

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**MARKANIN ÜRÜN VEYA HİZMETİN TASVİRİ
AMACIYLA KULLANILMASI**

ÖZLEM KURT

TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. SEVİLAY UZUNALLI

İZMİR, 2019

YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİ ONAY SAYFASI

Bu tezi okuduğumu ve görüşüme göre yüksek lisans derecesi için bir tez olarak kapsam ve nitelik açısından tam olarak yeterli olduğunu onaylarım.

Tarih : 06.12.2019
Tez Danışmanı, Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI
Yaşar Üniversitesi




Bu tezi okuduğumu ve görüşüme göre yüksek lisans derecesi için bir tez olarak kapsam ve nitelik açısından tam olarak yeterli olduğunu onaylarım.

Tarih : 06.12.2019
Doc. Dr.Hasan KARAKILIÇ
Celal Bayar Üniversitesi



Bu tezi okuduğumu ve görüşüme göre yüksek lisans derecesi için bir tez olarak kapsam ve nitelik açısından tam olarak yeterli olduğunu onaylarım.

Tarih : 06.12.2019
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TUNCA ÖZKAN
Yaşar Üniversitesi



Doç. Dr. Çağrı BULUT
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

YEMİN METNİ

Yüksek Lisans Tezi olarak sunmuş olduğum “Markanın, Ürün veya Hizmetin Tasviri Amacıyla Kullanılması” adlı çalışmanın, araştırma aşamasından tamamlanmasına kadar olan tüm süreçte, tarafımdan bilimsel ahlak, gelenek ve temellere uygun olarak yazıldığını ve yararlandığım eserlerin bibliyografyada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve onurumla doğrularım.

ÖZLEM KURT

İMZA

.....
...../...../.....

ÖZ

MARKANIN ÜRÜN VEYA HİZMETİN TASVİRİ AMACIYLA KULLANILMASI

Özlem KURT
Yüksek Lisans Tezi, Özel Hukuk
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI
2019

Markanın sahibine sağladığı münhasır haklara sınırlama getirilerek, tescilli markanın dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde üçüncü kişi tarafından başka bir mal veya hizmetin tasviri amacıyla kullanılması halinde marka sahibi tarafından engellenemeyeceği düzenlenmiştir.

Çalışmamızın ilk bölümünde markanın kullanımı ile markanın fonksiyonları incelenmiştir.

Çalışmamızın ikinci bölümünde ise markanın tasviri kullanımı kavramı, tasviri kullanım sayılabilecek haller ile tasviri kullanımın şartları incelenmiştir. Tasvir amacıyla kullanımın, hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilebilmesi için dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu da tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla kullanımı gerektirir. Tescilli marka ile arasında ticari bağlantı olduğu izleniminin verilmesi, markanın tanınmışlığından ve ayırt ediciliğinden yararlanmak amacıyla kullanılması halinde ise marka sahibi tarafından engellenebileceğinin kabulü gerekmektedir.

Çalışmamızda markanın sahibine sağladığı münhasır haklara sınırlama olarak getirilen istisna, doktrin, Yargıtay ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: markanın tasviri kullanımı, üçüncü kişi tarafından kullanım, dürüst kullanım, hukuka uygun kullanım, markanın kullanımı

ABSTRACT

USE OF TRADEMARK FOR THE DESCRIPTION OF THE PRODUCT OR SERVICE

Özlem KURT

MA, Private Law

Advisor: Prof .Dr. Sevilay UZUNALLI

2019

By restricting the exclusive rights granted to the owner of the trademark, in the ordinary course of commercial life, it is regulated that the situation of registered trademark being used by a third party for the purpose of depicting another good or service cannot be prevented by trademark owner.

In the first section of our study, the use of trademark and the functions of trademark are examined.

In the second part of our study, the concept of description use of trademark, the situations that can be considered description use and the conditions of description use are examined. Usage for the depiction purposes must be made honestly and happen in the ordinary course of commercial life in order to be considered lawful usage. This requires its usage to inform the consumer. In the cases of usage of the brand to benefit from its recognition and distinctiveness and giving the impression as if there is a commercial connection with the registered trademark, it must be accepted that it can be prevented by the trademark owner.

In our study, restrictions to exclusive rights granted to trademark owner are considered within the framework of exception, doctrine, decisions of Court of Cassation and the Court of Justice of the European Union.

Keywords: description use of trademark, use by third party, honest use, lawful use, use of trademark

İÇİNDEKİLER

YEMİN METNİ	ii
ÖZ.....	iii
ABSTRACT.....	vi
KISALTMA LİSTESİ	ix

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKANIN KULLANILMASI

I.MARKA VE MARKANIN KULLANILMASI KAVRAMLARI	1
A. Marka.....	1
1. Mutlak Ret Nedenleri	2
2. Tasviri İşaretlerin Mutlak Ret Nedeni Sayılması.....	2
B. Markanın Kullanılması	3
II. MARKANIN FONKSİYONLARI	4
A. Kaynak Gösterme Fonksiyonu	4
B. Ayırt Etme Fonksiyonu	5
C. Reklam, Yatırım ve İletişim Fonksiyonu	5
D. Kalite ve Garanti Fonksiyonu	6
III. MARKANIN MARKA SAHİBİ TARAFINDAN KULLANILMASI.....	6
A. Kullanmama Halinde Hoşgörü Süresi.....	7
B. Kullanma Şekli	8
1.Ciddi Kullanım	9
2.Kullanımın Tescile Konu Mal ve Hizmetlerle İlgili Olması.....	11
IV. MARKANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMASI.....	12
A. Markanın İzne Dayanan Kullanımı	12
1. Lisans Sözleşmesi.....	12
2. Franchise Sözleşmesi.....	15

3. Kullanım Hakkının Ortaklığa Sermaye Olarak Getirilmesi	16
3.1. Ticaret Şirketlerine Getirilmesi	16
3.2. Adi Ortaklıklara Getirilmesi	16
B. Üçüncü Kişi Tarafından İzinsiz Kullanılması	17
1. Markanın, Malın veya Hizmetin Aynısının ya da Karıştırma İhtimaline Neden Olacak Benzerinin Kullanılması.....	17
2.Tanınmış Markanın Farklı Mal veya Hizmette Kullanılması.....	22
2.1. Sulandırma Halleri.....	26
a) Haksız Yararlanma	26
b) Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi	27
c) İtibarına Zarar Verilmesi	27
2.2. “Haklı Neden” ile “Tasviri Kullanım” Arasındaki İlişki. ...	30
C. Hukuka Uygun Kullanım	31
1. Yaygın Ad Haline Gelen Markanın Kullanımı	33
1.1. Genel Olarak.....	33
1.2. Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesinin Tasviri	
Kullanımdan Farklılığı	34
2. Ayırt Edici Gücü Düşük Markanın Kullanılması	35

İKİNCİ BÖLÜM

MARKANIN TASVİRİ KULLANIMI

I.SMK m.7/5 KAPSAMINDA TASVİRİ KULLANIM	40
II.TASVİRİ AMAÇLI KULLANIM SAYILAN HALLER.....	41
A. Gerçek Kişilerin Kendi Adlarını Belirtmesi Amacıyla Kullanım	41
B. Gerçek Kişilerin Adres Belirtme Amacıyla Kullanımı	43
C. Türünü Belirtme Amacıyla Kullanımı.....	44

1.“MACARONİ” Kararı.....	44
2.“TÜRKOİL” Kararı.....	45
3.“LABNE” ve “BEYAZ” Kararı	45
4.“BROWNİE” Kararı.....	48
5. “NBB-P.” ve “P.” Kararı	49
6. “LYCRA” Kararı.....	50
D. Kalitesini Belirtme Amacıyla Kullanım.....	51
E. Markanın Eleştiri Amacıyla Kullanımı.....	52
F. Markanın Mukayeseli Reklamlarda Kullanılması	53
G. Miktarını Belirtme Amacıyla Kullanım	55
H. Sunulan Hizmeti Belirtmek İçin Kullanım.....	56
İ. Değerini Belirtme Amacıyla Kullanım	57
J. Coğrafi Kaynağını Belirtme Amacıyla Kullanım.....	58
K. Üretim veya Sunuluş Zamanını Belirtmek Amacıyla Kullanım	60
L. Diğer Niteliklerine İlişkin Açıklamada Bulunması Amacıyla Kullanım... 61	
1.Markanın Parodi Amacıyla Kullanılması	61
1.1. Parodi Marka Kavramı	61
1.2. Parodi Amacıyla Kullanımda Tasviri Kullanım Sınırları.....	61
1.3. “LOUIS VUITTON” Kararı.....	63
2.Promosyon Amacıyla Kullanım	64
3.Duyuru Amacıyla Kullanım	65
4.Başvuru Eserlerinde Yer Alması	65
5.Sözlü Görüşmede Ürünün Niteliğini Belirtmek Amacıyla Kullanım	66
M. Özellikle Aksesuar, Yedek Parça veya Eşdeğer Parça Ürünlerinde Kullanım Amacının Belirtilmesinin Gerekli Olduğu Hallerde Kullanım	67

III. TASVİRİ AMAÇLI KULLANIMIN ŞARTLARI	71
A.Dürüst Kullanım	72
1.Hakim (Asli) Unsur	78
2.İkincil (Tali) Unsur	78
B.Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanım.....	79
SONUÇ.....	82
KAYNAKÇA	85



KISALTMA LİSTESİ

AB	: Avrupa Birliđi
ABAD	: Avrupa Birliđi Adalet Divanı
BATİDER	: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
Bkz	: bakınız
CJEU	: Court of Justice of the European Union (Avrupa Birliđi Adalet Divanı)
Dpn	: dipnot
E	: Esas
EUIPO	: Avrupa Birliđi Fikri Mülkiyet Ofisi
HD	: Hukuk Dairesi
K	: Karar
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
M	: madde
S	: sayfa
SMK	: 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
TL	: Türk Lirası
TÜRKPATENT	: Türk Patent ve Marka Kurumu
TRIPS	: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Ticaretle Bađlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması)
YİDK	: Yeniden İnceleme ve Deđerlendirme Kurulu
Vb	: ve benzeri
Vd	: ve devamı

BİRİNCİ BÖLÜM: MARKANIN KULLANILMASI

I. MARKA VE MARKANIN KULLANILMASI KAVRAMLARI

A. Marka

Marka, ortak pazar ve piyasa algısı çerçevesinde ortalama dikkate sahip müşterinin, bir teşebbüse ait ürün veya hizmetini, bir başka teşebbüsün ürün veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar. Markanın tescil zorunluluğu olmayıp, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre korunması için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil ettirilmesi gerekmektedir¹. Tescil edilmeyen marka ise haksız rekabet hükümlerine göre yasal olarak korunur. SMK m.4 hükmünde marka ve marka olabilecek işaretler *“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 ambalajların biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.”* şeklinde düzenlenmiştir.

SMK'nın 4. maddesi, TRIPS'nin 15. maddesi ile yeni 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğüne² uygun olarak düzenlenmiştir. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan çizimle görüntülenebilme şartı yerine, yeni marka türlerinin tesciline de imkan verebilecek şekilde, işaretin marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartı eklenmiştir. Böylece pek çok ülkede tescili kabil görülen ses markaları, hareketli markalar gibi geleneksel olmayan marka çeşitlerinin tescili

¹ **TEKİNALP**, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, 2005, İstanbul, s.358; **ÇOLAK**, Uğur; Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, İstanbul, 2018, s.9; **SULUK**, Cahit; Yeni Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Telif Hakları ve Korsanlıkla Mücadele, İstanbul, 2004, s.34; **YENİOCAK**, Umut; Franchise Sözleşmesi, İncirli, 2016, s.55; **EPÇELİ**, Sevgi; Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, Eylül 2006, İstanbul, s.55; **DİRİKKAN**, Hanife; Tanınmış Markanın Korunması, Mart 2003, Ankara, s.5; **KARAHAN**, Sami/ **SULUK**, Cahit/**SARAÇ**, Tahir/ **NAL**, Temel; Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Eylül 2011, s.153.

² 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 16.06.2017 tarihinde 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü yürürlüğe girmiştir.

açısından zorluk yaratan çizimle gösterilebilme şartı yerine, mehz AB düzenlemesindeki esnek yaklaşım benimsenmiştir.

1. Mutlak Ret Nedenleri

SMK m.5 hükmü ile marka tescilinde mutlak ret nedenleri düzenlenmiştir. Mutlak ret nedenleri aynı zamanda hükümsüzlük nedenidir. SMK m.5 hükmünde sayılan hallere rağmen her nasılsa tescil edilmiş olan markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir. Mutlak ret nedenleri toplumun çıkarıyla yakından ilgili olması nedeniyle TÜRKPATENT tarafından resen nazara alınır³.

SMK m.5 hükmü ile mutlak ret nedenleri; soyut ayırt ediciliği bulunmayan işaretler, sicilde gösterilemeyen işaretler, herhangi bir ayırt ediciliği olmayan işaretler, tasviri işaretler, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş değerleri içeren işaretler, dini ve kamu düzenine aykırı işaretler, coğrafi işaretler olarak sayılmıştır.

2. Tasviri İşaretlerin Mutlak Ret Nedeni Sayılması

SMK m.5/1-c *“Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler”*, SMK m.5/1-d *“Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler”* ile SMK m.5/1-e *“Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler”* marka tescilinde mutlak ret nedenleri arasında sayılmıştır. Kanun koyucu bu tür genel işaretler üzerinde bir kişiye marka hakkı tanınmasını mutlak ret sebebi sayarak, tasviri işaretin tek bir kişinin tekeline bırakılmasının ve rekabet imkanının sınırlandırılmasının önüne geçmek istemiştir⁴.

³ ARKAN, Sabih; Marka Hukuku, Cilt 1, Ankara 1997, s.71.

⁴ ARKAN; s.73.

Malın cinsini ya da çeşidini gösteren işaretin doğrudan mal veya hizmetin cinsini veya türünü göstermesi halinde tasviri kullanımın varlığından bahsedilir. Mal veya hizmetin kısaltılmış halinin yaygın biçimde kullanılıyor olması durumunda da kısaltılmış hali tasviri kullanım sayılacak olup, mutlak ret nedenleri arasındadır⁵. Tasviri işaretin Türkçe olması şartı da aranmaz. Yabancı dilde dahi olsa o sözcük toplumda yaygın olarak biliniyor ve kullanılıyor ise tasviri olarak kabul edilmektedir⁶.

SMK m.5/2 hükmü ile markanın başvuru tarihinden önce kullanılarak başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından ayırt edicilik kazanması halinde tasviri kullanım olduğu gerekçe gösterilerek başvuru reddedilemez. Tasviri kullanımın mutlak ret nedeni olarak sayılmaması için uzun süre kullanım ve ilgili çevrede işaretin belirli bir işletmenin markası olarak algılanmaya başlanması gerekmektedir. İlgili tüketici çevresi tarafından işaretin tasviri niteliğinden ziyade bir işletmeye ait marka olması akla gelmelidir⁷.

B. Markanın Kullanılması

Herhangi bir işaretin kullanıldığı mal veya hizmetin, köken itibarıyla diğer mal ve hizmetlerden ayırt edilmesini sağlamaya yönelik kullanıldığı ilgili ürün veya hizmetin ortalama tüketicisi tarafından anlaşılıyor ise “markasal kullanım” söz konusudur⁸. Markasal kullanım, markanın temel işlevi olan işletmelerin mal veya hizmetlerini ayırt etmeye uygun kullanımdır. Bir işaret “markasal” olarak kullanılabilmesi gibi adres bildirmek, malın üretim zamanını, kullanım amacını, kalitesini vb. özelliklerini göstermek amacıyla da kullanılabilir⁹.

SMK m.9/2 hükmü ile “markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması” ve “markanın sadece ihracat¹⁰ amacıyla mal ve ambalajlarda kullanılması” halinin de markasal kullanım olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

⁵ ARKAN; s.78.

⁶ ARKAN; s.79, ÇOLAK; s.159.

⁷ ARKAN; s.83.

⁸ ÇOLAK; s.433; BİLGE, Mehmet Emin; “Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2015/2, s.12.

⁹ ÇOLAK; s.433.

¹⁰ “Adalet Divanı ‘La Mer’ kararında (Karar No: C-259-02) Ticari markanın tek bir ithalatçı tarafından gelen malların üye ülkede kullanılmış olmasını gerçek kullanımın ispatı için yeterli kabul

II. MARKANIN FONKSİYONLARI

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 4. maddesine göre marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işarettir. Bu maddeye göre markanın temel işlevi farklı işletmelerin ürün veya hizmetlerini ayırt etmek olup, ayırt etmenin konusu işletmenin malları veya hizmetleridir¹¹. Marka sahibine sağlanan koruma, markanın korunan işlevleri ve özellikle malın veya hizmetin kökenini ayırt etmeye yönelik temel işlevine zarar verilmesi ile sınırlandırılmıştır¹². Markanın asıl fonksiyonu kaynak gösterme fonksiyonu olup, ayırt etme, reklam, yatırım, iletişim, garanti ve kalite fonksiyonları da öne çıkmaya başlamıştır.

A. Kaynak Gösterme Fonksiyonu

Markanın kullanım ile ayırt edicilik kazanmasına temel oluşturan işlev markanın kaynak gösterme fonksiyonudur. Doktrinde kaynak gösterme fonksiyonunun özellikle lisans yoluyla kullanım neticesinde giderek önemini kaybettiği görüşü mevcuttur¹³. Markanın devri, lisans yoluyla kullanımı gibi durumların artması söz konusu olsa da, tüketicinin ürün veya hizmeti alırken önem verdiği asıl durumun, ürünlerin farklılıklarından ziyade, ürünleri piyasaya sunan işletmenin vermiş olduğu garanti olması sebebiyle bu görüşe katılmıyoruz.

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'na göre markanın temel işlevi, ilgili çevreye marka ile işaretlenen mal veya hizmeti, farklı kökene sahip diğer mal veya hizmetlerden ayırt etmeyi sağlamak kaydıyla kökenlerini garanti etmek olarak belirlenmiş, korunan diğer marka işlevlerini köken ayırt etme işlevinin sonucu olarak değerlendirerek, diğer işlevlerin köken ayırt etme (kaynak gösterme) işlevinin

etmiştir. “ bkz. **CAM**, Esen; “*Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın ‘Gerçek Kullanım’ Problemi*”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2016,Cilt 2, Sayı 2, s.34.

¹¹ **UZUNALLI**, Sevilay; Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu, İstanbul, Mart 2008, s.78; **DİRİKKAN**; s.11.

¹² **UZUNALLI**; Köken Ayırt Etme, s.79; **BAŞBÜYÜK**, İsa; Marka Hakkının İhlalinden Doğan Cezai Sorumluluk, İkinci Baskı, Ocak 2018, s. 19.

¹³ “Zira bir malın veya hizmetin hangi işletmenin markasını taşıdığını dikkate alarak satın alma tercihini yapan tüketiciler, o malın, lisans yoluyla dünyanın pek çok bölgesinde üretilmiş olabileceğini çoğu kez bilmekte, ancak bunu önemsememektedir. Sözelimi ADİDAS markalı bir eşofman satın alan kimse, bu eşofmanın ADİDAS firmasının ürünü olduğunu düşünmekle birlikte, bu ürünün lisans yoluyla Türkiye’de mi, Almanya’da mı, Endonezya veya Vietnam’da mı üretildiği ile çoğu kez ilgilenmeyecektir. Böylece kaynak gösterme fonksiyonu giderek önemini kaybetmiş, bu fonksiyon geçmişte markanın en önemli fonksiyonu iken, gelişen ekonomiler ve lisans yoluyla kullanımlar sonucunda, ‘diğer mallardan ayırt etme’ fonksiyonu öne çıkmaya başlamıştır.” **ÇOLAK**; s.16.

üzerine inşa edileceği kabul edilmektedir¹⁴. Marka ile, tescile konu malların veya hizmetlerin kalitesi ile sorumlu tutulabilen işletmenin kontrolü ile dolaşıma sokulduğu garanti altına alınmıştır. Yani markanın köken ayırt etme işleviyle, tüm malların aynı işletmeden gelmiş olduğunu göstermesi değil, bir işletmenin üretimde tek başına kontrole sahip olduğu ve ürün veya hizmetlerin kalitesinden sorumlu olduğunu garanti edilmektedir¹⁵.

B. Ayırt Etme Fonksiyonu

Markanın köken ayırt etme fonksiyonu ile yarışan, hatta doktrindeki bazı görüşlere göre temel fonksiyonu haline geldiği savunulan ayırt etme fonksiyonu¹⁶ ise, bir işaretin herhangi bir sebeple diğer işaretlerden farklı olmasını sağlayan özellikleri ve öğeleri ifade eder¹⁷. Daha çok pazarlamaya ilişkin başarı kazandıran bu unsur, marka niteliğinin kazanılması için tek başına yeterli değildir.

C. Reklam, Yatırım ve İletişim Fonksiyonu

İşletmeler, markalarını tanıtmak için reklam ve tanıtım harcaması yaparak, markalarının kullanıldığı mal veya hizmetlerinin bilinirliğini artırıp daha çok tüketilmesini sağlarlar. Reklam fonksiyonu sayesinde zaman içerisinde marka ile tüketici kesim arasında bir bağ oluşur, markanın tanıtım ve reklam çalışmaları arttıkça değeri de artmaya başlar. Markanın tanıtımı için yatırım yapılması halinde ilgili tüketici kesim ile iletişim meydana gelerek, markanın iletişim fonksiyonu ve köken ayırt etme fonksiyonu da kullanılmış olmaktadır. Markanın reklam ve yatırım işlevleri de korumanın konusu olurlar¹⁸. Ancak yukarıda da açıkladığımız üzere, markanın temel işlevi köken ayırt etme işlevi olması nedeniyle, korumanın konusu olabilmesi için markanın köken ayırt etme işlevine de zarar verilmiş olması gerekmektedir. Markanın haksız kullanımı halinde köken ayırt etme işlevine zarar verilmediği takdirde reklam ve tanıtım işlevlerine de zarar verilmediği kabul edilmektedir¹⁹.

¹⁴ **UZUNALLI**; Köken Ayırt Etme, s.73; “Köken ayırt etme işlevinin eski önemini yitirdiği yönündeki aksi görüş için bkz. **DİRİKKAN**; s.13;**SEKMEN**, Orhan; Markanın Tarihçesi, Marka Kavramı ve Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması, Ankara, 2016, s.80.

¹⁵ **UZUNALLI**; Köken Ayırt Etme,s.74.

¹⁶ **DİRİKKAN**; s.12.

¹⁷ **UZUNALLI**; Köken Ayırt Etme, s.76.

¹⁸ **ÇOLAK**; s.17.

¹⁹ **UZUNALLI**; Köken Ayırt Etme,s.74.

D. Kalite ve Garanti Fonksiyonu

SMK m.152/2 “Marka sahibi, birinci fıkra hükmü kapsamına giren ürünlerin üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılmasını önleme hakkına sahiptir.” hükmü ile marka hakkı sahibine, ürünlerin üçüncü kişiler tarafından kötüleştirilmesini önleme hakkı verilerek markanın kalite ve garanti fonksiyonu kullanılmıştır. SMK m.24/4 hükmü ile lisans veren ve lisans alanın kaliteyi koruma zorunluluğu düzenlenmiştir. Markaların kullanım neticesinde zaman içerisinde ilgili tüketici kitlesi tarafından bir kalite sıralaması oluşmaktadır. Tüketici açısından, markanın konulduğu malın veya hizmetin kalite ve niteliklerinin her zaman aynı kalması, daha önce maldan veya hizmetten elde ettiği olumlu bilgileri garanti etmesi, markaya duyduğu güven yönünden yanılığa uğramaması önem arz etmektedir²⁰. Tüketici, kullanmış olduğu markanın ürününden memnun kaldığı takdirde bir sonraki alacağı ürün için tekrar aynı markayı, aynı kaliteyi alacağı düşüncesi ile tercih etmektedir.

III. MARKANIN SAHİBİ TARAFINDAN KULLANILMASI

Bir markayı tescil ettiren kişinin o markayı kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.²¹ SMK m.9 hükmü ile düzenlenen şartlarda beş yıllık kullanmama hoşgörü süresi sonrasında markayı kullanma zorunluluğu yerine getirilmelidir.

Marka hukukundan doğan kullanma zorunluluğunun bizzat marka sahibi tarafından gerçekleştirilebileceği gibi üçüncü kişiler tarafından belirli şartlarda gerçekleştirilen kullanım da yeterli sayılabilmektedir.

Markanın tescil edildiği mal veya hizmetle bağlantılı olarak kullanılması gerekmekte olup, birden fazla mal veya hizmet için tescil edilen markalarda kullanım zorunluluğunun yerine getirilmiş sayılması için her bir sınıfta kullanım gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda; markanın sicilde kayıtlı mal ve hizmet gruplarının üst kavramı içinde yer alan ürün veya hizmetlerde kullanılması halinde yeterli kullanımın gerçekleştiği kabul edilmektedir. Ayrıca, bir ürünün satılmaması ve üretimine son verilmesi hallerinde, o ürüne uygun yedek

²⁰ **DIRİKKAN**; s.14.

²¹ **KARAHAN/SULUK/SARAÇ/NAL**; s.186.

parça ve bakım malzemelerinde markanın kullanılması halinde de kullanım zorunluluğunu yerine getirilmiş sayılmaktadır²².

A. Kullanmama Halinde Hoşgörü Süresi

Tescili elde edenin markasını koruma kapsamına giren mal veya hizmette kullanma zorunluluğu vardır. 556 sayılı KHK m.14 ile SMK m.9 hükümlerinde yer alan markanın kullanımı ile ilgili süre, tescilinden itibaren 5 yıl olarak belirlenmiştir. Markanın kesintisiz olarak 5 yıl kullanılmaması halinde iptaline karar verilebilmektedir. Markanın iptal hallerini düzenleyen SMK madde 26 hükmünde, markanın SMK madde 9'a uygun şekilde kullanılmaması halinde, talep üzerine TÜRK PATENT tarafından iptaline karar verileceği düzenlenmiştir²³.

SMK m.9 hükmünde, markanın tescilden itibaren 5 yıl içerisinde haklı bir neden olmaksızın kullanılmaması veya kullanıma 5 yıl kesintisiz ara verilmesi şeklinde iki ayrı durum düzenlenmiştir. Burada ele alınması gereken husus hangi durumların haklı neden sayılıp sayılmayacağıdır. Haklı neden, maddede belirtilen sürede markanın kullanılmasını engelleyen²⁴, marka ile doğrudan bağlantılı, marka sahibinin iradesinden bağımsız²⁵ hukuki ve fiili engeller olup, yetkili makamlarca alınacak kararlar sonucu üretim yapılamaması, ilgili malın satışa çıkarılabilmesi için gerekli izinlerin verilmemesi, gümrük mevzuatının değişmesi, doğal afetler, savaş vb. haller bu duruma örnek olarak gösterilebilir.²⁶ Marka sahibinin iflas durumu, ekonomik sıkıntılar, şirketin tasfiyeye girmesi, iflasına karar verilmesi, fabrikada yangın çıkması vb. durumlar burada aranılan haklı nedenler arasında yer almaz²⁷.

²² SERT; Selin; Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ocak 2007, s.45-s.47.

²³ SMK m.192/1-(a) maddesi gereğince ilgili hükmün, yayımından itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Bu nedenle 10 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun 26. maddesi, yayımından yedi yıl sonra olan 2024 yılında yürürlüğe girecektir. 2024 yılına kadar iptal yetkisi mahkemeler tarafından kullanılacak olup, 2024 yılından itibaren ise kesintisiz 5 yıl süre ile kullanılmayan markaların iptalinde Türk Patent ve Marka Kurumu yetkili kılınmıştır.

²⁴ "Haklı sebep kavramı bir imkansızlık hali değildir. Engelin 'makul bir engel' olması yeterlidir." ÇOLAK; s.973.

²⁵ UZUNALLI, Köken Ayırt Etme, s.176.

²⁶ KARAHAN, S./SULUK, C./SARAÇ, T./NAL, T., s.186.

²⁷ ÇOLAK; s.974; "İşletme sahibinin kişisel emeğinin, üretim faaliyetinde özel önemi olması halinde (örneğin marka sahibinin ürettiği kemanların çok kaliteli olması) marka sahibinin sürekli hastalığını farklı değerlendirmek gereklidir." SERT; s.75.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Kullanım İspatı Kılavuzu'na göre marka sahibinin mali durumunun bozulması, işletme sahibinin iş göremez duruma düşmesi halleri de ticari mümessil veya vekil aracılığı ile aşılabileceği gerekçesiyle haklı neden olarak kabul edilmemiştir. Ancak işletme sahibinin kişisel emeğinin, üretim faaliyetinde özel öneminin olması halinde markanın kullanılmamasının haklı neden olarak kabul edilip edilemeyeceğinin somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

A. Kullanma Şekli

Marka hukukuna özgü kullanım ile kastedilen, markanın mal veya ambalajın üzerinde kullanılmasıdır. Marka hukukundan doğan hakkı devam ettirici bir kullanımdan söz edebilmek için, malla doğrudan bağlantılı olan, mal veya hizmetin temini ile ilgili olarak işleve uygun kullanım aranmaktadır. Ancak her zaman mal veya ambalajda doğrudan kullanım şartı aranmamaktadır. Kullanımın işletme evrakında, kataloglarda, reklamlarda yer alması da kanunda markanın kullanılması şartı açısından yeterli olarak kabul edilmektedir. Markanın, işletme evrakında, kataloglarda kullanılması halinde geçerli bir kullanımdan söz edebilmek için markayı taşıyan evrakın piyasaya sürülmüş olması gereklidir²⁸. Ancak burada kullanımın objektif olarak "ciddi biçimde kullanım" şeklinde değerlendirilebilmesi gerekmektedir.

Marka kullanımında, marka sahibinin kullanımı aranmakla birlikte, marka sahibinin kontrolü altında kullanan üçüncü kişilerin kullanımı da geçerli sayılmaktadır. Hak sahibi markasını rehin verebilir, devredebilir, lisans sözleşmesi ile üçüncü kişilere kullandırabilir. Lisans adi olabileceği gibi tek başına dava ve şikayet hakkı veren tekelci lisans niteliğinde de olabilir²⁹. Marka kullanım hakkının üçüncü kişiye devredilmesi halinde de devralan tarafından markanın kullanımı SMK m.9'a uygun kullanım kabul edilir. Marka sahibince devredilen kullanım hakkı, üçüncü kişi tarafından kullanılmaz ise yine kullanılmama sonuçlarından marka sahibi

²⁸ SERT; s.40,41.

²⁹ GÜNEŞ, İlhami; Uygulamada Marka Haksız Rekabet ve Telif Suçları, 3. Bası, Ankara, 2017, s.113.

sorumludur. Üçüncü kişiye geçerli şekilde devredilmiş olmasına rağmen, üçüncü kişi tarafından ciddi biçimde kullanılmayan markanın iptali gerekmektedir. Kullanım İspat Kılavuzu'na göre, devreden önceki kullanımının olmadığı durumlarda devir işlemi, devralan açısından kullanımın ispatından kaçınmak için haklı sebep olarak kabul edilmemektedir.

1. Ciddi Kullanım

SMK madde 9'un gerekçesinde açıkça, markanın sırf üçüncü kişilerce iptalini önlemek amacıyla evraklar, ilanlar veya benzeri şekilde kullanımının madde kapsamında belirtilen kullanma olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilmiştir. Doktrin ve içtihatla ciddi biçimde kullanım "markanın, tescil edildiği mal ve hizmetler için pazar yaratmak veya mevcut pazarı korumak amacıyla temel işlevine uygun olarak söz konusu mal veya hizmetlerin kökenini ayırt edecek şekilde kullanılması" olarak tanımlanmaktadır³⁰.

Markanın kullanılmasını düzenleyen 556 sayılı KHK'nin 14. maddesi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 9. maddesinde "tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan" ifadesi eklenerek düzenlenmiştir. 556 sayılı KHK'nin yürürlükte olduğu süreçte doktrin ve içtihatla sık sık yer alan "ciddi biçimde kullanım" ifadesi kanunda da açıkça belirtilmiştir. Kullanımın ciddi biçimde gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti için markanın tescil edildiği her mal veya hizmet için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Doktrinde, markanın sırf üçüncü kişilerce iptalini engellemek amacıyla, birkaç ambalaj üzerinde kullanılması ciddi biçimde kullanım olarak değerlendirilmez iken, bu durumun her mal veya hizmet için geçerli olmadığı kabul edilmektedir. Markanın kullanımının ciddi olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde; fiilen ticari amaçlı kullanılması, markanın kullanıldığı mal veya hizmetler için pazar paylarını korumak veya kazanmak amacıyla, ilgili ekonomi dalında haklı olarak görülen kullanımı gösteren tüm durumların incelenmesi gerekmektedir. Kullanım değerlendirmesi yapılır iken mal veya hizmetin türü, ilgili pazarın özellikleri, miktarı, fiyatı, hedef kitlesi de göz önünde tutulmalıdır. Kullanmanın ciddi biçimde kullanım olarak değerlendirilebilmesi için daima kapsamlı kullanım gerekli

³⁰ ÇOLAK; s.972; UZUNALLI; Köken Ayırt Etme, s.167.

olmayıp³¹, dar bir tüketici kitlesine hitap eden, az sayıda üretilen veya hizmete sunulan, yüksek fiyatlı bir ürün veya hizmet için kullanılan markanın birkaç üründe kullanılması da ciddi biçimde kullanım olarak değerlendirilmelidir³².

“BIG MAC” markasının Mc Donald’s tarafından 5 yıllık süre içinde ciddi biçimde kullanılmadığı gerekçesiyle, 11.04.2017 tarihinde Supermac markasının sahibi tarafından, iptalinin istemi ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvurulmuştur. AB sınırları içinde BIG MAC markasının ciddi biçimde kullanıldığına ispat yükünün davalı tarafta olması sebebi ile Mc Donald’s tarafından; 2011-2016 yılları arasında Big Mac hamburgerlerinde yüksek satış rakamlarına ulaşıldığı ileri sürülen bir adet yeminli beyanname, Big Mac karton kutuları ile reklam kampanyalarına dair posterler ve broşürler, şirkete ait AB üyesi ülkelerdeki <mcdonalds> uzantılı web sitelerine ait çıktılar ile Big Mac’in tarihçesi ve besin değerine ilişkin genel bilgileri içeren <en.wikipedia.org> adresindeki sayfa çıktıları sunulmuştur. EUIPO Marka İptal Dairesi, internet siteleri ile karton kutu ve reklam broşürlerinin Big Mac satışını gösterir nitelikte olmaması, web sitesine gerçekleştirilen ziyaretçi giriş verilerinin bulunmaması, sunulan yeminli beyannameye sadece yüksek satış olduğu, ancak bir rakam veya ciro değerinin belirtilmemesi nedeniyle somut bir delil niteliğinde bulunmadığı gerekçeleriyle Big Mac markasının AB sınırları içinde ciddi kullanımının ispatlanamadığı gerekçesiyle 11.01.2019 tarihinde iptaline karar verilmiştir³³. Karar 08.03.2019 tarihinde McDonald’s tarafından temyiz edilmiştir. EUIPO tarafından verilen iptal kararının yerinde olduğu, ciddi kullanım için davalı marka tarafından yeterli somut delil sunulmadığı düşüncesindeyiz. Her ne kadar akla ilk gelen hamburger markaları arasında yer alsada, kullanımın son 5 yıl içerisinde ciddi biçimde gerçekleştiğini somut delillerle ispat edilmesi gerekmektedir. Reklam çalışmalarının, kullanımın ispatı için somut delil olarak nitelendirilmesi gerektiği genel olarak kabul edilse de, ticari menfaat sağlamak amacıyla reklam çalışmalarının yapıldığı da göz önünde bulundurulduğunda, EUIPO tarafından satışa ilişkin somut verilerin aranmış olması yerindedir. Kullanım İspat Kılavuzu’na göre kullanıma yönelik güçlü delil olarak

³¹ UZUNALLI; Köken Ayırt Etme, s.168.

³² MERAN, Necati; Marka Hakları ve Korunması, Ankara, 2008, s.247.

³³ EUIPO, CANCELLATION No 14 788 C (REVOCATION) (karar metni için bkz. www.euiipo.europa.eu erişim tarihi 24.06.2019) (karar özeti için bkz. www.fikrimulkiyet.com).

sunulan faturalarda tarihin ilgili zaman aralığını kapsayacak, düzenli ve kesintisiz ticari etki doğuracak şekilde olması gerekmektedir. Yine ticari faaliyete ilişkin web sitesi üzerinden yapılan satışlarında görselleri de destekleyici delil olarak değerlendirilmektedir. Somut veri olarak davalı tarafından fiş, fatura, internet sipariş kayıtları vb. evrakların da sunulması halinde markanın ciddi biçimde kullanıldığının ispatının mümkün olabileceği düşüncesindeyiz.

SMK m. 9 ile markanın, tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından, marka sahibi tarafından Türkiye’de kullanılmış olması aranmaktadır. Özellikle yabancı kişilerin sahip oldukları markalar bakımından da yurt dışında kullanılmış olması SMK m.9 kapsamında yeterli görülmemekte olup, marka sahibi tarafından Türkiye’de kullanılmakta olması aranmaktadır. Yargıtay, yurt dışında bir ülkede kullanım için lisans verilen markanın, lisans sözleşmesine uygun olarak yurt dışında kullanılmış olması halinde, Türkiye’de kullanıldığı sonucunu doğurmayacağına karar vermiştir³⁴. Sadece ihracat yapan markalar, Türkiye’de kullanım zorunluluğunun istisnasıdır. İhracat yapan markaların yöneldiği pazarın yurt dışında olması halinde, Türkiye’de tescilli markanın, Türkiye’de markalama işleminin yapılarak yurt dışında kullanılmış olması durumunda da Türkiye’de kullanım şartını yerine getirmiş oldukları kabul edilecektir³⁵.

2. Kullanımın Tescile Konu Mal ve Hizmetlerle İlgili Olması

SMK m.9 ile 556 sayılı KHK m.14’ten farklı olarak “markanın, tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından” kullanılması açıkça kanun hükmünde belirtilmiştir. Markanın iptali yaptırımı ile karşılaşmamak için markanın tescil edildiği sınıftaki mal veya hizmetlerde kullanılması aranmakta, tescil dışındaki bir mal veya hizmette kullanılmış olması Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında markanın kullanılması olarak değerlendirilmemektedir. Markanın birden fazla sınıfta tescil edilmesi halinde ise, tescil edilmesine rağmen kullanılmadığı sınıflar için iptali gerekmekte olup, kullanıldığı sınıflarda iptali söz konusu değildir. Tescil edilen markanın ayırt edici karakteri değişmeden, tescil edilen markanın aynısı olarak değerlendirilebilecek

³⁴ Yargıtay 11. HD., 22.04.2008 tarihli, 2007/3234 Esas, 2008/5432 Karar sayılı ilamı (karar özeti için bkz. **SERT**; s.70).

³⁵ **SERT**; s.70.

şekilde kullanılan yeni işareti ile kullanılmış olması halinde de marka kullanılmış olarak değerlendirilmektedir.

Markanın önceden satışa sunulmuş tescilli mallarının, zaman içerisinde satışa sunulmaması halinde, marka sahibi tarafından önceden satılmış mallara ilişkin satılan yedek parça, aksesuar veya montaj, bakım, tamir hizmetleri gibi doğrudan, önceden satılan mallarla bağlantı içinde olan ve tüketicinin ihtiyaçlarının yine aynı marka altında karşılanması halinde de ciddi kullanım söz konusu olabilir³⁶.

IV. MARKANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMASI

A. Markanın İzne Dayanan Kullanımı

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 9. maddesinde de düzenlendiği üzere, markanın, marka sahibinin izni ile üçüncü kişiler tarafından kullanılması da "markanın kullanılması" olarak değerlendirilmektedir. Markanın üçüncü kişi tarafından kullanılmasının SMK madde 9 hükmü kapsamında "kullanma" olarak değerlendirilebilmesi için marka sahibinin izninin olduğunun kabulü, üçüncü kişi ile aralarında düzenlenen hukuki ilişki veya marka sahibinin kısmi kontrol yetkisinin bulunduğu yavru ortaklık gibi durumların mevcudiyeti halinde mümkündür³⁷. Marka sahibi ile üçüncü kişi arasında kullanım izni olarak değerlendirilebilecek hukuki ilişkilere örnek olarak lisans sözleşmesi, franchise sözleşmesi, kullanım hakkının ortaklığa sermaye olarak getirilmesi halleri gösterilebilir.

1. Lisans Sözleşmesi

Lisans sözleşmeleri Türk Hukukunda bir bütün halinde düzenlenmemekle birlikte, karma nitelik taşıyan, her iki tarafa borç yükleyen ve lisans alana kullanma hakkı veren bir sözleşme türüdür. Lisansı alan ile veren arasındaki ilişki satım, adi ortaklık ve hasılat kirası sözleşmelerinden unsurlar barındırmaktadır. Marka lisans sözleşmelerinde özellikle fesih ile ilgili olarak adi ortaklık hükümleri uygulama alanı

³⁶ UZUNALLI; Köken Ayırt Etme,s.168., SERT; s.47

³⁷ BEKTAŞ, İbrahim; "Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali – AB Adalet Divanı'nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 17, No 2, 2018, s.247.

bulabilmektedir³⁸. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 24. maddesi ile marka lisansı düzenlenmiştir.

Marka lisansı, inhisari olan ve inhisari olmayan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Lisans alanın kullanım hakkının bulunduğu coğrafi bölgede tek başına lisans hakkını haiz olduğu durumda inhisari lisanstan söz edilir. İnhisari lisans sözleşmesinde, marka sahibi de sözleşmede kullanım hakkını açıkça saklı tutmadığı sürece, lisans alanla aynı bölgede markasını kullanamaz ve üçüncü kişilere lisans veremez. İnhisari olmayan lisansta ise marka sahibi üçüncü kişilere de lisans verebilmektedir. İnhisari (münsahır) lisansta, lisans alan da marka sahibinin açabileceği tüm davaları açma yetkisine sahiptir³⁹. Kanunla lisans alana dava açma hakkı tanınmış ancak bu durum zorunluluk olarak yüklenmemiştir. Lisans sözleşmesinin tarafları aksini kararlaştırarak inhisari lisans alanı dava açma hakkından mahrum bırakabilir⁴⁰. Lisans alanın dava açmaması halinde marka sahibine karşı sorumluluğu yoktur. SMK m.158/2 hükmü gereği, inhisari olmayan lisans alan, sözleşmede dava açma hakkı açıkça sınırlandırılmamışsa, hak sahibinden dava açmasını bildirimle ister. Hak sahibin talebi kabul etmemesi veya üç ay içinde talep edilen davayı açmaması halinde lisans alan kendi adına ve kendi menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde dava açabilir.

Lisans sözleşmesi SMK m.148/4 gereği yazılı yapılır ve yazılı şekil, geçerlilik şartıdır. Marka hakkının lisans sözleşmesine konu olması halinde de yazılı yapılması gerekli olup, zımni izin verildiğinden söz edilemez. Marka lisansının sicile kaydı açıklayıcı niteliktedir. Marka siciline kaydedilmeyen lisans, üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Marka lisansı sözleşmesi, sözleşmede öngörülen nedenlerle, ihbarla, somut olayın özelliklerine göre Türk Borçlar Kanunu madde 639'da öngörülen hallerde ve haklı nedenlerin varlığında fesih ile sona erer.

Marka lisans sözleşmesinde lisans verenin asli borcu, lisans alana markasını sözleşmeyle belirlenen şekilde kullandırmaktır. Lisans alanın borcu ise, belirlenen

³⁸ **TEKİNALP**; s.435.

³⁹ **EGE**, Önder; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Marka Hakkına Tecavüz ve Hukuksal Korunma Yolları, 2018, İstanbul, s.108.

⁴⁰ **BAŞLAR**, Yusuf; “*Marka Lisansı Sözleşmesinin İşlevleri ve Çeşitleri*”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 7, Sayı 68, Nisan 2012, s.38-46.

ücretin ödenmesi ile şartlara göre markanın kullanılması olarak belirlenebilir. İşin niteliği gereği reklam, imaj oluşturma gibi amaçların öngörülmesi halinde markanın kullanımı lisans alan için borç olarak belirlenebilir. Lisans veren, lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetin kalitesini garanti altına alacak önlemleri alır. Lisans alan ise, lisans sözleşmesinde belirlenen şartlara uymak zorundadır. Lisans veren, kaliteye ilişkin talimat vermese, sözleşmede kaliteye ilişkin bir hüküm bulunmasa bile lisans alanın kalite garantisi kanundan doğar. Lisans veren, kalite garantisinin ihlal edildiğini belirlemesi halinde gerekli önlemleri alır⁴¹. Marka sahibi, tescilli markadan doğan haklarını, sözleşmede belirlenen sınıırın aşılması halinde lisans alana karşı ileri sürebilir.

SMK m.29 ile düzenlenen marka hakkına tecavüz halleri arasında “lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek” de sayılmıştır. Kanun hükmünde söz edilen genişletme; süre, yer, miktar, ürün cinsi, mal ve hizmetler bakımından olabilir⁴². Lisans alan tarafından, sözleşme ile belirlenen ürün veya hizmetler dışında markanın kullanılması, belirlenen süre içerisinde ürünler üretilmiş olsa bile sürenin bitiminde ek süre talep edilmeden ürünlerin pazara çıkarılması, belirli kalite standartlarının dışına çıkılması, markanın tescilli şeklinden farklı ve ayırt edici karakterini değiştirecek şekilde kullanımı, belirlenen bölge dışında kullanılması halleri lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletme kapsamında değerlendirilecektir⁴³. Doktrinde, lisans hakkının izinsiz genişletilmesi, lisans hakkının aşkın kullanılması olarak da nitelendirilmektedir⁴⁴. Lisans alan, lisans sözleşmesinde aksine hüküm yoksa, lisansı devredemeyeceği gibi üçüncü kişilerle alt lisans sözleşmesi de yapamaz. Ancak, lisans kapsamında ve lisans sözleşmesine uygun şekilde üretilmiş orijinal malların, yeniden satış amacıyla üçüncü kişilere satışı veya bırakılması halinde lisans alan ve üçüncü kişi arasındaki

⁴¹ **TEKİNALP**; s.437.

⁴² **ÇOLAK**; s.558; Markanın lisans alan tarafından hiç kullanılmaması, markanın indirimli olarak satılması vb. hallerin de lisans yoluyla verilmiş hakların izinsiz genişletilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde bkz. **ÜNAL**, Mücahit/ **AYDIN**, Sevgican; “*Marka Lisans Hakkının İzinsiz Genişletilmesi ve Üçüncü Kişilere Devri*”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, Mart 2015, s.189-228.

⁴³ **ÜNAL**, M./ **AYDIN**, S.; s.189-228.

⁴⁴ **ÖZEL**, Çağlar; Marka Lisans Sözleşmesi,2. Bası, Ankara, Ekim 2015, s.190.

ilk satış neticesinde marka hakkının tükenmesi nedeniyle marka hakkına tecavüz söz konusu olmayıp, bu malların sirkülasyonu marka sahibi tarafından engellenemez⁴⁵.

Lisans yoluyla verilen hakların genişletilmesi halinde marka hakkına tecavüzün oluşacağı hüküm altına alınmış ise de, her bir markanın durum ve şartlara göre kullanımının ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5 ile düzenlenen ticari hayatın olağan akışı içinde dürüstçe kullanım hallerinin de tecavüzün oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Lisans sözleşmesi ile kullanım hakkı devredilen markanın, sözleşmede belirtilen ürünler dışında kullanılmasında SMK m.29 hükmü gereği tecavüzün oluşacağı düzenlenmiş ise de, kullanıma konu marka ile kullanılan ürünlerin irdelenmesi gereklidir. Yine lisans sözleşmesi ile kararlaştırılan bölge dışında markanın kullanılması haksız kullanım olarak kabul edilse de, bölge dışındaki kullanımın tasviri kullanım olup olmadığının da incelenmesi gereklidir. Tasviri kullanım halinde ise markanın haklı ve dürüst kullanımı söz konusu olacaktır. Markanın ticari hayatın olağan akışı içinde dürüstçe tasviri kullanımı halinde marka hakkına tecavüz oluşmamaktadır. Tasviri kullanım halleri ikinci bölümde detaylı olarak inceleneceği için burada üzerinde durmayacağız.

2. Franchise Sözleşmesi

Karma sözleşme niteliğinde olduğu kabul edilen franchise sözleşmesinde, franchise sisteminin, kapsadığı tüm fikri ve sınai haklarla birlikte franchise alana sunulması, franchise verenin asli edimi ve sözleşmenin esaslı unsurudur⁴⁶. Franchise sözleşmesinin içinde yer alan lisans sözleşmesi, franchise alana markayı kullanma hakkı verir. Lisans sözleşmesini de kapsayan franchise sözleşmesi de lisans sözleşmesinde açıkladığımız şekilde inhisari ve inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Franchise alanın gerçekleştirdiği kullanma, SMK madde 9 hükmü kapsamında zorunlu kılınan “kullanma” yerine geçmektedir. Franchise verenin, markanın korunması için gerekli işlemleri yerine getirme zorunluluğu ve tecavüzlere karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunma zorunluluğu devam etmektedir⁴⁷. İnhisari lisans olarak franchise verilmesi halinde ise, marka sahibi ile birlikte franchise alan

⁴⁵ ÇOLAK; s.561.

⁴⁶ YENİOCAK, Umut; Franchise Sözleşmesi, Ankara, 2016, s.54.

⁴⁷ YENİOCAK; s.56.

da gerekli hukuki girişimlerde bulunabilir. SMK'nın lisans sözleşmesi ile ilgili hükümleri franchise sözleşmesine de uygulanır.

3. Kullanım Hakkının Ortaklığa Sermaye Olarak Getirilmesi

3.1. Ticaret Şirketlerine Getirilmesi

TTK m.127 hükmü ile aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak fikri mülkiyet haklarının getirilebileceği düzenlenmiştir. TTK'nın 342 ve 581'inci maddeleri ile sermaye ortaklıklarına, sermaye olarak üzerinde sınırlı bir aynı hak, haciz veya tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen fikri mülkiyet haklarının getirilebileceği düzenlenmiştir⁴⁸. Marka sahibi, ortaklığa sermaye olarak markasının kullanım hakkını da getirebilmektedir. Ortaklığa sermaye olarak konulacak markanın değeri, mahkeme tarafından atanacak bilirkişiler tarafından belirlenecektir⁴⁹. Markanın sermaye olarak getirileceği ortaklık sözleşmesinde düzenlenerek geçerlilik kazanır⁵⁰. Marka sahibi, ortaklığa sermaye olarak markasının mülkiyetini kendinde tutarak sadece kullanım hakkını da getirebilmektedir⁵¹. Markayı kullanma hakkının ortaklığa sermaye olarak taahhüt edilmesi halinde, kullanma yetkisi lisans yoluyla ortaklığa geçse de mülkiyet hakkı marka sahibinde kalır⁵². Ortaklığın markayı kullanması markasal kullanım olup, marka sahibinin izni dahilinde kullanıldığı için marka hakkına tecavüz teşkil etmeyeceği gibi, marka sahibinin SMK madde 9 kapsamında kullanım zorunluluğu da gerçekleştirilmiş olmaktadır.

3.2. Adi Ortaklıklara Getirilmesi

TTK m.127 hükmü kıyasen adi ortaklıklara uygulanmakta olup, adi ortaklıklar için de markanın devri taahhüdü mümkündür. Adi ortaklık sözleşmeleri şekle tabi olmasa da, katılma payı olarak ortaklığa taşınmaz, marka, patent, gemi gibi

⁴⁸ **ŞENER**, Oruç Hami; Limited Ortaklıklar Hukuku, 2017, Ankara, s.116; **ŞENER**, Oruç Hami; Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, 3. Bası, 2016, Ankara, s.112; **ARSLAN**, Mehmet; Fikri Mülkiyet Haklarının Anonim Şirketlere Aynı Sermaye Olarak Getirilmesi, 2016, Eskişehir, s.81; **DİNÇ**, Habibe; Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Konulması, 2016, İzmit, s.33; **ÜLGEN**, Hüseyin/ **HELVACI**, Mehmet/ **KENDİGELEN**, Abuzer/ **KAYA**, Arslan/ **NOMER ERTAN**, Füsün; Ticari İşletme Hukuku, 5. Bası, İstanbul, Kasım 2015, s.184; **YUSUFOĞLU**, Fülürya; Anonim Şirketlerde Gayri Maddi Hakların Sermaye Olarak Konulması, 2016, İstanbul, s.60.

⁴⁹ **YASAMAN**, Hamdi; Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, Cilt II, 1. Bası, 2004, İstanbul, s.686.

⁵⁰ **ŞENER**; Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, s.112.

⁵¹ **YUSUFOĞLU**; s.62

⁵² **DİNÇ**; s.106.

özel sicillere kayıtlı bulunan değerlerden birinin getirilmesi halinde, ortaklık sözleşmesinin getirilen değere özgü resmi şekilde yapılması gerekmektedir⁵³. Doktrinde sözleşmenin tamamının mı yoksa sadece katılma payını getirme taahhüdü ile ilgili kısmının mı resmi şekilde yapılacağı konusunda tartışmalar mevcut ise de, genel görüş katılma payı taahhüdü kısmının resmi şekilde yapılmasının yeterli olacağı şeklindedir⁵⁴.

Adi ortaklığa markanın mülkiyet hakkı saklı tutularak, sadece lisans yoluyla kullanım hakkının da katılma payı olarak getirileceği taahhüt edilebilir. Sadece kullanım hakkının getirilmesi taahhüdünde ise lisans hususunda SMK m.148 hükmü gereği yazılı şekil şartı geçerlidir⁵⁵.

Marka sahibi ortak, mülkiyeti kendi uhdesinde tutsa da, iç ilişkide mülkiyet hakkından diğer ortaklar lehine feragat ederek, markanın ortaklığın malvarlığının bir parçası gibi muamele görmesini sağlayabilir. Uygulamada resmi devir işlemlerinin masraflarından kaçınmak amacıyla bu yöntem uygulanabilmektedir. Bu durumda markanın sahibi olan ortak, dış ilişkide münhasıran sahip bulunduğu tasarruf yetkisini diğer ortakların kararlarına uygun biçimde kullanacak, markanın getirisi ve mali külfetleri ise iç ilişkide tüm ortaklara ait olacaktır⁵⁶.

B. Üçüncü Kişi Tarafından İzinsiz Kullanılması

1.Markanın, Malın veya Hizmetin Aynısının ya da Karıştırma İhtimaline Neden Olacak Benzerinin Kullanılması

Marka hukukunda “benzerlik” kavramı dar kapsamlı olup, genellikle inceleme konusu markaları oluşturan işaretlerin; örneğin kelimelerin, şekillerin, harflerin, logoların, renklerin birbirine ne ölçüde benzediği ve bunun tüketici nezdinde karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı şeklinde değerlendirilmektedir⁵⁷. Şekilde benzerlik, iki işaretin gözle algılanan resimlerinin,

⁵³ PULAŞLI, Hasan; Şirketler Hukuku Şerhi (Cilt I), Ankara, Ocak 2018, s.62; BARLAS, Nami; Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri,4. Bası, İstanbul, Eylül 2016, s.52.

⁵⁴ HAMAMCIOĞLU, E./ KARAMANLIOĞLU, A.,”Adi Ortaklık Sözleşmesinde Şekil”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22(2016), s.1317; ŞENER; Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, s.29; PULAŞLI; s.62.

⁵⁵ BARLAS; s.54; YUSUFOĞLU; s.62.

⁵⁶ BARLAS; s.54.

⁵⁷ PASLI, Ali; Marka Hukukunda Ürün Benzerliği, İstanbul, 2018, s.4;EPÇELİ; s.37.

alıcıyı yanıltacak kadar birbirine yakın veya birbirinden farksız olmasından ya da farkların ayrıntıda kalmasından veya markanın yan unsurlarında yer almasından kaynaklanabilmektedir. İşaretler arasında anlam olarak benzerliğin bulunması halinde de sonraki markanın tescil edilmemesi gerekir⁵⁸. Karşılaştırılan markaların şekli benzerlik tespitinde “toplu olarak bıraktığı umumi intiba” incelenerek de karıştırılma ihtimalinin olup olmadığı değerlendirilebilmektedir. Esas olan, inceleme konusu mal veya hizmetin ortalama dikkat sahibi tüketicisinin, malın veya hizmetin niteliğine göre makul “alım süresi” içinde edindiği toplu izlenimdir. Alım süresi kısaltıkça, tüketicinin yanılma payı yükselecektir⁵⁹. Malın veya hizmetin tüketici kitlesi, yanılma payında önem arz eder. İlgili tüketici kitlesi saptanırken herhangi bir işletmeye ait malı değil de belirli bir işletmeye ait malı veya hizmeti almak isteyen hedef tüketicilerin yanılma payı dikkate alınmalıdır⁶⁰. Her kesimden alıcı grubuna hitap etmesi halinde ortalama zeka ve dikkat seviyesindeki tüketici esas alınarak karıştırılma ihtimalinin olup olmadığı incelenir iken, özel bir alıcı grubuna hitap etmesi halinde, alıcı kitlenin malı ne sürede aldığı da göz önünde bulundurularak inceleme yapılır. Temizlik ürünlerinde özel grubun ev hanımları, temizlik işçileri olduğu varsayıldığında, ürünün alınma süresinin kısa olduğu ve bu nedenle yanılma payının yüksek olacağı düşünülür iken, teknolojik ve ücret olarak yüksek bir ürün alımında özel tüketici grubunun daha dikkatli olacağı göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalıdır. Ürün veya hizmetin mühendislik, eczacılık vb. gibi uzmanlık gerektiren bir alıcı kitlesine sahip olması halinde ise yanılma payının azalacağı kabul edilmektedir⁶¹. Karıştırılma ihtimali incelemesi yapılırken bu hususlar da göz önünde tutulmalıdır. Karıştırılma ihtimalinin varlığından söz edebilmek için doğrudan karıştırılmanın yanı sıra çağrışımın olması da yeterlidir. Doktrinde “karıştırılma” kavramı içinde çağrışımın da mevcut olduğu kabul edilmektedir⁶².

⁵⁸ **KÜÇÜKALİ**, Canan; Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Ankara, Mayıs 2009, s.105.

⁵⁹ **TEKİNALP**; s.414.

⁶⁰ **EPÇELİ**; s.45.

⁶¹ **BULUT**, Berivan; “İlaç Markalarında İltibas Sorununun Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 16.05.2011 Tarih ve 2009/13331 E. 2011/5967 K. Sayılı Kararı Çerçevesinde İncelenmesi”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2014,s.179-189.

⁶² **TEKİNALP**; s.415.

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 6/1 hükmünde “ *Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ile kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle*” ifadesi kullanılarak karşılaştırılan markaları oluşturan işaretlerin benzerliği ile ürün veya hizmetlerin benzerliği hususu düzenlenmiştir. İlgili maddede öncelikle incelenen, markaları oluşturan işaretlerin benzerliği hususu iken, ürün veya hizmetlerin benzerliği, marka benzerliğini tamamlamak amacıyla irdelenmektedir. SMK m.7/2-b “*Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması*” hükmü ile de hem karşılaştırılan markaların hem de markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzer olması incelenmektedir. Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/2-c ile madde 6/5 hükümlerinde ise dar anlamda marka benzerliğinden bahsedilmekte olup, ürün veya hizmet benzerliği aranılmamaktadır.

Marka hukukunda “benzerlik” vasıflandırılması daha geniş kapsamlı olup, iki marka arasında genel anlamda karıştırılma ihtimaline yol açan benzerlik durumunu ifade eder ve iki yönlüdür. “Benzerlik” kavramı toplu olarak ele alınmalı, hem markaları oluşturan işaretlerde hem de bu markaların yöneldiği ürünlerde olmalıdır⁶³. Doktrinde, tüketiciler tarafından karıştırılma ihtimalinin, iki koşulun bir araya gelmesi halinde oluşabileceği kabul edilmiş ve bu iki koşuldun birincisi olarak karşılaştırılan markaların işaret olarak benzer olması, ikincisinin ise her iki markanın aynı veya benzer ürün ya da hizmetlerde kullanılmış olması aranmaktadır.

Marka, tescil edilmiş olduğu ürün ve/veya hizmet için ayırt edici mahiyettedir. Markanın ayırt ediciliği, hem karşıladığı ürün ve/veya hizmete hem de rakibi olan diğer işaretlere karşıdır. Genel anlamda doktrinde kullanılan markanın ayırt ediciliği, diğer marka işaretlerine karşı olan ayırt edicilik özelliğidir. Çünkü sadece tanınmış markalar, tüm sınıflardaki ürün ve/veya hizmetler için kullanılan işaretlere karşı koruma sağlamakta, diğer markalar yalnızca aynı veya benzer ürün ve/veya hizmetler için koruma sağlamakta olup, farklı ürün veya hizmetler için ayırt

⁶³ PASLI; s.5.

edicilik sağlama zorunlulukları yoktur. Sonuç olarak, ürün veya hizmet benzerleştikçe markanın ayırt edicilik işlevi önem kazanmaktadır. Marka benzerliğinin tespitinde, tanınmış marka istisnası hariç, öncelikle ürün veya hizmet benzerliğinin incelenmesi gerekmektedir. Malların veya hizmetlerin düşük seviyede de olsa benzer kabul edilmesi halinde ilk markanın ayırt edici gücü dikkate alınarak markaların benzerliği ve karıştırılma ihtimali değerlendirilmelidir⁶⁴.

Markalar, Nis Antlaşması'na göre yapılan sınıflandırma esas alınarak tescil edilir. Nis Antlaşması'na göre yapılan sınıflandırmalar, ürünlerin marka hukuku açısından benzerliklerine veya farklılıklarına esas teşkil etmez. Farklı sınıflarda tescilli olan mal veya hizmetlerin de benzer mal veya hizmet sayılması mümkündür⁶⁵. 13.12.1995 tarih ve 2868/95 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün 1. maddesinde yer alan "Mallar ve Hizmetlerin Listesi" kenar başlığını taşıyan 2 numaralı Kural'da Nis sınıflandırmasına atıf yapıldıktan ve listelemenin buna göre yapılacağı belirtildikten sonra, sınıflandırmanın münhasıran idari amaca hizmet edeceği belirtilmektedir. TPMK Kılavuzunda belirtilen kriterler ile benzerlik incelemesinin yapılması mümkündür. Kılavuzda yer alan irdeleme kriterleri; kullanım amacı/işlevi yakınlığı, kullanıcıların/çevrenin benzerliği, malların fiziksel görünüm benzerliği, aynı kaynaktan gelme, dağıtım kanalları ve satış yeri/şekli yakınlığı, birbirlerine yönelik konumları olarak belirlenmiştir.

Mal veya hizmet benzerliğinde, karşılaştırma konusu ürün ve/veya hizmetlerin birbirlerine yönelik konumları incelenirken birbirlerinin yerine ikame edilebilme, rekabet özelliği ve birbirlerini tamamlama özellikleri incelenmektedir. Menşe hakkında karıştırılma ihtimalinin varlığından söz edebilmek için nitelik ve kullanım amacı bakımından komşu olan ve dağıtım kanalları genellikle aynı olan mal veya hizmetlerin aynı kaynaktan geldiği düşünülecektir⁶⁶. Mal veya hizmetlerin birbirleri yerine kullanılabilmesi yani ikame edilebilmesi halinde bu mal veya hizmetlerin rekabet içinde oldukları kabul edilmektedir.4054 sayılı Rekabetin

⁶⁴ **UZUNALLI**, Sevilay; "Marka Hukukunda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu", Hamdi Yasaman'a Armağan, İstanbul, Ocak 2017, s.678.

⁶⁵ **ÖZTEK**, Selçuk; "556 sayılı KHK'da Benzer Mal ve Hizmetler", İstanbul Barosu Dergisi Fikri ve Sınai Haklar Özel Sayısı, Özel Sayı 4, Temmuz 2007, s.213; **UZUNALLI**; "Marka Hukukunda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu", s.683.

⁶⁶ **ÖZTEK**; s.210.

Korunması Hakkında Kanun'a göre rekabet; mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış olarak tanımlanmıştır. Şüphesiz ki, marka hukukunun ikame edilebilme özelliğine bakışı, rekabet hukukuna kıyasla daha geniştir. Rekabet hukuku rekabeti**** daraltma yönünde yaklaşımda bulunur iken⁶⁷, marka hukuku koruma alanının kapsamını genişletmeye yönelik hareket eder. İnceleme konusu benzerlik kriteri açısından karşılaştırma konusu mal veya hizmetlerin doğal özelliklerinden ve kullanım amaçlarından/şekillerinden kaynaklanan farklılıkları gözetilerek, tamamen aynı olamayacakları da göz önünde tutularak ve işlev açısından da genelleme yapmayarak ikame imkanının varlığı değerlendirilmelidir. Örneğin, otobüs ile otomobil ulaşım için ikame mal olarak değerlendirilebilir iken, uçak ile bisiklet ikame edilebilir değildir.

Benzerlik incelemesinde ürün veya hizmetlerin birbirini tamamlaması durumunun mevcudiyeti halinde, diğer unsurlarla da desteklenmesi durumunda benzer oldukları kanaatine varılabilecektir. Ürün veya hizmetlerin kullanım şekilleri itibariyle birbirlerini tamamlar nitelikte olması halinde “tamamlayıcı” ürün/hizmet olarak değerlendirilmektedir. Sigara ile ağızlık, diş macunu ile diş fırçası, alkollü içecekler ile enerji içecekleri arasındaki kullanım açısından tamamlayıcı kullanım bu ürünleri marka hukuku açısından benzer kılmaktadır. Tamamlayıcılık özelliğinde aranan kıstas, tüketici davranışı açısından çok yaygın ve rasyonel olması ile ürünlerin şekli veya kullanım biçimi açısından doğal bir bağlantı içermesi gerekmektedir⁶⁸. Mal ile hizmetin tamamlayıcılık incelemesinde ise hizmetin sunulmasında ilgili malların kullanımı ya da malların özellikle hizmetin verildiği yerlerde kullanılıp kullanılmadığına bakılmalıdır.

Benzerlik incelemesinde karşılaştırmanın; kullanım amacı, tamamlama özelliği, ikame edilebilme özelliği, dağıtım kanalları, kaynak/köken incelemesi⁶⁹ yapılarak tespit edilmesi daha sağlıklı olacaktır. Tek özellik yönünden inceleme

⁶⁷ Süper market işletmeciliği hizmeti dahi rekabet hukuku açısından kendi içinde mekan büyüklüklerine göre ayırma tabi tutulup farklı pazarlara ayrılabilir, yani büyük ve küçük marketler arasında ikame edilebilirliğin bulunmadığı kabul edilebilir. Rekabet Kurulu 28.04.1999,99/21/166-85 (RG. 31.05.2000,24065)

⁶⁸ PASLI; s.88,89,92.

⁶⁹ UZUNALLI; “Marka Hukukunda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliği Sorunu”, s.681.

halinde benzer kabul edilen ürün veya hizmetlerin genel olarak her zaman benzer olduğu kabul edilemez. Önemli olan benzer buldukları özellik yönünden mevcut bulunan bağlantının derecesidir. Tek özellik yönünden yoğun bağlantının bulunması halinde de ürün veya hizmetlerin benzer olduklarından söz edilebilmektedir.

2. Tanınmış Markanın Farklı Mal veya Hizmette Kullanılması

Markaların, tescilli buldukları mal veya hizmet kategorisinden bağımsızlaşarak, başlı başına bir kalite sembolü ve reklam aracı haline gelmesi⁷⁰, markanın ilgili tüketici kitlesi tarafından Türkiye'nin önemli bir kısmında tanınmış olması⁷¹, sonradan kullanılan ürün ile çok farklı mal ve sınıflarda kullanılsa bile sonraki ürünün ilk markaya ait işletmeden geldiği kanaatini oluşturması⁷² durumunda “tanınmış marka⁷³” (famous mark)’dan söz edilebilir. Markanın tanınmışlığı durağan olmayıp, zaman içinde marka tanınmışlığını yitirebilir⁷⁴. Türkiye, tanınmış markalarla ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü TRIPS Anlaşmasına taraftır. Söz konusu anlaşmanın 16. maddesi ile tanınmış markaların farklı gruptaki mal ve/veya hizmetler için korunması mümkün hale gelmiştir. Ancak TRIPS’e göre tanınmış markanın ilgili olmadığı mal ve/veya hizmetler açısından korunabilmesi için üç şartın varlığı zorunlu görülmüştür. Bu şartlar; tanınmış markanın tescil edilmiş olması, markanın kullanımı halinde sonraki kullanılan mal ve/veya hizmetler ile tescilli markanın bağlantılı olduğu izlenimine yol açılması, sonraki kullanım nedeniyle tescilli marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığının mevcut olmasıdır⁷⁵. Yine Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi ile “herkesçe

⁷⁰ **MERAN**; s.177.

⁷¹ **BÜYÜKKILIÇ**, Gül; Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması, İstanbul, Mart 2019, s.205.

⁷² **ÇOLAK**; s.363; **ÖĞÜZ**, Arzu; “Yargı Kararları Işığında Tanınmış Marka İtirazında Haklı Sebep Kavramı”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Haziran 2018,s.422.

⁷³ “Tanınmış markalar Türk Patent tarafından tanınmış marka siciline işlenebilir. Tescil Türk Patent Kurumu için bağlayıcılık teşkil eder iken mahkemeler ve diğer kurum/kuruluşlar için bağlayıcılık teşkil etmez. Ancak uygulamada mahkemeler markanın, tanınmış marka siciline kayıtlı olmasını somut delil olarak nitelendirmektedir” **AYTEKİN**, Uğur/**DOĞAN ALKAN**, Gül Deniz/**SAYAR**, İbrahim Barış; “Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Ocak 2016,s.11.

⁷⁴ **YASAMAN**, Hamdi; “Tanınmış Markaların Tespiti”, İstanbul Barosu Dergisi Fikri ve Sınai Haklar Özel Sayısı, Özel Sayı 4, Temmuz 2007, s.174.

⁷⁵ Tanınmış markanın korumadan yararlanabilmesi için ekonomik açıdan paraya çevrilebilen bir imajının bulunması gerektiği yönünde bkz. **ŞENOCAK**, Kemal; “Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal ve Hizmetlere İlişkin Korunması”, **BATİDER**, Cilt 25, Sayı 2, Haziran 2009 ,s.150.

bilindiği mütalaa edilen marka” kavramı ile ilk kez uluslararası bir metinde tanınmış markaya ilişkin düzenleme yer almış ve ilgili madde ile tanınmış markaların korunması ilişkin yükümlülükler düzenlenmiştir⁷⁶.

Tanınmış markanın aynısı veya benzerinin farklı mal veya hizmetlerde kullanılması, bazı hallerde tanınmış markanın itibarına zarar verebilir. Aynı tür mal veya hizmette kullanılmamasına rağmen, tanınmış markanın imajının sonraki markaya aktarılması ile garanti(güven) ve/veya reklam gücünden yararlanılarak, tanınmış markanın gücünün ve etkileme alanının azalmasına, piyasadaki konumuna, orijinalliğine zarar vermesine sebebiyet verebilir. Buna markanın sulandırılması (dilution) denir⁷⁷.

SMK m.6/5’e göre, tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurusu, aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir. Bu hüküm ile tanınmış markaların Türkiye’de ulaştıkları tanınmışlık düzeyi nedeniyle sonraki markanın haksız bir yarar sağlaması, ayırt edici karakterinin zedelenmesi veya itibarının zarar görmesi hallerinde korunması amaçlanmıştır. Tanınmışlık düzeyi arttıkça sulandırma ihtimali de yükselen⁷⁸ markalara, ilgili hüküm ile “genişletilmiş koruma” sağlanmakta olup, yukarıda sayılan üç durumun herhangi birisinin meydana gelmesi halinde koruma sağlamaktadır. Mülga 556 sayılı KHK m.8/4 ile paralel olan Sınai Mülkiyet Kanunu madde 6/5 hükmü(mülga 556 sayılı KHK m.8/4), tanınmış markalar yönünden son yıllarda Avrupa Adalet Divanı (CJEU) kararlarına konu olmuş⁷⁹ ve tanınmış

⁷⁶ **BÜYÜKKILIÇ**; s.62.

⁷⁷ Yargıtay 11. HD, 01.11.2011 tarih, 2009/12973 E, 2011/14792 K. Sayılı kararı; **KÜÇÜKALİ**; s.116; **ARKAN**, Sabih; “İşaret ile Marka Arasındaki Bağlantı İhtimali ile İltibas (Karıştırma) Tehlikesi”, **BATİDER**, Cilt 20, Sayı 2, Aralık 1999, s.8.

⁷⁸ **BÜYÜKKILIÇ**; s.182.

⁷⁹ Örneğin; CJEU, C-408/01, Adidas -Fitnessworld kararı, CJEU C-487/07 L’oreal - Bellure kararı, CJEU C-236/08 ve C-238/08 Google- Louis Vuitton kararı.

markalar yönünden marka korumasının sınırlarını çok genişletmesi nedeniyle “kara delik” benzetmesi yapılarak doktrinde zaman zaman eleştirilmiştir⁸⁰.

CJEU kararlarına göre, 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin 7/3 maddesi ile 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 8/5 maddesinde yazılı güçlendirilmiş korumadan yararlanabilmesi için, sonraki markanın kullanılmasının, önceki markanın tanınmışlığından, ayırt ediciliğinden haksız yararlanmanın oluşacağı, markanın ününün ve ayırt edici karakterinin zarar göreceğinin marka sahibi tarafından ortaya konmasının gerekli olduğu, sadece tanınmış marka ile sonraki marka arasında bir bağlantının bulunmasının güçlendirilmiş koruma için yeterli olmayacağı sabittir.

2015/2436 sayılı Direktif madde 5/3 ile Sınai Mülkiyet Kanunu madde 6/5 ve madde 7/2-c hükümlerinde yer alan “haksız yarar sağlanması”, “ayırt edici karakterin zedelenmesi” ve “itibarın zarar görmesi” hallerinde oluşan ihlallerden tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi ile itibarının zarar görmesi sulandırma olarak nitelendirilmekte iken, haksız yarar sağlama sulandırma olarak nitelendirilmemiştir. ABD Revizyon Kanunu bulandırma, yani ayırt edici karakteri zedeleme ve lekeleme, yani itibarının zarar görmesi adı altında iki sulandırma hali düzenleyerek, haksız yarar sağlamayı sulandırma olarak değerlendirmemiştir. Ancak ABD Revizyon Kanunu’nun ilgili maddesinde her ne kadar haksız yararlanma yer almasa da, “sonraki kullanıcının ünlü marka ile bağlantı kurma niyeti” kriterine yer verilmesi nedeniyle, ABD Mahkemeleri tarafından haksız yararlanmaya ilişkin koruma ilgili kriterden yararlanılarak sağlanmaktadır⁸¹. Doktrinde ve yargı kararlarında⁸² “haksız yarar sağlanması” hali de “sulandırma” olarak kabul edilmekte iken ÇOLAK, sadece “ayırt edici karakterinin zedelenmesi” halini sulandırma olarak kabul etmektedir⁸³.

⁸⁰ ÇOLAK; s.366.

⁸¹ BÜYÜKKILIÇ; s.355,383.

⁸² “Sulandırmanın bir haksız yararlanma hali olduğunu savunan görüşün öncü taraftarlarından olan Beebe, teorinin kurucusu Schechter’in 1927 tarihli makalesini yazarken esinlendiği 1924 tarihli Odol davasından yola çıkarak, sulandırmaya karşı korumanın, esasen önceki markanın ayırt ediciliği ve/veya itibarından haksız yararlanılmasını engelleme amacıyla ortaya atıldığını ileri sürmüştür.” (alınır: BÜYÜKKILIÇ; s.382).

⁸³ ÇOLAK; s.366.

Tanınmış bir markanın tanınmışlığından haksız yararlanma halinde, markayı sonraki tescil ettiren veya kullananın bundan ticari bir fayda elde etmesi söz konusu iken, ayırt edici karakterinin zedelenmesi ve itibarına zarar verilmesi hallerinde ticari bir fayda elde etmesinin aranmayacağı düşüncesindeyim. Haksız yararlanmanın olduğundan bahsedebilmemiz için tanınmış bir markanın, başka bir ürün veya hizmet için kullanılması halinde, ilgili tüketici kesimi tarafından tanınmış marka ile bağlantı kurulması, tanınmış markanın sonradan kullanılan ürünleri de üretmeye başladığı izleniminin oluşması nedeniyle tüketicinin tercihinin sebebiyet vereceği düşünülmektedir. Ancak, tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi veya itibarına zarar verilmesi halinde, tanınmış markadan kaynaklanan bir ticari fayda elde etmesi aranmadan sulandırmanın oluştuğu kabul edilmelidir.

Sulandırma hallerinde, markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler için ayırt etme yeteneği zayıflamakta, markanın ayırt edici karakteri sinsi bir şekilde erozyona uğratılmakta, marka ile iletilen psikolojik mesaj bozularak değiştirilmektedir⁸⁴. Markanın kullanıldığı mal veya hizmetler dışında yeni bir mal veya hizmette sulandırma teşkil edecek şekilde benzerinin kullanılması durumunda, tüketicinin aklına getirme kabiliyetinin değişikliğe uğraması nedeniyle önceki markanın daha zor hatırlanması suretiyle markanın ayırt etme gücünün zarar görebileceği kabul edilmektedir⁸⁵.

Markanın sulandırılması ile markanın ayırt edici niteliğinin aşındırılması, itibarına zarar verilmesi ve tanınmışlığından haksız yararlanılması halleri ifade edilmektedir. Markanın sulandırılması engellenerek, itibarı, reklam gücü, pazarda yaratılan güveni ve konumu, tüketicilerin beklentileri yanı sıra markanın “kalite imajı” da korunmaktadır⁸⁶.

2015 yılında değişiklik yapılan 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 8/5 ve 9/1-c maddesi ile mülga 2008/95 sayılı direktifin 4/3 ve 5/2 maddesinde yer alan “haklı bir sebep olmaksızın” ifadesi mülga 556 sayılı KHK’de yer almamakta iken, SMK’nun 6/5 maddesinde “haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak

⁸⁴ ÇOLAK; s.367.

⁸⁵ BÜYÜKKILIÇ; s.388; DİRİKKAN; s.167.

⁸⁶ ÇOLAK; s.368.

kaydıyla” ifadesi, 7/2-c maddesinde ise “haklı bir sebep olmaksızın” ifadesine yer verilerek bu önemli istisna Türk Hukukuna da aktarılmıştır. SMK ilgili maddelerine eklenen bu ifade ile AB mevzuatıyla tam uyum sağlanması amaçlanmıştır. Sınai Mülkiyet Kanunu 6/5 ve 7/2-c maddelerinde sayılan hallerde “haklı neden” olması halinde markanın sulandırılmasından söz edilemeyecektir. Bu ibare ile dürüst rekabete izin veren bir mekanizma öngörülmekte ve marka sahibinin hakları ile dürüst rekabet arasında esnek bir denge kurulmaya çalışılmaktadır⁸⁷. AB Mevzuatından iç hukukumuzda aktarılan “haklı bir neden” teriminden ne anlaşılması gerektiğinin açık olmaması sebebiyle doktrinde konu tartışmalıdır. Haklı neden kavramı ile ticarete dürüst uygulamalar kavramının iç içe girdiği dahi ileri sürülmektedir⁸⁸. “Haklı neden” varlığının tespiti için, marka kullanımının toplumun ilgili kesimi tarafından nasıl benimsendiği ve markayı kullanan kişinin iyiniyetli olup olmadığına incelenmesi gerekmektedir. Adalet Divanı kararlarında, marka sahibi ile markayı kullanan kimselerin menfaatleri arasında bir denge kurulması gerektiğine yer verilmiştir⁸⁹.

⁸⁷ ÇOLAK; s.378; OĞUZ, Arzu; “Yargı Kararları Işığında Tanınmış Marka İtirazında Haklı Sebep Kavramı”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Haziran 2018 s.433.

⁸⁸ ÇOLAK; s.378.

⁸⁹ CJEU, 11 Şubat 2014 tarih ve C-65/12 sayılı ‘LEIDSEPLEIN-RED BULL’ kararı; “De Vries isimli davacı, THE BULLDOG + şekil biçimindeki işareti 1975 yılından beri tescilsiz olarak, içki servisi hizmeti de dahil olmak üzere, otel, restaurant ve kafe hizmetlerinde ticari ad ve tescilsiz marka olarak kullanmaktadır ve bu kullanım, davalının REDBULL KTATING DAENG marka tescilinden daha eskidir. De Vries’in ayrıca 1983 yılından beri alkolsüz içkiler emtiası için tescilli THE BULLDOG biçiminde bir sözcük markası da mevcuttur. Bu kişinin BULLDOG markasıyla hangi tarihten beri üretim ve satış yaptığı dosyadan belli olmamakla birlikte, bu tarihin, davalının REDBULL markasının tanınmış olmasından öne olduğu sabittir. Avrupa Mahkemesine göre aslında ‘due cause’ (haklı neden) kavramı, ayırt ediciliği yüksek ve tanınmış markalar ile bunların benzerleri arasındaki çatışmaların çözümü için uygun değil ise de, mahkemenin kararında, böyle bir durumda haklı nedenin söz konusu olup olmadığının tespit edilebilmesi için iki faktörün göz önüne alınması gerektiği belirtilmektedir. Bunlardan birincisi, işaretin ilgili toplum kesimi tarafından nasıl benimsendiği ve tanınırlığının ne ile elde edildiğidir. İkincisi ise işareti haklı nedenle kullandığını savunan kişinin niyetinin ne olduğudur. Zira haklı nedenin bulunduğu kabulü için her şeyden önce bunu savunan kimsenin iyiniyetli olması gereklidir. CJEU’ya göre burada De Vries’in kullanımı, davalının markasının tanınırlığından haksız yararlanma teşebbüsü değil, daha önceden beri kullandığı markanın sınıfsal kapsamının samimi bir biçimde genişletilmesidir. Tescilsiz olarak kullanılan işaretin kapsamındaki mal ve hizmetler, sonraki tescil başvurusundaki mal ve hizmetlere ne kadar yakın ise, sonraki tescil başvurusu ya da kullanmanın samimi bir genişletme olduğunun kabulü de o ölçüde mümkündür. Anılan kararında CJEU, marka sahibi ile işareti kullanan kişilerin menfaatleri arasında bir denge kurmak gerektiğini ifade etmiştir.” ÇOLAK; s.379; ÜNSAL, Önder Erol; “Tanınmış Markanın Üçüncü Kişilerce Kullanımında ‘Haklı Neden’ Kavramı – Adalet Divanı ‘Leidseplein Beheer v. RedBull’ Ön Yorum Kararı (C-65/12)” ,Mart 2014 (bkz. www.iprgezgin.com).

2.1.Sulandırma Halleri

a) *Haksız Yararlanma*

Sulandırma hallerinden biri olan “haksız yararlanma”, “haksız avantaj sağlama” durumunda, diğer sulandırma hallerinden farklı olarak, sulandırmadan dolayı markanın veya marka sahibinin zarar görmesi şart değildir. Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/2-c’de ifade edilen tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız yarar sağlamadan kasıt, önceki markanın tanınmışlığından dolayı sahip olduğu reklam değerini, tüketiciler nezdindeki olumlu imajını hukuka aykırı bir şekilde transfer etmektir. Böyle bir başvuru veya kullanımda, sonraki kullanıcı tanınmış markanın çekim gücüne “asalak” olarak ortak olmakta, kendisi hiçbir tanıtım ve reklam harcaması yapmadan, tanınmış markanın tanınmışlığını ve reklam değerini kendisine aktarmaktadır⁹⁰. Tanınmış marka sahibi tarafından üretildiğini düşünen tüketiciyi menşede yanılarak, aynı ürün sınıfında mala sahip diğer markalar yerine, tanınmış markanın sunmuş olduğu kalite ve güveni ön planda tutarak, tanınmış markayı taşıyan ürünün tercih edilmesini sağlayarak haksız yararlanma elde edilmektedir⁹¹. Haksız yararlanmanın mevcudiyetinin tespitinde, sonraki marka veya marka tescil başvurusu sahibinin niyeti incelenmeli, önceki ve tanınmış markayı seçmesinde makul ve inandırıcı bir gerekçesinin olup olmadığını araştırılmalıdır⁹². Sulandırmanın varlığının kabulü halinde, haksız yararlanma şeklinde gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti için, markanın kullanılmaması halinde, sonraki kullanıcının ürün veya hizmetinin olası pazarlama alanı ile hedef tüketici kitlesine ulaşabilme oranlarının incelenmesi gerektiği kanaatindeyiz.

b) *Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi*

Sulandırmanın “markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi” ya da doktrindeki diğer adıyla “bulandırılması” yoluyla gerçekleşmesi halinde, tanınmış markanın üçüncü kişilerce farklı mal veya hizmetlerde kullanılması, markanın teklifi ve ticari çekiciliğinin azalması hali meydana gelmektedir⁹³. Markanın sıradanlaşması sonucunu doğuran bu sulandırma halinde, markanın tanınmışlık düzeyinin artmasıyla

⁹⁰ ÇOLAK; s.386.

⁹¹ AYTEKİN, Uğur/DOĞAN ALKAN, Güldeniz/SAYAR, İbrahim Barış; “Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Ocak 2016, s.6.

⁹² ÇOLAK; s.387.

⁹³ ÇOLAK; s.388; DİRİKKAN; s.225.

dođru orantılı olarak ayırt ediciliđin zarar görme olasılıđı artmaktadır. Mal veya hizmetlerin farklı sınıflarda bulunması halinde markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi için karıştırılma ihtimalinin varlıđı şart olmayıp, karıştırma tehlikesinin bulunmadıđı durumlarda da ayırt edici karakterin zedelenmesi söz konusu olabilir⁹⁴.

c) İtibarına Zarar Verilmesi

Sulandırma hallerinden bir diđeri olan “markanın itibarına zarar verilmesi” ya da doktrindeki diđer adıyla “lekelenmesi” halinde marka, itibarı zarar görecekt derecede küçültücü, imaj zedeleyici bir mal veya hizmet için kullanılmaktadır⁹⁵. Markanın itibarına zarar verilmesi, tanınmış markanın arzu edilmeyen olumsuz imaj yükletilmesi tehlikesine maruz kaldıđı halleri kapsar⁹⁶. Avrupa Adalet Divanı kararlarında itibarın zarar görmesi hali, aynı ya da benzer mal veya hizmetler için üçüncü kiři tarafından, tanınmış markanın çekici gücü azalacak şekilde kullanılması hali olarak tanımlanmıştır. Bu sulandırmanın gerçekleşmesi için markanın ucuz ve kalitesiz mal veya hizmetlerde kullanılması şartı aranmaz. Markanın pahalı ve kaliteli ürünlerde kullanılması halinde de itibarının zarar görmesinden söz edilebilmektedir⁹⁷. Tanınmış markanın, sonraki kullanım nedeniyle imajına uygun olmayan başka işletmeler veya mallar ile istemediđi bağlantılar kurulması halinde de itibarına zarar verebilir⁹⁸. Markanın ucuz ve kalitesiz mal veya hizmetlerde kullanılması hali ayrıca SMK m.150/2 ile düzenlenmiş olup, marka itibarının zarara uğraması halinde ayrıca tazminat istenebileceđi hüküm altına alınmıştır. Avrupa Adalet Divanı kararlarına göre tanınmış marka ile işaret arasında salt düşünsel bağlantı kurulması yeterli olmayıp, markanın zarar gördüğünün ortaya konması gerekmektedir.

“CROCODİLE” ibareli plastik ürünler için tescil başvurusuna itiraz eden, timsah şekli ile tekstil ürünlerinde tescilli tanınmış marka sahibinin itirazının Türk Patent YİDK tarafından reddedilmesi üzerine kararın iptali için açılmış olan davayı

⁹⁴ **DİRİKKAN**; s.227.

⁹⁵ **ÇOLAK**; s.392; **DİRİKKAN**; s.218.

⁹⁶ **ŞENOCAK**; s.162.

⁹⁷ Örneđin; tanınmış vermut markası olan “Martini” ibaresi ile aynı ifadeleri taşıyan markanın boya ve vernik malzemeleri için kullanılması, tanınmış viski markası “Dimple” ibaresinin temizlik ürünleri için kullanılması bkz. **ŞENOCAK**; s.165.

⁹⁸ **DİRİKKAN**; s.222.

yerel mahkeme, “davacı markaların kapsamındaki mal/hizmetler ile davalı başvurusunun kapsamındaki malların örtüşmediğini, davacı markasının tanınmış marka olmasının her koşulda ve başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetler yönünden kendiliğinden bir tescil engeli olamayacağı” gerekçesiyle reddetmiştir. Davacı vekilinin temyizi üzerine 11. HD.⁹⁹ “*Crocodile sözcüğünün İngilizce’de timsah derisi anlamına geldiğini ve ülkemizde ortalama tüketici kitlesi tarafından bilindiğinin kuşkusuz olduğunu, davacının şekil markasının giyim sektöründe çok tanınmış olması sebebiyle davalı marka ile emtiaları farklı olsa dahi tanınmış marka aleyhine haksız bir yarar sağlayacağı, itibarının zarar göreceği veya ayırt edici karakterini zedelemesine imkan verebileceğinin kabulü gerekir*” gerekçesiyle bozma kararı vermiştir. Yerel Mahkeme “*tanınmış markanın sahip olduğu imaj ve ünün, başvurudaki farklı mal veya hizmetlerin tümüne aktarılabilceğinin peşinen kabulü, tanınmış markaya sağlanan korumadan daha fazla koruma sağlamak anlamı taşıyacaktır*” gerekçesiyle direnme kararı vermiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yerel mahkemenin direnme kararının bozulmasına karar vermiştir¹⁰⁰. Karar düzeltme aşamasında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu¹⁰¹ “*başvuru konusu marka ile tanınmış marka arasında zayıf bir benzerliğin bulunduğunu, markaları kapsamlarındaki mal veya hizmetlerin birbiriyle örtüşen veya benzer bir emtia grubunda bulunmadıklarını, tanınmış markanın sahip olduğu imaj veya ünün başvuru konusu farklı mal veya hizmetlerin tümüne aktarılabilceğinin kabulünün tanınmış markaya hukuken sağlanan korumadan daha fazla koruma sağlamak anlamına geleceğini; inşaat/ yapı sektörüne ve mutfak eşyalarına ilişkin malların alıcılarının, satış yerlerinin, karşıladıkları gereksinimlerin tekstil/hazır giyim yönünden ilişkilendirme ihtimali olabilecek ürünler olmadıkları*” gerekçesiyle ilk kararından dönerek Yerel Mahkemenin kararını onamıştır. Karara ilişkin “*Davacının timsah şekli markasının (crocodile) pisüar, klozetler, kap – kacak benzeri ürünlerde kullanılması davacının tanınmış markasının itibarını zedeler, reklam gücünden yararlanır, ayırt edici karakteri zayıflar. Örtüşen veya benzer emtia grubu olmasa bile, tanınmış markanın itibarından davalı marka sahibi yararlanacak, davacının tanınmış markasını*

⁹⁹ Yargıtay 11. HD., 11.01.2011 tarih ve 2009/12973 Esas ve 2011/14792.

¹⁰⁰ YHGK 08.04.2015 tarih ve 2013/1885 Esas, 2015/1161 Karar sayılı ilamı (karar için bkz. www.sinerjimevzuat.com.tr erişim tarihi: 21.06.2019).

¹⁰¹ YHGK 29.01.2016 tarih ve 2015/3127 Esas, 2016/114 Karar sayılı ilamı (karar için bkz. www.sinerjimevzuat.com.tr erişim tarihi: 21.06.2019).

üretenin bu ürünleri de ürettiği zannedilecek, reklam gücünden yararlanılacak, ona yönelinecektir, kötü üretim olduğunda itibarı zedelenecektir. Bu sonuçlar kuşkusuzdur. Dairemizin bu konuda istikrar kazanmış ve her somut olayı ayrı ayrı değerlendirerek sonuca vardığı emsal içtihatları da aynı doğrultudadır.” gerekçesiyle karşı oy mevcuttur.

Sonuç olarak; bir markanın toplumun ilgili kesiminde tanınmış olması, o markanın diğer sınıflarda da tescilini her zaman için engellemez. Kural olarak bir tanınmış markanın diğer sınıf mal ve/veya hizmetler yönünden tescili hala mümkün olup, o markanın diğer sınıf mal ve/veya hizmetler yönünden tescilinde SMK m.6/5 hükmünde düzenlenen sulandırma hallerinden birisinin varlığının ispatı halinde ancak başvurusunun reddi mümkündür.

2.2.“Haklı Neden” ile “Tasviri Kullanım” Arasındaki İlişki

“Haklı neden” kavramıyla “tasviri kullanım” arasında bir bağlantı olup olmadığı da tartışmaya açıktır. Sınai Mülkiyet Kanunu madde 6/5 hükmünde yer alan “haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla” ifadesi ile tanınmış markayı sonradan kullanan kişiye savunma hakkı tanınmıştır. Yine aynı kanunun madde 7/2-c hükmü ile “haklı bir sebep olmaksızın kullanılması” ifadesi yer almıştır. Kanun koyucunun “haklı neden” kavramı ile; markayı dürüstlük kuralı çerçevesinde kullanan sonraki kullanıcının, kullanımından imtina etmesinin beklenemeyeceği ölçüde markayı kullanma zorunluluğunun bulunması ile sonraki kullanıcının kendi sahip olduğu bir hak nedeniyle markayı kullanması kastedilmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanı “INTERFLORA”¹⁰² kararında, tanınmış marka sahibinin mal veya hizmetlerine alternatif mal veya hizmet sunulması halinde markanın anahtar kelime olarak kullanılmasını ilgili sektörde haklı rekabet olarak değerlendirerek, zorunluluk kriterini haklı rekabet şartı ile değiştirmiştir.

Dürüstlük kuralı çerçevesinde gerçekleşen kullanıma SMK m.7/5 hükmünde sayılan ürünün kalitesinin, kullanım amacının, türünün ve diğer niteliklerinin gösterilmesi örnek olarak verilebilir. Hukuka uygun kullanım olarak nitelendirilen bu tasviri kullanım halleri, “haklı neden” kavramının içerisinde yer almaktadır. Avrupa

¹⁰² ABAD, 22.09.2011 tarih ve C-323/09 sayılı karar (karar için bkz. www.curia.europa.eu).

Birliđi Adalet Divanı, tanınmış markanın haklı nedene dayalı kullanım olarak kabulü için; sonraki kullanıcının tanınmış marka ile ilişkilendirilen mal veya hizmetlere alternatif ürün sunması, satışa sunulan ürünlerin tanınmış markaya ait ürünlerin imitasyonu olmaması, tanınmış markanın ayırt edici karakterinin veya itibarının zedelenmemesi ile tanınmış markanın fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilememesi şartlarını aramıştır¹⁰³. EUIPO “BEBE” kararında, bebek aksesuarlarında “bebe” ibaresinin tasviri nitelikte olduğunu kabul ederek sonraki kullanımın haklı sebebe dayandığına karar vermiştir¹⁰⁴.

Haklı nedenle kullanım olarak nitelendirilen, sonraki kullanıcının kendi sahip olduğu bir hak nedeniyle tanınmış markayı kullanmasının sulandırma sayılmayacağı hallere örnek olarak aile adlarının kullanılması verilebilir¹⁰⁵.

Tasviri, tanımlayıcı kullanımın dürüstlük çerçevesinde gerçekleşmesi halinde, haklı nedenle kullanım kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Tanınmış marka haline gelen bir sözcüğün, bir başkası tarafından mal veya hizmetin niteliğini, kullanım amacını veya isim ve adres belirtmek amacıyla kullanılması durumunda da ilgili mal veya hizmetin pazarında değerlendirilmesi halinde, haklı nedenle kullanımın gerçekleştiđi kabul edilmelidir.

C. Hukuka Uygun Kullanım

SMK m.7/5 hükmü ile markanın sahibine sağladığı münhasır haklara sınırlandırma getirilmiştir. İlgili hüküm ile markanın, dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde kullanılması şartıyla; gerçek kişilerin kendi ad veya adreslerini belirtmesinde kullanımının, malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması ile aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın veya hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde kullanılmasının engellenemeyeceđi düzenlenmiştir. İlgili hüküm ile tescilli markanın izinsiz şekilde de olsa hukuka uygun kullanım halleri

¹⁰³ BÜYÜKKILIÇ; s.587,592,593.

¹⁰⁴ EUIPO, Decision of 26.02.2010, micuna inteme bebe/ bebe et al. R 433/2009-2 (karar özeti için bkz. BÜYÜKKILIÇ ; s.590).

¹⁰⁵ BÜYÜKKILIÇ; s.589.

belirlenmiştir. Tescilli markanın izinsiz kullanımı halinde oluşan tecavüz, hukuka uygun kullanım halinde meydana gelmeyecektir. Kanun koyucu, tescilli markanın izinsiz de olsa kullanılabilmesi sınırlı halleri SMK madde 7/5 hükmünde belirtmiştir.

Söz konusu hüküm, 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin 14. maddesinde de yer almaktadır. Direktif'in 14. maddesinde "ticaret esnasında kullanım" şartı ile "ticari ve sanayiye ilişkin faaliyetlerde dürüst kullanım" şeklinde olması aranmakta iken, SMK m.7/5 hükmünde "ticaret esnasında kullanım" şartına yer verilmeyerek "dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde" ifadesine yer verilmiştir. SMK m.7/5 hükmünün gerekçesinde, KHK madde 12'de yer alan düzenlemenin Direktif'teki anlam netliğini kazanabilmesi adına uygun biçimde yeniden kaleme alındığı belirtilmiştir. Mülga 556 sayılı KHK m.12 ise "dürüstçe ve ticari ve sanayi konularıyla ilgili olarak" şeklinde düzenlenmiş olup, Direktif'ten farklı olarak "ticaret esnasında kullanım" şartı aranmamış ve kullanım konuları "ticari ve sanayi konularıyla ilgili" ifadesi ile sınırlandırılmıştır. Direktif'e uyarlama amacıyla düzenlenen SMK m.7/5 hükmü ile konu açısından sınırlandırma, KHK m.12'ye kıyasen kalkarak, örneklendirilmiştir. Ayrıca "ticari hayatın olağan akışı içinde" şartı belirtilerek, "ticari ve sanayiye ilişkin faaliyetlerde dürüst kullanım" ifadesine yaklaşılmıştır. Direktif, Sınai Mülkiyet Kanunu'ndan farklı olarak, tescilli markayı sonradan kullanan kişi tarafından ticaret esnasında kullanılması şartını aramıştır. Bu durumda kanun koyucunun amacını ilgili hüküm gerekçesinde açıkça belirtmesine rağmen ortaya çıkan farklılıkların çeviri hatası nedeniyle oluşabileceğini düşünmekteyim. Kaldı ki, 556 sayılı KHK madde 12 ile düzenlenmiş olan hükümde de "ticaret esnasında kullanım" ifadesi veya benzer anlama gelecek bir ifade mevcut olmayıp, ilgili maddenin düzenlenme amacının AB Marka Direktifi'ne uyumlulaştırılması olduğu belirtilmiştir.

Belirtilen madde ile dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde gerçek kişilerin ad ve adreslerinin belirtmesi ile mal veya hizmetlerin tasviri amacıyla kullanılması halinde marka sahibi tarafından engellenemeyeceği düzenlenmiştir. Burada kanun koyucunun asıl koruma altına almak istediği kesim, tescil edilerek SMK kapsamında korunmakta olan markaların, SMK m.7/5'te sayılan hallerde kullanılması durumunda, tescilli markayı dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde kullanan kişilerdir.

Tescilli markanın üçüncü kişi tarafından kullanımı halinde SMK m.7/5'te sayılan hallerin mevcut olması başlı başına hukuka uygun kullanım için yeterli değildir. Kanun koyucu bu hükümle, tescilli markayı dürüstçe kullanan üçüncü kişiyi korumak istemiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarına göre, hukuka uygun kullanımın tespitinde marka sahibinin meşru menfaatlerinin dikkate alınarak yorumlanması ve kullanan üçüncü kişinin iyiniyetli olması aranmalıdır¹⁰⁶.

Kanun koyucu markanın üçüncü kişi tarafından kullanılmasının hukuka uygun olması için hem “dürüstçe” hem de “ticari hayatın olağan akışı içinde” şartlarını birlikte aramıştır. Markanın ürün veya hizmetin tasviri amacıyla kullanımı halinde markanın doğrudan üçüncü kişi tarafından kullanımı söz konusu olsa da haklı kullanım şartlarını sağladığı takdirde marka sahibi bu kullanımı engelleyemeyecektir. İkinci bölümde bu hususlar detaylı olarak inceleneceği için bu kısımda daha fazla üzerinde durulmayacaktır.

1. Yaygın Ad Haline Gelen Markanın Kullanılması

1.1.Genel Olarak

Markanın ilgili çevre tarafından yaygın kullanımı neticesinde köken ayırt etme işlevini kaybederek¹⁰⁷ jenerik isim (cins adı) haline gelmesi durumunda markanın iptali mümkün olup, iptalinden sonra üçüncü kişiler tarafından kullanımı engellenemeyecektir. Markanın cins adı haline geldiğinin kabulü için, ilgili ürün veya hizmetin, tüketici çevresinde tescilli marka ile tasvir halinin oluşması ve tescilli marka kullanılmadan ilgili ürün veya hizmetin izah edilememesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Jenerik hale gelen markanın korunması için gerekli reklam vb. çalışmaların yapılmaması halinde, talep edildiği takdirde TÜRKPATENT markanın iptaline karar verebilmektedir. İptaline karar verilen marka, sicilden silindiği için artık korunmaz. Yaygın ad haline gelmesi nedeniyle iptaline karar verilen markanın kullanılması artık jenerik kullanım olarak değerlendirilmelidir. İptal kararının kesinleşmesi halinde tescilli bir marka olmadığı için, artık markanın tasvir amacıyla kullanılmasından söz edilemez.

¹⁰⁶ ÇOLAK; s.633.

¹⁰⁷ UZUNALLI; Köken Ayırt Etme, s.180.

SMK m. 26/1-b hükmünde “marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi” durumunda talep üzerine TÜRKPATENT tarafından markanın iptaline karar verileceği düzenlenmiştir. Markanın iptaline karar verilebilmesi için yaygın ad haline gelmesi başlı başına yeterli değildir. Marka sahibinin davranışlarıyla yaygın ad haline gelmesi arasında illiyet bağı aranmaktadır. Marka sahibinin gerekli önlemleri alması halinde marka korunmaya devam eder. Marka hukuku açısından markaların korunması için kanun koyucu marka sahibine de sorumluluk yüklemiştir. Bunlara örnek olarak; markanın üçüncü kişiler tarafından jenerik isim olarak kullanılmasının engellenmesi, markaya tecavüz ve kullanımın men’i davalarının açılması, karışıklığı önleyici reklam kampanyalarının yapılması, markanın ayırt ediciliğinin ortadan kalkmaması için çok sayıda lisans sözleşmesi yapılmasından kaçınılması olarak gösterilebilir. Marka sahibi tarafından bu sorumlulukların yerine getirildiğinin ve markanın köken ayırt etme işlevinin korunduğunun tespiti halinde marka hakkının korunması devam edecektir. Hollanda’da TEFLON markasının yaygın ad haline gelmesi sebebiyle açılan hükümsüzlük davasında, marka sahibinin ayırt ediciliği korumak için gerekli reklam çalışmalarını yapması nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir¹⁰⁸. Ancak TEFLON markasını SMK m. 7/5 gereği köken ayırt etme amacı olmaksızın tamamen ürünün tasviri amacıyla kullanılabilir. Marka sahibi tarafından sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde ise markanın iptaline karar verilecektir.

Markanın tescillenmiş olduğu ürün veya hizmetler dışında cins adı haline gelmesi ise markanın değerini etkilemeyecek olup, hükümsüzlük gerektirmez. SMK m. 7/5 hükmü kapsamında belirtilen hukuka uygun kullanım için markanın yaygın ad haline gelmesi şart değildir¹⁰⁹.

1.2.Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesinin Tasviri Kullanımdan Farklılığı

Tescilli markanın yaygın ad haline gelmesi durumunda iptali mümkün iken, tasvir amacıyla kullanılması iptal nedeni değildir. Tescilli markanın jenerik hale

¹⁰⁸ BİLGE; Mehmet Emin; “Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, Haziran 2005 s.132 (Yasaman/Yusufoğlu, Marka Hukuku, s.874 alıntı).

¹⁰⁹ BİLGE, “Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi”, s.130.

gelmesi durumunda, marka sahibinin markayı koruması için yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği incelenmektedir. Tescilli marka yaygın ad haline gelse bile, marka sahibi tarafından reklam çalışmaları yapılarak markanın köken ayırt etme işlevi korunuyor ise, tescilli marka halen korunur. İptaline karar verilmemiş marka, korunmaya devam edeceği için, bu durumda üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanım, ticari hayatın içinde ve dürüstçe kullanım şartlarını sağladığı takdirde tasviri kullanım olarak nitelendirilmeli ve hukuk uygun kullanım olarak kabul edilmelidir.

2. Ayırt Edici Gücü Düşük Markanın Kullanılması

Cins adının marka olarak tescili mutlak red sebepleri arasında yer alsa da, kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmış bir cins adının marka olarak tescili mümkündür. Cins adının kullanım sonucu ilgili ürün veya hizmete özgülenmesi halinde ayırt edicilik kazandığı ve köken ayırt etme işlevine sahip olarak marka koruması kapsamında bulunduğu¹¹⁰ kabul edilmektedir. Ancak, köken ayırt etme işlevi zayıfladıkça tasviri kullanım kapsamı da aynı oranda genişlemektedir.

SMK m.5/1-c hükmüne göre “*Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler*” marka olarak tescil edilemez. Ancak Sınai Mülkiyet Kanunu madde 5/2 hükmü gereği “*Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bendine göre reddedilemez.*” Bu hüküm ile kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış markaların SMK m. 5/1-b,c,d bentlerine göre reddedilememe halleri düzenlenmiştir. Bu husus TRIPS’nin 15/1’inci maddesinde, Avrupa Birliği’nin 2017/1001 sayılı Yeni Marka Tüzüğü’nün 7/3 maddesinde, 2017/2436 sayılı Marka Direktifi’nin 4/4 ve 4/5 maddesinde de yer almaktadır. Kanun koyucu bu hüküm ile temelde ayırt edici niteliği bulunmayan bir işarete kullanım sonucu ayırt edicilik kazandıran ve onu marka haline getirenleri korumuştur. Burada ayırt edicilik ile kastedilen, kullanım sonucu işaretin işletmesel

¹¹⁰ Adalet Divanı görüşü için bkz. **UZUNALLI**; Köken Ayırt Etme, s.180.

kökenini ifade eden bir marka olarak algılanmasına olanak verecek düzeyde olmasıdır. İşaretin birden fazla işletme tarafından kullanılması halinde, işaretin hangi teşebbüs tarafından kullanıldığına tespiti güç olacağından, markanın köken ayırt etme işlevini yerine getirmesi mümkün değildir¹¹¹. İşaretin ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının tespiti için objektif kriterlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunlar; işaretin kullanım yoğunluğu, kullanım süresi, coğrafi olarak yaygınlığı, yatırım için ayrılan bütçe miktarı, ticaret ve sanayi odalarının raporları vb. olabilir¹¹². Yine işaretin ayırt ediciliğinin belirlenmesinde, ilgili kesimin dikkatli, tedbirli ve gözlemci tüketicisinin algılaması dikkate alınmalıdır. Kullanım yoğunluğu, reklam ve tanıtımın ne kadar yapılması gerektiğine dair genel bir sınır olmamakla birlikte, her somut olay için ayrıca incelenmesi gerekmektedir. İşaretin tanımlayıcı özelliğinin fazlalığına göre, ayırt edicilik kazanması ve markasal korunma edinmesi zorlaşacaktır.

İşaretin yoğun ve uzun süreli kullanımı, tanıtım ve reklam çalışmaları sonucunda ayırt edici hale geldiğinin kabulü için, işaretin tasvir niteliğinin unutulmuş, ürün veya hizmetin piyasasında belli bir işletmenin markası haline gelmiş olması aranmaktadır¹¹³. Yargıtay¹¹⁴, tanımlayıcı markanın kullanım yoluyla elde ettiği ayırt ediciliğin “kendine ait olduğunu kabul ettirme” şeklinde olduğunu ifade ederek, KHK madde 5 (SMK m.4) ile düzenlenen temel şart olan minimum ayırt edicilikten farklı olduğunu belirtmiştir. İşaretin marka olarak algılanmasını sağlayacak ayırt ediciliğin düzeyinin, en az tanınmış markalar kadar olması gerektiği görüşü doktrinde mevcuttur. Herkes tarafından kullanıma açık bir işaretin markasal koruma kazanarak bir kimsenin tekeline bırakılması halinde, önceden tescil edilen bir markanın tanınmış marka kabul edilerek, farklı mal veya hizmet grupları içinde de koruma sağlanması halinden daha önemli sonuçlar doğuracağı savunulmaktadır¹¹⁵.

Malın veya hizmetin doğrudan adını içeren, aynı emtia için kullanılan işaretlerin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanıp kazanmayacağı hususu doktrinde

¹¹¹ DOĞAN, Beşir Fatih; “Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma”, Banka ve Ticaret Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Haziran 2007, s.225.

¹¹² DOĞAN; s.222-224.

¹¹³ ÇOLAK; s.35,36.

¹¹⁴ Yargıtay 11 HD, 28.01.2008 tarih, 2006/13826 Esas, 2008/588 Karar sayılı kararı (karar için bkz. www.sinerjimevzuat.com.tr erişim tarihi: 07.07.2019).

¹¹⁵ ARKAN; s.84, ÇOLAK; s.36.

tartışmalıdır. Kullanım ile ayırt edicilik kazanılacağını savunan görüşün aksine herkesin kullanımına açık cins isimlerinin marka olarak kullanılması neticesinde ayırt edicilik kazanmayacağı savunulmaktadır¹¹⁶. Bu görüşe göre, bir mal veya hizmetin cins adını içeren sözcükler ne kadar yaygın kullanılırsa kullanılsın ayırt edicilik kazanamaz. Bunun gerekçesi olarak ise ticari yatırım nedeniyle toplumdaki sözcüklerin anlamının değiştirilemeyeceği, toplumun dillindeki sözcüklerin markalaştırılmaması gerektiğidir¹¹⁷. Kanaatimizce, ürünün veya hizmetin cins adının, aynı sınıfta ayırt edicilik kazanarak markasal olarak kullanılması halinde korunması gerekmektedir. Yazım biçimi, şekil, renk vb. unsurlar ile ayırt edicilik kazanan cins adı, ayırt edicilik kazandığı yazı biçimi, şekli, rengi vb. unsurlar ile birlikte korunabilir. Ancak, cins adının, aynı sınıftaki ürün veya hizmet için ayırt ediciliğinin düşük olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Markasal kullanım ile ayırt edicilik kazanarak koruma sağlanan marka, cins adı olması nedeniyle ürün veya hizmetin türünü belirtmek amacıyla kullanılacak ve marka sahibi tarafından engellenemeyecektir. Cins adının markasal kullanım neticesinde ayırt edicilik kazanması halinde, aynı sınıftaki diğer ürün veya hizmetlerin türünü belirtmek amacıyla tasviri kullanımı SMK madde 7/5 hükmü gereği engellenemez. Örneğin “sandalyeci” isminin yaygın kullanım neticesinde belirli yazım şekli ve renk ile ayırt edicilik kazanması halinde, sandalye üreten diğer markalar kendi hizmetlerini ifade etmekte güçlük çekeceklerdir. Bu durumda diğer sandalye üreticileri veya satıcıları, cins adı olan markayı kullanabilecekler, “sandalyeci” markası tarafından “sandalyeci” sözcüğünün kullanımı engellenemeyecektir.

SMK m.5/1-(c) hükmü ile tasviri işaretlerin münhasıran ya da esas unsur olarak içerilmesi, markanın mutlak ret nedenleri arasında sayılmıştır. Tasviri işaretin yan unsur olarak kullanılması hali ilgili kanun metninde düzenlenmemiştir. Ayırt edici bir asli unsurun bulunması halinde tasviri nitelikte yan unsur içermesi halinde marka tescil edilir. Yargıtay içtihatları incelendiğinde de hükümsüzlüğü talep edilen markaların münhasıran tasviri işareti kullanmaları nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmektedir¹¹⁸. Markanın sadece yan unsurlarının tasviri olması halinde bu ibareler

¹¹⁶ ÇOLAK; s.36, 37.

¹¹⁷ ARKAN; s.83, ÇOLAK; s.37.

¹¹⁸ Örnek olarak; Yargıtay 11. HD., 07.12.2010 tarih ve 2009/5699 Esas, 2010/12631 Karar sayılı ilamı “Davacının, 56 sayılı KHK’nın 7/1-c maddesi uyarınca kısmen reddedilen ‘ERDOSTİN’ ibareli

tek başına markasal korumadan yararlanamaz. Markanın olduğu gibi korunması ilkesi gereğince ayırt edici unsurla birlikte tasviri yan unsur marka korumasından yararlanabilir. Tasviri işaretlerin münhasıran kullanılması halinde de ayırt edicilik kazanmış olması ve tüketici kitlesinin büyük çoğunluğu tarafından bağlantı kurulabiliyor olması aranmaktadır. Markanın bir veya birden çok tasviri işaretten oluşması halinde de tüketici kitlesi tarafından ayırt edicilik kazanması halinde markasal korumadan yararlanması mümkündür. Tasviri işaretin doğrudan tanımlayıcı olması halinde adını aldığı emtialar için tescilli mümkün olmayıp, dolaylı tasviri işaretlerin ayırt edicilik kazanarak tescilli mümkün hale gelebilmektedir. “Şeker” ibaresinin, şeker emtiası yönünden ayırt edicilik kazanması mümkün değil iken, baklava emtiası için ayırt edicilik kazanabilmesi mümkündür¹¹⁹.

“BOOKING.COM” işareti, otel rezervasyon hizmetleri için kullanılmakta olup, ABD’de yapılan tescil başvurusu “booking” kelimesinin anlamının rezervasyon yapmak olması sebebiyle, otel rezervasyonları ve seyahat acenteliği hizmetleri yönünden jenerik isim olması gerekçesiyle reddedilmiştir. ABD Virginia Bölge Mahkemesi ise “Booking.com” işareti her ne kadar tanımlayıcı ise de yapılmış olan reklam ve tanıtım çalışmaları, yoğun kullanım yoluyla ikincil anlam elde ettiği ve ayırt edici hale geldiği kabul edilmiştir¹²⁰. Burada “booking” ifadesinin yine tek başına ayırt edicilik kazanamayacağı ancak “BOOKING.COM” ifadesi ile bir

marka tescil başvurusuna konu işaret, ilaç etken madde ismi ile ayırt edilemeyecek derecede benzer bulunmaktadır. Tanımlayıcı ve vasıf belirtici bu niteliği itibariyle tescil kapsamına alınmak istenen 5/1. sınıf ürünlerin ayrılmaz bir parçası olması karşısında işaret fonksiyonel açıdan ürünlerin serbest bir unsuru olarak değerlendirilemez ve ürünleri piyasada ferdileştirerek tescil edilebilir kılmaktan uzaktır.5/1. sınıf yönünden kurum kararı hukuka uygun olup, belirtilen işaret 5/7. sınıf ürünler yönünden davacı işletmenin hizmetlerini kolayca satması, tüketicilerin de anılan malların menşei, vasfı ve imajı hakkında bilgilenmesi, somut olarak ayırt edicilik özelliğini taşıması karşısında kurum kararı bu sınıf yönünden hukuka uygun bulunmamaktadır. 556 sayılı KHK’nin 7/son maddesi yönünden ise YİDK kararlarının iptali için açılan davalarda itirazda dayanılmayan vakıalar ileri sürülemez.” (karar özeti için bkz. **ŞAHİNLER BAYKARA**, Yasemin/ **YAVUZ**, Levent/ **ALICA**, Tülay; Sınai Mülkiyet Kanunu, Ocak 2018, s.43); Yargıtay 11.HD., 2008/10668 Esas, 2009/1149 Karar sayılı ilamı: “ARGE ibaresinin başvuru kapsamında bulunan 35,38 ve 41’inci sınıflardaki hizmetlerin tamamı için yapılacak araştırma, geliştirme faaliyetini gösterdiği, bu ibarenin ticaret hayatında herkesin kullanımına açık olduğu, ayırt edicilikten yoksun olduğu, 556 sayılı KHK’nin 7/1’inci maddesi (c) ve (d) bentlerine göre tescil isteminin reddinin yerinde olduğu, ARGE kelimesinin ticaret hayatında tüm işletmeler için vazgeçilmez bir şekilde kullanılması zorunlu bir ibare olduğu, davacının bu ibareyi kendi adıyla özdeşleştirdiğinin kabulü için ülkedeki alıcı ve satıcı kesimin büyük bir çoğunluğunun bu ibare ile davacı arasında bağlantı kurması gerektiği, davacının bu şekilde 7/son maddeye göre ayırt edicilik sağlamamış olduğuna karar verilmiştir.” (karar özeti için bkz. **ŞAHİNLER BAYKARA/YAVUZ/ALICA**; s.46).

¹¹⁹ **ÇOLAK**; s.41.

¹²⁰ USPTO 18.02.2016 tarihli ve Serial: 79114998 sayılı kararı (karar özeti için bkz. **ÇOLAK**; s.40).

bütünlük sağlayarak internet üzerinden verilen otel rezervasyon hizmeti olarak ayırt edicilik kazandığı düşünülmektedir. Kompozit markaları oluşturan tanımlayıcı kısımlar da kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanabilmektedir.

SATEN markası, ilk derece mahkemesi tarafından akla ilk etapta markanın değil de parlak bir boya türünün geldiği gerekçesiyle hükümsüzlük davasının kabulüne karar vermiştir. Yargıtay ise “saten” kelimesinin boya cinsini belirten bir anlamı olmadığı, markanın yoğun kullanımı, reklam ve tanıtım çalışmaları nedeniyle boya sektöründe bilinir hale getirildiğini, kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanılmasında tanıtım ve reklam harcamalarının miktarı ile markanın bilinir hale getirilmesinin de dikkate alınması gerektiğine karar vermiştir¹²¹.



¹²¹ Yargıtay 11. HD, 28.06.2001 tarih, 2001/4176 Esas, 2001/5874 Karar sayılı ilamı (www.sinerjimevzuat.com.tr, erişim tarihi: 22.10.2019).

İKİNCİ BÖLÜM: MARKANIN TASVİRİ AMAÇLA KULLANIMI

I. SMK m.7/5 KAPSAMINDA TASVİRİ KULLANIM

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m.7/5 hükmü ile markanın sahibine sağladığı münhasır haklara ilişkin sınırlamalar getirilmiştir. Markanın, başka bir ürün veya hizmetin tasviri amacıyla üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılması halini düzenleyen hüküm ile ticari hayatın olağan akışı içinde hukuka uygun kullanım gerçekleştiren kişilerin kullanımının, marka sahipleri tarafından engellenmesinin önüne geçilmek istenmiştir.

Marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna olarak düzenlenen mülga 556 sayılı KHK madde 12 ile “üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal ve hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları” tasviri kullanım olarak değerlendirilmiştir. 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin 14. maddesi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 12. maddesinde düzenlenen tasviri kullanım 556 sayılı KHK madde 12’de düzenlenmemesi nedeniyle, mehaza uygun olarak SMK m.7/5 hükmü kaleme alınmıştır. SMK m.7/5 hükmünde ise, mülga KHK m.12’de sayılan haller nedeniyle doktrinde yer alan tartışmalar göz önünde bulundurularak “gerçek kişilerin ad veya adresini belirtmesi, mal veya hizmetin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması, özellikle aksesuar, yedek parça ve eşdeğer parça ürünlerinde malın veya hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde kullanılması” halleri tasviri kullanıma örnek olarak gösterilmiştir.

Tasviri kullanımın düzenlendiği 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi madde 14, mülga 556 sayılı KHK madde 12 ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5 hükümleri arasında karşılaştırma “Hukuka Uygun Kullanım” başlığında karşılaştırılmış olup, tekrardan kaçınmak adına bu başlık altında yeniden incelenmeyecektir.

II. TASVİRİ AMAÇLI KULLANIM SAYILAN HALLER

SMK m. 7/5 hükmü ile dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde olmak şartıyla gerçek kişilerin kendi ad veya adreslerini belirtmesi, mal veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da niteliklerine ilişkin açıklamada bulunulması hallerinde markanın üçüncü kişi tarafından kullanılmasının engellenemeyeceği düzenlenmiştir.

A. Gerçek Kişilerin Kendi Adlarını Belirtmesi Amacıyla Kullanım

SMK m. 7/5-a bendi ile markanın, gerçek kişilerin ad veya adreslerini belirtmesi amacıyla kullanılması halinde, hukuka uygun kullanımın engellenemeyeceği düzenlenmiştir. Mülga 556 sayılı KHK madde 12 ise “Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez.” şeklinde düzenlenmiştir. 556 sayılı KHK m.12’de gerçek veya tüzel kişi ayrımı yapılmadan üçüncü kişilerin ad ve adreslerini belirtmek amacıyla markayı kullanması hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilmiş iken, SMK m. 7/5-a bendi ile kişi kavramı sınırlandırılarak bu durum sadece gerçek kişilere indirgenmiştir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun önemli değişikliklerinden biri olarak m.7/3-e bendi ile “işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması” marka sahibi tarafından yasaklanabilecek kullanımlar arasında düzenlenmiştir. 556 sayılı KHK ile üçüncü kişilerin adının belirtilmesi amacıyla markanın kullanımı engellenemez iken, ilgili hüküm değişikliği ile tüzel kişilerin adlarında markanın kullanılması engellenmiştir. SMK m.7/3-e bendinin düzenlenmesi ile m.7/5-a bendinde tüzel kişilerin de ilgili hükme dahil edilmesinin önüne geçilmiştir. Mevcut düzenleme ile kanun koyucu, markanın tanınırlığından ticari unvan veya işletme adı ile faydalanılmasını engellemektir. Ancak bu durumun her kullanım için uygulanmaması gerektiğini düşünmekteyim. SMK m.7/5 hükmünde düzenlenen dürüstçe kullanımın olayının özelliklerine göre incelenmesi neticesinde kullanımın engellenip engellenmeyeceğine karar verilmelidir. Bu şekilde kanun koyucu doğrudan ticari unvan veya işletme adı olarak kullanımın önüne geçmektedir. Bu

durumda uzun süredir aynı adı veya unvanı kullanan tüzel kişi, sonradan tescil edilmiş bir marka nedeniyle unvan veya adını kullanamayacak ve bu sebeple ticari itibarı zedelenebilecektir. İlgili değişiklik nedeniyle ticari hayatın olağan akışı içinde dürüstçe kullanım şartını gerçekleştiren tüzel kişiler mağdur olmaktadır. SMK m.7/3-e hükmü ile aslında, SMK m.7/5 hükmünde düzenlenen “ticari hayatın olağan akışı içinde dürüstçe kullanım” şartının bulunmadığı haller düzenlenmek istenmiştir. Ancak SMK m.7/5 hükmünde tüzel kişilere yer verilmemesi nedeniyle dürüst kullanım sınırları içerisinde kullanan kişilere karşı da markanın kullanılmasının engellenmesi hakkı, marka sahibine tanınmıştır.

SMK m.7/5 hükmünde belirtilen ad ile neyin kastedildiği hususunda tartışmalar olmakla birlikte doktrindeki genel görüş, ad ve soyadın birlikte olarak kabulü veya sadece soyadı olarak yorumlanması gerektiği yönündedir¹²². Ad ve soyadların sonraki kullanımının hukuka uygun olduğunun kabulü için dürüstlük ayrımı esas alınmaktadır. Kişinin her ne kadar adı veya soyadı olsa da, kullanımın tescilli markanın itibarından ve ayırt ediciliğinden yararlanma amacı güdülerek gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği incelenmektedir¹²³. Ad ve soyad olarak birlikte tescil edilen “KEMAL TANCA”, “ABDULLAH KIĞILI”, “NAFİ GÜRAL” vb. gibi marka sahipleri, her ne kadar tescil edilmiş iseler de aynı isim ve soyisime sahip kişilerin, markanın itibarından yararlanma amacı olmadan ve yazı şekli bakımından iltibas yaratmayacak şekilde dürüstçe kendi isim ve soyisimlerini belirtmek amacıyla kullanmalarını engelleyemezler.

SMK m. 7/5-a fıkrası ile üçüncü kişilerin tescilli markayı adres belirtmek amacıyla veya gerçek kişi olmak şartıyla ad-soyad olarak kullanımına ticari hayatın olağan akışı içinde ve dürüstçe kullanım şartıyla izin vermiştir. Ancak bu hükmün dar yorumlanması gerekmekte, markanın kullanımında zorunluluğun olup olmadığı irdelenmelidir. Örneğin BOYNER soyadına sahip birinin kartvizitinde, ticari

¹²² BÜYÜKKILIÇ; s.649.

¹²³ “556 sayılı KHK 12 nci madde hükmünün, ticaret ve sanayideki dürüstlük kural ve uygulamalarına aykırı düşmemek koşulu ile kişi adının marka olarak kullanılabilmesi anlamına geldiği, böyle bir kullanım ile iltibas yaratılmaya gayret ediliyor veya o şekilde kullanma bir zorunluluk olmadığı halde sırf başkasının markasından yararlanmak amacıyla bu madde hükmü bahane ediliyorsa dürüst bir kullanımdan söz edilemeyeceği doktrinde kabul edilmiştir.” Yargıtay 11. HD., 15.09.2003 tarih ve 2003/1717 Esas, 2003/7742 Karar sayılı ilamı (www.sinerjimevzuat.com.tr erişim tarihi:19.06.2019); ÇOLAK; s.634.

unvanında, işletmesinde soyadı olarak kullanması ya da “Boyner Sokak” şeklinde adres belirtme halinde kullanması durumunda hukuka uygun kullanım mevcut olup, üçüncü kişinin kullanımı marka sahibi tarafından engellenemez. Üçüncü kişi tarafından BOYNER soyadının, açacağı bir giyim mağazasında işletme adı olarak kullanılması, ticari dürüstlük kurallarına uygun bulunmamaktadır. Kanun koyucu, üçüncü kişilerin kullanım hakkını düzenler iken dürüst kullanım şartı aramıştır. Dürüst kullanım olduğunun savunulması halinde, üçüncü kişinin yerine başka bir ifade kullanamayacak olması aranmalıdır. BOYNER grubuna ait mağazaların giyim vb. ürünler sattığı ve tanınmış marka düzeyine ulaştığı sabit iken, sırf onun tanınmışlığından, ticari itibarından faydalanmak amacıyla BOYNER mağazalarıyla bağlantılı gibi benzer ürünler için işletme adı olarak kullanımı dürüst kullanım olarak değerlendirilemez. Kişinin her ne kadar soyadı da olsa, bu şekildeki kullanımın markanın tanınmışlığından haksız yararlanmaya yönelik olacağı kabul edilmektedir.

B. Gerçek Kişilerin Adres Belirtme Amacıyla Kullanımı

Markanın adres belirtme amacıyla kullanımı da marka sahibi tarafından engellenemeyen kullanım şekilleri arasında yer almıştır. Yukarıda¹²⁴ belirttiğimiz üzere, 556 sayılı KHK m.12’de yer alan düzenlemede “üçüncü kişilerin” ifadesi kullanılmakta iken, SMK m.7/5 ile “gerçek kişilerin” ifadesi kullanılarak tüzel kişiler ilgili madde kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde kullanılması şartı ile tüzel kişilerin de adreslerini belirtmek amacıyla markayı kullanmasının engellenemeyeceği kanaatindeyim. “SEAT IBIZA” markası tescilli bir araba markasıdır. Ancak bu tescile dayanarak, İbiza’da yaşayan bir kişinin adres belirtme amacıyla “IBIZA” ibaresini kullanması engellenemez. Özellikle sokak, apartman, iş merkezi isimlerinin adreslerde belirtilmesi durumunda bu durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Ancak markanın, dürüstlük kuralına uygun olarak adres belirtmek amacıyla kullanımında markaya özgü belirli bir yazım biçimi, rengi vb. ayırt edici özellikleriyle birlikte marka izlenimi verecek şekilde kullanılmaması gerekmektedir.

SMK m.7/5 hükmü ile aranan dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde kullanım şartı, aslında irade dışı olan, değiştirilemeyen şeylerin tescilli marka

¹²⁴ Bkz. İkinci Bölüm, II., A, Gerçek Kişilerin Kendi Adlarının Belirtmesi Amacıyla Kullanım

nedeniyle kullanımının engellenmemesi amacı taşır. Doktrinde tartışmalı olan alan adlarının adres olarak nitelendirilerek dürüst kullanım kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda, asıl olarak irdelenmesi gereken durumun, dürüst kullanımın mevcut olup olmadığıdır. Adreslerin iradi olmadığı, taraflarca değiştirilmesinin mümkün olmadığı kabul edilmekte iken, alan adları kişilerin iradesindedir. Bu nedenle alan adlarının SMK m.7/5 kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği düşüncesindeyiz.

C. Türünü Belirtme Amacıyla Kullanım

Tescilli markanın, üçüncü kişi tarafından kendi ürün veya hizmetinin türünü belirtmek amacıyla kullanımının dürüstçe ve ticari olağan akışı içinde kullanımı halinde engellenemeyeceği düzenlenmiştir. Konuyla ilgili kararlar incelenecektir.

1. “MACARONİ” Kararı

MACARONİ kararında, 43. sınıfta kayıtlı, yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri veren “SE-SO MACARONİ EXPRESS” markasının sahibi davacı, sonradan kullanılmaya başlanan “YAMYAM MACARONİ” markasının haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz teşkil etmesi nedeniyle tecavüzün tespitini ve önlenmesini talep etmiş, davalı ise macaroni kelimesinin İtalyan asıllı bir makarna çeşidi olduğunu ve dünya çapında kullanıldığını, ayrıca sadece macorini adıyla değil “YAMYAM MACARONİ” markasıyla hizmet verdiklerini savunmuştur. İlk derece mahkemesi tarafından davacının tescilli markasının asli unsurunun “MACARONİ EXPRESS” olduğu ve bu nedenle davalının kullanımının markaya tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğuna karar verilmiştir. Davalı tarafından karar, macaroni kelimesinin bir makarna cinsini belirttiğini ve 43. sınıf yiyecek ve içeceklerin sağlanması hizmetleri bakımından tasviri nitelikte olduğunu savunularak temyiz edilmiştir. Yargıtay, macaroni ibaresinin tasviri nitelikte olup olmadığının ve korunması gereken markanın asli unsuru olarak kullanılıp kullanılmadığının tespitinin ardından hüküm kurulması gerektiğine karar vermiştir¹²⁵.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin kararını yerinde buluyoruz. “Macaroni” ibaresinin makarna cinsini belirtme anlamı içermesi halinde kullanımın tasviri kullanım olduğunun kabulü gerekmektedir. Davacıya ait markanın ayırt edici

¹²⁵ Yargıtay 11. HD., 15.02.2018 tarihli, 2016/6214 Esas, 2018/255 Karar sayılı kararı (karar için bkz. www.sinerjimevzuat.com.tr, erişim tarihi 20.06.2019).

unsurunun “se-so”, davalıya ait markanın ayırt edici unsurunun ise “yamyam” olduğunun kabulü gerekmekte olup, tasviri kullanım nedeniyle de marka hakkına tecavüzün oluşmadığını düşünmekteyiz.

2. “TÜRKOİL” Kararı

“TÜRKPETROL TÜRKOİL” kararında, davacı “Türkoil Petrol Ürünleri San. Tic. Dağıtım A.Ş.” unvanı ile ticaret siciline kaydolduktan sonra kendisinden önce markasal olarak kullanılan ancak daha sonra tescil edilen “TÜRKPETROL TÜRKOİL” markasının “TÜRKOİL” ibaresi bakımından gerçek hak sahibinin kendisi olduğu gerekçesiyle hükümsüzlüğünü talep etmiş, davalı vekili ise “TÜRKOİL” ibaresinin müvekkilinin daha önce kullanmakta olduğu “TÜRKPETROL” ibaresinin İngilizcesi olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir. İlk derece mahkemesi, davalının markasının ayırt edici unsurunun TÜRKPETROL olduğu, “OİL” ibaresinin tasviri kullanım olduğuna karar vermiş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından karar onanmıştır¹²⁶.

“TÜRKOİL” markasının yazım biçimi, kullanmakta olduğu renk vb. gibi ayırt edici unsurları ile “TÜRKPETROL TÜRKOİL” markasının yazım biçimi ve renklerinin incelenmesi gerekmektedir. Her iki marka arasında bağlantı kurulabilecek şekilde bir kullanım mevcut ise tasviri kullanımdan bahsedilemez. Ancak ortalama tüketici kitlesi tarafından her iki marka arasında bağlantı kurulmasına yer vermeyecek şekilde bir kullanımın mevcut olması halinde tasviri kullanımdan söz edilebileceğini düşünmekteyiz.

3. “LABNE” ve “BEYAZ” Kararı

“LABNE” ve “BEYAZ” ibareleri hakkında davacı vekili, değişik sektörlerde faaliyette bulunan müvekkilinin gıda sektöründe de "PINAR" markası ile tanınır ve bilinir hale geldiğini, bu markanın halen tanınmış marka statüsünde himaye gördüğünü, "PINAR Beyaz sürülebilir Krem Peynir" ve "PINAR LABNE" markalarının peynir emtiasında kullanılmak üzere marka olarak tescil ettirildiğini, davacı markasının tanınmışlığından yararlanmak isteyen davalıların "BEYAZ" ve "LABNE" sözcüklerini marka olarak aynı ürünlerde kullanıp pazarladıklarını, aynı şekilde ürün ambalajında da, renk, dizayn, ebat yönünden iltibasa neden olacak

¹²⁶ Yargıtay 11. HD., 14.11.2017 tarihli, 2016/4225 Esas, 2017/6159 Karar sayılı kararı (karar için bkz. www.sinerjimevzuat.com.tr, erişim tarihi 20.06.2019).

benzerlik yaratıldığını, bu hususun marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet olduğunu ileri sürerek, marka haklarına tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesini, davalıların "Kerem Labne" ve "Kerem Beyaz" markalı ürünlerindeki "Labne" ve "Beyaz" ibarelerinin silinmesini, ürünlerin toplatılıp imhasını, manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir. Davalılar vekilleri cevaplarında, davacının markasını tescil ettiği şekilde kullanmadığını, davacının markasındaki asli unsurun "PINAR" olup, renk, vasıf, cins bildiren diğer sözcüklerin tek başına marka olarak tescil edilemeyeceğini ve korunamayacağını, emtianın çeşidini ve vasfını bildiren "BEYAZ" ve "LABNE" ibarelerinin bir markanın unsuru olarak tescil ettirilseler bile, inhisarı hak yaratmayacağını, davacının "PINAR" markası ile benzerlik bulunmadığı gibi, ambalaj tasarımının davacıya ait olmadığını, ambalajların yazılış, dizayn, renk yönlerinden farklı olduğunu, manevi tazminat koşullarının da bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemişlerdir. İlk derece mahkemesi tarafından toplanan delillere nazaran, davacı markalarındaki "PINAR" sözcüğünün ticaret unvanını taşıdığı, "BEYAZ" ve "LABNE" kelimelerinin ise ürün adını ifade ettikleri, markalardaki sözcüklerden herhangi birinin ön planda olmayıp birlikte değerlendirilmesi gerektiği, "BEYAZ" ve "LABNE" sözcüklerine peynir sözcüğü ilave edilmeden kullanıldığına göre bu kullanımın "beyaz peynir" değil özel bir ürünü çağrıştırdığı, davalıların bu sözcüklere ilişkin bir tescilin bulunmadığı, davalı tarafın davacı ürün ambalajlarını da iltibasa meydan verecek şekilde ve davacının tanınmışlığından istifadeye yönelik olduğu, bu durumun ise marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet olduğu gerekçesiyle, davalıların davacı şirketin markalarına vaki tecavüzlerinin ve haksız rekabetlerinin önlenmesine, davalıların "Kerem Beyaz" ve "Kerem Labne" markalı ürünlerindeki "Labne" ve "Beyaz" sözcüklerinin silinmesine, bu şekildeki ürünlerin toplatılıp imhasına, manevi tazminata hükmedilmesine karar vermiştir.

Davalılar vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 11. HD. 20.09.2001 tarihli kararında¹²⁷, dava marka haklarına tecavüz, ve haksız rekabetin önlenmesi ile manevi tazminata ilişkin olup, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin marka olarak tescil edilemeyecek işaretleri düzenleyen 7/c maddesi gereğince, cins, çeşit, vasıf,

¹²⁷ Yargıtay 11. HD., 20.09.2001 tarih ve 2001/4623 Esas, 2001/6954 Karar sayılı ilamı (karar için bkz. www.sinerjimevzuat.com.tr erişim tarihi: 24.06.2019).

kalite belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların tescil edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Oysa, davacının marka olarak tescil ettirdiği "Pınar Labne" ibarelerinden oluşan markasındaki "Labne" sözcüğünün, özellikle Ortadoğu ülkelerinde çok bilinen iştah açıcı aperatif olarak tüketilen yoğurtlu bir peynir cinsi olduğu, hatta Suudi Arabistan tarafından standartlarının dahi belirlendiği dosya kapsamından anlaşıldığından, cins ve çeşit belirten bu kelimenin bir kişinin inhasına verilmesinin mümkün olmayacağı, bir başka deyişle, bu sözcüğün haksız rekabet hükümlerine uyulmak koşulu ile bir başkası tarafından markanın tali unsuru olarak kullanılmasının mümkün olacağı sonuca varılmıştır. Davalı tarafın, davacıya ait "Pınar Labne" ibaresindeki "Labne" sözcüğünü ilk bakışta iltibasa meydan verecek bir benzerlikteki yazı şekli, renk ve şekilde kullandığı anlaşıldığından, mahkemece bu sözcük ve marka yönünden haksız rekabet hükümleri yönünden verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş ise de, cins ve çeşit belirtilen bu sözcüğün tamamen yan unsur olarak davalı tarafından kullanılmasını önler şekilde yazılı olduğu gibi karar verilmesi doğru olmamıştır. "LABNE" ibaresi yönünden kararın belirtilen nedenlerle bozulmasına, "BEYAZ" ibaresi yönünden ise, davacıya ait "Pınar Beyaz" markasındaki "Beyaz" sözcüğünün bilinen klasik anlamdaki "beyaz peynir" anlamında kullanılmadığının anlaşılması nedeniyle onanmasına karar verilmiştir.

Kararda da belirtildiği üzere labne bir peynir türüdür. Ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin gerekçesinde yer alan "haksız rekabet hükümlerine uymak koşulu ile bir başkası tarafından markanın tali unsuru olarak kullanılması" ifadesine katılmıyoruz. Karara konu kullanım SMK m.7/5 (556 sayılı KHK m.12) kapsamında değerlendirilmelidir. Burada labne ibaresinin peynir çeşidini göstermek amacıyla "dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde" kullanılması hukuka uygun kullanım için yeterlidir.

4. "BROWNİE" Kararı

"BROWNİE" markasının üçüncü kişiler tarafından kullanımının dürüst kullanım olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda çok sayıda Yargıtay ve Hukuk Genel Kurulu kararı mevcut olmasına rağmen net bir görüş hakim değildir. Brovnie, brovni veya brownie olarak adlandırılan kek türü bir çeşit kakaolu ıslak kek türü olup, İngilizce anlamı da sözlüklerde bu şekilde yer

almaktadır. Kekin sunumu itibariyle kendi içerisinde de beyaz çikolatalı, soslu vb. gibi türleri mevcuttur. “Brownie” ibaresinin bir kek türü olduğu hususunda görüş birliği mevcut olsa da kullanım şekli itibariyle görüş ayrılıkları vardır. Yargıtay 2010 tarihli kararında¹²⁸, Browni ibaresinin menüde kek çeşidi olarak kullanılması nedeniyle açılan dava sonucunda, “browni ibaresinin tescilli olmasına rağmen bir kek türü olması tanımlayıcı nitelikte bir terim olduğu, bu nedenle davalının kullanımının markaya tecavüz ve haksız rekabet olmadığı” gerekçesiyle davanın reddine karar veren yerel mahkeme kararını onamıştır.

Hizmet sektöründe menüde kek cinsi olarak belirtilmesi Yargıtay tarafından hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilmekte iken, Hukuk Genel Kurulu “ANI KEKİM BROWNİE”¹²⁹ ve “PİYALE KEKUN BROWNİ”¹³⁰ kararlarında, “BROWNİE” ve “BROWNİ” ibarelerinin her ne kadar kek emtiası için tanımlayıcı olduğu kabul edilse de, davacı şirkete ait “ETİ BROWNİ”, “BROWNİ”, “BROWNİE” markalarının asli unsuru olması ve tescilli markanın hükümsüz kılınmadıkça geçerli olduğu gerekçesiyle kullanımın mülga 556 sayılı KHK m.12 (SMK m.7/5) kapsamında dürüst kullanım olarak değerlendirilemeyeceğine karar verilmiştir. Bir kek çeşidini tanımlayıcı olduğu kabul edilmesine rağmen, SMK madde 7/5 hükmü (mülga 556 sayılı KHK madde 12) ile markanın sahibine tanıdığı münhasır haklara getirilen sınırlamalar göz önünde bulundurulmadan, sadece tescilli markanın sağladığı koruma esas alınarak kurulan hükme katılmamız mümkün değildir. Cins adı olan “browni” kelimesinin ayırt edicilik kazandığı gerekçesiyle tescillenmesine karar verilmesinde yanılığa düşülmüştür. Marka sahibi tarafından hem “eti browni” hem de “browni” ve “brownie” ibareleri tescillenmiştir. Hukuk Genel Kurulu, markanın asli ve tek unsuru olan “ browni” ibaresinin tescilli olması nedeniyle markasal korumanın sağlanması gerektiğini kabul etmiştir. Ancak cins isimlerinin ayırt edicilik kazanması esas olup, ilgili tüketici kesim tarafından işletme ile doğrudan bağlantı kurulabilmesi gerekmektedir. Ancak “ETİ BROWNİ” olarak tescillenen markanın tanıtım ve reklam çalışmaları “ETİ BROWNİ” olarak yapılmış,

¹²⁸ Yargıtay 11. HD., 27.04.2010 tarih, 2008/12700 Esas, 2010/4573 Karar sayılı karar(karar özeti için bkz. ÇOLAK; s.643).

¹²⁹ Hukuk Genel Kurulu, 27.05.2015 tarih, 2013/11-2286 Esas, 2015/1449 Karar sayılı kararı (karar için bkz. ÇOLAK; s.644).

¹³⁰ Hukuk Genel Kurulu, 2014/109 Esas, 2016/282 Karar sayılı kararı (karar için bkz. www.karararama.yargitay.gov.tr, 27.04.2019).

“browni” veya “brownie” ibareleri tek başına kullanılmamıştır. Tüketici, “brownie” veya “browni” kelimelerini ETİ markasının kullanımıyla tanımış olsa da, markasal kullanım bakımından burada ayırt edici unsur “ETİ” ibaresi olup, “browni” ibaresi ürünün türünü gösteren tasvir niteliğindedir. Marka sahibi, cins adının ayırt edicilik kazanması nedeniyle tesciline hak kazanmış olsa da, cins adının tasvir amacıyla kullanılmasını engelleyemez. Her iki kararda da davalılar, aslında bir cins adı olan “brownie” markasını asli unsur olarak kullanmamışlardır. “ANI KEKİM BROWNİE” markasının ayırt edici unsuru “anı” ibaresi iken, “PİYALE KEKUN BROWNİ” markasında ayırt edici asli unsur “piyale kekun” ibareleridir. Tamamen ürünlerinin içeriği hakkında bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen kullanımların “ticari hayatın olağan akışı içinde dürüstçe kullanım” sınırını aşmamaları nedeniyle engellenmemesi gerektiği düşüncesindeyiz. Davalılar tarafından “browni” ibaresinin hakim unsur olarak kullanılması halinde, “BROWNİ” markasının tanınırlığından bir menfaat elde etme amacı olduğu gerekçesiyle kullanımın dürüst kullanım olmadığı kabulü mümkündür. Ancak her iki davalı taraf, davacıya ait “BROWNİ” markasını asli unsur olarak kullanmayarak, tamamen ürün hakkında bilgi vermeyi amaçlamıştır. Bir cins adının marka olarak tescillenmesi ile kullanımının tamamen tekeline bırakılması mümkün değildir. Davalıların “browni” kek çeşidini tarif edebilmek için kullanabilecekleri başka bir ibare mevcut değildir. Dürüst kullanım kapsamında değerlendirme yapılır iken üçüncü kişinin başka şekilde ifade edebilme imkanın olup olmadığının da değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

5. “NBB-P.” ve “P.” Kararı

Davacı “P.” Markasının vekili, markayı 1975 yılında tescil edip kullanmaya başladıklarını, davalıların tescilli "NBB" markası ile birlikte ürettikleri çoraplarda müvekkili markasına ayniyet derecesinde benzeyen "P." ibaresini tescilsiz olarak kullandıklarını, kötüniyetli olarak müvekkilinin markasını çağrıştırmak istediklerini ileri sürerek, haksız rekabetin ve marka hakkına tecavüzün tespitini, men'ini, ref'ini, "NBB-P." ibareli ürünlerin toplatılarak imhasını, kararın ilanını talep ve dava etmiştir. Davalı NBB vekili, "P." ibaresinin İngilizcede külotlu çorap anlamına geldiğini, davacı markasının bu ibarenin Türkçe okunuşundan esinlenerek oluşturulduğunu, müvekkilinin davacı markasını taklit etme niyeti taşımadığını,

müvekkili markasında "NBB" ibaresinin esas unsur olarak kullanıldığını, ayırt edici olmayan, cins bildiren ibarelerin tali unsur olarak tescil edilebileceğini savunarak, davanın reddini istemiş.

Dosya kapsamından, "NBB-P." ibaresinin külotlu çorap ve pantolon çoraplarında kullanıldığı tespit edilmiştir. İlk derece mahkemesi tarafından, davalının anılan emtia yönünden tasviri olarak kullanma hakkının bulunduğu, davacının "P." ibareli markasının tanınmış olduğu, külotlu çorap dışındaki çoraplar yönünden "P." ibaresinin tanımlayıcı olmaması sebebiyle markanın bağımsız baskın unsurunu oluşturduğu, davalının markasının davacının tanınmış markası ile iltibasa yol açacak derecede benzer olduğu, davalının bu ibareyi davacının tanınmış markasından istifade amacıyla kullandığı ve bu ürünler yönünden marka hakkına tecavüz oluşturduğu kanaatine varılmıştır. Kararı Yargıtay 11. Hukuk Dairesi onamıştır¹³¹. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin kararına katılıyoruz.

6. "LYCRA" Kararı

Davacı vekili, müvekkilinin "LYCRA" markasını tescilleyip, dünyada ve ülkemizde tanınır hale getirdiğini, davalının ise üretmiş olduğu kumaş ve diğer ürünlerinde, faturalarında "%... LYCRA ihtiva eder" ibaresini davacının muvafakati olmadan kullandığını, bu eylemin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek, haksız rekabetin tespit ve menini talep etmiştir. Davalı vekil, müvekkilin bazı kumaşlarda "LYCRA ihtiva eder" ibaresi kullandığını, ancak davacının uyarısından sonra kullanmadığını, "Lycra" sözcüğünün marka olarak kullanılamayacağını, "fridaire", "naylon" gibi belirli bir eşya olduğu ve bu nedenle davanın reddini talep etmiştir. İlk derece mahkemesi, her ne kadar "lycra" sözcüğünün iplik ismi olduğu kabul edilse de, marka olarak tescil edilmiş olması, iptal ve terkin edilmediği sürece Markalar Kanunu'nun koruması kapsamında olduğu gerekçesiyle davalının eyleminin haksız rekabet olduğuna karar vermiştir.

¹³¹ Yargıtay 11. HD., 11.06.2015 tarih ve 2014/16848 Esas, 2015/8170 Karar sayılı ilamı (karar için bkz. www.sinerjimevzuat.com.tr erişim tarihi: 04.07.2019).

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi¹³², davalının “Lycra” ibaresini marka olarak kullanmadığı, faturalarda “polyester” ve “viskon” gibi davalının ürettiği diğer ipliklerin de yazıldığı yani davacının tescilli markasını üretilen kumaş veya mamul mallardaki ipliklerin niteliğini ifade etmek ve alıcılara üretimde hangi ipliklerin kullanıldığını belirtmek için faturalarda gösterdiğini, “LYCRA” markasının haksız olarak kullanılmadığı ve markaya tecavüz kastının olmadığına karar vermiştir. Karara katılıyoruz.

D. Kalitesini Belirtme Amacıyla Kullanım

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5-b hükmünde belirtilen markanın hukuka uygun kullanım halleri arasında mal veya hizmetin kalitesinin belirtmek amacıyla kullanım da sayılmaktadır. Kalite belirten ayırt ediciliği düşük kelimelerin marka olarak tescil edilmesi veya tescil edilen markanın ayırt edicilik kazanarak bir kalite ifadesi halini alması durumlarında, üçüncü kişinin mal veya hizmetinin kalitesini belirtmek amacıyla ilgili markayı kullanması halinde, kullanım marka sahibi tarafından engellenemez.

“USTA DÖNERCİ” olarak 29, 30, 35 ve 43. sınıflarda tescillenen marka, kelime anlamı itibariyle dönercinin kalitesini belirtir bir tasvir anlamı taşısa da, tanıtım ve reklam çalışmaları neticesinde ayırt edicilik kazanmıştır. Ancak marka sahibi, benzer hizmeti sunan bir işletmenin “usta dönerci” ifadesini kullanmasını engelleyemez. Üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanımın amacı, et ürünleri üzerine hizmet sunmakta olduğu işletmesinde “usta dönerci” bulundurmasını ilan etmesi, dönerinin usta ellerden çıkması nedeniyle kalite düzeyinin yüksek olduğunu tüketiciye göstermek amacıyla olabilir. Tasvir amacıyla kullanılan markanın ticari hayatın olağan akışı içinde dürüstçe kullanılması halinde marka sahibi tarafından engellenemeyeceği SMK m.7/5 hükmü ile düzenlenmiştir. Markayı kullanan üçüncü kişi, markanın tescilli şeklini kullanarak, markanın kendisine ait işletmelerinde kullandığı renkleri, sunum şekillerini kullanarak, işletmesinin marka ile arasında lisans veya franchise ilişkisinin olduğu ve başka bir bağlantı olduğu izlenimini yaratması halinde dürüst kullanımdan söz edilemez.

¹³² Yargıtay 11. HD., 24.03.1997 tarih ve 1997/9129 Esas, 1997/1965 Karar sayılı ilamı (karar için bkz. www.sinerjimevzuat.com.tr erişim tarihi: 26.09.2019)

Markanın, ürün veya hizmetin niteliğini belirlemede kullanılması olağan olan ayırt ediciliği düşük kelimeleri içermesi halinde, ürün veya hizmetin kalitesini belirtmek amacıyla kullanılması halinde de marka sahibi ticari hayatın olağan akışı içinde dürüstçe kullanımın varlığı halinde üçüncü kişinin kullanımını engelleyemez. Örneğin Türkçe karşılığı “altın” olan “GOLD” ibaresi birçok marka tarafından tescillenmiş olup, ayırt ediciliğinin düşük olması nedeniyle yan unsur olarak kullanılmaktadır. Kahve, çikolata, alkol, giyim, parfümeri gibi birçok ürün sınıfında “GOLD” veya “GOLDEN” ibaresi kullanılmaktadır. Markalar bu ifadeyi kullanırken genellikle ürünleri arasında kalite bakımından bir sınıflandırma yapmakta ve gold veya golden ibarelerini kullandıkları ürünlerin, kendilerine ait diğer ürünlere kıyasla daha kaliteli olduğu izlenimini tüketiciye vermek istemektedirler. Bu nedenle “gold” veya “golden” ibaresi ekli olarak tescil edilen marka hakkına dayanarak, bir başka ürün veya hizmetin kalitesini belirtmek amaçlı kullanılan “gold” veya “golden” ibaresinin marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini iddia edemez, üçüncü kişi tarafından ticari hayatın olağan akışı içinde gerçekleşen kullanımını engelleyemez.

E. Markanın Eleştiri Amacıyla Kullanımı

Mal veya hizmetlerin belirli bir standarttaki kaliteye ulaşmış olduğunun gösterilmesinin yanı sıra, dürüst kullanım şartlarının sağlanması ile kalitesizliğine ilişkin açıklamada bulunulması da SMK m.7/5-b hükmünde sayılan “kalitesine ilişkin açıklamalarda bulunulması” kapsamında değerlendirilmelidir. Ürün veya hizmetin kalitesine ilişkin gerçeği yansıtmak ve marka sahibine de açıklama yapma hakkı vermek şartıyla, markanın kalitesinin düşüklüğüne ilişkin açıklama yapmak amacıyla da markanın kullanılmasının mümkün olduğu kanaatindeyiz. Burada kastedilen markanın aşağılanması, itibarının zedelenmesi değildir. Markanın kalitesine ilişkin eleştirel açıklamalarda bulunulması halinde de, gerçeğe aykırı ve markanın itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar olmadıkça, marka sahibinin kaliteye ilişkin olumsuz açıklamalara da katlanma zorunluluğu olmalıdır. Buna ilişkin olarak, özellikle tüketiciler arasında paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren ve ürün veya hizmetlere ilişkin şikayetlerin yer aldığı internet siteleri gösterilebilir. Tüketicinin, özellikle diğer tüketicileri bilgilendirmek amacıyla, kullanmış olduğu ürün veya hizmetin kalitesindeki eksikliği içeren beyanlarında, ilgili markanın kullanılması marka sahibi tarafından engellenememektedir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, ürün veya hizmetler ile ilgili şikayetlerin paylaşılması amaçlı

kurulmuş olan internet sitesinde müşteriler tarafından markanın kullanılmasının, davalı internet sitesi sahibinin ekonomik yarar sağlama amacı olmadığı gerekçesiyle 556 sayılı KHK m.12 (SMK m.7/5) kapsamında marka hakkına tecavüz oluşturmayacağına karar vermiştir¹³³.

F. Markanın Mukayeseli Reklamlarda Kullanılması

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun madde 61/5 hükmü ile aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklam yapılabilmesi düzenlenmiştir. SMK m.7/3-f hükmü ile “işaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması” halinde kullanımın yasaklanabileceği düzenlenerek, hukuka uygun kullanım halinde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılabilmesi işaret edilmiştir. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulama Yönetmeliği madde 8: “a) *Rakiplere ait ürün adı, marka, logo, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer ayırt edici unsurlara yer verilmemesi*, b) *Aldatıcı ve yanıltıcı olmaması*, c) *Haksız rekabete yol açmaması*, ç) **(Değişik:RG-4/1/2017-29938)** *Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı ihtiyaçları karşılaması ya da aynı amaca yönelik olması*, d) *Tüketicilere fayda sağlayacak bir hususun karşılaştırılması*, e) *Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin, fiyatı da dahil, bir ya da daha fazla maddi, esaslı, doğrulanabilir ve tipik özelliğinin objektif olarak karşılaştırılması*, f) *Nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanan iddiaların; bilimsel test, rapor veya belgelerle ispatlanması*, g) *Rakiplerin (Mülga ibare:RG-28/12/2018-30639)(...) mallarını, hizmetlerini, faaliyetlerini veya diğer özelliklerini kötülememesi veya itibarsızlaştırmaması*, ğ) *Menşei belirtilmiş mal veya hizmete ilişkin karşılaştırmada, mal veya hizmetlerin aynı coğrafi yerden olması*, h) *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*, ı) **(Ek:RG-4/1/2017-29938)** *Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere aykırı olmaması koşullarıyla yapılabilir.*” ile karşılaştırmalı reklamlar düzenlenmiştir. Her ne kadar aldatıcı ve yanıltıcı olmadan, tüketiciye fayda sağlanması amaçlanarak dürüst kullanım şartı aranmış ise de markanın, logonun, ticari unvanın veya diğer ayırt edici unsurların

¹³³ Yargıtay 11. HD, 22.10.2018 tarih, 2018/3731 Esas, 2018/6565 Karar sayılı kararı (www.sinerjimevzuat.com.tr, 14.04.2019).

kullanılmaması şartı getirilmiştir. Ancak karşılaştırmalı reklamların, karşı yanın ürün ve/veya markası kullanılmadan yapılması da mümkündür¹³⁴.

Belirli ürün gruplarında lider konumda olan iki markanın¹³⁵ yer alması durumunda karşılaştırmalı reklam yapılması halinde rakip markanın adı veya ürünü yer almasa bile tüketici tarafından ilgili marka algılanarak reklamın karşılaştırma amacına ulaşabilmektedir. Belirli ürün gruplarına ait markaların kullanmakta oldukları renkler de karşılaştırmalı reklamlarda rakip markayı gösterme amacıyla kullanılmaktadır. “Lipton Ice Tea” reklamında, “kırmızıdan uzak dur” ve “kolaya kaçma” ibareleri ile Coca-Cola markası ile karşılaştırma yapılmaktadır. Reklam sloganında yer alan “kolaya kaçma” ifadesi çift anlamlı olup, hem basite kaçma hem de kola içeceğine kaçma olarak algılanabilmektedir. Kola bir gazlı içecek türü olup, kola emtiasında tescilli, sektörün en çok bilinen markalarından “Coca-Cola” ve “Pepsi” arasında ise “kırmızıdan uzak dur”, “kırmızıdan sıkılmadınız mı” ifadeleriyle kırmızı renk ile tescilli Coca-Cola markası işaret edilerek karşılaştırmalı reklam yapılmıştır. Yine benzer bir örnek olarak “Nivea” erkek deodorant ürünleri için yapmış olduğu reklamda “siyah kutulu sadece güzel kokan deodorantlar” ifadesini, çikolatalı, bisküvili vb. alışlagelmişin dışındaki kokuları kullanarak siyah kutulu erkek deodorantı üreten “Axe” markası ile karşılaştırmalı reklam yapılmıştır. Her iki reklamda da karşılaştırılan markaların adı veya logosu kullanılmasa da renk, tasarım, ürüne özgü özellikler kullanılarak markaya işaret edilmiştir. Her ne kadar marka bizzat kullanılmasa da tüketici tarafından algılanan diğer markanın dürüstçe kullanılması gerekmektedir.

Kahve emtiasında tescillenen “Mc Coffee”, diğer kahve markalarıyla aynı kalitede ürün sunmasına rağmen, diğer kahve markalarının tamamen sunum şekli nedeniyle çok daha fahiş ücret aldıklarını içeren bir karşılaştırmalı reklam düzenlemiştir. Filtre kahvenin 1 TL olduğu belirtildikten sonra “Kahvenizin üzerine 5 TL fark ile isminizi yazmamızı ister misiniz?” diyerek, take a way (al götür) kahve sunan ve en çok bilinen marka olan “Starbucks” markasının aynı kalitedeki ürün için

¹³⁴ GÜNEŞ, İlhami; “*Karşılaştırmalı Reklamlarda Rakip Markanın Kullanılması*”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 3, Sayı 27, Kasım 2008, s.71-75.

¹³⁵ Özellikle kola, deterjan reklamlarında tüketicinin ürün ile bağdaştırdığı renk, şekil vb. unsurlar da kullanılarak karşılaştırmalı reklamlar rakip marka kullanılmadan gerçekleştirilmektedir.

fahiş bir bedel aldığını ifade ederek, markayı kullanmadan karşılaştırmalı reklam yapmıştır. Bu durumda tüketiciyi yanıltmaması, diğer markayı itibarsızlaştırmaması ve dürüstçe kullanması aranmaktadır. Kahve çekirdekleri arasında kalite farkının olup olmadığı irdelenmeli, benzer kalitede olmalarına rağmen tamamen sunum ve marka nedeniyle aynı ürünün gerçek bedelinin beş katı fazla fiyata satılıp satılmadığı incelenmelidir. Reklamda belirtilen şartların varlığı kabul edildiği takdirde tüketicinin yanıltılmadığı ve diğer markanın itibarsızlaştırılmadığı kabul edilerek kullanımın dürüst kullanım olduğu sonucuna varılabilmelidir. Ancak reklamda belirtilen fiyat orantısızlıkları gerçek ile bağdaşmıyor ise bu durumda, “Starbucks” markasının aynı kalitedeki ürünün bedelinden beş katı daha fazla ücret aldığı tüketiciye yansıtılarak markanın itibarı zedelenebilecektir.

Markanın dürüstçe tasviri kullanımı mukayeseli reklamlarda yer alması halinde Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulama Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilemeyecektir.

G. Miktarını Belirtme Amacıyla Kullanım

Malların veya hizmetlerin miktarını belirten ifadelerin marka olarak tescillenmiş olması halinde de, ticari hayatın olağan akışı içinde dürüstçe kullanım şartlarını sağlıyor ise, tescilli marka, mal veya hizmetin miktarını belirtmek amacıyla kullanılabilir ve marka sahibi bunu engelleyemez.

Miktar belirtme için genel olarak kilogram, litre, metre vb. birimler kullanılmakta olup, bunların marka olarak tescili SMK madde 5 hükmü gereği tescil edilemez. Ancak, günlük hayatta genel birim olarak kabul edilen ifadeler dışında da miktar belirtici ifadeler kullanılmaktadır. Ürün veya hizmetin niteliğine göre bu ifadeler değişkenlik göstermektedir. Bunlara örnek olarak “demlik” ibaresi verilebilir. “DEMLİK” ve “Bİ’DEMLİK” ibareleri Türk Patent Kurumu tarafından 43.sınıfta tescil edilmiştir. Yiyecek ve içecek hizmetlerin sağlanması olan 43. sınıfta tescilli ibare, yine bir içecek işletmecisi tarafından menüde çayın demlik fiyatını belirtmek için veya ilgili işletmede demlik olarak çayın masalara servis edilebileceğine ilişkin işletmenin duvarında veya menüsünde bilgilendirici ifadelerin bulunması halinde, tescilli marka sahibi bu haklı kullanımı engelleyemez. Üçüncü kişi, “demlik” ibaresi ile bir miktar belirtmek istemektedir ve bu SMK m.7/5-b

hükmü ile marka sahibi tarafından engellenemez. Yine “demlik” ibaresinin malların üzerinde miktar belirtmek amacıyla kullanımı mümkündür. Çay markaları, poşet demlik çayları paketleyerek satmaktadır ve kutularının üzerinde kaç adet demlik poşet bulduklarını belirtmektedirler. Çay ürünü için, her marka aynı boyut ve gramajda demlik poşet üretmekte olup, artık tüketici için “demlik poşet” ibaresi kendine özgü bir miktar belirtme ifadesi olarak değerlendirilmektedir. Çay markaları tarafından gerçekleştirilen bu kullanım da, tescilli “DEMLİK” veya “Bİ’DEMLİK” markalarına tecavüz olarak değerlendirilemez.

“DAMACANA” ibaresi 9. Nice sınıfında TÜRKPATENT tarafından tescillenmiştir. Özellikle su ürününde miktar belirten birim olarak kullanılan “damacana” ibaresi ile 19 litre (veya 12 litre) belirtilmek istenmektedir. Su ürünlerinin siparişinde tüketici tarafından litre olarak değil de damacana ifadesi ile sipariş verilmektedir. Damacana ifadesi, özellikle su ürünü için bir miktar belirtme amacı taşımakta olup, tescilli marka sahibi tarafından damacana ifadesinin miktar belirtmek amacıyla kullanımı engellenemez.

H. Sunulan Hizmeti Belirtmek İçin Kullanım

Ürün veya hizmetin kullanım amacını belirtmek için markanın kullanılması markasal kullanım olarak nitelendirilmeyip, marka sahibine tanınan münhasır haklara getirilen sınırlamalar arasında yer almaktadır. Bu şekilde kullanımın da Sınai Mülkiyet Kanunu m.7/5-b bendi hükmü kapsamında değerlendirilebilmesi için ticari hayatın olağan akışı içinde dürüstçe kullanılması şarttır. Mal veya hizmetin ne için kullanıldığının belirtilmesi zorunluluğunun hasıl olduğu, aksi halde tüketici tarafından tam olarak anlaşılmasının mümkün olmayabileceği haller ticari hayatın olağan akışı içinde ve dürüst kullanım şartını sağlamaktadır.

Günümüzde fatura ödeme merkezleri kurulmakta ve bu merkezlerin hangi kullanıma ait faturaların ödenebildiği, fatura ödeme merkezlerinde belirtilmektedir. Telefon faturalarının da ödenebildiğini göstermek amacıyla ülke genelinde kullanılan operatör firmalarına ait markalar da fatura ödeme merkezlerinin genellikle tabelalarının yanında veya işletmenin duvarın belirtilmektedir. Buradaki kullanım ile tüketiciye, bu işletmeden “VODAFONE”, “TURKCELL” veya “TURKTELEKOM” markalarına ait fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirebileceğini bildirmek

amaçlanmaktadır. Markanın kullanım şeklinin orantılılığı incelenmeli, herhangi bir operatöre ait yetkili servis veya satış noktası izlenimi vermediği ve diğer dürüst kullanım şartlarını ihlal etmediği sürece, marka sahibi tarafından üçüncü kişinin kullanımı engellenemez. Üçüncü kişinin sağlamakta olduğu hizmeti tüketiciye bildirebilmesi için ilgili markaların kullanımı ticari hayatın olağan akışı içerisinde olup, hukuka uygun kullanımdır.

Kullanım amacına ilişkin kullanım Sınai Mülkiyet Kanunu m.7/5 hükmünün hem (b) bendinde hem de (c) bendinde yer almaktadır. SMK m.7/5-b bendinde “Malların veya hizmetlerin, kullanım amacına,.... İlişkin açıklamalarda bulunulması” , SMK m.7/5-c bendinde ise “Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde kullanılması” şeklinde düzenlenmiştir. Mülga 556 sayılı KHK madde12’de ise “Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla ...,kullanım amacı,... veya diğer niteliklerine ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez.” şeklinde düzenlenmiştir. 556 sayılı KHK’de düzenlenen hükmün ifade ediliş biçimi bakımından doktrinde yöneltilen eleştiriler ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü m.12 ile 2015/2436 AB Marka Direktifi m.14’deki anlam netliğini sağlamaması nedeniyle, SMK m.7/5 ile özellikle (c) bendi eklenerek aslına uygun biçimde yeniden düzenlenmiştir. SMK m.7/5-c ile belirtilen kullanım şekli aşağıda ayrıca inceleneceği için bu başlık altında incelenmeyecektir¹³⁶.

I. Değerini Belirtme Amacıyla Kullanım

Markanın, ürün veya hizmetin değerini belirtmek amacıyla üçüncü kişi tarafından kullanılması da marka sahibinin markadan doğan haklarına karşı istisna olarak sayılan dürüst kullanım halleri arasındadır. Ürün veya hizmetin maddi değerinin, markanın kullanımıyla sağlanması halinde kullanım, marka sahibi tarafından engellenemez.

Market veya kozmetik mağaza zincirlerinde, ilgili işletmeler tüketiciyi teşvik amaçlı kampanyalar düzenlemektedirler. Bu kampanyalar ürün fiyatlarında doğrudan

¹³⁶ Bkz. “İkinci Bölüm, II., M. Özellikle Aksesuar, Yedek Parça ve Eşdeğer Parça Ürünlerinde Kullanım Amacının Belirtilmesinin Gerekli Olduğu Hallerde Kullanım”.

indirim şeklinde düzenlenebileceği gibi, birden fazla ürünün birbiriyle bağlantılı olarak satılmasını sağlamaya yönelik indirim şeklinde de düzenlenebilir. Markanın ana bayii durumunda olmayıp, ürünlerini satan işletmeler, başka ürün veya hizmetlerle birleştirerek markayı kampanya kapsamında kullanabilirler. Genel olarak kullanılan kampanya türlerinden “iki adet A marka ürün alımına 1 adet çanta 5 TL” şeklindeki düzenleme örnek olarak gösterilebilir. Bu durumda A markasının ürünlerinin satılması halinde çanta ürünün fiyatı belirlenmiştir. A markasının bayisi durumunda olmayan, sadece A marka ürünleri de işletmesinde satmakta olan üçüncü kişi, bu kampanyayı işletmesi ile ilgili broşür veya ilanlarda kullanabilir. Ticari hayatın olağan akışı içinde dürüstçe markayı kullanan işletme sahibi, A markasını çantanın fiyatını belirtmek için kullanmakta olup, bu kullanım marka sahibi tarafından engellenemez.

J. Coğrafi Kaynağını Belirtme Amacıyla Kullanım

Bir markada yer alan coğrafi adın, coğrafi kaynak belirtip belirtmediği, markanın kullanıldığı mal veya hizmetler dikkate alınarak tespit edilmelidir. Buna göre bir coğrafi ad, coğrafi kaynak belirtme ihtimali olan mal veya hizmetler açısından tasviri işaret niteliğindeyken, coğrafi kaynak belirtme ihtimali olmayan mal veya hizmetler için marka olarak tescil edilebilmektedir. Coğrafi kaynak gösterme, markanın ilişkin olduğu mal veya hizmetler için özellik arz ettiği durumlarda mümkün olup, ilgili tüketici kitlesi bakımından mal veya hizmetin üretim yerine işaret ettiği kanaatini oluşturur¹³⁷.

Coğrafi yer adlarının, kullanılacağı mal veya hizmetler bakımından coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltmamak koşuluyla marka olarak tescilinin mümkün olacağına dair doktrinde görüşler mevcut olsa da¹³⁸, ilgili coğrafi yer ile bağlantılı ürün veya hizmetler konusunda tek başına coğrafi yer adlarının marka olarak tescillenmemesi gerektiği düşüncesindeyiz. Ancak, coğrafi yer ile bağdaştırılması mümkün olmayan mal veya hizmetler bakımından coğrafi yer adının marka olarak tescil edilebilmesi gerektiğini kanısındayız. Bu durumda, marka olarak tescil edilmek istenen coğrafi yer adı ile, tescile konu mal veya hizmetin coğrafi yere özgülüğünün

¹³⁷ **YILDIZ**, Burçak; “Yargıtay Kararları Işığında Coğrafi Markalar”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2,2018, s.130.

¹³⁸ Dpn. 320 **ÇOLAK**; s.72.

bulunmaması, ilgili tüketici kitlesi tarafından bir bağlantının kurulmaması gerekmektedir. Gaziantep ilinin baklava ile meşhur olması, Adana ilinin kendine özgü kebabının bulunduğu ortalama tüketici kitlesi tarafından bilinmekte iken, ilgili emtialara ilişkin Gaziantep veya Adana ibarelerinin tescillenmemesi gerekmekte iken, ayakkabı emtiasına ilişkin tescil edilebileceğinin kabulü gerekir.

Coğrafi kaynak belirten işaretin marka olarak tekel altına alınmamasının nedeni olarak, ilgili coğrafi yere ilişkin pozitif tasavvurların markaya konu olan mala devrinin engellenmesi olarak gösterilmiştir. Yargıtay PENDİK kararında, şehir, bölge veya maruf mahal isimlerinin tek başına marka olarak tescil edilmesi halinde, bu tip sözcüklerin tek bir kişinin kullanımında kalacağını ve kamu adının tescil nedeniyle başkalarının markalarında kullanılmayacağı görüşünü benimsemiştir.

Bursa ilinin ilçesi olarak bilinen Nilüfer, Denizli ilinin ilçesi olarak bilinen ve turistik değeri olan Pamukkale coğrafi yer adı olmakla birlikte, Nilüfer Turizm ve Pamukkale Turizm şeklinde marka olarak tescillenmişlerdir. Bu durumda ilgili coğrafi yerlerin, taşımacılık ile bir bağlantısı bulunmamakta olup, markaların ayırt ediciliği mevcuttur. Ancak Pamukkale travertenleri ile ilgili tanıtımlarda veya tur hizmetlerinde “Pamukkale” ifadesinin kullanılması Pamukkale Turizm tarafından engellenemez. Burada yer alan kullanım hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilmelidir.

“ULUDAĞ” markası maden suları ve sodaları tescillenmiştir. Ülkemizde de genel olarak bilinen dağlar arasında yer alan Uludağ’ın, kaynak suyu ile de bilinirliği vardır. Birçok su markası, coğrafi kaynak olarak Uludağ’ı göstermektedir. Bu durumda “Uludağ” markası her ne kadar tescilli olsa da, kaynak suyunun coğrafi kaynağını göstermek amacıyla Uludağ ibaresinin kullanılmasını engelleyemeyecektir. Ancak burada tüketiciyi yanıltma amacının bulunmaması ve dürüst kullanım kriteri de incelenmelidir.

Adalet Divanı “KERRY SPRING” kararında, İrlanda firması tarafından “Kerry Spring” kaynağından gelen suyun kullanımından imal edilen meyve tadı içeren ve şişelenen serinletici içeceklerin etiketlerinde markasal olarak “Kerry Spring” işaretinin kullanılmasında 89/104 sayılı Marka Yönergesi’nin 6. maddesinin (SMK m.7/5, mülga 556 sayılı KHK m.12) uygulanabilir olup olmadığı

incelenmiştir. “Kerry Spring” işareti maden suyu için coğrafi köken işareti iken, karara konu olayda doğrudan coğrafi bölgeden elde edilen ürünün kendisi için değil, bu üründen elde edilen meyve tadı içeren ürün için kullanım gerçekleştirilmiştir. Adalet Divanı, 89/104 sayılı Marka Yönergesi m.6/1-b bendi gereği, olası farklı kullanımlara göre ayırım yapılmadığı belirtilmiş, ticaret ve sanayide dürüstçe kullanımın olup olmadığının incelenmesi gerektiğine karar vermiştir¹³⁹. Alman Doktrininde, Adalet Divanı’nın bu kararı ile coğrafi işareten serbest yararlanılabilmesine özel olarak verdiği önemi gösterdiği belirtilmiştir¹⁴⁰.

K. Üretim veya Sunuluş Zamanını Belirtmek Amacıyla Kullanım

Malın ilk üretim tarihi veya hizmetin ilk sunuluş tarihi ticari itibarın oluşumunda önem arz etmektedir. Tecrübe neticesinde bir ürün veya hizmetin alınmış olması tüketici tarafından olumlu olarak değerlendirilmekte ve çoğu zaman tercih nedeni olmaktadır. Bu nedenle üretici genel olarak malın ilk ne zaman üretildiği veya hizmetin ne kadar süredir sunulmakta olduğunu, devamlılığını göstermek amacıyla haklı olarak bildirmek istemektedir. Malın üretim veya hizmetin sunuluş zamanının bildirilmesi amacıyla bir markanın kullanılması halinde, marka sahibi tarafından haklı kullanım engellenemez.

“SINCE’94” ibaresi marka olarak tescil edilmiştir. Türkçe karşılığı “94 yılından beri” anlamını içeren ifade, malın üretim tarihi veya hizmetin sunuluş zamanı 1994 yılı olan bir üçüncü kişi tarafından kullanılabilir. Tescilli markanın tescilli olduğu ayırt edici nitelikte renk ve yazım şeklinin bulunması halinde, üçüncü kişi bunları kullanmadan “SINCE’94” ibaresini kullanmalıdır. Markanın renk ve yazı şekli olarak tescillenmesi halinde üçüncü kişi tarafından aynen kullanılması dürüst kullanıma aykırı olarak değerlendirilebilecektir. Bu nedenle, ticari hayatın olağan akışı içinde ve dürüstçe kullanıldığı takdirde ancak marka sahibi, üçüncü kişinin kullanımını engelleyememektedir.

¹³⁹ EuGH – Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co / Putsch GmbH, 7.01.2004, C-100/02, karar özeti için bkz. **UZUNALLI**; s.147.

¹⁴⁰ **UZUNALLI**; S.148.

L. Mal veya Hizmetin Diğer Niteliklerine İlişkin Açıklamada Bulunması Amacıyla Kullanım

Sınai Mülkiyet Kanunu m.7/5-(b) bendinde sayılan haller ve mal veya hizmetin diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması amacıyla kullanımın marka sahibince engellenemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Kanun lafzından anlaşılacağı üzeri sayılan haller sınırlayıcı olmayıp örneklendiricidir.

1. Markanın Parodi Amacıyla Kullanılması

1.1. Parodi Marka Kavramı

Markanın, bir ürün veya hizmetin yukarıda sayılan niteliklerini belirtmek amacıyla kullanılması dışında, eleştirel olarak kullanılması veya başka bir ürün veya hizmeti belirtirken köken ayırt etme fonksiyonu zarar görmemek kaydı ile dikkat çekmek amacıyla kullanılabilir. Marka parodisi olarak adlandırılan kullanımda, marka ile mizahi bağlantı kurularak, ürün veya hizmeti belirtmektedir.

1.2. Parodi Amacıyla Kullanımda Tasviri Kullanımın Sınırları

Parodi eser, bir başka çalışmanın bazı parçalarının alınarak değiştirme, derleme veya uyarılma yoluyla yaratıcılık katılarak ortaya çıkarılan yeni eserdir. Ana markadan izler taşıyan parodi eser, hedef kitesini eğlendirici veya bilgilendirici kendi özgün mesajını iletmek amacıyla ortaya çıkar¹⁴¹. Başarılı bir parodi için, mizah amacıyla yapılan parodinin asıl marka ile bağlantısının kurulması ve asıl marka ile karıştırılmaması aranmaktadır¹⁴². Yapılan alıntı ile asıl marka ortalama tüketici tarafından anlaşılır kılınmalı, serbest yararlanma¹⁴³ kapsamında değerlendirilebilecek ölçüde kullanılarak intihal boyutuna ulaşmamalıdır. Marka parodisinin adil yani hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilebilmesi için markanın aşağılanmaması, itibarının zarar görmemesi esastır. Marka parodisi ile hedeflenen, toplumun dikkatini çekmek olup, markayı karalamak veya marka/marka sahibinin imajını zedelemek amaçlanamaz. Aksi halde parodi amaçlı marka kullanımının hukuka uygun kullanım olduğundan söz etmek mümkün olmayacaktır.

¹⁴¹ YATAĞAN ÖZKAN, Çiğdem; Sabih Arkan'a Armağan, “*Markayla Şaka Olur Mu? Marka Parodilerinin Hukuka Uygunluğu Üzerine Düşünceler*”, İstanbul, Ocak 2019, s.1350.

¹⁴² YATAĞAN ÖZKAN; s.1351; BÜYÜKKILIÇ; s.620.

¹⁴³ YATAĞAN ÖZKAN; “Bir başkasının eserinde yararlanarak, kendi bağımsız eserini yaratmak ve bunu ilk eser sahibinden herhangi bir izin almadan yapabilmek imkanı mevcutsa, serbest yararlanma söz konusu olur.”(alıntı) s.1353(bkz. dipnot 13).

Marka sahibi markasından, ürettiği ürün veya hizmeti tanımlama ya da kökenini gösterme amacıyla yararlanmakta iken, parodist markayı değiştirerek dikkat çekici ve güldürücü bağımsız bir parodi eser ortaya çıkarmaktadır. Yapılan değişikliklerin neticesinde ortaya çıkan eserin markadan farklı olması ve aralarında bağlantı bulunmasına rağmen karıştırılma ihtimalinin bulunmaması gerekmektedir. Markanın itibarını zedelemeyen ve diğer şartları sağlayan parodi, anayasal hak olan ifade özgürlüğünün bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Her ne kadar ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilse de, ifade özgürlüğü sınırlarını aşıp aşmadığı ile marka hakkının ihlalinin meydana gelip gelmediğinin tespiti için ana markanın belirli unsurlarının alınmasından sonra parodist tarafından bunun üzerine ne koyulduğu, çalışmanın hangi niyetle yapıldığı ve hangi mesajı vermeye çalışıldığının tespitinin gerektiği uygulamada ileri sürülmüştür

Parodinin eleştiri amacıyla yapılması halinde, gerçekleri yansıtması şartıyla hukuka uygun kullanım olduğu kabul edilmektedir. Gerçeklerin yansıtılması halinde, markanın itibarının zedelenmediğinin iddia edilmesi mümkün değildir. Bu duruma örnek olarak PepsiCo'ya ait çerez markası olan "DORİTOS" üretiminde kullanılan palm yağı sebebiyle yok olan yağmur ormanlarını konu edinen reklam gösterilebilir. Fransa'da görülen bir davada¹⁴⁴, enerji sektöründe faaliyet gösteren ve Fransız Atom Enerjisi Kurumu'na bağlı bir şirket olan SPCEA; yavru şirketi AREVA ve kendi logosunun, çevreci örgüt Greenpeace tarafından ölüm tehlikesi sembolü olan kuru kafa ve çapraz kemikler ile birleştirilerek bir nükleer enerji karşıtı kampanyada kullanılması uyuşmazlık konusu yapmıştır. Bu davada mahkeme tarafından, her iki şirketin tüm ürün ve faaliyetlerini ölümle bağdaştırması ve itibarının zedelenmesine sebebiyet vermesi dolayısıyla, kullanımın parodi ve eleştiri sınırını aştığı hüküm altına alınmıştır." Bilindiği üzere nükleer enerjiler doğaya ve canlılara zararlıdır. Ancak Greenpeace tarafından, tüm ürünlerinin tehlikeli olduğu algısının yaratılarak kullanılmasını gerçeklerle paralel eleştiri olarak nitelendirilmesini engellemiştir.

İkame bir ürün veya hizmet olmayan ticari amaçlı parodi, tüketiciyi ürünün kökeninde yanılığa düşürmediği ve iki markanın karıştırılmasına sebebiyet vermediği sürece hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilecektir.

¹⁴⁴ Cour de Cassation Greenpeace c. SPCEA ("Areva"), 8 April 2008, N.06-10961 karar için bkz. YATAĞAN ÖZKAN; S.1356.

Marka parodilerine ilişkin mevzuatta veya uluslararası düzenlemelerde herhangi bir hüküm tesis edilmemesi nedeniyle ancak telif hakkı koruması için öngörülen hükümler kıyasen uygulanmaktadır. Yine parodi amaçlı kullanımların anayasal hak olan ifade özgürlüğü, eleştiri hakkı ya da haklı kullanım olarak değerlendirilerek marka hakkına tecavüz teşkil edip etmediğine karar verilmektedir. Doktrinde, ulusal hukuk düzenlemelerinde marka hakkına getirilen sınırlamalar arasında parodi çalışmalarının da kabul edilmesi, hatta ülke hukuklarında da yeknesaklık sağlanması amacıyla TRIPS Antlaşması'nın marka hakkının sınırlarına ilişkin 17. maddesinde belirtilen “adil kullanım” kavramının parodi çalışmaları da kapsayacak şekilde somutlaştırılması gerektiğine yönelik görüşler mevcuttur¹⁴⁵.

1.3. “LOUIS VUITTON” Kararı

“Louis Vuitton – My Other Bag” kararında¹⁴⁶, tanınmış marka olan ve özellikle çantaları ile bilinen Louis Vuitton'un tüketici tarafından en çok bilinen birbiri içine geçmiş LV ibaresi ile stilize üç çiçek içeren ve tekrar eden desenin çok benzeri MOB ibaresi kullanılarak, fiyat olarak kıyasen düşük fiyatlı kanvas çanta üzerine çizilen çanta şeklinde belirtilmiş, kanvas çantanın arkasında ise “My Other Bag” (benim diğer çantam) ibaresi kullanılarak parodi yapıldığı gerekçesiyle marka hakkına tecavüz olmadığına karar verilmiştir¹⁴⁷. Parodi amacıyla markanın kullanılmasının hukuka uygun kullanım olarak nitelendirilebilmesi için karıştırılma ihtimalinin bulunmaması ve markanın itibarına zarar verilmemesi gerekmektedir. İlgili kararda sonradan kullanılan ürünün kalitesi ve fiyatı da birlikte değerlendirildiğinde Louis Vuitton markası ile karıştırılma ihtimalinin olmayacağı kanaatindeyiz. Ancak, sonradan parodi amacıyla gerçekleştirilen kullanımda yer alan ürünün kalitesi ve fiyatının, markanın itibarına zarar verip vermediği hususu incelenmelidir. Ortalama tüketici kitlesi ele alındığında, genel olarak markayı kullanan kitlenin aynı markanın ürünlerini veya benzer kalitede başka markalara ait ürünleri kullandığı görülmektedir. Kanvas ürün üzerinde yer alan ve Louis Vuitton

¹⁴⁵ YATAĞAN ÖZKAN; s.1367-1379.

¹⁴⁶ New York Bölge Mahkemesi, 6.01.2016 tarih ve 156 F. Supp.3d 425 sayılı karar (karar özeti için bkz. www.leagle.com/decision/inadvfdco161104000031, erişim tarihi:07.01.2019)

¹⁴⁷ ÜNSAL, Önder Erol; “Tanınmış Markaya Tecavüzde Parodi İstisnası – A.B.D.’den ‘Louis Vuitton v. My Other Bag’ Davası; Güçlü Her Zaman Kazanmaz!”, www.iprgezgini.org, (erişim tarihi: 12.04.2019).

markasından çok daha düşük fiyata satılan çantanın üzerinde yer alan “My Other Bag” (benim diğer çantam) ifadesinin, markayı kalitesizleştirme, kanvas ve ucuz ürünle benzer değerde tutma amacının bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiği düşüncesindeyim.

2. Promosyon Amacıyla Kullanım

Markanın, mal veya hizmetin diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunması halinde promosyon ürünler de gösterilebilir. Markalar zaman zaman ürün veya hizmetlerin satışını artırmak amacıyla promosyonlar düzenlemektedirler. Bu promosyonlar ürün veya hizmetin alınması anında başka bir ürün veya hizmetin verilmesi şeklinde olabileceği gibi, alınan ürün veya hizmetin kullanımı sonrasında çekiliş usulü ile başka ürün veya hizmetlerin de kazanılabileceğine yönelik düzenlenebilmektedir.

Tescilli bir markaya ait ürün üzerinde, başka bir markanın ürün veya hizmetinin adının veya resminin gösterilmesi ile promosyon düzenlenebilmektedir. Bunlar genellikle çekiliş usulü promosyon kampanyalarında görülmektedir. Tescilli markanın adının ve/veya ürünlerinin başka bir işletme veya marka tarafından kullanılması halinde kullanımın dürüstçe kullanım olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Kullanılan markaların aşağılanması veya promosyonu düzenleyen işletmenin genel ahlaka aykırı ürünlerin kullanılması halinde tescilli marka ürününün verileceği izleniminin oluşturulmasında dürüst kullanımın varlığından söz edilemeyecektir.

Promosyon nedeniyle markanın kullanılmasına örnek olarak “NESCAFE” paketlerinin üzerinde “MERCEDES” araç, “IPHONE” telefonun çekiliş sonucu kazananlara verileceği yazmaktadır. Burada kahve markasının asıl amacı tüketimi artırmak, tüketicuyu teşvik etmektedir. Bunun neticesinde de çekiliş sonucu vereceği ürünleri belirtmektedir. Kullanım, ticari hayatın olağan akışı içinde ve dürüstçe olduğu için marka sahibi tarafından engellenemeyeceği düşüncesindeyiz. Yine benzer kullanım alışveriş merkezleri tarafından yapılmaktadır. Alışveriş merkezi içinde bulunan mağazalardan belli bir miktar alışveriş yapılması halinde çekiliş yapılarak bir arabanın verileceği bildirilir. Bu durumda araba markası, alışveriş merkezi tarafından markasının kullanılmasını engelleyemez.

3. Duyuru Amacıyla Kullanım

Markanın, ürünün bulunduğu veya hizmetin sunulduğuna ilişkin duyuru yapmak amacıyla dürüst kullanım şartları kapsamında kullanılması halinde de, kullanım marka sahibi tarafından engellenemez. Yargıtay¹⁴⁸, beyaz eşya markasının, yetkili bayii olmamasına rağmen davalı tarafından işletmesinin tabelasında ve muhtelif yerlerinde kullanılmasını, mevcut kullanımın küçük puntolarla ve tamamen davacı markanın ürünlerini bulundurduğunu duyurmak amacıyla kullanması nedeniyle 556 sayılı KHK 12. Madde (SMK m.7/5) kapsamında dürüst kullanım olarak değerlendirmiştir.

Markanın, yine bu markayı taşıyan ürünleri veya hizmetleri göstermek, tüketiciye duyurmak amacıyla kullanılmasına örnek olarak internet satış mağazaları da verilebilir. ABD Revizyon Kanunu kapsamında görülen “TIFFANY”¹⁴⁹ davasında, çevrimiçi açık artırma sitesi olan eBay internet sitesi üzerinden orijinal Tiffany ürünlerinin reklamı yapılarak temin edilebileceği belirtilmiş. İkinci Bölge Adliye Mahkemesi markanın ayırt edici karakterinin zedelenme ihtimalinin bulunmadığı, eBay tarafından gerçekleştirilen kullanım ile ürünlerin eBay’e ait farklı ürünler şeklinde gösterilmeden, doğrudan önceki markanın ürünleri ile ilişkilendirildiği ifade edilerek, marka hakkına tecavüzün oluşmadığına karar verilmiştir¹⁵⁰. İlgili kararda, internet sitesi yetkilisi tarafından markanın ürünlerinin kendisiyle ilişkili olduğu izlenimi vermeden, makul ve gerekli ölçüde kullanarak doğrudan tüketici kitlesine duyurma amacı mevcuttur. İnternet sitesi ilgili ürünlerin satışını sağlamak için aracı konumda olup, tüketiciye sunmuş olduğu hizmetin, ürünlerin satışını ve teslimini sağlamak olduğunu göstermek amacıyla dürüstçe kullanmaktadır.

4. Başvuru Eserlerinde Yer Alması

Sınai Mülkiyet Kanununun 8.maddesi ile markanın başvuru eserlerinde yer alması hali düzenlenmiştir. SMK madde 8 “*Tescilli bir markanın, basılı olarak veya*

¹⁴⁸ Yargıtay 11. HD.,23.01.2017 tarih, 2015/12302 Esas, 2017/416 Karar sayılı ilamı (www.sinerjimevzuat.com.tr erişim tarihi 20.04.2019).

¹⁴⁹ 600 F.3d 112 (CA2 2010) karar özeti için bkz. **BÜYÜKKILIÇ**; s.600 vd.

¹⁵⁰ **BÜYÜKKILIÇ**; s.600.

elektronik ortamda sunulan sözlük, ansiklopedi ya da başka bir başvuru eserinde¹⁵¹, tescilli olduğu belirtilmeden jenerik ad izlenimi verecek şekilde yayımlanması durumunda, marka sahibini talebine bağlı olarak yayımcı, elektronik ortamda sunulan eserlerde derhal, basılı eserlerde ise yayımın talebi takip eden ilk baskısında markanın tescilli olduğunu belirtmek suretiyle yanlışlığı düzeltir ya da markayı eserden kaldırır.” şeklinde düzenlenmektedir. İlgili hüküm ile doğrudan marka hakkına tecavüz hükümlerinin uygulanmayacağı, marka hakkından doğan korumanın marka sahibine sunulan seçimlik haklarla sağlanacağı belirtilmiştir. Marka sahibine, ilgili eserden markanın jenerik ad olarak kullanılmış halinin tamamen kaldırılması veya tescilli marka olduğunun bildirilmesi şeklinde düzeltilmesini talep hakkı sağlamaktadır.

Markanın ayırt edicilik kazanmış bir cins adı olup olmadığı bu hususta önem arz etmektedir. Marka, kullanım ve tanıtım ile cins adı iken ayırt edicilik kazanarak tescil edilmiş olsa da, sözlükte cins adının kavram karşılığının belirtilmesini engelleme hakkının olmadığı düşüncesindeyiz¹⁵². Markaların, tescillenmiş oldukları ürün veya hizmetlerin sınıflarında koruma sağladığı göz önünde bulundurularak, cins adı olarak kullanıldığı sınıf dışında tescillenen markanın sözlük, ansiklopedi veya diğer başvuru eserlerinde kullanımında tescilli olduğunun belirtilmesi zorunluluğu olmamalıdır.

Markanın literatürde sözlük, ansiklopedi veya diğer başvuru eserlerinde kullanılması halinde de tescilli marka olduğunun belirtilmesi zarureti olmamalıdır.

5. Sözlü Görüşmede Ürünün Niteliğini Belirtmek Amacıyla Kullanım

Markanın, ticari faaliyet nedeniyle gerçekleştirilen toplantılarda ilgili uzman kesime sunulan ürünün niteliğini belirtmek amacıyla kullanılması hali de tasviri

¹⁵¹ Yıllık, katalog, ticaret veya sanayi dünyasını genel olarak veya bir sektörü özel bir tarzda takdim eden kitaplar, belirli bir uzmanlık alanına yönelik kataloglar da başvuru eseri olarak kabul edilir iken, ders kitapları, şerh ve monografilerin başvuru eseri olarak kabul edilmeyeceğine dair görüş için bkz. **KIRCA**, İsmail; “*Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması*”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, Aralık 2003, s.9.

¹⁵² Bu hususta bkz. “Markanın sözlük, ders kitabı veya diğer başvuru eserlerinde, gümrük tarife cetvellerinde cins ismi olarak kullanılması tek başına markanın serbest işarete dönüştüğünü göstermez.” **KÜÇÜKALİ**; s.95.

kullanım olarak nitelendirilmeli ve hukuka uygun kullanım olarak kabul edilmelidir. Bu kullanımın, niteliği belirtilen ürün veya hizmet hakkında uzman kitle arasında gerçekleştirilmesi halinde hukuka uygun kullanımın varlığından söz edebilir. Ürünün niteliğini belirtmek amacıyla sözlü kullanımın gerçekleştirildiği kitlenin, tasvir amacıyla kullanılan markanın, markasal olarak kullanılmadığının bilincinde olması aranmaktadır. Aksi halde, markanın köken ayırt etme işlevi zarar görebilmektedir.

Adalet Divanı “Hölterhoff” kararında¹⁵³; davalı, değerli taşlar ve mücevherler bakımından tescilli “Spirit Sun” ve “Context Cut” markalarını mücevher satışına ilişkin uzman kişilerin bulunduğu sözlü görüşmede, ilgili sektörde yuvarlak kesim olarak bilinen “Spirit Sun” ve kare kesim olarak bilinen “Context Cut” ifadelerini, profesyonel bir mücevherci olan müşterisinden sipariş alırken, ticari görüşme esnasında, bu kesim modellerine referans yaparak tescilli markalar kullanılmıştır. Tescilli markaların kullanıldığı çevre mücevher alanında uzman kişilerin bulunduğu kişilere yönelik olup, hitap edilen kişilerce kullanılan markanın, kullanan üçüncü kişiye ait olabileceği veya bağlantılı olabileceği izleniminin mümkün olmadığı, malın kaynağını göstermediği ve malın karakteristik özelliklerini göstermek amacıyla tanımlayıcı şekilde kullanıldığı göz önünde tutularak kullanımın tasvir amaçlı hukuka uygun kullanım olduğuna karar verilmiştir. Hitap edilen çevrenin uzman kişiler olmadığı, tamamen ortalama tüketiciye yönelik kullanımı halinde markanın köken ayırt etme amacıyla kullanılması halinde hukuka uygun kullanımdan bahsedilemeyecektir. Ticari hayatın olağan akışı içinde, tamamen ürünün tasviri amaçlı kullanımı var ise hukuka uygun kullanım söz konusu olacaktır.

M. Özellikle Aksesuar, Yedek Parça veya Eşdeğer Parça Ürünlerinde Kullanım Amacının Belirtilmesinin Gerekli Olduğu Hallerde Kullanım

2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü¹⁵⁴ ile 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi ışığında düzenlenen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5-c bendi ile 556 sayılı KHK madde 12 düzenlemesinden farklı olarak “özellikle aksesuar,

¹⁵³ EuGH-Michael Hölterhoff/Ulrich Freiesleben, 14.05.2002, C-2/00, , karar özeti için bkz. **UZUNALLI**; s.184 vd.

¹⁵⁴ 6769 sayılı SMK yürürlüğe girdikten sonra 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü yürürlüğe girmiştir.

yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirlenmesinin gerekli olduğu hallerde kullanılması” ibaresi eklenerek, marka olarak kullanımın da hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilebileceği kullanım şekli düzenlenmiştir. Direktifte yapılan değişiklik ile özellikle üçüncü kişi ile marka sahibi arasında ticari bağlantı olduğu izlenimi doğuran veya haklı neden olmaksızın, markanın ayırt ediciliğinden veya tanınmışlığından haksız avantaj elde eden ile markanın ayırt edici karakteri veya itibarına zarar veren kullanımların dürüst kullanım sayılmayacağı düzenlenmiştir. 89/104 sayılı Yönerge’de düzenlenen markanın sahibine sağlamış olduğu münhasır haklara ilişkin istinaslar, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesine hatalı tercüme nedeniyle aynen alınmasa da, doktrinde tescilli bir markanın 556 sayılı KHK m.12’de sayılan hallerde kullanımının istisna kapsamında yer aldığı kabul edilerek, marka olarak kullanımının reddedilmesinin kanunun düzenleniş amacına aykırı olacağı kabul edilmiştir. Yargıtay, 11. HD. 03.10.2003 tarihli 2003/2346 Esas, 2003/8743 Karar sayılı ilamında, malın veya hizmetin öngörülen amacını ve özellikle teferruat veya yedek parça niteliğini belirlemek için gerekli olması halinde, ticaret ve sanayideki dürüst uygulamalara aykırı düşmedikçe markayı, marka olarak kullanabileceğini belirtmiştir¹⁵⁵.

SMK m.7/5-b bendi, 556 sayılı KHK 12. maddede düzenlemiş iken, aynen 6769 sayılı SMK’nda yer almış ve SMK m.7/5-c bendi eklenmiştir. İlgili maddenin (b) bendinde “malların veya hizmetlerin ..., kullanım amacına, ...ilişkin açıklamalarda bulunulması” şeklinde düzenleme mevcut iken, (c) bendi ile “özellikle” ifadesi ile kullanım alanları daraltılmış ve “gerekli” olması şartı getirilmiştir. İlgili düzenleme ile özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerin, malın veya hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin dürüst kullanım kapsamında değerlendirilebilmesi için gerekli olma, başka bir şekilde ilgili kesime izah edememe hali yani bir zorunluluk aranmaktadır. SMK m.7/5-b bendinde yer alan “kullanım amacına ilişkin açıklamalarda bulunulması” halinde ise gereklilik şartı aranmamakta, ticari hayatın olağan akışı içinde dürüst kullanım şartı yeterli görülmektedir.

¹⁵⁵ Karar için bkz. www.sinerjimevzuat.com.tr

Aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ilgili marka tarafından üretilebileceği gibi, markanın kontrolünde başka bir işletmeye ürettirilebilir veya üçüncü kişiler tarafından marka ile uyumlu parçalar üretilebilir. Üçüncü kişiler tarafından üretilen aksesuar ve parçaların genel geçer ürünler olması halinde, markanın kullanılması hukuka uygun kullanım kapsamında değerlendirilmemelidir. Belirli markaların ilgili ürünlerine uyumlu aksesuar veya parça üretilmesi halinde, tüketicinin bilgilendirilmesinin gerekli olması sebebiyle, aksesuar veya parçaların kullanılabilmesi markaların bildirim amacıyla kullanılması marka sahibi tarafından engellenemez. Aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça sektörü olarak büyük bir üretici ve tüketici kitlesine sahiptir. Marka sahiplerinin tekelinde bırakılmasının veya marka sahipleri tarafından ilgili parçaların kullanılabilmesi markaların bildirilmesinin engellenerek pazarın tekel haline getirilmesinin önüne geçilmek istenmiştir¹⁵⁶.

89/104 sayılı Yönerge ve 2015/2435 sayılı AB Marka Direktifinde yer almasına rağmen 556 sayılı KHK’de düzenlenmemiş olan madde 7/5-c hükmü 6769 sayılı SMK ile mevzuatımızda yer almıştır. SMK m.7/5-c bendinde yer alan “gerekli olduğu hallerde” kullanım kavramı ile aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça sektörü tarafından markanın hukuka uygun kullanım sınırı belirlenmek istenmiştir. SMK m.7/5-b bendinde düzenlenen kullanım amacına ilişkin açıklamalarda bulunulması halinin kötüye kullanılmasının önüne geçebilmek amacıyla (c) bendi düzenlenmiştir. Mahiyeti gereği her markanın ürününe uyum sağlayabilen aksesuar ve parçaları üreten veya sunan üçüncü kişiler tarafından belirli markaların kullanımı hali hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilmemelidir. Marka, gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır. Marka kullanımının gerekli olması ise ayırt etme, belirtme ihtiyacının mevcut olması halinde geçerlidir. Sadece bir marka ile veya birkaç marka ile uyumlu parça üretimi veya sunumunda, uyumlu marka veya markaların belirtilmesi SMK m.7/5-c bendi gereği hukuka uygun kullanımdır.

Yargıtay, 1993 tarihli kararında, “BMW” parçalarını ithal ederek satan kişinin markayı kendi reklamlarında, marka sahibi ile arasında bir bağ bulunmadığını gösterecek eklemeleri yapmaması nedeniyle marka hakkının ihlal edildiğine

¹⁵⁶ UZUNALLI; s.202.

hükmetmiştir¹⁵⁷. Yargıtay, bu olayda markanın tek başına açıklama amacıyla kullanılmış olmasını kabul etmemekte, markayı tasvir amacıyla kullanan üçüncü kişinin, markanın bu amaçla kullanıldığını gösteren açıklamaları da yapması gerektiği kabul edilmektedir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girmesinden sonra verilen "FORD-FORDSAN" kararında ise, FORD markalı minibüslerin kaporta ve aksesuarlarını imal edip pazarlayan kişinin FORDSAN adını FORD markasının kullandığı amblem şeklinde kullanarak kırtasiye evraklarında kullanmasında, markanın davalı tarafça kullanılması açısından değil de marka sahibiyle irtibatlı bulunduğu izlenimi yaratacak şekilde evraklarda kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğuna karar vermiştir. Yargıtay, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında markanın açıklama amacıyla kullanılmasının marka ihlali oluşturmayacağını prensip olarak kabul etmiştir. Değişen marka anlayışı ile birlikte Yargıtay, belirtilen sınır içerisinde kalmak kaydı ile markayı kullanan üçüncü kişinin marka sahibi ile arasında bağ bulunmadığını gösterecek ekleme yapmasını da koşul olarak aramamaktadır¹⁵⁸.

Aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın veya hizmetin kullanılabilmesi için markanın, tali unsur olarak belirtilmesi gereklidir. Tescilli markanın asli unsur olarak kullanılması halinde, ürünlerin marka tarafından üretildiği veya lisans sözleşmesi bağlantısıyla üçüncü kişiye ürettirilerek ilgili ürünlerin orijinal parça olduğu algısının yaratılması mümkün olabilecektir. Aksesuar, yedek parça ve eşdeğer parçaların ticari hayatta birçok sektörde yer alması, orijinal ürünlerin pahalı olması veya her zaman temin edilememesi durumu değerlendirilerek, sektörün sadece marka sahibinin tekelinde bulundurulması engellenmiştir. Aksesuar veya parça üreten işletmelerin markayı, ürünlerin orijinal olduğu izlenimi yaratacak şekilde kullanmaması gereklidir. Markanın logosunun aynen kullanılması mümkün ise de, tali unsur olarak kullanılması esastır. Yine markanın kullanımında yanına ekleme yapılması halinde, eklemelerin de marka ile bağlantılı bir işletme tarafından yapıldığı izlenimi uyandırılmamalıdır. Yargıtay¹⁵⁹, "FOR FORD PARTS" ve "FOR FORD MOTOR" ibarelerini "FORD" markasının logosuyla aynı şekilde

¹⁵⁷ Yargıtay, 11. HD, 1992/1577 E, 1993/2447 K. Sayılı karar özeti için bkz. **UZUNALLI**; s.201.

¹⁵⁸ **UZUNALLI**; s.211.

¹⁵⁹ Yargıtay 11.HD, 07.10.2013 tarih, 2013/659 Esas, 2013/17716 Karar (karar özeti için bkz: **ÇOLAK**; s.640).

kullanılmasını, ilgili parçaların FORD marka araçlarda kullanılabilceği mesajını verme amacını aşarak marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğine karar vermiştir. Marka ile aynı logo kullanılarak aksesuar ve yedek parçalarının satılması neticesinde, ilgili tüketici kitlesi tarafından markanın orijinal aksesuar ve yedek parçalarının satıldığı algılanabileceğinden Yargıtay'ın bu kararına katılıyoruz.

Eşdeğer parça ürünlerine örnek olarak telefon şarj cihazları gösterilebilir. Her telefon markasının şarj cihazı birbiriyle aynı olmayıp, bazı markalarda ise aynı şarj cihazları kullanılabilir. Orijinal olmayan eşdeğer parça olarak üretilen şarj cihazının üzerinde üretici işletmenin adının belirtilmesinin yanı sıra uyumlu olan telefon markalarının da belirtilmesi gereklidir. Bir veya birden fazla marka ile uyumlu olması halinde her bir markanın şarj cihaz paketi üzerinde belirtilmesi SMK m.7/5-c bendi kapsamında hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilmelidir. Ancak, hakim unsur olarak tek markanın yer alması, üretici işletmenin tali unsur olarak belirtilmesi halinde, tüketici tarafından üçüncü kişi olan üretici işletme ile marka arasındaki bağlantı gereği üretim yapıldığı, ilgili ürünün orijinal olduğu düşüncesiyle hareket edilmesi mümkündür.

III. TASVİRİ AMAÇLA KULLANIM ŞARTLARI

6769 sayılı SMK m.7/5 hükmü ile markanın sahibine sağladığı münhasır haklara ilişkin sınırlamalar getirilmiştir.

Bir markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılabilmesi için “ dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde” kullanım şartının yanında, markayı kullananın kendi işletme adını veya unvanını işletmelerinde ve işletme kırtasiyesinde hakim unsur olarak yazması, tescilli markayı ise tali unsur olarak bulundurması gerekmektedir. Esas olarak kullanılanın ticaret unvanı, işletme adı ve olması halinde markası ile logosudur. Bunlar hem işletmede hem kırtasiyede öne çıkmalı, öncelikle markayı kullanan kişinin kimliği, işlevi, icra ettiği iş tüketiciye anlatılmalı, sonrasında ise başkasının markasının ne amaçla kullanıldığı tüketiciye açıkça gösterilmelidir. Tescilli markanın üçüncü kişi tarafından SMK m.7/5'te belirtilen şekillerde kullanılması halinde tüketicide markayı kullananla marka arasında yavru ortaklık, şube, yetkili servis, lisans alan gibi hukuki bir bağın olduğuna dair izlenim

yaratmamalıdır¹⁶⁰. Adalet Divanı'na göre¹⁶¹ kullanımın markasal kullanım olup olmadığının tespiti için, işaretin köken ayırt etme işlevinin kullanılıp kullanılmadığının tespiti gerekmektedir. Eğer marka, köken ayırt etme amacıyla kullanılmış ise buradaki kullanım, markasal kullanım olarak değerlendirilmeli ve markanın korunmasına ilişkin hükümler uygulanmalıdır.

Tescilli markanın üçüncü kişi tarafından kullanılması için de bir mecburiyet olması gerektiği düşüncesindeyiz. Markayı kullanmadığı takdirde ürünü veya hizmeti tam olarak ifade edemeyecek durumda olması aranmalıdır. Üçüncü kişinin başka şekilde de ürününü veya hizmetini tanımlaması mümkün iken tescilli markayı kullanması dürüstçe kullanım olarak değerlendirilemez.

A. Dürüst Kullanım

Sınai Mülkiyet Kanununun 7.maddesinin 5. fıkrasında yer alan “dürüstçe” ifadesi Medeni Kanun m.2’de düzenlenen “dürüstlük ilkesi” ile aynı olmayıp¹⁶², daha ziyade teamül ifade etmektedir. Bir markanın SMK m.7/5’te sayılan hallerde kullanılması halinde iltibas var ise veya markanın kullanılmasında bir zorunluluk olmadığı halde sırf tescilli markadan yararlanmak amacıyla ilgili hüküm bahane edilerek kullanılmış ise dürüst kullanımdan söz etmek mümkün değildir¹⁶³. ÇOLAK, SMK’da yer alan dürüst kullanımı “ticari teamüllere ve ticari dürüstlük kurallarına uygun kullanım” olarak tanımlamıştır¹⁶⁴. Dürüst kullanım kavramına ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, tescilli markanın üçüncü kişi tarafından kullanılması halinde “ticari veya sınai açıdan dürüst telakki edilecek tarzda” kullanılması gerektiğini ve “üçüncü bir kişinin sırf başkasının itibarlı kılınmış markasını kullanmak suretiyle haksız avantaj elde etmek veya bir markanın ayırt edici karakterine zarar vermek niyetinde olduğunun anlaşılması” halinin dürüst kullanım sayılmayacağını

¹⁶⁰ TEKİNALP; s.422.

¹⁶¹ EuGH-Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ve BMW Nederland BV./Roland Karel Deenik, 23.02.1999, C-63/97, Rdnr. 45, karar özeti için bkz. UZUNALLI; s.184.

¹⁶² Daha dar yorumlanması gerektiği yönünde bkz. CAN, Ozan; “Markalar Kanunu Tasarısı Taslağının 12. Maddesi Üzerine Düşünceler”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 3, Sayı 18, Şubat 2008, s.107-114.

¹⁶³ TEKİNALP; s.42.

¹⁶⁴ ÇOLAK; s.633.

belirtmiştir¹⁶⁵. Yargıtay 11. HD. ise tescilli markanın davacı tarafından broşürde kullanılmasını KHK madde 12 kapsamında “iyi niyetli” bir kullanım olarak kabul edilmeyeceğine kanaat getirmiştir¹⁶⁶.

Tescilli markayı kullanan üçüncü kişi ile marka arasında ticari bağlantı olduğu izleniminin verilmesi, tamamen markanın tanınmışlığından ve ayırt ediciliğinden yararlanma amacıyla kullanılması ya da markanın itibarına zarar verecek şekilde kullanımı halinde dürüst kullanımdan söz edilemez. Yukarıda da değindiğimiz üzere, tescilli markanın üçüncü kişi tarafından Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5 hükmünde sayılan hallerde kullanılması durumunda hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilebilmesi için aranan “dürüstçe kullanım” mevcut olmalıdır. Üçüncü kişinin ürünü veya hizmeti, tescilli markayı kullanmadan da tanımlayabilmesi mümkün iken, tescilli markayı kullanması halinde dürüst kullanımdan bahsedilemez. Kanun koyucunun Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5 hükmünü düzenlerken korumak istediği kesim dar olarak yorumlanmalıdır. İlgili hüküm marka hukukunun istinası niteliğindedir. Marka sahibinin markadan doğan haklarını kullanamayacağı alanlar çizilmek istenmiştir. Bu durumda markanın sadece ürün veya hizmeti tanımlama, karakteristik özelliklerini gösterme amacıyla kullanılmış olması haklı kullanım için başlı başına yeterli değildir. Üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen marka kullanımında gereklilik söz konusu olmalıdır. Yargıtay, ıslak kek türü olarak bilinen brownie, brovni, browni olarak da adlandırılan kekin, ürün türü olarak menüde kullanılmasını tescilli BROWNİE markasına tecavüz teşkil etmeyeceği ve haksız rekabetin olmadığına karar vermiştir¹⁶⁷. LYCRA markasının, üçüncü kişi tarafından kumaşta bulunan ipin niteliğini göstermek amacıyla kullanılması halinde de haklı kullanımın söz konusu olduğuna karar verilmiştir¹⁶⁸. POLO markasının tişörtlerinde kullanmakta olduğu yaka şeklinin başka ürünlerde tarif edilirken “polo yaka” şeklinde adlandırılması, VİLEDA

¹⁶⁵ YHGK 09.03.2016 tarih ve 2014/104 Esas, 2016/282 Karar sayılı ilamı (karar için bkz. www.sinerjimevzuat.com.tr erişim tarihi: 19.06.2019).

¹⁶⁶ Yargıtay 11. HD, 02.05.2011 tarih ve 2009/8856 Esas, 2011/5232 Karar sayılı ilamı (karar özeti için bkz. www.sinerjimevzuat.com.tr erişim tarihi: 19.06.2019).

¹⁶⁷ Bkz. İkinci Bölüm, II.,C,4.”Brownie” Kararı.

¹⁶⁸ Yargıtay 11. HD, 24.03.1997 tarih, 1997/9129 E, 1997/1965 K. (www.sinerjimevzuat.com erişim tarihi: 25.06.2019).

markasının “vileda sopası” veya “vileda paspası” şeklinde kullanılması da bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

“ARAMA KONFERANSI” kararında; davacı vekili, (Arama, Stratejik Arama, Arama Araştırma Organizasyon Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. Gelecek Arama, Diyalog Arama, Arama Vizyon ve Krizplan) hizmet markalarının sahibi olan müvekkilinin TCDD’nin “Kurumsal Değişim Algılaması için gerekli olan Araştırma ve Danışmanlık Hizmeti” ihalesine ortak girişimci olarak katıldığını, şartnamede ihale katılımcılarının en az (50) adet arama konferansı gerçekleştirmiş olma şartının bulunduğunu, ihaleyi kazanan davalının web sitesinde “mükemmelliği arama konferansı ve arama konferansı” ibarelerini kullanması nedeniyle ihtarnameyle bu eyleme son verilmesinin istenildiğini, ancak davalının marka hakkına tecavüzü kabul etmediğini, oysa ihale sonucunu dahi bu olguyu doğruladığını ileri sürerek, yoksun kalınan kazanç ve manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili ise, bir konferans türü olan “arama konferansı” deyiminin hizmet markası olarak tescilinin mümkün olmadığını, esasen böyle bir marka tescili de bulunmadığını savunmuştur.

Mahkemece, mübrez belgelere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının faaliyetlerinde kullandığı “arama konferansı” ibaresinin bir toplantı türünü ifade ettiği ve toplantı organizasyonu faaliyeti için doğrudan hizmet markası olarak alınamayacağı, bu ibarenin davacının “arama” ibaresini içeren markaları ile iltibas oluşturacak benzerlik taşımadığı, böyle bir benzerliğin varlığı kabul edilse bile marka olarak kullanım niteliğinde olmadığı ve davacı markalarına tecavüz oluşturmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekilinin temyiz etmesi üzerine Yargıtay 11. HD. 29.02.2008 tarihli kararında¹⁶⁹; davacının konferans düzenleme hizmet türünü de kapsayan “ARAMA” esas unsurlu birden fazla tescilli hizmet markası bulunduğunu, davalıya ait WEB sitesinde ticari faaliyetlerini tanıtmaya amacıyla kullandığı “arama konferansı organizasyonu” hizmetinin belirtilmiş olması, esasen 556 sayılı KHK’nin 9/1-b maddesi yoluyla 61/6 maddesi hükmü uyarınca davacı markasına tecavüz oluşturduğundan mahkemenin bu yöne ilişkin gerekçesi yerinde değil ise de, uyuşmazlık konusu “arama konferansı” ibaresinin bir konferans

¹⁶⁹ Yargıtay 11. HD., 29.02.2008 tarih ve 2008/611 Esas, 2008/2338 Karar sayılı ilamı (karar özeti için bkz. www.user.ceng.metu.edu.tr erişim tarihi: 24.06.2019).

türü olarak algılandığının anlaşılması ve davalının bu ibareyi kullanma biçiminin anılan KHK'nin 12. maddesine uygunluk taşımasına göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu bakımından doğru olan kararın onanmasına karar vermiştir.

İlk derece mahkemesi ve Yargıtay, “arama konferansı” ibaresinin sunulan hizmeti belirttiği gerekçesiyle mülga KHK m.12 (SMK m.7/5) hükmü doğrultusunda tecavüz oluşturmadığına karar vermiştir. Kanaatimizce de, karara konu olayda ticari dürüstlük kurallarına uygun kullanım gerçekleştirilmiştir.

Özellikle yedek parça ve servis hizmetleri veren işletmelerin, bulundurmış oldukları yedek parça veya vermiş oldukları servis hizmetini tüketiciye gösterebilmek amacıyla tabelalarında markayı kullanması resmi servis intibai vermediği sürece Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5 kapsamında değerlendirilerek hukuka uygun bulunmaktadır. Dürüstçe kullanımda, üçüncü kişinin markayı tali unsur olarak kullanması aranmaktadır. Asli unsur olarak kullanılması halinde hukuka uygun kullanımdan söz edilememektedir. Tali unsur olarak değerlendirilebilmesi için, tescilli markanın üçüncü kişi tarafından işletme adına kıyasla daha küçük puntolu olması, haricen işletme üzerinde belirtilmiş olması gibi üçüncü kişinin marka ile bir bağlantısının olduğu izlenimi yaratmayacak şekilde olması gereklidir. Markanın kullanımında sınır, yapılan hizmetin veya bulundurulmuş yedek parça türlerinin tüketiciye duyurulmasını aşmamalıdır¹⁷⁰. Tescilli markanın kullanımı ile haksız avantaj elde etme amacının bulunmaması gereklidir. Bu duruma ilişkin Adalet Divanı'nın “BMW” kararı¹⁷¹ örnek gösterilebilir. İlgili kararda, araba tamir atölyesi işleten davalı, reklamlarında kendisini “BMW Uzmanı” tanıtmış, Adalet Divanı ise tamir edimleri için korumaya sahip olmayan BMW markasından, köken göstermek amacıyla yararlandığı gerekçesiyle davalı tarafından gerçekleştirilen kullanımın markasal kullanım olduğu karar verilmiştir. Her ne kadar nitelik belirtmek amacıyla BMW markası kullanılmış ise de dürüst kullanım ilkesine aykırı olarak rekabet sisteminin esaslı parçası olarak marka korumasını sağlamaya yönelik temel

¹⁷⁰ ÇOLAK; s.638.

¹⁷¹ EuGH-Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ve BMW Nederland BV./Roland Karel Deenik, 23.02.1999, C-63/97, Rdnr. 45, karar özeti için bkz. UZUNALLI; s.183.

menfaatin ihlal edildiği kabul edilmiştir. Kanun koyucunun amacı hem markayı hem tüketiciyi korumaktır.

Kanaatimizce, hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilebilmesi için, asıl amacın tüketicinin bilgilendirilmesi olduğu kabul edilmeli, üçüncü kişi tarafından tüketicinin bilgilendirilmesi amacının aşılması halinde kullanımın hukuka aykırı olduğu kabul edilmelidir. Üçüncü kişi tarafından, markanın logosu veya karakteristik yazımına benzer nitelikte genel bir kullanım olduğu takdirde Yargıtay hukuka uygun kullanım olmayacağına karar vermiştir¹⁷². Üçüncü kişinin, tescilli markanın yazım şekline veya logosuna benzetmesi için zorunluluğunun doğduğundan bahsedilemez. Yukarıda incelemiş olduğumuz CONTEXT CUT, BROWNIE, LYCRA ibareleri tüketiciyi ürünün cinsi ve kesimi hakkında bilgilendirmek amacıyla kullanılmış olup, hukuka uygun kullanım iken, FORD kararında üçüncü kişi tarafından FOR FORD PARTS ibaresinin tescilli FORD markasının logosuna benzer şekilde kullanılması halinde tüketici bilgilendirme amacının aşıldığı kabul edilmektedir. Markanın logosuna, yazım şekline, rengine vb. unsurlarına benzer şekilde kullanılması halinde, ilgili tüketici tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilebilme ihtimali bulunmalıdır.

Bilimsel olarak kullanılan terimlerin, alanlarına göre ilaç, kimya vb. alanlarda kullanılması halinde de hukuka uygun kullanım söz konusudur.¹⁷³ Bu duruma örnek olarak kalıtsal metabolik hastalık kısaltması olan PKU'nun, hastalığa karşı kullanılan bebek mamalarında yer alması hukuka uygun bulunmuştur. Asetilsalistik asit olan ASPİRİN hem patent¹⁷⁴ hem de marka hükümlerine göre tescil edilmiş, ancak patent koruma süresi dolması nedeniyle artık sadece marka hükümlerine göre korunmaktadır. Tanınmış marka olarak kabul edilen ASPİRİN, alanında ilk olmasının da vermiş olduğu etkiyle zamanla jenerik isim haline gelmiştir. Ağrı kesici etkisi ile bilinen ASPİRİN, aynı içerik ile üretilen ve piyasaya sürülen diğer ürünler için de kullanılmaya başlanmış, markanın cins adı şeklinde kullanımının yaygınlaşması neticesinde üretici firma tarafından BAYER ASPİRİN olarak kullanıma ilişkin reklam kampanyaları başlatılmıştır. Jenerik isim halini alması

¹⁷² Yargıtay 11. HD,07.10.2013 tarih, 2013/659 E., 2013/17716 K.

¹⁷³ AKGÜL SU, Lütfiye; "Aspirin Özelin Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetimi ve Ticarileştirilmesi", Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 13, Sayı 140, Nisan 2018, s.96-100.

¹⁷⁴ 27.02.1900 tarihli U.S. 644,077 patent no (bkz. www.patentmuzesi.com/patent/aspirin erişim tarihi 24.06.2019).

sonucu dikkat üreticiye çekilmeye çalışılmış ve halen marka hukuku bakımından koruma sağlanmakta olsa da ASPİRİN markasının kendi sınıfında yaygın ad haline gelmiştir. Ayırt ediciliğe sahip markanın zamanla yaygın ad haline gelmesi durumunda iptaline karar verilmesi gerekmektedir. ASPİRİN markasının asetilsalik asit yerine kullanılması tasviri kullanım olarak değerlendirilmemelidir. Zayıf ayırt etme gücüne sahip veya ayırt etme gücü olmayan markaların buna rağmen tescil edilmesi halinde tasviri kullanım mümkündür. ASPİRİN markası ise içeriği nedeniyle artık yaygın ad haline gelmiş ve bu nedenle iptali gerekmektedir.

Yargıtay, şekil olarak da tescillenmiş bir markanın, başka bir markanın iltibas yaratmayacak düzeyde ürün içeriğini göstermek amacıyla benzer şekilde kullanılmasını da haklı kullanım olarak nitelendirmiş ve marka hakkına tecavüz oluşmadığına karar vermiştir¹⁷⁵. Ürün veya hizmetin tasviri amacıyla, şekil olarak da tescilli markanın iltibas yaratmayacak şekilde kullanımı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5 hükmü kapsamında değerlendirilmiştir.

Yerleşik içtihatlar ve doktrindeki genel görüşe göre, markanın üçüncü kişi tarafından Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5 hükmünde belirlenen haller için kullanımının haklı kullanım sayılabilmesi için aranan “dürüstçe kullanım” şartının gerçekleşmesi için, markanın ikincil (tali) unsur olarak kullanılması gerekmektedir. Markanın hakim (asli) unsur olarak kullanılması halinde markasal kullanım olacağından haklı kullanımdan söz edilemez.

Yargıtay 11.HD de konuya ilişkin bir uyuşmazlıkta, “*Thermoset kelimesinin mutfak malzemesi üretiminde ilgili ürünlerin cinsini belirtmek için kullanılması 556 Sayılı KHK 12. maddesi kapsamında bir kullanım olarak değerlendirileceği, davalının Thermoset ibaresini Nazen markasının yanında kullandığı bu kullanımlarda kırılmaz mutfak malzemesini nitelendirmek için thermoset ibaresine yer verildiği internet sitesinde ve tanıtım evrakında da kelime anlamına dair açıklamalarda bulunarak kullanımın ürünlerin cinsini belirtmek amacıyla olduğu, bu kullanımın dürüst kullanım olduğu, bu sebeple davacının asıl markası olan "NAZEN"*

¹⁷⁵ Yargıtay 11. HD, 08.04.2010 tarih, 2008/8075 E, 2010/3930 K.

ibaresinin yanında thermoset ibaresinin kullanılmasının markasal kullanım olmadığı ve dürüstlük kapsamında kaldığı gerekçesiyle davanın reddine” karar vermiştir¹⁷⁶.

1. Hakim (Asli) Unsur

Marka hukukunda hakim (asli) unsur kavramı; ön plana çıkan, ortalama seviyedeki tüketicinin dikkatini çeken kısımda yer alacak şekilde kullanım olarak tanımlanabilir. Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5 hükmünde sayılan hallerde üçüncü kişi tarafından kullanılan tescilli markanın, hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilebilmesi için dürüstçe kullanım şartını sağlayıp sağlamadığının tespiti gereklidir. Hakim unsur olarak üçüncü kişinin kendi ticari unvanı, işletme adı yer almalıdır. Hakim unsur olarak kullanımda şekil veya yazının boyutu, nerede kullanıldığının yanı sıra markanın ayırt edici imajının vurgulanması önemlidir. Ticari işletmede ilk dikkat çeken kısmın işletme adı olması beklenir. İşletme adının yazıldığı şekil ve boyutta, aynı yerde devamı niteliğinde bir tescilli markanın kullanılması halinde kendi aralarında bir kıyaslama yapılamadan, hepsinin asli unsur olarak kullanıldığı kabul edilecektir. İşletme adının belirtildiği şekil ve yazının boyutlarına göre daha büyük, daha dikkat çekici şekilde markanın kullanılması halinde markanın asli unsur olarak kullanıldığı kabul edilecektir. Asli unsur olarak kullanılması halinde, tüketici markayı görerek bağlantılı olduklarını düşünebilecek ve üçüncü kişi markanın ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlayacaktır. Her iki durumda da, Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5 hükmünde sayılan hallerde kullanılmış dahi olsa dürüstçe kullanım şartı sağlanmadığı için hukuka uygun kullanımdan söz edilemeyecektir¹⁷⁷.

2. İkincil (Tali) Unsur

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5 kapsamında tescilli markanın üçüncü kişi tarafından kullanılmasının hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilebilmesi için markanın ikincil (tali) unsur olarak kullanılmış olması aranmaktadır. Markanın kullanılmış olduğu yer, yazı veya şeklin boyutu ile kullanımın asli-tali ayrımı yapılmaktadır. Üçüncü kişi, işletme adı veya ticari unvanına nazaran daha küçük puntolarla markayı belirtmişse ya da markayı işletme adı veya unvanın yazılmış

¹⁷⁶ (Yargıtay 11.HD, 22.11.2017 tarih ve E. 2016/3414, K. 2017/6430 (www.sinerjimevzuat.com.tr erişim tarihi 01.06.2019).

¹⁷⁷ KÜÇÜKALİ; s.149.

olduğu tabeladan farklı bir yerde ve yine daha az dikkat çekecek şekilde belirtmiş ise, markanın kullanımının tamamlayıcı nitelikte olduğu kabul edilebiliyor ise ikincil kullanımdan bahsedilebilir. Markanın tali olarak kullanılmasının sebebi, ürün veya hizmetin, kullanılan marka ile bağlantılı olduğu izleniminden uzaklaşmaktır. Markanın ayırt ediciliğinden ve tanınmışlığından yararlanmaktan ziyade, tamamen tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla yapılmış olan kullanımdır. Kullanım şekli ile tüketici, markanın bir şubesi, bağlantılı bir işletmesi olarak anlayacak ise tali kullanımdan mevcut olmayıp, dürüstçe kullanım şartı gerçekleşmemiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 31.05.2017 tarih ve 2016/454 Esas, 2017/3242 Karar sayılı ilamında “... davalı kullanımına ilişkin fotoğraflar ile davalının işyerindeki ve bina dış kısmındaki tanıtıcı işaretler değerlendirildiğinde, davacının inhisari lisans hakkı sahibi olduğu markasının ve logosunun davalı işletmenin tanıtımında markasal ve baskın mahiyet arz edecek şekilde yer aldığı görülmüştür. Bu durumda, davalının işyeri dışında anılan kullanımının kapsamında bir kullanım olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığı halde yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.” şeklinde hüküm kurmuştur. Burada Yargıtay, bakım ve tamir hizmeti veren davalının, davacıya ait markayı tali unsur olarak kullanıp kullanmadığı incelenmiştir. Baskın ve markasal kullanım ile tüketiciyi bilgilendirme amacından uzaklaşarak, markanın köken ayırt etme fonksiyonundan yararlanılmış, davalıya ait işletmenin marka ile bağlantılı olduğu izlenimi yaratılmıştır. Markanın veya logonun işletme içindeki ve dışındaki kullanımının haklı kullanım olarak değerlendirilebilmesi için ana unsur olarak kullanılmaması gerektiği hususu Yargıtay tarafından benimsenmiştir.

B. Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanım

Özellikle teknik alanda ürün sağlayan markaların mallarının birden çok parçadan oluşması yedek parça ihtiyacını ve ihtiyaca bağlı olarak da yedek parça sektörünü ortaya çıkarmaktadır. Markaya ait ürünün yedek parçalarını üreten veya yedek parça montajı hizmeti veren işletmelerin, kendilerinde bulunan parçaların, hangi markanın hangi ürününe ait olduğunu belirtmeleri zorunluluğu doğmaktadır¹⁷⁸. Kanun koyucu Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5-c hükmü ile ticari hayatın

¹⁷⁸ CAN; s.107-114.

gerektirmiş olduğu zorunluluklar kapsamındaki kullanımlarda marka sahibinin haklarını sınırlandırarak, dürüst kullanım ilkesinin de sağlanması halinde hukuka uygun kullanım olarak kabul etmiştir.

Adalet Divanı “Hölterhoff” kararında¹⁷⁹, marka olarak tescilli “Spirit Sun” ve “Context Cut” kavramlarını mücevher satışına ilişkin uzman kişilerin bulunduğu sözlü görüşmede, özel kesime sahip olması nedeniyle tasvir amaçlı kullanılmasının hukuka uygun kullanım olduğuna karar vermiştir. Aslında tescilli olan markaların kullanımı BMW kararında¹⁸⁰ da bahsedildiği gibi köken gösterme işlevine yöneliktir. Ancak, tescilli markaların kullanıldığı çevre mücevher alanında uzman kişilerin bulunduğu kişilere yönelik olup, hitap edilen kişilerce kullanılan markanın, kullanan üçüncü kişiye ait olabileceği veya bağlantılı olabileceği izleniminin mümkün olmadığı göz önünde tutularak kullanımın tasvir amaçlı hukuka uygun kullanım olduğuna karar verilmiştir. Hitap edilen çevrenin uzman kişiler olmadığı, tamamen ortalama tüketiciye yönelik kullanımı halinde markanın köken ayırt etme amacıyla kullanılması halinde hukuka uygun kullanımdan bahsedilemeyecektir. Ticari hayatın olağan akışı içinde, tamamen ürünün tasviri amaçlı kullanımı var ise hukuka uygun kullanım söz konusu olacaktır.

“INDOORS” kararında ilk derece mahkemesi, “...davacı şirket markasının döşemelik ve perdelik kumaş ve püskülü, duvar kağıdı için tescil edildiği, davalı şirketin iştiğal konusunun ise bina çelik inşaat, dekorasyon, her çeşit tesisat vb. işler olup, şirketlerin faaliyet konularının arasında benzerlik bulunmadığı, davalının INDOOR kelimesini ev içine yönelik ürünleri sergilediği ünitelerde kullandığı, aynı zamanda ev dışında anlamına gelmek üzere CUTDOOR ibaresi ile müşteriyi bilgilendirme anlamında sözcükler de kullandığı, bu eylemin ticari pratikler bakımından doğal olduğu gibi marka olarak kullanıldığı anlamına da gelmeyeceği, ayrıca 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 12 nci maddesi uyarınca dürüstçe ve ticari ve sanayi konularıyla ilgili bu kullanımın engellenemeyeceği gerekçesiyle, davanın reddine...” karar vermiş olup, Yargıtay 11. HD. tarafından

¹⁷⁹ Bkz. İkinci Bölüm, II., L., 5.Sözlü Görüşmede Ürünün Niteliğini Belirtmek Amacıyla Kullanım.

¹⁸⁰ Karar özeti için bkz. İkinci Bölüm, II.,M. Özellikle Aksesuar, Yedek Parça veya Eşdeğer Parça Ürünlerinde Kullanım Amacının Belirlenmesinin Gerekli Olduğu Hallerde Kullanım.

karar onanmıştır¹⁸¹. Yargıtay, “ticari pratikler bakımından doğal olduğu” ifadesi ile ticari hayatın olağan akışı içinde hukuka uygun kullanımın varlığını belirtmiştir.

Yargıtay kararları da göz önünde bulundurulduğunda ticari hayatın gerekliliği, sunulan mal veya hizmetin ilgili sektörde tasviri amacıyla kullanımı “ticari hayatın olağan akışı içinde kullanım” olarak değerlendirilmektedir. Tescilli markadan menfaat sağlama amacı gütmeyen, mal veya hizmetin ilgili kesime sunumunda tasviri amacıyla kullanılması gerekmektedir.



¹⁸¹ Yargıtay 11. HD., 10.07.2006 tarih ve 2005/7904 Esas, 2006/8156 Karar sayılı ilamı (karar için bkz. www.sinerjimevzuat.com.tr erişim tarihi: 19.06.2019).

SONUÇ

556 sayılı Kanun Hükümünde Kararname ile düzenlenen marka haklarına ilişkin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun düzenlenmesi ile değişiklikler meydana gelmiştir. 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ve 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi ışığında düzenlenen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile markanın sahibine tanıdığı münhasır haklara ilişkin getirilen sınırlanmaların mevzuatımızda eksik olan kısımları tamamlanmaya, AB ile uyumlaştırılmaya çalışılmıştır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5 hükmü ile, 556 sayılı Kanun Hükümünde Kararname madde 12 hükmünde belirtilen hallere “Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirlenmesinin gerekli olduğu hallerde kullanılması” bendi de eklenerek AB Marka Direktifi madde 14 ile uyumlu hale getirilmiştir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5 hükmünde yer alan “ticari hayatın olağan akışı içinde” ve “dürüstçe kullanım” kavramlarının belirlenebilmesi için işin mahiyeti, niteliği, kullanılan markanın ayırt edici karakteri, tasvir amacı, gereklilik durumlarını göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Tescilli markayı kullanan üçüncü kişi ile marka arasında ticari bağlantı olduğu izleniminin verilmesi, tamamen markanın tanınmışlığından ve ayırt ediciliğinden yararlanma amacıyla kullanılması ya da markanın itibarına zarar verecek şekilde kullanımı halinde dürüst kullanımdan söz edilemez.

Markanın üçüncü kişi tarafından kullanılması halinde Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5 hükmü gereği hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilebilmesi için markanın köken ayırt etme amacıyla kullanılmamış olması gerekmektedir.

556 sayılı Kanun Hükümünde Kararnamede markanın, üçüncü kişi tarafından isim veya adres bildirmek amacıyla kullanımı hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilir iken, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7. maddesinde “gerçek kişiler” tarafından isim veya adres bildiriminde kullanılması hali olarak düzenlenerek sınırlandırma getirilmiş, Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/3-e bendi ile 556 sayılı KHK’den farklı olarak, işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması halinde yasaklanabileceği düzenlenmiştir. Ticari hayatın olağan akışı içinde tüzel

kişilerin zorunlu unsurlarından olan isim veya adres bildirme imkanlarının sınırlandırılmaması gerekmektedir. Özellikle markanın tescil tarihinden önce kullanılmakta olan ticaret unvanı veya işletme adının, ticari hayatın olağan akışı içinde dürüstçe kullanım şartlarını sağlaması halinde daha sonra tescillenen marka tarafından engellenmemesi gerekmektedir.

Marka sahibine tanınmış münhasır haklara istisna olarak belirlenen haller arasında yer alan tasvir amacıyla kullanılması durumunda markanın ayırt edici karakteri, tescillenmiş olduğu sınıfı, tanınmış marka olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, cins adının ayırt edicilik kazanması yoluyla tescillenmiş bir markanın kullanılması halinde kazanmış olduğu ayırt ediciliğin tespitinde yapılacak değerlendirmelerin tespitinde markanın tanıtım ve reklam çalışmaları, kullanım süresi ve tüketici tarafından ilgili işletme ile bağlantılı olduğu izleniminin oluşup oluşmadığı irdelenmelidir. Ayırt edicilik kazanarak tescillenen cins adının tescilli marka sahibinin tekeline bırakılmayacağı, tüketicilerin ve halkın menfaatinin marka hakkından daha üstün olduğunun kabulü gerekmektedir.

Hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilebilmesi için, asıl amacın tüketicinin bilgilendirilmesi olduğu kabul edilmeli, üçüncü kişi tarafından tüketicinin bilgilendirilmesi amacının aşılması halinde kullanımın hukuka aykırı olduğu kabul edilmelidir.

Üçüncü kişiler tarafından üretilen aksesuar ve parçaların genel geçer ürünler olması halinde markanın kullanılması hukuka uygun kullanım kapsamında değerlendirilmemelidir. Belirli markaların ilgili ürünlerine uyumlu aksesuar veya parça üretilmesi halinde, tüketicinin bilgilendirilmesinin gerekli olması sebebiyle, aksesuar veya parçaların kullanılabileceği markaların bildirim amacıyla kullanılması marka sahibi tarafından engellenemez. Aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça sektörü olarak büyük bir üretici ve tüketici kitlesine sahiptir. Marka sahiplerinin tekeline bırakılmasının veya marka sahipleri tarafından ilgili parçaların kullanılabileceği markaların bildirilmesinin engellenerek pazarın tekel haline getirilmesinin önüne geçilmek istenmiştir.

Markanın parodi amacıyla, promosyon amacıyla, ilgili ürün veya hizmeti duyuru amacıyla kullanılması da Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/5 hükmünde

örneklendirici sayım arasında yer almasa da, ticari hayatın olağan akışı içerisinde dürüstçe kullanım şartının sağlanması halinde hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca Sınai Mülkiyet Kanunu madde 8 hükmünde marka sahibinin kullanımı düzeltebileceği veya kaldırtabileceği düzenlenen hallerde, literatürde kullanılan terim olması, ayırt ediciliğin düşük olması, cins adı olması halinde tescilli olsa bile markanın kullanımı engellenemez.

Ürünün veya hizmetin cins adının, aynı sınıfta marka olarak kullanılması halinde marka sahiplerine tanınan korumanın uygulanması aşamasında, aynı sınıftaki diğer marka sahiplerinin haklarının korunması güçleşecek olup, aynı emtia için kullanılan işaretlerin ayırt edicilik kazanmasının mümkün olmadığı kabul edilmelidir.

KAYNAKÇA

Süresiz Yayınlar

ARKAN, Sabih; Marka Hukuku, Cilt 1, 1997, Ankara

ARSLAN, Mehmet; Fikri Mülkiyet Haklarının Anonim Şirketlere Aynı Sermaye Olarak Getirilmesi, 2016, Eskişehir

BARLAS, Nami; Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 4. Bası, Eylül 2016, İstanbul

BAŞBÜYÜK, İsa; Marka Hakkının İhlalinden Doğan Cezai Sorumluluk, İkinci Baskı, Ocak 2018

BÜYÜKKILIÇ, Gül; Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması, 2019 Mart

ÇOLAK, Uğur; Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, İstanbul, 2018

DİRİKKAN, Hanife; Tanınmış Markanın Korunması, Mart 2003, Ankara

DİNÇ, Habibe; Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Konulması, 2016, İzmit

EGE, Önder; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Marka Hakkına Tecavüz ve Hukuksal Korunma Yolları, 2018, İstanbul

EPÇELİ, Sevgi; Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, Eylül 2006, İstanbul

GÜNEŞ, İlhami; Uygulamada Marka Haksız Rekabet ve Telif Suçları, 3. Bası, 2017, Ankara

KARAHAN, Sami/SULUK, Cahit/SARAÇ, Tahir/NAL, Temel; Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Eylül 2011

KÜÇÜKALİ, Canan; Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Mayıs 2009, Ankara

MERAN, Necati; Marka Hakları ve Korunması, Ankara, 2008

- ÖZEL, Çağlar; Marka Lisans Sözleşmesi,2. Bası, Ekim 2015, Ankara
- PASLI, Ali; Marka Hukukunda Ürün Benzerliği, 2018, İstanbul
- PULAŞLI, Hasan; Şirketler Hukuku Şerhi (Cilt I), Ocak 2018, Ankara
- SEKMEN, Orhan; Markanın Tarihçesi, Marka Kavramı ve Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması, Ankara, 2016
- SERT, Selin; Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ocak 2007
- SULUK, Cahit; Yeni Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Telif Hakları ve Korsanlıkla Mücadele, İstanbul, 2004
- ŞAHİNLER BAYKARA, Yasemin/ YAVUZ, Levent/ ALICA, Tülay; Sınai Mülkiyet Kanunu, Ocak 2018
- ŞENER, Oruç Hami; “Limited Ortaklıklar Hukuku”, Ankara, 2017
- ŞENER, Oruç Hami; “Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku”, 3. Bası, Ankara, 2016
- TEKİNALP, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, 2005, İstanbul
- UZUNALLI, Sevilay; Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu, Mart 2008, İstanbul
- ÜLGEN, Hüseyin/ HELVACI, Mehmet/ KENDİGELEN, Abuzer/KAYA, Arslan/NOMER ERTAN, Füsün, Ticari İşletme Hukuku, 5. Bası, İstanbul, Kasım 2015
- YASAMAN, Hamdi; Marka Hukuku, Cilt II, 1. Bası, 2004, İstanbul
- YENİOCAK, Umut; “Franchise Sözleşmesi”, Ankara, 2016
- YUSUFOĞLU, Fülürya; Anonim Şirketlerde Gayri Maddi Hakların Sermaye Olarak Konulması, 2016, İstanbul

Makaleler

AKGÜL SU, Lütfiye; “*Aspirin Özelin Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetimi ve Ticarileştirilmesi*”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 13, Sayı 140, Nisan 2018

ARKAN, Sabih; “*Marka Hakkına Tecavüz – İşaretin Markasal Kullanım Zorunluluğu*”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 20, Sayı 3, Haziran 2000, s.5-13

ARKAN, Sabih; “*İşaret ile Marka Arasındaki Bağlantı İhtimali ile İltibas (Karıştırma) Tehlikesi*”, BATİDER, Cilt 20, Sayı 2, Aralık 1999, s.5-11

AYTEKİN, Uğur/DOĞAN ALKAN, Güldeniz/SAYAR, İbrahim Barış; “*Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı*”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Ocak 2016, s.1-16

BAŞLAR, Yusuf; “*Marka Lisansı Sözleşmesinin İşlevleri ve Çeşitleri*”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 7, Sayı 68, Nisan 2012, s.38-46

BEKTAŞ, İbrahim; “*Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali – AB Adalet Divanı'nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme*”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 17, No 2, 2018

BİLGE, Mehmet Emin; “*Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas*”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2015/2

BİLGE, Mehmet Emin; “*Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi*”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, Haziran 2005

BULUT, Berivan; “*İlaç Markalarında İltibas Sorununun Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 16.05.2011 Tarih ve 2009/13331 E. 2011/5967 K. Sayılı Kararı Çerçevesinde İncelenmesi*”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2014, s.179-189

CAN, Ozan; “*Markalar Kanunu Tasarısı Taslağının 12. Maddesi Üzerine Düşünceler*”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 3, Sayı 18, Şubat 2008, s.107-114

CAM, Esen; “Avrupa Birliđi Hukuku Uyarınca Markanın ‘Gerçek Kullanım’ Problemi”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2016,Cilt 2, Sayı 2, s.27-41

DOĞAN, Beşir Fatih; “Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma”, Banka ve Ticaret Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Haziran 2007, s.219-238

GÜNEŞ, İlhami; “Karşılaştırmalı Reklamlarda Rakip Markanın Kullanılması”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 3, Sayı 27, Kasım 2008, s.71-75

HAMAMCIOĞLU, E. / KARAMANLIOĞLU, A., “Adi Ortaklık Sözleşmesinde Şekil”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22(2016), s.1303-1331

KIRCA, İsmail; “Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, Aralık 2003, s.5-14

OĞUZ, Arzu; “Yargı Kararları Işığında Tanınmış Marka İtirazında Haklı Sebep Kavramı”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Haziran 2018, s.419-444

ÖZTEK, Selçuk; “556 sayılı KHK’da Benzer Mal ve Hizmetler”, İstanbul Barosu Dergisi Fikri ve Sınai Haklar Özel Sayısı, Özel Sayı 4, Temmuz 2007, s.206-224

ŞENOCAK, Kemal; “Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal ve Hizmetlere İlişkin Korunması”, BATİDER, Cilt 25, Sayı 2, Haziran 2009, s.133-176

UZUNALLI, Sevilay; “Marka Hukukunda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu”, Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul, Ocak 2017, s.675-699

ÜNAL, Mücahit/ AYDIN, Sevgican; “Marka Lisans Hakkının İzinsiz Genişletilmesi ve Üçüncü Kişilere Devri”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, Mart 2015, s.189-228

ÜNSAL, Önder Erol; “Tanınmış Markanın Üçüncü Kişilerce Kullanımında ‘Haklı Neden’ Kavramı – Adalet Divanı ‘Leidseplein Beheer v. RedBull’ Ön Yorum Kararı (C-65/12)”, Mart 2014

ÜNSAL, Önder Erol; “*Tanınmış Markaya Tecavüzde Parodi İstisnası – A.B.D.’den ‘Louis Vuitton v. My Other Bag’ Davası; Güçlü Her Zaman Kazanmaz!*”,
www.iprgezgini.org

YATAĞAN ÖZKAN, Çiğdem; “*Markayla Şaka Olur Mu? Marka Parodilerinin Hukuka Uygunluğu Üzerine Düşünceler*”, Sabih Arkan’a Armağan, İstanbul, Ocak 2019, s.1349-1383

YILDIZ, Burçak; “*Yargıtay Kararları Işığında Coğrafi Markalar*”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 2018, s.125-156

