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebine bağlı olarak yayımcı, elektronik ortamda sunulan eserlerde derhâl, basılı eserlerde ise yayımın talebi takip eden ilk baskısında markanın tescilli olduğunu belirtmek suretiyle yanlışlığı düzeltir ya da markayı eserden kaldırır. (SMK m. 8)

Aynı hüküm çok az farkla, basılı ortam veya elektronik ortam ayrımı ve belirtmesi olmaksızın ve marka sahibine seçimlik hak sunmaksızın mülga KHK'nin 10. maddesinde düzenlenmişti. SMK'nin gerekçesinde, bu hükmün 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 10. maddesinde yer aldığı belirtilmiştir. Ancak hükme esas alınan 2015/2424 sayılı Tüzükle, 207/2009 sayılı Tüzüğü'nün 10. maddesinde bir değişiklik yapılmamış, yalnızca "AB Markası" kavramı eklenmiştir. Oysa Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısında marka sahibine markanın eserden kaldırılmasını isteme hakkı tanınmıştır.

İsviçre hukukunda aynı düzenleme LPM m.16 hükmünde yer almaktadır. Söz konusu hükümde ilgili eserdeki düzeltmenin yapılması ya da markanın kaldırılması talebinin yayımcının yanı sıra dağıtıcıya da yönlendirilebileceği düzenlenmiş ise de

öğretide yayının düzeltilmesinin dağıtıcıdan talep edilmesi halinde talebin sonuçsuz kalması riskine karşılık, talebin yayımcıya yönlendirilmesinin yerinde olacağı görüşü ifade edilmiştir<sup>480</sup>.

Marka sahibinin önleyebileceği kullanımlar Kanun'un 7. maddesinin 3. fıkrasında sayılırken, işaretin ticaret alanında kullanılması şartı belirtilmiştir. Bir markanın sözlük, ansiklopedi veya bir başvuru eserinde kullanılması halinde ise bu kullanım bilgilendirme amaçlı bir kullanım olup, ticaret alanında kullanım şartı yerine gelmemektedir<sup>481</sup>. Ancak marka sahibine markasının jenerik izlenimi vermesini önleme amacıyla, bu kullanımın düzeltilmesini isteme hakkı öngörülmüştür.

SMK'nin 8. maddesi hükmü, bir istisna hükmü niteliğinde olduğundan, istisnanın dar şekilde yorumlanması gerektiği ve başvuru eserleri kavramının genişletilmemesi gerektiği öğretide ifade edilmektedir<sup>482</sup>. Başvuru eseri, bir konu hakkında hızlı bir biçimde bilgi edinme imkanı veren ve çoğunlukla alfabetik sıraya göre hazırlanmış yazılı bir eser olarak ifade edilmektedir<sup>483</sup>. Bununla birlikte Tekinalp, ansiklopedi, yıllık, katalog, ticaret veya sanayi dünyasını genel olarak veya bir sektörü özel olarak takdim eden bir kitabı da başvuru eseri kapsamında değerlendirmektedir<sup>484</sup>.

SMK'nin 8. maddesinin uygulanması için hem tescilli bir markanın tescilli olduğu belirtilmeden kullanılması hem de bu kullanımın jenerik ad izlenimi vermesi gerekmektedir. Markanın koruması tescilli olduğu mal ve hizmetleri kapsadığından, başvuru eserinde kullanılan bu markanın, tescil kapsamındaki mal ve hizmetlerle ilgili yaygın ad izlenimi verecek şekilde kullanılmış olması aranır. Bununla birlikte tanınmış markalar bakımından, farklı mal veya hizmetler üzerinde yaygın ad olduğu izlenimi verecek şekilde kullanım bulunması halinde dahi koruma kapsamında olması ve hükmün uygulanması gerektiği öğretide ifade edilmiştir<sup>485</sup>.

Tescilli markanın başvuru eserinde tescilli olduğu belirtilmeden jenerik ad izlenimi yaratacak şekilde kullanılması halinde, marka sahibi talebini, SMK m. 8

<sup>480</sup> Gilliéron, **Propriété Intellectuelle**, s. 893.

<sup>481</sup> Gilliéron, **Propriété Intellectuelle**, s. 892.

<sup>482</sup> İsmail Kırca, "Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması", **Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi**, C. 22, S. 2, Aralık 2003, s. 5 – 14, (Anılış: Başvuru Eserleri), s. 9.

<sup>483</sup> Kırca, **Başvuru Eserleri**, s. 8; Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 516.

<sup>484</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 449.

<sup>485</sup> Kırca, **Başvuru Eserleri**, s. 11; Yasaman, / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 515.



hükmünde açıkça belirtildiği üzere yayımcıya yapacaktır. Eserin basılı bir eser olması durumunda yayımcı talebi takip eden ilk baskıda talebi yerine getirmelidir. Elektronik ortamda sunulan başvuru eserleri bakımından ise talebin muhatabı elektronik veri bankasına erişimi sağlayandır<sup>486</sup>.

Bu maddenin uygulamasına örnek olarak, “jakuzi” ibaresi Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde “sağlık havuzu” olarak belirtilmiş iken, bu ibarenin aslen aynı zamanda bir soyadı olan “Jacuzzi” markasının Türkçe okunuşu olması nedeniyle, marka sahibinin talebi üzerine Türk Dil Kurumu sözlüğünde düzeltme yapılmış, markanın tescilli olduğu belirtilmiştir.

Tescilli markanın bu şekilde başvuru eserlerinde tescilli olduğu belirtilmeden kullanılması sonucu, tüketicilerin bu ibarenin alelade bir kelime olduğu izlenimine ulaşması mümkün olabilecektir bu durum da markanın ayırt edici niteliğine zarar verecektir<sup>487</sup>. Bu durumda üçüncü kişiler markanın hükümsüzlüğü için dava açabileceği gibi, öğretilerde markanın yenileme süresinin gelmiş olması halinde, yenilemenin aslında “yeniden tescil” olması nedeniyle TÜRKPATENT’in yenileme talebini reddedebileceği görüşü ifade edilmiştir<sup>488</sup>. Bunu engellemek için marka sahibine bu hatanın düzeltilmesini talep etme hakkı verilmiş ancak marka tecavüzü talebi hakkı verilmemiştir. Ancak marka sahibi, markasının başvuru eserinde kullanılması üzerine, şartları varsa Borçlar Kanunu uyarınca tazminat talebinde bulunabilecektir<sup>489</sup>.

Marka sahibinin talebi üzerine yayımcının gereğini yerine getirmemesi halinde, bu durum SMK’nin 29. maddesindeki marka hakkına tecavüz sayılan fiiller arasında sayılmadığı halde, marka sahibi tecavüz nedeniyle kendisine tanınan talep ve dava haklarını kullanabilir<sup>490</sup>.

Marka sahibi, başvuru eserlerinde marka olduğu belirtilmeden kullanılan markasını korumak için SMK ile tanınan yetkiyi kullanmazsa, markası jenerik hale gelebilecektir ve bunun sonucunda markanın hükümsüzlüğü üçüncü kişiler tarafından talep edilebilecektir<sup>491</sup>. Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri

<sup>486</sup> Kırca, **Başvuru Eserleri**, s. 13.

<sup>487</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 450.

<sup>488</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 450; Arkan, **Marka Hukuku**, s.172.

<sup>489</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 450.

<sup>490</sup> Kırca, **Başvuru Eserleri**, s. 13; Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku** s. 450; Arkan, **Markasal Kullanım**, s. 9.

<sup>491</sup> Kırca, **Başvuru Eserleri**, s. 6

almamasının sonucu olarak markanın ilgili mal ve hizmetler için yaygın ad haline gelmesi halinde hükümsüz kılınacağı, SMK'nin 26. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde (mülga KHK m. 42/I (d)) düzenlenmiştir. SMK'nin 8. maddesinin ve 26. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin birlikte yorumlanmasından çıkan anlam, marka sahibinin kusuru (ihmali) olmaksızın markanın yaygın bir ad haline gelmesi halinde markanın hükümsüz kılınamayacağı yönündedir<sup>492</sup>. Elbette bir markanın başvuru eserlerinde marka olduğu belirtilmeksizin kullanılması, markanın yaygın ad olduğu yönünde bir belirti olsa da, doğrudan bir sonuç olarak markanın jenerik hale gelmesi sonucuna yol açmayacaktır ve her durumun kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerekir<sup>493</sup>.

Bu hususta verilmiş bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında<sup>494</sup>, KHK'nin 10. maddesinin amacının, markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerin cins adı haline dönüşmesinin önlenmesi olduğu belirtilmiş, bu durum marka sahibinin hal ve davranışlarından yani kusurundan doğmaktaysa markanın KHK'nin 42. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi uyarınca hükümsüzlüğüne karar verilebileceğinin altı çizilmiştir. Anılan karara konu olayda, davacı "ÇBS SATEN" ve "SATEN" markalarına dayanarak, davalının "SATEN" unsurlu markalarının hükümsüzlüğünü talep etmiş, davalı da karşı dava açarak, davacının markalarının hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Birinci derece mahkemesi asıl davanın reddine ve "SATEN" sözcüğünün ayırt ediciliğini yitirerek yaygın biçimde tasvir edici nitelik taşıyan boya türünü ifade eden ada dönüşmesi nedeniyle karşılık davanın kısmen kabulüyle "SATEN" markasının hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Karar davacı karşı davalı yararına Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından bozulmuş, daha sonra tarafların karar düzeltme istemi üzerine bozma kararı kısmen kaldırılmış, birinci derece mahkemesinin direnme kararı üzerine konu Hukuk Genel Kurulu incelemesine gelmiş ve özel dairenin bozma kararına uyulması gerektiğine karar verilmiştir. Bu kararda markanın, kullanıldığı mal ve hizmetler için yaygın ad haline gelmesi marka sahibinin olumlu veya olumsuz bir davranışı sonucu oluşmamışsa, yani kusuru yoksa söz konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceği belirtilmiştir. Bu nedenle somut olayda marka sahibinin, markasının ayırt edici niteliğinin kaybolmaması için gerekli önlemleri alıp almadığının ve başvuruları yapıp

<sup>492</sup> Kırca, **Başvuru Eserleri**, s. 6-7; Yasaman / Ayoğlu, **Marka Hukuku**, s. 515.

<sup>493</sup> Kırca, **Başvuru Eserleri**, s. 7.

<sup>494</sup> Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 13.10.2010, 2010/11-463 E. 2010/486 K. ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)).

yapmadığının mahkemece belirlenmesi gerektiği ve marka sahibinin davranışları nedeniyle markanın kullanıldığı mal veya hizmetler için yaygın (jenerik) ad haline geldiğinin anlaşılması halinde markanın hükümsüzlüğünün söz konusu olabileceği ifade edilmiştir.

Markanın jenerik ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüz kılınması için marka sahibinin kusuru bulunması gerekmesi hususu, ABAD'ın bir görüşünde<sup>495</sup> menfaat dengesinin sağlanması amacıyla açıklanmıştır. Buna göre, tescilli markanın jenerik ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüz kılınmasının marka sahibi açısından çok ciddi ekonomik sonuçları vardır. Bir markanın jenerik ad haline gelerek dile girmesi, en başta marka sahibinin başarısına, yıllar süren emeğine ve yoğun çabasına delalet eder. Bu durumların çoğunda, marka sahibi yeni bir ürün tipi yarattığından, inovatif ürünüyle tanınan markası bu ürün tipinin kendi adı haline gelmektedir. Bu nedenle marka sahibinin korunması gereken önemli bir hakkı ve menfaati vardır. Bu durumda kamunun ve rakiplerin artık bir işletme ile ilişkilendirilmeyen bu terimi serbestçe kullanmaktaki menfaati ile markayı yaratan marka sahibinin Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nin 17. maddesinin 2. fıkrası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek birinci protokolün ilk maddesi ile koruma altında olan fikri mülkiyet hakkı arasında bir denge kurulması gerekmektedir. Bu dengenin kurulabilmesi için de tescilli markanın yaygın ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüz kılınabilmesi için bunun kendi fiilleri veya hareketsiz kalması nedeniyle olması gerekir. Bu çerçevede markanın tüketiciler ve son kullanıcılar nezdinde artık kaynağını gösterme fonksiyonunu yerine getirmediği durumlarda, marka sahibi somut olayın özelliklerine göre alması gereken makul ve uygun önlenmesi almadıysa, markanın jenerik ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüz kılınması mümkündür.

ABAD'ın bu dava hakkında vermiş olduğu kararında<sup>496</sup>, dava konusu marka, ilk olarak fırıncılara tedarik edilen bir pişirme karışımı üzerindeki kullanılmakta olduğundan, bu markanın ara kullanıcı olan fırıncılar tarafından marka olduğunun ve markanın kaynağının bilinmesinin yeterli olup olmadığı sorusuna, sadece son kullanıcıların bakış açısının dikkate alınacağını belirtmiş ve 2008/95 sayılı Yönerge'nin 12. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca, marka sahibinin

<sup>495</sup> ABAD Hukuk Sözcüsü Görüşü, 12 Eylül 2013, Dava C-409/12 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH / Pfahnl Backmittel GmbH, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>496</sup> ABAD Dava C-409/12, 6 Mart 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH / Pfahnl Backmittel GmbH, (<https://curia.europa.eu>).

hareketlerinin veya hareketsizliğinin markanın tescilli olduğu mal üzerinde son kullanıcıların bakış açısında yaygın ad haline gelmesine sebep olmuş olması halinde hükümsüzlüğe konu olabileceğine karar vermiştir. Ayrıca bu kararda, markanın hükümsüzlüğü için o ürün için kullanılan başka isimler olup olmadığının araştırılmasının şart olmadığı, nitekim aynı mal veya hizmet için başka isimlerin varlığının, o markanın ayırt edici karakterini kaybederek yaygın ad haline geldiği gerçeğini değiştirmeyeceği belirtilmiştir.

ABAD'ın aynı yöndeki önceki tarihli bir kararında<sup>497</sup>, bir markanın fonksiyonunun nihai tüketicilere kaynak gösterme olduğunun ve genel olarak son tüketicilerin algısının belirleyici rol oynayacağına altı çizilmiş, bununla birlikte bu markanın kullanıldığı ürünün ticaretini yapan diğer araçların da konuyla bağlantılı olduğu, nitekim bu kişilerin markanın son kullanıcılar tarafından satın alınmasında ve dolayısıyla algısında etkili olduğu ve bu nedenle araçların malın tüketicisine veya son kullanıcıya dağıtımına katıldığı durumlarda, bu araçların görüşünün de markanın yaygın ad haline gelip gelmediği konusunda dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

İsviçre Federal Mahkemesi'nin Montessori kararında da tescilli bir markanın serbest işarete dönüşmesi için, ilgili çevrelerin tamamında, yani üreticiler, dağıtıcılar ve tüketicilerin tümü nezdinde, bir malın adı olarak algılanması gerektiği, işaretin İsviçre'nin tüm coğrafi bölgelerinde ve her üç resmi dil bakımından da jenerik hale gelmesinin tamamlanmış olması gerektiği ifade edilmiştir<sup>498</sup>.

## II. Özel Savunmaların Sağlandığı Fiiller

Yukarıda SMK ile kabul edilen ve marka sahibinin markadan doğan hakkını ileri sürmesini sınırlayan sebepler açıklanmıştır. Bunların yanı sıra, marka sahibinin kural olarak durdurabileceği bir fiil bulunduğu halde, marka sahibinin hakkını ileri süremeyeceği veya karşı tarafın bir savunma hakkı bulunan diğer bazı haller bulunmaktadır. Bunlar (A) markanın 5 yıldır tescilli olduğu halde kullanılmaması nedeniyle ileri sürülememesi, (B) marka tecavüzünün zamanaşımı nedeniyle ileri

<sup>497</sup> ABAD Dava C-371/02, 29 Nisan 2004, Björnekulla Fruktindustrier AB and Procordia Food AB, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>498</sup> İsviçre Federal Mahkemesi'nin 03.11.2003 tarihli 4C.165/2003 sayılı kararı (ATF 130 III 113).

sürülememesi, (C) marka sahibinin sessiz kalması nedeniyle hakkın ileri sürülememesi, (D) failin tescilli bir hakkı bulunduğu savunması ve (E) markanın ticaret unvanı olarak kullanılması başlıkları altında açıklanacaktır.

### **A. 5 Yıldır Tescilli Olan Markanın Kullanılmaması Sebebiyle Koruma Kapsamı Dışında Kalması**

SMK ile yapılan en önemli değişikliklerden biri, en az beş yıldır tescilli olan ama kullanılmayan markalara yönelik getirilen hükümler ile bu markaların tescilli oldukları süre içinde işlevsizleştirilmesidir. SMK'nin 23. maddesinin 1. fıkrası uyarınca tescilli markanın koruma süresi, mülga KHK'da olduğu gibi, başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenebilir. Ancak markanın tescilli olduğu bu süre içinde beş yıl kesintisiz süreyle kullanılmaması ve haklı bir nedenin de bulunmaması halinde, markadan doğan koruma, SMK'de düzenlenen durumlarda üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

Gerçekten de SMK'nin “yayıma itirazın incelenmesi” başlıklı 19. maddesinin 2. fıkrası, mülga KHK'de yer almayan bir hüküm getirerek, en az beş yıldır Türkiye'de tescilli olan markalar bakımından, markanın diğer bir markaya karşı itiraz gerekçesi olarak ileri sürülebilmesi için kullanım şartı getirmiştir. SMK'nin 29. maddesinin 2. fıkrası ise 19. maddenin 2. fıkrasına yaptığı gönderme ile kullanımın ispatı koşulunu tecavüz davaları bakımından da getirmiştir<sup>499</sup>. Daha doğru bir ifade ile marka sahibinin 5 yıldır kullanmadığı tescilli markayı üçüncü kişilere karşı itiraz veya tecavüz davası dayanağı olarak ileri sürmesine bir engel bulunmamakla birlikte, başvuru sahibinin veya davalının kullanımın ispatını talep etmesi halinde, markanın kullanıldığı veya kullanılmamasına dair haklı nedenlerin bulunduğu ispat edilmedikçe marka sahibinin itirazı ve davası reddedilecektir. Yeni getirilen bu kullanım zorunluluğu, marka sahibinin tescilli markasından doğan haklarını

<sup>499</sup> SMK m. 25/VII ile marka sahibinin bir başka marka aleyhinde 6. maddenin 1. fıkrasına dayanarak açtığı hükümsüzlük davalarında da SMK m. 19/II hükmünün def'i olarak ileri sürülebileceği düzenlenmiş olup, çalışmamızın konusunun marka hakkına tecavüz halleri ile sınırlı olması sebebiyle, 25. maddedeki durum ayrıca incelenmeyecektir. SMK m. 19/II hükmü ise, tecavüz davalarına ilişkin hükmün atfı yapıldığı ve ilkenin düzenlendiği hüküm olması sebebiyle detaylı olarak incelenecektir.

kullanmaya devam edebilmesi ve üçüncü kişilere karşı ileri sürebilmesi için öngörülmüş olup, “hak muhafaza edici kullanım” olarak tanımlanmaktadır<sup>500</sup>.

Tescilli markayı “kullanma zorunluluğu”, mülga KHK’de de öngörülmüş ve 5 yıl süreyle kullanılmayan markanın iptali şeklinde düzenlenmişti. Öğretide bu hususta farklı terimler kullanılmaktadır. Tekinalp<sup>501</sup>, “kullanma zorunluluğu” ifadesini, Dirikkan<sup>502</sup> “kullanma külfeti” ibaresini, Sert<sup>503</sup> “kullanma yükümlülüğü” ifadesini kullanmaktadır. Öte yandan Kaya<sup>504</sup>, “kullanım zorunluluğu” ifadesinin hatalı olduğu, zira markanın kullanılması beklentisinin bir yükümlülük olmadığı, markanın kullanılmamasının kanuni bir yükümlülüğe aykırılık oluşturmadığı, markayı kullanma yükünün külfet olarak tanımlanabileceği, marka sahibinin kullanıma zorlanamayacağı ancak yerine getirmemesinin hak kaybına yol açacağı hukuki sonucu doğuracağı görüşündedir. Öğretide, markanın kullanılması gerekliliğine rağmen, kullanılmayan markaların da korunacağı görüşü hakimdi<sup>505</sup>. Özkök, SMK m. 19/II ile getirilen kullanımın ispat edilmesi gerekliliğinin hukuki niteliğinin de külfet olduğu, nitekim marka sahibinin markası aleyhinde verilen iptal kararı kesinleşinceye kadar markanın sağladığı hakların devam ettiği, markanın kullanılmaması sonucu marka korumasının kaybedilmediği ve fakat sadece itirazın esasının incelenmesi hakkının kaybedileceği görüşündedir<sup>506</sup>.

Marka hakkının kullanılması zorunluluğu getirilmesindeki amaçlardan bazıları, marka hakkı gibi monopol sağlayan güçlü bir hakkın verilmesini makul hale getirmek, markaların topluma kapatılmasına engel olmak, markalar arasındaki

<sup>500</sup> Pelin Karaaslan, “Tescil hakkının kazanılması, muhafaza edilmesi ve ihlal edilmesinin bir koşulu olarak “markanın kullanılması””, **Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi**, c.12, s.48, 2016, s. 1161-1197, s. 1172.

<sup>501</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 459.

<sup>502</sup> Dirikkan, **Tescilli**, s.219.

<sup>503</sup> Selin Sert, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Kırıkkale 2006, (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), s. 83.

<sup>504</sup> Arslan Kaya, Kullanılmama Sebebi İle Markanın İptali Kararının Etkisi Ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine, **Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan**, İstanbul, On İki Levha, 2017, s. 373- 391 (Anılış: Kullanılmama), s. 376.

<sup>505</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 459; Yasaman / Yüksel, **Marka Hukuku**, s. 651; Fatih Bilgili, “Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu”, **TBB Dergisi**, S: 74, 2008, s. 29-42, (Anılış: Markanın Kullanılması Zorunluluğu), s. 31; Bozgeyik, **Tescilli**, s. 464; Arzu Oğuz, “Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali Konusunun Yeni SMK Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, **Terazi Hukuk Dergisi**, c: 12, S: 128, Nisan 2017, s. 23.

<sup>506</sup> Başak Özkök, Marka Başvurusunun Yayımına İtiraz Aşamasında Kullanımın İspatı Talebi, **Terazi Hukuk Dergisi**, Cilt 12, Sayı: 128, Nisan 2017, s. 43- 63, s. 46.

çatışmaların azaltılması ve kullanılmayan markalar ile başkalarının olası kullanımlarının engellenmesinin önüne geçmektir<sup>507</sup>.

Önceki düzenlemede, markanın kullanılmaması, korunmaması ile sonuçlanmamaktaydı, sadece 5 yılın sonunda talep edilmesi halinde iptaline neden olmaktadır. Markanın tescil tarihinden itibaren yararlandığı bu 5 yıllık kayıtsız şartsız koruma, “hoşgörü süresi” olarak adlandırılmaktadır ve bu süre boyunca marka kullanılsa dahi kullanılan marka gibi korunur<sup>508</sup>. Yargıtay’ın 2001 tarihli bir kararına göre, sadece markanın tescil edilmiş fakat hiç kullanılmamış olması dahi haksız rekabet teşkil etmez<sup>509</sup>. SMK’nin 9. maddesi ile yine tescilinden itibaren 5 yıl süreyle kullanılmayan markanın iptali imkanı düzenlenmiş, ancak bunun yanı sıra, kullanılmayan markanın fiilen marka sahibine sağladığı korumayı üçüncü kişilere karşı ileri sürmesini engelleyen yeni düzenlemelere de yer verilmiştir.

İsviçre hukukunda da LPM m. 12 ile markanın kullanılmamasının sonuçları düzenlenmiş, markanın aralıksız beş yıl süreyle haklı bir neden olmaksızın kullanılmamış olması halinde markadan doğan hakkın kullanılmayacağı, beş yıldan sonra markanın tekrar kullanılmaya başlanması halinde, markanın kullanılmadığı sürede kullanmama durumunun kimse tarafından ileri sürülmemiş olması koşuluyla marka hakkının tekrar geçerli olacağı, markanın kullanılmadığını ileri süren tarafın muhtemel kanıt ileri sürmesi gerektiği, bundan sonra ispat yükünün yer değiştirdiği ve marka sahibinin ise markanın kullanıldığını kanıtlaması gerektiği hüküm altına alınmıştır<sup>510</sup>. İsviçre Federal Mahkemesi’nin bir kararında, markanın kullanılmadığının muhtemel olduğuna, mahkemenin iyi yapılmış bir araştırma sonucuna dayanarak (özellikle bu araştırmanın sonucu kanıtlanmış ise veya diğer tartışılmaz ipuçlarıyla destekleniyorsa (örneğin İsviçre’de iştirak, temsilcilik, çalışan

<sup>507</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 145; Bilgili, **Markanın Kullanılması Zorunluluğu**, s. 30; Kaya, **Kullanılmama**, s. 375; Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 459; Adem Umur, “Kullanmama Sebebiyle Açılan Marka İptal Davası ve İspat Yükü”, **Kazancı Dergisi**, S.1, s. 89; Sila Oral, “Markayı Kullanma Yükümlülüğü”, **Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi**, S: 16, 2008, s. 847-864, s. 847; Özkök, s. 44; Bozgeyik, **Tescilli**, s. 465; Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 956; Dirikkan, **Tescilli**, s.224; Necati Meran, **Marka Hakları ve Korunması**, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2014, s.262; Karan / Kılıç, s. 315; Sert, s. 86; Zeynep Seda Alhas / Umut Dernekoğlu, **Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Ve İspat Meselesi**, **FMR**, C. 15, S: 1, 2014, s. 17-37, s. 21.

<sup>508</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 459; Kaya, **Kullanılmama**, s. 476; Bilgili, **Markanın Kullanılması Zorunluluğu**, s. 30.

<sup>509</sup> Bilgili, **Markanın Kullanılması Zorunluluğu**, s. 31; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 26.11.2001 tarih ve 2001/6361 E. 2001/9286 K. sayılı kararı.

<sup>510</sup> Cherpillod, s. 195 vd.; Eric Meier, “Art. 12 Consequence du Non-usage”, **Commentaire Romand Propriété Intellectuelle**, s. 854 vd.; Alberini, s. 249.

veya reklam olmaması durumunda)) karar verilebileceği belirtilmiştir<sup>511</sup>. İsviçre hukukunda ayrıca itiraz aşamasında kullanımın ispatı talebi de düzenlenmiş olup, bu husustan aşağıda bahsedilecektir. Marka tecavüz davalarında kullanım ispatının def'i olarak ileri sürülmesi ise, İsviçre marka kanununda düzenlenmediği halde, uygulamada kabul edilmektedir.

### **1. Markanın Kullanıldığıının İspat Edilmesi Gerekliliğinin Uygulanmasının Koşulları**

SMK'nin 19. maddesinin 2. fıkrasına göre; *“6'ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığıının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.”*

SMK m. 19/II'de öngörülen bu yeni düzenleme, Avrupa Birliği marka hukukunda uzun süredir yer almaktaydı; 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 42. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmişti<sup>512</sup>. 2017/1001 sayılı yeni AB Marka Tüzüğü'nün 47. maddesinin 2. fıkrasında da aynı şekilde düzenlenmiştir. Marka başvurularına karşı yapılan itirazlarda, itiraz sahibinin dayandığı markasının kullanımını ispatlaması gerekliliği OHIM (yeni adıyla EUIPO) tarafından uygulanmaktaydı. ABAD da konuyla ilgili kararlarında, itiraz sahibinin markasının kullanımını kanıtlayamaması halinde itirazının reddedileceğinin altını çizmektedir<sup>513</sup>.

<sup>511</sup> İsviçre Federal Mahkemesi'nin 02.10.2017 tarihli Abanca kararı, **sic! 2018**, s. 59- 62.

<sup>512</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content>; Özkök, s. 44.

<sup>513</sup> ABAD Dava C-610/11, 26 Eylül 2013, Centrotherm Systemtechnik GmbH / OHIM, (<https://curia.europa.eu>).



İsviçre hukukunda da LPM m. 32 ile aynı husus düzenlenmiş, marka başvurusuna itiraz edilen kişinin, önceki tarihli markanın LPM m. 12/I uyarınca kullanılmadığını ileri sürmesi halinde, itiraz edenin markasının kullanımının muhtemel olduğunu veya kullanmama için haklı sebepleri olduğunu ortaya koyması gerektiği hükme bağlanmıştır. Uygulamada İsviçre Federal İdare Mahkemesi'ne göre, itiraza konu marka başvurusu sahibinin talebi üzerine, itiraz eden marka sahibinin, markasının İsviçre'de geriye dönük beş yıl içindeki ciddi biçimde kullanımını veya kullanmama için haklı sebepleri olduğunu inandırıcı şekilde ortaya koymalıdır<sup>514</sup>.

SMK'nin marka hakkına tecavüz hallerini düzenleyen 29'uncu maddesinin 2. fıkrasında ise *"19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def'i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır."* hükmü yer almaktadır. Bu hükmün göndermesi sebebiyle, marka hakkına tecavüz talebiyle dava açan marka sahibinin, davasını dayandırdığı marka veya markalar, dava tarihi itibarıyla en az beş yıldır tescilli ise, davalının talebi üzerine, marka sahibi davacının, bu markaların son beş yıl içinde Türkiye'de ciddi biçimde kullanıldığını kanıtlayan delil göstermesi veya kullanmamaya dair haklı sebeplerini ortaya koyması gerekecektir. Aksi halde marka sahibi, marka hakkına dayanarak davalının kullanımını engelleyemeyecek, marka hakkını ileri süremeyecektir.

SMK m. 19/II uyarınca, bir marka başvurusuna karşı, önceki tarihli tescilli bir markaya dayanılarak karıştırılma ihtimali gerekçesiyle itiraz edilmesi halinde, şayet itiraza dayanak gösterilen marka, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde 5 yıldır tescilli bulunan bir marka ise, başvuru sahibi, itiraz sahibinin önceki tarihli markasının kullanıldığını kanıtlamasını talep edebilecektir. SMK m. 29/II uyarınca ise, 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def'i olarak ileri sürülebilir ve bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Görüldüğü üzere markanın kullanıldığının ispat edilmesi savunmasının yapılmasının birinci koşulu, markanın itiraza konu başvurunun yapıldığı veya davanın açıldığı tarih itibarıyla beş yıldır tescilli olması, ikinci koşulu ise itiraza konu başvuru sahibinin veya davalının ispat talebinde bulunmasıdır.

<sup>514</sup> İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin 21.01.2015 tarihli B-461/2013 sayılı "Sports(fig.)/ zoo sports (fig)" kararı.

### a) Markanın 5 yıldır Tescilli Olması Koşulu

Tescilli bir marka, tescil tarihinden itibaren 5 yıl boyunca “hoşgörü süresi”nden yararlandığından, 5 yıldan kısa süre önce tescil edilmiş markalar, henüz kullanıma konu edilmiş olmasa dahi, markanın kullanılmadığından söz edilemeyecektir. Bu nedenle markanın tescil tarihi ile itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihi arasında, ya da tecavüz davası söz konusu ise markanın tescil tarihi ile dava tarihi arasında, 5 yıldan kısa bir süre bulunuyorsa, SMK m. 19/II veya 29/II uyarınca markanın kullanıldığının ispatı talep edilemeyecektir. Bu sürenin kesin olarak hesaplanması ve 5 yıldan 1 gün önce itiraz yapıldı veya dava açıldıysa maddenin uygulanmaması gerekir. Nitekim SMK m. 9 ve m. 26/I (a) uyarınca açılacak iptal davalarında da 5 yıllık süre aranmakta, 5 yıldan sonra 1 gün bile geçmiş olsa, markanın iptaline karar verilmektedir<sup>515</sup>.

### b) İspatın Karşı Tarafça Talep Edilmesi Koşulu

SMK m. 19/II ve m. 29/II hükümlerinin uygulanabilmesi için, itiraza konu başvurunun sahibinin veya tecavüz davasının davalısının markanın kullanımına ilişkin ispatını talep etmesi gerekir. Bir başka deyişle marka sahibinin 5 yıldır tescilli bulunan ve kullanılmayan markasını itiraz veya davaya dayanak yapmasının önünde bir engel bulunmamakta olup, dayanak markanın kullanılıp kullanılmadığı TÜRKPATENT’in itirazı inceleyen marka uzmanı tarafından veya hakim tarafından kendiliğinden sorgulanamayacaktır<sup>516</sup>. Nitekim SMK m. 29/II’de “19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir” denilerek, hükmün def’i olduğu belirtilmiştir.

İtiraz aşamasında başvuru sahibinin bu talebini, TÜRKPATENT’in itiraza ilişkin görüşlerini bildirmesi için tanıdığı bir ay içinde yazılı olarak sunması

<sup>515</sup> Karaaslan, s. 1173.

<sup>516</sup> Numan Sabit Sönmez, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar”, *İstanbul Hukuk Mecmuası*, 76/1, 2018, s. 277-308, s. 291.

gerekmektedir<sup>517</sup>. Talep, koşulları taşımaması veya süresinde yapılmaması halinde yapılmamış sayılır. Kurum talebin koşulları varsa, itiraz sahibine kullanımı ispatlaması için Yönetmelik uyarınca bir ay süre verir. Bu durumda, itiraz sahibi, önceki tarihli markasını, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki son beş yıl içinde ve Türkiye’de ciddi biçimde kullandığını yahut kullanmıyorsa haklı sebepleri olduğunu ispatlamak zorundadır.

AB marka hukukunda da itiraza konu başvuru sahibinin talebinin açık, tartışmasız ve koşulsuz olması gerektiği kabul edilmektedir<sup>518</sup>.

Tecavüz davasında davalının bu talebi def’i olarak sürmesi gerekmektedir. Aksi halde hakim re’sen davaya dayanak markanın kullanılıp kullanılmadığını sorgulamayacaktır.

## 2. Marka Sahibinin İspat Etmesi Gereken Hususlar

Marka sahibi, itiraz edilen marka başvurusunun sahibinin veya tecavüz davasında davalının talebi üzerine, beş yıldır tescilli bulunan markasını aşağıda açıklanacak olan koşullara uygun olarak kullandığını veya kullanmamak için haklı nedenleri bulunduğunu kanıtlamak için gerekli delilleri sunmak zorundadır. Aksi halde itiraz veya dava reddedilir.

İtiraz sahibi, itiraza dayanak markasını Türkiye’de ciddi biçimde kullandığına veya kullanmamak için haklı sebepleri bulunduğu ilişkin delillerini, dilerse yayıma itiraz formu ile birlikte de sunabilir (Yönetmelik’in 29. maddesinin 6. fıkrası). Bu durumda başvuru sahibi süresi içinde kullanımın ispatı talebinde bulunursa, Kurum, yayıma itiraz anında sunulan deliller yeterliyse, itiraz sahibine ek süre vermeksizin itiraz incelemesine geçer; delilleri yeterli görmezse itiraz sahibine ek delil sunması için süre verir. Kurum’un 2017 yılında yayımlamış olduğu Kullanım İspatı Kılavuzu ile de delil sunmaya ilişkin kriterleri düzenlenmiştir.

<sup>517</sup> 24 Nisan 2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 28 ve 29’uncu maddelerinde düzenlenmiştir.

<sup>518</sup> ABAD Genel Mahkemesi’nin T-112/03 kararı. 207/2009 sayılı Marka Tüzüğü’nün 42/II maddesi ile ve yeni düzenlemede 2017/1001 sayılı 47/II maddesinde, SMK m. 19/II ile aynı husus düzenlenmiştir. ABAD Genel Mahkemesi’nin T-112/03 kararı.

İsviçre hukukunda, hukukumuzdan farklı olarak, marka sahibinin markanın kullanımını kesin ispatına gerek bulunmamaktadır ve yalnızca inandırıcı şekilde kullanımı ortaya koyması yeterlidir. Mahkemeye göre Hakim de markanın kullanımının yalnızca mümkün (“possible”) değil aynı zamanda muhtemel (“probable”) olduğuna kanaat getirmelidir ve bunun için markanın kullanıldığına ikna olmasına gerek bulunmayıp, yalnızca sunulan delillerin gerçekliklerinin yanlışlıklarından daha yüksek ihtimalli olması yeterlidir. Bir markanın kullanımını ispat aracı olarak kullanılacak deliller, destekleyici belgelerden (faturalar, teslimat notları, vb.) ve belgelerden (etiketler, örnekler, ambalajlar, kataloglar, broşürler, vb.) oluşabilir<sup>519</sup>.

Marka sahibinin ispat etmesi gereken hususlar, markanın tescile uygun şekilde, tescil edildiği mal veya hizmetler için, Türkiye’de ve ciddi biçimde kullanılmış olması veya kullanmama için haklı nedenleri bulunmasıdır. Aşağıda bu hususlar açıklanacaktır.

#### a) Markanın Markasal Olarak ve Tescile Uygun Şekilde Kullanılmış Olması

Markanın, korunması için markasal kullanıma konu edilmiş olması gerekir<sup>520</sup>. Bu kullanım, marka ile mal ve hizmetler arasındaki ilişkiyi gösterecek nitelikte olmalıdır<sup>521</sup>. Markanın, kural olarak malın veya ambalajının üzerinde kullanılması gerekir<sup>522</sup>. Örneğin markanın sadece internette alan adı olarak kullanılması yeterli değildir, ancak marka tescilli olduğu mal veya hizmetlerin hitap ettiği tüketici nezdinde ayırt edicilik işlevini yerine getiriyorsa bu durumda söz konusu kullanım dikkate alınır<sup>523</sup>. Markanın sadece yenilenmiş olması, kullanma olarak kabul edilmez<sup>524</sup>.

<sup>519</sup> İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin 07.10.2016 tarihli, 159/2014 sayılı “Belvedere/Ca’Belvedere Amarone” kararı.

<sup>520</sup> Bozgeyik, **Tescilli**, s. 464; Ezgi Öztürk, “Markanın kullanılması yükümlülüğü ve kullanılmamasından doğan hükümsüzlük”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2009, C: 5, S: 20, s. 777 – 812, s. 786.

<sup>521</sup> Bozgeyik, **Tescilli**, s. 466; Özkök, s. 51; Oğuz, s. 24.

<sup>522</sup> Bozgeyik, **Tescilli**, s. 467; Dirikkan, **Tescilli**, s. 236; Oğuz, s. 24.

<sup>523</sup> Bozgeyik, **Tescilli**, s. 464.

<sup>524</sup> Bozgeyik, **Tescilli**, s. 464; Kaya, **Marka**, s. 198; Öztürk, s. 786. Bu hususta İsviçre hukuku öngretisinde de yalnızca yenilemenin hoşgörüsü süresini yeniden başlatmayacağı ifade edilmiştir. Bkz:

Markanın kural olarak tescil edildiği şekilde kullanılması gerekir, ancak bu kural çok katı değildir. Markanın tescil edildiğinden biraz farklı şekilde kullanılması da şayet bu kullanım markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla kullanım niteliğindeyse, kullanım olarak kabul edilmektedir<sup>525</sup>. Markanın ayırt edici karakterinin değiştirilip değiştirilmediğini belirlemek için objektif bir kriter olmamakla birlikte, farklılığın genel olarak kullanılan marka ile tescilli markanın hitap ettiği tüketici nezdinde ayrı ve bağımsız bir işaret olarak algılanmasına sebep olması halinde<sup>526</sup> veya markanın kimden kaynaklandığı algısını değiştirecek türden kullanımların<sup>527</sup> ayırt edici karakterin değiştirildiği şeklinde değerlendirilebileceği ifade edilmektedir. Markanın bu şekilde ayırt edici karakteri değiştirilerek kullanılması durumunda ise, artık markanın Kanun'a uygun kullanımı söz konusu olmayacağından, kullanma yükümlülüğüne aykırılık sebebiyle, talebe göre marka hakkına dayanan itiraz reddedilecek veya markanın iptali talebi söz konusu ise marka iptal edilebilecektir<sup>528</sup>.

#### **b) Markanın Tescilli Olduğu Mallar veya Hizmetler İçin Kullanılmış Olması**

Marka sahibinin ispat yükü, itiraza veya davaya dayanak gösterdiği markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler bakımındandır. Marka sahibi markasını yalnızca bir kısım mallar için kullanıyorsa, itirazı doğrudan reddedilmez<sup>529</sup>, itirazı kısmen bu mal veya hizmetler bakımından değerlendirilir. Marka sahibi, birden fazla markayı itirazına gerekçe olarak gösterdiyse bu markalardan bir kısmı itiraz edilen başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıldan önce tescil edildiyse, yalnızca beş yıldan eski bulunan bu markalar bakımından kullanımın ispatlanması gerekecek, yeni markalar bakımından ise başvuru sahibi bu def'iyi ileri süremeyecektir.

---

Cherpillod, s. 195. Cherpillod ayrıca, kullanılmayan marka için, hoşgörü süresi bitmeden önce tekrar tekrar marka tescil başvurusu yapılmasının da suiistimal olduğunu ve kanunun korumasını hak etmediğini belirtmektedir.

<sup>525</sup> ABAD Dava C-340/17, 29 Kasım 2018, Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. / EUIPO, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>526</sup> Çağlar, **Tescilli**, s. 14; Bozgeyik, **Tescilli**, s. 469; Karaaslan, s. 1180.

<sup>527</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 963.

<sup>528</sup> Çağlar, **Tescilli**, s. 24.

<sup>529</sup> Özkök, s. 53.

### c) Markanın Marka Sahibi Tarafından veya Onun İzniyle Kullanılmış Olması

SMK'nin 9. maddesinde, markayı kullanma sayılacak durumlar gösterilmiş olup, markanın bu koşullarda kullanıldığının ispatı aranacaktır. Buna göre, markanın, marka sahibi tarafından veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından kullanılması mümkündür<sup>530</sup>. Marka sahibi, markayı kullanma hakkını lisans sözleşmesi, tek yetkili satıcılık sözleşmesi gibi bir sözleşme ile devredebilir. Bu durumda da marka sahibinin izniyle kullanım söz konusu olduğu için, marka kullanılmış sayılır. Oysa marka sahibinin izni olmaksızın üçüncü kişilerin markayı kullanması veya marka sahibinin marka hakkına tecavüz niteliğindeki kullanımlara sessiz kalmış olması hallerinde, marka sahibinin izniyle kullanım olmadığından, bu kapsamda yer almaz<sup>531</sup>. Markanın 5 yıllık süre içinde kullanılmış olması gerekir, ancak 5 yıl boyunca kullanılmış olması gerekmez<sup>532</sup>.

### d) Markanın Ciddi Biçimde Kullanılmış Olması

Markanın ciddi biçimde kullanıldığının kanıtlanması hususunda neyin “ciddi kullanım” kabul edileceği sorusu gündeme gelmektedir. Bu hususta Kanun'da bir açıklık bulunmayıp, Yargıtay'ın ve ABAD'ın kararları ile ortaya konmuş ve öğretide genel olarak kabul edilen bir takım kriterler bulunmaktadır.

ABAD'ın Ajax kararında kabul edilen kriterlere göre; kullanımın sadece tescilli markayı korumaya yönelik göstermelik bir kullanımdan ibaret olmaması, markanın köken belirtme işlevini yerine getirmeye elverişli bir kullanım olması, ilgili mal ve hizmetler bakımından işareti taşıyan markaya bir Pazar yaratma ve bu pazarı korumaya elverişli bir kullanım olması, bu kullanımın marka sahibi tarafından veya onun izniyle gerçekleşmiş olması gerekmektedir ve bu hususta tüm koşulların

<sup>530</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 146; Dirikkan, **Tescilli**, s. 236; Sert, s. 40; Özkök, s. 50; Öztürk, s. 786; Yasaman / Yüksel, **Marka Hukuku**, s. 640; Oğuz, s. 23.

<sup>531</sup> Bozgeyik, **Tescilli**, s. 473; Öztürk, s. 786.

<sup>532</sup> Özkök, s. 50; Oğuz, s. 24.

birlikte dikkate alınması gerekir<sup>533</sup>. Bu tespitler ABAD'ın diğer kararlarında tekrarlanmış, ciddi kullanımın koşulların yerine gelip gelmediği belirlenirken, ilgili pazarın özellikleri, ilgili mal veya hizmetlerin doğası, kullanımın coğrafi kapsamı, miktarı, sıklığı ve düzenli olup olmaması hususlarının gözönüne alınacağı belirtilmiştir<sup>534</sup>. Bununla birlikte yalnızca markanın ürün üzerine ilgili pazarda yer edinmek ve bu yeri korumak amacıyla konması yeterli olmayıp, aynı zamanda bu kullanımın markanın temel işlevlerini yerine getirmesi aranmaktadır. Bu kapsamda ABAD'ın Gözze kararında, bir AB markasının sahibi tarafından veya onun izniyle ürünler üzerine kalite etiketi olarak konmuş olması halinde, markanın ciddi kullanımı sayılmayacağı; öte yandan eğer markanın konulması, buna ek olarak ve aynı zamanda, tüketiciler nezdinde bu markayı taşıyan malların kontrolünün, malların kalitesinden sorumlu tek bir işletme tarafından yapıldığını garanti ediyorsa, kullanımın ciddi kullanım teşkil edeceği belirtilmiştir<sup>535</sup>. Aynı şekilde ABAD'ın Cystus kararında, markanın ürün üzerine konması markanın ticari kökenini işaret etmiyor, ürünün içeriğine ilişkin tanımlayıcı bir terim olarak algılanıyorsa, bu kullanımın ciddi kullanım sayılmayacağına karar verilmiştir<sup>536</sup>. ABAD'ın Silberquelle kararında, ücretsiz olarak dağıtılan promosyonel ürünlerin, markanın bu kapsamdaki ciddi kullanımı olarak sayılmayacağı, zira bu malların pazardaki ilgili mal sınıfa girilmesi amacıyla dağıtılmadığı ve bu mallara markanın konulmasının malların ayırt ediciliğinin sağlanması kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verilmiştir<sup>537</sup>.

Bu kriterler Yargıtay'ın çeşitli kararlarında ifade edilmiş ve kabul görmüştür. Yargıtay'ın 2015 tarihli bir kararında<sup>538</sup>, markanın yalnızca marka sahibinin kendi işyerinde verilen hizmetler kapsamında ciddi bir kullanımı söz konusu ise, bunun yeterli olduğu, hizmetin bir başka kişi ya da kuruluş için yerine getirilmesi zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir. Yine Yargıtay'ın 2011 tarihli bir kararında kullanıma ilişkin miktarın değerlendirilmesinde ilgili mal pazarının da dikkate

<sup>533</sup> ABAD Dava C-40/01, 11 Mart 2003, Ansul/ Ajax, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>534</sup> ABAD Dava C-149/11, 19 Aralık 2012, Leno Marken BV / Hagelkruis Beheer BV, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-141/13, 17 Temmuz 2014, Reber Holding GmbH & Co. KG / OHIM, (<https://curia.europa.eu>); ABAD Dava C-252/15, 17 Mart 2016, Naazneen Investments Ltd / OHIM, (<https://curia.europa.eu>);

<sup>535</sup> ABAD Dava C-689/15, 8 Haziran 2017, Wolfgang Gözze / Verein Bremer Baumwollbörse, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>536</sup> ABAD Dava C-194/17, 31 Ocak 2019, Georgios Pandalis / EUIPO, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>537</sup> ABAD Dava C-495/07, 15 Ocak 2009, Silberquelle GmbH / Maselli-Strickmode GmbH, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>538</sup> Yargıtay 11. HD. 02.03.2016, 2015/7592 E. 2016/2307 K. sayılı karar, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

alınması gerektiğine değinilmiş; “markanın ciddi şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak yapılacak değerlendirmede sadece faturaların parasal değerleri, fatura sayısı değil, markanın kullanıldığı emtianın kullanım alanı, yaygınlığı, bu emtialara olan talep, emtianın piyasası ve yılda bu emtialardan ne miktarlarda satılabileceği hususları da nazara alınmak suretiyle faturalarda yazılı emtia miktarlarının buna göre değerlendirilerek markanın ciddi şekilde kullanılıp kullanılmadığının tayin ve takdir edilmesi gerektiği gibi, davalının iştiğal alanları da nazara alındığında ürettiği emtiaları kendi grup şirketleri aracılığıyla piyasaya sürmesi veya onlara da satması mümkün olduğundan bu hususların aksini gösteren deliller sunulmadıkça kendi grup şirketlerine yapılan satımların bu nedenle gerçek ve geçerli bir satış olmadığı kabulü de doğru değildir” sonucuna varılmıştır<sup>539</sup>.

Yargıtay tarafından kabul edilen bir başka husus, markaya dair lisans sözleşmesi yapılmasının başlı başına ciddi kullanım sayılmamasıdır<sup>540</sup>. Yargıtay kararlarında ayrıca, marka sahibinin tüm fatura ve ticari defterlerinin birlikte incelenmesi gerektiği<sup>541</sup> kabul edilmektedir.

Öğretiden kullanımın, markanın ilgili pazardaki ilişkileri etkileyebilecek derece olması gerektiği ifade edilmektedir<sup>542</sup>. Bununla birlikte bu hususta karar verilirken ilgili pazarın koşullarının ve markanın ve hitap ettiği tüketici kitlesinin niteliği gibi unsurların da dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir<sup>543</sup>. Nitekim kullanımın ciddi sayılması için miktar her zaman önemli değildir<sup>544</sup>. Öte yandan markanın henüz kullanılmamış olması ancak kullanılması için ciddi ve yoğun hazırlık yapılmış olması halinde de ciddi kullanımın varlığı kabul edilebilmektedir<sup>545</sup>.

İsviçre Federal Mahkemesi kararlarında da aynı kriterler dikkate alınmıştır<sup>546</sup>, markanın ciddi kullanımı bulunduğu kabulü için, marka sahibinin pazardaki tüm talepleri karşılama niyetini ortaya koyması gerektiği; bazı durumlarda satış rakamları az da olsa niyet ortaya konulabiliyorsa bunun yeterli olacağı; ciddi kullanımın

<sup>539</sup> Yargıtay 11. HD. 14.11.2011 T., 2010/2707 E. 2011/14999 K. sayılı karar, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

<sup>540</sup> Yargıtay 11. HD. 02.05.2016, 2015/10056 E. 2016/4884 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com); Yargıtay 11. HD. 09.06.2011 T., 2009/7782 E. 2011/7040 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

<sup>541</sup> Yargıtay 11. HD. 07.04.2014 T., 2013/18730 E. 2014/6732 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

<sup>542</sup> Dirikkan, **Tescilli**, s. 244.

<sup>543</sup> Bozgeyik, **Tescilli**, s. 471

<sup>544</sup> Bozgeyik, **Tescilli**, s. 463.

<sup>545</sup> Özkök, s. 54; Alhas/Dernekoğlu, s. 29.

<sup>546</sup> İsviçre Federal Mahkemesi'nin 29.09.2014 tarihli “Arthursgroup SA / Swiss Arthur Prod SA” kararı, **sic! 2015**, s. 37-46; İsviçre Federal Mahkemesi'nin 04.07.2018 tarihli 4A\_515/2017 sayılı kararı.



belirlenmesinde somut olayın tüm koşullarının incelenmesi gerektiği, bu kapsamda malların, hizmetlerin ve ilgili şirket tiplerinin, satış rakamlarının, yayıldığı coğrafi alanın, kullanımının süresinin ve doğasının dikkate alınması gerektiği, bu unsurların birlikte değerlendirileceği ve örneğin kısa süreli bir kullanımın ciddi şekilde yüksek bir satış sayısı ile telafi edilebileceği belirtilmiştir. Öte yandan sembolik kullanımların yeterli olmadığı, markanın temel işlevi olan mal veya hizmetleri ayırt etmeye uygun kullanımı bulunması gerektiği, bunun için markanın ilgili tüketici nezdinde ayırt edici bir işaret olarak algılandığı bir kullanımın aranacağı, bununla birlikte markanın ürün veya ambalajı üzerine konulması zorunluluğu bulunmadığı, markanın fiyat listeleri, faturalar, tarifnameler üzerinde kullanılmasının ayırt edicilik işlevi için yeterli olabileceği belirtilmiştir<sup>547</sup>. Ayrıca, yalnızca ihracat amacıyla yapılan kullanımların da kabul edilebileceği, ancak bunun için ihracatı yapılan malın marka sahibinin kontrol alanından çıkarak üçüncü bir kişinin kontrol alanına girmesi gerektiği, arada distribütör gibi bir aracının bulunmasının da önemli olmadığı belirtilmiştir<sup>548</sup>.

#### e) Markanın Türkiye’de Kullanılmış Olması

Markanın Türkiye’de kullanılmış olması gerekir. Bunun için markayı taşıyan mal veya hizmetlerin Türkiye’de arz ediliyor olması gerekir, markanın yalnızca internette kullanılması halinde siteye Türkiye’den ulaşılabilir olması yetmeyebilir, bu sitenin Türkiye’deki tüketicilere hitap ettiğinin anlaşılıyor olması gerekir<sup>549</sup>. Markanın internet üzerinden kullanımı, Yargıtay tarafından Türkiye’de kullanım olarak kabul edilmiştir<sup>550</sup>. Öte yandan SMK’nin 9. Maddesinin 2. Fıkrasının (b)

<sup>547</sup> İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nin 10.10.2016 tarihli, B-6637/2014 sayılı kararı.

<sup>548</sup> İsviçre Friburg Kantonal Mahkemesi’nin 22.08.2017 tarihli 102 2015 287 sayılı kararı.

<sup>549</sup> Karaaslan, s. 1177.

<sup>550</sup> Yargıtay 11. HD. 03.03.2011 T, 2009/3437 E. 2011/2191 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com). Karara konu olayda davalının 38. sınıftaki televizyon ve radyo hizmetleri üzerinde tescilli SKY markasının dijital ortamda uzun süredir kullanılmaması sebebiyle hükümsüzlüğü talep edilmiş, yerel mahkeme, televizyon yayıncılığı hizmetlerinin mevzuat çerçevesinde tanımını yapmış, daha sonra davalının televizyon kanallarının artık uydu üzerinden ve internet üzerinden Türkiye’deki kullanıcılar tarafından da kolayca izlenebildiğini tespit etmiş, “televizyon yayıncılığının artık sadece ilgili ülkede hizmet binası temin ederek donanım ve personel yardımıyla vericiler ve aktarıcılar oluşturularak, o ülkenin yayınlarını denetleyen kuruluştan lisans alarak yada o ülkenin dijital yayın platformlarında veya kablo TV şebekelerinde yer alarak yapılmasının şart olmadığı, televizyon yayınlarının sadece klasik yöntemlerle gerçekleştirilmediği, bundan böyle yayıncılık kavramının tüm dünyada internet üzerinden yapılan yayınları da içerdiğinin kabul edilmesinin gerektiği bu şekilde kullanımın 556 sayılı

bendinde, markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarda kullanılmasının markayı kullanma kabul edileceği düzenlenmiş olduğundan, bu malların Türkiye’de ambalajlanması yeterlidir<sup>551</sup>.

#### **f) Markanın Kullanılmaması Halinde Haklı Sebeplerin Olması**

Markanın kullanılmaması için haklı sebeplerden ne anlaşılması gerektiği konusunda ise öğretide markanın kullanılmasına engel olan, marka sahibinin kendi iradesinden kaynaklanmayan ve ona isnat edilemeyen vakıaların, örneğin büyük ekonomik krizler, doğal afetler, karışıklık, ambargo, savaş gibi olağanüstü hallerin veya bir malın piyasaya hazırlanması, malla ilgili ruhsat gibi formalitelerin beklenmesi gibi piyasaya bağlı nedenlerin bu kapsamda sayılabileceği kabul edilmektedir<sup>552</sup>.

ABAD’ın 2007 tarihli Haupl/ Lidl kararında<sup>553</sup>, markanın kullanılmaması için haklı neden olarak değerlendirilebilecek vakıaların, marka ile doğrudan ilişkisi bulunan ve markanın kullanılmasını imkansız veya mantıksız hale getiren ve marka sahibinden bağımsız olan engeller olduğuna karar verilmiş, markanın kullanımını imkansız hale gelmemişse bile, bu engeller sebebiyle marka sahibinden markayı kullanması mantık çerçevesinde beklenemiyorsa haklı nedenlerin bulunduğu ve her somut olayın koşullarına göre bu nedenlerin varlığının yerel mahkeme tarafından değerlendirileceği belirtilmiştir.

TRIPs Anlaşması’nın “Kullanım gerekliliği” başlıklı 19. maddesinin ilk fıkrasının ikinci cümlesinde, markanın kullanılmaması için geçerli nedenlerin, marka sahibinin iradesi dışında gelişen ve markanın kullanımına engel oluşturan sebepler olduğu belirtilmiş, örnek olarak da marka ile korunan mal veya hizmetlere uygulanan

---

*KHK’nin 14.maddesinde yer alan kullanım olarak kabul edilmesi gerektiği” gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Yargıtay bu kararı yerinde bularak onamıştır.*

<sup>551</sup> Karaaslan, s. 1178.

<sup>552</sup> Arkan, **Marka Hukuku**, s. 148; Yasaman / Yüksel, **Marka Hukuku**, s. 649; Dirikkan, **Tescilli**, s. 260; Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 460; Karan / Kılıç, s. 315; Oğuz, s. 25; Bozgeyik, **Tescilli**, s. 473.

<sup>553</sup> ABAD, Dava C-246/05, 14 Haziran 2007, Armin Haupl / Lidl Stiftung & Co. KG, (<https://curia.europa.eu>).

ithalat kısıtlamaları veya hükümetçe uygulanan başka koşullar gösterilmiştir. EUIPO Klavuzu'nda kullanmama için geçerli nedenlerin dar olarak yorumlanacağı belirtilmiş, örnek olarak “bürokratik engeller”in marka ile doğrudan ilişkili bulunmadıkça yeterli sayılmayacağı, ekonomik gerilemeye bağlı olsun olmasın marka sahibi şirketin yaşadığı finansal problemlerinin geçerli neden sayılamayacağı belirtilmiştir<sup>554</sup>. Klavuzda, TRIPs m. 19’da belirtilen devlet veya mahkeme müdahalesi durumunun geçerli neden kabul edileceği belirtilmiş, örnek olarak marka ile korunan malları etkileyen bir ticari ambargo kararına bağlı ithalat sınırlamaları, devletin sağlık veya milli güvenlik nedenleriyle benzer ürünlerin satışını yasaklayan bir tekel kararı gösterilmiştir. Yine tasfiye prosedürü sırasında verilen ve marka sahibinin her türlü malların devrini yasaklayan bir ihtiyati tedbir kararının ya da mücbir sebep halinin geçerli neden sayılabileceği belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere, haklı sebeplerin varlığı için, marka sahibinden bağımsız objektif sebepler olması aranır<sup>555</sup>. Örneğin Yargıtay, marka sahibinin iflasının<sup>556</sup> haklı sebep sayılmayacağı, ancak devlet kurumlarının örneğin TAPDK’nın getirdiği ithalat ve satış yasağı bulunmasının<sup>557</sup> haklı sebep sayılacağı görüşündedir. Bu hususta öğretide, somut olayın koşullarının incelenmesi gerektiği ve bazı durumlarda haklı sebep sayılmamasının olumsuz sonuçlara yol açabileceği görüşü ifade edilmiştir<sup>558</sup>. Marka sahibinin markayı kullanma yetkisini inhisari lisans ile üçüncü kişiye vermesi halinde, lisans alanın markayı kullanmaması, haklı neden sayılmaz<sup>559</sup>.

Haklı sebebin varlığı devam ettiği sürece, markanın kullanılması gereken beş yıllık süre işlemeyecektir, ancak sebep ortadan kalktığında işlemeye başlar<sup>560</sup>.

<sup>554</sup> EUIPO klavuzu, Guidelines For Examination In The European Union Intellectual Property Office (Euiipo) On European Union Trade Marks, Part C Opposition, Section 6 Proof of Use, [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/trade\\_marks/Draft\\_Guidelines\\_Legal\\_Reform/Part-C/06-part\\_c\\_opposition\\_section\\_6\\_proof\\_of\\_use/part\\_c\\_opposition\\_section\\_6\\_proof\\_of\\_use\\_en.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_Legal_Reform/Part-C/06-part_c_opposition_section_6_proof_of_use/part_c_opposition_section_6_proof_of_use_en.pdf).

<sup>555</sup> Bozgeyik, **Tescilli**, s. 473.

<sup>556</sup> Yargıtay 11. HD. 09.04.2001 tarih, 2001/844 E. 2001/3429 K. sayılı karar, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com). Bu kararda Yargıtay öğretide marka sahibinin mali durumunun kötüleşmesinin bir uzantısı olarak iflasının haklı neden olarak değerlendirilmediğini belirtmiştir.

<sup>557</sup> Yargıtay 11. HD. 06.06.2016, 2015/11067 E. 2016/6198 K. sayılı karar, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

<sup>558</sup> Bozgeyik, **Tescilli**, s. 474; Oğuz, s. 26.

<sup>559</sup> Arkan, Marka Hukuku, s. 149; Bozgeyik, **Tescilli**, s. 473.

<sup>560</sup> Oral, s. 856; Özkök, s. 56.

### 3. Marka Hakkına Tecavüz Davasında Markanın Kullanıldığıнын İspatı Yükümlülüğünün Uygulanması

SMK m. 19/II ve 29/II ile 5 yıldır tescilli bulunan markalar bakımından getirilen ve karşı tarafın talebi üzerine marka sahibine ispat yükü yükleyen<sup>561</sup> bu hüküm aslında marka hakkına tecavüzü ortadan kaldıran bir hal olmamakla birlikte, marka sahibinin hakkını ileri sürmesini engellemektedir. Öğretide bu hüküm “kullanım kanıtı savunması” olarak tanımlanmış, marka hakkına tecavüz davasının davalısına tanınan bir def’i hakkı olduğu belirtilmiştir<sup>562</sup>.

#### a) İspat Yükümlülüğünün Uygulanacağı Davalar

SMK’nin “Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller” başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrasının m. 19/II’ye atıf yoluyla tecavüz davalarında ispat yükümlülüğünün def’i olarak ileri sürülebileceği düzenlendiğinden, her türlü marka hakkına tecavüz davasında, bu savunma yapılabilecektir.

Öte yandan, 29. maddenin 2. fıkrasının uygulanması için, tecavüz davasında her iki tarafın dava konusu ile ilgili bir markası olması gerekip gerekmediği tartışılabilir. Nitekim 19. maddenin 2. fıkrası, itiraza ilişkin bir hüküm olduğu için taraflardan birinin tescilli markası, diğerinin marka başvurusu olması durumunu düzenlemektedir ve 29. maddenin 2. fıkrasının bu hükme atfı nedeniyle, ispat yükümlülüğü uygulamasının, ancak davalının tescilli bir markası veya marka başvurusu bulunan tecavüz davaları bakımından söz konusu olacağı şeklinde yorumlanabilir.

Kanaatimizce, Kanun’da 29. maddenin 2. fıkrasının uygulama alanının bu şekilde daraltılmasını gerektiren bir madde olmadığı gibi, herhangi bir sebep de yoktur. 19. maddenin 2. fıkrası, marka başvurusuna itirazı düzenleyen bir hüküm olduğundan, başvuru sahibinin, durum gereği bir marka başvurusu bulunmaktadır. 29. maddenin 2. fıkrası marka hakkına tecavüz davalarında ileri sürülebilecek bir

<sup>561</sup> Umur, s. 90.

<sup>562</sup> Rauf Karasu/Cahit Suluk/Temel Nal, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, 2. Baskı, Seçkin, Eylül 2018, s. 231.

def'i olarak 19. maddenin 2. fıkrasına atıf yapmaktadır. Bu hükmün lafzi yorumlanması halinde, tecavüz davasındaki davalının, bir marka başvurusu bulunması aranmalı ve bu durumda davacının markasının kullanımına ilişkin delil talebinde bulunması hakkı verilmeliydi. Ancak madde ile amaçlanan bu değildir. Kanun'un 19. maddesinin gerekçesinde, ikinci fıkra ile amaçlananın tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanılmasının sağlanması ve yayıma itirazın afaki veya kötü niyetli bir şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi olduğu belirtilmiştir. Bu hükmün getirilmesindeki mantığın, sicilde tescil edilen ancak fiilen kullanılmayan markalara dayanılarak, itiraz ve dava yollarının haksız ve kötü niyetli olarak kullanılmasını önlemek olduğu anlaşılmaktadır<sup>563</sup>. Bu nedenle de hükmün gerek lafzında böyle bir şart bulunmaması, gerekse gerekçesi dikkate alınarak, 29/II maddesinin uygulama alanının, 5 yıldır tescilli bulunan bir markaya dayanılarak marka hakkına tecavüz davası açılması halinde, davalının markası veya marka başvurusu olması aranmaksızın, davalıya davacının dayandığı markanın, ilgili mal veya hizmetler üzerinde kullanıldığını ispatlamasını talep hakkı vermek olduğu sonucu çıkarılabilir<sup>564</sup>.

Esasen SMK'nin 29. maddesinin 2. fıkrasının ikinci cümlesi de bu yorumu doğrulamaktadır. Anılan cümlede “*Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.*” denilmektedir. Kanun'un 19. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, önceki tarihli markaya dayanan itiraz sahibi bakımından, itiraz tarihi değil, başvuru tarihinin sonraki tarihli markasının başvuru veya rüçhan tarihi dikkate alınır ve bu tarihten önceki beş yıl içinde itiraz sahibinin önceki tarihli markasını ciddi biçimde kullanmamış olması halinde, bu markasına dayanarak bulunduğu itiraz reddedilir. SMK'nin 29. maddesinin 2. fıkrasının ikinci cümlesinde davalının markasının veya marka başvurusunun rüçhan veya başvuru tarihine değil de dava tarihine göre sürenin belirleneceğinin belirtilmesi, davalının herhangi bir markasının varlığının aranmayacağı yorumunu desteklemektedir.

<sup>563</sup> Önder Erol Ünsal, Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması, <https://ipgezgini.org/2016/12/28/sinai-mulkiyet-kanunu-ile-marka-itaraz-sureclerinde-bir-yenilik-kullanmama-savunmasi/>. Ünsal bu hususta, Türkiye'deki markaların büyük bir kısmının kapsadığı sınıflardaki tüm mal ve hizmetler için yapıldığını, ancak bunların çoğunun kullanılmaması nedeniyle, kullanım amacıyla yapılan iyi niyetli başvurulara engel olduğunu, bu nedenle de yeni düzenlemenin yerinde olduğunu belirtmektedir.

<sup>564</sup> Aynı görüşte Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 686.

## b) İspat Yükümlülüğü Hükümünün Uygulanacağı Zaman

SMK’de düzenlenen markanın kullanım zorunluluğu maddelerinin yürürlük tarihi ile bir açıklık bulunmadığından, öğretide bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır.

Nitekim SMK öncesi dönemde markanın kullanılmaması nedeniyle iptali davaları mülga KHK m. 14 hükmüne dayalı olarak açılmaktaydı. Ancak Anayasa Mahkemesi, marka hakkının bir mülkiyet hakkı olması sebebiyle KHK ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle, KHK’nin 14. maddesini 6 Ocak 2017 tarihli 29940 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile iptal etmiştir. Bu maddenin iptali kararının tarihi ile SMK’nin yürürlüğe girdiği 10 Ocak 2017 tarihi arasında 4 gün bulunduğundan, arada yasal bir boşluk oluşmuş, pek çok hukuki sorun doğmuştur.

İlk olarak 6 Ocak 2017 tarihinden önce mülga KHK’nın 14. maddesine dayanılarak açılmış bulunan kullanmama nedeniyle iptal davalarının, 6 Ocak 2017 itibariyle hukuki dayanak kalmadığı için reddine karar verilmesi görüşü savunulmuş ve pek çok dava bu nedenle reddedilmiştir<sup>565</sup>. Yargıtay da bu görüşü benimsemiş, derdest davalarda Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması gerektiğini ve iptal davalarının yasal dayanağı kalmadığını belirtmiştir<sup>566</sup>. Aynı gerekçeyle 6 Ocak 2017 ile yeni kanunun yürürlüğe girdiği 10 Ocak 2017 arasında açılan davaların da hukuki dayanağı bulunmaması nedeniyle reddi gerekmektedir<sup>567</sup>.

<sup>565</sup> Aksi yöndeki görüşe göre, KHK’nin 14. maddesinin iptaline rağmen, markaların kullanılmaması nedeniyle iptali kararı verilebilir ve bu karar Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca usulünce yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalara (Paris Sözleşmesi’nin 5/C ve TRIPs Anlaşması’nın 19. Hükümlerine) dayandırılabilir. Bkz. Ali Paşlı, “Anayasa Mahkemesi’nin MarkKHK m.14’ü İptal Kararı’nın Etkisi: Kullanmama Gerekçesine Dayalı Hükümsüzlük/İptal Davaları Düşecek Mi?”, 20.01.2017, <http://www.ticaretkanunu.net/makale-25/>; Önder Erol Ünsal, “556 Sayılı KHK’nin 14. Maddesi de Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi – Karar ve Kısa Değerlendirme”, 06.01.2017, <https://iprgezgini.org/2017/01/06/556-sayili-khknin-14-maddesi-de-anayasa-mahkemesi-tarafindan-iptal-edildi-karar-ve-kisa-degerlendirme/>. Uluslararası anlaşmalara dayalı olarak markanın kullanılmaması nedeniyle iptalinin mümkün olmadığı yönündeki görüşe göre ise, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile markanın kullanılması zorunluluğuna dair KHK’de hüküm kalmadığından, SMK yürürlüğe girmeden önce de bu hususta hukukumuzda bir hüküm bulunmadığından, Paris Sözleşmesi’nin 5/C hükmünde ise ilk fıkrada “bir ülkede tescilli markanın kullanılması zorunlu ise” ifadesi yer aldığından, uluslararası anlaşmalara dayanılarak iptal kararı verilmesi mümkün değildir. Bkz. Hayrettin Çağlar, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukukî Sonuçları Ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK M. 14 Hükümünü İptal Eden Kararının Etkileri”, **Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, C. 21, 2017, s. 1-19, (Anılış: Markanın Kullanılmaması), s. 17.

<sup>566</sup> Yargıtay 11. HD. 26.11.2018 T., 2016/13889 E. 2018/7353 K., Yargıtay 11. HD., 12.11.2018 T., 2017/332 E. 2018/6948 K.

<sup>567</sup> Çağlar, **Markanın Kullanılmaması**, s. 16.

İkinci olarak Anayasa Mahkemesi'nin bu iptal kararı nedeniyle SMK ile getirilen markanın kullanılmamasına sonuç bağlayan (5 yıl kesintisiz olarak kullanılmayan markanın iptaline dair SMK m. 26/I, kullanılmayan markaya dayanılarak yapılan itirazın reddine dair SMK m. 19/II, kullanılmayan markaya dayanılarak açılan hükümsüzlük davasının reddine dair SMK m. 25/VII ve tecavüz davasının reddine dair SMK m. 29/II maddelerindeki) yeni hükümlerin uygulanma tarihi hakkında sorular oluşmuştur.

Bir görüşe göre, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı nedeniyle, SMK öncesi dönemde markanın kullanılması gerekliliği ortadan kalmış olduğundan, SMK ile getirilen 5 yıllık hoşgörü süresinin SMK'nin yürürlük tarihinden itibaren ileriye yönelik olarak hesaplanması gerekir. Böylece kullanmama nedeniyle iptal davaların açılması için 10 Ocak 2022 tarihinin beklenmesi gerekecektir<sup>568</sup>. Bu görüşün dayanağı kanunların geçmişe etkili olmaması kuralı ve SMK'de geçmişe etkili yürürlüğe dair bir hüküm olmamasıdır. Nitekim bu görüşe göre SMK'nin yürürlük tarihi olan 10 Ocak 2017 tarihinde açılmış bir davada markanın 5 yıldır kullanılmaması gerekçesiyle iptal edilmesi demek, kanunun geriye yürütmesi anlamına gelmektedir, ancak buna ilişkin bir yürürlük hükmü bulunmadığından geriye yürütme mümkün değildir<sup>569</sup>.

Aksi yöndeki görüşe göre ise, bu yorum isabetli olmayıp, SMK yürürlüğe girdiği anda uygulanabilecektir ve 10 Ocak 2017 tarihinden itibaren kullanmama nedeniyle iptal davalarının açılması ve beş yıl geriye dönük şekilde markanın kullanılmasının aranması mümkündür<sup>570</sup>. Bu görüşe göre geriye yürürlüğe dair bir madde bulunması aranmaksızın, kanun koyucunun iradesi ve hükmün amacı çerçevesinde yorum yapılmalıdır. Buna göre hem mülga KHK döneminde hem de SMK döneminde markanın kullanılması külfeti düzenlenmek istendiğinden, kullanma yükümlülüğüne dair hükümlerin derhal uygulanması gerekir<sup>571</sup>. Bu görüş kapsamında SMK m. 19/II ve 29/II hükümleri de SMK'nin yürürlüğe girdiği 10 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanabilecektir. Böylece 5 yıldır tescilli bulunan bir

<sup>568</sup> Çağlar, **Markanın Kullanılmaması**, s. 12.

<sup>569</sup> Bu soruna çözüm önerisi olarak, SMK'ye geçmişe yürürlüğe dair 6102 sayılı Kanun'un 5/2 maddesine benzer bir hüküm getirilmesi önerilmiştir.

<sup>570</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 998; Sönmez, s. 281.

<sup>571</sup> Sönmez, s. 282-284. Sönmez ayrıca, SMK'de geriye yürürlüğe dair bir hüküm bulunmadığı halde, diğer kanunlardaki geriye yürütme hükümlerinden yararlanılmasının mümkün olduğu, nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 27.02.2008 tarihli 2008/21-140 E. 2008/205 K. sayılı kararının da bu şekilde yorumlanabileceği görüşündedir.

markaya dayanılarak açılan tecavüz davasında, davalının 10 Ocak 2017 tarihinden itibaren kullanmama def'ini ileri sürmesi mümkün kabul edilmeli, davacının markasının geriye dönük olarak, 5 yıllık süre içinde kullanılmış olması aranmalıdır. Bu görüşteki Sönmez, markanın kullanılmamasının maddi bir vakıa olduğunu, Yargıtay'ın da yeni kanunun hükümlerini süregelen maddi vakıalar bakımından uyguladığını, bu yorumun usul ekonomisine de uygun olduğunu belirtmektedir<sup>572</sup>.

Kanaatimizce de ikinci görüş daha yerindedir ve SMK hükümlerinin, kanun koyucunun iradesi göz önün alınarak yorumlanması ve SMK m. 29/II hükmünün derhal uygulanması, hem 10 Ocak 2017 tarihinde derdest davalarda hem de daha sonra açılan davalarda davalıya davacının markasının kullanılmadığı def'ini ileri sürme hakkının tanınması gerekir. Böylelikle 5 yıldır veya daha uzun süredir kesintisiz şekilde kullanılmayan markalara dayanılarak açılan marka hakkına tecavüz davaları reddedilebilecek, sicilde boşa yer tutan bu markaların ileri sürülmesi fiilen önlenilebilecektir.

### **c) Kullanımın İspatlanamamasının Sonucu**

SMK'nin 29. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, davaya dayanak markasının kullanımını veya kullanmamaya haklı sebepleri bulunduğunu ispatlayamayan davacının davası reddedilir. Bunun sonucunda marka sahibi, kullanmadığı markaya dayanarak, üçüncü kişinin fiili tecavüz teşkil etse de bu kullanımı durduramaz. Ancak bu sonuç davacı ile davalı arasında olup, marka sahibinin hakları, markanın kullanılmaması sebebiyle iptalde olduğu gibi herkese karşı etkili bir sonuç değildir.

Bu hükümler hem hukukumuz bakımından hem de AB Marka hukuku bakımından yeni hükümler olduğundan, uygulamanın nasıl olacağı zaman ile ortaya çıkacaktır. Ancak prensip olarak, kullanılmayan markaların hüküm ifade etmemesi ile fiilen ortaya çıkan bir kısım haksız uygulama ve gecikmelerin önüne geçilebilecektir.

---

<sup>572</sup> Sönmez, s. 285-286.



#### 4. AB Marka Hukukundaki ve İsviçre'deki Durum

SMK'nin 29. maddesinin 2. fıkrasına benzer bir düzenleme, 2015/2436 sayılı AB Marka Yönerge'sinin 17. maddesinde bulunmaktadır. Söz konusu madde uyarınca, bir markanın tescil işlemlerinin davanın açılmasından en az beş yıl önce bitmiş olması koşuluyla, davalının talebi üzerine, marka sahibi, davaya dayanak olarak gösterdiği markayı, tescilli olduğu ve davaya dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından, davanın açılmasından önceki son beş yıl içinde kullandığını veya kullanmaması için haklı sebepler olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür.

Öte yandan, 207/2009 sayılı Tüzük'ü değiştiren 2015/2424 sayılı Tüzük'ün 13a maddesinde de tecavüz davalarında sonraki tarihli tescilli marka sahibine savunma olarak müdahale hakkı tanıyan yeni bir madde getirilmiştir ve savunmaya, önceki tarihli markanın kullanılmadığına dayanılarak, sonraki markaya karşı ileri sürülmesini önleme hakkı tanınmaktadır<sup>573</sup>. Ancak bu maddenin uygulama alanı, yukarıda anılan maddelerden farklıdır. Nitekim bu hüküm, her iki tarafın da tescilli bir markası olması durumunu düzenlemektedir ve kullanılmayan önceki tarihli AB Markasının, sonraki tarihli AB Markasına karşı ileri sürülemeyeceği koşulları belirtmektedir. Bu madde, birbiriyle çatışan markaların birlikte var olması sonucu yaratmaktadır.

İsviçre marka kanununda, markanın kullanılmadığının tecavüz davasında savunma olarak ileri sürülebileceği düzenlenmemiştir. Bununla birlikte İsviçre Federal Mahkemesi, bir markanın iptalinin, korunmaya değer menfaati bulunan tüm kişiler tarafından, dava yoluyla istenebileceği gibi, def'i yoluyla da talep edilebileceğine, yani sonraki tarihli marka aleyhinde açılan tecavüz davasında, önceki tarihli markanın iptalinin def'i yoluyla ileri sürülebileceğine karar vermiştir<sup>574</sup>. Öğretide de markanın kullanılmadığının tecavüz davasında savunma olarak ileri sürülebileceği, markanın kesintisiz beş yıl boyunca haklı neden olmaksızın kullanılmayan markanın kanunen kendiliğinden ("per se") ortadan kalkacağı, hâkim tarafından iptal edilmesine gerek olmadığı, hakimin yalnızca markanın geçersizliğini ("nullité") doğruladığı, davalı üçüncü kişinin bu markanın geçersizliğini dava yoluyla ileri sürebileceği gibi def'i yoluyla da ileri sürebileceği,

<sup>573</sup> Bu madde 2017/1001 sayılı Tüzüğün 16. maddesinde yer almaktadır.

<sup>574</sup> İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin 07.04.1994 tarihli 120 II 144 sayılı Yeni Rakı kararı; İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin 26.08.1982 tarihli 108 II 216 sayılı Less kararı.

bununla birlikte markanın kullanılmama nedeniyle geçersizliğinin menfi tespit talebi (“*action en constatation de droit negative*”) yoluyla yapılması halinde hakimin markanın geçersizliğine karar vermediği yalnızca bu geçersizliği doğruladığı ve bu durumda hak kaybının etkisinin yalnızca taraflar arasında olacağı ifade edilmektedir<sup>575</sup>. Bununla birlikte markanın kullanılmama nedeniyle geçersizliği ileri sürülmediği sürece, hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınamayacağı, markanın davaya dayanak yapılabileceği belirtilmektedir<sup>576</sup>.

## B. Zamanaşımı

Marka sahibinin markasına tecavüz teşkil eden fiillerin varlığı halinde, haklarını ileri sürmesi için bir zamanaşımı öngörülmüştür. Marka sahibi bu sürede haklarını kullanmazsa, bu fiiller tecavüz teşkil etmez hale gelmese de, marka sahibi haklarını ileri süremez hale gelecektir.

SMK'nin 157. maddesi uyarınca marka hakkından doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır. KHK'nin zamanaşımı başlıklı 70. maddesi de aynı şekilde Borçlar Kanunu'na atıf yapmaktaydı.

Borçlar Kanunu'nun 72. maddesi, haksız fiillerden doğan borç ilişkilerinde zamanaşımını düzenler. Buna göre tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halükarda fiilin işlendiği tarihten itibaren on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Ancak ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden tazminat doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.

Borçlar Kanunu'nun 146. maddesinde de kanunda aksine madde bulunmadıkça, her alacağın on yıllık zaman aşımına uğrayacağını düzenlemektedir.

<sup>575</sup> Troller, **Manuel du Droit Suisse des Biens Immateriels**, C. 2, s. 619 vd.; Eric Meier, **L'obligation d'Usage en Droit des Marques**, Yayımlanmış Doktora Tezi, Lozan Üniversitesi, Zürih, 2005, s. 124,199 vd.; Meier, “Art. 12 Consequence du Non-usage”, **Commentaire Romand Propriété Intellectuelle**, s. 856.

<sup>576</sup> Meier, **L'obligation d'Usage en Droit des Marques**, s. 124.

Bu çerçevede SMK'nin 149. maddesindeki marka hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin mahkemeden bulunabileceği talepler, örneğin fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti, tecavüz fiillerinin durdurulması, tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulması, el konulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması, tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması talepleri, marka sahibinin tecavüzü ve mütecavizi öğrenmesinden itibaren iki yıl, fiilin işlenmesinden itibaren on yıl içinde zamanaşımına uğrar<sup>577</sup>. Mütecavizin fiili, ceza kanunlarında daha uzun zamanaşımının öngörüldüğü bir fiilse, hukuk davasında da bu zamanaşımı zarar verici fiilin işlendiği tarihten itibaren uygulanır<sup>578</sup>. Marka sahibi bakımından, marka tecavüzü dolayısıyla bir borç doğmuşsa, marka sahibi bu borcu ifadan kaçınabilir.

Öte yandan, marka hakkına tecavüz fiilleri devam ettiği sürece, buna ilişkin talepler zamanaşımına uğramaz<sup>579</sup>. Örneğin SMK'nin 149. maddesindeki, fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti, tecavüz fiillerinin durdurulması ve tecavüzün giderilmesi taleplerinde, zamanaşımı, tecavüz fiilinin sona erdiği andan itibaren başlar. Aynı şekilde marka hakkına muhtemel tecavüzün önlenmesi talebi bakımından da zamanaşımı işlemez. Ancak tazminat davaları bakımından zararın ve failin öğrenildiği tarih dikkate alınarak genel zamanaşımı hükümleri uygulanacaktır.

Marka hakkına tecavüzün, SMK'nin 29. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi uyarınca, lisans alanın lisans sözleşmesine aykırılığı yoluyla gerçekleşmiş olması halinde, BK'nın borç ilişkilerinde zamanaşımını düzenleyen 146. maddesi uyarınca marka sahibinin talepleri 10 yıllık zamanaşımına uğrar.

Zamanaşımı süresi def'i olduğundan, taraflar tarafından ileri sürülmedikçe hakim kendiliğinden dikkate alamaz.

<sup>577</sup> Arkan, s. 257; Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 827; Hayrettin Çağlar, **Temel Esaslar**, s.158.

<sup>578</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 827. Ceza davası bakımından mahkumiyet kararı verilmesinde, hatta fiille ilgili ceza davası açılmış olmasa dahi fiilin suç olarak düzenlenmiş olması halinde ceza zamanaşımı uygulanacaktır.

<sup>579</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 517; Önder Ege, **Marka Hakkına Tecavüz ve Hukuksal Korunma Yolları**, Ankara, Seçkin, 2018, s. 197; Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 827.

## C. Sessiz Kalma Sonucu Hakkın Yitirilmesi

### 1. Kavram

Sessiz kalma sebebiyle hak kaybı, tescilli bir markaya tecavüz mevcut olduğu halde, marka sahibinin, tecavüz teşkil eden kişiye karşı uzunca bir süre bir talepte bulunmaması nedeniyle, bir süre sonra talep hakkını kaybetmesi demektir<sup>580</sup>.

Bu husus 89/104 sayılı AB Marka Yönergelerinin 9. maddesinde düzenlenmiş olup, bu madde uyarınca, tescilli bir markanın sahibi, sonraki tarihli bir başka tescilli markanın varlığından ve bu markanın kullanıldığından haberdar olduğu halde, bu markanın kullanımına 5 yıl süreyle sessiz kaldıysa, artık bu markanın kendi markasına dayanarak hükümsüzlüğünü isteyemeyecektir. 89/104 sayılı Yönerge'nin yerini alan 2008/95 sayılı Yönerge'nin 9. maddesinde aynı hüküm düzenlenmiş, marka sahibinin sonraki markanın kullanımına da karşı çıkamayacağı hususu belirtilmiştir. 2015 yılında yürürlüğe giren 2015/2436 sayılı Yeni AB Marka Yönergesi ile de aynı prensip kabul edilmiştir. Yeni Yönerge'nin 9. maddesinde marka sahibinin kesintisiz 5 yıl boyunca markanın kullanıldığını bildiği halde sessiz kalmasının sonucu olarak sonraki tarihli markanın hükümsüzlüğünü talep edemeyeceği düzenlenmiş, Yönerge'nin 18. maddesinin 1. fıkrasında ise aynı nedenle marka sahibinin sonraki tarihli tescilli markanın kullanımına engel olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu prensibin uygulanmasının koşulları, Yönerge uyarınca, marka sahibinin üçüncü kişinin markasından ve bu markanın kullanıldığından haberdar olması, bu kullanıma 5 yıl süreyle sessiz kalması ve üçüncü kişinin kötü niyetli olmamasıdır. ABAD bir kararında<sup>581</sup>, 89/104 sayılı Yönerge'nin 9/I maddesi anlamında "*sessiz kalma*"<sup>582</sup>nın Avrupa Birliği hukukunun bir konsepti olduğu belirtilmiş, önceki tarihli markanın tescilli olmasının zorunlu olmadığı, ancak sonraki markanın tescilli olmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Genel Mahkeme'nin içtiharlarında da, hükmün uygulanması için dört koşul

<sup>580</sup> Yasaman / Yusufoglu, **Marka Hukuku**, s. 856. Öğretide Bilgili, bu durumu "markadan doğan dava ve talep haklarının kötüye kullanılması" olarak tanımlamıştır. Fatih Bilgili, *Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması*, Ankara, Seçkin, 2006, (Anılış: Hakkın Kötüye Kullanılması), s. 210 vd.

<sup>581</sup> ABAD Dava C-482/09, 22 Eylül 2011, Budějovický Budvar, národní podnik/Anheuser-Busch Inc., (<https://curia.europa.eu>).

<sup>582</sup> Yönerge'de "*acquiescence*" terimi kullanılmış olup, bu terim "sessiz kalma", "muafakat" ya da "zımnî icazet" gibi anlamlara gelmektedir.

bulunduğu, bunların; sonraki markanın tescilli olması, başvurunun iyi niyetle yapılmış olması, sonraki tarihli markanın önceki markanın korunduğu ülkede kullanılmış olması ve son olarak önceki markanın sahibinin sonraki markanın bu kullanımından tescilden sonra haberdar olmuş olması olduğu belirtilmiştir<sup>583</sup>. Yine bu kararlarda sonraki tarihli markanın sahibinin, önceki markanın sahibinin kendisinin kullanımından haberdar olduğuna dair kanıt sunması gerektiği ve dahası önceki marka sahibinin “kasten” veya “tüm gerçekleri bilerek” bu kullanıma tolerans göstermiş olması gerektiği kabul edilmiştir. 2015/2436 sayılı Yönerge'nin giriş kısmında yer alan gerekçenin 29. maddesinde, bu hükmün amacının, kanuni kesinliği sağlamak (“legal certainty”) olduğu belirtilmiştir<sup>584</sup>.

AB Marka Yönergesi'ndeki bu düzenleme mülga KHK'ye alınmamıştı ama öğretide ve uygulamada sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin kaynağını Medeni Kanun'un 2. maddesinden aldığı kabul edilmekteydi ve sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi MK m. 2 çerçevesinde uygulanmaktaydı. 10 Ocak 2017'de yürürlüğe giren SMK'nin hükümsüzlük hallerini ve talebini düzenleyen 25. maddesinin 6. fıkrasında ise sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi, hükümsüzlük davasında tescilli markaya dayanma hakkı bakımından düzenlenmiştir. Böylece halihazırda sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi, mevzuatımızda marka hakkına bir sınırlama olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

Avrupa Birliği hukukunun aksine, İsviçre marka hukukunda sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi düzenlenmemiştir. İsviçre'de de bu ilke yargı kararlarıyla istikrarlı bir şekilde dürüstlük kuralına dayalı olarak uygulanmaktadır<sup>585</sup>. İsviçre Federal Mahkemesi'ne göre; fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet konularındaki

<sup>583</sup> Genel Mahkeme Dava T-287/17, 7 Şubat 2019, Swemac Innovation AB / EUIPO, (<https://curia.europa.eu>); Genel Mahkeme Dava T-77/15, 20 Nisan 2016, Tronios Group International / EUIPO, (<https://curia.europa.eu>); Genel Mahkeme Dava T-150/17, 4 Ekim 2018, Asolo Ltd / EUIPO, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>584</sup> Çolak, marka sahibinin kendi isteğiyle hareketsiz kalması sonucu hak kaybına yol açması nedeniyle, sessiz kalma yoluyla hak kaybının bir yarı sözleşmesel ilişki gibi görülebileceğini belirtmektedir. Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 869.

<sup>585</sup> İsviçre Federal Mahkemesi'nin 30.05.1972 tarihli kararı (ATF 98 II 138), İsviçre Federal Mahkemesi'nin 29.10.1991 tarihli kararı (ATF 117 II 575); İsviçre Federal Mahkemesi'nin 30.06.2005 tarihli 4C.76/2005 sayılı kararı; İsviçre Federal Mahkemesi'nin 02.03.2006 tarihli 4C.371/2005 sayılı kararı, **sic! 2006**, s. 500; İsviçre Federal Mahkemesi'nin 16.04.2007 tarihli 4C.440/2006 sayılı kararı, **sic! 2007**, s. 635-638; İsviçre Federal Mahkemesi'nin 29.09.2014 tarihli ve 4A.257/2014 sayılı kararı; İsviçre Federal Mahkemesi'nin 29.09.2014 tarihli ve 4A.257/2014 sayılı kararı; İsviçre Federal Mahkemesi'nin 12.02.2016 tarihli ACJC/176/2016 sayılı kararı, **sic! 2018**, s. 405-409.

koruyucu davalar çok geç açılırsa ortadan kalkabilir<sup>586</sup>. Bununla birlikte “hareket etmekte geç kalmaya bağlı hak kaybı”nın kabulü kolay değildir; nitekim İsviçre Medeni Kanun’unun 2. maddesi uyarınca bir hakkın kullanılmayacağı tek durum bu hakkın açıkça kötüye kullanılmasıdır, daha doğrusu hak sahibinin çelişkili davranmasında bulunur (venire contra factum proprium). Yoksa yalnızca davanın davalı nezdinde rahatsızlığa yol açması, hakkın kötüye kullanımını kabulü yeterli değildir<sup>587</sup>. Uzun süre hareketsiz kalınması bir tolerans izlenimi yaratmakta olup, bu izlenim yıllar sonra açılan dava ile çelişmektedir. Hak kaybı<sup>588</sup> yalnızca sınırlı hallerde, özellikle ticaret unvanları arasında uyuşmazlık olması halinde uygulanabilir<sup>589</sup>. Hak kaybı, hak sahibinin, haklarının ihlal edilmesine, uzun süre boyunca karşı çıkmadan tolerans gösterdiğini ve bu süre zarfında ihlali yapanın korunmaya değer bir pozisyon edindiğini varsaymaktadır. Mahkemeye göre, hareketsiz kalma, hak sahibinin uyuşmazlığa konu işaretin kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği andan itibaren hesaplanır, ne kadar süre hareketsizliğin hak kaybına yol açacağı somut olayın koşullarına bağlıdır, kanun koyucu bu konuda bir süre belirlemekten kaçınmıştır. Federal Mahkeme kararlarında genellikle 9 yıl ve üzerindeki süreler halinde ilke uygulanmış, bazı istisnai kararlarda 1,5 ve 2 yıl gibi daha kısa sürelerle rağmen ilkenin uygulanması kabul edilmiştir<sup>590</sup>. İsviçre Federal Mahkemesi, sürenin önemli olduğu ancak hakkın geç kullanılmasının kötüye kullanım olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınması gereken tek unsur olmadığı görüşündedir<sup>592</sup>. Daha genel olarak, kendini hakkı ihlal edenin yerine

<sup>586</sup> İsviçre Federal Mahkemesi’nin 29.09.2014 tarihli ve 4A.257/2014 sayılı kararı; İsviçre Federal Mahkemesi’nin 12.02.2016 tarihli ACJC/176/2016 sayılı kararı, **sic! 2018**, s. 405-409, s. 408.

<sup>587</sup> Ralph Schlosser, “La Péremption en Matière de Signes Distinctifs”, **sic! 2006**, s. 549- 568, s. 550.

<sup>588</sup> İsviçre Federal Mahkemesi kararlarında “*péremption*” terimi kullanılmış, öğretilde kimi yazarlar (Troller, **Manuel du Droit Suisse des Biens Immateriels**, C. 2, s. 1087) aynı terimi kullanmış, kimi yazarlarca (Schlosser, **La Péremption en Matière de Signes Distinctifs**, s. 550) “*déchéance*” terimi tercih edilmiştir.

<sup>589</sup> İsviçre Federal Mahkemesi’nin 25 Haziran 1962 tarihli kararı (ATF 88 II 176).

<sup>590</sup> Schlosser, **La Péremption en Matière de Signes Distinctifs**, s. 556.

<sup>591</sup> Federal Mahkeme’nin yukarıda anılan ACJC/176/2016 sayılı kararında, bir buçuk veya 2 yıl gibi kısa sürelerin mahkemenin önceki kararlarında hak kaybının uygulanmasında yeterli görüldüğü belirtilmiş, ancak somut olayda geçen 21 aylık sürenin bu bakımdan yeterli olmadığına karar verilmiştir. Zira bu davada davalının ilgili süredeki satış rakamlarının davalının bir rekabet avantajı elde ettiğini göstermeye yeterli olmadığı (davalının satış rakamlarının davacının aynı dönemdeki satış rakamları karşısında çok az olduğu ve davalının da davacının ilgili pazardaki tanınırlığını kabul ettiği), öte yandan davalının davacının kullanımından uzun süredir haberdar olduğunu da ortaya koyamadığı, davacının davalının marka başvurusuna 3 aylık itiraz süresi içinde itiraz etmemiş olmasının yeterli olmadığı ve yalnızca davacının bu başvurunun yayın tarihinden itibaren davalıdan haberdar olduğunu göstereceği, somut olayın tüm koşulları çerçevesinde davacının hak kaybına uğradığının kabulüne yer olmadığı belirtilmiştir.

<sup>592</sup> 4A.257/2014 sayılı kararda, daha önceki kararlar anılmış, 4C.76/2005 sayılı karar ile 4 yıl ile 8 yıl arasında değişen bir sürenin öngörüldüğü, istisnai olarak 4C.125/1997 sayılı kararda bir buçuk yılın,

koyarak, hak sahibinin davranışlarından dolayı hakkından vazgeçtiğini makul ve nesnel bir şekilde kabul edip edemeyeceğini görmek gerektiği belirtilmiştir. Hareketsiz kalman süre uzadıkça, ihlal edenin iyi niyet kurallarına göre hak sahibinin bu kullanımı tolere etmeye devam edeceğini düşüneceğinin kabul edilmesi ihtimalinin artacağı ifade edilmiştir. Mahkemeye göre hak sahibinin hak kaybını önlemesi için yasal işlem başlatması veya en azından ihlal edenin haksız kullanımını durdurması için ihtarname ile uyarılması gerekir. İhtarnameden itibaren yeni bir hak kaybı süresi işlemeye başlar ve birden fazla ihtarname gönderilebilir ancak sınırsız sayıda olamaz<sup>593</sup>. Öte yandan devamında takip edilmeyen ihtarnamelerin tekrarlanmasının, failde hak sahibinin haklarını kullanmayacağı izlenimi yaratabileceği belirtilmiştir. Özetle İsviçre’de ilkenin uygulanması için aranan koşullar; hak sahibinin hakkının ihlal edildiğini bilmesi veya bilebilecek durumda olması, hak sahibinin uzun süre boyunca hareketsiz kalması, hakkı ihlal eden davalının kayda değer bir ekonomik değer yaratmış olması ve ihlal edenin iyi niyetli olmasıdır<sup>594</sup>. Hak kaybı ilkesinin uygulanmasının sonucu da hak sahibinin hakkını tümünden kaybetmesi değil, yalnızca kullanımını tolere ettiği kişinin bu kullanımını yasaklama ve bu çerçevede sahip olduğu hukuki işlemleri ileri sürme hakkını kaybetmesidir<sup>595</sup>. Bu anlamda sessiz kalma nedeniyle “hak kaybı” (“péremption”) ile LPM m.12/I hükmünde öngörülen markanın 5 yıl boyunca kesintisiz olarak haklı

---

4C.371/2005 sayılı kararda 2 yıllık sürenin hak kaybının kabulüne yeterli görüldüğü ifade edilmiştir. 4A\_257/2014 sayılı kararda, İsviçre Federal Mahkemesi Kantonal Mahkemenin kararını iptal etmiş, Kantonal Mahkemenin davalının ticaret unvanının kaydından 19 ay sonra davacı ilk ihtarını gönderdiğinde, davalının zaten korunmaya değer bir durum elde etmiş olduğuna dayandığını belirtmiş, ancak hak kaybının uygulanması için davalının korunmaya değer menfaatinin yeterli olmadığını, sürenin tek başına bir faktör olmamakla birlikte önemli bir faktör olduğunu, Kantonal Mahkemenin uyguladığı 19 aylık sürenin çok sınırlı olduğunu, bu sürenin hak kaybına sebep olacak bir tolerans bulunduğunu kabüle yeterli olmadığını, davalı nezdinde bu hareketsiz kalman sürenin zımni rıza izlenimi yarattığının bu olayda görülmediği belirtmiştir. Bu kararda öğretilerde hak kaybı ilkesi uygulanırken, özellikle davacının davalıya ihtarname göndermiş olduğu durumlarda ihtiyatlı davranılması gerektiği görüşü benimsenmiştir.

<sup>593</sup> Federal Mahkeme’nin ATF 79 II 205 ve ATF 98 II 138 kararlarında, 6 ve 8 yıllık sürelerle rağmen, arada gönderilen uyarılar nedeniyle hak kaybı olmadığına karar verilmiştir.

<sup>594</sup> Schlosser, **La Péremption en Matière de Signes Distinctifs**, s. 550 vd. Hak sahibinin sadece ihlali değil, ihlal edeni de bilmesi veya bilebilecek durumda olması gerekir. Bilme durumunu, hakkı ihlal eden ve hak kaybını ileri süren tarafın ortaya koyması gerekir. Hak sahibinin hareketsiz kalmasının haklı bir nedene dayanması durumunda hak kaybının bulunmayacağı kabul edilmektedir. Örneğin, hak sahibine üçüncü kişinin ihlalinin sonuçlarını değerlendirmesi için makul bir süre tanınması gerektiği, ihlal eden ile bir anlaşmaya varılması amacıyla yapılan görüşmeler için geçen sürenin hareketsiz kalmanın iyi niyetli olduğu süre olarak kabul edilmesi gerektiği, hak sahibinin ekonomik kaynağı bulunmaması gibi durumların veya savaş ve benzeri politik problemlerin olduğu durumların haklı neden olarak kabul edileceği ifade edilmektedir. Schlosser, **La Péremption en Matière de Signes Distinctifs**, s. 557-560.

<sup>595</sup> Troller, **Manuel du Droit Suisse des Biens Immateriels**, C. 2, s. 1087; Meier, **L’Obligation d’Usage en Droit des Marques**, s. 129. Troller, hak kaybının davalı tarafından ileri sürülmesi gerektiği, hakimın re’sen bu durumu dikkate alamayacağı görüşündedir.

neden olmaksızın kullanılmaması nedeniyle markadan doğan haklarını ileri sürememesi anlamında “hakkın düşmesi” (“déchéance”) arasında farklılıklar olduğu öğretilerde belirtilmektedir<sup>596</sup>. Bu çerçevede, “hak kaybı” halinde markaya bağlı gayrimaddi hak sona ermemekte, ancak korunmaya değer bir menfaati bulunan ihlal sahibine karşı hakkın ileri sürülmesi sınırlanmaktadır. Markanın kullanılmamasına bağlı hakkın düşmesi halinde menfaati olan herkes markanın geçersizliğinin tespitini talep edebilecek ve bunu iptal ettirebilecektir. Ancak markanın kullanılmaması nedeniyle geçersizliği ileri sürülmediği sürece, markaya bağlı haklar kullanılabilirliğinden, hak kaybında olduğu gibi burda da hakkın düşmesinin etkisi taraflar arasındadır. Öte yandan bir diğer farklılık ilkelerin sonuçları arasında bulunmakta olup, hak kaybında hakkın ileri sürülmesi imkânı geri dönülemez ve kesin şekilde ortadan kalkmakta iken, kullanılmamaya bağlı hakkın düşmesinde hakkın düştüğü ileri sürülmeden önce marka tekrar kullanılmaya başlanırsa, LPM m. 12/II uyarınca marka hakkı yeniden geçerli hale gelmektedir.

Hukukumuzda da SMK öncesi dönemde, Yargıtay kararlarında bu ilke, İsviçre yargısındaki uygulamaya benzer şekilde uygulanmaktaydı. Aşağıda önce SMK öncesi ülkemizdeki uygulamadaki durum açıklanacak, ardından SMK'nin 25. maddesinin 6. fıkrası sonrası duruma ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

## 2. SMK öncesi uygulama

KHK'de, sessiz kalma sebebiyle hak kaybı ilkesi düzenlenmemiştir. Ancak MK'nın 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralı uyarınca, herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır, bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Bu çerçevede SMK öncesi dönemde hukukumuzda bu hususta özel bir düzenleme olmadığı halde, marka sahibinin de markadan doğan haklarını kullanırken dürüstlük kuralına uygun davranması gerekmesi nedeniyle, üçüncü kişinin kullanımına veya tescilli markasına karşı bunlardan haberdar olduğu halde uzun süre haklarını kullanmaksızın sessiz kalması durumunda hak sahibinin hareketsizliği sebebiyle hak kaybının doğacağı

---

<sup>596</sup> Troller, *Manuel du Droit Suisse des Biens Immateriels*, C. 2, s. 1077; Meier, *L'Obligation d'Usage en Droit des Marques*, s. 130.



öğretide<sup>597</sup> ve yargı kararlarında kabul edilmekteydi. Bu hak kaybının, çelişkili davranış yasağının (venire contra factum proprium) özel bir görünümü olduğu ifade edilmektedir<sup>598</sup>. Bu uygulamanın bir amacı da markayı iyi niyetle kendi adına tescil ettiren veya kullanan ve buna uzun süre emek, zaman ve para harcıyıp bir değer yaratan üçüncü kişinin bu değeri korumadaki menfaatiyle, marka sahibinin markadan doğan hakları arasında bir denge sağlamaktır. Nitekim uzun süre uğraşarak bir değer yaratan üçüncü kişinin, bu değerini ortadan kaldırılmayacağına olan güveni hak sahibinin uzun süre sessiz kalması ile yaratılan bir güven olup hukuken korunması gereken bir menfaattir ve hukuki açıklık için bu ilkeye ihtiyaç vardır. Öte yandan üçüncü kişi bu tescilinde veya kullanımında kötü niyetli ise, kural olarak hukuk kötü niyeti himaye etmeyecektir<sup>599</sup>.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin tanımı ilk olarak, Yargıtay Ticaret Dairesi'nin 30.04.1968 tarihli ve 13837/2562 sayılı kararında yapılmış<sup>600</sup>; "*Hak sahibi olan davacı, hareket tarzı ile hakkın ihlaline zımnen müsaade ettiği takdirde, davalının senelerden beri hüsnüniyetle kullandığı ve tanıttığı markanın iptalini dava edemez. Bu şekildeki dava bir hakkın sırf gayri suiistimali olup kanun himaye etmez*" denilmiştir<sup>601</sup>. Bu karara karşı yerel mahkemece direnilmesi üzerine verilen 13.02.1969 tarihli ve 1966/130 sayılı Hukuk Genel Kurulu kararında MK'nın 2. maddesi uyarınca uzun süre sessiz kalma sonucu hak kaybı oluşacağı şu şekilde açıklanmıştır: "*... Hukuka aykırı davranışın önlenmesine veya hukuka aykırı duruma son verilmesine dair talebin kullanılmasını çok geciktiren kimsenin MK'nın 2. maddesi anlamını bulan "dürüstlüğe aykırı davranıp davranmadığı" ayrı bir sorundur. Başkasının hakkına iyi niyetle el atan kimse büyük masraflara girişerek yeni mal varlığı değerleri meydana getirmiş olabilir. Aradan çok uzun süre geçtikten sonra, açmış olduğu dava, hakkın sınırları dışına çıkılarak yaratılan mal varlığı değerlerinin yok olması veya sökülüp bozulması sonucuna yol açtığı için hakkaniyete aykırı görülebilirse bu takdirde el atanın gayretiyle elde ettiği bu durumdan*

<sup>597</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 454.

<sup>598</sup> Egemen Işık, **Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı**, İstanbul, Oniki Levha, Aralık 2017, s. 39 vd.; Bilgili, **Hakkın Kötüye Kullanılması**, s. 197.

<sup>599</sup> Bir başkasının markası olduğunu bile bile bir markayı kendi adına tescil ettiren veya kullanan kişinin bu tescil veya kullanımına, belli bir süre boyunca devam ettiği gerekçesiyle hak tanınması kabul edilmemelidir. Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 871.

<sup>600</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 454; Yasaman / Yusufoglu, **Marka Hukuku**, s. 857; Bilgili, **Hakkın Kötüye Kullanılması**, s. 212.

<sup>601</sup> Sami Karahan, "Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımaları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi", **Domaniç'e 80. Yaş Armağanı**, İstanbul, 2001, s. 293- 305, (Anılış: Haksız), s. 299.

*istifadeye kalkışmak isteyen hak sahibinin bu hakkı MK'nın 2. maddesine göre himaye görmeyebilir”<sup>602</sup>.*

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu kararında kabul edilen ilke, daha sonraki tarihli pek çok karar ile yerleşik hale gelmiştir. Örneğin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 02.03.2000 tarihli, 1999/8169 E. ve 2000/1726 K. sayılı “Telsim” kararında, *“zamanaşımı savunmasının yersiz olduğu gibi, aynı mal ve hizmetler alanında faaliyette bulunan taraf unvanlarında yer alan "Telsim" ibaresinin aynı olup, yine davacının bu sözcüğü marka olarak tescili karşısında diğer savunma ve itirazlara itibar edilmeyecek ise de, davanın hallinin, dava açılmasının MK'nın 2. maddesine aykırı olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasına bağlı olduğu, davacının davalı tarafın ticaret unvanından haberdar olduğu halde uzun süre sessiz kalınmasının zımnen icazet anlamında olduğu”* belirtilmiştir<sup>603</sup>. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 13.06.2017 tarihli 2016/1703 E. 2017/3678 K. sayılı kararında<sup>604</sup>, birbiriyle akraba olan davacı ile davalı şirket ortaklarının aynı soyadını taşıması, her iki tarafın da aynı markayı benzer faaliyetler üzerinde uzun yıllar kullanmış olması, bu süre boyunca iki markanın birarada bulunması nedeniyle aralarında hukuki uyumsuzluk doğmaması nedeniyle markaların birbiriyle karıştırılmadıkları, tarafların herhangi birinin de diğerine bir üstünlük sağlayacak gerçek hak sahipliğinin bulunmadığı göz önüne alınarak, davacının uzun süre sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığına ve tecavüz iddiasında bulunmasının MK m. 2 uyarınca dürüstlük ilkesine aykırı olacağına karar verilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 08.03.2018 tarihli, 2017/5428 E. 2018/1420 K. sayılı kararında, *“Davacının “eser” asıl unsurlu marka tescilinin 2005 yılından daha önceki bir tarihte olması nedeniyle “eser” markası üzerinde üstün hak sahibinin davacı olduğunun kabulü halinde dahi, davalının dava konusu markayı kullandığı 2005 yılından işbu davanın açıldığı 26.05.2014 tarihine kadar geçen uzunca bir süre söz konusu kullanıma karşı da sessiz kalma yoluyla dava hakkının yitirildiği dikkate alınarak, işbu davanın TMK 2. Maddesine aykırılık oluşturacağından bahisle reddi gerektiği”* belirtilmiştir.

İlkenin uygulanması için uygulamada aranan koşullar; hak sahibinin dava açabilme imkanına kural olarak sahip olması, hak sahibinin üçüncü kişinin hak ihlalden haberdar olması, buna rağmen kendi isteğiyle belli bir süreyle hakkını ileri

<sup>602</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 01.03.2016 T, 2015/12283 E. 2016/2237 K. sayılı kararından alıntılanmıştır ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)).

<sup>603</sup> Karahan, **Haksız**, s. 300.

<sup>604</sup> Karar için bkz. <https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/>.

sürmemesi, sessiz kalınan sürenin uzun bir süre olması, hak sahibinin hareketsizliğinin MK'nın 2. maddesi çerçevesinde zımnî bir onay olarak değerlendirilmesi ve ihlali gerçekleştiren kişinin bu süreçte elde ettiği korunması gereken bir menfaati olması ve ihlali gerçekleştiren kişinin iyi niyetli olmasıdır.

#### **a) Marka Sahibinin Dava Açma Hakkına Sahip Olması Koşulu**

Öncelikle marka hakkı sahibinin dava hakkının bulunması gerekmekte olup, bu hak üçüncü kişinin tescilli markayı haksız kullanımına ilişkin bir tecavüz davası olabileceği gibi, sonradan tescil edilmiş bir markanın hükümsüzlüğünü talep etme hakkı şeklinde de olabilir.

#### **b) Marka Sahibinin Markanın Tescilinden veya Kullanıldığından Haberdar Olması Koşulu**

Sessiz kalma yoluyla hakkı ilkesinin uygulanması için, marka sahibinin markanın üçüncü kişi tarafından tescil edildiğini veya kullanıldığını bilmesi gerekmekte olup, aksi takdirde “sessiz kalma” söz konusu olmayacaktır. Marka sahibinin durumu bilmesede dahi bilmesi gerektiği kabul ediliyorsa yine ilke uygulanacaktır. Marka hakkı sahibinin kullanmayı öğrenmesi veya bilmesi gerekmesi bakımından iyi niyet ve dürüstlük kuralları dikkate alınmalı<sup>605</sup>, objektif değerlendirmeye ortalama zekada dürüst bir kişinin bilip bilemeyeceği değerlendirilmelidir<sup>606</sup>. Marka sahibinin tacir olması halinde, “bilmesi gerektiği” bir durum olup olmadığı incelenirken, basiretli tacir gibi davranması beklenmektedir<sup>607</sup>. Marka sahibinin davalıdan ve onun kullanımından haberdar olup olmadığı belirlenirken, somut olayın koşulları dikkate alınmakta, örneğin marka sahibinin Türkiye çapında tanınmış markasının, küçük ve ücra bir yerde kullanıldığından haberdar olması beklenmemekte, ama daha büyük çaptaki bir kullanımdan veya aynı şehirde ve aynı alanda faaliyet gösteren üçüncü kişiden veya daha önce aralarında

<sup>605</sup> Yasaman / Yusufoglu, **Marka Hukuku**, s. 859.

<sup>606</sup> Işık, s. 128.

<sup>607</sup> Yasaman / Yusufoglu, **Marka Hukuku**, s. 858; Bilgili, **Hakkın Kötüye Kullanılması**, s. 212; Işık, s.130.

dava bulunan üçüncü kişinin faaliyetlerinden haberdar olması beklenmektedir<sup>608</sup>. Haberdar olmanın ispatını, marka sahibinin kullanımı bildiğini ileri süren davalı taraf yapmalıdır<sup>609</sup>.

### c) Marka Sahibinin Sessiz Kalması Koşulu

Marka sahibinin sessiz kalması, süre geçmesine rağmen kendi isteğiyle dava açmamasıdır, hareketsizlik mücbir sebep veya objektif imkansızlık gibi kendisinden kaynaklanmayan bir sebepten ileri geliyorsa hak kaybı olmaması gerekir<sup>610</sup>. Marka sahibinin sonraki tarihli marka sahibine veya kullanımına karşı yalnızca ihtarname göndermesinin hareketsiz kalma sayılıp sayılmayacağı tartışmalıdır. Bir görüşe göre, marka sahibinin sadece ihtar göndermesi halinde, ihlalin devam etmesine rağmen dava açmaması, yine sessiz kaldığını gösterecektir<sup>611</sup>. Yargıtay'ın bu yöndeki bir kararında<sup>612</sup>, dava açılmasından daha önceki tarihte (yaklaşık 7 yıl önce) davalının markasının önceki sahibine ihtarname gönderilmesinin tek başına sessiz kalma durumunu ortadan kaldırmayacağına karar verilmiştir. Aksi görüşe göre ise bir ihtar gönderilmesi hak kaybına sebep olan süreyi kesecek ve sürenin yeniden başlaması gerekecektir<sup>613</sup>. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin yayımlanmamış 09.12.2013 tarihli 2013/7691 E. 2013/22370 K. sayılı kararında, iki ihtarın gönderilmesinin, sessiz kalmayı ortadan kaldırdığı kabul edilmiştir<sup>614</sup>. Yine Yargıtay'ın yakın tarihli bir kararında<sup>615</sup>, ihtarnamenin üzerinden yaklaşık 4 yıllık bir süre geçtiği halde, bu

<sup>608</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 882.

<sup>609</sup> Işık, s. 134.

<sup>610</sup> Karahan, **Haksız**, s. 303.

<sup>611</sup> Yasaman / Yusufoglu, **Marka Hukuku**, s. 862; Bilgili, **Hakkın Kötüye Kullanılması**, s. 214.

<sup>612</sup> Yargıtay 11. HD., 21.01.2015 T., 2014/14929 E. 2015/752 K.

<sup>613</sup> Çağlar, **Temel Esaslar**, s. 159.

<sup>614</sup> Karara konu olayda davacı Saniter markasını kendi adına birçok tescil ile koruma altına almış, davalı aynı ibareyi ticaret unvanının yanı sıra ticari faaliyetlerinde kullanmış, davacı davalıya ilk olarak 17.03.2004 tarihinde bir ihtarname göndermiş ve davalının ticaret unvanının değiştirilmesi ve bu ibareyi taşıyan levhayı kaldırmasını talep etmiş, davalı bu ihtarnameye 30.03.2004 tarihli ihtarname ile cevap ret cevabı vermiştir. Davacı daha sonra 16.09.2008 tarihinde ikinci ihtarnameyi göndermiş ve bu ihtarın gönderilmesinden de iki yıl sonra 20.08.2010 tarihinde davayı açmıştır. Yerel Mahkeme bilirkişi raporundaki tespitler doğrultusunda davacının davalıya ihtarname gönderdikten sonra iki yıl sessiz kalması sebebiyle hak kaybı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2013/7691 E. 2013/22370 K. sayılı kararıyla bu karar davacı yararına bozulmuş, davacının hem 2004 yılında hem de 2008 yılında ihtarnameyle ile markasının kullanılmamasını istediğine göre sessiz kalma yoluyla hak kaybından söz edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu karar hakkında yapılan karar düzeltme talebi de Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2014/3531 E. 2014/7150 K. sayılı kararıyla reddedilmiştir.

<sup>615</sup> Yargıtay 11. HD., 15.11.2018 T., 2016/12078 E. 2018/7114 K.

sürenin taraflar arasında görüşmelerin yapıldığı dönem olması sebebiyle davacının sessiz kaldığı dönem olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Yine bir kararda<sup>616</sup>, önceki marka sahibi, sonraki tarihli marka tescili ve kullanımının sahibine ihtarname gönderdikten sonra 5 yıl boyunca dava açmadığından, sessiz kalma yoluyla hak kaybının uygulanması gerektiğine karar verilmiştir. Kanaatimizce Yargıtay'ın bu kararları, ihtarnamenin hareketsiz kalma olarak yorumlanmadığını göstermekte, ancak ihtarname gönderdikten sonra yine uzun bir süre hareketsiz kalan marka sahibi bakımından aslında sessiz kalma koşulu yerine geldiğinden hak kaybı ile sonuçlanmaktadır. Kanaatimizce de kural olarak bir ihtarname göndermenin, hak sahibinin davalının kullanımına veya sonraki tesciline karşı sessiz kalmadığını göstermesine yeterli kabul edilmesi ve sürenin kesilmesi daha yerinde bir yorumdur. Örneğin marka sahibi üçüncü kişinin markayı kullanmaya başlamasından 4 yıl sonra ihtarname göndermiş ise, ihtarnameye olumlu cevap alınmadığı için bundan 2 yıl sonra dava açılmışsa, bu durumda davalının 6 yıllık kullanımı bulunmakla birlikte, sürenin 4 yılda ihtarla kesildiğinin ve bu nedenle uzun süre sessiz kalma olmadığının kabul edilmesi gerektiği görüşündeyiz. Bu itibarla fikrimizce Yargıtay'ın yukarıda anılan 2013/7691 E. 2013/22370 K. sayılı kararı yerinde olup, davacı tarafından ilk ihtar gönderildikten ve buna olumsuz cevap verildikten 4 yıl sonra tekrar ihtarname gönderilmesi ve ikinci ihtardan 2 yıl sonra dava açılması nedeniyle, 2 ayrı ihtarname gönderilmesinin davacının sessiz kalmaması anlamında değerlendirilmesi ve sürenin kesilmiş olarak hesaplanması daha doğru olmuştur. Elbette somut olayın koşullarının incelenmesi ve ihtarname göndermenin marka sahibinin diğer hareketleriyle birlikte değerlendirilerek sessiz kalmayı ortadan kaldırıp kaldırmadığına karar verilmesi gerekir. Örneğin marka sahibi yalnızca bir ihtarname göndermiş ve sonrasında yine uzun süre olarak kabul edilen 5 yıl boyunca dava açmamışsa, arada davalının markayı güvenle kullanmaya devam edebileceği ve hak sahibinin hakkını kullanmayacağı yönünde bir kanaati oluşmasına imkan verecek kadar bir süre mevcutsa, bu durumda hakkın kaybedildiğinin kabulü gerekir.

#### **d) Sessiz Kalınan Sürenin Uzun Olması Koşulu**

---

<sup>616</sup> Yargıtay 11. HD., 15.06.2016 T., 2015/10484 E. 2016/6623 K.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin uygulanması bakımından hak sahibinin sessiz kaldığı geçmesi gereken sürenin ne olduğu ise her somut olayın koşullarına göre ayrı ayrı incelenmeli ve belirlenmelidir<sup>617</sup>. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 04.10.2018 tarihli 2016/9390 E. 2018/6006 K. sayılı kararında, sessiz kalmanın kaç yıl sonra hak kaybına yol açacağı ile ilgili kesin bir süre vermenin mümkün olmadığı ve somut olayın koşullarının dürüstlük kuralı ile değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş, öncelik hakkı sahibinin sonraki tescil veya kullanımdan haberdar olduktan sonra izlediği yol ve sergilediği tavrın önemli olduğu belirtilmiştir. Karahan belli bir süre verilmesinin mümkün olmadığı gibi doğru da olmadığını belirtmektedir<sup>618</sup>. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2011/11-59 E. 2011/271 K. sayılı kararında<sup>619</sup>, dava konusu markaların tescilinden itibaren 3 yıl içinde dava açılması nedeniyle tescil tarihi ile dava tarihi arasında geçen sürede sessiz kalma yoluyla hak kaybindan söz edilemeyeceği belirtilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 04.04.2018 tarihli 2016/9135 E. 2018/2398 K. sayılı kararına konu olayda, davacı davalının markasına başvuru aşamasında itiraz ettiği ve bu tarihten itibaren davalıdan ve kullanımından haberdar olduğu için 5 yıl sonra davayı açması nedeniyle dava reddedilmiş, Yargıtay kararında ise hükümsüzlük davası açma süresinin tescil tarihinden itibaren 5 yıl olarak hesaplanacağı ve bu itibarla davanın yasal süre içinde dava açılmış olduğu gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozmuştur. Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 18.02.2015 tarihli 2013/11-1358 E. 2015/820 K. sayılı kararıyla onanan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 08.04.2002 tarihli 2002/10860 E. 2002/3275 K. sayılı kararında, tescilli bir markanın hükümsüzlüğü için açılan davalar bakımından 5 yıllık hak düşürücü sürenin uygulanması görüşünün benimsenmiş olduğu, bu nedenle daha sıkı koruma sağlayan bu uygulama karşısında davalının tescilsiz marka olarak kullandığı ticaret unvanına karşı açılan davada 5 yıldan daha kısa süreli kullanımına sessiz kalınmasının hak kaybına yol açacağı yönündeki yerel mahkeme kararının yerinde olmadığına karar verilmiştir. Öte yandan, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 17.06.2016 tarihli ve 2015/9054 E. 2016/6752 K. sayılı kararı ile davacının davalıya ihtarname gönderdikten sonra 3 yıl 10 ay boyunca sessiz kaldıktan sonra dava açmasının MK m. 2'ye aykırı olduğu yönündeki yerel mahkeme kararı onanmıştır. Bu karar

<sup>617</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 454; Yasaman / Yusufoglu, **Marka Hukuku**, s. 860; Bilgili, **Hakkın Kötüye Kullanılması**, s. 213; Yargıtay HGK, 04.05.2011 T, 2011/11-59 E. 2011/271 K. sayılı kararı, ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)).

<sup>618</sup> Karahan, **Haksız**, s. 303.

<sup>619</sup> Bkz. Dipnot 350.

hakkında davalı tarafından yapılan karar düzeltme talebi üzerine tekrar inceleyen 15.11.2018 tarihli ve 2016/12078 E. 2018/7114 K. sayılı kararda ise davacının davalıya ihtarname göndermesi ile davanın açılması arasında geçen zaman diliminin davalının kullanımıyla ilgili görüşmelerin yapıldığı dönem olduğu ve davacının sessiz kaldığı dönem olarak değerlendirilmesinin yerinde olmadığı belirtilmiş, ancak bu sürenin uzunluğuna ilişkin bir değerlendirmede bulunulmamıştır. Sonuç olarak süre somut olaya göre belirlenmekte idiye de hak sahibinin sessiz kaldığı sürenin kesintisiz olması gerektiği ifade edilmektedir<sup>620</sup>.

### e) Davalının Korunması Gereken Menfaati Bulunması Koşulu

Marka sahibinin hareketsizliğinin, karşı taraf nezdinde bir güven oluşturması ve markaya yatırım yapılmasına imkan sağlaması nedeniyle, uzun süre sonra dava açma hakkının kullanılmasına izin verilmemesi gerekir<sup>621</sup>. İlkenin uygulanması için bir koşul olarak, marka sahibinin sessiz kalmasının MK'nın 2. maddesi çerçevesinde zımni bir icazet ve aksine hareket edilmesi hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilmesi olduğu ifade edilmiştir<sup>622</sup>. Yargıtay da, markayı başkasının kullanmasına belli bir süre boyunca hareketsiz kalarak zımni icazet gösteren kişinin, üçüncü kişinin bu markayı kullanmaya devam etmesine ve bu hususta emek ve yatırım yapmasına sebep olduğu, bu nedenle de daha sonra bu yatırımların yok olmasına sebep olacak şekilde dava açmasının çelişkili davranma yasağına aykırı olduğu ve hakkın kötüye kullanılması teşkil ettiği görüşündedir<sup>623</sup>. Bir Yargıtay

<sup>620</sup> Çağlar, **Temel Esaslar**, s. 159.

<sup>621</sup> Yasaman / Yusufoglu, **Marka Hukuku**, s. 867.

<sup>622</sup> Karahan, **Haksız**, s. 303.

<sup>623</sup> Yargıtay 11. HD., 03.2018, 2016/7512 E. 2018/2166 K. sayılı kararında, şu gerekçeye yer verilmiştir: *“Hak sahibinin hakkının ihlali karşısında, bu ihlal yönünden uzun süre harekete geçmeyerek ve sessizkalarak veya bu ihlale icazet anlamında, o kişiyle bu ihlali bilerek ticari ilişkiye girmek suretiyle müteceviz üzerinde, kendisine karşı bu hak sebebiyle dava açılmayacağı kanaat ve güven oluşturulduktan sonra önceki hakkına dayanarak mütecevüze karşı dava açması çelişkili davranış teşkil edecektir. Çelişkili davranış MK m. 2 uyarınca dürüstlük kuralına aykırı, kötü niyetli ve yasak bir davranış olup hukuk tarafından himaye görmesi mümkün değildir (venire contra factum proprium).”* Yargıtay 11. HD., 17.04.2017 T., 2015/12274 E. 2017/2172 K. sayılı karar. Hukuk Genel Kurulu'nun 15.04.2015 tarihli 2013/1831 E. 2015/1198 K. sayılı kararında, 11. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasına karar verilmiş, ilgili kararda *“Davacı-davalı şirketin ayakkabı emtiası yönünden yaptığı marka tescilinden itibaren 23 yıl gibi bir zaman boyunca bu markaya yatırımlar yapmasına sessizkalarak davalı şirketin markası üzerinde emek sarfedip, masraf ve yatırımlar yaparak ticari çevrelerde tanıtım suretiyle kendisine ait yeni bir değer oluşturduktan sonra söz konusu değer yok edilmesi sonucuna yol açacak şekilde davacının tecavüz teşkil ettiğini*

kararında ilkenin uygulanması için davalının korunması gereken emek ve yatırımı bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği belirtilmiştir<sup>624</sup>.

#### f) Davalının İyi Niyetli Olması Koşulu

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin uygulanması için önemli bir husus, ihlali gerçekleştiren kişinin iyi niyetli olmasıdır. İyi niyet terimi ile kastedilen, ihlalde bulunan tarafın, bir hak ihlalinde bulunduğunu, yani söz konusu markanın başkasının markası olduğunu bilmemesi veya bilebilecek durumda olmamasıdır<sup>625</sup>. İyi niyetin arandığı an ise markanın tescil anıdır, durumun sonradan öğrenilmesi kötü niyetli sayılmaya sebep olmaz<sup>626</sup>. Fakat başlangıçta kötü niyet varsa, daha sonra bu kötü niyet yok olmayacaktır<sup>627</sup>. Bu anlamda eğer üçüncü kişi söz konusu markayı tescil ettirirken, bu markanın aynısının veya benzerinin bir başkasının markası olduğunu biliyorduyorsa kötü niyetli sayılacaktır ve bu durumda sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi kural olarak uygulanmayacaktır, nitekim hukuk kötü niyeti himaye etmez<sup>628</sup>.

Davalının başlangıçta iyi niyetli olmadığı durumlarda ilkenin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Yargıtay'ın kararları çelişkilidir. Yargıtay'ın pek çok kararında kötü niyet halinde ilkenin uygulanmayacağı belirtilmektedir<sup>629</sup>. Örneğin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 26.03.2010 tarihli ve 2008/7209 E. 2010/3394 K. sayılı kararında, davalının iyi niyetli davranmadığı gerekçesiyle, tescilden itibaren 5

---

*ileri sürerek hükümsüzlük talep etmesi yukarıda açıklanan şekilde hakkın kötüye kullanılması teşkil edip MK. 2.hükmü uyarınca korunması mümkün değildir.”* denilmiştir.

<sup>624</sup> Yargıtay 11. HD., 17..04.2017 T., 2015/12274 E. 2017/2172 K. sayılı kararında şu ifadeye yer verilmiştir: “öncelikle davalının dava tarihi itibarıyla MK m.2 kapsamında, uyumsuzluk konusu markaya dayalı korunması gereken emek, sermaye ve yatırım birikimine sahip olup olmadığı araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.”

<sup>625</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 456.

<sup>626</sup> Yasaman / Yusufoglu, **Marka Hukuku**, s. 863.

<sup>627</sup> Çağlar, **Temel Esaslar**, s. 159; Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 882.

<sup>628</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 456; Karahan, **Haksız**, s. 304.

<sup>629</sup> Yargıtay 11. HD., 12.06.2017 T., 2016/618 E. 2017/3606 K. sayılı kararı. Yargıtay 11. HD., 08.04.2002 T., 2001/10860 E. 2002/3275 K. sayılı kararı, ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)); Yargıtay 11. HD. 10.06.2015 T., 2015/1667 E. 2015/8076 K. sayılı kararı, ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)); Yargıtay 11. HD., 03.07.2009 T., 2007/12815 E. 2009/8230 K. sayılı kararı.



yıllık hak düşürücü sürenin geçmesinden sonra açılan bu davanın esasından incelenmesinin isabetli olduğuna karar verilmiştir. Söz konusu karara konu olayda, davacılar ve davalı şahıs “İskender” asıl unsurlu markaların müştereken sahibi iken, davalı şahıs davacıların izni olmaksızın kendi adına “İskender” asıl unsurlu marka tescilleri yaptırmış, yerel mahkeme ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi bu davranışın iyi niyetli olmadığını tespit etmiştir. Ayrıca davacılar davalının söz konusu markalarına karşı yasal yollara başvuracaklarını ifade ettikleri için ve davacılar davalı şahıs ile birlikte hak sahibi oldukları markalara dayalı olarak üçüncü kişilerin tecavüz fiillerine karşı birlikte dava açtıkları için, davacıların fiillerinin “İskender” markası üzerindeki müşterek hak sahipliğinin devam ettirilmesi yönünde inanç ve güven oluşturduğu ve bu itibarla davacıların MK m. 2 hükmüne aykırı bir şekilde uzun süre sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığının söylenemeyeceğinin altı çizilmiştir.

Bununla birlikte Yargıtay’ın davalının kötü niyetli olması halinde dahi ilkeyi uyguladığı kararları da bulunmaktadır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin bir kararında<sup>630</sup>, kötü niyetle yapılan tescile rağmen sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi uygulanmış, kararda “*Yargıtay tarafından, markayı sonradan tescil ettiren kimse kötünietli olsa bile belli bir süre geçmekle marka hakkı sahibinin sessiz kalma yoluyla dava açma hakkını kaybettiği görüşünün kabul edildiği, somut olayda davalı tarafın çok uzun süredir markayı kullandığı, sürekli geliştirdiği, yatırım yaptığı, davacı tarafın Türkiye’de faaliyette olduğu hade bu yatırımlara ve marka kullanımına ses çıkarmadığı dikkate alındığında, her kadar davalı tarafın markayı tescil ettirmesi kötünietli sayılsa bile davacı tarafın sesiz kalmak suretiyle Medeni Kanun’un 2. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.*” denilmiştir. Keza Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2015 tarihli bir kararında<sup>631</sup>, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin bozma kararı onanmış, davalının kötü

<sup>630</sup> Yargıtay 11. HD., 03.07.2014 T., 2014/9678 E. 2014/12818 K. sayılı kararı, (yayımlanmamış). Bu karar aynı dairenin 08.04.2015 tarihli 2014/16952 E 2015/4847 K. sayılı kararıyla karar düzeltme talebi üzerine onanmıştır.

<sup>631</sup> Yargıtay HGK, 15.04.2015 T., 2013/11-1831 E. 2015/1198 K. sayılı kararı, ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)). Anılan kararda şu açıklamaya yer verilmiştir; “*Somut olayda, davalı karşı -davacının en yeni marka tescil tarihi 23.01.1987 tarihidir. Kaldı ki, davacı-karşı davalının Türkiye’de yapmış olduğu 1983 tarihli marka başvurusundan, davalı-karşı davacıya ait marka mesnet gösterilerek TPE tarafından “ayakkabı” emtiası çıkarılmıştır. Buna karşılık davacı-karşı davalı hükümsüzlük davası açmamıştır. Aradan 23 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra davacı-karşı davalının hükümsüzlük davası açması MK.2.maddesi ile bağdaşmaz. Her ne kadar yukarıda açıklandığı üzere 556 Sayılı KHK’nin 42/1-(a) bendi uyarınca kötünietli tescil halinde hükümsüzlük davası süreye tabi değilse de bu hakkın kullanılmasının sınırı da MK.2.maddesidir. Davacı-davalı şirketin ayakkabı emtiası yönünden yaptığı marka tescilinden itibaren 23 yıl gibi bir zaman boyunca bu markaya yatırımlar yapmasına sessiz kalarak davalı şirketin markası üzerinde emek sarfedip, masraf ve yatırımlar yaparak ticari*

niyetli tesciline rağmen davacının çok uzun süre sessiz kalmasının MK'nın 2. maddesi ile bağdaşmayacağı gerekçesi kabul edilmiştir.

Görüldüğü üzere, SMK öncesi uygulamada, prensip olarak AB Marka Yönergesi'ndeki kriterler dikkate alınsa ve sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin ancak davalının iyi niyetli olması halinde uygulanacağı kabul edilse bile, kimi durumlarda davalının kötü niyetinin varlığına rağmen ilke uygulanmış ve davacının talep hakkını uzun süre sonra MK'nın 2. maddesine aykırı şekilde kullanmasının önlenmesi tercih edilmiştir. Tekinalp bu hususta her somut olayın özelliklerine göre tarafların "kötü niyeti" arasında bir değerlendirme ve zararları arasında bir karşılaştırma yapılması gerektiği görüşündedir<sup>632</sup>. Bir başka deyişle, davacı marka sahibinin, tescilli markasının başkası tarafından tescil edildiğini veya kullanıldığını bildiği halde uzun süre hareketsiz kalarak üçüncü kişinin bu markaya yatırım yapmasına izin verip, bu tescile veya kullanıma adeta zımni bir icazet verdikten sonra, dava hakkını kullanmasındaki kötü niyet ile üçüncü kişinin bir markanın başkasına ait olduğunu bildiği halde bu markayı kendi adına tescil ettirip veya kullanıp, başkasının hakkını ihlal etmesindeki kötü niyet arasında denge kurulması ve somut olayda tarafların korunması gereken menfaatleri, üçüncü kişinin yaptığı yatırımın ve elde ettiği değer miktarı, önceki marka sahibinin markasının gücü gibi kriterler değerlendirilip dengelenerek karar verilmesi, kötü niyetlerden ağır basana göre karar verilmesi yaklaşımı uygulamada benimsenmiştir.

### g) İlkenin Uygulanma Şekli ve Sonucu

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin niteliği bakımından bir def'i değil itiraz olduğu öğretilde savunulmakta<sup>633</sup> ve yukarıda örneklendirilen Yargıtay kararlarında kabul edilmektedir. Buna göre ilkenin mahkeme tarafından resen

---

*çevrelerde tanıtmak suretiyle kendisine ait yeni bir değer oluşturduktan sonra söz konusu değer yok edilmesi sonucuna yol açacak şekilde davacının tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek hükümsüzlük talep etmesi yukarıda açıklanan şekilde hakkın kötüye kullanılması teşkil edip MK. 2.hükmü uyarınca korunması mümkün değildir. O halde mahkemece, davacının sessiz kalma suretiyle hak kaybına uğradığının kabulü ile asıl davanın reddine karar verilmesi gerektiği halde yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmektedir."*

<sup>632</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 456.

<sup>633</sup> Karahan, **Haksız**, s. 305; Işık, s. 202.

dikkate alınması gerekir<sup>634</sup>. Aksi görüşe göre ise ilkenin bir def'i olarak uygulanması gerekmektedir<sup>635</sup>. Kanaatimizce, ilkenin temel dayanağının MK m. 2 hükmü olduğunun kabul edilmesi nedeniyle ve ilkenin sonucunun da marka sahibinin markasını sonradan tescil ettiren veya kullanan kişiye karşı hakkını kaybetmesi olması itibarıyla, ilkenin def'i değil itiraz olarak uygulanması yerindedir.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin sonucu, önceki tarihli marka sahibinin yalnızca bu markadan doğan söz konusu hakkını ileri sürememesidir. Bir diğer deyişle, marka sahibi marka hakkını kaybetmez, ancak ilgili kişiye karşı bu markadan doğan hükümsüzlük davası veya tecavüz davası açma hakkını kaybeder<sup>636</sup>. Öte yandan marka sahibi, yalnızca kullanımına veya tescilli markasına karşı sessiz kaldığı kişiye karşı hakkını yitirmekte olup, marka hakkı diğer kişilere karşı ileri sürülebilir olmaya devam eder<sup>637</sup>. Fakat marka sahibi sonraki tescilli markaya karşı dava açmadığı için sessiz kalma nedeniyle dava açma hakkını kaybetmişse, bu markanın lisans alanlarına karşı da dava açma hakkını kaybedecektir<sup>638</sup>.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleştiğini ileri süren taraf bakımından elde edilen hak, yalnızca marka sahibinin sessiz kaldığı süre boyunca devam eden kullanımla ilgilidir<sup>639</sup>. Bir başka deyişle, marka sahibi markasının üçüncü kişi tarafından örneğin gıda maddeleri üzerindeki kullanımına karşı uzun süre sessiz kalarak hakkını kaybetmiş olsa bile, daha sonra üçüncü kişi bu markayı giysiler üzerinde kullanmaya başlarsa, bu kullanım yeni bir kullanım olduğundan hak kaybının bu yeni kullanıma sirayet ettiği söylenemeyecektir. Aynı şekilde üçüncü kişinin tescilsiz marka kullanımına uzun süre hareketsiz kalan marka sahibi bu tescilsiz kullanıma karşı dava açma hakkını sessiz kalma nedeniyle kaybetmiş olsa bile, üçüncü kişinin markayı tescil ettirmesi halinde bu marka aleyhinde hükümsüzlük davası açma hakkını da kaybettiği sonucu çıkarılamayacaktır<sup>640</sup>. Nitekim bu durumda marka sahibinin sahip olduğu hak değişmekte olduğu gibi (ilk durumda marka hakkına tecavüz veya haksız rekabet davası açma hakkı iken ikinci

<sup>634</sup> Karahan, **Haksız**, s. 302 vd.; Sami Karahan, "Gerçek kişi unvanlarının korunması ve sessiz kalma nedeniyle hakkın kaybı ilkesi", **BATİDER**, C: 21, S: 1, Haziran 2001, s. 271-285, (Anılış: Gerçek), s. 280 vd.

<sup>635</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 456; Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 891.

<sup>636</sup> Kaybedilen hakkın marka hakkı değil, dava hakkı olduğu hakkında Bkz. Işık, s. 46.

<sup>637</sup> Yasaman / Yusufoglu, **Marka Hukuku**, s. 859.

<sup>638</sup> Çağlar, **Temel Esaslar**, s. 159.

<sup>639</sup> Çağlar, **Temel Esaslar**, s. 160; Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 880.

<sup>640</sup> Yargıtay 11. HD., 18.10.2012 T., 2010/12137 E. 2012/16604 K.

durumda hükümsüzlük davası açma hakkı), davalının sessiz kalınan kullanımı da değişmektedir<sup>641</sup>.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybında önceki marka sahibinin sessiz kaldığı kullanımlar bakımından hak kaybı söz konusu olacağından, bir kısım kullanımlara karşı sessiz kalınmış ise kısmi hak kaybı da mümkün olabilir<sup>642</sup>.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin marka hukukuna ilişkin her davada uygulanamayacağına belirtildiği bir Yargıtay kararında, KHK'nin 14 ve 42/1(c) maddesine göre açılan marka iptali davalarında bu ilkenin uygulanamayacağı belirtilmiştir<sup>643</sup>.

Öte yandan Yargıtay, mutlak ret nedenlerine dayanan bir hükümsüzlük davasında ilkeyi uygulayarak davanın uzun süre sonra açılması nedeniyle reddine dair verilen yerel mahkeme kararını onamıştır<sup>644</sup>. Çolak bu kararı eleştirmiş, mutlak ret nedenleri bakımından kamusal bir yararın söz konusu olması sebebiyle, kamu yararının belli bir süre geçmesi ile yok olmayacağı dikkate alınarak ilkenin uygulanmaması gerektiğini söylemiş, AB Marka Yönergesi'nin ilgili hükmünde de ilkenin uygulama alanının sadece nispi ret nedenleriyle ilgili olarak öngörüldüğünü belirtmiştir<sup>645</sup>. Işık ise mutlak ret nedenlerinden SMK m. 5/1 (ç) maddesindeki "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" ile ilgili olarak öngörülen ret nedeninin mutlak ret nedeni olarak düzenlenmesinin isabetli olmadığını belirtmiş, bu madde hariç diğer mutlak ret nedenleri bakımından hak kaybı ilkesinin uygulanmaması gerektiğini ifade etmiştir<sup>646</sup>.

<sup>641</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 891.

<sup>642</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 888.

<sup>643</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 19.11.2009 tarihli 2008/5295 E. 2009/12100 K. sayılı kararında, "Dava konusu markanın kapsadığı ve mahkemece de kullanılmadığı belirlenen emtialar yönünden ise uzun süre sessiz kalındıktan sonra açılan davanın MK'nın 2. Maddesi kapsamında hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilmesi hali ancak tescil edilmemesi gereken bir markanın tescili ile bu markanın kullanımına karşı çıkma hakkı bulunan bir kimsenin bu duruma uzun süre ses çıkarmaması sonucu karşı tarafın bu şekilde ticari faaliyette ve yatırımında bulduktan sonra 556 sayılı KHK'nin 41/1-(a) ve (b) bentlerine dayalı olarak açılan hükümsüzlük davasında uygulanması mümkün olup, somut olaydaki gibi kullanılmayan bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin olarak aynı KHK'nin 14 ve 42/1 (c) bendine göre açılan bir iptal davasında açıklanan ilkenin uygulanması mümkün bulunmamaktadır." denilmiştir. Aynı görüşte Bkz. Işık, s. 115.

<sup>644</sup> Yargıtay 11. HD., 19.01.2010 T., 2009/11096 E. 2010/495 K.

<sup>645</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 889.

<sup>646</sup> Işık, s. 209.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin uygulanması nedeniyle kendisine karşı açılan dava reddedilen kişi lehine bu marka üzerinde bir kullanım hakkı doğmakta olup, bu hakkın markayı kullanan üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilecek bir hak olup olmadığı sorusuna ise bu kişinin hukuken korunmaya layık görülen bir menfaati olduğunun (bu kişinin uzun süreli kullanımı,, emek ve yatırımı sonucu bir değer yaratmış olduğunun) kabul edilmiş olması dikkate alınarak olumlu cevap verilebilir<sup>647</sup>.

### **3. SMK'nin 25. Maddesinin 6. Fıkrası Sonrası Uygulama**

SMK'nin hükümsüzlük hallerini ve talebini düzenleyen 25. maddesinin 6. fıkrasında ise marka sahibinin, sonraki tarihli markanın kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği halde bu duruma kesintisiz 5 yıl süreyle sessiz kalması halinde, sonraki marka kötü niyetle tescil edilmiş olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyeceği düzenlenmiştir.

Bu hüküm ile sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi marka mevzuatımıza girmiş bulunmaktadır. Bu maddenin uygulanmasının 4 koşulu bulunmaktadır:

#### **a) Marka Sahibinin Sonraki Tarihli Markanın Kullanıldığını Bilmesi veya Bilmesi Gerekmesi Koşulu**

Buna göre sessiz kalma nedeniyle hak kaybı ilkesinin uygulanması için öncelikle, aleyhinde hükümsüzlük davası açılmış bulunan sonraki tarihli markanın, kullanılmış olması gerekir. Daha sonra marka sahibinin bu kullanımdan haberdar olması veya bilmesinin kendisinden beklenmesi gerekmektedir. Önceki marka sahibinin bilmesi gereken durum olup olmadığı da somut olayın koşulları dikkate alınarak belirlenecektir. Marka sahibinin kullanımdan haberdar olması için markanın marka sicilinde ilan anının veya daha objektif bir ölçü aranması halinde tescil anının dikkate alınabileceği düşünülebilir. Yargıtay “bilme” hususunu geniş

<sup>647</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 893. Aksi görüş hakkında Bkz. Işık, s. 224.

yorumlamaktadır<sup>648</sup>. Önceki marka sahibinin sonraki tescilli markanın kullanıldığını bilmesi gerektiği hallere örnek olarak, taraflar arasında önceden bir hukuki ilişkinin mevcut olması, tarafların tüzel kişi ortaklarının aynı olması, tarafların aynı şehirde faaliyet göstermekte olması gösterilebilir<sup>649</sup>.

### **b) Marka Sahibinin Sessiz Kalması Koşulu**

Marka sahibinin, sonraki tarihli markanın tesciline ve kullanımına karşı sessiz yani hareketsiz kalmış olması gerekir. Bu hususta hangi fiilin hareket olarak sayılacağı sorusu gündeme gelebilir. Örneğin marka sahibinin dava açmaması, ancak sonraki tarihli markaya ve kullanımına karşı ihtar göndermesi durumunda sessiz kalma sayılıp sayılmayacağı tartışmalıdır. Bu konudaki uygulama yukarıda SMK öncesi durum başlığı altında yapıldığından aynı açıklamalar tekrarlanmayacaktır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 9 Temmuz 2018 tarihli 2016/13773 E. 2018/4775 K. sayılı kararında, yerel mahkeme davalının kullanımı ile ilgili marka başvurularının davacının itirazları üzerine reddedilmiş olması nedeniyle, davacının bu hususta sessiz kaldığı sonucuna varılamayacağına karar verilmiş ise de Yargıtay, davalının marka başvurularına karşı yapılan itirazları bizzat davacının yapıp yapmadığının TPE'den sorularak araştırılması ve sonuca göre karar verilmesi gerektiği yönündeki gerekçesiyle kararı kısmen bozmuştur<sup>650</sup>. Yargıtay'ın 2018 yılında verilmiş bir diğer kararında, yerel mahkemenin tescilli bir markaya tecavüz şeklindeki kullanımın tecavüz devam ettiği sürece dava açılması ve tecavüzün tespiti, maddi manevi tazminat talepleri için marka sahibi yönünden sessiz kalma yoluyla bir hak kaybına neden olmayacağı yönündeki gerekçesinin yerinde olmadığı belirtilmiş, öte yandan davacının davalıya gönderdiği ihtar, tespit dosyası, davalının marka başvurusuna

<sup>648</sup> Yargıtay 11. HD., 02.03.2000 T., 1999/8169 E. ve 2000/1726 K. sayılı kararı, ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)).

<sup>649</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 872.

<sup>650</sup> Söz konusu karara konu olayda, davacı "AK" ibareli seri markalarına dayanarak, davalının ticaret unvanı ve markasal kullanımları ile karıştırılmaya yol açtığı gerekçesiyle, marka tecavüzü ve haksız rekabetin tespiti ve önlenmesini talep etmiştir. Mahkeme, davalının ticaret unvanını tescilli hali ile unvan olarak kullanmasında herhangi bir sorun olmadığı, ancak davalının ısrarla ibarenin unvanında bulunması sebebiyle markasal kullanıma devam etmesinin de iyi niyetli kullanım sayılamayacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. Yargıtayın kısmi bozma kararında davalının marka başvurularına davacının itiraz edip etmediğinin tespiti gerektiği belirtilmiştir.

itiraz ve dava tarihi dikkate alındığında sessiz kalma yoluyla hak kaybının bulunmadığına karar verilmiştir<sup>651</sup>.

### c) Sessiz Kalınan Sürenin Kesintisiz 5 Yıl Olması Koşulu

İlkenin uygulanması için sessiz kalmanın 5 yıl süreyle aralıksız olarak devam etmesi gerekir. Bu durumda 5 yıllık süre bir hak düşürücü süredir ve itiraz niteliğindedir, hakim bu durumu kendiliğinden dikkate alacaktır.

Seri markalar bakımından süre konusu özellik arz etmektedir. Önceki tescilli bir marka ile seri marka özelliği taşıyan sonraki tarihli bir marka tescili yapılmış olması durumunda, bu markalardan ilkinde hükümsüzlük davası açmayıp sessiz kalan öncelikli marka sahibi kişi, sonraki seri markanın tesciline karşı hükümsüzlük davası açabilecek midir? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 18.03.2015 tarihli 2013/11-1573 E. 2015/1055 K. sayılı kararında, bu soruya olumsuz yanıt verilmiş, birbirinin devamı sayılabilecek seri markaların mevcudiyeti halinde davalının önceki tarihli markasına sessiz kalan davacının, davalının sonraki tarihli markasına karşı da dava açamayacağı ifade edilmiştir. Somut olayda davalının uzun süredir kullandığı ibareyi 1996 yılında marka olarak tescil ettirmiş olduğu, daha sonra bu markada kullanılan esas unsur ile 2006 yılında başka bir marka tescili yapmış olduğu, davacının davalının 1996 tarihli markasına karşı hareketsiz kalmış olması sebebiyle, 2006 tarihli markaya karşı da dava açma hakkını kaybettiği yerel mahkeme tarafından karara bağlanmış ve 11. Hukuk Dairesi tarafından onanmıştır. Ancak karar düzeltme aşamasında bu karar 1996 ve 2006 tarihli markaların birebir aynı olmaması sebebiyle birbirinin devamı niteliğinde olmadığından bozulmuş, Hukuk Genel Kurulu tarafından da bozma kararına uyulması gerektiğine karar verilmiştir. Ancak görüldüğü üzere bu kararın gerekçesi, seri markalar dikkate alınmaksızın somut olaydaki dava konusu markanın tarihi dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği değildir. Yalnızca davalının önceki ve sonraki markaları farklı unsurlar içeren markalar olduğundan, bu iki markanın ortak unsurları üzerinde davacının hareketsiz kalmasına bağlı olarak kazanılmış bir hakkı bulunduğu iddiası kabul görmemiştir. Ancak kanaatimizce Hukuk Genel Kurulu'nun bu içtihadından, birebir aynı

<sup>651</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 04.10.2018 tarihli 2016/12374 E. 2018/6007 K. sayılı yayınlanmamış kararı.

markanın tekrar tescili söz konusu olduğunda, markaların seri marka olarak kabulünün gerekeceği, bu durumda davacı davalının önceki tarihli seri markasına karşı 5 yıl boyunca dava açmamışsa, sonraki tarihli seri markanın tescilinden 5 yıl geçmemiş olsa bile bu markaya karşı da hükümsüzlük davası açamayacağı ve sessiz kalma yoluyla hak kaybına karar verilmesi gerekeceği anlamı çıkmaktadır.

#### **d) Davalının Kötü Niyetli Olmaması Koşulu**

Sonraki tarihli markanın sahibi davalının, iyi niyetli olması, yani önceki tarihli markadan haberdar olmaması ve bilebilecek durumda olmaması koşulu aranır. Kötü niyetin arandığı an ise tescil anıdır. Davalının kötü niyetli olduğunu, iddia eden davacının ispat etmesi gerekir, nitekim asıl olan iyi niyettir<sup>652</sup>.

Yukarıda açıklandığı üzere, SMK öncesi dönemde verilmiş Yargıtay kararlarında prensip olarak davalının kötü niyetli olmaması aranmakla birlikte, kötü niyetli tescile rağmen sonrasında iyi niyetli kullanım varsa ve davacı dava açma hakkını çok uzun süre beklettikten sonra kullanıyorsa hakkaniyete ve dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yine sessiz kalma sebebiyle hak kaybı ilkesi uygulanmaktadır. Ancak SMK'nin 25. maddesinin 6. fıkrasında açıkça davalının kötü niyetli olmaması şartı öngörülmüş olması karşısında uygulamanın davalının kötü niyetini korumaması beklenebilir.

#### **4. SMK Hükümü Hakkındaki Görüşümüz**

SMK öncesi dönemde uygulanan sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin marka hukukunda bir düzenlemesi bulunmamaktaydı ve yasal dayanağı, Yargıtay kararlarında ifade edildiği üzere Medeni Kanun'un 2. maddesiydi<sup>653</sup>. Bu itibarla dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağının marka hukuku davalarında

<sup>652</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 887.

<sup>653</sup> Aksi görüşte Mücella Yurtoğlu Can ilkenin yasal bir dayanağı olmadığını ve Yargıtay tarafından benimsendiğini belirtmektedir. Mücella Yurtoğlu Can, **Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı**, Ankara, Turhan Kitabevi, 2016, s. 62.



uygulanması mümkün olduğundan, mülga KHK’de hüküm bulunmasına gerek olmadan sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi uygulanabilmekteydi<sup>654</sup>.

SMK m. 25/VI hükmü ile mahkemelerce uygulanagelen sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi kısmen kanuni düzenlemeye kavuşmuştur. Bu hüküm tescilli bir markanın sahibinin, kendi markasından sonraki tarihli tescilli bir markaya karşı açacağı hükümsüzlük davaları bakımından öngörülmüş olduğundan, sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin tüm uygulama alanlarını kapsamamaktadır. Nitekim hükmün uygulama alanına, tescilli bir marka aleyhinde, önceki tarihli marka sahibi tarafından değil de önceki başka bir ayırt edici işaret sahibi tarafından, örneğin ticaret unvanı veya isim soyisim sahibi tarafından açılacak hükümsüzlük davalarının dahil olup olmadığı açık değildir<sup>655</sup>. Daha önemlisi bu ilkenin en yaygın uygulama alanı, marka hakkına tecavüz davaları olduğundan, kanundaki hüküm iyi ihtimalle eksik bir hükümdür.

Bu hükümde öngörülen koşullar, hükümsüzlük davalarının yanı sıra tecavüz davalarında da bu maddeye kıyas yoluyla uygulanacak mıdır bunu yargı kararları gösterecektir. Kanaatimizce, Kanun’da düzenleme yapılırken AB Marka Tüzüğü’ndeki hükümden farklı olarak yalnızca hükümsüzlük davaları bakımından düzenleme yapılması bir çeviri eksikliği değil, bilinçli bir tercihtir. Nitekim AB marka düzenlemesinde ilgili ilke uzun süredir mevcut olduğu, mülga KHK’nin mehz alındığı 89/104 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 9. maddesinde düzenlendiği halde, KHK’de sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi hiç düzenlenmemiştir<sup>656</sup>. SMK’de ilkenin yalnızca hükümsüzlük davaları bakımından düzenlenmiş olmasının amacının, ilkenin tecavüz davalarında uygulanması bakımından aynı koşulların aranmamasının tercih edilmesi ve somut olayın özelliklerine göre değerlendirme yapılmasına imkan verilmesi olduğu görüşünderiz<sup>657</sup>. Bir başka deyişle, marka hakkına tecavüz davalarında sessiz kalma yoluyla hak kaybı bulunup bulunmadığı incelenirken, SMK m. 25/VI hükmünde öngörülen 5 yıllık süre veya davalının iyi niyetli olması koşulları uygulanmak zorunda olmayacak, daha kısa veya daha uzun

<sup>654</sup> Işık, s. 18.

<sup>655</sup> Hükmün lafzının dar yorumundan, yalnızca marka sahibinin açacağı davalarda uygulanacağı anlamı çıkmaktadır. Işık bu konuda hükmün mehzını oluşturan AB Marka Yönergesi dikkate alınarak, geniş yorum yapılması gerektiği ve hükmün uygulamasını marka sahibinin açtığı davalarla sınırlamamak gerektiği görüşünderiz. Işık, s. 49 vd.

<sup>656</sup> Yasaman / Yusufoglu bu tercihin bilinçli olduğu görüşünderiz. Yasaman / Yusufoglu, **Marka Hukuku**, s. 864.

<sup>657</sup> Aynı görüşte Bkz. Işık, s. 198.

bir sürenin varlığı halinde de hak kaybından söz edilebilecek veya davalının kötü niyetli olduğu hallerde dahi, Yargıtay'ın önceki uygulamasında olduğu gibi ilke uygulanabilecektir. Böylelikle somut olayın koşulları incelenerek ilkenin hakkaniyete uygun şekilde uygulanması mümkün olacak, 5 yıl gibi kesin bir süreyle sınırlı kalınmayacaktır<sup>658</sup>.

Bununla birlikte Kanun'daki bu düzenlemenin tecavüz davalarını da kapsayacak şekilde yapılmasının veya benzer bir hükümlerle bu hususun da marka hukukunda düzenlenmesinin daha yerinde olduğu düşüncesindeyiz. Nitekim tecavüz davaları bakımından da düzenleme yapılsaydı, uygulamadaki soru işaretleri ortadan kaldırılabilirdi ve yargı kararları arasındaki çelişki giderilebilirdi. Yargıtay'ın istikrarlı bir şekilde sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesini uyguladığı söylenebilirse de ilkenin uygulanması için aranan koşulların neler olduğu konusunda farklı yönde kararlar bulunduğu yukarıda SMK öncesi uygulama başlığında açıklanmıştır. Yargıtay'ın kimi kararlarında davalının kötü niyetli olması ilkenin uygulanmasına engel kabul edilmiş iken, diğer bazı kararlarında davalının kötü niyetine rağmen, bu kötü niyetli kullanıma veya tescile hak tanınması sonucunu doğuracak şekilde ilke uygulanmıştır. Bu durum somut olay adaletine uygun olduğu söylenebilirse de kanaatimizce kötü niyetin hukuken himaye edilmemesi daha üstün bir menfaat olup, davalının markayı kullanmaya başlarkenki veya tescil anındaki kötü niyetinin, sırf belli bir süre geçmesi sebebiyle bağışlanmaması daha uygun olacaktır. Ülkemizin dünyanın en büyük taklit ve sahte ürün piyasalarından biri olduğu da dikkate alındığında, marka hukuku ihlallerinin azaltılması amacıyla kötü niyetin katı şekilde himaye görmeyeceğinin düzenlenmesi caydırıcılık anlamında daha etkili olacağı görüşündeyiz. Bu nedenle SMK m. 25/VI hükmünde yalnızca hükümsüzlük davaları bakımından hak kaybı ilkesi düzenlenmiş ise de tecavüz davalarında da davalının iyi niyetinin mutlak olarak aranmasının daha yerinde olacağı kanaatindeyiz<sup>659</sup>.

#### **D. Failin Tescilli Bir Hakkı Bulunan Haller**

<sup>658</sup> Aynı görüşteki Yurtoğlu Can, mülga KHK döneminde ilkenin düzenlenmemiş olması sayesinde somut olay adaleti çerçevesinde değerlendirme yapılarak, mahkemelerin daha geniş bir hareket alanı ile karar verebildiğini belirtmektedir. Yurtoğlu Can, s. 104.

<sup>659</sup> Işık Yargıtay'ın SMK öncesi uygulamasında kötü niyetli davalı bakımından ilkenin uygulandığı Yargıtay kararlarını eleştirmiş, ilkenin kötü niyetli sonraki marka sahibi lehine uygulanmaması gerektiğini belirtmiştir. Işık, s. 183.

Hukukumuzda marka koruması tescil ile kazanılmaktadır. Böylece marka sahibi, tescilli markasına dayanarak üçüncü kişilerin tecavüzünü ortadan kaldırma hakkına sahiptir. Bununla birlikte çatışan tescil durumunda konu özellik arz etmektedir. Örneğin marka hakkına tecavüz davasında davalının da tescilli bir markası, endüstriyel tasarımı veya ticaret unvanı bulunabilir. Bu durumda hem davacının hem de davalının tescilli bir hakkı bulunması nedeniyle hangi hakka üstünlük tanınacağı sorusu gündeme gelecektir.

Kural olarak sınai haklarda tescilde öncelik ilkesi bulunmaktadır. Tarafların her ikisinin de tescilli sınai hakları bulunması durumunda önceki tarihli hak sahibinin sonraki tarihli hak sahibi karşısında önceliği bulunmaktadır. Bu ilke nedeniyle teorik olarak aynı konuda birden fazla tescil bulunmaması gerektiği düşünülebilirse de pratikte endüstriyel tasarım tescillerinin incelemesiz yapıyor olması gibi çeşitli nedenlerle aynı konuda birden fazla tescil olması mümkündür<sup>660</sup>. Bu durumda çatışan tescillerin varlığı halinde tescilden doğan hakların nasıl uygulanacağı, davalının tescilli hakkının marka tecavüzünü ortadan kaldırıp kaldırmayacağı önem taşır.

Yargıtay kararları genel olarak tescilli bir hakkın kullanımının hukuka uygun olduğunu ve bu nedenle tecavüz yaratmadığını kabul etmektedir.<sup>661 662</sup>. Bu kararlarda

<sup>660</sup> Feyzan Hayal Şehirli Çelik, “Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir Mi? Yeni Bir Karar, Yeni Bir Ufuk”, **FMR**, Cilt:12, s. 39-69, (Anılış: Tescilli), s. 48.

<sup>661</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 05.02.2002 tarihli ve 2001/9120 E. sayılı kararı uyarınca; “Markaların tescilli oldukları süre içindeki kullanımları, gerek dava tarihinde yürürlükte olan 556 sayılı KHK, gerekse daha önceki mevzuat ile sağlanan koruma kapsamında olup, tescilli bir markanın haksız kullanımından söz edilemez. Markaların hükümsüzlüğü yolunda kararlar ile sicilden terkinleri sağlandıktan sonra korumaları kalkacak ve bu tarihten itibaren kullanımlarının haksız rekabet oluşturduğu ileri sürülebilecektir.” ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)). Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 20.03.2015 tarihli ve 2014/18802 E. 2015/3922 K. sayılı kararı uyarınca; “Ancak, Dairemizin yerleşik kararlarında da belirtildiği üzere, sicilden terkin edilmediği sürece usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir ticaret unvanının kullanımı haksız rekabet oluşturmaz. Somut uyuşmazlıkta 6102 Sayılı TTK’nın 52. maddesinde sayılan terkin dışındaki diğer haksız kullanım halleri ile haksız rekabete dair aynı kanunun 54. vd. maddelerindeki hususların varlığı da kanıtlanamadığına göre, davalı kullanımı haksız rekabet oluşturmadığı halde mahkemece haksız rekabetin önlenmesine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu sebeple davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.” ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)). Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 22.09.2014 tarihli ve 2014/14345 E. 2014/14249 K. sayılı kararında; “Dava konusu .. ve .. sayılı markalar TPE nezdinde tescilli olup sicilden terkin edilinceye kadar tescilli markanın kullanımı, haksız bir kullanım teşkil etmeyeceğinden marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturmaz. Bu husus gözetilerek davacının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespitine dair taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.” denilmiştir ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)). Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 30.03.2014 tarihli ve 2014/5370 E. 2014/12489 K. sayılı kararında; “Dava, marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti istemine dair olup yukarıda yapılan özetten de anlaşılacağı üzere mahkemece, tarafların ticaret unvanları arasında benzerlik bulunduğu gerekçesiyle davacının ticaret unvanına tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine karar verilmiştir. Oysa, Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre (2006/1835 Esas, 2007/5160 Karar sayılı ilamı) 6762 Sayılı TTK’nın 52. maddesi uyarınca usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanmak hakkı, münhasıran sahibine aittir ve terkin edilinceye kadar tescilli bir ticaret unvanının kullanılması

tescilli hakkın, marka, endüstriyel tasarım veya ticaret unvanı olması arasında fark gözetilmemiş, tescilli bir hakkı bulunan davalının bu kullanımının tescilli olduğu sürece hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, terkin edilmedikçe tescilli bir marka aleyhinde tecavüz yaratmayacağına karar verilmiştir<sup>663</sup>. Yargıtay'ın yerleşik görüşünün tekrar edildiği 2018 tarihli bir kararında tescilli markanın tescile uygun kullanımının ne marka tecavüzü ne de haksız rekabet yaratmayacağı belirtilmiş, tescilli markanın kullanıldığı ambalaj kompozisyonu bakımından yapılan değerlendirmede dahi tescilli markanın unsurları dışında kalan unsurlar dikkate alınarak haksız rekabet yaratılıp yaratılmadığının değerlendirilmesi gerektiğine karar verilmiştir<sup>664</sup>. Yine 2018 tarihli bir başka Yargıtay kararında, 11. Hukuk Dairesi'nin onama kararı kaldırılarak yerel mahkemenin kararı bozulmuş, "...davalının dava konusu markasını tescilli olduğu şeklin bütününden farklı ve kötü niyetli olarak davacı markasındaki gibi sadece kavisli yol üzerinde aks ve üç harf şekliyle kullanımının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu iddiası kabul

---

*TTK 56 vd. maddeleri uyarınca haksız rekabet teşkil etmez. Somut olayda, davalı ticaret unvanını tescilli olduğu şekilde kullanmış olup bunun dışında bir kullanım bulunduğu iddia ve ispat edilemediğinden haksız rekabette söz edilemez. Bu itibarla, mahkemece yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yanlıgılı değerlendirme ile hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir."* denilmiştir ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)). Yargıtay 11. HD., 10.01.2014 T., 2012/8421 E. 2014/439 K. sayılı kararı, ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)); Yargıtay 11. HD., 03.05.2013 T., 2012/9599 E. 2013/9029 K. sayılı kararı, ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)).

<sup>662</sup> Feyzan Hayal Şehirli Çelik, "Fikri Mülkiyet Hukukunda Tescile Dayalı Kullanımın Hukuka Uygunluğu Sorunu: Şekil Esastan Üstün müdür?", **Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-XXVI**, 14 Aralık 2012, Ankara 2013, s. 51-99, (Anılış: Fikri), s. 74. Şehirli Çelik, bu durumda da tescilde öncelik ilkesinin uygulanması gerektiğini belirtmekte, Yargıtay'ın bu konudaki genel yaklaşımını eleştirmekte ve kötü niyetin varlığının açık olduğu istisnai kararlardaki içtihadın genel olarak artırılması gerektiğini savunmaktadır.

<sup>663</sup> Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 17.10.2012 tarihli 2012/11-236 E. 2012/714 K. sayılı kararında aynı ilkenin tescilli tasarımlar bakımından da uygulanacağı, tasarım tescilinin haksız kullanımından söz edilemeyeceği, ancak hükümsüzlük kararından sonraki dönemdeki kullanımın haksız olduğunun ileri sürülebileceği, tasarım sahibinin tescil belgesine dayanarak şikâyette bulunmasının yasal hakkı olduğu ve hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmadığı yönünde karar verilmiştir (<https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/>).

<sup>664</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 02.05.2018 tarihli ve 2016/8296 E. 2018/2385 K. sayılı kararı uyarınca; "...556 sayılı KHK'nin 6. maddesi uyarınca marka koruması tescil ile elde edilir ve hükümsüz kılınmadığı sürece markanın tescilli haliyle kullanılması yasal kullanım niteliğindedir. Somut uyuşmazlıkta, davalı tescilli "Lezzetle Eşanlı Keşanlı Üğdül + şekil" ibareli markasını ürünleri üzerinde tescil edildiği haliyle kullandığına göre, bu kullanım davacının marka hakkına tecavüz oluşturmayacağı halde mahkemece markaya tecavüzün tespiti ve meni ile tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir. Öte yandan, davacı ürn ambalajlarının renk ve kompozisyonu itibarıyla de TTK hükümlerine göre haksız rekabet olduğunu ileri sürmüştür. Mahkemece benimsenen bilirkişi raporunda haksız rekabetin varlığına ilişkin olarak markasal unsurların varlığı da dikkate alınmak suretiyle ürünler üzerinde aynı renk ve yazı stili kullanımının haksız rekabet oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Oysa ki, davalının markasal kullanımı yasal kullanım olduğundan haksız rekabet değerlendirilmesinde dikkate alınamaz. Bu durumda tarafların ürünleri üzerindeki markasal unsurlar dışında kalan renk ve ambalaj kompozisyonu karşılaştırılarak ürün ambalajları bakımından haksız rekabetin değerlendirilmesi gerekirken, markasal unsurlar da dikkate alınarak haksız rekabetin varlığına kanaat getirilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir."

*edilebilirse de davalı adına tescilli 2002/07384 nolu markasının hükümsüzlüğü talebi reddedilmiş olup, davalının markasını tescilli bulunduğu şekliyle kullanımı haksız olarak nitelendirilemez. Bu nedenle usulüne göre tescil edilmiş bir markanın kullanılması bu marka ile itibas oluşturabilecek tescilli markalar yönünden tecavüz oluşturmayaacağından...”* yönündeki gerekçesiyle tescilli bir markanın önceki tescilli markalarla itibas yaratsa dahi tescile uygun kullanımın tescil süresince hukuka uygun olduğuna karar verilmiştir<sup>665</sup>.

Öyle ki Yargıtay’ın tescilli hakların dürüstlük kuralı çerçevesinde hukuka uygun kullanılması gerektiği yönündeki yerleşik içtihadına rağmen, tescil kötü niyetle yapılmış olsa dahi tescilli bir hakkın varlığı durumunda tecavüz ve haksız rekabet oluşmayacağı yönünde kararları bulunmaktadır<sup>666</sup>. Hatta tescilli bu hakkın tescilli olduğu sürece devam eden kullanımı hukuka uygun kabul edildiği için, bu tescilin haksızlığı kanıtlanarak hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde dahi, geriye dönük olarak tescilli olduğu süredeki kullanımlar bakımından marka tecavüzü ve haksız rekabet ve tazminat talebinde bulunulması kabul edilmemektedir<sup>667</sup>. Oysa mülga KHK’nin 44. maddesinin 1. fıkrası uyarınca markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde kararın sonuçlarının geçmişe etkili olduğu düzenlenmişti ve aynı maddenin 2. fıkrasında ise bu kuralın yalnızca iki istisnası olduğu belirtilmişti. Bu madde uyarınca bir markanın kötü niyet sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verildiğinde, kararın geçmişe etkili olması sebebiyle, marka tecavüzünün de varlığı ortaya çıkar<sup>668</sup>. Aksine Yargıtay’ın yerleşik kararları uyarınca, marka tescilinin

<sup>665</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 03.04.2018 tarihli ve 2016/7130 E. 2018/2233 K. sayılı yayımlanmamış kararı.

<sup>666</sup> Yargıtay HGK, 16.07.2008 T., 2008/11-501 E. 2008/507 K. sayılı kararı, ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)).

<sup>667</sup> Yargıtay 11. HD., 08.05.2014 T., 2013/1074 E. 2014/8756 K. sayılı kararı, ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)). Bu kararda Yargıtay, “... Ancak, davacı manevi tazminatı hem haksız rekabet hem de markasına tecavüzden dolayı talep etmiş ise de mahkemece sadece davacı markasına tecavüzden dolayı manevi tazminata hükmedilmiştir. Mahkemece, davacı markasına tecavüz ettiği kabul edilen davalı markası tescilli olup, Dairemizin yerleşik içtihatları uyarınca terkin edilinceye kadar tescilli markanın kullanımı haksız bir kullanım teşkil etmez. Bu durumda, hükümsüzlük kararının tescilli dönemdeki kullanımları yasaya aykırı bir hale getirmemesi sebebiyle bu dönemdeki kullanımların markaya tecavüz teşkil etmeyecek olmasına ve markaya dayalı manevi tazminatın 556 Sayılı KHK’nin 62/b maddesi uyarınca ancak marka hakkına tecavüz halinde talep edilebilecek bulunmasına göre, somut olayda şartları oluşmayan markaya tecavüzden dolayı manevi tazminata karar verilmesi yerinde olmadığından manevi tazminata dair olarak verilen kararın bu sebeple davalı yararına bozulması gerekmiştir.” gerekçesiyle, sonradan verilen hükümsüzlük kararının, tescilli olduğu dönemdeki kullanımları hukuka aykırı hale getirmediği belirtilmiştir. Aynı yönde bir başka karar Yargıtay 11. HD., 04.07.2012, 2011/5369 E. 2012/11913 K. Bkz. Uğur Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 669.

<sup>668</sup> Tekin Memiş, “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlı Sonuçlar –İlk Derece Mahkemesi ve Hukuk Genel Kurul Kararı Üzerine Bir Değerlendirme”, **Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009**, İstanbul, 2009, s. 407-421, (Anılış: Kötüniyetli Marka Tescili), s. 416.

sahibi, marka haksız bir tescil olsa bile markanın tescilli olduğu süre boyunca kullanımı engellenemez<sup>669</sup>.

Ancak katıldığımız görüşe göre, bir markanın kötü niyet nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verildiğinde, bu markanın kullanımının da hukuka aykırı olduğuna ve bu markaya dayanılarak da olsa yapılmış kullanımların önceki tarihli markaya tecavüz sayılması hakkaniyete daha uygun bir çözüm yolu olurdu<sup>670</sup>. Aynı görüşte olan Çolak, marka tescilinin mutlak bir şekilde korunmasının doğru olmadığını, kötünietin korunmaması gerektiğini, kötünietli tescile dayalı kullanımının somut olayın özelliklerine göre marka hakkına tecavüz olarak kabul edilebilmesi gerektiğini belirtmektedir<sup>671</sup>. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihadından farklı olarak, bu yönde vermiş olduğu bir kararında<sup>672</sup>, davalının tescilinin kötü niyet sebebiyle hükümsüz kılınmış olması nedeniyle, davacının bu haksız tescil nedeniyle uğradığı zarardan doğan tazminat davasının reddine ilişkin yerel mahkeme kararı bozulmuştur.

Öte yandan Yargıtay'ın pek çok kararında tescilin sonucuna bağlanan bu geniş hukuki koruma nedeniyle, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu başvuru aşamasındaki tescillerin dahi sonucunun beklenmesi gerektiği görüşündeydi ve marka hakkına tecavüz davasında, davalının başvuru aşamasında bir tescil başvurusu olduğu durumda, bu başvurunun tescil ile sonuçlanması halinde davalının kullanımı başvuru tarihinden itibaren hukuka uygun bir kullanım haline geleceğinden, tecavüz davasının sonuçlandırılması için tescil başvurusunun sonucunun beklenmesi

<sup>669</sup> Memiş, **Kötünietli Marka Tescili**, s. 417.

<sup>670</sup> Memiş, **Kötünietli Marka Tescili**, s. 418.

<sup>671</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 670.

<sup>672</sup> Yargıtay 11. HD., 18.09.2014 T., 2013/17104 E. 2014/14018 K. sayılı kararı, ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)). Anılan kararda şu gerekçe yer almaktadır: "Dairemizin önceki tarihli bir kısım kararlarında usulüne uygun olarak yapılan tescil sonucu gerçekleşen marka kullanımlarının bu tescil hükümsüz kılınmaya kadar hukuken koruma altında oldukları, bu süredeki kullanımların hukuka aykırı olduğunun kabulü mümkün olmadığı görüşü benimsenmiş ise de, somut olayın özelliklerine göre kötü niyetli olarak bir markayı adına tescil ettiren kimsenin bu tescil nedeniyle verdiği zararları tazmin etmemesinin hakkaniyete ve hukuka aykırı olduğu da kabul edilmektedir. Nitekim, Yargıtay HGK'nın endüstriyel tasarım hakkına ilişkin bir uyumsuzlukla ilgili olarak verdiği 27.03.2013 tarih ve 11-209/399 sayılı kararında, "... 554 sayılı KHK 43'üncü maddesi uyarınca verilen hükümsüzlük kararlarının geçmişe etkili olduğu, bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasının hukuk düzenince korunmayacağı, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kişinin iyi niyet iddiasında bulunamayacağı ( TMK'nın 2. maddesi ), yeni ve ayırt edici niteliğinin bulunmaması nedeniyle koruma kapsamında olmadığı mahkemece belirlenerek hükümsüzlüğüne karar verilen bir tasarım tescili ve bu tescile dayalı hakların 554 Sayılı KHK'nin 45/1 maddesi hükmü uyarınca hiç doğmamış sayılacağı ve gerçekte var olmayan kötü niyetli olarak tescil ettirilen bir hak iddiası ile neden olunan zararların tazminininin gerekeceği..." ilkeleri benimsenmiştir. Benzeri bir düzenlemenin yer aldığı 556 sayılı KHK'nin 44. maddesinde de markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde kararın sonuçlarının geçmişe etkili olacağı hüküm altına alınmıştır."



gerektiği içtihat edilmiştir<sup>673</sup>. Hatta 2018 yılında verilmiş bir Yargıtay kararında, yerel mahkemece marka hakkına tecavüzün tespiti ve önlenmesine karar verilmiş, ancak bu karar davalının alan adındaki kullanımının yargılama sırasında tescil edilen marka başvurusunun koruma kapsamına girip girmediği değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle davalı yararına bozulmuştur<sup>674</sup>.

Bütün bu uygulamalar, davalının tesciline ve hatta tescil başvurusuna önemli bir hak tanımaktaydı ve tescilin kötü niyetle yapıldığı durumlarda ve tescilin terkininden sonra dahi marka hakkına tecavüz ve tazminat taleplerinin reddi ile sonuçlanmaktaydı.

SMK'nin 155. maddesi ile marka hukuku açısından yeni bir düzenleme getirilmiş, "*Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.*" hükmüne yer verilmiştir. Bu madde uyarınca Yargıtay'ın yerleşik içtihadından farklı olarak, tescilli bir marka veya tasarımın varlığı, bir başkasının önceki tarihli markasına yaratılan tecavüzü ortadan kaldırmayacaktır<sup>675</sup>.

AB marka hukukunda kural ve uygulaması, Yargıtay'ın kanun öncesi dönemdeki yerleşik uygulamasından farklıdır. Mülga 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 9/I maddesi ve yürürlükte bulunan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 9/II maddesi uyarınca, AB markası sahibi, markasını ticarete kendi izni olmaksızın kullanan "tüm üçüncü kişileri" engelleme hakkına sahiptir. Bu kapsamda üçüncü kişilerin tescilli bir markası veya bir başka hakkı olup olmadığına bakılmaksızın, marka sahibi markasının maddede belirtilen haksız şekillerde

<sup>673</sup> Yargıtay HGK, 08.06.2016 T., 2014/11-1057 E. 2016/762 K. sayılı kararı, ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)). Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin kararları da bu yöndedir. Örneğin Özel Dairenin 24.12.2015 tarih 2014/16584 E. 2015/13914 K. sayılı kararında "*Davacı vekili, müvekkilinin tescilli markasının davalı tarafından internet sitesinde, faturalarında vs markasal olarak kullanılmak suretiyle marka haklarına tecavüz edildiğini ileri sürmüş ve mahkemece de bu doğrultuda tecavüzün önlenmesine karar verilmiştir. Ancak davalı vekilinin gerek cevap dilekçesinde gerekse yargılama sürecindeki savunmaları doğrultusunda yapılan araştırma neticesinde davalının dava tarihinden önce "" ibareli marka başvurusunun bulunduğu ve halen bu başvuru ile ilgili olarak Ankara 2. Mahkemesi'nde görülmekte bulunan bir dava olduğu anlaşılmaktadır. Bahsi geçen davanın dosyamız davalısı lehine neticelenmesi halinde davalı kullanımı tescilli markası kapsamında bir kullanım olarak değerlendirilebileceğinden anılan dava sonucu tecavüzün varlığı ya da yokluğu açısından görülmekte olan bu davayı etkileyebilecek niteliktedir. Bu sebeple Ankara 2. görülmekte olan davanın neticesi beklenmeksizin davacının tecavüzün önlenmesi taleplerinin kabulüne karar verilmesi de isabetsizdir.*" yönünde karar verilmiştir.

<sup>674</sup> Yargıtay 11. HD., 2016/7502 E, 2018/1419 K. sayılı yayınlanmamış kararı.

<sup>675</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 671.

kullanımını durdurabilecektir. ABAD'ın konu hakkındaki uygulaması da aynı yöndedir.

Bu hususta verilmiş ABAD kararlarına bakıldığında, iki tescilli tasarım sahibi arasında görülen bir tecavüz davasıyla ilgili olarak verilen 16 Şubat 2012 tarihli ABAD'ın "Celaya" kararında<sup>676</sup>, tescilli tasarım hakkının kullanımının da tecavüz oluşturmasının mümkün olduğunun, bunun için tasarım sahibinin kötü niyetli olmasının şart olmadığı ve tescilin hükümsüzlüğü talep edilmeden tecavüz davasının açılmasının mümkün olduğunun kabul edildiği görülmektedir<sup>677</sup>.

ABAD'ın Celaya kararından bir yıl sonra vermiş olduğu "Canina" kararında<sup>678</sup> ise iki tarafın da tescilli markası bulunmaktadır<sup>679</sup>. Bu davada yerel mahkeme olan İspanya Alicante 1. Ticaret Mahkemesi, ABAD'a önsorun olarak başvurmuş ve şu sorunun cevabını istemiştir: *"Bir Topluluk markası tarafından verilen münhasır hakka tecavüz davasında, üçüncü şahısların Tüzüğün 9/I maddesinde öngörülen ticarete kullanımını (Topluluk markasına benzer olduğu ve hizmetler veya mallar benzer olduğu için) engelleme hakkı, karıştırılma ihtimali içeren herhangi bir üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilir mi yoksa tam aksine, (karıştırılmaya müsait olan) işareti kullanan üçüncü kişi bu markayı kendi adına Topluluk markası olarak tescil ettirmişse sonraki tarihli markanın hükümsüzlüğüne kadar bu hakkın kapsamı dışında mıdır?"*<sup>680</sup>. Bu soruya ABAD'ın cevabı, Tüzüğün 9/I maddesinin topluluk markasının sahibine sağladığı münhasır hakkın, tüm üçüncü kişilerin, marka ile aynı veya benzer olan işaretleri ticarete kullanmasını engelleme imkanı sağladığı şeklinde yorumlanması gerektiği, bu imkanın sonraki tarihli Topluluk markası sahiplerini de kapsadığı ve bu kullanımın önlenmesi için sonraki tarihli markanın önce hükümsüz kılınmasına gerek olmadığı olmuştur. ABAD'ın bu kararının gerekçesi olarak, Tüzüğün 9. maddesinin 1. fıkrasında "üçüncü kişi" denilirken, sonraki tarihli bir markanın sahibi olup olmamaya ilişkin bir sınırlama getirilmediği, bu nedenle Topluluk markasının sahibine sağladığı münhasır hakkın her türlü üçüncü kişinin

<sup>676</sup> ABAD, 16 Şubat 2012, Dava C-488/10, Celaya vs. Proyectos, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>677</sup> Şehirali Çelik, **Tescilli**, s. 60 vd.

<sup>678</sup> ABAD, 21 Şubat 2013, Dava C-561/11, Fédération Cynologique Internationale / Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, (<https://curia.europa.eu>).

<sup>679</sup> Canina kararı hakkında bir makale için bkz: Feyzan Hayal Şehirali Çelik, "Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın 21 Şubat 2013 Tarihli "Canina Kararı"", **Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi**, c.29, s.2, Haziran 2013, s. 293-319, (Anılış: Avrupa).

<sup>680</sup> Canina kararı paragraf 22, (<https://curia.europa.eu>).



kullanımını engelleme hakkı sağladığı şeklinde anlaşılması gerektiği belirtilmiştir<sup>681</sup>. Daha sonra, Tüzüğün marka sahibinin 5 yıl boyunca sessiz kalması nedeniyle hak kaybını düzenleyen 54. maddesi uyarınca 5 yıllık sürenin dolmasından önce marka sahibinin sonraki tarihli markanın hem hükümsüzlüğü için başvurabileceği hem de bu markanın kullanımına karşı çıkabileceği belirtilmiştir<sup>682</sup>. Davaya ilişkin Hukuk Sözcüsü Görüşünde de iki tescilli marka sahibinin haklarının üstünlüğü konusunda öncelik ilkesinin uygulanması gerektiği, Topluluk markası tescil sürecinde, Topluluk tasarım tescil sisteminden farklı olarak inceleme ve itiraz aşamalarının bulunmasının da öncelik ilkesinin uygulanmasına engel olmayacağı belirtilmiştir<sup>683</sup>. ABAD'ın kararında da bu görüşle aynı doğrultuda, marka tescil sürecinin itirazlara imkan tanınmasının sonucu değiştirmedigine karar verilmiş, marka sahibinin üçüncü kişinin kullanımını durdurabilmek için sonraki tarihli markanın hükümsüzlüğünü beklemek zorunda bırakılması halinde, markanın temel işlevini yerine getiremeyeceği ve marka sahibinin haklarını ciddi şekilde zayıflatacağı belirtilmiştir<sup>684</sup>.

Türk hukukunda SMK'nin 155. maddesi öncesi yerleşik içtihat tescilin sahibine dokunulmazlık sağladığı ve bu tescil daha sonra hükümsüz kılınsa dahi tescile dayalı olarak kullanıldığı süre bakımından tecavüz ve tazminat taleplerinin kabul edilmediği şeklinde idiye de yeni kanun hükmü çerçevesinde ve ABAD uygulaması ışığında, uygulamanın da değişmesi beklenmektedir.

### **E. Markanın Ticaret Unvanı Olarak Kullanılması**

Tescilli bir markanın bir başkası tarafından ticaret unvanı olarak kullanılması halinde marka tecavüzü oluşup oluşmayacağı hususu özellik arz etmektedir.

SMK'nin 7. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendinde işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılmasının ikinci fıkraya uyarınca yasaklanabileceği düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca, tescilli markanın ticaret unvanı olarak kullanılması doğrudan yasaklanmamış, ikinci fıkraya uyarınca önlenmesinin talep edilebileceği belirtilmiştir. Bunun için de maddenin ikinci fıkrası anlamında bir

<sup>681</sup> Canina kararı paragraf 32-33.

<sup>682</sup> Canina kararı paragraf 34-35.

<sup>683</sup> Şehirali Çelik, **Avrupa**, s. 298.

<sup>684</sup> Şehirali Çelik, **Avrupa**, s. 301, Canina kararı paragraf 49-51.

kullanım bulunması, bir diğer deyişle “mal veya hizmetlerle bağlantılı” bir kullanımın söz konusu olması gerekmektedir<sup>685</sup>. Hangi kullanımın markasal kullanım teşkil ettiği her somut olayın özelliklerine göre incelenmesi gereken bir husustur<sup>686</sup>. Ticaret unvanının, yalnızca ürünler üzerinde değil, aynı zamanda işyeri tabelasında, ürün kataloğunda, reklamlarda veya ticari belgelerde ürünlerle bağlantılı olarak kullanılması markasal kullanım teşkil edebilir<sup>687</sup>. Şayet ticaret unvanı, tescile ve mevzuata uygun şekilde kullanılmakta ise, bu durumda ticaret unvanı sahibinin tescilden doğan hakkı sebebiyle marka hakkına tecavüz söz konusu olmayacaktır<sup>688</sup>.

Yargıtay’ın konu hakkındaki uygulaması zaman içerisinde farklılık göstermiştir. Yargıtay’ın 2006 tarihli bir kararında<sup>689</sup>, tescilli ticaret unvanının yasal amacı doğrultusunda değil, sadece bir ibaresinin alınarak hizmet markası olarak kullanılmasının tescilli markaya tecavüz oluşturduğuna ve bu nedenle davalının temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir. Yerel mahkemenin direnme kararı üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun konu hakkında vermiş olduğu 12.12.2007 tarih 2007/11-965 E. 2007/96 K. sayılı kararında ise, davacının tacir olmamasının marka kullanımına engel olmadığı ve tescilli ve tescilsiz markalara sağlanan hukuki korumadan yararlanabileceği, davacının tescilsiz markasına davalının ticaret unvanı ile haksız rekabet yaratıldığı ve davalının ticaret unvanından ilgili ibarenin terkinin koşullarının oluştuğuna karar verilmiştir. Korkut karara ilişkin incelemesinde, davacının söz konusu marka üzerinde gerçek hak sahibi olduğunun altını çizerek tescilli marka sahibi olarak marka hakkına tecavüzün durdurulmasını isteme hakkı olduğunu belirtmiş<sup>690</sup>, öte yandan ticaret unvanının terkininin marka hakkı koruma hükümleri ile de sağlanabileceğini belirterek kararı eleştirmiştir<sup>691</sup>.

Öte yandan yukarıda Failin Tescilli Hakkı Bulunan Haller başlığı altında açıklandığı üzere, Yargıtay’ın yerleşik uygulamasında, tescilli bir ticaret unvanının kullanılması, sahibinin bir hakkı olduğundan, ticaret unvanının tescilli olduğu süre

<sup>685</sup> Mehmet Emin Bilge, “Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas”, **Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi**, 2015, S: 2, s: 7-22, s. 8.

<sup>686</sup> Hizmet markaları bakımından, hizmetlerin çoğu zaman doğrudan ticari unvanın tabela olarak kullanıldığı işletme içinde verilmesi ve marka ve unvan ayrımının yapılmasının zorluğu gibi sebeplerle, unvanın markasal etki doğurması daha kolaydır. Bkz: Bilge, s. 13.

<sup>687</sup> Bilge, s. 13.

<sup>688</sup> Çağlar, Hayrettin; Özdamar, Mehmet, “Ticaret Unvanının Korunması”, **Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, Cilt: 14, S.2, 2006, s. 119-151, s. 138.

<sup>689</sup> Yargıtay 11. HD., 06.04.2006 T., 2005/3737 E. 2006/3614 K. sayılı kararı, ([www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)).

<sup>690</sup> Ömer Korkut, “Ticaret Unvanı Kullanımıyla Marka Hakkına Tecavüz Hakkında Bir İnceleme”, **BATİDER.**, C. 24, S. 3, Haziran 2008, s. 389 – 399, (Anılış: Ticaret Unvanı), s. 392 vd.

<sup>691</sup> Korkut, **Ticaret Unvanı**, s. 396 vd.

içindeki kullanımı hukuka uygun kabul edilmekte ve marka tecavüzü ve haksız rekabet yaratmadığına hükmedilmektedir. Gerçekten de Yargıtay'ın pek çok kararında ticaret unvanının tescilli olduğu süre boyunca kullanılmasının hukuka uygun olduğu belirtilmiştir<sup>692</sup>.

Bununla birlikte Yargıtay, ticaret unvanının amacını aşacak şekilde markasal kullanımının korunmayacağı ve marka hakkına dayanarak önlenileceği görüşündedir<sup>693</sup>. Bir başka deyişle Yargıtay, tescilli bir markanın bir başkasının tescilli ticaret unvanı içinde yer alabileceği ve bu durumda ticaret unvanının tescilli olduğu şekilde kullanımına engel olunamayacağı, ancak ticaret unvanının dışında markasal kullanımın söz konusu olduğu durumda ticaret unvanının terkinine karar verilebileceği görüşündedir<sup>694</sup>.

<sup>692</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 12.02.2004 tarihli 2003/6316 E. 2004/1183 K. sayılı kararında, "Davacı ile davalının faaliyet alanları aynı olup, davacının yurt çapına yayılmış bayileri dahil olmak üzere "Seray" markasını uzun zamandan beri kullandığı, tanınmış hale getirdiği, "Seray" ibaresinin tarafların ticaret unvanlarının çekirdek unsuru olduğu, davacının kullanmada öncelik hakkı bulunduğu, davalının markasının iltibasa neden olduğu açıktır. Ancak, davalı gerek ticaret unvanını gerekse markasını tescilli olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla tescilli ticaret unvanı ve markanın sicillerden terkin edilmeleri anına kadar kullanmalarında her hangi bir usulsüzlük bulunmadığından bu dönem içinde unvana ve markaya tecavüz iddiası ve bu iddiaya dayalı tazminat taleplerinin ileri sürülmesi doğru değildir. O halde, mahkemece, sadece davalıya ait unvandan "Seray" ibaresinin sicilden silinmesi ve markasının iptaline, diğer taleplerin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir." denilmiştir. (Karar için bkz: [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com)).

<sup>693</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 10.10.2018 Tarih, 2017/16 E. 2018/5974 K. sayılı kararına göre, "556 sayılı KHK 9. Ve 61. Maddeleri uyarınca markasal bir kullanım oluşturmamak kaydıyla, tescilli ticaret unvanının sicile tescil edildiği hali ile kullanılması marka hakkına tecavüz oluşturmaz. Bu bakımdan, davalı ticaret unvanının kılavuz sözcüğü olan KTS ibaresinin kullanımının 6102 sayılı TTK'nun 54. Ve devamı maddeleri kapsamında dürüstlük kurallarına aykırı ve karışıklığa yol açmak suretiyle haksız rekabet oluşturacak bir ibare olu olmadığı ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Mahkemece bu hususta bir değerlendirme yapılmaksızın sadece marka hakkına tecavüz oluşturan eylemlerin varlığından bahisle ticaret unvanında yer alan KTS ibaresinin de terkinine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir." Aynı şekilde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 24.12.2015 tarih 2014/16584 E. 2015/13914 K. sayılı kararında, "Bilindiği üzere tescilli marka koruması 556 Sayılı KHK ile sağlanırken ticaret unvanının korunması ise Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Bu iki işaretin kullanım alanları ve korudukları değerler de farklıdır. Bu sebeple marka hakkına dayalı olarak, ticaret unvanının Türk Ticaret Kanununda belirtildiği şekilde unvan olarak kullanımına engel olunamaz ve marka ile benzerliği gerekçesiyle unvanın terkinine karar verilemez. Ancak, unvanı aşan markasal kullanım 556 Sayılı KHK uyarınca önlenilebilir. Bu sebeple mahkemece davacının tescilli marka hakkına dayalı olarak davalının ticaret unvanının çekirdek unsuru olan "" ibaresinin terkinine karar verilmesi doğru olmamıştır." denilmiştir. Karar için bkz: [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com). Yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 22.10.2010 tarihli 2008/11380 E. 2010/1952 K. sayılı kararına göre; "Davalının "Beyaz Balon" ibaresini salt unvanında kullanmadığı, işletme adı olarak ve markasal şekilde de kullandığı anlaşılmıştır. Karar gerekçesinde de doğru olarak vurguladığı üzere davalının tescilli unvanını kullanması, davacının marka hakkına tecavüz oluşturmamalıdır. Ancak unvan olarak kullanımı dışındaki kullanımları marka hakkına tecavüz teşkil edecektir." Aynı yönde Yargıtay 11. HD. 26.03.2013 T. 2012/6285 E. 2013/5844 K. sayılı kararı.

<sup>694</sup> Aysel Nur Bezek, "Ticaret Ünvanı – Marka Benzerliği ve Terkin Sonucu", Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan, İstanbul, On İki Levha, 2017, s. 131-135, s. 135.

Yargıtay, tescilli de olsa ticaret unvanının bir unsurunun öne çıkarılarak kullanılması ve vurgu yapılması durumunda, iltibasın bulunabileceği görüşündedir<sup>695</sup>. Yargıtay'ın bazı kararlarında, ticaret unvanının tescile uygun şekilde değil de bir ibarenin farklı yazı tipi, rengi veya boyutu ve benzeri ile öne çıkarılarak kullanılması halinde marka hakkına tecavüzün söz konusu olabileceği belirtilmiştir<sup>696</sup>. Yargıtay, bir kararında ticaret unvanının markasal kullanımına ilişkin davalarda tarafların faaliyet sahalarının veya sektörlerinin benzer olması gerektiğine karar vermiştir<sup>697</sup>. Öte yandan Yargıtay, ticaret unvanının terkinin talebinin makul sürede yapılması gerektiği, nitekim ticaret unvanı tescil ve ilan edildiğinden, bu tarihlerden itibaren makul sürede dava açılmaması halinde sessiz kalma nedeniyle hakkın kaybedileceği ve ticaret unvanının terkinin Medeni Kanun'un 2. maddesine aykırılık oluşturacağı kanaatindedir<sup>698</sup>.

Yargıtay 2018 tarihli bir kararında<sup>699</sup>, davalının tescilli ticaret unvanını kullanımı markasal bir kullanım olmadığı halde, davacının markası tanınmış marka olduğundan, davalının unvanında benzer ibarenin kılavuz sözcük olarak yer almasının iltibas tehlikesi oluşturduğu belirtilerek, davalının unvanının terkininin 6762 sayılı TTK'nın 57/5 maddesi ile uyumlu olduğu gerekçesiyle yerel mahkeme kararını onamış, öte yandan tescilli ticaret unvanının terkin edilinceye kadarki kullanımı yasal kullanım niteliğinde bulunduğundan, davalı aleyhinde maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini doğru görmemiş ve kararın bu yönden bozulmasına karar vermiştir. Bu kararda, maddi ve manevi tazminata hükmedilebilmesi için, davalının ticaret unvanı tescilinde kusurlu olduğunun kanıtlanması gerektiği ve dürüstlük kurallarına aykırılık kanıtlanamadığına göre tescilli kullanım nedeniyle tazminata hükmedilemeyeceği belirtilmiştir. Bu karara iki Yargıtay üyesi tarafından karşı oy yazılmış; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin yerleşik uygulaması göz önüne alındığında, davalının ticaret unvanındaki kılavuz sözcükleri unvanın olağan kullanımı dışında markasal olarak kullandığı durumlarda, davalının

<sup>695</sup> Yargıtay 11. HD. 01.05.2006 tarih, 2005/5097 E. 2006/4977 K. sayılı kararında, somut olayda ticaret unvanının tescil edildiği şekilde "Tercih Eğitim Kurumları İnşaat Turizm Sağlık Gıda San. Ltd. Şti" şeklinde kullanılmayarak çekirdek kelime olan "Tercih" ibaresinin yanına "Dersane" ibaresinin eklenmesi söz konusu olduğu, bu hususun iltibas oluşturup oluşturmadığının incelenmesi gerektiği, davalının davacının tescilli markasının görsel özelliklerini aynen kullanmamasının da iltibasın varlığını ortadan kaldırmayacağı yönünde karar verilmiştir.

<sup>696</sup> Yargıtay 11. HD, T. 08.04.2008, 2007/3165 E. 2008/4652 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com); Yargıtay11. HD, T. 05.04.2010, 2008/8488 E. 2010/3849 K. sayılı kararı, [www.kazanci.com](http://www.kazanci.com).

<sup>697</sup> Bilge, s. 10.

<sup>698</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin yayınlanmamış 2016/7499 E. 2018/1183 K. sayılı kararı.

<sup>699</sup> Yargıtay 11. HD., 06.03.2018 T., 2016/8117 E. 2018/1713 K. sayılı yayınlanmamış kararı.

unvanını tescilsiz marka olarak kullanmak suretiyle tescilli markaya yarattığı tecavüzün tespiti ve önlenmesi kararı verilmesi ve bununla yetinilmesi gerektiği, fakat bu tecavüz nedeniyle KHK'nin 62. maddesine dayanılarak ticaret unvanının terkinine karar verilemeyeceği, yalnızca tescilli ticaret unvanının unvan olarak kullanılması sınırına çekilmesi gerektiği görüşü belirtilmiştir. Karşı oyda ayrıca, somut olayda markasal kullanım dahi bulunmadığından, ticaret unvanının tescil edildiği şekilde kullanımının markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmeyeceği, öte yandan davalının da TTK hükümlerine dayanmadığı ve buna rağmen unvanın TTK'ya dayalı olarak terkinine dair davalının temyiz itirazlarının reddi yönündeki daire çoğunluğunun kararına katılmadıkları belirtilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin karşı oyla aynı yöndeki 2018 tarihli bir kararında, ticaret unvanı ile markanın işlevlerinin farklılığına değinilmiş, yalnızca ticaret unvanının tescil edilmesinin marka hakkının ihlali oluşturmayacağı, ticaret unvanının amacı dışında markasal kullanılması durumunda markasal kullanımın durdurulması ve önlenmesine karar verilmesinin mümkün olduğu, ancak yerel mahkeme kararında "*davalının ... ibaresini ticaret unvanında davacı marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet yaratacak şekilde markasal kullanımı nedeniyle tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine*" karar verilmesi doğru görülmeyle hükümün davalı yararına bozulmasına karar verilmiştir<sup>700</sup>.

ABAD'ın güncel uygulamasında, marka hakkını zedelediği kabul edilen kullanım için ilk olarak, markanın mal ve hizmetler için kullanılması aranmaktadır ve ikinci olarak da b bendinde bahsedilen karıştırılma ihtimalinin varlığının ancak markanın işlevlerinin zarar görmesi halinde söz konusu olacağı belirtilmektedir<sup>701</sup>. Bu çerçevede tescilli bir markanın bir başkası tarafından ticaret unvanı olarak kullanılması halinde, mal veya hizmetle ilişkilendirilme durumu yoksa bu kullanım yasaklanmayacaktır<sup>702</sup>. Bununla birlikte markanın mutlaka mal veya hizmetin üzerinde kullanılması aranmayacak, daha geniş bir yorum yapılarak kullanımın tüketici tarafından marka olarak algılanması söz konusu ise ticaret unvanı olarak kullanımı yasaklanabilecektir<sup>703</sup>. Gerçekten de ABAD'ın Robelco<sup>704</sup> davasında Hukuk Sözcüsünün görüşünde bir işaretin malların kökenini ayırt etme amacı dışında

<sup>700</sup> Yargıtay 11. HD., 18.04.2018 T. 2016/10347 E. 2018/2860 K. sayılı kararı.

<sup>701</sup> Karaaslan, s. 1188.

<sup>702</sup> Karaaslan, s. 1192.

<sup>703</sup> Karaaslan, s. 1193.

<sup>704</sup> ABAD Dava C-23/01, 21 Kasım 2002, Robelco NV / Robeco Groep NV., (<https://curia.europa.eu>).

bir amaçla kullanılmış olması durumunun, 2008/95 sayılı AB Marka Yönergesi'nin 5/I maddesi kapsamına girmediği belirtilmiş, Mahkemenin kararında da bu hallerin üye ülkelerin kendi kanunlarıyla düzenlemesine bırakıldığına karar verilmiştir.

ABAD'ın Celine<sup>705</sup> kararında şirket isminin, ticaret unvanının veya mağaza adının amacının, kendiliğinden mal ve hizmetleri ayırt etmek olmadığı, bir şirket isminin amacının şirketi tanımlamak olduğu ve ticaret unvanı veya mağaza adının ise bir işletmeyi tanımlamak veya işlerin yürütüldüğü yeri göstermek olduğu; bu nedenle de kullanımın bu amaçlarla sınırlı olduğu durumlarda, kullanımın Yönerge'nin 5/I maddesi anlamında "mallarla ilgili" olmadığı belirtilmiştir. Ancak üçüncü kişinin ticaret unvanını, şirket ismini veya mağaza ismini oluşturan işareti mallara iliştiirdiği durumlarda veya mallara iliştiirmese dahi bu işaret ile mal ve hizmetler arasında bir bağlantının kurulduğu durumlarda "mallarla ilgili" kullanımın bulunduğuna karar verilmiştir. ABAD söz konusu kullanımın böyle bir kullanım teşkil edip etmediğinin ve işaretin kullanımının tescilli markanın temel fonksiyonunu etkileyip etkilemediğinin belirlenmesinde her somut olayın koşullarında yerel mahkemelerce değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.<sup>706</sup> Genel Mahkeme aynı prensipleri, 13 Nisan 2011 tarihli Alder Capital kararında, 15 Temmuz 2015 tarihli Cactus kararında ve 8 Mayıs 2017 tarihli Les Eclaires kararında tekrarlamıştır<sup>707</sup>.

SMK öncesinde süre gelen yerleşik Yargıtay uygulaması da yukarıda belirtildiği üzere genel olarak ticaret unvanının tescil edildiği şekilde ve unvan biçiminde kullanılmasının hukuka uygun olduğu, ancak tek bir unsurun öne çıkarılarak markasal biçimde mal veya hizmetlerle ilgili kullanım söz konusu ise bu kullanımın tescilli unvanın koruması dışında kaldığı yönündeydi. Çolak, Kanun'da hem 7/V (a) maddesinde tüzel kişilerin kapsam dışı bırakılmış olmasının hem de 7/III (e) maddesinde işaretin ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılmasının marka hakkına tecavüz sayılan haller arasında belirtilmesi nedeniyle, tescilli unvan kullanımını savunmasının zayıfladığı, artık TTK m. 39 uyarınca ticaret unvanı

<sup>705</sup> ABAD Dava C-17/06, 11 Eylül 2007, Celine SARL / Celine SA., (<https://curia.europa.eu>).

<sup>706</sup> Bir kullanımın "mallarla ilgili" kullanım olarak kabulü halinde dahi şirket veya mağaza ismi altında yapılan faaliyetlerin markanın koruma kapsamındaki mal veya hizmetlerle ilgili olup olmadığının değerlendirilmesi gerekip gerekmediğinin belirsiz olduğu eleştirisi yapılmıştır. Bkz. Spyros Maniatis, Dimitris Botis, "Trade Marks In Europe: A Practical Jurisprudence", Second Edition, Thomson Reuters, Birleşik Krallık, 2010, s. 521.

<sup>707</sup> Genel Mahkeme Dava T-209/09, 13 Nisan 2011, Alder Capital Ltd. / OHIM, (<https://curia.europa.eu>); Genel Mahkeme Dava T-24/13, 15 Temmuz 2015, Cactus SA. / OHIM, (<https://curia.europa.eu>); Genel Mahkeme Dava T-680/15, 8 Mayıs 2017, Les Éclaires GmbH / EUIPO, (<https://curia.europa.eu>).

kullanıma zorunluluğunun marka ihlal davalarında bir savunma argümanı olamayacağı görüşündedir<sup>708</sup>.

## F. Gerçek Hak Sahibinin Kullanımı

Hukukumuzda tescil ilkesi benimsenmiş olmakla birlikte bu ilkenin yumuşatıldığı hallerden bir tanesi gerçek hak sahipliğidir. Bir işareti tescilsiz olarak kullanan ve bu işaret üzerinde üstün hak elde eden kişinin Kanun'un 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bir başkasının marka başvurusuna itiraz hakkı bulunmaktadır. Marka tescil başvurusundan önce kullanım yoluyla üstün hak elde eden bu kişinin hakkına gerçek hak sahipliği denilmektedir. Gerçek hak sahibinin, üçüncü kişinin marka başvurusuna itiraz etmemesi ve markanın tescil edilmesi durumunda, gerçek hak sahibinin bu kullanımının tescilli marka aleyhinde tecavüz teşkil edip etmediği sorunu gündeme gelir.

TRIPs Anlaşması'nın 16/I maddesi uyarınca, tescilli markanın sahibinin münhasır hakları bulunmaktadır ve üçüncü kişilerin aynı ve benzer mal veya hizmetler üzerinde aynı veya benzer işaretleri kullanmasını engelleyebilir, ancak bu hak, üçüncü kişilerin mevcut önceki haklarına zarar vermeyecektir. Bu maddenin ikinci cümlesi uyarınca markanın tescilinden önce bu marka üzerinde eskiye dayalı kullanım nedeniyle hak elde eden kişinin hakkı, marka tescili nedeniyle ortadan kalkmayacaktır. Bu itibarla marka üzerinde tescilsiz kullanım yoluyla hak elde eden gerçek hak sahibi, marka tesciline itiraz etmemiş veya tescilden sonra hükümsüzlük davası açmamış olsa bile, kendisine karşı marka tesciline dayanılarak tecavüz ileri sürülemeyecektir.

Yargıtay uygulaması da tescilli markanın tescilden önce bu marka üzerinde hak elde eden gerçek hak sahibine karşı ileri sürülemeyeceği yönündedir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 27.02.2014 tarihli 2013/13243 E. 2014/3679 K. sayılı kararında gerçek hak sahibinin sonraki tarihli marka başvurusuna itiraz etmemesi veya

---

<sup>708</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 673.



hükümsüzlük davası açmaması halinde bile tescilli marka sahibinin gerçek hak sahibini bu ibareyi kullanmaktan men edemeyeceği belirtilmiştir<sup>709</sup>.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2005/8931 E. 2006/12058 K. sayılı kararında da aynı hususlar belirtilmiş, hukukumuzda marka korumasının tescil yoluyla kazanıldığı düzenlenmiş ise de bu hükmün hakkın doğumu değil korunmasına ilişkin olduğu, gerçek hak sahipliği ilkesinin tescil ilkesinin istisnalarından olduğu, marka sahibinin, bu işareti önceden beri marka veya sair bir tanıtma işareti olarak kullanan kişinin kullanımını önleyemeyeceği belirtilmiştir<sup>710</sup>.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2007/12960 E. 2009/1979 K. sayılı kararında, tescilli bir markadan önce bu markayı kullanmak suretiyle elde edilen hakkın, öncelikli hak sahibine karşı açılan davada bir def'i olarak ileri sürülebilmesinin kabulü gerektiğine karar verilmiştir. Bu kararda tescilsiz marka sahibinin tescilli marka sahibine karşı dava ya da karşı dava açmaya zorlanmasının hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmadığı da belirtilmiştir<sup>711</sup>.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2012/800 E. 2013/1129 K. sayılı kararında, Yargıtay'ın yerleşik uygulamasına göre markayı önce kullanıp ayırt edici hale getirene karşı markaya tecavüz davası açılmayacağı belirtilmiş, marka sahibinin markayı tescilli olarak, gerçek hak sahibinin de tescilsiz olarak kullanma hakkı kazanacağına karar verilmiştir<sup>712</sup>.

Yargıtay uygulamasında ve gerçek hak sahipliği ilkesinde önceki tarihli kullanımın mutlaka markasal bir kullanım olmasına bir diğer deyişle öncelikli hak sahibinin kullandığı işaretin marka olmasına gerek yoktur. Tescilli markadan önce bu

<sup>709</sup> Söz konusu kararda şu ifadelere yer verilmiştir: “*Davalı uyumsuzluk konusu ibareyi 1998 yılından itibaren markasal olarak kullandığını savunmuş ve bu hususta faturalara dayanmıştır. Kural olarak marka hakkı bir işareti ilk kez oluşturup kullanan kişiye aittir. Bu husus, öğretide ve uygulamada gerçek hak sahipliği olarak tanımlanmış olup, 556 sayılı KHK'nin hükümlerinde de aynı ilke yer almıştır. Önceye dayalı hak sahibi olan kişi, markanın tesciline itiraz etmemiş ve yapılan tescil aleyhine hükümsüzlük davası açmamış olsa bile, tescilli marka hakkı sahibi, bu işareti önceden beri marka veya sair bir tanıtma işareti olarak kullanan kişiyi, bu tanıtma işaretini önceki kapsamı ile kullanmaktan men edemez. Diğer bir deyişle; tescilli marka sahibi daha sonra bu öncelik hakkı bulunan kişiye karşı dava açarak onu bu işareti kullanmaktan men edemez. (556 sayılı KHK 8/III.mad.).(Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Doç.Dr.Sami KARAHAN. Sayfa.110.vd.)Bu durumda davalının eskiye dayalı kullanım ve uzun süreli sessiz kalma nedeniyle hak kaybına ilişkin savunmasının yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde tartışılarak hasil olacak sonuç çerçevesinde karar verilmesi gerekirken, mahkemece tescilli marka hakkının varlığından bahisle davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.*” Karar için Bkz. <https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/>.

<sup>710</sup> Karar için Bkz. Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 655-656.

<sup>711</sup> Karar için Bkz. Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 656.

<sup>712</sup> Karar için Bkz. <https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/>.



işareti ticaret unvanı, işletme adı veya alan adı gibi diğer şekillerde kullanarak bu işaret üzerinde hak elde eden kişinin hakkı da korunacaktır ve bu kullanımın tescilli markaya karşı tecavüz teşkil etmediği def'i olarak ileri sürülebilecektir<sup>713</sup>.

ABAD'ın TRIPs Anlaşması'nın 16/I maddesini yorumladığı Anheuser Busch kararında<sup>714</sup> da ticaret unvanının hüküm kapsamında önceki mevcut hak kapsamında bir işaret olabileceği belirtilmiş, bu kapsamda ticaret unvanının anlaşma kapsamında açıkça bulunduğu ve milli kanunlar uyarınca söz konusu tescilsiz ticaret unvanının minimum kullanımının bulunması ve bu kullanımın tescilli markadan öncelikli olması gerektiğinin altı çizilmiştir.

TRIPs Anlaşması'nın 16/I maddesinin son cümlesiyle uyumlu olarak, 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi'nin 10. maddesinde ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 9. maddesinde de Avrupa Birliği markasından doğan hakların kapsamı düzenlenirken, bu markadan önceki tarihte elde edilmiş hak sahiplerinin haklarına zarar gelmeyeceği belirtilmiş, böylece önceliklilik ilkesiyle tam tutarlılık sağlanmıştır<sup>715</sup>. Her ne kadar Avrupa Birliği kanunları düzenlenirken milli kanunların tescil edilmemiş haklar bakımından harmonizasyonu yoluna gidilmemiş ise de tescilli AB Markası ile tescilsiz milli haklar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi amacıyla bu hükme yer verilmiştir.

İsviçre marka hukukunda da LPM m. 14 ile aynı düzenlemeye yer verilmiştir<sup>716</sup>. Bu hükme göre, marka sahibi, marka başvurusunun yapılmasından önce üçüncü kişinin süregelen kullanımını devam ettirmesini engelleyemeyecektir.

<sup>713</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bu yöndeki 2016/416 E. 2017/3406 K. sayılı kararında şu gerekçeye yer verilmiştir: "*Mahkemece, uyulan bozma ilamı, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, 556 sayılı KHK'nin 9/e maddesinde internet sitesi alan adında marka kullanımı konusunun düzenlendiği, işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılmasının marka hakkı sahibince yasaklanabilir olduğunun düzenlendiği, ancak davalının internet alan adı olarak kullandığı ibarenin 2005 yılından beri kullana geldiği ticaret ünvanı ve işletme adı olduğu, davacının ise 22.12.2008 tarihinde marka üzerinde tescille hak elde ettiği, davalının kendi adını ve eskiden beri kullandığı işletme adını kullanımının haklı ve meşru hal ve marka hakkı kapsamı dışında kalan istisnai hallerden sayılması gerektiği, dolayısıyla davalı tarafından oluşturulan "www.... .biz" isimli internet sitesindeki alan adı olan "... " ibareli kullanımının meşru olduğu, marka hakkına tecavüz edildiği hususunun kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.*"

<sup>714</sup> ABAD Dava C-245/02, 16 Kasım 2004, Anheuser-Busch Inc. / Budějovický Budvar, národní podnik, ([www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)).

<sup>715</sup> 2015/2424 sayılı Tüzük'ün giriş kısmındaki gerekçenin 12. paragrafında bu hususa değinilmiştir.

<sup>716</sup> Philippe Gilliéron, "Section 4: Droits conférés par la Marque; Articles 13-16", **Commentaire Romand**, s. 865-893, s. 876 vd.

Bu maddenin 2. fıkrasında, üçüncü kişinin sahip olduğu kullanımı devam ettirme hakkının ancak işletmenin devri ile devredilebileceği düzenlenmiştir.

### G. Kötü Niyetli Tescilin Gerçek Hak Sahibine Karşı İleri Sürülememesi

Kanun hükümleri uyarınca sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir ve marka tescili sona erene kadar marka sahibine tescilden doğan münhasır haklar sağlar. Bu itibarla marka hakkına tecavüz davalarında, mahkemeler davanın dayanağı olan tescilli markanın hükümsüzlüğüne ilişkin bir talep olmadıkça markanın tescilinin geçerli olup olmadığını, bir başka deyişle haklı bir tescil olup olmadığını irdelememektedir. Ancak bazı durumlarda bir marka tescili haksız olarak veya kötü niyetle yapılmış olabilmektedir. Örneğin bir başkasının gerçek hak sahibi olduğu markayı bu markadan haberdar olduğu halde kendi adına tescil ettiren marka sahibinin, bu markayı ülkemizde tescil sahibi olmayan gerçek hak sahibi kişiye karşı kullanması ihtimali ve bu durumda kanun uyarınca bir marka tecavüzü bulunup bulunmadığı bir sorun teşkil etmektedir.

Öğretide Arkan<sup>717</sup>, marka tecavüzü davasında davaya dayanak markanın hükümsüzlüğüne ilişkin savunmanın “önsorun” yapılabileceği görüşündedir. Yasaman / Ayoğlu<sup>718</sup> ve Ayoğlu<sup>719</sup> ise, mutlak ret nedenlerine dayalı hükümsüzlüğün savunma olarak ileri sürülebileceğini, ancak nisbi ret nedenlerine dayalı olarak hükümsüzlüğün tecavüz davasında tartışılmayacağını belirtmektedirler.

<sup>717</sup> Arkan, s. 165.

<sup>718</sup> Yasaman / Ayoğlu, s. 1024.

<sup>719</sup> Ayoğlu, Tolga, “Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Tescil İşleminin Hukuka Aykırılığı Savunması”, **FMR**, S. 2007/I, s. 13-47, s. 36. Ayoğlu, marka hakkına tecavüz davalarında tescil işleminin hukuka aykırılığı savunmasına ilişkin çalışmada konuyu markanın mutlak ve nispi ret nedenlerine aykırılığı ekseninde incelemiş, eski adıyla Türk Patent Enstitüsü’nün marka tescili işleminin “idari işlem” niteliği taşıdığını, ancak bunun özellik itibarıyla klasik idari işlemlerden farklı olduğunu belirtmiş, tecavüz davasında davaya dayanak yapılan markanın tescili işleminin hukuka aykırı olduğu savunmasının, aslında tescil işlemi sonucunda oluşan özel hukuk hakkının etkilerinin “münhasıran görülmekte olan dava bakımından etkisiz kılınması” talebi olduğu, şayet marka mutlak ret nedenlerine aykırı ise savunma olarak ileri sürülebileceği yönünde görüş belirtmiştir. Yazar nisbi ret nedenlerine aykırılık halleri bakımından ise, marka başvurusuna itiraz etmeyen, itiraz hakkında verilen karara karşı dava açmayan veya kendisine karşı açılan tecavüz davasına karşı dava olarak hükümsüzlük davası açma imkanlarından yararlanmayan davalının, davacının tescil işleminin hukuka aykırılığını tartışmaya açamayacağı görüşündedir.

Böyle bir durumda, kanımızca gerçek hak sahipliğinin ileri sürülmesi durumunda, bu öncelikli hak sahipliğine üstünlük tanınması ve kötü niyetli marka tescilinden doğan hakkın gerçek hak sahibine karşı ileri sürülememesi gerekir.

Öncelikle bu savunma anlamında kötü niyetli marka tescilinin ne anlama geldiğini belirtmek gerekir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun benzer bir konuda vermiş olduğu RG 512 kararında<sup>720</sup>, “*tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir.*” denilmiş, davacının yurt dışında birçok ülkede tescil ettirdiği ve kullandığı RG 512 şeklinde anlam içermeyen fantezi bir ibareden oluşan markanın benzerinin aynı sektörde faaliyet gösteren davalı tarafından haklı bir sebep olmaksızın ülkemizde tescil ettirilmesinin davacının markasından yararlanma amacı taşınması nedeniyle kötü niyetli tescil olarak kabulü gerektiği belirtilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu kararı ile ayrıca, kötü niyet her ne kadar mülga KHK döneminde 42. madde kapsamında hükümsüzlük sebepleri arasında sayılmamış ise de MK m. 2 uyarınca hukuk düzeninin kötü niyeti koruması mümkün olmadığından, kötü niyetin hükümsüzlük davasında göz önüne alınması gerektiğine karar vermiş ve kötü niyetin de hükümsüzlük sebepleri arasında sayılması içtihadını başlatmıştır<sup>721</sup>.

Görüldüğü üzere kimi durumlarda bir marka tescili kötü niyetle yapılmış olabilmektedir. Bu şekilde marka sahibinin haksız bir tescile dayanarak gerçek hak sahibine karşı kötü niyetle yapmış olduğu marka tescilini ileri sürmesini Yargıtay kabul etmemektedir. Örneğin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 06.11.2012 tarihli 2010/12167 E. 2012/17493 K. sayılı kararında, kural olarak davalının Türkiye'de tescilli markasının hükümsüz kılınıncaya kadar korunması gerektiği, ancak somut olayda davalının yurt dışında yerleşik firmadan aynı markayı taşıyan orijinal malları ithal ettiği, davalının da aynı firmanın daha önce Türkiye distribütörlüğünü yaptığı ve aynı markayı taşıyan ürünleri ithal ettiği ve bu firmanın kendi ülkesinde tescilli markasıyla ürettiği malları ithal eden davalıya karşı davacının tescilli marka hakkını ileri sürmesinin Medeni Kanun'un 2. maddesinde düzenlenen iyiniyet kurallarıyla bağdaşmayacağı gerekçesiyle yerel mahkemenin davanın reddine dair kararını

<sup>720</sup> Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16.07.2008 tarihli 2008/11-501 E. 2008/507 K. sayılı kararı.

<sup>721</sup> SMK'de ise kötü niyet hem marka başvurusuna itiraz hem de marka hükümsüzlük sebebi olarak gösterilmiştir.

onamıştır. Görüldüğü üzere söz konusu olayda, davacının Türkiye’de tescilli markasının taklidi niteliğindeki ürünlerin davalı tarafından ithal edilmesi değil, aslen davacının gerçek hak sahibi olmadığı markanın, yurt dışında yerleşik gerçek hak sahibi tarafından üretilen orijinal markalı malların ithali söz konusudur ve davacının da esasen yurt dışındaki gerçek hak sahibinin eski distribütörü olması sebebiyle hem markanın gerçek hak sahibinden hem de üretilen orijinal mallardan haberdar olması karşısında, davalı aleyhinde bu davayı açması iyiniyet kurallarıyla bağdaşmamaktadır. Böylece gerçek hak sahibinin ülkemizde tescilli bir marka hakkı olmadığı için yaptığı kullanımlar hukuka ve haksız tescil sahibinin marka hakkına aykırı sayılmamıştır. Bu itibarla Yargıtay’ın bu kararı kanaatimizce de yerindedir ve kötü niyetin himaye edilmeyeceği içtihadı ile uyumludur.

Öte yandan başvuru aşamasında kötü niyetle yapılan bir marka tescilinin daha sonra üçüncü kişiye devredilmesi durumunda artık üçüncü kişinin gerçek hak sahibine karşı marka haklarını ileri sürmesinin mümkün olup olmadığı konusu ayrı bir sorundur. Bu hususta öğretilde, haksız marka tescilini devralan kişinin durumu biliyor veya bilmesi gerekiyor ise gerçek hak sahibinin devralan kişiye karşı açılabileceği, bu hususun ispatının somut olayın koşullarına göre değişiklik arz edeceği ifade edilmiştir<sup>722</sup>. Günümüzde internet arama motorlarında yapılan kısa bir araştırma sonucunda herhangi bir ibarenin aynısının veya benzerinin dünya çapında aynı veya benzer bir sektörde faaliyet gösteren herhangi biri tarafında kullanılıp kullanılmadığını büyük doğruluk payıyla tespit etmek mümkündür. Öte yandan hemen hemen tüm ülkelerin marka tescil kayıtlarına internet üzerinden ulaşılabilen ve arama yapılabilir. Bu çerçevede bir markayı kullanmak isteyen ortalama bir kişinin tescil ettirmek istediği markanın bir başkası tarafından kullanılıp kullanılmadığını tespit etmesi oldukça kolaydır. Bu alanda çalışan pek çok marka danışmanlık şirketinin de bulunduğu göz önüne alındığında, kanaatimizce özellikle anlamsız ve fantezi ibarelerden oluşan markalar bakımından kötü niyetin ispatından ziyade iyi niyetin ispatını aramak daha doğru olacaktır.

Sonuç olarak Yargıtay’ın benzer kararları ışığında kötü niyetli tescile dayanılarak gerçek hak sahibinin ürettiği orijinal malların ülkemize ithali marka hakkına tecavüz teşkil etmeyecek, tescilli bir markanın mevcudiyetine rağmen, bu markanın haksız bir tescil olması nedeniyle kötü niyetli kullanımı cevaz

<sup>722</sup> Memiş, **Kötüniyetli Marka Tescili**, s. 418-420.

görmeyecektir. Öğretide Tekinalp, yurt dışında tescilli markanın tanınmış olması halinde, tanınmış markaların tescilsiz olsa dahi korunması gerekliliği nedeniyle ve tescile karşı hükümsüzlük davası açılması halinde markanın hükümsüz kılınacağı göz önüne alınarak tanınmış markayı taşıyan orijinal malların ithalinin kabul edilmesi gerektiği görüşündedir<sup>723</sup>. Çolak, markanın hükümsüz kılınması talebinin yanı sıra, bu kabulün TRIPs anlaşmasının 16/I maddesi ve Paris Sözleşmesi'nin birinci mükerrer altıncı maddesinin üçüncü bendi uyarınca gerekli olduğunu belirtmektedir<sup>724</sup>. TRIPs anlaşmasının 16/I maddesi yukarıda belirtildiği üzere önceki hakların korunmasına ilişkindir. Paris Sözleşmesi'nin birinci mükerrer altıncı maddesinin üçüncü bendi uyarınca kötü niyetle tescil edilen veya kullanılan markaların kullanımının yasaklanmasını veya iptalini istemek için süre tespit edilmeyecektir. Bu iki hüküm çerçevesinde de tanınmış markayı taşıyan orijinal malların Türkiye'ye ithaline sonraki tarihli tescil sahibi engel olamayacaktır.

## H. Markasal Olmayan Kullanımlar

SMK'de marka tecavüzüne ilişkin hükümlerde “markasal kullanım” değil, kullanma terimine yer verilmiştir. Bununla birlikte öğretide ve yargı kararlarında “markasal kullanım” terimi kullanılmakta ve kimi davalarda marka tecavüzünün varlığı için markasal kullanımın varlığı aranmaktadır.

Markasal kullanımın tanımı, Kanun'da ve mülga KHK'de yapılmamıştır. Öğretide, markasal kullanım, “işaretin bu işareti taşıyan mal/hizmetlerin köken itibariyle diğer mal/hizmetlerden ayırt edilmesini sağlamaya yönelik olduğunun alıcılar tarafından anlaşılmasını mümkün kılacak şekilde kullanılması”<sup>725</sup>, “bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayacak şekilde kullanılması”<sup>726</sup> şeklinde tanımlanmıştır.

Marka tecavüzünün bulunması için Kanun'un 7/III maddesi uyarınca markanın “ticaret alanında kullanılması” gereklidir. Ama tescilli bir markanın üçüncü kişi

<sup>723</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 414.

<sup>724</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 678.

<sup>725</sup> Sabih Arkan, “Marka Hakkına Tecavüz - İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?”, **BATİDER**, C. 20, S. 3, s. 5-13, (Anılış: Markasal Kullanım), s. 5.

<sup>726</sup> Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, s. 459.

tarafından kullanımının marka hakkına tecavüz teşkil etmesi için Kanun uyarınca “markasal bir kullanım” bulunması zorunlu değildir<sup>727</sup>. Nitekim Kanun’un 8. maddesinde markanın başvuru eserlerinde yer alması, 7/III (ç) maddesinde işaretin teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması, 7/III (d) maddesinde işaretin yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimde kullanılması, 7/III (e) maddesinde işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması, 7/III (f) maddesinde işaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması gibi hükümlerde markasal kullanım yani doğrudan markanın mal veya hizmetlerin kökenini ayırt edici şekilde bir kullanım bulunmadığı halde marka hakkına tecavüzün söz konusu olabileceği düzenlenmiştir. Bu hususta Çolak, marka hakkına tecavüzden söz edilebilmesi için işaretin markasal bir kullanıma konu edilmiş olmasının gerekli olduğu, ancak bunun yalnızca markanın temel işlevi olan köken işlevi kapsamında değil, markanın diğer işlevleri olan reklam, kalite, yatırım, iletişim ve garanti işlevleri de dahil olarak uygulanması gerektiği görüşündedir<sup>728</sup>.

Yargıtay pek çok kararında işaretin markasal bir kullanımı bulunup bulunmadığını araştırmaktadır<sup>729</sup>. Örneğin markanın ticaret unvanı veya alan adı gibi bir ayırt edici işaret olarak kullanımına ilişkin davalarda “markasal kullanım” bulunmuyorsa kural olarak marka hakkının ihlali de olmadığına hükmedilmektedir<sup>730</sup>. Nitekim Yargıtay’ın yerleşik görüşüne göre tescilli bir ticaret unvanının veya alan adının işlevi markanın işlevinden farklı olduğundan, bunların tesciline uygun şekilde kullanılması halinde marka hakkına aykırılık kural olarak bulunmayacaktır.

Bu başlık altında, tescilli bir markanın kullanımının tecavüz yaratması için markasal bir kullanımın söz konusu olması gerektiği halde, bu tür bir kullanım

<sup>727</sup> Arkan, **Markasal Kullanım**, s. 11.

<sup>728</sup> Çolak, **Türk Marka Hukuku**, s. 437.

<sup>729</sup> Yargıtay 11. HD., 29.05.2017 T., 2016/353 E. 2017/3122 K. sayılı kararında işaretin faturalarda kullanılmasının “markasal bir kullanım” olduğu yönündeki yerel mahkeme kararını onanmıştır. Yargıtay 11. HD., 09.2018 T. 2016/14341 E. 2018/5476 K. sayılı kararında, işaretin proje ismi olarak kullanılmasının markasal bir kullanım niteliğinde olmadığına karar verilmiştir. Yargıtay 11. HD., 16.11.2015 T., 2015/4963 E. 2015/12064 K. sayılı kararında bu kez işaretin faturalardaki kullanımının markasal bir kullanım değil ticaret unvanı ve işletme adı şeklinde bir kullanım olduğu belirtilmiştir. Yargıtay 11. HD. 15.12.2014 T., 2014/12037 E. 2014/19704 K. sayılı kararında işaretin davalının gemilerinin ismi olarak kullanılması ve bu gemilerin internet sitesinde kullanılması markasal kullanım olarak kabul edilmiştir.

<sup>730</sup> Yargıtay 11. HD., 20.06.2018 T., 2016/13358 E. 2018/4631 K. sayılı kararı, Yargıtay 11. HD., 10.05.2018 T., 2016/9937 E. 2018/3433 K. sayılı kararı, Yargıtay 11. HD., 06.03.2018 T., 2016/8117 E. 2018/1713 K. sayılı kararı, Yargıtay 11. HD. 09.01.2018 T., 2016/5901 E. 2018/118 K. sayılı kararı, Bkz. (<https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/>).

bulunmaması nedeniyle marka hakkına tecavüz bulunmayan ve yukarıdaki başlıklar dışında kalan durumlar işlenecektir. Bu durumlara örnek olarak, markaya ilişkin tüketici şikayetlerine yer verilen bir internet sitesinde veya bu şekilde bir sitenin alan adında markanın kullanılması, bir araba markasının oyuncak arabalar üzerinde kullanılması, markanın eser adında kullanılması veya markanın ilgili mal veya hizmetin kökenini göstermediğine şüphe bırakmayacak şekildeki parodi markası kullanımlarında marka tecavüzü bulunmaması gösterilebilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun markanın kitap isminde kullanımının markasal bir kullanım olmadığına ilişkin bir kararında<sup>731</sup>, davacının Galatasaray Spor Klübü'nün adı, renkleri ve amblemi ve logosundan oluşan tescilli marka ve diğer işaretlerin, davalının eser niteliği taşıyan kitabının kapağında eser adı olarak kullanılmış olmasının markasal bir kullanımdan olmadığı ve bu nedenle markaya tecavüz teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Kararda kitabın kapağında davalı şirketin yayıncılık hizmeti ve kitap emtiası için tanıtıcı işaretini oluşturan ibareye de yer verildiği, davacının markasının davalı ibaresinden daha büyük ve ön planda olarak değil, eser adı olarak kullanılmış olduğu ve kitabın çeşitli sayfalarında toplam dört kez kitabın bütünlüğü içinde ilk bakışta göze çarpmayacak şekilde kullanıldığı belirtilmiştir. Kararda öncelikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun önceki tarihli bir başka kararına atıf yapılmış, *"piyasaya sürülen bir mal veya hizmetin sunumunda, belli bir spor kulübüne mal olmuş renklerin kullanılmakla birlikte bu spor kulübünü anımsatacak, çağrıştıracak veya itibarı bırakacak şekilde, "tarafdar, futbol, spor kulübü, şampiyon" vb. ibarelerin de kullanılarak, oluşan kompozisyonun, o spor kulübünün tarafdar kitlesi nezdinde itibarı veya itibarı tehlikesine neden olacağı anlaşılıyorsa, artık bu durumda haksız rekabetin oluştuğunu kabul etmek gerekir."* denilmiş ise de somut olayın koşulları ve davalının kullanımının markasal olmayıp eser adı niteliğinde olduğu göz önüne alınarak markaya tecavüzün bulunmadığına karar verilmiştir. Atıf yapılan kararda ise bu karardan farklı olarak davalıların ürettiği ve piyasaya sürdüğü yüz boyası emtiasının, sarı ve kırmızı iki ayrı tüplerde bir paketin içinde ve yine tüplerin konulduğu ambalaj zemini de aynı renklerin çubuklu biçimde dizaynı ile boyanmış ve üzerine de spor kulübü tarafdarlığını çağrıştıracak biçimde "Taraftar" ibaresi de yazılmış, bu nedenle çoğunluk görüşü ürünün bu

<sup>731</sup> Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 30.09.2015 tarihli 2014/105 E. 2015/2019 K. sayılı kararı, (<https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/>).

haliyle Galatasaray Spor Kulübü'nü anımsatarak ürünün klübe ait olduğunu çağrıştırdığı ve kulübün tanınmışlığından yararlandığı yönünde olmuştur<sup>732</sup>.

Nitekim İsviçre Federal Mahkemesi'nin Gallup kararında da markanın kitabın isminde kullanılmasının ayırt edici işlevle kullanım niteliğinde olmadığı gerekçesiyle kantonal mahkemenin kararının yerinde olduğu belirtilmiştir<sup>733</sup>.

Yargıtay'ın bir diğer kararında, markanın markalı mallara ilişkin tüketici şikayetlerini içeren bir internet sitesinde kullanılmasının marka hakkını ihlal etmediğine karar verilmiştir<sup>734</sup>. Karara konu olayda, davalı taraf tüketici şikâyetlerinin yayınlandığı bir internet sitesinin sahibidir ve işletmeler de bu siteye üye olarak ilgili şikâyetle ilgili cevap ve çözümlerini yayınlatabilmektedir. Davacı şirket de bu siteye üye olmuş, tüketici şikâyetlerinin çözüme kavuşturulmasından sonra şikâyetlerin silinmesini talep etmiş, ancak davalı şikâyetlerin bir yıl süreyle yayınlanacağı cevabını verince üyelik sözleşmesini feshetmiş, feshe rağmen şikâyetlerin yayınlanmasına devam edilmesinin davacının itibarını zedelediği ve tanınmış markasına tecavüz teşkil ettiği gerekçesiyle dava açmıştır. Mahkeme davalının internet sitesinde davacının markasının kullanılmasının markanın ihlali olmadığını belirtmiş, tüketici şikâyetlerinin yayınlanmasına devam edilmesinin davacıyı kötüleyici ve itibarına zarar verici bir eylem teşkil etmediği, fakat taraflar arasındaki sözleşme sona erdiği halde birlikte çalışıldığı izlenimi verilmesinin tüketiciyi yanıltarak haksız rekabet yarattığına karar verilmiştir. Yargıtay'ın kısmi bozma ilamında, şikâyet, eleştiri ve ifade özgürlüğü hakkının Anayasal haklar olduğu Medeni Kanun anlamında kişilik haklarına bir saldırı olmadıkça bu hakkın kullanımının engellenemeyeceği, davalının şikâyetleri yayınlamasının haksız rekabet yaratmadığı belirtilmiştir<sup>735</sup>. Öte yandan taraflar arasındaki sözleşme fesih nedeniyle

<sup>732</sup> Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 07.07.2010 tarihli 2010/11-396 E. 2010/371 K. sayılı kararı (<https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/>).

<sup>733</sup> İsviçre Federal Mahkemesi'nin 14.10.2008 tarihli 4A\_253/2008 sayılı kararı, **sic! 2009**, s. 268-273, s. 270. Anılan karar markanın kullanılmaması nedeniyle iptaliyle ilişkili olmakla birlikte, Federal Mahkeme, davalının Gallup markasının "methode Gallup" şeklinde kitabın isminde kullanıldığını, ancak ama yayınevini tanımlayacak şekilde "Gallup Press" şeklinde kullanım olmadığını, bu nedenle bu kullanımın ayırt edici işaret işlevi ile bir kullanım olmadığını belirtmiştir.

<sup>734</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 16.10.2018 tarihli 2016/14891 E. 2018/6357 K. sayılı kararı.

<sup>735</sup> Kararda şu gerekçeye yer verilmiştir: "*Şikâyet, eleştiri ve ifade özgürlüğü hakkı Anayasal haklardandır. TMK ile korunan kişilik hakkına saldırı olmaksızın, bu hakkın kullanılmasının engellenemeyeceği dikkate alındığında, davalı tarafça "... sitesinde tüketicilerce bildirilen muhtelif şikâyetlerin yayınlanmasının haksız rekabet olarak nitelendirilmesi mümkün bulunmadığı gibi, taraflar arasında üyelik sözleşmesinin yapılma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu bakımdan, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin sonlanmasından sonra da söz konusu şikâyetlerin bir süre daha yayınlanmasının haksız rekabet olarak nitelendirilmesi doğru olmadığı gibi, anayasal bir hakkın*



ortadan kalktıktan sonra davalının internet sitesinde davacının ticaret unvanını kaldırmamasının dürüstlüğe aykırı bir davranış olması ve haksız rekabet teşkil etmesi sebebiyle manevi tazminat taleplerinin reddedilmesinin yerinde olmadığı belirtilmiş, bu hususlar dışındaki temyiz itirazları reddedilmiştir.

Tescilli markanın markasal olmayan kullanımlarına bir diğer örnek de “parodi”<sup>736</sup> kullanımlarıdır. Bir markanın alaycı bir şekilde ve köken işlevini yerine getirmeyerek kullanımı halinde bir parodi kullanımı mevcuttur. Parodi kullanımı özellikle ABD marka hukukunda tecavüz iddialarına karşı bir savunma olarak öngörülmüştür. Marka hukukunda “parodi” ABD Temyiz Mahkemesi’nin bir kararında<sup>737</sup>, bir marka ile bunun saygısız bir temsilinin yanyana getirilmesiyle yapılan basit bir eğlence biçimi olarak tanımlanmış, bir parodinin tüketici nezdinde karıştırmaya yol açmaması gerektiği ve bu takdirde marka ihlali yaratacağı, ancak parodinin doğası gereği ilk aşamada karmaşaya yol açmakla birlikte, başarılı bir parodinin orijinal markanın yalnızca yeteri kadarını kullanarak tüketicinin parodinin amacını anlamasını sağlayacağı ve karıştırılma riskini azaltacağı belirtilmiştir. Parodi kullanımına örnek olarak ABD Temyiz Mahkemesi’nin Chewy Vuiton kararı<sup>738</sup> gösterilebilir. Karara konu olayda, davalı taraf, davacının “Louis Vuitton” markasının benzeri olan “Chewy Vuiton” ibaresini köpek oyuncakları üzerinde kullanmış, davacının tanınmış el çantalarının boyut şekil ve genel izlenim olarak farklılık arz eden küçük taklitlerini yapmış, bu çantalar üzerinde tanınmış “LV” markasıyla benzer “CV” logosunu kullanmıştır. Bu kararda yukarıda anılan karardaki parodi tanımı tekrarlanmış, davalının “Chewy Vuitton” markasının kullanımının davacının tanınmış Louis Vuitton markasının başarılı bir parodisi olduğu, davalının ürünlerinin davacısının ürünlerini akla getirdiği ancak bunların aksine ucuz oldukları ve köpek çiğneme oyuncakları oldukları, bunların davacı tarafından üretilmediğinin açık olduğu belirtilmiştir. Daha sonra mahkeme bu parodinin karıştırılma ihtimali yaratıp yaratmadığını ABD marka hukukunda kabul edilen altı kriter bağlamında

---

*kullanılması sınırını aşmayan şikayetlerin siteden kaldırılmasına karar verilmesi de doğru görülmemiş, hükmün bu bakımdan da davalı yararına bozulmasına karar verilmiştir.”*

<sup>736</sup> Parodi kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki tanımı “*Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününe alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratan bir oyun türü*” olarak yapılmıştır. Marka hukukunda parodi kullanımı ise genellikle tanınmış bir markanın alaycı bir şekilde kullanılması şeklinde görülmektedir.

<sup>737</sup> ABD Temyiz Mahkemesi 4. Dairesi’nin 23.08.2001 tarihli ve 263 F.3d 359 (2001) sayılı kararı.

<sup>738</sup> ABD Temyiz Mahkemesi 4. Dairesi’nin Louis Vuitton Malletier S.A. / Haute Diggity Dog, 507 F.3d 252 sayılı kararı.

değerlendirmiş, davacı markasının açıkça güçlü ve ayırt edici bir marka olduğu, iki marka arasında benzerlik bulunduğu, ancak benzerliğin zaten parodinin özü olduğu, mal ve hizmetlerin benzer olmadığı, tarafların iş tesislerinin ve reklam kanallarının da farklı olduğu, davalının niyetinin parodi yaratmak olduğu ve sonuç olarak iki marka arasında tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Mahkeme öte yandan sulandırmaya ilişkin iddiaları da reddetmiş, davacının tanınmış markasının ayırt ediciliğinin davalının markası nedeniyle azalacağını kanıtlayamadığına, davalının başarılı bir parodi kullanımı bulunması nedeniyle davacının tanınmış markasının sulanması riskinin bulunmadığına karar vermiştir. Yine ABD New York Bölge Mahkemesi'nin Louis Vuitton / My Other Bag kararında<sup>739</sup>, davalının kanvastan yapılmış alışveriş çantalarının bir yüzünde "My Other Bag" (diğer çantam) ifadesine yer verilip, diğer yüzünde davacının marka ve ürünlerini hatırlatan şekiller kullanması başarılı bir parodi olarak kabul edilmiştir. Chewy Vuitton davasının aksine bu davada tarafların ikisinin de ürünü çanta ürünleri olduğu halde, mahkemece davacının ürünleri lüks kategorisinde iken davalının ürünleri uzuca satılan ve farklı bir tüketici kitlesini hedef alan ürünler olduğu için tüketicilerin karıştırma ihtimalinin minimal olduğu belirtilmiştir.

Parodi kullanımı telif hukukunda daha yaygın bir kullanıma sahiptir. "Bilgi toplumunda telif hakları ve bağlantılı hakların belirli yönlerinin uyumlaştırılması hakkında" 2001/29 sayılı AB Yönergesi'nin 5/III (k) maddesinde, üye devletlerin, telif hakkı sahibinin münhasır haklarına, "karikatür, parodi ya da pastiş amaçlı kullanım" için istisna ve sınırlama getirebileceği düzenlenmiştir. ABAD'ın bir kararında<sup>740</sup>, parodinin Yönerge'de tanımlanmadığı, günlük dildeki anlamına göre ve ilgili hükümdeki kurallar dikkate alınarak tanımlanması gerektiği belirtilmiş, parodinin temel karakterinin birinci olarak orijinal eserden farkedilir derecede farklı olmakla birlikte onu hatırlatması olduğu ve ikinci olarak bir mizah veya alaycılığın ifadesini oluşturması olduğuna karar verilmiştir. Buna göre parodi, parodisi yapılan orijinal eserden farkedilebilir farklılıklar göstermekten öte, kendisine ait orijinal bir karaktere sahip olmalıdır, orijinal eserin yazarından başka bir kişiye makul şekilde atfedilebilir olmalıdır, orijinal eserin kendisiyle ilgili olmalı veya orijinal eserin kaynağını belirtmelidir. Mahkemeye göre, üye ülkelerin mahkemeleri, parodi

<sup>739</sup> ABD Temyiz Mahkemesi 2. Dairesi'nin 22.12.2016 tarihli 16-241-cv sayılı Louis Vuitton Malletier, S.A. / My Other Bag, Inc. kararı.

<sup>740</sup> ABAD Dava C-201/13, 3 Eylül 2014, Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW / Helena Vandersteen ve diğerleri, (<https://curia.europa.eu>).

istisnasını uygularken, somut olayın tüm koşullarını dikkate alarak, hak sahibinin çıkarları ile parodi sahibinin çıkarları arasındaki adil dengeyi kurmalıdır. Telif hakları bakımından yapılan bu parodi istisnası marka hukukuna uygulanmamış, ABAD’ın henüz parodi istisnasını kabul ettiği bir kararına rastlanmamıştır. Benzer şekilde İsviçre hukukunda da ne marka ne de haksız rekabet düzenlemelerinde parodi istisnasına yer verilmemiş olup, bir işaretin parodi kullanımına konu olması halinde ifade özgürlüğü ve işaret sahibinin haklarının dengelenmesi gerektiği kabul edilmektedir<sup>741</sup>.

Hukukumuzda parodi istisnası SMK’de düzenlenmemiştir. Fikir ve sanat eserleri bakımından ise 16.11.1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği’nin 24. maddesinde “Eser sahibinin ve komşu hak sahibinin şeref, itibar ve kişilik haklarını zedelemeyecek, türünün kurallarına uyan parodi ve karikatürler” komşu hak sahibinin iznini gerektirmeyen haller arasında sayılmıştır. Bu hususta bir yargı kararında “5648 sayılı Yasa’da eser haklarına getirilen istisnalar arasında “Parodiye” yer verilmediği, dolayısıyla yasanın koruduğu haklara yönetmelikle kısıtlama getirilmesinin mümkün olmadığı” belirtilmiş, Yargıtay’ın bu karara ilişkin kısmi bozma ilamında ise bu hususa değinilmeden, somut olayda bilirkişi raporunun davalının kullanımlarının mizahi içerikli olduğunu tespit ettiği ve bu kapsamdaki kullanımların intihal olmadığı gerekçesine yer verilmiştir<sup>742</sup>. Yargıtay’ın marka hukuku bakımından parodi istisnasını kabul ettiği bir kararına ise rastlanmamıştır. Kanaatimizce parodi istisnasının hukukumuzda da doğrudan reddedilmemesi, marka hukukunun genel ilkeleri dikkate alınarak, eğer parodi kullanımı markanın işlevlerine zarar vermiyorsa kullanımına izin verilmesi, Anayasa ile koruma altında bulunan düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüne uygun olacaktır. Bu kapsamda, parodi kullanımı orijinal markayı akla getirmekle birlikte, parodi sahibiyle marka sahibinin aynı kişi olduğu izlenimi yaratmıyorsa, markanın itibarından haksız yarar sağlayıcı, itibarını veya ayırt edici karakterini zedeleyici bir kullanım bulunmuyorsa, marka ihlali de olmadığına karar verilebilir.

<sup>741</sup> Philippe Gillieron, “Les marques notoirement connues et les marques de haute renommée en droit Suisse”, **Marques notoires et de haute renommée**, Université de Geneve, 2011, s. 37-74, s. 62.

<sup>742</sup> Yargıtay 11. HD., 31.10.2014 T., 2013/11793 E. 2014/16523 K. sayılı kararı.

ABAD'ın markasal kullanıma ilişkin vermiş olduğu Adam Opel kararında<sup>743</sup>, davalı taraf, davacının motorlu taşıtlar ve oyuncaklar üzerinde tescilli şekil logosunu, kendi üretmiş olduğu uzaktan kumandalı ölçekli maket oyuncak arabalar üzerinde kullanmış, mahkeme bu kullanımın öncelikle ekonomik avantaj sağlamak amacıyla ticari aktivite dahilinde olması sebebiyle "ticarete kullanım" kapsamında yer aldığını belirlemiş, ardından marka sahibinin üçüncü kişinin kullanımını engelleme hakkının kullanılabilmesi için üçüncü kişinin kullanımının markanın işlevlerini (ve somut olayda markanın temel fonksiyonu olan köken belirtme işlevini) etkilemesi veya etkileyebilecek nitelikte olması gerektiğinin altı çizilmiş, milli mahkemenin ilgili oyuncakların ortalama tüketicilerini dikkate alarak söz konusu logo kullanımının oyuncaklar üzerinde tescilli markanın işlevini etkileyip etkilemediğini yani tüketicilerin bu oyuncakların davacı şirket veya bağlantılı bir şirket tarafından kaynaklandığını düşünmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesi gerektiğine karar vermiştir. Ayrıca mahkeme, davalının kullanımının davacının markasının ününden haksız yarar sağlayıp sağlamadığının, markanın ününe veya ayırt edici karakterine zarar verip vermediğinin incelenmesi ve şayet bu durumlardan biri söz konusu ise kullanımın tanınmış markaya dayanarak engellenmesi kapsamında sayılacağına karar vermiştir.

Belirtmek gerekir ki yukarıda açıklanan durumlarda markasal kullanım olmadığı için marka tecavüzü bulunmasa bile, bu durumlar hukuka aykırı olabilir ve diğer kanun hükümleriyle engellenmesi söz konusu olabilir. Örneğin yukarıda verilen tüketici şikâyetlerinin yer aldığı internet sitesinde markanın kullanılması örneğinde, kullanılan ifadelerin marka hakkını ihlal etmese bile haksız rekabet tescil etmesi veya kişilik haklarını zedelemesi gibi durumlarda ilgili hükümler uyarınca hukuka aykırılığı gündeme gelebilir.

---

<sup>743</sup> ABAD Dava C-48/05, 25 Haziran 2007, Adam Opel AG. / Autec AG., (<https://curia.europa.eu>).

## SONUÇ

6769 sayılı SMK hazırlanırken, 2016 yılı başında yürürlüğe giren AB marka mevzuatıyla uyum sağlanması amacıyla marka hakkına tecavüz sayılan ve sayılmayan fiiller kapsamında mülga KHK'ye kıyasla ekleme ve değişiklikler yapılmıştır. Bir yandan marka sahibinin engelleyebileceği fiillerin kapsamına birtakım eklemeler yapılırken, öte yandan marka sahibinin hakkını ileri sürebilmesi için yeni koşullar getirilmiştir. Böylece mülga KHK'de yer almayan ancak doktrinde ve yargı kararlarında kabul edilen pek çok husus kanun ile düzenleme altına alınmıştır.

Çalışmamızın konusu marka hakkına tecavüz sayılan ve sayılmayan fiiller olarak belirlenmiş ve konu SMK kapsamında ve mülga KHK maddeleri ile birlikte ele alınmış, Yargıtay kararları ışığında incelenmiştir. Kanunumuz hazırlanırken AB marka mevzuatından yararlanıldığı için, konu kapsamındaki düzenlemeler ve AB marka hukukuna yol gösteren ABAD kararları da çalışmamızda ele alınmıştır. Konu hakkındaki İsviçre marka hukuku düzenlemeleri, öğretilerdeki görüşler ve İsviçre Federal Mahkemesi kararları hakkında da yeri geldikçe bilgi verilmiştir. Marka hakkı SMK uyarınca tescil ile elde edildiğinden, çalışmamızda konu Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmiş markalar kapsamında ele alınmıştır. Tescilsiz olarak kullanılan işaret aleyhinde işlenen fiiller haksız rekabet hukukunun konusu olup, çalışmamızın kapsamı dışındadır. Çalışmamız hazırlanırken kaynak taraması yöntemi kullanılmış, konu hakkındaki kitaplar, makaleler, süreli yayınlar, çevrimiçi yayınlar, kararlar ve tezler okunup incelenmiştir.

Çalışmamız kapsamında ele alınan ve marka tecavüzü sayılan fiillerin kapsamına yeni getirilen düzenlemelerden bir tanesi, SMK m. 7/III (e) ile düzenlenen "işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması" halini marka tecavüzü sayılan fiiller arasına sokan hükümdür. Her ne kadar mülga KHK m. 9'daki (SMK m. 7) sayımın sınırlı olmadığı öğretilde belirtilse ve KHK m. 9/II (d)'de yer alan [SMK m. 7/II (ç)], "işaretin teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarına kullanılmasının"

marka sahibince önlenebileceğine ilişkin hükmün, markanın ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılmasına engel olma hakkını da kapsadığı kabul edilmekte idiye de bu kullanımın açıkça yasaklanması bir yeniliktir. Zira Yargıtay'ın SMK öncesi dönemdeki yerleşik içtihadı, “tescilli ticaret unvanı kullanımının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmeyeceği”, markanın tescilli ticaret unvanında yer almasının, unvan tescilli olduğu şekliyle kullanıldığı müddetçe, markaya tecavüz yaratmayacağı yönündedir. Yargıtay'a göre, şayet ticaret unvanı kullanımı hukuka uygun şekilde değilse, örneğin unvanın bir kısmının öne çıkarılarak, büyük puntolarla veya renkli yazılarak kullanımı söz konusuysa, unvanın amacını aşacak şekilde markasal kullanımı mevcutsa, bu durumlarda genel olarak marka hakkına tecavüz bulunduğu kabul edilebilir. SMK m. 7/III (e) ile artık markanın ticaret unvanı olarak kullanılması açıkça tecavüz sayılan haller arasında sayıldığından, Yargıtay'ın yerleşik içtihadının değişeceği ve ticaret unvanı tesciline dayalı savunmanın Yargıtay tarafından kabul edilmeyeceği düşünülmektedir. Ticaret unvanı kullanımının daraltıldığı bir diğer hüküm de SMK m. 7/V (a)'da mülga KHK'deki “üçüncü kişilerin” ifadesi yerine “gerçek kişilerin” denilmesi ile tüzel kişilerin isim ve adreslerini kullanmalarının dürüst kullanım istisnası kapsamında çıkarılmış olmasıdır. Bu değişiklikle 2015/2436 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 14. maddesine uyum sağlanmıştır.

SMK m. 7/III (f) ile “işaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması” marka sahibinin önleyebileceği fiiller arasına sayılması bir başka yeniliktir. 28 Aralık 2018 tarihli “Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile de karşılaştırmalı reklamın tanımında ve hukuka uygunluk koşullarında değişiklikler yapılmıştır. Buna göre karşılaştırmalı reklamda “Rakiplere ait ürün adı, marka, logo, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer ayırt edici unsurlara yer verilmemesi” gerekmektedir. Bu düzenleme SMK'deki yeni düzenleme ile birlikte düşünüldüğünde, artık marka sahibinin markasının başkasının reklamlarında açıkça kullanılmasını yalnızca karşılaştırma amacıyla kullanılmış olsa bile engelleme hakkı bulunmaktadır. Oysa AB marka hukukunda, karşılaştırmalı reklamlarda rakibin markasının kullanılmasına izin verilmektedir. ABAD kararlarında, bu tip reklamların tüketici yararına rekabeti teşvik ettiği belirtilmiş, markanın karşılaştırmalı reklamda kullanımının engellenebilmesi için markanın fonksiyonlarından birinin zarar

görmesi, örneğin reklamın karıştırılma ihtimaline yol açması gerektiğine karar verilmiştir.

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiler kapsamında yapılan bir değişiklik de, mülga KHK m. 9/II (c)'deki "işareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması" şeklindeki ifadenin, SMK m. 7/III (c)'de "işareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi" olarak değiştirilmesidir. Bu değişiklik ile KHK m. 9/II (c)'nin 5833 sayılı kanunla yapılan değişiklik öncesindeki haline dönmüş olduğundan, malın ithali ve ihracı dışındaki diğer gümrük fiillerine konu olmasının tecavüz yaratıp yaratmadığı tekrar muğlak hale gelmiştir. Bu konuda SMK m. 7/III (ç) bendinin ithal veya ihraç dışındaki gümrük fiilleri bakımından uygulanıp uygulanamayacağını, KHK'nin 5833 sayılı Kanunla değiştirilmesi öncesindeki dönemde olduğu gibi, yargı kararlarıyla yorum yoluyla değerlendirilmesi gerekecektir.

Marka sahibinin hakkının istisnası olarak kabul edilen "dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içindeki kullanımlar" kapsamına SMK m. 7/V (c) ile "özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması" eklenmiştir. Bu bent ile mülga KHK döneminde yargı kararlarıyla hukuka uygunluğu kabul edilmiş olan bu kullanım, kanuni düzenleme içine alınmıştır. Her ne kadar bu bentte AB mevzuatından farklı olarak "markanın" kullanılması ifadesine yer verilmemişse de kanaatimizce bu eksiklik uygulamada bir farklılığa yol açmayacak, tescilli marka üçüncü kişilerce maddede sayılan koşullar ile marka olarak kullanılabilir. ABAD'ın konu hakkındaki kararlarında, üçüncü kişinin kullanımının hukuka uygunluğu için kullanımın gerekli olması koşulu aranmaktadır.

SMK m. 152 ile ülkesel tükenme ilkesi yerine uluslararası tükenme ilkesi açıkça benimsenmiştir. Artık markalı malların dünyanın herhangi bir yerinde marka sahibinin kendisi tarafından veya onun izni ile üçüncü kişilerce piyasaya sunulması ile, marka hakkı tükenir ve bu mallarla ilgili fiiller, bu malların "üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılması" söz konusu olmadıkça marka sahibince engellenemeyecektir.

SMK ile marka hukukumuzda yapılan en önemli değişikliklerden biri, 5 yıldan uzun süredir tescilli bulunan markaya dayanarak yapılan itirazda veya açılan davada, karşı tarafa bu markanın kullanılmadığı def'ini ileri sürme hakkının tanınmış

olmasıdır. Böylece 5 yıl kesintisiz süreyle haklı neden olmaksızın kullanılmayan markaları üçüncü kişilere karşı ileri sürme hakları kısıtlanmıştır. Bu def'i ileri sürüldüğü takdirde, davacı marka sahibi markasının ciddi biçimde kullanıldığını veya kullanmama için haklı nedenleri bulunduğunu kanıtlamak zorunda olacaktır. Bu hususlar kanıtlanamazsa, marka hakkına tecavüz davası reddedilecektir. Bu hüküm sayesinde, davalının kullanımı SMK uyarınca marka hakkına tecavüz teşkil ediyor olsa bile, 5 yıllık hoşgörü süresi boyunca haklı neden olmaksızın kullanılmayan markaya dayanarak tecavüz hükmü verilmesinin önlenmesi için davalıya bir savunma imkanı tanınmıştır. Bu def'in tecavüz davasında ileri sürülebilmesi için davalının tescilli bir markası olması gerekip gerekmediği ise kanundan açıkça anlaşılammaktadır. SMK m. 29/II hükmünün lafzında böyle bir koşulun aranmamış olması ve gerekçede tescilli markaların ciddi ve etkin şekilde kullanılmasının sağlanması amacının belirtilmiş olması sebebiyle davalının marka başvurusu veya tescilinin varlığı aranmaksızın hükmün uygulanması gerektiği söylenebilir. Hükmün uygulanmasıyla ilgili bir diğer önemli konu yürürlük tarihi meselesidir. SMK'nin yürürlüğe girmesinden 4 gün önce, Anayasa Mahkemesi'nin KHK'nin markanın kullanılmaması nedeniyle iptaline ilişkin 14. maddesini iptal etmesi, uygulamada pek çok soruna ve konu hakkında farklı görüşler doğmasına yol açmıştır. SMK'nin markanın 5 yıl süreyle kullanılmaması halinde bir takım sonuçlar öngören hükümlerin derhal yürürlüğe girdiği ve 5 yıllık sürenin geriye yönelik olarak hesaplanması gerektiği yönündeki görüşlerin, kanuna ve kanun koyucunun iradesine daha uygun olduğu kanısındayız. AB marka hukukunda da 2015/2424 sayılı Tüzük'ün 17. maddesinde tecavüz davaları bakımından aynı hüküm mevcuttur. Bunun yanı sıra 2015/2424 sayılı Tüzük'ün 13a maddesinde davalının davacıdan sonraki tarihli tescilli bir AB markasına sahip olması durumu öngörülmüştür. İsviçre marka hukukunda ise tecavüz davalarında bu def'in ileri sürülmesi kanunda öngörülmemiş, ancak İsviçre Federal Mahkemesi'nce kabul edilmiştir.

SMK ile yapılan bir diğer önemli değişiklik, marka hakkının ileri sürülmesinde bir sınırlama olan "sessiz kalma yoluyla hak kaybı" ilkesinin, marka hukuku düzenlemesine alınmasıdır. Bu ilke, markaya tecavüzün varlığını ve tecavüz edeni bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz failine karşı uzunca bir süre hakkını ileri sürmeyen marka sahibinin hakkını ileri sürememesi olarak ifade edilebilir. AB marka mevzuatında bu ilke hem hükümsüzlük hem de tecavüz davaları kapsamında düzenlenmiştir. İsviçre hukukunda bu ilke kanun ile düzenlenmediği halde, yargı



kararlarıyla MK m. 2 uyarınca uygulanmaktadır. Hukukumuzda da mülga KHK döneminde öğretilde kabul edilen bu ilke, Yargıtay kararlarında İsviçre'dekine benzer şekilde MK m. 2 çerçevesinde uygulanmaktaydı. İlkenin somut olayın özelliklerine göre farklı koşullarda uygulanması doğasına uygun idiyse de uygulamada soru işaretlerine yol açmaktaydı. Özellikle "sessiz kalma"dan anlaşılması gerekenin dava açmak olup olmadığı, ihtarname göndermenin hak kaybını önlemek için yeterli sayılıp sayılmadığı, sessiz kalınan sürenin ne uzunlukta olması gerektiği, davalının kötüniyetli olması halinde dahi ilkenin uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında farklı yönde görüşler ve kararlar bulunmaktaydı. SMK m. 25/VI ile ilke, hükümsüzlük davaları bakımından kanuna alınmış, süre olarak 5 yıl belirlenmiş ve davalının iyiniyetli olması koşulu kabul edilmiştir. Bu hüküm ile ilkenin kısmen kanuni düzenlemeye kavuşması olumlu bir gelişme olsa da ilkenin en yaygın uygulama alanlarından biri olan tecavüz davalarıdır. Kanımızca AB marka mevzuatından farklı olarak ilkenin tecavüz davaları bakımından düzenlenmemesi bilinçli bir tercih olup, uygulamada hakime takdir hakkı tanımak amaçlanmıştır. Ancak bu konuda da düzenleme yapılmasının uygulamadaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak açısından daha iyi olacağı ve davalının kötü niyetinin süreye bağlı olmaksızın himaye görmeyeceğinin düzenlenmesinin caydırıcılık anlamında daha etkili olacağı kanısındayız.

SMK'nın marka tecavüzü bakımından getirdiği son ve kanaatimizce en köklü değişiklik ise, tescilli marka kullanımının tecavüz teşkil etmeyeceği yönündeki ilkenin kaldırılmış olmasıdır. Yargıtay'ın SMK öncesindeki yerleşik içtihadında, "tescilli bir hakkın kullanımının marka hakkına tecavüz teşkil etmeyeceği" kabul edilmekteydi. Davalının dava konusu işaret üzerinde bir marka, endüstriyel tasarım ya da ticaret unvanı gibi tescilli bir hakkı bulunması halinde, tecavüz talepleri reddedilmekteydi. Hatta tescilin kötü niyetle yapıldığı ortaya çıksa ve tescil iptal edilse bile tescilin geçerli olduğu sürede yapılan kullanımların hukuka uygunluğunu kabul eden ve geriye dönük tazminat taleplerini reddeden yargı kararları bulunmaktadır. Oysa markanın kötü niyet sebebiyle hükümsüzlüğüne dair karar verildiğinde, mülga KHK m. 44/I uyarınca kararın geçmişe etkili olması sebebiyle marka tecavüzünün kabul edilmesi gerekirdi. Bu nedenle idari bir işlem olan tescile bu denli bir güç atfedilmesinin yerinde olmadığı kanısındayız. Nitekim Yargıtay'ın yerleşik içtihadından ayrılarak davalının tescilinin kötü niyetli olduğu ortaya çıktığı takdirde geriye dönük olarak tazminata hükmettiği kararları bulunmaktadır. AB

mevzuatında ve uygulamasında mülga KHK döneminden farklı olarak, marka sahibinin hakkını “tüm üçüncü kişilere” karşı ileri sürme hakkı bulunduğu kabul edilmektedir ve davalının tescilli bir hakkı bulunması, marka sahibinin haklarını kullanmasına engel sayılmamaktadır. SMK m. 155 ile marka hukuku açısından yeni bir düzenleme getirilerek, marka, patent veya tasarım hakkı sahibinin, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle Yargıtay’ın yerleşik içtihadının da AB uygulaması doğrultusunda değişmesi beklenmektedir.



## KAYNAKÇA

Aktekin, Uğur / Doğan Alkan, Güldeniz / Sayar, İbrahim Barış, “Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı”, **Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi**, C.2, S.2, 2016, s. 1-16.

Alberini, Alain, **L’exploitation de la Renommé de la Marque d’Autrui**, Cedidac, Lausanne, 2015.

Alhas, Zeynep Seda / Dernekoğlu, Umut, “Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü ve İspat Meselesi”, **FMR**, C. 15, S. 1, 2014, s. 17-37.

Arı, Zekeriya, “Marka Hakkının Tüketilmesi”, **Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, C. 11, S. 1-2, 2007, s. 279-305.

Arıkan, Ayşe Saadet, “Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Hukuku “Hakkın Tüketilmesi””, **Perşembe Konferansları**, Ankara, Ekim 2002, s. 105-118.

Arkan, Sabih, “Marka Hakkına Tecavüz - İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?”, **BATİDER**, C. 20, S. 3, s. 5-13, (Anılış: Markasal Kullanım).

Arkan, Sabih, “Marka Hakkının Tüketilmesi”, **Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan**, Ankara, 1998, s. 197-208, (Anılış: Marka Hakkının Tüketilmesi).

Arkan, Sabih, **Marka Hukuku**, Ankara, 1997, Cilt I – II, (Anılış: Marka Hukuku).

Arkan, Sabih, **Ticari İşletme Hukuku**, 9. Basım, Ankara, 2005.

Arseven, Haydar, **Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku**, İstanbul, 1951.

Ayiter, Nurşin, “Milletlerarası İhtira Hukukunun Bugünkü Durumu ve İktisaden Geri Kalmış Ülkelerde İhtira Hukuku Problemleri”, **Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, C. 25, S. 3–4, Ankara 1968, s. 137 - 165.

Aydoğan, Fatih, “Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukukî Durum – Değişiklik (Madde) Önerisi – İtiraz Yolu Ve/Veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi”, **İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası**, C. LXXI, S. 2, 2013, s. 27-50.

Ayoğlu, Tolga, “Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Tescil İşleminin Hukuka Aykırılığı Savunması”, **FMR**, S. 2007/I, s. 13-47.

Ayoğlu, Tolga, “Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma”, **Fikri Mülkiyet Yıllığı**, 2009, s. 117-133, (Anılış: Tanınmış Marka).

Ayođlu, Tolga, **Marka Hakkının Tüketilmesi**, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2001 Ağustos.

Bezek, Ayşe Nur, “Ticaret Ünvanı – Marka Benzerliği ve Terkin Sonucu”, **Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armađan**, İstanbul, On İki Levha, 2017, s. 131-135.

Bilge, Mehmet Emin, “Marka Ve Ticaret Ünvanı Arasında İltibas”, **Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi**, S. 2, 2015, s. 7-22.

Bilgili, Fatih, **Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması**, Ankara, Seçkin, 2006, (Anılış: Hakkın Kötüye Kullanılması).

Bilgili, Fatih, “Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluđu”, **TBB Dergisi**, S. 74, 2008, s. 29- 42, (Anılış: Markanın Kullanılması Zorunluluđu).

Bozbel, Savaş, “Markanın Alan Adı, Yönlendirici Kod (Metatag) ve Anahtar Sözcük (Keywords) Olarak Kullanılması (MarkaKHKm. 9/11, E Bendi)”, **Haluk Konuralp Anısına Armađan**, C: 3, 2009, s. 219- 260, (Anılış: Marka).

Bozbel, Savaş, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2015 (Anılış: Fikri).

Bozbel, Savaş, **İnternet Alan Adlarının (Domain Names) Korunmasında ICANN Tahkim Usulü**, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2006 (Anılış: İnternet).

Bozgeyik, Hayri, “Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar”, **Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armađan**, 2010, s. 457-479 (Anılış: Tescilli).

Bozgeyik, Hayri, “Vasıf Belirten İbarelerin Marka Olarak Tescili”, **Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi**, 2016, S.1, s. 93-95.

Cam, Esen, “Avrupa Birliği Adalet Divanı Birinci Daire'nin Copad Sa V. Christian Dior Couture Sa, Societe Industrielle Lingerie (Sil)'In Tasfiye Memuru Vincent Gladel, Societe Industrielle Lingerie (Sil) Arasındaki Davada Ön Yorum Kararı Çevirisi”, **Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013**, 2015, s. 233-247.

Cherpillod, Ivan, **Le Droit Suisse des Marques**, Cedidac, Lausanne, 2007.

Cook, Trevor, **EU Intellectual Property Law**, Oxford University Press, New York, 2010.

Çađlar, Hayrettin, “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de 28.01.2009 Tarihinde Yapılan Deđişiklikler Üzerine Bir Deđerlendirme”, **Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, C. 10, S. 1-2, Ankara, 2009, s. 97 – 112 (Anılış: 556).

Çađlar, Hayrettin, “Tescilli Markanın Farklı Şekillerde Kullanılması”, **FMR**, Yıl:7, C.7, S. 2, 2007, s. 11-27 (Anılış: Tescilli).

Çađlar, Hayrettin, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukukî Sonuçları Ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı Khk M.

14 Hükümünü İptal Eden Kararının Etkileri”, **Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, C. 21, 2017, s. 1-19, (Anılış: Markanın Kullanılmaması).

Çağlar, Hayrettin; Özdamar, Mehmet, “Ticaret Unvanının Korunması”, **Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, Cilt: 14, S.2, 2006, s. 119-151.

Çağlar, Hayrettin, **Marka Hukuku Temel Esaslar**, Ankara, Adalet Yayınevi, 2013.

Çamlıbel Taylan, Esin, **Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi**, 1. Bası, Ankara, Seçkin, 2001.

Çolak, Uğur, “Marka Hukuku Alanında, Avrupa Birliği Yeni Marka Tüzüğü İle Yapılan Başlıca Düzenlemeler”, **Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan**, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2017, (Anılış: Avrupa Birliği Yeni Marka Tüzüğü), s. 215-224.

Çolak, Uğur, “Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki Mal ve Hizmetler Yönünden Korunması”, **Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013**, 2015, s. 273-293, (Anılış: Tanınmış Marka).

Çolak, Uğur, “Türk Marka Hukukunda Karıştırma İhtimali İncelemesi”, **Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu**, 18 Mayıs 2013, İstanbul Barosu, 2014, s. 24-38 (Anılış: Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler).

Çolak, Uğur, **Türk Marka Hukuku**, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 4. Baskı, Eylül 2018, (Anılış: Türk Marka Hukuku).

De Werra, Jacques; Gilliéron, Philippe (Editörler) ve diğer yazarlar, **Commentaire Romand Propriété Intellectuelle**, Helbing Lichtenhahn, Bale, 2013.

Dessemontet, François, **La Propriété Intellectuelle**, Cédidac, Lausanne, 2000.

Dirikkan, Hanife, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, **Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan**, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 1998 (Ankara 2003), s. 219-280, (Anılış: Tescilli).

Dirikkan, Hanife, **Tanınmış Markanın Korunması**, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2003 (Anılış: Tanınmış).

Doğan, Beşir Fatih, “Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu”, **FMR**, S. 3, C.6, 2006, s. 17-42, (Anılış: Türk).

Doğan, Beşir Fatih, “Vasıf Bildiren Yabancı Kelimelerin Türk Hukukuna Göre Marka Olarak Korunması”, s. 761-771, (Anılış: Vasıf).

Dural, Ali, “Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Tanınmış Markalara İlişkin 8.6.2000 Tarihli Kararı Hakkında Düşünceler”, **Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2002, S.1, s. 857-866.

Ege, Önder, **Marka Hakkına Tecavüz ve Hukuksal Korunma Yolları**, Ankara, Seçkin, 2018.

Fhima, Ilanah Simon, **Trade Mark Dilution İn Europe And United States**, New York, Oxford University Press, 2011.

Gilliéron, Philippe, “Les marques notoirement connues et les marques de haute renommée en droit Suisse”, **Marques notoires et de haute renommée**, Université de Geneve, 2011, s. 37-74.

Işık, Egemen, **Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı**, İstanbul, Oniki Levha, Aralık 2017.

Jeroham, Tobias Cohen / van Nispen, Constant / Huydecoper, Tony, **European Trademark Law**, Kluwer Law International, İngiltere, 2010.

Karaaslan, Pelin, “Tescil Hakkının Kazanılması, Muhafaza Edilmesi ve İhlal Edilmesinin Bir Koşulu Olarak "Markanın Kullanılması"”, **Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi**, C.12, S.48, 2016, s. 1161-1197.

Karahan, Sami, “Gerçek Kişi Unvanlarının Korunması ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybı İlkesi”, **BATİDER**, C: 21, S. 1, Haziran 2001, s. 271-285, (Anılış: Gerçek).

Karahan, Sami, “Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımaları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi”, **Domaniç’e 80. Yaş Armağanı**, İstanbul, 2001, s. 293- 305, (Anılış: Haksız).

Karahan, Sami, **Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları**, Konya, Mimoza Yayınları, 2002, (Anılış: Marka).

Karahan, Sami, **Ticari İşletme Hukuku**, Konya, Mimoza, 2012.

Karan, Hakan; Kılıç, Mehmet, **Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi Ve İlgili Mevzuat**, Ankara, Turhan Kitabevi, 2004.

Karasu, Rauf / Suluk, Cahit / Nal, Temel, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, 2. Baskı, Seçkin, Eylül 2018.

Kaya, Arslan, “Kullanılmama Sebebi İle Markanın İptali Kararının Etkisi ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine”, **Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan**, İstanbul, On İki Levha, 2017, s. 373- 391, (Anılış: Kullanılmama).

Kaya, Arslan, **Marka Hukuku**, İstanbul, Arıkan, 2006 (Anılış: Marka).

Kayhan, Fahrettin, “Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi”, **FMR**, Yıl 1, Cilt 1, S. 1, s. 51-71.

Kırca, İsmail, “Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması”, **Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi**, C. 22, S. 2, Aralık 2003, s. 5 – 14, (Anılış: Başvuru Eserleri).

Kırca, İsmail, “Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması”, **Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı**, İstanbul 2002, C: 1, s. 527-544, (Anılış: Alan Adı).

Korkut, Ömer, “Bir Markanın Web Sitelerinde Yönlendirici Kod (Meta Tag) Olarak Kullanılması Sorunu”, **BATİDER.**, C. 24, S. 2, Aralık 2007, s. 500 – 519, (Anılış: Meta Tag).

Korkut, Ömer, “Ticaret Ünvanı Kullanımıyla Marka Hakkına Tecavüz Hakkında Bir İnceleme”, **BATİDER.**, C. 24, S. 3, Haziran 2008, s. 389 – 399, (Anılış: Ticaret Ünvanı).

Maniatis, Spyros; Botis, Dimitris, **Trade Marks In Europe: A Practical Jurisprudence**, Second Edition, Thomson Reuters, Birleşik Krallık, 2010.

Mccarthy, J. Thomas, **Mccarthy On Trademarks And Unfair Competition**, Release 40, Aralık 2006, Thomson/West, 2006, ABD, Volüm 1-6.

Meier, Eric, **L’Obligation d’Usage en Droit des Marques**, Yayınlanmış Doktora Tezi, Lozan Üniversitesi, Zürih, 2005.

Memiş, Tekin, “Alan İsmi Etrafında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar”, **Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk’da Etkiler Sempozyumu**, Ankara, 2001, s. 203-214.

Memiş, Tekin, “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar – İlk Derece Mahkemesi ve Hukuk Genel Kurul Kararı Üzerine Bir Değerlendirme”, **Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009**, İstanbul, 2009, s. 407-421, (Anılış: Kötüniyetli Marka Tescili).

Meran, Necati, **Marka Hakları ve Korunması**, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2014.

Mostert, Frederick W., **Famous And Well-Known Marks**, Second Edition, INTA, New York, 2004.

Nomer, Füsün, “İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Ünvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler İle Arasında Benzerlik Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar”, **Prof.Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yıl Yaş Günü Armağanı**, Cilt 1, 2001, s. 395 – 418 (Anılış: İnternet).

Nomer, Füsün, “Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Reklam Amaçlı Kullanılması ve VW - Audi Örneği : (İsviçre Federal Mahkemesi’nin 30 Ocak 2002 Tarihli Kararı İle Değerlendirmesi)”, **Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (Prof.Dr. Ergin Nomer’e Armağan)**, C: 22, S.2 (2002), s. 1117–1136 (Anılış: Markanın).

Oğuz, Arzu, “Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali Konusunun Yeni SMK Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, **Terazi Hukuk Dergisi**, C: 12, S. 128, Nisan 2017, s. 21-31.

Oral, Sıla, “Markayı Kullanma Yükümlülüğü”, **Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi**, S. 16, 2008, s. 847-864.

Özboyacı, Alper / Patkavak, Ramazan, “Yargıtay Kararları Işığında Marka Kavramı Ve Marka Hakkının Tüketilmesi İlkesi”, **Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi**, Sayı:55-56, 2009, s. 41-60.

Özkök, Başak, “Marka Başvurusunun Yayımına İtiraz Aşamasında Kullanımın İspatı Talebi”, **Terazi Hukuk Dergisi**, Fikri Mülkiyet Hukuku Özel Sayısı, Cilt 12, S. 128, Nisan 2017, s. 43- 63.

Öztürk, Ezgi, “Markanın Kullanılması Yükümlülüğü ve Kullanılmamasından Doğan Hükümsüzlük”, **Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi**, 2009, C: 5, S. 20, s. 777 – 812.

Ali Paslı, “Anayasa Mahkemesi’nin MarkKHK m.14’ü İptal Kararı’nın Etkisi: Kullanmama Gerekçesine Dayalı Hükümsüzlük/İptal Davaları Düşecek Mi?”, 20.01.2017, <http://www.ticaretkanunu.net/makale-25/>.

Pattishall, Beverly W. / Hilliard, David C., **Trademarks**, Matthew Bener & Co. Inc., New York, 1987.

Phillips, Jeremy, **Trademark Law**, Oxford University Press, İngiltere, 2003.

Pınar, Hamdi, “Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Hukuku ’Hakkın Tüketilmesi’”, **Perşembe Konferansları**, Ankara, Ekim 2002, s.119-129.

Pınar, Hamdi, “Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi”, **Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman Anısına Armağan**, İstanbul, 2000, s. 855-915, (Anılış: Marka).

Poroy, Reha / Yasaman, Hamdi, **Ticari İşletme Hukuku**, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006.

Schlosser, Ralph, “La Péremption en Matière de Signes Distinctifs”, **Revue du droit de la Propriété Intellectuelle, de l’Information et de la Concurrence** (Anılış: sic!), **sic! 2006**, s. 549- 568.

Schlosser, Ralph, “L’épuisement international en droit des marques: étendue et limites”, **sic! 1999 (Revue du droit de la Propriété Intellectuelle, de l’Information et de la Concurrence)**, s. 396-402.

Sert, Selin, **Markanın Kullanılması Yükümlülüğü**, Kırıkkale 2006, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Simon, Ilanah, “The Functions Of Trade Marks And Their Role In Parallel Importation Cases - What Can The EU And Japan Learn From Each Other’s Experiences?”, **IIP Bulletin 2007**, s. 1-10.

Sönmez, Numan Sabit, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar”, **İstanbul Hukuk Mecmuası**, 76/1, 2018, s. 277-308

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal, “Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 21 Şubat 2013 Tarihli “Canina Kararı””, **Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi**, C.29, S.2, Haziran 2013, s. 293-319, (Anılış: Avrupa).

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal, “Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir Mi? Yeni Bir Karar, Yeni Bir Ufuk”, **FMR**, Cilt:12, s. 39-69, (Anılış: Tescilli).



Şehirali Çelik, Feyzan Hayal, “Fikri Mülkiyet Hukukunda Tescile Dayalı Kullanımın Hukuka Uygunluğu Sorunu: Şekil Esastan Üstün müdür?”, **Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-XXVI**, 14 Aralık 2012, Ankara 2013, s. 51-99, (Anılış: Fikri).

Şenocak, Kemal, “Tescilli Markanın Aynısının Veya Benzerinin Alan Adı (Domain Name) Olarak Kullanılması Suretiyle Marka Hakkının İhlali”, **BATİDER**, Cilt: 25, S. 3, 2009, s. 89-141, (Anılış: Tescilli).

Şenocak, Kemal, “Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal Veya Hizmetlere İlişkin Korunması (556 Sayılı KHK M. 8/IV)”, **BATİDER**, C: 25, S. 2, Haziran 2009, s. 133-176, (Anılış: Toplumda).

Tarman, Zeynep Derya, **Haksız Rekabetten ve Aldatıcı Reklamlardan Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk**, İstanbul, Beta Yayınları, 2011.

Tekinalp, Ünal, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, 5. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2012, (Anılış: Fikri Mülkiyet Hukuku).

Tekinalp, Ünal; “Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması”, **Prof.Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul**, 1998, 633 – 644 (Anılış: Markanın).

Troller, Kamen, **Précis du Droit Suisse des Biens Immateriels**, 2. Baskı, Helbing & Lichtenhahn, Bale, 2006.

Troller, Kamen, **Manuel du Droit Suisse des Biens Immateriels**, Cilt I ve II, 2. Baskı, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1996.

Umur, Adem: “Kullanmama Sebebiyle Açılan Marka İptal Davası ve İspat Yükü”, **Kazancı Dergisi**, S.1.

Ünsal, Önder Erol, “Sinai Mülkiyet Kanunu İle Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması”, 28.12.2016, <https://iprgezgini.org/2016/12/28/sinai-mulkiyet-kanunu-ile-marka-itaraz-sureclerinde-bir-yenilik-kullanmama-savunmasi/> .

Önder Erol Ünsal, “556 Sayılı KHK’nın 14. Maddesi de Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi – Karar ve Kısa Değerlendirme”, 06.01.2017, <https://iprgezgini.org/2017/01/06/556-sayili-khknin-14-maddesi-de-anayasa-mahkemesi-tarafindan-iptal-edildi-karar-ve-kisa-degerlendirme/>.

Welkowitz, David S., **Trademark Dilution, Federal, State And International Law**, 2011 Cumulative Supplement, BNA Books, Arlington VA ABD.

Widmer, Thomas, “Utilisation licite de la marque d’autrui: un point de situation”, **sic! 2015**, s. 611-621.

Wright, Sarah, Kaisa Mattila “Has The ECJ’s Expanded List Of Functions Widened The Scope Of Trademark Protection?”, **WTR Magazine**, Aralık/Ocak 2014, s. 79-84.

Yasaman, Hamdi, “Tanınmış Marka Kriterleri ve İspatı Sorunu”, **Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan**, Cilt 1, 2007, s. 1189-1204, (Anılış: Tanınmış Marka Kriterleri).

Yasaman, Hamdi, “Tanınmış Markalar”, **Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan** (Ord. Prof. Dr.), s. 691-708, (Anılış: Tanınmış Markalar).

Yasaman, Hamdi; Altay, Anlam; Ayoğlu, Tolga; Yusifoğlu, Fülürya; Yüksel, Sinan, **Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi**, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004, C. 1-2 (Anılış: Marka Hukuku).

Yasaman Kökçü, Zeynep, “Ad Words Reklamlarda Bir Başkasına Ait Markanın Aynısının Veya Benzerinin “Anahtar Sözcük” Olarak Kullanımı Tecavüz Teşkil Eder Mi? Ab Adalet Divanı Kararları Işığında Tecavüz Kriterleri”, **Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan**, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2017, s. 791-830.

Yurtoğlu Can, Mücella, **Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı**, Ankara, Turhan Kitabevi, 2016.

### İnternet Kaynakları

<http://www.resmigazete.gov.tr/>

<https://www.tbmm.gov.tr/>

<http://www.mevzuat.gov.tr>

<https://eur-lex.europa.eu/>

<https://curia.europa.eu>

<https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/>

<https://legalbank.net/>

<http://www.kazanci.com/>

<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>

<http://dergipark.gov.tr/>

<https://iprgezgini.org/>

<https://www.swisslex.ch/>

<http://www.decisions.ch>

<https://www.bger.ch/>

## ÖZGEÇMİŞ

Diren Şahin Sipahiođlu, 1985 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Niğde Anadolu Lisesi'nde 2002 yılında tamamladı. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 2 yıl Fransızca hazırlık sınıflarını okudu. 2007'de Nantes Üniversitesi'nde Erasmus öğrenci değişim programı ile bir dönem eğitim gördü. Hukuk Fakültesi lisans eğitimini 2008 yılında tamamladı. 2009 yılında avukatlık stajını başarıyla tamamlayarak İstanbul Barosu'na kaydoldu. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

## TEZ ONAY SAYFASI

**Üniversite** : T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ  
**Enstitü** : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  
**Hazırlayanın Adı Soyadı** : DİREN ŞAHİN SİPAHİOĞLU  
**Tez Başlığı** : MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN VE SAYILMAYAN FİİLLER  
**Savunma Tarihi** : 30 / 04 / 2019  
**Danışmanı** : DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİL ALİ DURAL

### JÜRİ ÜYELERİ

**Unvanı, Adı Soyadı**

**İmza**

Dr. Öğr. Üyesi H. Ali Dural

Doç. Dr. Fülürya Yusufoglu Bilgin

Prof. Dr. Hamdi Yasaman

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. M. Yaman ÖZTEK