

**T.C.
BAŐKENT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI**

**6769 SAYILI SİNAİ MÜLKİYET KANUNU BAĞLAMINDA
PARİS SÖZLEŐMESİ ANLAMINDA TANINMIŐ MARKALARIN
KORUMA KAPSAMI**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

HAZIRLAYAN

Melis ABACIOĐLU VİSKUŐENKO

TEZ DANIŐMANI

PROF. DR. Rıza AYHAN

ANKARA-2019

**T.C.
BAŐKENT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI**

**6769 SAYILI SİNAİ MÜLKİYET KANUNU BAĞLAMINDA
PARİS SÖZLEŐMESİ ANLAMINDA TANINMIŐ MARKALARIN
KORUMA KAPSAMI**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

HAZIRLAYAN

Melis ABACIOĐLU VİSKUŐENKO

TEZ DANIŐMANI

PROF. DR. Rıza AYHAN

ANKARA-2019

BAŐKENT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı çerçevesinde Melis ABACIOĞLU VİSKUŐENKO tarafından hazırlanan bu çalışma, aŐağıdaki jüri tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

Tez Savunma Tarihi: 28/11/2019

Tez Adı: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markaların Koruma Kapsamı

Tez Jüri Üyeleri (Unvanı, Adı-Soyadı ve Kurumu):

Prof. Dr. Rıza AYHAN

Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Cemil ÜNAL

İmza


ONAY

Prof. Dr. İpek KALEMCİ TÜZÜN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Tarih: __/__/__

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI ORJİNALLİK RAPORU

Tarih: 25 / 12 / 2019

Öğrencinin Adı, Soyadı : Melis ABACIOĞLU VISKUŞENKO

Öğrencinin Numarası: 21420149

Anabilim Dalı: Özel Hukuk

Programı: Tezli Yüksek Lisans

Danışmanın Unvanı/Adı, Soyadı: Prof. Rıza AYHAN

Tez Başlığı: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markaların Koruma Kapsamı

Yukarıda başlığı belirtilen Yüksek Lisans/Doktora tez çalışmamın; Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç Bölümünden oluşan, toplam 139 sayfalık kısmına ilişkin, 20 / 11 / 2019 tarihinde şahsım/tez danışmanım tarafından TURNITIN adlı intihal tespit programından aşağıda belirtilen filtrelemeler uygulanarak alınmış olan orijinallik raporuna göre, tezimin benzerlik oranı % 15'dir. Uygulanan filtrelemeler:

1. Kaynakça hariç
2. Alıntılar hariç
3. Beş (5) kelimedenden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç

"Başkent Üniversitesi Enstitüleri Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Usul ve Esaslarını" inceledim ve bu uygulama esaslarında belirtilen azami benzerlik oranlarına tez çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini; aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

Öğrenci İmzası:.....

ONAY

Tarih: 25 / 12 / 2019

Prof. Dr. Rıza Ayhan
Öğrenci Danışmanı Unvan, Ad, Soyad,

İmza:

TEŐEKKÜR

Öncelikle tüm varlığımı minnetle borçlu olduğum, hayatım boyunca fikirlerinin izinde olacağım Mustafa Kemal ATATÜRK'e teşekkürü bir borç bilirim.

Tez çalışmamın danışmanlığını üstelenen ve bu süreçte benden değerli desteğini ve yardımını esirgemeyen saygıdeğer danışman hocam Prof. Dr. Sn. Rıza AYHAN'a ve değerli görüşleri ve ilgisi ile çalışmama destek sağlayan saygıdeğer hocam Prof. Dr. Sn. Hayrettin ÇAĞLAR'a derin saygılarımı ve şükranlarımı sunarım.

Tüm eğitim hayatım boyunca bana duydukları güven ve gösterdikleri özveri ile destek olan ve emeklerini asla ödeyemeyeceğim sevgili annem Hilal ABACIOĞLU ve sevgili babam Nurettin ABACIOĞLU'na sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Çalışmam esnasında verdikleri manevi destek için eşim Nikolay Vladimiroviç VİSKUŐENKO'ya ve sevgili dostlarım Osman Umut KARACA, Elif AYKURT KARACA ve Irmak YALÇINER'e teşekkür ederim.

ÖZET

Tanınmış marka kavramı, fikrî haklar tarihinde ilk olarak Paris Sözleşmesi hükümleri ile hukuki korumaya konu olmuş ve tanınmış markaya Paris Birliği içerisinde güçlendirilmiş koruma sağlanmıştır. Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi ile tanınmış markaların, koruma talep edilen ülkede tescilli olmasalar dahi Birlik içerisinde korunacaklarına ilişkin bir asgari koruma standardı temin edilmiş ve Birlik ülkeleri bu asgari koruma standartlarını yabancı marka sahibine yerli ile eşit muamele ederek sağlamayı taahhüt etmişlerdir.

Tanınmış markalar, marka hukukuna egemen olan temel ilkelere tescil ilkesi, ülkesellik ilkesi ve sınıf esasına dayalı koruma ilkesinin istisnası konumundadırlar. Paris Sözleşmesi'nin orijinal metni ile tescilsiz yabancı markaya aynı ya da benzer mallar ile sınırlı bir koruma sağlanmıştır. 1995 yılında akdedilen TRIPS Anlaşması ise Paris Sözleşmesi'nin tamamlayıcısı niteliğindedir ve Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi ile sağlanan tanınmış marka korumasını, hizmet markalarını ve farklı mal ve hizmetleri de kapsama alacak şekilde genişletmiştir.

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar, marka tescilinde nispi ret nedenleri arasında düzenlenmiştir. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın koruma kapsamı, tanınmış markanın kapsadığı aynı ya da benzer mallar ve hizmetlerle sınırlı tutulmuştur. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaya ülkemizde nispi tescil engeli ve hükümsüzlük nedeni olma şeklinde koruma tanınmıştır. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın kullanıma karşı korunmasına ilişkin Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında bir koruma öngörülmemiştir, ancak genel hükümler dairesinde haksız rekabet hükümlerine göre korumanın önünde bir engel bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Marka, Tanınmış Marka, Paris Sözleşmesi, TRIPS Anlaşması, Sınai Mülkiyet Kanunu.

ABSTRACT

The concept of well-known trademark has been initially introduced to international intellectual property law with the provisions of Paris Convention throughout the history and the well-known trademarks became subject to an enlarged protection within the Paris Union. In line with the provisions of Article 6bis of Paris Convention, minimum protection standards have been established as to the protection of well-known trademarks and the countries of the Union have undertaken to provide these minimum standards to the foreign trademark owner with a national treatment, regardless of the fact that the trademark is not registered in the country for which the protection is sought.

Well-known trademarks are in a position to constitute the exception of the principles of registration, nationality and speciality which are the basic principles of the trademark law. Within the original text of the Paris Convention, the well-known trademarks are solely qualified for a protection on identical or similar goods covered in the well-known trademark and the protection will apply only to “trade” marks. TRIPS Agreement which entered into force in 1995 is in a nature to complement the provisions of Paris Convention and it has extended the well-known trademark protection to cover the service marks and dissimilar goods and services.

Within the provisions of Turkish Industrial Property Code, the protection of well-known trademarks in the meaning of Paris Convention has been stipulated among the relative grounds for refusal. The scope of the protection of the well-known trademarks in the meaning of Paris Convention is limited to cover the identical and confusingly similar goods and services covered in the well-known trademark. In Turkey, well-known trademarks are protected to pose an obstacle for the registration of the trademarks which are identical with or confusingly similar to the well-known trademark on relative grounds for refusal and to serve as an invalidity ground to the subsequent identical or confusingly similar trademark. On the other hand, well-known trademarks are not protected against the unauthorized use within the provisions of Industrial Property Code, yet it is still possible to seek protection according to the unfair competition rules which are the general provisions.

Key Words: Trademark, Well-known Trademark, Paris Convention, TRIPS Agreement, Industrial Property Code.

İÇİNDEKİLER

ÖZET	II
ABSTRACT	III
İÇİNDEKİLER.....	IV
KISALTMALAR CETVELİ.....	VIII
GİRİŞ.....	1
BİRİNCİ BÖLÜM.....	4
TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE TANINMIŞLIĞIN ÖLÇÜTÜ.....	4
1.1. Marka Kavramı	4
1.1.1. Tanım	4
1.1.2. Marka Türleri	7
1.1.2.1. Kullanım Amacına Göre.....	7
1.1.2.2. İçerdiği İşaret ve Teşekkür Tarzına Göre	9
1.1.2.3. Sahiplerine Göre	9
1.1.2.4. Bilinirlik Ölçüsüne Göre	11
1.1.2.5. Tescil Durumlarına Göre.....	12
1.1.3. Markanın Fonksiyonları.....	12
1.1.3.1. Ayırt Etme Fonksiyonu	13
1.1.3.2. Kaynak Gösterme Fonksiyonu	13
1.1.3.3. Vasıfları Garanti Fonksiyonu	14
1.1.3.4. Reklâm Fonksiyonu.....	15
1.2. Tanınmış Marka Kavramı	16
1.2.1. Terminoloji.....	16
1.2.2. Tanınmış Markanın İstisnai Konumu	24
1.2.2.1. Tescil İlkesi Nazarında İnceleme	24
1.2.2.2. Ülkesellik İlkesi Nazarında İnceleme.....	25
1.2.2.3. Sınıf Esasına Dayalı Koruma İlkesi Nazarında İnceleme	28
1.3. Tanınmışlığın Ölçütü	28
1.3.1. Genel Olarak	28
1.3.2. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Kriterleri	29
1.3.2.1. Toplumun İlgili Kesiminde Tanınma	33
1.3.2.2. Markanın Kullanıldığı Coğrafi Alan, Kullanım Süresi ve Kullanımın Derecesi	36

1.3.2.3. Marka Promosyonlarının Süresi, Kapsamı ve Coğrafi Alanı.....	37
1.3.2.4. Marka Tescillerinin veya Başvurularının Süresi ve Coğrafi Alanı	38
1.3.2.5. Markanın Tanınmış Marka Olarak Kabulüne İlişkin Yetkili Makam Kararları.....	40
1.3.2.6. Markanın Değeri.....	40
1.3.3. TÜRK PATENT Kriterleri.....	42
İKİNCİ BÖLÜM	45
ULUSLARARASI METİNLER VE TÜRK HUKUKUNDA PARİS SÖZLEŞMESİ ANLAMINDA TANINMIŞ MARKA DÜZENLEMELERİ.....	45
2.1. Uluslararası Metinlerde Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Marka Düzenlemeleri	45
2.1.1. Paris Sözleşmesi.....	45
2.1.1.1. Genel Olarak/Tarihçe	45
2.1.1.2. Paris Sözleşmesi'nin Temel İlkeleri.....	47
2.1.1.2.1. Milli Muamele	48
2.1.1.2.2. Rüçhan Hakkı	49
2.1.1.2.3. Asgari Haklar.....	49
2.1.1.3. Paris Sözleşmesi'nin 1'inci Mükerrer 6'ncı Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar ve Koruma Koşulları.....	50
2.1.1.3.1. Paris Sözleşmesi'nin 1'inci Mükerrer 6'ncı Madde Düzenlemesi.....	50
2.1.1.3.2. Koruma Koşulları	53
2.1.1.3.2.1. Korumadan Yararlanacağı Kabul Edilen Kişinin Varlığı	53
2.1.1.3.2.2. Herkesçe Bilindiği Mütalaa Edilen Bir Markanın Varlığı	55
2.1.1.3.2.3. Tanınmış Markanın Aynı veya Benzer Mallarda Korunması.....	55
2.1.1.3.2.4. Karıştırılma İhtimali	56
2.1.1.3.2.5. Süre Koşulu.....	61
2.1.2. TRIPS Anlaşması.....	62
2.1.2.1. Genel Olarak/Tarihçe	62
2.1.2.2. Paris Sözleşmesi ve TRIPS Anlaşması Arasındaki İlişki.....	65
2.1.2.3. TRIPS m. 16/2 ile Tanınmış Marka Korumasının Genişletilmesi	67

2.1.2.4. TRIPS m. 16/3 ile Tanınmış Marka Korumasının Genişletilmesi	68
2.2. Türk Hukukunda Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Marka Düzenlemeleri	74
2.2.1. Mülga Tanınmış Marka Düzenlemeleri	74
2.2.1.1. 551 Sayılı Markalar Kanunu	75
2.2.1.2. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.....	75
2.2.2. Sınai Mülkiyet Kanunu Tanınmış Marka Düzenlemeleri	78
2.2.2.1. SMK m. 6/4 ve m. 6/5 Hükümlerine İlişkin Değerlendirme	78
2.2.2.2. SMK m. 6/4 Kapsamında Koruma Koşulları	86
2.2.2.2.1. Tanınmış Markanın Karşılması Gereken Koşullar	86
2.2.2.2.2. Markaların Aynı ya da Benzer Olması	90
2.2.2.2.3. Mal ve Hizmetlerin Benzer Olması	92
2.2.2.3. SMK m. 6/5 Kapsamında Koruma Koşulları	94
2.2.2.3.1. Türkiye’de Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Tescilli Marka	97
2.2.2.3.2. Markaların Aynı ya da Benzer Olması	98
2.2.2.3.3. Sulandırma Hâllerinin Varlığı	102
2.2.2.3.3.1. Haksız Yarar Sağlama	102
2.2.2.3.3.2. Ayırt Edici Karaktere Zarar Verme	105
2.2.2.3.3.3. Markanın İtibarına Zarar Verme.....	106
2.2.2.3.4. Haklı Bir Neden Olmaması	107
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM.....	110
PARİS SÖZLEŞMESİ ANLAMINDA TANINMIŞ MARKA İÇİN ÖNGÖRÜLEN KORUMA BİÇİMLERİ.....	110
3.1. Tanınmışlığın Tespit Davasına Konu Olması.....	110
3.1.1. Tanınmışlığın Tespitinde Yetkili Makam	110
3.1.2. Tanınmış Markalar Listesine Kayıt.....	110
3.1.3. Tanınmışlığın Tespiti Davası	113
3.1.4. Menfi Tespit Davası Açılıp Açılmayacağı Sorunu	116
3.2. Nispi Tescil Engeli Olarak Koruma.....	118
3.3. Hükümsüzlük Nedeni Olarak Koruma	119
3.3.1. Tanınmışlık Nedeniyle Hükümsüzlük	119
3.3.2. Kötüniyet Nedeniyle Hükümsüzlük.....	121
3.3.3. Hükümsüzlük Davasında Hak Düşürücü Süre.....	125
3.4. Kullanıma Karşı Koruma.....	126

3.4.1. Hukuki Koruma.....	126
3.4.1.1. Tescilsiz Tanınmış Markanın Kullanıma Karşı Korunması.....	128
3.4.1.2. Tescilli Tanınmış Markanın Kullanıma Karşı Korunması	131
3.4.2. Cezai Koruma	132
3.5. Tanınmış Markanın Kullanımının İspatının Talep Edilememesi	133
3.5.1. İtiraz Süreçlerinde Kullanımın İspatının Talep Edilememesi.....	133
3.5.2. Hükümsüzlük ve Tecavüz Davasında Kullanımın İspatının Talep Edilememesi.....	135
SONUÇ.....	136
KAYNAKÇA	140

KISALTMALAR CETVELİ

AB	: Avrupa Birliđi
ABAD	: Avrupa Birliđi Adalet Divanı
ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
ABMT	: Avrupa Birliđi Marka Tüzüğü
ABMY	: Avrupa Birliđi Marka Yönergesi
AIPPI	: Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Derneđi)
AYM	: Anayasa Mahkemesi
Batider	: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
Bkz.	: Bakınız
C.	: Cilt
dpn.	: dipnot
E.	: Esas
ECJ	: Avrupa Birliđi Adalet Mahkemesi (European Court of Justice)
E.T.	: Erişim tarihi
EUIPO	: European Union Intellectual Property Office (Avrupa Birliđi Fikri Mülkiyet Ofisi)
FSHHM	: Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
FMR	: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
FTDA	: Federal Trademark Dilution Act
HD	: Hukuk Dairesi
HGK	: Hukuk Genel Kurulu
INTA	: International Trademark Association (Uluslararası Marka Birliđi)
K.	: Karar
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
Kurum	: Türk Patent ve Marka Kurumu
m.	: madde
MK	: Medeni Kanun
MİK	: Marka İnceleme Kılavuzu
mük.	: mükerrer

Nis Anlaşması	: Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına ilişkin Nis Anlaşması (Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks)
OHIM	: Office For Harmonization In the Internal Market (İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi)
RG	: Resmi gazete
S.	: Sayı
s.	: sayfa
Sınıflandırma	
Tebliği	: Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
SMK	: Sınai Mülkiyet Kanunu
T.	: Tarih
TPE	: Türk Patent Enstitüsü
TRIPS	: Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması)
TTK	: Türk Ticaret Kanunu
TÜRKPATENT	: Türk Patent ve Marka Kurumu
Vd.	: Ve devamında
WIPO	: World Intellectual Property Organization (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı)
WTO	: World Trade Organisation (Dünya Ticaret Örgütü)
Y.	: Yargıtay
YHGK	: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
YİDK	: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu
vd.	: ve devamı
556 sayılı KHK	: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

GİRİŞ

Tanınmış markalar alelade markalardan farklı olarak güçlendirilmiş marka korumasından faydalanırlar. Nitekim tanınmış markalar, ülke ve dünya ekonomisine katkıları ile büyük bir ekonomik değeri ifade etmektedir ve bu türden markaların tanınmışlıkları ölçüsünde kırılabilirlikleri ve zarar görebilme olasılıkları da artmaktadır. Marka korsanlarının haksız eylemleri veya hak sahibi olmadıkları hâlde tanınmış markaları veya benzerlerini tescil ettirme ve tanınmış markanın çekici gücünden yararlanma girişimleri alelade markalara oranla daha fazladır.

Tanınmış markaya atfedilen önemin alelade markaya nazaran daha fazla olması ve marka korsanlığı karşısında korunmaya daha muhtaç olmaları nazarında marka hukuku ilkelerine istisna teşkil eden hukuki mekanizmalar işletilmekte ve tanınmış marka korumasını sağlamak adına gerek uluslararası metinlerle gerekse ülkelerin ulusal mevzuatlarında çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır.

Tanınmış marka koruması ilk olarak 1925 yılında Paris Sözleşmesi ile uluslararası metinlere girmiştir. Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı ile tanınmış markalara Birlik içerisinde güçlendirilmiş koruma sağlanmıştır. Anılan hüküm ile tanınmış markaların koruma talep edilen ülkede tescilsiz dahi olsalar, kapsadıkları aynı ya da benzer mallarda korunacağı hüküm altına alınmıştır. Paris Sözleşmesi'nin tanınmış marka sahibine sağladığı koruma, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'nın (TRIPS) 16/2 ve 16/3 madde hükümleri ile genişletilmiş; hizmet markaları da koruma kapsamına alınmakla beraber, tanınmış marka koruması farklı mal ve hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Türkiye, Paris Sözleşmesi'ne ve TRIPS Anlaşması'na taraftır. Türkiye'de markaların korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan ulusal mevzuat ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'dur. Sınai Mülkiyet Kanunu 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve sınai haklara ilişkin diğer kararnamelerin yanı sıra 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'yi ilga etmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile sınai mülkiyet haklarının kanunla düzenlenmesi ihtiyacı giderilmiştir.

Kanun'un genel gerekçesinde de ifade edildiği üzere; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hazırlanırken sınai haklara ilişkin düzenlemelerin Avrupa Birliği müktesebatı ve

uluslararası metinlerle uyumlaştırılması amacı güdülmüş ve bu düzenlemeler paralelinde yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu doğrultuda, Sınai Mülkiyet Kanunu düzenlemelerine Avrupa Birliği Marka Tüzüğü, Avrupa Birliği Marka Yönergesi ve uluslararası anlaşmalar kaynaklık etmiş ve mevcut sistem “*daha nitelikli ve etkin işleyen çağdaş bir sınai mülkiyet sistemine geçişin sağlanması için*” revize edilmiştir¹.

Sınai Mülkiyet Kanunu tanınmış markalara ilişkin olarak da yeni düzenlemeler getirmiştir. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında önceden mutlak ret nedenleri arasında düzenlenmiş olan, ancak SMK yürürlüğe girmeden önce Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiş olan Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi bağlamında tanınmış markalar, SMK m. 6/4 düzenlemesi ile tekrardan yerel mevzuatta yerini almış ve tanınmış markalar marka tescilinde nispi ret nedenleri arasında düzenlenmiştir. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın koruması aynı mal ve hizmetler ile sınırlanmıştır.

Çalışmamızın amacı, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış markaya tanıdığı koruma kapsamının tespit edilmesi ve bu koruma kapsamının Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve Sınai Mülkiyet Kanunu’nun mehzazı olan AB düzenlemeleri ve uluslararası sözleşmelerle uyumlu olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesidir.

Tez çalışmamızın birinci bölümünde, ilk olarak marka kavramına, türlerine ve fonksiyonlarına kısaca yer verilecektir. Sonrasında tanınmış marka kavramının tanımı konusundaki görüşler ele alınacak ve tanınmış markanın marka hukukuna egemen olan temel ilkelerin istisnası konumunda olduğunu ortaya koymak üzere, tanınmış markanın istisnai konumuna temas edilecektir. Birinci bölüm, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından ve o dönemki adıyla Türk Patent Enstitüsü tarafından belirlenen tanınmışlık tespitinde kullanılan ölçütlerin incelenmesi ile sona erdirilecektir.

Çalışmamızın ikinci bölümünde, Paris Sözleşmesi’nin tarihçesi, temel ilkeleri ve çalışma konumuz bakımından önem arz eden ve tanınmış markaya koruma sağlayan Paris Sözleşmesi 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi incelenecektir. Paris Sözleşmesi’ne ilişkin inceleme sonuçlandırıldıktan sonra, Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi ile

¹ SMK Genel Gerekeçe.

tanınmış markaya getirilen korumanın kapsamını deęiřtiren ve geniřleten TRIPS'in tarihçesi ve tanınmış markaya iliřkin 16'ncı madde hükmü incelenecek ve Paris Sözleşmesi ve TRIPS hükümleri arasındaki iliřki ele alınacaktır. Paris Sözleşmesi ve TRIPS'in incelenmesi tamamlandıktan sonra, tanınmış markaya iliřkin Türk hukuku düzenlemelerinin deęerlendirilmesine geçilecektir. Genel olarak Türk Hukuku'nda tanınmış marka koruması gelişimine yer verilmesinin akabinde, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun tanınmış marka hükümleri; mülga KHK düzenlemeleri, TRIPS ve mehz AB mevzuatı ışıęında deęerlendirilecek ve bu deęerlendirme esnasında SMK'da yer alan tanınmış marka hükümleri de birbirleri ile kıyaslanarak irdelenecektir. Bu incelemelerin akabinde SMK m. 6/4 ve SMK m. 6/5 hükmünde yer alan koruma kořulları incelenerek ikinci bölüm sonlandırılacaktır.

Çalışmamızın son bölümü olan üçüncü bölümde, tanınmış markaya tanınan koruma biçimlerine yer verilecek ve bu kapsamda; ilk olarak tanınmışlığın tespiti konusu ele alınacak ve Türkiye'de yürütölen tanınmış markalar listesi uygulaması incelendikten sonra, tanınmışlık temeline dayalı olarak tespit ve menfi tespit davalarının açılıp açılmayacağı tartışılacaktır. Sonrasında, tanınmış markanın nispi tescil engeli ve hükümsüzlük nedeni teşkil etmesi ve kullanıma karşı korunması konuları incelenecektir. Son olarak, üçüncü bölüm kapsamında, tanınmış markanın kullanımın ispatı talebine konu olamaması, itiraz süreçleri ve dava süreçleri bakımından ele alınarak deęerlendirilecektir.

BİRİNCİ BÖLÜM

TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE TANINMIŞLIĞIN ÖLÇÜTÜ

1.1. Marka Kavramı

1.1.1. Tanım

Marka kavramı, fikrî hakların Türkiye’deki tarihsel gelişimi sürecinde ilk olarak “*alamet-i farika*” terimiyle anılmıştır². Ülkemizde yapılan ilk marka hukuku düzenlemesi, 1872 tarihli Alamet-i Farika Nizamnamesi’dir³. 1857 tarihli Fransız Kanunu, Nizamname’ye kaynaklık etmektedir⁴. Alamet-i Farika Nizamnamesi’ni, 1888 tarihli Nizamname⁵ ve 1965 yılında yürürlüğe giren 551 Sayılı Markalar Kanunu⁶ takip etmiştir. 1995 yılında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Hükmünde Kararname (KHK)⁷, 551 sayılı Kanun’u ilga etmiştir⁸. 556 sayılı KHK ise, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun⁹ (SMK) 2017 yılında yürürlüğe girmesi ile mülga olmuştur. Marka hukuku düzenlemelerine ilişkin olarak yürürlükte bulunan mevzuat, Sınai Mülkiyet Kanunu’dur.

Markanın, Türk fikrî haklar tarihindeki ilk tanımı, 1888 tarihli Nizamname’nin birinci maddesinde, “*Mamulât ve eşyanın imal olunduğu mahallin veya fabrikanın veyahut bunları imal edenlerin veya ticaret zımında satanların isim ve şöhret ve mevkilerini bildirmek için ol şeylerin üzerine vazolunan isim ve mühür ve resim ve huruf ve erkam ve mahfaza ve saire*

² Ayık, M.: Tescilsiz Markaların Korunması, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2016, s. 3.; Aykurt Karaca, E.: Markanın Tekliği İlkesi ve İlkenin İstisnası Olarak Muvafakat, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2019, s. 3.

³ Kara, E.: Türk Marka Hukukunda Gerçek Hak Sahipliği İlkesi, İstanbul 2018, s. 18; Karaca, O. U.: Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanılmamanın Hukuki Sonuçları, Ankara 2017, s. 8; Tekinalp, Ü.: Fikrî Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, s. 354.

⁴ Karaca, s. 8; Tekinalp, 354.

⁵ “*Fabrikalar Mamulâtı Eşyayı Ticariyeye Mahsus Alamenti Farikalara Dair Nizamname*”, 1888.

⁶ RG. 12.3.1965, S. 11951.

⁷ RG. 27.6.1995, S. 22326.

⁸ Arkan, S.: Marka Hukuku, C.1, Ankara 1997, s. 14-15.; Güneş, İ.; Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Ankara 2018 (Uygulamalı Marka Hukuku), s. 2.; Özkök, B.: Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle İptali, Ankara 2015, s. 24.

⁹ RG. 10.1.2017, S. 29944.

yani teyviz ve tahsis için itihaz kılınan her nevi işaret ve damga alameti farika ad ve itibar olunur.” düzenlemesi ile yapılmıştır¹⁰.

551 sayılı Markalar Kanunu’nun birinci maddesinde ise, marka kavramının, “*Sanayide, küçük sanatlarda, tarımda, imal, ihzar, istihsal olunan veya ticarete satışa çıkarılan her nevi emtiayı başkalarınınkinden ayırt etmek için bu emtia ve ambalajı üzerine konulan, emtia üzerine konulmadığı takdirde ambalajlarına konan ve bu maksada elverişli bulunan işaretler marka sayılır.*” şeklinde tanımlandığı görülmektedir¹¹.

Mülga 556 sayılı KHK ve yürürlükteki mevzuat 6769 sayılı SMK kapsamında ise, markaya ilişkin doğrudan bir tanım yapılmadığı görülmektedir¹². Marka, öğretide “bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret” olarak genel biçimde tanımlanabilmektedir¹³.

Türk marka hukukuna ilişkin düzenlemeler, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun birinci kitabında yer almaktadır¹⁴. SMK kapsamında markaya ilişkin açık bir tanım verilmemiş olmakla birlikte, “Marka olabilecek işaretler” başlıklı 4’üncü madde içeriğinde,

¹⁰ Ayık, s. 3; Özkök, s. 24.

¹¹ Ayık, s. 3; Meran, N.: Marka Hakları ve Korunması, Ankara 2015, s. 29; Yenedünya, C./ İçer, Z.: Marka Hakkına Tecavüz Suçları (556 Sayılı KHK m.61/A), Balıkesir 2014, s. 22.

¹² Alıca, T.: İlaç Sektöründe Marka Tercihi ve Tescil Engelleri, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009, İstanbul 2009, s. 1-59, s. 5; Dilmaç, Ş.: Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması, Ankara 2014, 15; Ünal, M. : Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler, Ankara 2007, s. 17; Orhan, S.: Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, Ankara 2016, s. 49; Özkök, s. 24; Suluk, C./ Karasu, R. /Nal, T.: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara 2018, s. 159.

¹³ Arkan, S. : Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 2018 (Ticarî İşletme); Ayhan, R./ Çağlar, H./Özdamar, M.: Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, 12. Bası, Ankara 2019, s. 277-278; s. 294; Aykurt Karaca, s. 3; Çağlar, H.: Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara 2015, s. 12; Çağlar, H./ Yıldız, B./ İmirlioğlu, D.: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık, Ankara 2017, s. 10 Çolak, U.: Türk Marka Hukuku, İstanbul 2018, s. 10; Dirikkan, H.: Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003; s. 5; Güneş, İ.: Marka Hukuku’nda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler, Ankara 2015, (Önceye Dayalı Haklar), s. 27; Güneş, İ.: Türkiye’de Marka Verilmesi Usulü, Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, İstanbul 2012, s. 161-194, (Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri), s. 162; İmirlioğlu, D.: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Marka Hukukunda Ayırt edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, Ankara 2017, s. 3; Kayıhan, Ş.: Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, AÜEHFD, C.IV, S. 1-2, 2003, s. 423-448, s. 423-448, s. 443; Karan, H./ Kılıç, M.: Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, s. 28; Kaya, A.: Marka Hukuku, İstanbul 2006, s. 15; Kılıçoğlu Ada, İ.: Markanın Tescilinde Kötüniyet, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2015, s. 4; Memişoğlu, S. Ö.: Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri, Ankara 2019, s. 35; Meran, s. 29; Noyan, E./Güneş, İ.: Marka Hukuku, Ankara 2015, s. 84; Tekinalp, Ü.: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, s. 360; Yasaman, H. (Altay, S. A./ Ayoğlu, T. / Yusufoğlu, F. / Yüksel, S.): Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C. I, İstanbul 2004 (Şerh I), s. 16; Yasaman, H.: Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalâalar Bilirkişi Raporları, Cilt III, İstanbul 2005 (Hukuki Mütalâalar II), s. 3; Yasaman, H.: Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalâalar Bilirkişi Raporları, Cilt IV, İstanbul 2012 (Hukuki Mütalâalar IV), s. 3.

¹⁴ Ayhan/ Çağlar/ Özdamar, s. 276.

“Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareten oluşabilir” düzenlemesi yapılarak dolaylı biçimde marka kavramı ifade edilmiştir¹⁵. Buna göre, ayırt edici niteliğe sahip olmak koşuluyla her tür işaret marka olarak tescil edilebilmektedir¹⁶.

SMK'nın “Marka olabilecek işaretler” başlıklı anılan madde metni, TRIPS'in 15'inci maddesine ve Sınai Mülkiyet Kanunu'nun mehzamını oluşturan 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Yönergesi'ne¹⁷ (ABMY) ve mülga 2015/2424 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü'ne¹⁸ (ABMT) uygun olarak düzenlenmiştir¹⁹.

Mülga 556 sayılı KHK'nın “Markanın içereceği işaretler” başlıklı düzenlemesinde ise, markanın unsurları Sınai Mülkiyet Kanunu'ndan farklı biçimde hüküm altına alınmıştı. KHK'nın 5'inci maddesi, *“Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir”* hükmünü içermekteydi. Bu bağlamda, markanın ayırt edici olmasının yanı sıra, *“çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen”* bir işaret olması, diğer bir söyleyişle, işaretin *“grafiksel olarak temsil edilebilme”* koşulunu karşılaması aranmaktaydı²⁰.

¹⁵ Çağlar, s. 3.

¹⁶ Çolak, s. 10.

¹⁷ 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Yönergesi 16.12.2015 tarihinde kabul edilmiş ve 23.12.2015 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

¹⁸ 207/2009 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü'nde değişiklikler öngören 2015/2424 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü 16.12.2015 tarihinde kabul edilmiş ve 24.12.2015 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır. An itibarıyla yürürlükte olan Avrupa Birliği Marka Tüzüğü, 2015/2424 sayılı ABMT'de değişiklikler öngören 2017/1001 sayılı ABMT'dir. 2017/1001 sayılı ABMT, 14.06.2017 tarihinde kabul edilmiş ve 16.06.2017 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır.

¹⁹ SMK madde gerekçesi, m. 4; Abacıoğlu Viskuşenko, M.: Markalar ile İlgili Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Yer Alan Değişiklikler, FMR 2018, S. 1, s. 56-86, s. 56; ; İmirlioğlu, s. 4-5; Karaca; 7.

²⁰ Çolak, s. 10.

Sınai Mülkiyet Kanunu düzenlemesi ile geleneksel olmayan markaların tescilinin önünü açmak amacıyla²¹ ve TRIPS'in 15'inci maddesi ve yeni AB düzenlemeleri ile uyumlu olarak, işaretin grafiksel olarak temsil edilebilme koşulu kaldırılmış ve bunun yerine, "marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olma" koşulu getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre, bir işaretin marka olduğundan söz edilebilmesi için ayırt edici olması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması gerekmektedir²².

1.1.2. Marka Türleri

Markalar, mal veya hizmet markası olmalarına, sahiplerine, tescilli olup olmamalarına ve tanınırlık düzeylerine göre çeşitli ayrımlara tabi tutularak tasnif edilebilmektedir²³. Marka türlerine ilişkin ayrımların bir kısmı yasal düzenlemelerde yer alırken, bir kısmı da doktrinde yapılmış olan sınıflandırmalardır. Çalışmamızın esas konusu olan tescilli olmayan ve tanınmış olan markaların konumunun diğer marka türleri arasında tespit edilebilmesi için gerek yasal düzenlemelerde bulunan, gerekse doktrinde bulunan sınıflandırmalar gözetilerek, marka türleri inceleme konusu yapılacaktır.

1.1.2.1. Kullanım Amacına Göre

Markalara ilişkin ayrımlardan ilki, kullanım amacından hareketle yapılmaktadır. Markalar, işaretledikleri şeyin mal veya hizmet olmasına göre, mal markaları²⁴ ya da hizmet markaları olarak ikili bir ayrıma tâbi tutulabilirler²⁵.

Klasik anlamda ilk olarak ortaya çıkan marka çeşidi, mal markasıdır²⁶. Nitekim hizmet markaları, 551 sayılı Markalar Kanunu sisteminde tescil edilmemekteydi. Hizmet markalarının tescili, ülkemizde ilk defa TRIPS sonrası 556 sayılı KHK ile mümkün

²¹ Memişoğlu, mülga düzenlemelerde aranan grafiksel olarak temsil edilebilme koşulunun geleneksel olmayan marka türlerinin tescili bakımından sınırlayıcı olduğunu ifade etmektedir. (Memişoğlu, s. 45).

²² Abacıoğlu Viskuşenko, s. 55-56; Çolak, s. 23; Memişoğlu, s. 36.

²³ Alica, s. 6; Aykurt Karaca, s. 11; Çolak, s. 18; Güneş, (Uygulamalı Marka Hukuku), s. 43; Sekmen; s. 57; Suluk/ Karasu/Nal, s. 170; Özkök, s. 33.

²⁴ Ticaret markası için mal markası terimi de kullanılmaktadır. (Tekinalp, s. 370); (Meran, s. 33).

²⁵ Aykurt Karaca, s. 11; Çolak, s. 18; Karaca, s.16; Meran, s. 33; Özkök, s. 33.

²⁶ Çağlar, s. 25; Yasaman/Yusufoğlu, s. 21.

kılınmıştır²⁷. KHK öncesinde, 551 sayılı Markalar Kanunu'nun 46'ncı maddesinde, hizmet markalarının bu Kanun'la getirilen korumadan yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştı. O dönemde hizmet markaları, ancak genel hükümler dairesinde ve haksız rekabet hükümlerine göre korunabilmekteydi²⁸.

Mal markası, “bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaret” olarak tanımlanmaktadır²⁹. Mal markaları, bir ürünün üzerine ya da ambalajına konulan ve ürünün hangi teşebbüsten kaynaklandığını gösteren markalardır. Mal markaları, bir işletmenin ürünlerini rakiplerinin ürünlerinden ayırt edilmesi amacıyla hizmet etmektedir. Bir malla ilişkili olmayan ve işletmenin sunduğu hizmetlerin rakiplerinin hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretler ise, hizmet markalarıdır³⁰.

Ülkemizin de taraf olduğu “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması”³¹ temelinde, o dönemki adıyla Türk Patent Enstitüsü³² tarafından hazırlanan Sınıflandırma Tebliği³³ kapsamında³⁴, markaların üzerinde kullanılacakları mal ve hizmetlere ilişkin olarak tescil edilebileceği 45 adet sınıf bulunmaktadır. İlgili Tebliğ kapsamında, 1 ilâ 34'ncü sınıflar arasında mal sınıfları ve 35 ilâ 45'inci sınıflar arasında hizmet sınıfları düzenlenmektedir³⁵. Mal sınıfları için başvurusu yapılmış veya tescil edilmiş işaretler, “mal markaları” olarak nitelendirilmektedir. Menkul malların pek çoğu üzerinde mal markası kullanılabilmektedir³⁶. Hizmet sınıfları için başvurusu yapılmış veya tescil edilmiş olan markalar ise “hizmet markaları”dır³⁷. “THY”,

²⁷ Alica, s. 6; Oytaç, K.: Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Marka Hukuku, İstanbul 1999 (Mukayeseli Marka Hukuku), s. 3.

²⁸ Arkan, (Ticari İşletme Hukuku), s. 299.

²⁹ Tekinalp, s. 370; Sek45men, s. 59; Çolak, s. 18.

³⁰ Arkan, (Ticari İşletme Hukuku), s. 299; Karasu (Suluk/Nal), s. 170; Yasaman/Yusufoğlu, (Şerh I), s. 21

³¹ “Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks”, <https://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/>, (E.T. 16.06.2019).

³² İlgili Sınıflandırma Tebliği, SMK yürürlüğe girmeden ve Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirilmeden evvel Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. Bu nedenle, Kurum'un eski ismi kullanılmıştır.

³³ “Marka Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ”

(TPE: 2016/2), RG. T. 30.12.2016, S. 29934

<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/86D9FC05-00FC-445B-BAE9-38BBB38AD845.pdf> (E.T. : 14.06.2019)

³⁴ Detaylı bilgi için bkz. 2.2.2.2.3., Mal ve Hizmetlerin Benzer Olması.

³⁵ Alica, s. 7; Çolak, s. 15; Karaca, s. 15.

³⁶ Arkan, s. 43; Aykurt Karaca, s. 12; Çağlar, s. 25; Çolak, s. 18; Kaya, s. 2006; Güneş, (Önceye Dayalı Haklar), s. 47; Karaca, s. 17; Karan/Kılıç, s. 40; Meran, s. 33; Paslı, A.: Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri, İstanbul 2014 s. 405; Sekmen, s. 59; Tekinalp, s. 370.

³⁷ Çolak, s. 18..

“Axa Sigorta”, “Güven Hastanesi” markaları hizmet markalarına örnek olarak gösterilebilir³⁸.

1.1.2.2. İçerdiği İşaret ve Teşekkül Tarzına Göre

SMK m. 4/1’de marka olabilecek işaretler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere³⁹ belirtilmiştir. Anılan hüküm uyarınca, “*Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareten oluşabilir*”.

Bu kapsamda, ayırt etmeyi sağlaması ve korumanın konusunun sicilde gösterilebilir olması şartıyla her tür işaretin marka olabileceği hüküm altına alınmıştır⁴⁰. Dolayısıyla marka olarak kullanılan veya tescili istenilen işarete göre markaların “kelime markası”, “şekil markası”, “üç boyutlu marka”, “koku markası”, “renk markası”, “hareket markası”, “pozisyon markası” şeklinde adlandırılması mümkündür.

1.1.2.3. Sahiplerine Göre

Sahiplerine göre markalar, bireysel (ferdî) marka, ortak marka ve garanti markası olarak tasnif edilebilirler⁴¹. Bireysel marka kavramı SMK’da tanımlanmamış olmakla birlikte, ortak marka ve garanti markalarının tanımı yapılmıştır. Bireysel marka için Kanun kapsamında bir tanım verilmemiş ise de, esasen SMK sistematığı bireysel markalar üzerine kuruludur⁴².

Bireysel markalar, gerçek veya tüzel kişiye ait olan ve sahibine markadan doğan mutlak haktan münferit biçimde istifade etme yetkisi veren markalardır. Markanın birden fazla kişiye ait olması, markanın bireysel niteliğini değiştirmemektedir⁴³. Bu ihtimalde, bireysel marka sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler, tek başına veya “birlikte mülkiyet”

³⁸ Suluk (Karasu/ Nal), s. 170.

³⁹ Tekinalp, s. 361.

⁴⁰ Arkan, (Ticari İşletme), s. 298.

⁴¹ Arkan, (Ticari İşletme), s. 299; Aykurt Karaca, s. 12; Karaca, s. 16; Yenidünya/ İçer, s. 33.

⁴² Ayhan/ Çağlar / Özdamar, s. 318.

⁴³ Aykurt Karaca, s. 13; Çolak, s. 19; Karaca, s. 17; Kaya s. 55; Yasaman, H. : Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalâalar Bilirkişi Raporları, Cilt IV, İstanbul 2016 (Hukuki Mütalâalar V), s. 30-32.

hâlinde markayı kullanabilirler. Marka üzerinde birlikte hak sahibidirler⁴⁴. Bireysel markaların ortak markalar ve garanti markalarından farkı, salt adına tescilli olduğu kişi ya da kişi lehine hak sağlamalarıdır⁴⁵.

Garanti markası ve ortak markanın tanımları ise SMK m. 31 hükmünde verilmiştir. Garanti markası SMK m. 31/1 hükmünde, “*Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.*” şeklinde tarif edilmiştir⁴⁶. “*Woolmark*”⁴⁷, “*TSE*”⁴⁸, “*LABEL*”⁴⁹ markaları, garanti markalarına örnek olarak gösterilebilir⁵⁰.

SMK m. 31/2 düzenlemesi ile garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan işletmenin mal ve hizmetlerinde kullanılması yasaklanmıştır. Bu anlamda, marka sahibine marka üzerinde kullanım hakkı değil, kontrol hakkı tanınmıştır. Nitekim garanti markası, birden fazla teşebbüs tarafından üretilen mal ve sunulan hizmetlerin niteliklerini ve kalitesini garanti etme amacı taşımaktadır⁵¹.

Ortak marka ise SMK m. 31/3 düzenlemesi uyarınca, “*Ortak marka, üretim veya ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir.*” şeklinde tanımlanmıştır. SMK m. 31/4 hükmü uyarınca, ortak marka, gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar⁵².

Ortak markanın tescili birden fazla işletme adına talep edilir. Ortak marka sahipliği, söz konusu şirketler arasında bir tüzel kişilik oluşturmaz. Söz konusu işletmeler ortak markayı, birbirinden bağımsız olarak ve bir sözleşme çerçevesinde kullanırlar. Ortak marka

⁴⁴ Çağlar, s. 26; Ayhan/ Çağlar / Özdamar, s. 318; Tekinalp, s. 371; Kaya, s. 54; Yasaman, (Hukuki Mütalâalar V), s. 30-32.

⁴⁵ Yasaman, (Hukuki Mütalâalar V), s. 30.

⁴⁶ Ünal, bu tanımın hatalı olduğu kanaatindedir. Bunun nedenini, garanti markasını kullanan kişinin garanti markası sahibinin kontrolünde olmaması olarak ifade etmektedir. (Ünal, s. 35).

⁴⁷ Uluslararası Yün Birliği’ne ait markadır. (Ayhan/Çağlar/Özdamar, s. 318).

⁴⁸ TSE’ye ait markadır. Türkiye’de üretilen malların TSE standartlarında olduğunu ifade eder. (Ayhan/Çağlar/Özdamar, s. 318).

⁴⁹ Bu marka, üretimin en iyi şartlarda ve İsviçre’de üretildiğini gösterir. (Ünal, s. 36).

⁵⁰ Arkan, (Ticari İşletme), s. 299; Arkan, s. 48-49.

⁵¹ Ayhan/ Çağlar/ Özdamar, s. 317.

⁵² Arkan, (Ticari İşletme), s. 299; Ayhan/Çağlar/Özdamar, s. 317.

sahipleri ayrı ayrı, marka sahipliğinden doğan tüm hak ve yetkileri haizdir. Ortak markadan doğan hakların sınırı, diğer sahiplerin marka hakkıdır⁵³.

SMK m. 32/2 düzenlemesi uyarınca, garanti markası ve ortak markanın tescil başvurusu sırasında, bu türden markaların ne şekilde kullanılacağını gösterir bir teknik şartnamenin Türk Patent ve Marka Kurumu'na sunulması gerekmektedir. Garanti markasına ilişkin teknik şartname içeriğinde; garanti markasına ilişkin olarak, garanti markası kapsamındaki mal ve hizmetlerin kontrolü istenen ortak özellikleri ve kontrolün ne şekilde yapılacağı belirtilmelidir. Ortak markanın teknik şartnamesinde ise, markayı kullanma hakkını haiz olan teşebbüsler yer almalıdır⁵⁴.

1.1.2.4. Bilinirlik Ölçüsüne Göre

Markalar, toplumun ilgili kesimi nezdinde, diğer bir söyleyişle tüketicisi nezdinde, tanınırlık ve bilinirlik seviyelerine göre alelade (standart) ve tanınmış markalar olarak tasnif edilirler⁵⁵.

Alelade markalar, SMK m. 4 hükmünde marka olabilecek işaretler için getirilmiş asgari koşulları taşıyan ve SMK hükümleri ile tescilli marka sahibine sağlanan özel korumadan yalnızca tescil edildikleri mallar ve hizmetler ya da bu mallar ve hizmetlerin benzerleri ile sınırlı olmak üzere korumadan faydalanan markalardır⁵⁶.

Tanınmış markanın tanımı, uluslararası metinlerde veya yerel mevzuatta yapılmamıştır. Tanınmış marka kavramının içeriği doktrin görüşleri, tanınımlılığın tespiti için getirilen kriterler ve yargı içtihatları ile şekillendirilmektedir⁵⁷. Tanınmış markalar, alelade markalardan farklı olarak güçlendirilmiş bir korumadan yararlanırlar⁵⁸ ve marka hukukuna egemen olan ülkesellik ilkesi, tescil ilkesi, markaya sağlanan hukuki himayenin tescil kapsamında bulunan mal ve hizmetlerle sınırlı olması ilkesi gibi marka hukukuna

⁵³ Ayhan/Çağlar/Özdamar, s. 317.

⁵⁴ Arkan, (Ticari İşletme), s. 300.

⁵⁵ Yasaman/ Yusufoglu, (Şerh I), s. 23-24; Çolak, s. 19; Karaca, s. 19; Kaya, s. 56.

⁵⁶ Çolak, s. 19; Kaya, s. 56.

⁵⁷ Yasaman, H.: Tanınmış Marka Kriterleri ve İspat Sorunu, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan, C.I, İstanbul 2007, s. 1189-1204 (Tanınmış Marka Kriterleri), s. 1189.

⁵⁸ Kayihan, s. 424.

egemen olan temel ilkelerin istisnası konumundadırlar⁵⁹. Tanınmış markaların marka olma fonksiyonları alelade markalara nazaran daha belirgindir, kırılgenlıkları ve ekonomik değeri daha yüksektir. Bu nedenle tanınmış markalar, uluslararası metinler ve yerel mevzuat ile tanınmış markaya verilen ayrıcalıklı konum ile özel ve istisnai düzenlemelerden faydalanırlar.

1.1.2.5. Tescil Durumlarına Göre

Türkiye’de marka tescili işlemlerini Türk Patent ve Marka Kurumu gerçekleştirir ve tescilli markalar için markalar sicili tutar. Markalar, sicile tescil edilmiş markalar ve herhangi bir tescili bulunmayan markalar olarak ikili bir ayrıma tabi tutulabilirler.

Mülga 556 sayılı KHK sisteminde olduğu gibi, Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre de özel kanunla getirilen hukuki korumadan faydalanabilmenin şartı olarak markanın tescili ilkesi benimsenmiştir. Bununla beraber, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescilsiz marka sahiplerine koruma getiren istisnai hükümler düzenlenmiş ve bir işareti tescilsiz olarak ilk defa kullanan kişiye de koruma sağlanmıştır⁶⁰. Tescilsiz markalar kural olarak genel hükümler çerçevesinde korumadan faydalanırlar⁶¹. Çalışmamız içeriğinde koruma kapsamı tespit edilmesi amaçlanan markalar, Türkiye’de tescili bulunmayan ve tanınmış olan mal ve hizmet markalarıdır.

1.1.3. Markanın Fonksiyonları

Markanın hukuki bakımdan önem arz eden en temel fonksiyonları; ayırt etmeyi sağlama, köken gösterme, vasıfları garanti etme ve reklâm fonksiyonlarıdır⁶². Tüm markalar bu fonksiyonları yerine getirirler, ancak tanınmış markaların fonksiyonları alelade markalara nazaran daha belirgindir. Zira tanınmışlık arttıkça ayırt edici güç artacak, tüketici tarafından markanın hangi işletmeden geldiği daha kolay hatırlanacak, tüketicinin markanın belli bir kaliteyi garanti ettiğine itimadı artacak ve markanın tüketici ile iletişimi, tanınmışlık oranında daha da yüksek olacaktır.

⁵⁹ Oytaç, K.: Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Karmaşasına Son, FMR, C. I, S. 3, Ankara 2001 (Tanınmış Markalar), s.92-93.

⁶⁰ Yasaman/Yusufoğlu, (Şerh I), s. 34; Arkan, s. 53; Karasu/ Suluk /Nal, s. 173.

⁶¹ Arkan, s. 53; Karasu/ Suluk /Nal, s. 173.

⁶² Çağlar, s. 33; Kılıçoğlu Ada, s. 5.

1.1.3.1. Ayırt Etme Fonksiyonu

Ayırt edicilik, SMK m. 4 hükmünde marka olabilecek işaretlere ilişkin kriterler verilirken, işaretin taşınması gereken fonksiyon olarak açıkça Kanun kapsamında ifade edilmiştir. Markanın en temel ve asli fonksiyonu, bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini, rakiplerinin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlamasıdır⁶³. Nitekim marka kullanımının gayesi, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerin birbirinden ayırt edilmesini sağlamaktır. Böylelikle hem hak sahibi hem de ürün ve hizmetin kullanıcısı olan tüketici himaye edilmektedir⁶⁴.

Bir teşebbüsün rakibi, aynı veya benzer mal üreten ya da hizmet sunan diğer bir teşebbüstür. Marka, tüketicinin rakipler arasında hangi teşebbüsün mal ya da hizmetine yöneleceği noktasında ayırt edicilik sağlar ve tüketicinin karar vermesinde, çoğunlukla belirleyici rol oynar. Markanın bu fonksiyonu, yalnızca işletmelerin mal ve hizmetlerinin birbirinden ayırt edilmesini sağlamakla kalmamaktadır. Marka işletmelerin mallarını birbirinden ayırt etmeyi sağladığı gibi aynı işletmeden kaynaklanan farklı ürün ve hizmetlerin de birbirinden ayırt edilmesi işlevini yerine getirir⁶⁵. Ayırt edicilik, temel bir fonksiyon olmanın yanı sıra markanın bir unsurudur ve ayırt edici niteliği olmayan bir işaret marka olamaz⁶⁶.

1.1.3.2. Kaynak Gösterme Fonksiyonu

Tarihsel gelişim içerisinde, markanın fonksiyonlarından, ilk olarak kaynak gösterme fonksiyonu ön plana çıkmıştır⁶⁷. Markanın klasik anlamda asli fonksiyonu olan kaynak gösterme fonksiyonu⁶⁸, belirli bir mal veya hizmetin, hangi işletmeden kaynaklandığını ifade etmekte ve ilgili mal veya hizmetin işletme ile bağlantısına işaret etmektedir. Ayırt etme fonksiyonu ile sıkı bir ilişki içerisinde olan kaynak gösterme fonksiyonu ile marka, bir işletmenin malları ve hizmetleri ile diğer işletmelerin malları ve hizmetlerinin birbirinden ayırt edilmesini sağlamanın yanı sıra malların ve hizmetlerin kökeninin somutlaştırılması

⁶³ Çağlar, s. 33; Çolak, s. 17; Karaca, s. 9; Karasu/ Suluk /Nal, s. 162; Kaya, s. 60; Tekinalp, s. 378; Paşlı, s. 474.

⁶⁴ Ayhan/ Çağlar / Özdamar, s. 316.

⁶⁵ Çağlar, s. 33; İmirlioğlu, s. 5; Karaca, s. 9.

⁶⁶ İmirlioğlu, s. 5.

⁶⁷ Arkan, s. 38; Arseven, H.: Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İstanbul 1951, s. 7.

⁶⁸ Ayhan/ Çağlar/ Özdamar, s. 315.

görevini de ifa etmektedir. Belirli bir mal veya hizmetin hangi işletmeden kaynaklandığı, marka tarafından belirlenmektedir⁶⁹. Tanınmış marka altında sunulan mal ve hizmetleri satın alıp memnun kalan kişiler, aynı işletme tarafından üretilen diğer mallara veya sunulan hizmetlere de yöneleceklerdir. Marka genişletme (*brand extension*) olarak da nitelendirilen bu durumda işletme, ulaştığı ünü diğer mal ve hizmetlerine de taşımaktadır⁷⁰.

Kaynak gösterme fonksiyonu, markanın tarihsel gelişim sürecinde, markanın en önemli fonksiyonu olarak görülmüş ise de, günümüzde gelişen ekonomiler ve lisans yoluyla kullanımlar sonucunda, tanınmış markanın kaynak gösterme fonksiyonu, eski önemini kaybetmeye başlamıştır. Nitekim işletmeler, lisans yoluyla markalarını başka işletmelere kullanırmakta, böylece tanınmış markalı mallar, geniş bir alanda ve farklı işletmeler tarafından üretilip pazarlanmaktadır. Tüketici için ise önemli olan, aldığı tanınmış markalı malın arkasındaki işletme değil, satın alınan malın veya hizmetin beklentilerini karşılaması ve kaliteli olmasıdır. Dolayısıyla, zaman içerisinde tanınmış markanın kaynak gösterme fonksiyonu eski önemini kaybetmekte, garanti ve reklâm fonksiyonları ön plana çıkmaktadır⁷¹.

1.1.3.3. Vasıfları Garanti Fonksiyonu

Markanın garanti fonksiyonu, tüketicinin o marka altında belirli ve sabit bir kalitede mal üretildiği ya da hizmet verildiği konusunda temin edilmesini ifade eder. Bu sayede tüketici, ürün ya da hizmetlerinden memnun olduğu işletmenin, ürün ya da hizmetlerinden istifade etmeye devam etmek yönünde tercih kullanır⁷².

Hukuk düzeni tarafından marka sahibine mallarını ve/veya hizmetleri daima aynı kalitede üretmesi ve sunması için bir yükümlülük yüklenmemiştir. Ancak markanın garanti fonksiyonu, ekonomik bakımdan ve tüketiciler nezdinde büyük bir önem arz etmektedir⁷³. Nitekim marka altında üretilen malların ya da sunulan hizmetlerin tüketicisinde, tercih ettiği markaya ait malın ya da hizmetin değişmez bir kalitede kalacağına dair bir beklenti ve inanç

⁶⁹ Çolak, s. 16; Dirikkan, s. 13; Yasaman/ Yusufoglu, (Şerh I), s. 18.

⁷⁰ Özdemir, K.: Tanınmış Marka Kavramı ve Ulusal Uluslararası Uygulamalar, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2018. s. 10.

⁷¹ Çolak, s. 17, Dirikkan, s. 13; Özdemir, s. 11; Taylan Çamlıbel, E.: Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara 2001, 34.

⁷² Ayhan/ Çağlar/ Özdamar, s. 315; Karahmet, E. /Yalçiner, U.: Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, Ankara 2011. s. 6.

⁷³ Arkan, s. 39; Karasu/ Suluk /Nal, s. 163.

oluşmaktadır. Markanın, vasıfları garanti fonksiyonu, tüketicinin aldığı malın ya da hizmetin teminatı olarak görev ifa etmekte; bu sayede, tüketici söz konusu marka altında aldığı ürünün ya da hizmetin istediği kalitede olup olmadığını sorgulamamaktadır⁷⁴.

Bilhassa tanınmış markalardaki garanti fonksiyonu, alelade markalara nazaran ön plana çıkmaktadır. Zira, tanınmış markadaki garanti fonksiyonu, tüketicinin zihninde alelade markalara yönelik kararlılığın da ötesinde iyi kalitede mal veya hizmet alındığı imajını uyandırır. Tanınmış markada yanılma payı daha azdır ve tanınmış markanın çekici gücü daha fazladır. Bu yönüyle, tüketicisine güven telkin etmektedir⁷⁵.

1.1.3.4. Reklâm Fonksiyonu

Markanın asli fonksiyonlarından bir diğeri de reklâm fonksiyonudur. İşletmeler tarafından marka seçimi yapılırken, tanıtım gücü yüksek ve tüketicinin duyularına hitap eden işaretler, tercih sebebi olmaktadır⁷⁶. Bunun sebebi, markanın reklâm fonksiyonu vasıtasıyla, tüketici ve marka sahibi arasında bir bağ kurulmakta ve iletişim geliştirmekte olmasıdır. Marka altında sunulan mallar ve/veya hizmetler, reklâm ve promosyonlarla kamuoyuna tanıtılır⁷⁷. Markanın reklâm fonksiyonu belirginleştikçe tüketicisi ile iletişimi, bilinirliği ve alıcı kitlesi artar. Buna bağlı olarak, markanın tüketici nezdinde bilinirliği, aranırılığı ve tanınırılığı artmaktadır⁷⁸.

Tanınmış markaların, alelade markalara nazaran öne çıkan fonksiyonlardan biri de reklâm fonksiyonudur. Tanınmış markada son derece ön planda olan reklâm fonksiyonuna bağlı olarak, tanınmış markanın çekici gücü artar. Tanınmış markalı malların ve/veya hizmetlerin tüketicisi kendini belli bir sosyal statüde ve belli bir sınıfa ait hissetmek üzere tanınmış markalı malı veya hizmeti almak için teşvik edilir⁷⁹.

⁷⁴ Arseven, s. 9; Yasaman, H.: Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalâalar Bilirkişi Raporları, İstanbul 2004 (Hukuki Mütalâalar), s. 9.

⁷⁵ Yasaman, (Şerh I), s. 251.

⁷⁶ Ayhan/ Çağlar/ Özdamar, s. 315.

⁷⁷ Karaahmet/ Yalçınar, s. 6.

⁷⁸ Karasu/ Suluk / Nal, s. 163.

⁷⁹ Yasaman, (Şerh I), s. 251.

1.2. Tanınmış Marka Kavramı

1.2.1. Terminoloji

Tanınmış marka kavramı, ilk olarak 1925 yılında Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi kapsamında uluslararası alanda bir hukuki düzenlemeye konu olmuş ve anılan hüküm kapsamında “herkesçe bilindiği mütalâa olunan marka” olarak ifade edilmiştir. İlgili hükümde yer alan “herkesçe bilindiği mütalâa olunan marka” kavramına ilişkin olarak ise herhangi bir tanım yapılmamış ve tanınmışlık düzeyinin belirlenebilmesine ilişkin herhangi bir kritere yer verilmemiştir⁸⁰. Herkesçe bilindiği mütalâa olunan marka, tanınmış marka ile eş anlamlı olarak değerlendirilebilir⁸¹.

Tanınmış marka kavramı, 1925 yılından bu yana uluslararası metinlerde tanımlanmamış, ulusal metinlerde ise genellikle bir tanım vermekten kaçınılarak “Paris Sözleşmesi 6bis maddesi anlamında tanınmış markalar” ifadesi kullanılarak tanınmışlık kriterlerinin ve hangi markaların tanınmış olduğunun tespiti hususu daha çok tescil makamlarına ve mahkemelere bırakılmıştır⁸². Örnek olarak, İsviçre Hukuku, Alman Hukuku ve AB mevzuatında da tanınmış marka tanımlanmamıştır⁸³. Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi ile tanınmış marka korumasının temellerinin atılmasından sonra yürürlüğe giren TRIPS Anlaşması da tanınmış markaya ilişkin bir tanım vermekten kaçınmakta; ancak ilgili hükme yollama yaparak, tanınmışlığın tespiti hususunda bazı faktörlerden bahsetmekte ve bu yönüyle nispeten yol gösterici düzenlemeler içermektedir⁸⁴.

⁸⁰ Büyükkılıç, G.: Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması, İstanbul 2019, s. 63; Dirikkan, s. 52; Mostert, F. W.: Famous and Well-Known Marks, Second Edition International Trademark Association, 2015, Chapter 1., s. 9.

⁸¹ Ayoğlu, T.: Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009, İstanbul 2009; s. 117-118 (Koruma); s. 119; Yasaman, Marka Hukuku, s. 263.; Karşı görüş bkz. Arkan, “Marka Hukuku” adlı eserinde; ““Paris Konvansiyonu'nun 6. maddesi açısından, markanın Konvansiyon hükümlerinden yararlanan bir kişiye ait olduğunun Türkiye’de o mal ya da hizmetle ilgili çevrenin büyük bir kesimince bilinmesi yeterlidir. Oysa, “tanınmış markadan” söz edilebilmesi için reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş bir markanın, sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevre içinde değil, bu çevre dışında o mal ya da hizmetle ilgili olmayan kişilerce de bilinmesi gerekir” diyerek Paris Sözleşmesi ile himaye edilen marka için “tanınmış marka” terimini kullanmamıştır. (Arkan, s. 93).

⁸² Arkan, s. 105; Çağlar, s. 27; İmirlioğlu, s. 212; Nomer Ertan, F.: Tanınmış Marka: NIKE, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s. 499; Çolak, U.: Paris Sözleşmesi 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri, FMR 2004, S. 2, s. 23-70 (Paris Sözleşmesi), s. 28; Çolak, U.: Tanınmış Markaların Farklı Mal ve Hizmetler Yönünden Korunması, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013, Ankara 2015 (Tanınmış Marka), s. 24; Yasaman, (Tanınmış Marka Kriterleri), s. 1189.

⁸³ Nomer, s. 499.

⁸⁴ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 32;

Uluslararası metinlerde, tanınmış markaya ilişkin bir tanım verilmediği gibi SMK kapsamında da tanınmış markaya ilişkin herhangi bir tanım yapılmadığı görülmektedir⁸⁵. Paris Birliği ülkelerinin genelinde olduğu gibi yerel mevzuatımız tanınmış markanın tanımının yapılması konusunda sessiz kalmıştır. Her ne kadar, SMK m. 6/4, m. 6/5 ve m. 7/2-c hükümlerinde “*Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesine göre tanınmış markalar*”dan ya da “*Türkiye’de ulaştığı tanınırlık düzeyinden*” bahsedilmiş ise de bu kavramların tanımı verilmemiştir⁸⁶. Türk hukukunda, tanınmış marka kavramının, doktrin görüşleri ve yargı kararları ile somutlaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Doktrinde, tanınmış markanın tanımının, ulusal ve uluslararası düzenlemelerde bilinçli olarak yapılmadığı görüşü ifade edilmekte ve bunun sebebi ise, tanınmış markaya ilişkin koşulların ve unsurların bir şema olarak uygulanması ihtimalinde, tanınırlık kavramının büyük ölçüde daralması veya genişlemesi riskinin doğacak olması olarak gösterilmektedir⁸⁷. Tanım verilmemesinin sebebi, kavramın somut olaya göre özellik göstermesi, şablon olarak verilecek kriterlerin, her somut olaya uygun düşmeyecek olması ve tanınırlığın zaman içerisinde değişebilecek olmasıdır⁸⁸. Bu bağlamda, markanın tanınmış olup olmadığının, somut olayın özelliklerine göre belirlenmesinin ve bir tanım vermektan kaçınılmasının daha sağlıklı olduğu ifade edilmektedir⁸⁹. Kavramın içeriği, adli ve idari makamlarca verilen kararlar ve doktrin görüşleri ile biçimlendirilmektedir⁹⁰.

Paris Sözleşmesi kapsamında üye ülkelerin tamamında geçerli olacak bir tanıma yer verilmemiş olması, tanınırlık kavramının üye ülkelerde farklı şekillerde yorumlanmasına neden olmuş ve tanınmış marka kavramının tam olarak ne anlama geldiği, doktrin ve yargı kararlarında sıkça tartışılmıştır⁹¹. Tanınmış marka kavramını ve tanınırlık düzeylerini ifade etmek üzere, farklı ülkelerde mahkeme kararları ve doktrin tarafından bazı unsurlar ve kriterler ortaya konmuş ve değişik terimler kullanılmıştır. Bu terimler, kimi zaman birbirinin yerine aynı anlamda, kimi zaman da farklı anlamlarda kullanılabilmektedirler⁹². Bunların arasında bir birlik olduğu söylenemez. Bu terimlerden bazıları; maruf marka, tanınmış

⁸⁵ Ayhan/ Çağlar/Özdamar, s. 318; Kara, s. 63.

⁸⁶ Çolak, s. 341.

⁸⁷ Dirikkan, s. 87-88; Kara, m. 62-63.

⁸⁸ Yasaman, (Şerh I), s. 247; Yasaman, (Hukuki Mütalâalar II), s. 17; Yasaman, (Tanınmış Marka Kriterleri), s. 1190.

⁸⁹ Dirikkan, 87-88.

⁹⁰ Dilmaç, s. 75.

⁹¹ Büyükkılıç, s. 63; Çolak, (Tanınmış Marka), s. 24

⁹² Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 33; Yasaman, (Hukuki Mütalâalar II), s. 17.

marka, iyi tanınan marka, meşhur marka, ünlü marka, dünyaca tanınmış marka, uluslararası tanınan markalar, uluslararası markalar olarak sayılabilir⁹³.

Uluslararası metinlerde ve yerel mevzuatta tanınmış markanın tanımının verilmemiş olmasına karşın, kavrama ilişkin doktrin ve yargı içtihatları ile bazı tanımlamalar yapılmış ve çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Doktrinde ağırlıklı olan görüşe göre, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka, dünyaca tanınmış marka olarak anlaşılmamakta ve iki kavram arasında ayırım yapılmaktadır⁹⁴. Bir markanın Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka olduğundan söz edebilmek için, markanın dünyaca tanınmış olması aranmamaktadır⁹⁵. Öte yandan, tanınmış marka ile sınırlı bir çevrede bilinen, tanınan maruf marka da kastedilmemektedir⁹⁶.

Dünya markaları, üzerinde kullanıldıkları mallar ve hizmetler dünya genelinde satılan ve sunulan, kullanılmadığı yerlerde dahi tüketicilerce bilinen markalardır. Dünya markası, içine tanınmış markayı da alan bir üst kavramdır ve bu markalar halkın geneli tarafından refleks olarak bilinmektedir. “BMW”, “Mercedes”, “Marlboro”, “Coca-Cola”, “Pepsi”, “Mc Donald’s” gibi markalar, dünya markalarına örnek olarak verilebilir⁹⁷. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın ise, Paris Sözleşmesine üye ülkelerde veya sadece üye ülkelerin bir kısmında hitap ettiği kesim tarafından tanınmış olması yeterli sayılır⁹⁸.

Maruf marka ile tanınmış marka kavramları da birbirinden farklıdır. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış bir markadan söz edebilmek için, bu markanın Türkiye’de kullanımı aranmazken, maruf markanın mutlaka Türkiye sınırları içerisinde kullanılmış olması aranmaktadır. Aynı zamanda, maruf markanın bilinirliği görece daha sınırlı iken, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın ilgili toplum kesiminin büyük bir kısmında bilinmesi aranır. Maruf markalar, genellikle belirli bir bölgede veya sınırlı bir ticari çevrede bilinir ve bu çevre dışına çıkamazlar⁹⁹.

⁹³ Camcı, Ö.: Marka Davaları, İstanbul 1999, s. 43; Özkök, s. 513; Yasaman, (Şerh I), s. 247.

⁹⁴ Ergün; M. : Tanınmış Markalar, Bursa 2000, s. 2; Karş. Karahan, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaları “dünyaca tanınmış markalar” olarak nitelendirmiştir. (Karahan, S.: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002, s. 77-81).

⁹⁵ Yasaman, (Hukuki Mütalâalar II), s. 19; Kenaroğlu, Y.: 556 Sayılı KHK Madde 7/i Hükümünün Anayasa Mahkemesi’nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları. FMR, 2015/1, C.3, Ankara 2015, s. 51-61, s. 50.

⁹⁶ Kara, s. 66; Yasaman, (Şerh I), s. 253.

⁹⁷ Ayoğlu, (Koruma), s. 119; Dirikkan, s. 46-47; Tekinalp, s. 411.

⁹⁸ Dirikkan, s. 47; Tekinalp, s. 411.

⁹⁹ Ayoğlu, (Koruma), s. 117-118; Dirikkan, s. 40-41, Yasaman, (Şerh I), s. 247.

Yasaman, Paris Sözleşmesi ile himaye edilmek istenen “*umumen malum marka*”nın, “maruf marka” ya da “dünyaca tanınmış marka” olmadığını belirtmektedir. Nitekim maruf marka, tanınmış markaya kıyasla daha sınırlı bir bölge ve tüketici kesimi tarafından bilinen ve bu çevreyi aşamayan, dünyaca tanınmış marka ise geniş kitleler tarafından refleks olarak bilinen markadır. Paris Sözleşmesi’nde ifade edilen tanınmış marka ise, Birlik ülkelerinden birinde tescil edilmiş, koruma talep edilen ülkede ise yetkili makamlar ve toplumun ilgili kesiminde tanınan markalardır¹⁰⁰.

Yazar, tanınmış marka kavramını ilişkin görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir¹⁰¹; “*Tanınmış marka kavramı ile, bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen; Paris Sözleşmesi’ne üye devletlerden birinin vatandaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait markaların kastedildiği anlaşılmaktadır*”.

Tekinalp aynı yönde bir değerlendirme yaparak; tanınmış marka, dünya markası ve maruf markanın farklı kavramlar olduğunu, dünya çapında bilinmese dahi, Birlik ülkelerinde veya Birlik ülkelerinin bir kısmında bilinen markanın “tanınmış marka” sayılacağını ifade etmektedir. Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesinde kastedilen markalar, bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa dahi geniş kitlelerce bilinen ve ekonomik değeri yüksek olan tanınmış markalardır. Markaya ilişkin birçok tescilin olması, ilgili sektörde tanınır olması, markalı ürünün/hizmetin refleks olarak markayı hatırlatması gibi faktörler markanın tanınmışlığını gösterebilir. Dünyaca tanınmış marka ise, dünya genelinde tanınan, mal/hizmetleri dünyada satılan ya da satılmasa dahi bilinen markalardır. Öte yandan, 551 sayılı (mülga) Markalar Kanunu’nda ifade edilmiş olan maruf marka ise Türkiye’nin bir bölgesinde hatta ilinde bilinen markadır¹⁰².

Tekinalp, tanınmış marka kavramına ilişkin görüşlerini şu şekilde belirtmiş ve tanınmış marka ve dünya markasının farklı kavramlar olduğunu açık biçimde ifade etmiştir.¹⁰³:

¹⁰⁰ Yasaman, Şerh I, s. 253; Kara, s. 66.

¹⁰¹ Yasaman, (Tanınmış Marka Kriterleri), s. 1189; (Hukuki Mütalâalar II), s. 19.

¹⁰² Tekinalp, s. 411 vd.. Tekinalp, *Coca-Cola, Mercedes, Ford, Hilton, Mobil, THY, Piaget ve Cartier* markalarını dünya markalarına örnek olarak vermiştir.

¹⁰³ Tekinalp, s. 411.

“Bu kavramla, bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin vatandaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticarî veya sınaî işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalar kastedilmiştir. Tanınmış marka ile dünya markası farklı kavramlardır. Dünya markası, dünyada tanınan, ait olduğu mal veya hizmetler bütün dünyada satılan, satılmasa bile bilinen markadır: Coca-Cola, Mercedes, Ford, Hilton, THY, Piaget ve Cartier gibi. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka ise geniş halk kitlelerinin tanıdığı, yüksek ekonomik değere sahip markadır.”

Arkan, dünyaca tanınmış markaların mutlak olarak Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara verilen hukuki himayeden faydalanacağını belirtmiştir¹⁰⁴. Dünyaca tanınmış bir markanın, daha yüksek bir tanınmışlık seviyesi taşıması nedeniyle Paris Sözleşmesinde tanınmış marka için getirilen korumadan evleviyetle yararlanacağı aşikardır. Nitekim, bu markadaki tanınmışlık düzeyi, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka koruması için çizilen asgari eşiğin üstünde kalmaktadırlar.

Yargıtay’ın bir kararında da, Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi anlamında umumen tanınmış markanın dünya çapında tanınmış olması gerekmediği ve bir kısmında tanınmış olmasının yeterli olduğu belirtilmiştir¹⁰⁵.

Uluslararası marka ile tanınmış marka kavramı da aynı değildir. Uluslararası marka terimi, uluslararası bir sicilde tescilli markaları ifade eder. Bu markalar tanınmış olabileceği gibi, uluslararası bir sicilde tescilli alelade markalar da olabilirler. Bir markanın uluslararası niteliği olması tanınmış olduğunu göstermez ve iki kavram birbirinden bağımsızdır¹⁰⁶.

Tanınmışlık temeline dayalı olarak kullanılan başka bir terim ise “ünlü marka”dır. Uluslararası metinlerde tanınmış markaya ilişkin bir tanım verilmemiş olması nedeniyle, “tanınmış marka” ve “ünlü marka” olmak üzere iki farklı terim kullanılmış, ikisi arasında “tanınmışlık hiyerarşisi” yaratılmış ve bu durum bir kavram karmaşasına neden olmuştur.

Tanınmış markaların ve ünlü markaların ortak özelliği belli bir tanınmışlık düzeyine erişmiş olmaları olarak belirtilmektedir. Doktrinde yer alan bir görüşe göre, aralarında

¹⁰⁴ Arkan, s. 93.

¹⁰⁵ Y.. 11. HD (T. 08.07.2002, E. 2002/3187, K. 2002/7188) kararı (Dilmaç, s. 77) .

¹⁰⁶ Dirikkan, s. 45.

tanınmışlık düzeyi bakımından farklılık bulunmaktadır. Buna göre, ünlü markalar, tanınmış markalara nazaran daha yüksek bir bilinirlik düzeyine erişmişlerdir¹⁰⁷. *Çolak*, ünlü markanın (*famous marks, marks with reputation*) tanınmışlık hiyerarşisinde daha üst bir kavram olması ve daha yüksek bir tanınmışlık seviyesine sahip olması nedeniyle tanınmış markayı (*well-known mark*) da kapsadığını, bu nedenle her ünlü markanın aynı zamanda bir tanınmış marka olduğunu, fakat tanınmış markanın her zaman için ünlü marka vasıflarını taşımadığını ifade etmektedir. Yazara göre, ünlü marka ve tanınmış marka kavramları arasında çeşitli farklılıklar bulunmakta ise de, her iki kavramın da ortak noktası toplumda belli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış olmalarıdır¹⁰⁸.

Bu görüşe göre, tanınmış marka sayılmak için ilgili toplum kesiminin önemli bir bölümünde bilinmek yeterli kabul edilebilirken, ünlü markanın varlığını kabul için toplumun ilgili kesimini aşan bir tanınmışlık düzeyine ulaşılmış olması aranmalıdır. Ünlü marka, aynı/benzer mal veya hizmetlerde koruma sağlayan Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi ile getirilen tanınmış marka korumasını aşan ve sulandırma hallerinde farklı mal/hizmetler bakımından da himaye edilen markadır. Tanınmış marka korumasında toplumun ilgili kesiminde bilinmenin yeterli görülmesi nedeniyle daha çok niceliksel özellik gösterdiği, ünlü marka korumasında ise markanın itibarı ve ayırt edici karakterinin korunması nedeniyle daha çok niteliksel bir korumaya konu olduğu görüşü ileri sürülmektedir¹⁰⁹.

AIPPI tarafından 1990 yılında Barselona Kongresinde çıkarılan "*Tescilsiz Tanınmış Markalar (Paris Sözleşmesi 6bis) ve Çok Tanınmış Markaların Korunması*" başlıklı yönerge¹¹⁰ içeriğinde tanınmış markalar, "Paris Sözleşmesi anlamında tescilsiz tanınmış markalar" ve "yüksek derecede ünlü markalar"¹¹¹ olarak ikiye ayrılarak incelenmiştir. AIPPI, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka kavramına ilişkin tanım vermiş ve bu markaların, marka kapsamında olan malı üreten veya ticaretini yapan ya da kullanan

¹⁰⁷ Ayoğlu, (Koruma), s. 119; Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 32.

¹⁰⁸ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 32.

¹⁰⁹ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 33.

¹¹⁰ Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI): "*Protection of unregistered but well-known trademarks (Art. 6bis Paris Convention) and protection of highly renowned trademarks*" (Q100), Executive Committee of Barcelona, 1990, Yearbook 1991/1, s. 295-297 (AIPPI Resolution on Well-Known Marks), <https://www.aippi.fr/upload/Q90-144/rs100english.pdf>, (E.T. 12.06.2019).

¹¹¹ AIPPI yönergesinde bu markalar için "marks having a high reputation" (Fransızca "marques de haute renommée", Almanca "berühmte Marke" terimleri kullanılmıştır).

kişilerden oluşan toplumun ilgili kesiminin büyük bir kısmında bilinen ve belli bir kaynaktan geldiği hususunda bu tür ürünlerle özdeşleşmiş markalar olduğu belirtilmiştir. Yüksek derecede ünlü markaların ise sadece mal ile ilgili kesimde değil, toplumun genelinin büyük bir kısmında tanınmış olduklarını ve bu türden markaların tanınmışlık düzeyinin tanınmış markalardan daha yüksek olması nedeniyle evleviyetle Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış oldukları ifade edilmiştir¹¹².

Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesine yollama yapan SMK m. 6/4 hükmünde düzenlenen tanınmış marka ile SMK m. 6/5'te "*Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi*" nedeniyle korunan marka ile kastedilen markaların aynı anlamda kullanılıp kullanılmadığı da tartışmalıdır. Bizim de katıldığımız görüş, her iki düzenlemede kastedilen markanın tanınmış marka olduğu yönündedir¹¹³. Öte yandan, *Arkan*, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka ile Mülga KHK'nın 8/4 maddesinde yer alan ve SMK m. 6/5 maddesinin karşılığı olan marka arasında tanınmışlık düzeyi bakımından fark olduğu görüşündedir. Bu görüşe göre, Paris Sözleşmesi kapsamında koruma için markanın Türkiye'de ilgili kesimin önemli bir kısmında bilinmesi gerekirken, tanınmış markadan bahsedilebilmesi için markanın kapsamında olan mallar ya da hizmetlerle ilgisi olmayan kişilerce de bilinen, yüksek reklâm gücü olan ve kalite sembolü bir markanın bulunması gerekmektedir. Yazar, SMK m. 6/5 hükmünün mülga KHK'da karşılığı olan m. 8/4 hükmünde düzenlenen markayı tanınmış marka olarak adlandırmaktadır¹¹⁴.

Arkan ile aynı görüşte olan *Ergün*, Paris Sözleşmesi'nde düzenlenen "herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka" ile mülga KHK m. 8/4 hükmünde yer alan "tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın" karıştırılmaması gerektiğini, bu hükmün TRIPS m. 16/3 hükmünün karşılığı olarak düzenlendiği görüşünü ileri sürmektedir. Yazar, Paris Sözleşmesi'nin getirdiği koruma ile TRIPS tarafından getirilen koruma arasında bir ayrım yapmış, ilgili ulusal metinleri birbirlerinden bağımsız değerlendirmiştir¹¹⁵.

¹¹² (AIPPI Resolution on Well-Known Marks), s. 2.

¹¹³ Çolak, s. 340; Kayıhan, s. 426; Yasaman, (Hukuki Mütalaaalar II), s. 17.

Çolak, Paris Sözleşmesi ve TRIPS'te kullanılan "*well-known trademark*", ABD Lanham Act'te kullanılan "*famous mark*", AB müktesebatında kullanılan "*reputed trademark/ mark has has a reputation*" ifadelerinde genel anlamda tanınmış markadan söz edildiği görüşündedir.

¹¹⁴ *Arkan*, s. 92-93.

¹¹⁵ *Ergün*, s. 2

Dirikkan da Paris Sözleşmesinde korunması amaçlanan marka “herkes tarafından bilinen marka” ile tanınmış markanın farklı kavramlar olduğu görüşündedir. Yazar, Paris Sözleşmesi anlamında herkes tarafından bilinen markaya getirilen koruma için koruma talep edilen ülkenin ilgili kesiminde markaya ilişkin genel bir bilgi sahibi olunması ölçütünün yeterli olduğunu ve bu anlamda niceliksel kriterin esas alındığını, öte yandan markanın iyi bir şöhrete sahip olması, belirli bir itibarının bulunması gibi niteliksel unsurların varlığının aranmaması nedeniyle tanınmış marka ile herkes tarafından bilinen markanın farklı kavramlar olduğu görüşündedir¹¹⁶.

Bizim de katıldığımız görüşe göre, esasen tanınmış marka ve ünlü marka terimlerine ilişkin tüm bu tartışmalar teoriktir. Zira, bu kavramların birbirinden farklı olarak kabul edildiği ihtimalde dahi koruma, tanınmış markalar için getirilmiş olan düzenlemelerle sağlanacaktır. Teorik olarak ünlü marka olarak tasnif edilen markalar, tanınmışlık düzeyinin daha yüksek olması nedeniyle her halükarda tanınmış markanın tabi olduğu korumayı da kapsamakta ve söz konusu korumadan yararlanmaktadır¹¹⁷.

Yargıtay, yerleşik içtihatları ile tanınmış markayı şu şekilde tanımlamaktadır¹¹⁸: “Tanınmış marka, bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklâm, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, akraba, dost, düşman ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevrelerdeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır.”

Yargıtay 2007 yılında verdiği kararlarla, tanınmışlık düzeyleri hakkındaki tartışmalara uygulama bakımından son verecek şekilde “tanınmış marka” için göz önüne alınan kıstasların “toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş” markalar için de geçerli olduğunu, yasal olarak tanınmış markalar arasında bir derecelendirme yapılamayacağını ve mevzuatta bir basamaklandırma mevcut olmadığı halde tanınmışlık düzeyleri arasında bir hiyerarşi yaratılamayacağını içtihat ederek Türk hukuku bakımından bu tartışmaya bir son vermiştir¹¹⁹. Nitekim çalışmamızın ilgili kısmında detaylı biçimde inceleneceği üzere, TRIPS’in 16’ncı maddesi ile tanınmış markaya tanınan himaye genişletilmiş ve tanınmışlık

¹¹⁶ *Dirikkan*, s. 52.

¹¹⁷ *Dirikkan*, s. 44.

¹¹⁸ Y. 11. HD. (T. 13.03.1998, E. 1997/5647, K. 1998/1704) kararı, (Meran, 103-105); Y. 11. HD. (T. 23.03.2000, E. 1999/8859, K. 2000/2229) kararı, (Kazancı İBB, E.T. 18.06.2019).

¹¹⁹ Y. 11. HD. (T. 06.03.2007, E. 2006/13097, K. 2007/4024) kararı; Y. 11. HD. (T. 03.04.2007, E. 2005/14028, K. 2007/5223) kararı, (İmirlioğlu, s. 215).

unsuru taşıyan tüm markaların koruma biçimleri birbirine benzer hâle getirilmiştir¹²⁰. Dolayısıyla, belirli bir tanınmışlık düzeyini yakalayan markalar ve bunu aşan diğer markalar aynı korumadan faydalanacaktır.

1.2.2. Tanınmış Markanın İstisnai Konumu

Tanınmış markaların alelade markalara nazaran daha kırılğan olmaları nedeniyle, bu türden markaların gerektiği gibi korunabilmesi amacıyla, marka hukukuna egemen olan temel ilkelere istisnalar getirmek suretiyle tanınmış markaya güçlendirilmiş bir koruma sağlanmıştır. Marka hukukuna kural olarak ülkesellik, tescil ve sınıf esasına dayalı koruma ilkeleri hâkimdir. Tanınmış markalar ise bu ilkelerin istisnasını oluşturmaktadır¹²¹. Tanınmış markanın istisnai konumu bu ilkeler nazarında incelenmelidir.

1.2.2.1. Tescil İlkesi Nazarında İnceleme

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında, bu Kanun ile sağlanan marka korumasının, tescil yoluyla elde edileceği hüküm altına alınmıştır¹²². Bizim de katıldığımız görüşe göre, burada sözü edilen tescil, marka hakkının varlığı bakımından kurucu nitelikte değildir¹²³. Söz konusu düzenleme ile ifade edilmek istenen, markanın SMK korumasından yararlanabilmesi için, kural olarak tescilli olması gerektiğidir. Tescil ilkesinin istisnaları ise SMK m. 6/3, SMK m. 6/4 ve SMK m. 6/6 hükümlerinde yer almaktadır.

SMK'nın m. 7/1 hükmünde, kural olarak marka hakkının tescil ile elde edileceği hüküm altına alınmış olmakla beraber, markayı ilk defa kullananın ve yaratanın üstün hakkı bulunduğu kabul edilmektedir¹²⁴. SMK m. 6/3 bağlamında, “*başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse*”, SMK m. 6/6 hükmünde ise “*tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde*” hak sahibinin sonraki markanın yayımına itiraz edebileceği ya da SMK m. 25/1 bağlamında hükümsüzlük davası açabileceği düzenlenmiştir.

¹²⁰ İmirlioğlu, s. 215.

¹²¹ Çolak, s. 340.

¹²² Karaca, s. 22.

¹²³ Paslı, s. 424.

¹²⁴ Paslı, s. 424.

Yenilenmeme nedeniyle koruma süresi sona eren markaların da, koruma süresinin sona ermesinden itibaren, belli süre ile korunmaları söz konusudur¹²⁵.

SMK'nın 6'ncı maddesinde düzenlenen tescil ilkesinin istisnalarından biri de, Paris Sözleşmesinin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalardır¹²⁶. SMK m. 6/4 düzenlemesi uyarınca “*Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.*” Böylece Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka, tescilsiz olsa dahi hedef ülkede, sonraki tarihli aynı veya benzer bir marka başvurusunun tesciline engel olabilmektedir¹²⁷.

1.2.2.2. Ülkesellik İlkesi Nazarında İnceleme

Kural olarak mülkiyet hakkı, hak sahibine eşya üzerinde coğrafi sınırlardan bağımsız biçimde, mutlak bir hâkimiyet sağlamaktadır. Fikrî mülkiyet hakları, gayri maddi mallara ilişkindir. Gayri maddi mallara ilişkin mülkiyet hakkı, hak sahibine, hakkın edinildiği coğrafi alanla sınırlı bir yararlanma hakkı bahşetmektedir. Bu anlamda, fikrî haklar bakımından, ülkesellik ilkesi uygulama alanı bulmaktadır¹²⁸. Bu ilke, fikrî haklar ile buldukları ülke arasındaki bağı ifade etmektedir. Buna göre, fikrî haklar koruma ülkesi¹²⁹ tarafından belirlenmektedir¹³⁰.

Ülkesellik ilkesi, marka hukukunun en temel ilkelerindedir. Fikrî ve sınai haklar ekosistemine egemen olan ülkesellik ilkesi uyarınca, bu haklar her ülkenin kendi sınırları içinde ve o ülkenin iç hukukuna göre himaye edilir¹³¹. Marka hukuku bakımından da ülkesellik ilkesi kendisini, marka hakkının yalnızca tescil edildiği veya kullanıldığı ülkede doğması, markanın o ülkenin ulusal hukuk kurallarına göre korunması ve marka korumasının o ülkenin sınırlarını aşamamasında göstermektedir¹³².

¹²⁵ Karaca, s. 22

¹²⁶ Taylan, s. 43; *Karahan*, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markayı dünyaca tanınmış marka olarak nitelendirerek, bu türden markalara “tescilsiz tekel hakkı” verildiğini ifade etmektedir. (*Karahan*, s. 78-79)

¹²⁷ Arslan, Ö. : *Marka Hakkının Sona Ermesi*, Ankara 2019. s. 78; Paslı, s. 425.

¹²⁸ Ayhan/ Çağlar /Özdamar, s. 274-276.

¹²⁹ “*lex loci protectionis*”, (Yasaman, (Hukuki Mütalâalar IV), s. 23).

¹³⁰ Yasaman, (Hukuki Mütalâalar IV), s. 23.

¹³¹ Dilmaç, s. 35-36.

¹³² Yasaman/Yusufoğlu, (Şerh I), s. 5; Tekinalp, s. 403.

Ülkesellik ilkesi, Paris Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında düzenlenmiş ve markaya sağlanan korumanın tescil edildiği ülke ile sınırlı kalacağı hüküm altına alınmıştır. Paris Sözleşmesi'nin m. 6/1 hükmüne¹³³ göre, markanın başvuru ve tescil koşulları, her bir Birlik ülkesinin, yerel yasaları ve mevzuatıyla belirlenecektir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre ise, Birlik ülkelerinden birinde usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir marka, menşe ülkesi dâhil diğer Birlik ülkelerinde tescil edilmiş olan markalardan bağımsız olarak kabul edilecektir. Bu düzenlemenin doğal bir sonucu olarak, marka sahibi bir ülkedeki tesciline dayanarak başka bir ülkede hak iddia edememektedir¹³⁴.

Paris Sözleşmesi'nin en temel amaçlarından biri; yabancıların, üye ülkeler içerisinde, koruma talep edilen ülkenin vatandaşı ile sınai hak korumasına ilişkin aynı muameleyi görmesi ve eşit hukuki himayeden faydalanmasıdır¹³⁵. Bu bağlamda, genel kural olan ülkesellik ilkesi, Paris Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında muhafaza edilmiş olmakla birlikte, Sözleşme kapsamında ülkesellik ilkesine birçok istisna getirilmiştir¹³⁶.

Ülkesellik ilkesinin en önemli istisnası tanınmış markalardır¹³⁷. Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinin yöneldiği öncelikli amaç, tanınmış marka koruması hususunda, ülkesellik ilkesinin aşılmasıdır¹³⁸. Tanınmış markanın ülkesellik ilkesinin istisnası olması, koruma talep edilen üye ülkede kullanım veya tescil olmaksızın marka hakkının varlığının kabul edilmesi ve bu marka hakkına himaye sağlanması noktasında kendini göstermektedir. Ülkemizde, bir markanın Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış

¹³³ Paris Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin resmi çevirisi aşağıdaki gibidir:

“Madde 6

Markalar: Tescil Koşulları; Farklı Ülkelerde Aynı Markanın Bağımsız Olarak Korunması

(1) Ticari markaların başvuru ve tescil koşulları, her bir Birlik ülkesinin, yerel yasaları ve mevzuatıyla belirlenecektir.

(2) Ancak, bir Birlik ülkesi vatandaşı tarafından her hangi bir Birlik ülkesinde başvurusu yapılmış bir markanın tescili için yapılan bir başvurunun yapılmasının, tescilin veya yenilemenin menşe ülkesinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilemez veya bir tescil hükümsüz kılınamaz.

(3) Bir Birlik ülkesinde, usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir marka, menşe ülkesi dahil diğer Birlik ülkelerinde tescil edilmiş olan markalardan bağımsız olarak kabul edilecektir.”, <http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15418.pdf>, (E.T: 14.04.2019)

¹³⁴ Yasaman/Yusufoğlu, (Şerh I), s. 5

¹³⁵ Faris, J.: The Famous Marks Exception to the Territorially principle in American Trademark Law, Case Western Reserve Law Review; Winter 2009, Vol. 59, Issue 2, s. 458, <https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1811&context=caselrev>, (E.T: 15.04.2019)

¹³⁶ Yasaman/Yusufoğlu, (Şerh I), s. 35/dpn. 59.

¹³⁷ Ertem, B.: TRIPS 16/2 ve Paris Sözleşmesi 1.Mükerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka, FMR, S. 2010/1, C. 10, Ankara 2010, s. 61; Paslı, s. 3; Yasaman, H.: Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalâalar Bilirkişi Raporları, Cilt III, İstanbul 2008 (Hukuki Mütalâalar III), s. 23.

¹³⁸ Paslı, s. 454.

olduğunun kabulü için, Türkiye’de daha önce kullanılmış ya da tescil edilmiş olması aranmamaktadır¹³⁹.

Üye ülkelerden birinde tanınmış olan bir marka, koruma talep edilen diğer üye ülkede kullanılmasa ya da tescilli olmasa dahi Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi kapsamında himaye edilecektir¹⁴⁰. Nitekim 1999 yılında, WIPO Uzmanlar Komitesi tarafından hazırlanan “*Tanınmışlığın Belirlenmesine İlişkin WIPO Ortak Tavsiye Kararı*”nın ¹⁴¹ 2’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında, tanınmışlık değerlendirilmesi yaparken göz önüne alınmayacak olan faktörler düzenlenmiştir. Anılan düzenleme kapsamında, üye ülkelerde tanınmışlığın kabulü için, koruma talep edilen ülkede marka kullanımının veya bir marka başvurusunun ya da tescilinin varlığının şart koşulamayacağı öngörülmüştür. Zira, markanın koruma talep edilen ülkede tescilli olması hâlinde, aynı veya benzer markanın tescili ya da kullanımı, markanın o ülkede korunuyor olması nedeniyle her halükarda engellenebilecektir. Oysa ki, Paris Sözleşmesi’nde amaçlanan, koruma talep edilen ülkede kullanılmayan veya tescilsiz olan yabancı tanınmış markanın himaye edilmesidir. Bu amaçla, tanınmış markanın koruma talep edilen ülkede kullanılmadığı ya da tescilli olmadığı halde, bu ülkede tescil engeli veya hükümsüzlük engeli teşkil edebilmesi, ülkesellik ilkesinin aşılması mahiyetindedir¹⁴².

Öte yandan, Paris Sözleşmesi ile getirilen tanınmış marka korumasının söz konusu olabilmesi için Türkiye’de marka kullanımı ya da tescili aranmamakla beraber, doktrindeki baskın görüş doğrultusunda, markanın Türkiye’de bilinir olması aranmaktadır¹⁴³. Bu bağlamda, her ne kadar markanın kullanımının ve tescilinin aranmaması noktasında ülkesellik ilkesi aşılsa da, tanınırlık bakımından ülkesellik ilkesinin aşılması söz konusu değildir¹⁴⁴.

¹³⁹ Oytaç, (Tanınmış Markalar), s.94; Paslı, s. 447/dpn. 563.

¹⁴⁰ Paslı, s. 387.

¹⁴¹ International Bureau of WIPO: Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, WIPO Pub. No. 833, Geneva 2000, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_833-accessible1.pdf, (E. T.: 12.07.2019).

¹⁴² Paslı, s. 453-454.

¹⁴³ Arkan, s. 92; Dirikkan, s. 58; Kayıhan, s. 427; Ocak, N.: Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 269-286, s. 284; Oytaç, (Tanınmış Markalar), s.94; Oytaç, (Mukayeseli Marka Hukuku), s. 21; Yasaman, (Hukuki Mütalâalar III), s. 23; Yasaman, (Şerh I), s. 256; Yasaman, H.: Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar, GSÜHFD, S.2., Prof. Kemal Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2002 (Oğuzman’a Armağan), s. 308.

¹⁴⁴ Paslı, s. 456.

1.2.2.3. Sınıf Esasına Dayalı Koruma İlkesi Nazarında İnceleme

Kural olarak marka, başvurusu ya da tescili kapsamında kalan mallar ve/veya hizmetler ve bu malların ve/veya hizmetlerin benzerleri ile sınırlı olmak üzere korunmaktadır ve marka koruması farklı tür mal ya da hizmetlere şamil olmamaktadır¹⁴⁵. Bu ilkeye “özellik kuralı” adı da verilmektedir¹⁴⁶. Buna bağlamda, bir markanın aynısının veya benzerinin, farklı mallar ve hizmetler için kullanımı ve tescili mümkündür. Ancak markanın tanınmış olması ve koruma için aranan ilâve koşulların da müspet olarak bulunması hâlinde, marka sahibinin, farklı mal ve hizmetler bakımından da koruma talep edebilmesi mümkündür¹⁴⁷. Bu imkân, tanınmış marka sahiplerine, ilk defa TRIPS m. 16/3 hükmü ile tanınmıştır¹⁴⁸. Bu anlamda tanınmış marka, sahibine tüm mal ve hizmetlere yönelik bir inhisari hak sağlamaktadır ve TRIPS’in m. 16/3 düzenlemesi ile marka korumasının aynı veya benzer mal ve hizmetlere özgü olması tanınmış marka ile aşılmaktadır.

1.3. Tanınmışlığın Ölçütü

1.3.1. Genel Olarak

Sınai Mülkiyet Kanunu’nda, tanınmış markaya ilişkin bir tanım yapılmadığı gibi, tanınmışlığın tespitinde faydalanılacak kriterlere de yer verilmemiştir. Tanınmışlığın tespitine ilişkin kriterlerin belirlenmemiş olması sonucu, tanınmışlığın belirlenmesi adli ve idari makamlar tarafından yapılarak kavramın içi doldurulmaktadır¹⁴⁹. Tanınmışlığın tespiti için ulusal ve uluslararası mevzuatta kriterlere yer verilmemiş olmasına rağmen, WIPO Uzmanlar Komitesi tarafından ülkelere bu hususta yol göstermek üzere ortak bir tavsiye kararı hazırlanmış ve tanınmışlık tespitinde kullanılmak üzere birtakım ölçütler belirlenmiştir¹⁵⁰.

1999 yılında, WIPO Uzmanlar Komitesi tarafından hazırlanan “*Tanınmışlığın Belirlenmesine İlişkin WIPO Ortak Tavsiye Kararı*”, adından da anlaşıldığı üzere, tavsiye

¹⁴⁵ Nomer, s. 485.

¹⁴⁶ Ertem, s. 61.

¹⁴⁷ Yasaman, (Şerh I), s. 408; Kayıhan, 424

¹⁴⁸ Detaylı bilgi için bkz. İkinci Bölüm / 2.I. Uluslararası Metinlerde Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Marka Düzenlemeleri / 2.1.2.4. 556 Sayılı Mülga KHK Sisteminin Değerlendirilmesi.

¹⁴⁹ Çolak, U.: Paris Sözleşmesi 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri, FMR 2004, S. 2, s. 23-70 (Paris Sözleşmesi), s. 28

¹⁵⁰ Kara, s. 76; Yasaman, (Şerh I), s. 257.

niteliğinde olan ve ülkelere tanınmışlığın tespitinde kılavuzluk etmeyi amaçlayan bir metindir. Bu bağlamda, Ortak Tavsiye Kararı bağlayıcı nitelikte değildir. Ortak Tavsiye Kararı'nın bağlayıcı nitelik taşımamasına rağmen, Paris Sözleşmesi'ne taraf olan ve tanınmış marka korumasını kabul etmiş pek çok ülke tarafından bu kriterler gözetilmekte ve üye ülkeler tarafından tanınmışlık tespitinde bu kriterler kullanılmaktadır.

Türkiye'de tanınmışlık tespiti yapılırken kullanılan birden fazla araç bulunmaktadır. Tanınmışlık tespitinde kullanılan araçlar; WIPO Uzmanlar Komitesi tarafından yayımlanan Ortak Tavsiye Kararı, o dönemki adıyla TPE tarafından belirlenen tanınmışlık kriterleri, Yargıtay kararları ve doktrin görüşleri ile getirilen tanınmışlık ölçütleri olarak sayılabilir¹⁵¹. Tanınmışlığı tespite yetkili makam, Türkiye'de bulunan "tanınmış markalar listesi" uygulaması ve tanınmışlığın tespiti davalarına ilişkin incelemelerimiz ilgili bölüme sevk edilerek, çalışmamızın bu kısmında WIPO ve TPE tarafından getirilen tanınmışlık ölçütleri incelenecektir.

1.3.2. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Kriterleri

Tanınmışlığın tespitine yarayacak ölçütler konusunda en temel kaynak, 1999 yılında WIPO Uzmanlar Komitesi tarafından yayımlanan Ortak Tavsiye Kararıdır. 1995 yılında, tanınmış markanın tespitinde göz önüne alınacak kriterleri belirlemek ve tanınmış marka korumasının uluslararası alanda daha etkin hâle getirilmesi için çalışmalar yapmak üzere WIPO tarafından söz konusu Uzmanlar Komitesi oluşturulmuştur. Bu komite, 1995-1999 yılları arasında Cenevre'de toplantı serileri gerçekleştirmiştir¹⁵². 1995 yılında başlayan çalışmalar, WIPO Uzmanlar Komitesi tarafından 1999 yılında sonuçlandırılmış ve Ortak Tavsiye Kararı yayımlanmıştır¹⁵³.

Ortak Tavsiye Kararı, tanınmış marka konusunda uluslararası platformda uzun yıllardır süregelen tartışmaların vardığı bir uzlaşma noktasıdır. Bununla birlikte, Ortak Tavsiye Kararı, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesini ve TRIPS'in 16'ncı maddesini açıklayıcı niteliktedir. Ortak Tavsiye Kararı, Paris Sözleşmesi ve TRIPS hükümlerinin uygulamasına yönelik açıklık getirmesi nedeniyle, Birlik ülkelerinde

¹⁵¹ Özkök, s. 79.

¹⁵² Mostert, Chapter 1, s. 6

¹⁵³ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 43-44; Özdemir, s. 23.

ulaşılması amaçlanan yeknesak uygulamayı sağlamak bakımından da son derece işlevseldir¹⁵⁴.

1995-1999 yılları arasında süregelen toplantı serileri sırasında, üye ülke makamları nezdinde tanınmış marka tespitinin kolaylaştırılması amacıyla, Birlik içerisinde tanınmışlık düzeyine ulaşmış olan markaları gösterir bir liste ya da merkezi sicil tutulması önerisi gündeme gelmiştir. Bu öneri, tanınmışlık olgusunun durağan olmaması ve zaman içerisinde değişebilir olması nedeniyle, listenin güncel kalmasının güç olması ve böyle bir liste tutulmasının “hedef ülkede tanınmışlık” aranmasına da uygun düşmeyeceği görüşüyle çoğunluk oyu ile reddedilmiştir¹⁵⁵.

Ortak Tavsiye Kararı, üye ülkelerin adli ve idari makamlarına tanınmışlık uygulamalarında kılavuzluk etmesi amacıyla hazırlanmış olan, tavsiye niteliğinde bir metindir. Metnin hukuken bir bağlayıcılığı bulunmasa dahi Ortak Tavsiye Kararı’nda yer alan tanınmışlık ölçütlerinin, Paris Birliği ve WIPO örgütüne üye ülke makamları tarafından, tanınmışlık tespitinde sıkça ve yerleşik biçimde kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle, doktrinde, metnin Paris Birliği ülkeleri ve WIPO örgütüne üye ülkeler nezdinde “*ilkesel bağlayıcılığı*” olduğu ifade edilmektedir¹⁵⁶. Nitekim Ortak Tavsiye Kararı, gerek tanınmışlık olgusunun tespiti gerekse tanınmışlık düzeyinin ve şeklinin belirlenmesine ilişkin açıklayıcı ve yol gösterici hükümler içermesi nedeniyle, tanınmış markalara ilişkin en temel uluslararası metin olmaya adaydır ve potansiyel anlaşma hükümlerini işaret etmektedir. Dolayısıyla, Paris Birliği ülkeleri ve WIPO örgütüne üye ülkelerin Ortak Tavsiye Kararı düzenlemelerini göz önüne almaları kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır¹⁵⁷.

Uluslararası Markalar Birliği’nin (INTA) “*Ünlü ve Tanınmış Markalar Komitesi*” ve “*Avrupa ve Orta Asya Alt Komitesi*” tarafından 2016-2017 yıllarında, Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesinin farklı ülkelerde uygulanmasına ilişkin komite çalışmaları yürütülmüştür. 2017 yılında sonuçlanan bu çalışmalar neticesinde, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde tanınmış marka uygulamalarını gösterir bir komite raporu¹⁵⁸ yayımlanmıştır.

¹⁵⁴ Paslı, s. 438.

¹⁵⁵ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 44-45.

¹⁵⁶ Güneş, (Önceye Dayalı Haklar), s. 99; Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 44

¹⁵⁷ Paslı, s. 439.

¹⁵⁸ INTA (International Trademark Association): Application of Article of 6bis of the Paris Convention in Selected Europe and Central Asia Jurisdiction, A Report prepared by the Famous and Well-Known Marks Committee – Europe and Central Asia Subcommittee, Aralık 2017

Komite raporu hazırlanırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler¹⁵⁹ çalışmaya esas alınmış ve bu ülkelerdeki tanınmış marka uygulamaları incelenmiştir.

Komite raporu, ilgili ülkelerdeki Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı madde uygulamaları kapsamında; WIPO Ortak Tavsiye Kararı'nda yer alan tanınmışlık kriterlerinin bu ülkelerde tanınmışlık tespitinde kullanılıp kullanılmadığı, tanınmış marka koruması sağlamak için hedef ülkede tanınmışlık aranıp aranmadığı, tanınmış markanın TRIPS m. 16/3 gereğince farklı mal ve hizmetlerde korunması gibi tanınmış marka pratiğine ilişkin çeşitli çalışma konuları içermektedir. Bu bağlamda, çalışmada yer alan ülke temsilcilerine, kendi ülkelerindeki tanınmış marka uygulamalarına ilişkin birtakım sorular yöneltilmiştir ve alınan cevaplar doğrultusunda, Sözleşme hükmünün uluslararası uygulanma prensiplerine ilişkin bazı genel sonuçlara ulaşılmıştır. Komite raporu ile WIPO tanınmışlık kriterlerine ilişkin olarak ulaşılan sonuca göre; ilgili kriterler ülkelerin büyük bir çoğunluğunda tanınmışlığın tespiti için önemli bir enstrüman olarak kullanılmaktadır.

WIPO kriterleri, Ortak Tavsiye Kararının m. 2/1-(b) düzenlemesinde sınırlı sayıda olmamak üzere altı bent hâlinde sayılmıştır¹⁶⁰. İlgili bent kapsamında, Birlik ülke makamları tarafından yapılacak olan tanınmışlığın tespitinde; markanın "toplumun ilgili kesiminde" tanınmış olmasının aranacağı ve marka kullanımının kapsadığı coğrafi alan, kullanımın süresi ve kapsamı; marka promosyonlarının kapsadığı coğrafi alan, süresi ve kapsamı; marka tescillerinin yayıldığı coğrafi alan ve tescillerin süresi; ilgili makamlardan alınan tanınmışlık kararları ve markanın değeri kriterlerinin tanınmışlık ölçütü olarak kullanılabilceği düzenlenmiştir.

Tanınmışlık tespit edilirken, ilgili bentte yer alan tüm kriterlerin somut olayda mevcut olması aranmamaktadır. Somut olayın özelliğine göre, bu kriterlerden birinin ya da birbirini destekleyen birden fazla kriterin varlığı, markanın tanınmış olduğunun kabulü için yeterli olabilecektir. Buna karşılık, kriterlerden birkaçının somut olayda mevcut olmasına rağmen markanın tanınmış nitelikte olmaması da mümkündür¹⁶¹. Dolayısıyla, tanınmışlık

<https://www.inta.org/Advocacy/Documents/2018/Application%20of%20Article%206bis%20of%20the%20Paris%20Convention%20in%20Selected.pdf>, (E.T. : 19.09.2019).

¹⁵⁹ Arnavutluk, Ermenistan, Belçika, Bosna, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, İrlanda, Jersey, Lihtenştayn, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere.

¹⁶⁰ Paslı, s. 445.

¹⁶¹ Çolak, s. 359.

değerlendirmesinde, WIPO kriterleri bir şablon hâlinde uygulanmayacak, tanınmışlığın tespiti somut olayın özelliğine göre yapılacak ve tanınmışlığı gösterebilecek olan “bütün hususlar” bir arada gözetilecektir¹⁶². Bu bağlamda, Ortak Tavsiye Kararı’nda belirtilen koşullar, tanınmışlığın kabulü için ön koşullar değildir ve somut olayın niteliğine göre tanınmışlığın belirlenmesinde bu maddede yer almayan ilâve faktörler de gözetilebilecektir¹⁶³.

Ortak Tavsiye Kararı’nda, tanınmışlık değerlendirilmesinde göz önüne alınacak olan kriterler yer aldığı gibi, tanınmışlığın tespitinde gözetilmeyecek olan faktörler de belirlenmiştir. Buna göre, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaya koruma talep edilen ülkede koruma tanınabilmesi için, bu ülkede bir marka başvurusunun ya da tescilin varlığı aranmayacak ve marka koruma talep edilen ülkede kullanılmıyor olsa dahi koruma sağlanabilecektir. TRIPS m. 16/2 paralelinde markanın tanınmışlığının aranacağı kesim, toplumun geniş bir kesimi değil “toplumun ilgili kesimi” olarak belirlenmiştir¹⁶⁴. Bu hususlara ilâveten, markanın ilgili üye ülke dışında kalan herhangi bir bölgede tanınmışlığının veya marka başvurusunun ya da tescilinin bulunması aranmayacaktır¹⁶⁵.

Ülkemizde, tanınmış marka uygulamaları, WIPO Ortak Tavsiye Kararı paralelinde şekillendirilmiştir. TPE, tanınmış markalara ilişkin kriterlerin belirlenmesi esnasında Ortak Tavsiye Kararı’nda yer alan kriterleri esas almış ve bu kriterlerin yanı sıra tanınmışlık değerlendirmesine temel teşkil edebilecek birtakım ilâve kriterler de tespit etmiştir. Dolayısıyla, bir markanın tanınmışlığı tespit edilirken, WIPO Uzmanlar Komitesi tarafından getirilen tanınmışlık kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılmalıdır¹⁶⁶. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2005 tarihli “*Jump*” kararında; Ortak Tavsiye Kararı kapsamında tanınmışlığın tespitine ilişkin belirlenen kriterlerin hukuken bağlayıcılığı bulunmasa dahi, bu kriterlerin tanınmışlık değerlendirmesine esas teşkil edebileceği ifade edilmektedir¹⁶⁷. Ortak Tavsiye Kararı kapsamında belirlenen ilgili tanınmışlık kriterleri aşağıda incelenmektedir.

¹⁶² Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 45; Kargı, N.: Tanınmış Marka Kavramı ve Tanınmışlık Kriterleri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2016, s. 87.

¹⁶³ Özdemir, s. 24.

¹⁶⁴ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 51.

¹⁶⁵ Özdemir, s. 24.

¹⁶⁶ Çağlar, s. 56.

¹⁶⁷ Y. HGK. (T. 21.09.2005, E. 2005/11 – 476, K. 2005/483) kararı, (Orhan, A.: Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Markalar, İstanbul 2007, s. 21).

1.3.2.1. Toplumun İlgili Kesiminde Tanınma

TRIPS m. 16/2 hükmü kapsamında, bir markanın Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış olup olmadığının tespiti için “toplumun ilgili kesiminde”¹⁶⁸ bir tanınmışlık değerlendirilmesi yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Dolayısıyla, tanınmışlığın toplumun genelinde değil toplumun ilgili kesiminde, diğer bir söyleyişle ilgili sektörde mevcut olması aranacaktır¹⁶⁹. Yargıtay kararları da tanınmışlığın ilgili sektörde aranması gerektiği yönünde şekillenmiştir¹⁷⁰.

TRIPS m. 16/2 hükmü kapsamında, tanınmışlığa karar verebilmek için toplumun ilgili kesiminde tanınmışlık aranacağı açıkça düzenlenmiş olmakla birlikte, toplumun ilgili kesiminden ne anlaşılması gerektiğine dair bir açıklık bulunmamaktadır. Bu nedenle, tanınmışlığın ilgili sektörde yapılacağı tespitinin yapılmasının akabinde, ilgili sektörün ne şekilde belirleneceği sorusu gündeme gelmektedir¹⁷¹. Ortak Tavsiye Kararı'nın 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasında bu konuya açıklık getirilmiş ve ilgili sektörün tespitinde, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; marka kapsamındaki malların ve/veya hizmetlerin mevcut ve potansiyel müşterilerinin; marka kapsamındaki malların ve/veya hizmetlerin dağıtım kanallarındaki kişilerin ve marka kapsamındaki mallar ve/veya hizmetlerle ilgili iş çevrelerinin göz önüne alınacağı düzenlenmiştir¹⁷².

AIPPI tarafından 2013 yılında Helsinki Dünya Kongresinde çıkarılan “*Ünlü markalar, Tanınmış markalar ve Maruf Markalarda Tanınmışlık Düzeyinin Tespitinde Toplumun İlgili Kesimi*” başlıklı yönerge¹⁷³ ile; tanınmış markaların tespitinde kıstas alınacak olan toplumun ilgili kesimine ilişkin görüş oluşturulmuştur. AIPPI görüşüne göre; tanınmışlığın tespitinde kıstas alınacak olan “toplumun ilgili kesimi”, marka kapsamındaki mallar ve/veya hizmetler gözetilerek somut olayın özelliğine göre belirlenmelidir. Toplumun

¹⁶⁸ Ortak Tavsiye Kararı'nın İngilizce metninde, toplumun ilgili kesimi “relevant sector of the public” olarak ifade edilmektedir.

¹⁶⁹ Ayoğlu, (Koruma), s. 124.

¹⁷⁰ Y. 11. HD. (T. 9.12.2004, E. 2004/1146, K. 2004/12103) kararı, (Ayoğlu, (Koruma), 124); Y. 11. HD. (T.29.4.1999, E. 1998/8415, K. 1999/3351) kararı, (Yasaman, (Şerh I), s. 320-322); Y. 11. HD. (T.20.11.1998, E. 1998/7711, K. 1998/8024) kararı, (Yasaman, (Şerh I), s. 334-336).

¹⁷¹ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 43; Paslı, s. 437.

¹⁷² Ayoğlu, (Koruma), s. 125; Çolak, s. 354; Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 43.

¹⁷³ Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI): “*Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, well-known marks and marks with reputation*” (Q234), Adopted Resolution, Executive Committee of Helsinki, 2013 (AIPPI Resolution on Relevant Public), <https://aippi.org/wp-content/uploads/committees/234/RS234English.pdf>, (E.T. 12.10.2019)

ilgili kesimi tespit edilirken; yaş, cinsiyet, meslek, coğrafi alan, kültür, özel ilgi alanları, eğitim, kişisel beceriler, tüketicinin özel ihtiyaçları, gelir düzeyi, hedef pazar, mal ve hizmetlerin ne şekilde tanıtıldığı, pazarlandığı ve satıldığı gibi tüm faktörler bir arada göz önüne alınacaktır. Mallar ve/veya hizmetler toplumun geneli tarafından kullanılıyor ve satın alınıyorsa, bu durumda toplumun ilgili kesimi, toplumun genelidir. Bu hususlara ilâveten, toplumun ilgili kesiminin kaç kişiden oluşacağına ilişkin sayısal bir eşik belirlenmemesi gerektiği yönünde görüş oluşturulmuştur¹⁷⁴.

Toplumun ilgili kesimi tespit edildikten sonra, toplumun ilgili kesimindeki tanınmışlığın düzeyi, tanınmışlığın tespiti için çözümlenmesi gereken diğer bir husustur. ABAD, “*General Motors/Yplon*” kararında¹⁷⁵, tanınmışlığın toplumun ilgili kesiminin önemli bir bölümünde bulunması gerektiği yönünde karar vermiştir¹⁷⁶. Dolayısıyla, markanın toplumun tamamında tanınması şart olmayıp, malların veya hizmetlerin hitap ettiği ilgili kesimin “önemli bir bölümü” tarafından bilinmesi yeterli görülmektedir¹⁷⁷.

Markanın, toplumun ilgili kesiminde tanınma oranının tespiti için, ilgili kişiler nezdinde tüketici araştırmaları ve kamuoyu anketleri yapılabilir. Öte yandan, yapılacak olan tüketici araştırmaları ve kamuoyu anketlerinde hangi oranda bir tanınırlığın aranacağına ilişkin bir açıklık veya üye ülkelerde yerleşik bir uygulama bulunmamaktadır. Aksine, ilgili kesimde aranan tanınmışlık oranına ilişkin olarak, Birlik ülkeleri arasında ciddi uygulama farklılıkları bulunmaktadır¹⁷⁸. Bazı yargı çevrelerinde ise tüketici anketleri delil olarak kabul edilmemektedir. Tüketici araştırmalarını ve kamuoyu anketlerini delil olarak kabul eden yargı çevrelerinde ise bu delillerin ispat gücü ve güvenilirliğine ilişkin tartışmalar devam etmektedir. Ayrıca, bir mahkeme kararının doğrudan bir tüketici anketi deliline dayandığı hâllerde bu uygulamalar, anket sonuçlarının mahkeme heyetinin iradesinin yerini aldığı düşüncesiyle eleştirilmektedir¹⁷⁹.

¹⁷⁴AIPPI, (AIPPI Resolution on Relevant Public), s. 6-7.

¹⁷⁵ ABAD kararı, 14.10.1999, C-375/97, General Motors Corporation v. Yplon SA, (General Motors-Yplon). <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44685&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2642247>, (E.T. 01.08.2019).

¹⁷⁶ ABAD, (General Motors- Yplon), parag. 26.

¹⁷⁷ Ayoğlu, (Koruma), s. 124-125; Çolak, s. 354; Çolak, (Paris Sözleşmesi); Mostert, C. 1, s. 40-43.

¹⁷⁸ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 45.

¹⁷⁹ Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI): “*Consumer Survey Evidence*”, Study Question, London, 2019 (AIPPI Study Question on Consumer Survey Evidence) ,https://aippi.org/wp-content/uploads/2019/01/Study-Guidelines_Trademarks_Consumer-survey-evidence_22January2019.pdf, (E.T. 12.07.2019).

Diğer ülkelerdeki uygulamalar incelendiğinde, Almanya'nın tüketici anketleri yaparak tanınmışlık düzeyini tespit eden ülkelerden biri olduğu görülmektedir. Almanya'da tanınmışlığın tespitine ilişkin kılavuzlar oluşturularak, tanınmışlığın varlığını kabul etmek için yüzdelerle oranlarla eşikler belirlenmiştir. Buna göre, marka toplumun genelinde %80 oranında biliniyor ise ünlü marka olduğu, %40 oranında biliniyor ise tanınmış marka olduğu kabul edilmektedir. Fransa'da, Almanya'ya nazaran daha düşük bir bilinirlik oranı aranmakta ve tüketici anketi toplumun genelinde yapılmaktadır. Araştırma sonucunda toplumun %20'lik bir kesimi tarafından markanın bilindiğinin tespit edilmesi hâlinde, tanınmışlığın mevcut olduğuna karar verilmektedir. İtalya'da ise bir markaya tanınmışlık statüsü verilmesi için toplumun %71'lik bir kesimi tarafından markanın tanınıyor olması aranmaktadır. Tanınmışlık tespitini yüzdelerle eşikler ile belirleyen başka bir ülke olan Peru'da, bir markanın tüketicilerin %60'lık bir dilimi tarafından tanınıyor olması aranmaktadır. İngiliz mahkemeleri ise tanınmışlığın tespitinde ilgili kesimde bilinme için bir oran belirtmekten kaçınmaktadır¹⁸⁰.

Doktrinde, yüzdelerle oranla bir alt sınır belirleyerek tanınmışlığın tespiti yapılması uygulaması, tanınmışlık olgusunun statik olmaması, kamuoyu araştırmalarının güvenilir olmayabileceği ve bu türden sonuçların yanıltıcı olabileceği gerekçeleriyle eleştirilere maruz kalmaktadır¹⁸¹. WIPO Uzmanlar Komitesi'nin 1995 yılında başlayan toplantıları esnasında da bu konu tartışılmış ve toplumun ilgili kesimindeki tanınmışlığın, yüzdelerle ya da marka değerlemesi yapılarak ölçülemeyeceği kanaatine varılmıştır¹⁸². AIPPI tarafından 2019 yılında Londra Dünya Kongresinde çıkarılan “*Tüketici Anketi Delili*” başlıklı yönerge kapsamında da; bir olgunun tespiti için önceden yüzdelerle bir eşik belirlenmemesi gerektiği yönünde görüş oluşturulmuştur¹⁸³.

ABAD'ın, yukarıda anılan “*General Motors/Yplon*” kararında; tanınmışlığın toplumun ilgili kesiminin önemli bir bölümünde bulunması gerektiği ifade edilirken, tanınmışlığın yüzdelerle bir eşığe göre belirlenmesi gerekliliğinin ABMY'nin 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının lafzından ya da ruhundan çıkarılamayacağı ifade edilmiştir¹⁸⁴. Bizim de katıldığımız görüşe göre; markanın tanınmışlığının belirlenmesi için yüzdelerle bir

¹⁸⁰ Mostert, Chapter 1, s. 40.

¹⁸¹ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 46-47.

¹⁸² Tatham, D. H.: WIPO Resolution on Well-Known Marks, A small Step or a Giant Leap, 2000 I.P.Q, s. 132 (Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 44'den naklen).

¹⁸³ AIPPI, (AIPPI Resolution on Consumer Survey Evidence).

¹⁸⁴ ABAD, (General Motors- Yplon), parag. 25.

oran ile bir eşik belirlenmesi her zaman sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. Bu nedenle, tanınmışlığın tespitinde rakamsal ya da yüzdelik eşiklere bağlı kalınmamalı, her somut olay kendi özellikleri çerçevesinde ve tüm faktörler bir arada gözetilerek değerlendirilmelidir¹⁸⁵.

1.3.2.2. Markanın Kullanıldığı Coğrafi Alan, Kullanım Süresi ve Kullanımın Derecesi

Tanınmışlığın tespitinde belirleyici rol oynayan kriterlerden bir tanesi de marka kullanımının geniş bir coğrafi alana yayılmış olmasıdır¹⁸⁶. Markanın kullanıldığı coğrafi alan temelinde yapılacak değerlendirmede, sadece bir ya da birkaç ülkede kullanılan bir marka ile söz gelimi Avrupa genelinde, Amerika’da, Uzakdoğu’da kullanılan bir marka farklı biçimde muamele edilecektir. Markanın kullanıldığı coğrafi alan genişledikçe, markanın bilinirlik düzeyi de bununla doğru orantılı olarak artacaktır. Bu sebeple tanınmışlık tespiti sırasında, markanın hangi coğrafi alanda kullanıldığı da gözetilmelidir¹⁸⁷.

Tanınmışlığın, ülke genelinde mi aranacağı, yoksa ülkenin bir kısmında bulunan tanınmışlığın yeterli mi görüleceği hususu da açıklığa kavuşturulması gereken diğer bir noktadır. ABMT’nin 8’inci maddesinin 5’inci fıkrasında, markanın üye devlette tanınmış olması gerektiği ifade edilmekte, ancak tanınmışlığın üye devletlerin tümünde mevcut olması şart koşulmamaktadır. ABAD, yukarıda anılan “*General Motors/Yplon*” davasında; Tournai Ticaret Mahkemesi tarafından yöneltilen tanınmışlığa ilişkin sorulara cevaben, tanınmışlığın bütün bir bölgede mevcut olmasının gerekmediği ve bölgenin önemli bir kısmında markanın bilinir olmasının tanınmışlığın kabulü için yeterli olduğu yönünde görüş bildirmiştir¹⁸⁸.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nda, tanınmışlığın ülke genelinde aranıp aranmayacağı hususunda bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak mehzaz düzenlemeler paralelinde, tanınmışlığın Türkiye’nin önemli bir bölümünde mevcut olması yeterli görülmelidir. Buradan hareketle, Türkiye’nin yalnızca bir ilinde ya da bölgesinde bilinen markalar

¹⁸⁵ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 43.

¹⁸⁶ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 47.

¹⁸⁷ Çolak, s. 356.

¹⁸⁸ ABAD, (General Motors- Yplon), parag. 25.

tanınmış marka olarak kabul edilmeyecektir; ancak bilinirliği ülkemizin geniş bir coğrafi alanına yayılmış olan markalar, tanınmış marka olarak değerlendirilecektir¹⁸⁹.

Markanın kullanım yoğunluğu ve bu kullanımın uzun zamandır süregelmemekte olması da markanın tanınmışlığına katkıda bulunan diğer bir önemli bir unsurdur. Marka, ne kadar uzun süredir ve ne kadar yoğun biçimde kullanılıyorsa, tanınmışlık düzeyi de o ölçüde artış gösterecektir¹⁹⁰. Uzun süreli ve yoğun marka kullanımının yanı sıra markanın kullanımından elde edilen cironun yüksek olması, markanın tanınmışlığına işaret eden diğer bir önemli değişkendir^{191 192}.

1.3.2.3. Marka Promosyonlarının Süresi, Kapsamı ve Coğrafi Alanı

Bir markanın tüketiciye ulaştırılmasının ve markaya tanınmışlık kazandırmanın en doğrudan yolu, markaya ilişkin reklâm ve tanıtımlardır. Buradan hareketle, WIPO kriterleri arasında sayılan en önemli tanınmışlık ölçütlerinden bir tanesi de markaya ilişkin promosyonlarının süresi, kapsamı ve promosyonların yayıldığı coğrafi alandır. Markanın promosyonu sonucu kazandığı tanınmışlık, diğer WIPO kriterlerinden farklı olarak, TRIPS m. 16/2 hükmünde bir tanınmışlık ölçütü olarak açık biçimde düzenlenmektedir. Anılan hüküm kapsamında, toplumun ilgili kesiminde elde edilecek olan tanınmışlığın, markanın promosyonu sonucu elde edileceği düzenlemesi yer almaktadır¹⁹³.

Markanın hafızalarda yer edinmesi için yapılan reklâmlar ve marka için ayrılan reklâm bütçesi tanınmışlığın kazanılması bakımından büyük önem arz etmektedir¹⁹⁴. Promosyonun süresi, yoğunluğu ve ülke genelinde yaygınlığı da bu kriter bakımından belirleyicidir¹⁹⁵. Ülke çapında yayın yapan kanallarda, tirajı yüksek gazetelerde, dergilerde ve internette yapılan reklâm ve ilânlar, marka kullanımı kapsamında verilen sponsorluklar, markanın tanınmışlığının tespitinde yol gösterici olmaktadır. Bu bağlamda, markanın tanıtımı için yapılan harcamalar ve reklâm bütçesi, bunlara ilişkin faturalar ve ticari defterler,

¹⁸⁹ Çolak, s. 356; Paslı, s. 447.

¹⁹⁰ Paslı, s. 446.

¹⁹¹ Yasaman, H.: Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD.sinin Kararı Hakkında Düşünceler, GSÜHF Dergisi, S.3, İstanbul 2003 (Yargıtay 11. HD. Kararı Hakkında Düşünceler), s. 157.

¹⁹² Camcı, Yargıtay'ın tanınmış marka tanımında ciro'ya yer verilmediğini ve bunun büyük bir eksiklik olduğunu ifade etmektedir. (Cancı, s. 47).

¹⁹³ Paslı, s. 448.

¹⁹⁴ Yasaman, (Yargıtay 11. HD.), s. 157.

¹⁹⁵ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 48-49.

internette markanın aranma sıklığı ve internet sitesi ziyaretçi sayısı gibi bilgi ve belgeler adli ve idari makamlara sunulmalıdır¹⁹⁶.

1.3.2.4. Marka Tescillerinin veya Başvurularının Süresi ve Coğrafi Alanı

Markanın tescil ya da başvuru sayısının fazlalığı, tescil ya da başvuruların dünya genelinde yaygınlığı, kapsadıkları coğrafi alanın genişliği ve tescillerin süresi, tanınmışlık tespitinde gözetilecek olan faktörler arasındadır¹⁹⁷. Bir markanın pek çok ülkede tescilli olması, bu tesciller göstermelik değilse markanın belli bir kitlesi olduğunu ve markanın o ülkelerde kullanıldığına işaret eder¹⁹⁸. Ancak marka sahibinin tescil sayısının fazlalığı ve uluslararası tescillerinin ya da başvurularının bulunması, tek başına markanın tanınmışlığını ispat için yeterli değildir. Bu hususlar, diğer tanınmışlık göstergeleriyle beraber desteklendiği sürece tanınmışlık bakımından bir anlam ifade edecektir¹⁹⁹. Benzer şekilde, marka tescillerinin eski tarihli olması da tanınmışlık bakımından her zaman belirleyici olmayabilir. Bu noktada, bazı markaların kısa sürede tanınmışlık yakalayabileceği göz ardı edilmemelidir²⁰⁰.

Uluslararası başvuru yöntemlerinin kolaylığı neticesinde, kısa süre içerisinde ve tek bir başvuru ile birçok ülkede marka tescili elde etmek mümkündür. Nitekim yurt dışına ihracat yapma niyetinde olan kişilerin, WIPO ve/veya EUIPO nezdinde tevdi edilen bir uluslararası marka başvurusu ile pek çok ülkede kolay biçimde tescil elde ettiği gözlemlenmektedir. Uzun süreli ve ciddi bir kullanıma dayanmaksızın yapılan bu başvuruların ve neticesinde elde edilen marka tescillerinin, tek başına ve doğrudan tanınmışlığa işaret etmesi söz konusu değildir. Ancak marka sahibinin, menşe ülkede ve dünyanın belli başlı coğrafyalarında uzun zaman önce tescil elde ettiği ve bu tescillere dayalı olarak uzun süreli ve yoğun bir marka kullanımı gerçekleştirdiği durumda, markanın tanınmışlık kazanmış olması kuvvetle muhtemeldir²⁰¹. Dolayısıyla, yurt dışı tescil sayıları ve tescil süreleri, bu tescillerin yoğun bir kullanımla desteklenip desteklenmediği incelenerek ve somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmelidir. Tek başına yurt dışı

¹⁹⁶ Çolak, s. 358.

¹⁹⁷ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 48.

¹⁹⁸ Yasaman, (Hukuki Mütalâalar IV), s. 45.

¹⁹⁹ Çolak, s. 358; Oytaç, (Mukayeseli Marka Hukuku), s. 21.

²⁰⁰ "Microsoft" ve "Apple" markaları, kısa sürede tanınmış olan markalara örnek olarak gösterilebilir. (Yasaman, (Yargıtay 11. HD.), s. 157).

²⁰¹ Çolak, s. 358.

tescil sayıları esas alınarak doğrudan tanınmışlık kararı verilmemeli, tüm faktörler göz önüne alınarak detaylı bir tanınmışlık değerlendirmesi gerçekleştirilmelidir.

Yurt dışı tescil sayıları, Yargıtay uygulamasında tanınmışlık bakımından belirleyici olan faktörlerin başında gelmektedir. Özellikle Yargıtay'ın önceki yaklaşımına bakıldığında, 2000'li yılların ortalarına kadar, yurt dışı tescil sayısının fazla olmasının başlı başına tanınmışlık için yeterli görüldüğü ve tek başına bu kriter esas alınarak doğrudan tanınmışlık kararları verildiği görülmektedir. Yargıtay 2000 tarihli “*Cockpit*” kararında, davacı markasının başta ABD olmak üzere, Almanya, Kanada, Japonya, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, İngiltere gibi birçok yabancı ülkede ve toplamda 30 ülkede tescilli olması nedeniyle, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi bağlamında tanınmış marka olduğu yönünde hüküm tesis etmiştir²⁰².

Yargıtay, 2000 yılında verdiği başka bir kararında, “*Red Bull*” markasının tanınmışlığına ilişkin olarak; ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde tescilli olan anılan markanın, gerek mülga KHK m. 8/4 hükmü gerekse m. 7/1-(i) hükmü bakımından tanınmış marka olduğu tespitinde bulunmuştur²⁰³. Yargıtay, 2002 tarihli “*Alvarado*” kararında ise Türkiye’de tescilsiz olan “*Alvarado*” ibareli davacı markasının WIPO²⁰⁴ nezdinde 15 ülkede tescilli olmasını tanınmışlığın kabulü için yeterli saymış ve “*Alvarado*” markasının Paris Sözleşmesi’ne atıfta bulunan mülga KHK m. 7/1-(i) hükmü gereğince tanınmış olduğuna karar vermiştir²⁰⁵.

Yargıtay, 2000'li yılların başlarında doğrudan yurt dışı tescil sayılarına dayalı olarak verilen bu tanınmışlık kararlarının akabinde, 2005-2006 yıllarından itibaren, tanınmışlık olgusunun yurt dışı tescil sayısı dışında diğer kriterle de desteklenmesi ve daha ayrıntılı biçimde incelenmesi yönünde yaklaşım değiştirmiştir²⁰⁶. Gerçekten de bir markanın yurt dışı tescil sayılarının fazlalığı tanınmışlığın varlığına işaret edebilecek bir faktör olmakla birlikte, tek başına bu husus esas alınarak doğrudan tanınmışlık yönünde karar verilmesi her zaman için sağlıklı bir değerlendirme olmayabilir. Tanınmışlık hususunda sağlıklı bir

²⁰² Y. 11. HD., (T. 23.06.2000, E. 2000/5459, K. 2000/5902) kararı (Orhan, s. 44-47).

²⁰³ Y. 11. HD., (T. 23.06.2000, E. 2000/5459, K. 2000/5902) kararı (Aktekin, U./ Doğan Alkan, G./ Sayar, İ. B.: Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı, TFM 2016, S. 2, s. 1-25, s. 4).

²⁰⁴ Karar tarihindeki adıyla “*OMPI*”.

²⁰⁵ Y. 11. HD., (T. 19.04.2002, E. 2001/9903, K. 2002/3699) kararı (Yasaman, (Yargıtay 11. HD. Kararı Hakkında Düşünceler), s. 156).

²⁰⁶ Çolak, s. 353-354; Özkök, s. 90.

değerlendirme yapılabilmesi için, yurt dışı tescil sayıları diğer ölçütler ile birlikte desteklenmeli ve tanınmışlığın varlığı tüm faktörler çerçevesinde değerlendirilmelidir²⁰⁷.

1.3.2.5. Markanın Tanınmış Marka Olarak Kabulüne İlişkin Yetkili Makam Kararları

Markanın tanınmış olduğunun tespitinde yetkili makam, ülkesellik ilkesi doğrultusunda her ülkenin kendi idari ya da adli ulusal makamlarıdır. Dolayısıyla, Birlik ülkelerinin her birinde, o ülkenin idari ve adli makamları tarafından verilmiş tanınmışlığa ilişkin çeşitli idari ve yargı kararları görülmektedir. Bu makamlar tarafından verilen tanınmışlık kararları, ilgili markanın diğer ülkede yapılacak olan tanınmışlık değerlendirmesinde, bir tanınmışlık ölçütü olarak göz önüne alınabilmektedir²⁰⁸.

Tanınmışlık kararı veren ülkenin coğrafi konum itibariyle koruma talep edilen (hedef ülke) ülkeye yakın olması, diğer bir söyleyişle komşu ülkede tanınmışlık kararı verilmiş olması durumunda; komşu ülkede verilen tanınmışlık kararı hedef ülkede tanınmışlığa ilişkin güçlü bir delil olma özelliği gösterebilir²⁰⁹. Hedef ülke ile aynı dili konuşan, aynı medya araçlarını kullanan ya da bu ülke ile yoğun ticari ilişki içerisinde bulunan ülkelerde verilen tanınmışlık kararları, tanınmışlığın tespitinde önem arz etmektedir²¹⁰. Bunun yanı sıra, coğrafi alanı geniş ve ekonomisi güçlü olan birden fazla ülkede alınacak olan tanınmışlık kararlarının ispat gücü ise çok daha fazla olacaktır²¹¹. Öte yandan, diğer ülkelerde elde edilmiş olan tanınmışlık kararları, hedef ülkede yapılan tanınmışlık değerlendirmesinde kullanılırken, tanınmışlığın zamanla değişebilen bir olgu olduğu göz önüne alınmalı ve markanın bu özelliğini halen koruyup korumadığı, hedef ülkenin tanınmışlığı tespiti yetkili makamları tarafından sorgulanarak değerlendirme yapılmalıdır²¹².

1.3.2.6. Markanın Değeri

WIPO Ortak Tavsiye Kararı'nda, tanınmışlığın tespitinde göz önüne alınması tavsiye edilen kriterlerden bir tanesi de markanın değeridir. Markanın değeri hususunda bir inceleme yapılırken; markayı taşıyan malların ve/veya hizmetlerin piyasadaki aranırılığı, işletmenin

²⁰⁷ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 66; Yasaman, (Yargıtay 11. HD. Kararı Hakkında Düşünceler), s. 156.

²⁰⁸ Paslı, s. 450.

²⁰⁹ WIPO, (Joint Recommendation), Explanatory Notes, s. 20, para. 2.8.

²¹⁰ Ergün, s. 10; Paslı, s. 448.

²¹¹ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 50.

²¹² Çolak, s. 358-359.

marka kullanımından elde ettiği gelir, işletmenin önemi ve tüketici kitlesi gibi unsurlar dairesinde bir değerlendirme yapılması mümkündür²¹³.

Şirket bilançosunun aktifinde bir mali hak olarak yer alan markanın değerlemesine ilişkin çeşitli farklı yöntemler bulunmakla beraber, WIPO kriterlerinde marka değerlemesinde izlenmesi gereken belli bir yöntem belirtilmemiştir. Bu hususta, uzman değerlendirme kuruluşlarına yaptırılacak olan bir marka değerlemesinin, tanınmışlığın tespitinde bir gösterge olabileceği kararlaştırılmakla yetinilmiştir²¹⁴. Bu bağlamda, markanın değerinin belirlenmesi için, mali ve finansal yöntemler kullanılacak ve ulaşılan bedele göre tanınmışlığın takdir edilmesi talep edilebilecektir²¹⁵. Marka değerinin yüksekliği ve pazar payının büyüklüğü, markanın tanınmış olduğuna işaret edebilecek bir gösterge olmakla beraber, marka değerinin ne kadar olacağına ilişkin bir alt sınır belirlenmesi her zaman sağlıklı sonuç vermeyebilecektir. Bu hususta somut olayın özelliklerine göre değerlendirme yapılması daha sağlıklı olacaktır²¹⁶.

Marka değeri ile ilgili olarak sayısal bir alt eşik belirlenmesi mümkün olmamakla beraber, somut olay temelinde markanın değeri ne kadar yüksek olarak belirlenirse, markanın tanınmış olduğuna işaret etmesi kuvvetle muhtemel olacaktır. Esasen marka değerini belirleyecek olan faktörlerin; toplumun ilgili kesiminde tanınmışlık oranı, uzun süreli ve yaygın kullanım, promosyon ve reklâm olması ışığında, markanın değerine ilişkin rakamsal bir değere ulaşmaksızın markanın tanınmışlığını iddia ve ispat mümkündür. Öte yandan, marka değerlemesinin bağımsız bir kuruluş tarafından objektif biçimde yapılarak bir değerlendirme raporu elde edilmiş olması hâlinde, bu rakamsal veri de tanınmışlığa ilişkin tespit sırasında yol gösterici olabilecektir²¹⁷.

Uygulamada, WIPO kriterlerinin değerlendirilmesinde, söz konusu kriterler bir şablon hâlinde uygulanmayacak ve somut olayın özelliklerine göre tüm faktörler bir arada gözetilerek bütünsel bir değerlendirme yapılacaktır. Somut olayın özelliğine göre, bazı hâllerde WIPO kriterlerinden bir tanesinin dahi somut olayda gerçekleşmiş olması, markanın tanınmış olduğu sonucuna ulaşılması için elverişli olabilecek iken, bazı hâllerde ise birden

²¹³ Yasaman, (Yargıtay 11. HD), s. 157.

²¹⁴ Paslı, s. 450.

²¹⁵ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 50.

²¹⁶ Çolak, s. 359; Paslı, s. 450-451.

²¹⁷ Paslı, s. 451.

fazla WIPO kriterinin karşılanmış olmasına rağmen, markanın tanınmış olduğu sonucuna erişilememesi imkân dahilindedir. Dolayısıyla, WIPO kriterleri nazarında yapılan tanınmışlık değerlendirmesi, bütüncül bir şekilde yapılmalıdır. Tanınmışlığın tespitinde, WIPO kriterlerinin yanı sıra birtakım ilâve faktörler de göz önüne alınabilir. Bu bağlamda, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla; marka sahibinin pazar payı, marka üzerindeki lisans sayısı, franchise mağaza ve şube sayısı, resmi internet sitesinin günlük ziyaretçi sayısı, internet arama motorlarında markanın aranma sıklığı ve aramalarda çıkan sonuçların fazlalığı gibi ilâve faktörler de tüm kriterler ile bir arada dikkate alınabilir²¹⁸.

1.3.3. TÜRK PATENT Kriterleri

KHK döneminde yürürlüğe girmiş olan mülga 5000 sayılı Kuruluş Kanunu'nun²¹⁹ m. 13/b düzenlemesi uyarınca TPE; *“ilgili mevzuat hükümlerine göre, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya koyulması işlemlerini yapmak”* hususunda yetkili kılınmıştır²²⁰. Mevcut düzenlemede ise aynı hüküm, 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin²²¹ m. 367/1-(ç) hükmünde yer almaktadır.

TPE, mülga 5000 sayılı Kanun ile verilmiş bu yetkiye dayanarak tanınmış marka başvurularının değerlendirilmesine esas teşkil edecek olan tanınmışlık kriterlerini, ilk olarak 2004 yılında belirleyerek yayınlamıştır²²². Yayınlanmış olan tanınmışlık kriterleri, sonradan revize edilmiş ve 2006 yılında *“Markaların Tanınmışlık Düzeyleri İle İlgili Esaslar ve Uygulaması”*²²³ adı altında tanınmışlık kriterleri tekrardan yayınlanmıştır. TPE, tanınmışlık kriterlerini WIPO Ortak Tavsiye Kararı'nda sayılan kriterlere uygun olarak belirlemekle beraber, ilgili tavsiye kararında önerilmiş olan kriterler genişletilmiş ve daha detaylı hâle getirmiştir²²⁴. Bu bağlamda, tanınmışlık göstergesi olarak markanın orijinalliği ve ayırt edici

²¹⁸ Güneş, (Önceye Dayalı Haklar), s. 100; Çolak, s. 359-361.

²¹⁹ RG. 19.11.2003, S. 25294.

²²⁰ Dilmaç, s. 53; Arslanoğlu, A./Dağcı, A.: Tanınmış Marka, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, S. 6, 2006, s. 298-309, s. 304.

²²¹ RG 15.07.2018, S. 30479.

²²² Dilmaç, s. 53; Yasaman, (Tanınmış Marka Kriterleri), s. 1190.

²²³ Bkz. <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/500B9FBD-FDBA-4F34-A822-B73C72D84A80.pdf>, (E.T. : 12.07.2019)

²²⁴ Arslanoğlu/ Dağcı, s. 304; Dilmaç, s. 87; Ayoğlu, (Koruma) s. 126; Yasaman, (Tanınmış Marka Kriterleri), s. 1191.

karakteri, marka sahibine ilişkin bilgiler, markaya ilişkin alınan ödüller ve marka hakkına ilişkin ihlaller gibi hususlarda da bilgi verilmesi öngörülerek ilâve kriterler belirlenmiştir²²⁵.

TPE tarafından belirlenen ve tanınmışlığın tespiti talepli marka başvurularında incelenecek olan hususlar arasında; *“ilgili markanın yerel ve uluslararası tescilleri, bu tescillerin ve marka kullanımının süresi, tescil ve kullanımların yayıldığı coğrafi alan, markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin yaygınlığı, markalı ürünler ile başvuru sahibinin elde ettiği pazar payı ve yıllık cirosu, markaya ilişkin promosyon, tanıtım ve reklâm faaliyetleri, markanın tanınmışlığını tespit eden mahkeme kararları, marka sahibinin markanın etkin korunmasına ilişkin çabaları, markanın ayırt edici gücü, tanınmışlık hususunda yapılmış kamuoyu anketleri, marka sahibi olan şirkete ilişkin özellikler, markanın üzerinde kullanıldığı mal ya da hizmet ile özdeşleşme seviyesi, refleks olarak üzerinde kullanıldığı ürünü çağrıştırması, belli bir statüye işaret etmesi, markalı ürünün veya marka sahibinin almış olduğu belge ve ödüller, markalı ürünün dağıtım kanalları, tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir koruduğu, markanın tecavüze açık olup olmadığı”* gibi hususlar bulunmaktadır. Bu gibi kriterlerle beraber, markanın tanınmış olduğuna işaret eden her tür belge, tanınmışlığın tespiti talepli marka başvurusunda sunulabilir ve başvuru Kurum tarafından bu kriterler nazarında değerlendirilerek tanınmışlığa ilişkin karar verilir²²⁶.

TPE tarafından yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere Resmi Marka Gazetesi Özel Sayısında, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi anlamında ve bu kriterler nazarında tanınmış kabul edilen markalar yayımlanmıştır²²⁷. Resmi Marka Gazetesi Özel Sayısı bir daha yayımlanmamış ve güncellenmemiştir. Sonrasında, TPE tanınmış marka başvurularını kabul ederek uygun bulduklarını tescil etmiş ve bu markaları tanınmış markalar listesine işlemiştir²²⁸. Güncel uygulamada ise TÜRK PATENT tarafından, idari

²²⁵ Ayoğlu, (Koruma), s. 126; Özkök, s. 87; Yasaman, (Tanınmış Marka Kriterleri), s. 1193.

²²⁶ Çolak, s. 904-905.

²²⁷ Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka kabul edilerek anılan Resmi Gazete Özel Sayısında yayımlanan markalardan bazıları *“BEKO”, “BMW”, “ARÇELİK”, “CAMEL”, “COCA-COLA”, “GRUNDIG”, “KODAK”, “LACOSTE”, “MERCEDDES”, “MARLBORO”* markalarıdır. (Eyüpoğlu, S.: Tanınmış Marka, FMR 2001, C.1, S. 2, s. 112).

²²⁸ Eyüpoğlu, s. 112.

başvuru süreci sonunda belirtilen kriterler nazarında tanınmış olduğu tespit edilen markaların kaydedildiği bir tanınmış markalar listesi tutulmaktadır^{229 230}.

²²⁹ Ayoğlu, T.: Tanınmış Markalar Listesinden Çıkarma Davası, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013, İstanbul 2013, s. 139-154 (Çıkarma Davası), s. 139.

²³⁰ Detaylı bilgi için bkz. 3.1.2. Tanınmış Markalar Listesine Kayıt.

İKİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI METİNLER VE TÜRK HUKUKUNDA PARİS SÖZLEŞMESİ ANLAMINDA TANINMIŞ MARKA DÜZENLEMELERİ

2.1. Uluslararası Metinlerde Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Marka Düzenlemeleri

2.1.1. Paris Sözleşmesi

2.1.1.1. Genel Olarak/Tarihçe

Tarihte, tanınmış markalara alelade markalara nazaran güçlendirilmiş bir koruma tanınması ihtiyacının doğmasını takiben tanınmış marka kavramının temellerini atan ilk uluslararası metin Paris Sözleşmesi'dir²³¹. Tanınmış marka ilk olarak “*herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka*” terimi ile Paris Sözleşmesi'nin 1925 yılında yapılan Lahey revizyonunda bir uluslararası metinde düzenleme konusu olmuştur ve Birlik üyeleri tanınmış markaya himaye tanımayı taahhüt etmişlerdir. Fikrî mülkiyet hukuku alanındaki ilk çok taraflı uluslararası sözleşme olan Sınai Mülkiyet Haklarının Uluslararası Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi, on bir ülkenin katılımıyla²³² 20 Mart 1883 tarihinde Paris'te imzalanmıştır²³³.

Paris Sözleşmesi, yalnızca markalara ilişkin değil, tüm sınai haklara ilişkin koruyucu hükümler içermekte olup, bu alanda en kapsamlı uluslararası düzenlemeleri ihtiva etmesi sebebiyle sınai mülkiyet hukukunun en temel metinlerindedir. Paris Sözleşmesi; markalar, tasarımlar, patentler, faydalı modeller, ticaret unvanları, coğrafi işaretler ve haksız rekabete ilişkin düzenlemeler içermektedir²³⁴. Paris Sözleşmesi ile temel olarak amaçlanan;

²³¹ Mostert, Chapter 1, s. 8.

²³² Belçika, Brezilya, Fransa, Guatemala, İtalya, Hollanda, Portekiz, El Salvador, Sırbistan, İspanya, İsviçre (Dilmaç, s. 68).

²³³ Çağlar/ Yıldız/ İmirlioğlu, s. 5.

²³⁴ Çağlar, s. 7; Dirikkan, s. 7; Büyükkılıç, s. 61; Faris, s.448; Karahmet, E. : Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Anlaşmalar, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Avrupa Araştırmaları Dergisi, C. 4, s. 1-2, 1995/1996, s. 4; Paşlı, s. 58- 59; Sekmen, s. 39; Yasaman, H.: Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalâalar Bilirkişi Raporları, Cilt II, İstanbul 2005 (Hukuki Mütalâalar II), s. 18; Yılmaz, L.: Yeni 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Güncelleştirilmiş Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul 2017, s. 46-47.

uluslararası düzenlemeler vasıtasıyla fikrî haklara ortak bir koruma imkânı getirmek ve Birlik içerisinde uluslararası bir politika geliştirmektir²³⁵. Paris Sözleşmesi, bu özellikleriyle fikrî hakların Anayasası olarak da adlandırılmaktadır²³⁶.

Paris Sözleşmesi, 1884'te yürürlüğe girmiş ve yürürlüğe girmesini takiben müteaddit defalar değişikliğe uğramıştır. Paris Sözleşmesi metni, 1900'de Brüksel'de, 1911'de Washington'da, 1925'de Lahey'de, 1934'te Londra'da, 1958'de Lizbon'da, 1967'de Stockholm'de değişikliğe uğramış ve nihayet Stockholm metninde 28 Eylül 1979 tarihinde yapılan son değişiklik ile yürürlükteki son şeklini almıştır²³⁷. Sözleşmeye an itibarıyla 177 ülke taraftır²³⁸.

Türkiye, Kurtuluş Savaşı sonrasında Lozan Antlaşması'nın eki olan Ticaret Mukavelenamesi'nin 14'üncü maddesi gereğince, Paris Sözleşmesi'ne taraf olma taahhüdünde bulunmuştur. Türkiye, taahhüdü doğrultusunda 1925 yılında 342 sayılı Kanun²³⁹ ile Paris Sözleşmesi'nin 1911 tarihli Washington metnini, 1930 yılında 1616 sayılı Kanun²⁴⁰ ile Lahey metnini ve 1957 yılında 6894 sayılı Kanun²⁴¹ ile 1934 Londra metnini kabul etmiştir. 1975 yılında ise Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye'nin 1967 Stockholm metnine katılımı uygun görülmüş; ancak metnin esasa ilişkin 1 ilâ 12. maddelerine çekince²⁴² koyulmuştur²⁴³.

Türkiye, Gümrük Birliği sürecinde AB-Türkiye Ortaklık Konseyi kararı²⁴⁴ gereğince, sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuatını Avrupa Birliği düzenlemeleri, Paris Sözleşmesi ve TRIPS ile uyumlu hâle getirmekle yükümlü kılınmıştır²⁴⁵. Türkiye, bu yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Paris Sözleşmesi'nin 1 ilâ 12. maddelerine koyduğu çekinceyi

²³⁵ Çağlar/ Yıldız/ İmirlioğlu, s. 5.

²³⁶ Meran, s. 23; Sekmen, s. 39.

²³⁷ Çağlar, s.8; Dilmaç, s. 68; Dirikkan, s. 7; Paslı, s. 59; Yasaman, (Hukuki Mütalâalar II), s. 18; Yılmaz, s. 47.

²³⁸ <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf> (E.T. : 27.07.2019).

²³⁹ Resmî Ceride, 28 Muharrem 1342, 10 Eylül 1339 Sayı: 22.

²⁴⁰ RG. 29.05.1930, S. 1506.

²⁴¹ RG. 07.02.1957, S. 9529.

²⁴² 08.08.1975 tarih ve 7/10464 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG. 20.11.1975, S. 15418).

²⁴³ Çağlar/ Yıldız/ İmirlioğlu, s. 5; Çağlar, s. 8; Dilmaç, s. 68; Dirikkan, s. 7; Paslı, s. 60-61; Yasaman, (Şerh I), s. 36.

²⁴⁴ 06.03.1995 T. ve 95/1 S.

²⁴⁵ Büyükkılıç, s. 61.

Bakanlar Kurulu'nun 29.07.1994 tarih ve 94/5903 sayılı Kararı²⁴⁶ ile kaldırmıştır²⁴⁷. Günümüzde Paris Sözleşmesi Türkiye'de güncel hâliyle ve bütünüyle yürürlüktedir.

İmzalanan bu sözleşme ile taraf ülkeler, Sözleşme'nin m. 1/1 hükmü uyarınca, sınai hakların korunması amacını güden ve salt sözleşme ilişkisi dışında tüzel kişiliği haiz bir Birlik (Paris Birliği/Paris Union) oluşturmuşlardır. Bu Birliğin bir bütçesi ve “*genel kurul (assembly)*”, “*icra komitesi (executive committee)*” ve “*milletlerarası büro (international bureau)*” olmak üzere organları vardır²⁴⁸. Bugün itibarıyla Milletlerarası Büro'ya Sözleşme hükmü ile yüklenen görevler Büro'nun yerine geçen WIPO tarafından yerine getirilmekte olup, bu yönüyle Paris Sözleşmesi TRIPS'den farklı olarak WIPO'nun idaresinde olan uluslararası sözleşmelerdendir²⁴⁹.

2.1.1.2. Paris Sözleşmesi'nin Temel İlkeleri

Paris Sözleşmesi'nin ve Paris Birliği'nin amacı, uluslararası düzenlemeler yoluyla uluslararası düzeyde sınai mülkiyet korumasını mümkün hâle getirmek ve Birlik ülkeleri arasında ortak bir koruma politikası geliştirmektir. Bu amaca hizmet etmek üzere, Paris Sözleşmesi'ne hâkim olan bazı temel ilkeler belirlenmiştir. Paris Sözleşmesi'nin temel ilkeleri arasında “milli muamele/eşit işlem” ve “rüçhan hakkı” ilkelerinin yanı sıra üye ülkelere getirilen sınai mülkiyet uygulamalarına ilişkin ortak düzenlemeler ve asgari koruma sağlanması kapsamında; “tanınmış markanın korunması”, “markayı kullanma yükümlülüğü”, “markaların bağımsızlığı/ayrılığı” ve “ayrı bir fikrî mülkiyet biriminin kurulması” gibi ilkeler de yer almaktadır²⁵⁰. Sözleşmenin ruhunun ve amacının anlaşılabilmesi için Paris Sözleşmesi'ne hâkim olan temel ilkelere yakından bakmak gerekmektedir.

²⁴⁶ RG. T. 23.09.1994, S. 22060.

²⁴⁷ Bilgili, F.: Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara 2006, s. 46; Büyükkılıç, s. 62; Çağlar/ Yıldız/ İmirlioğlu, s. 5; Kara, s. 26; Oytaç, (Tanınmış Markalar), s.94; Paslı, s. 60-61; Sekmen, s. 39.

²⁴⁸ Bilgili, s. 46; Paslı, s. 63; Yasaman, (Hukuki Mütalâalar II), s. 19; Yılmaz, s. 47.

²⁴⁹ Paslı, s. 63.

²⁵⁰ Çağlar, s. 7.

2.1.1.2.1. Milli Muamele

Paris Sözleşmesi'nin temel ilkelerinden biri olan "Milli Muamele" ilkesi, Sözleşme'nin 2'nci²⁵¹ ve 3'üncü maddelerinde anlamını bulmaktadır. Bu ilke ile amaçlanan, Birlik ülkelerinin her birinin kendi vatandaşına sağladığı sınai mülkiyet korumasını, sözleşmeye taraf diğer ülke vatandaşına tanınmasını, diğer bir söyleyişle yabancıya yerli ile eşit işlem yapılmasını sağlamaktır²⁵². Sözleşme'nin 2'nci maddesinde bu amaç; *"Birlik memleketlerinden her birinin vatandaşları, diğer bütün birlik memleketlerinden sınai mülkiyetin korunmasıyla ilgili kanunların tebaaya bugün tanıdığı ve ileride tanıyacağı menfaatlerden, bu Antlaşma ile ayrıca derpiş edilmiş haklara, hâlel gelmemek şartıyla istifade edeceklerdir. Netice olarak haklarına gelecek her türlü tecavüze karşı o ülke tebaasına konmuş şekil ve şartları yerine getirmek kaydıyla onların sahip olduğu aynı himayeye sahip olacaklar ve aynı kanunî yollara başvurabileceklerdir."* denilerek ifade edilmiştir.

Bu ilke gereğince, sözleşmeye taraf yabancı ülke vatandaşları, koruma talep ettikleri Birlik üyesi ülkede, Sözleşme ile öngörülmüş haklara zarar vermemek şartıyla, hedef ülke vatandaşı ile sınai haklara ilişkin olarak aynı hukuki korumadan yararlanabilecek ve aynı kanun yollarına başvurabilecektir. Milli muamele ilkesi, Sözleşme'nin esasını oluşturan karşılıklılık şartından doğmaktadır. Paris Sözleşmesi'ne taraf olmayan ülke vatandaşları ise Sözleşme'nin m. 2/3 hükmü uyarınca, hedef ülkede ikametgâhının bulunması veya ticari bir işletmeye sahip olması şartıyla aynı korumadan yararlanma imkânına sahiptirler²⁵³.

²⁵¹ Paris Sözleşmesi'nin "Milli Muamele" ilkesini düzenleyen 2. maddesinin İngilizce metni şu şekildedir:
"(1) Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.

(2) However, no requirement as to domicile or establishment in the country where protection is claimed may be imposed nationals of countries of the Union for the enjoyment of any industrial property rights.

(3) The provisions of the laws of each of the countries of the Union relating to judicial and administrative procedure and jurisdiction, and to the designation of an address for service or the appointment of an agent, which may be required by the laws on the industrial property are expressly reserved."

²⁵² Bilgili, s.46-47; Çağlar, s. 7; Dilmaç, s. 9; Paslı, Uluslararası Antlaşmalar, s. 64-65; Sekmen, s. 39.

²⁵³ Dilmaç, s. 70; Karaahmet, s. 5; Yasaman, (Hukuki Mütalâalar II), s. 19.

2.1.1.2.2. R  çhan Hakkı

Paris S zleşmesi'nin diğ r ilkelerinden olan "r  çhan hakkı" koruması, S zleşme kapsamında sınai hak t rlerinden; marka, patent, faydalı model ve tasarım hakları i in tanınmaktadır. R  çhan hakkı, Paris S zleşmesi'nin 4' nc  maddesinde d zenlenmiřtir. Buna g re, Birlik  yelerinden birinde usul ne uygun olarak tescil bařvurusu yapmıř olan bařvuru sahibinin, belirli bir s re i erisinde diğ r Birlik  lkelerinde tescil bařvurusu yaparak r  çhan hakkı talebinde bulunması h linde, sonraki bařvurunun tarihi, ilk bařvurunun tarihi olarak kabul edilir. S zleşme h kmi ile markalara iliřkin olarak  ng r len r  çhan hakkı talep s resi, menře  lkedeki ilk bařvuru tarihinden itibaren altı ay olarak belirlenmiřtir²⁵⁴.

2.1.1.2.3. Asgari Haklar

Paris S zleşmesi ortak kurallar belirlemek yoluyla, Birlik genelinde asgari bir koruma d zeni ve  ye  lkelerin sınai m lkiyet uygulamalarında nispi/kısmi bir yeknesaklık sađlamayı ama lamaktadır. Bu dođrultuda Birlik  yesi  lkeler, kendi i  hukuklarını bu asgari hakları karřılayacak řekilde uyumlařtırma y k ml l đ  altındadırlar.  ye  lkelerin bu asgari korumayı ařan koruyucu d zenlemeler yapmasının ise  n nde bir engel bulunmamaktadır²⁵⁵. Ortak kurallar bađlamında, S zleşme'nin 5/(c) maddesi ile marka sahibine markayı kullanma y k ml l đ  getirilmiřtir. Tescilli markanın haklı bir sebebe dayanmaksızın belli bir s re kullanılmaması h li, Birlik  lkelerinde bir iptal nedeni olarak  ng r lm řtir²⁵⁶.

S zleşme'nin m kerrer 6'ncı maddelerinin t m , marka hakkına iliřkin d zenlemelere ayrılmıřtır. Paris S zleşmesi,  ye  lkelere i  hukukları ile uyumlařtırmak  zere ortak y k ml l kler getirmenin yanı sıra  lkesellik ilkesinin bir geređi olarak marka tesciline iliřkin ret kořullarının ve tescil edilebilirlik řartlarının d zenlenmesini,  lkelerin kendi i  hukuk d zenlemelerine bırakmıřtır. Buna g re,  ye  lkelerde mevcut marka hakları birbirinden bađımsız birer malvarlıđı deđeri olarak korunmaktadır. Bu durumun sonucu olarak, bir  lkede marka hakkının sona ermiř olması, diğ r  lkedeki marka hakkının ge erliliđini etkilemeyecektir.  te yandan, markaların bađımsızlıđı/ayrılıđı ilkesi

²⁵⁴ Karaahmet, s. 5.

²⁵⁵ Pařlı, m. 71.

²⁵⁶ Pařlı, m. 71.

yumuşatılarak üye ülkeleri tescil anlamında birbirine bağlayan bir düzenleme yapılmış ve Paris Sözleşmesi'nin 4'üncü mükerrer 6'ncı maddesi ile kaynak ülkede usulünce tescilli olan markalara, hedef ülkede aynen tevdi ve himaye zorunluluğu öngörülmüştür. “*Telle – Quelle prensibi*” olarak da adlandırılan bu düzenleme kapsamında; üye ülkelerden birinde tescilli olan bir markanın diğer üye ülkedeki tescil talebinin, koruma istenen ülkede üçüncü kişilere ait kazanılmış haklarını ihlal edecek olması, ayırt edici niteliğinin bulunmaması veya tasviri işaret olması ya da ahlaka veya kamu düzenine aykırı olması hâlleri saklı kalmak üzere reddedilemeyeceği öngörülmüştür²⁵⁷.

Sözleşme'nin 6'ncı maddesinde yer alan diğer koruyucu hükümlerle; üye devletlere ait arma, bayrak gibi hükümlerlik işaretlerinin korunmasına yönelik ret düzenlemelerinin yapılması²⁵⁸, işletme devri bağlamında marka devri²⁵⁹, ticaret markalarına ilâveten hizmet markalarının da koruma kapsamına alınması²⁶⁰ ve yetkisiz temsilcinin markayı kendi adına tesciline ilişkin çeşitli düzenlemeler de yapılmıştır. Tanınmış markalara ilişkin düzenleme ise Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinde yer almaktadır. Anılan Sözleşme hükmü ile tanınmış markalara Birlik içerisinde güçlendirilmiş koruma sağlanmıştır²⁶¹.

2.1.1.3. Paris Sözleşmesi'nin 1'inci Mükerrer 6'ncı Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar ve Koruma Koşulları

2.1.1.3.1. Paris Sözleşmesi'nin 1'inci Mükerrer 6'ncı Madde Düzenlemesi

Paris Sözleşmesi, diğer sınai hakların yanı sıra markalara ilişkin en eski hukuki düzenlemeleri içermektedir²⁶². Menşe ülkede tescilli olan markalara başka ülkelerde nasıl bir himaye tanınabileceği konusu ilk olarak Paris Sözleşmesi'nin revizyonu için 1911'de Washington'da yapılan diplomatik konferansta Fransa'nın önergesi ile gündeme gelmiştir. Bu kapsamda, tanınmış marka terimi dile getirilmemiş olmakla birlikte, tescilsiz kullanım

²⁵⁷ Çolak, s. 118-119; Paslı, s. 72; Yasaman, (Hukuki Mütalâalar II), s.19.

²⁵⁸ Paris Sözleşmesi'nin 2'nci mükerrer 6'ncı maddesi.

²⁵⁹ Paris Sözleşmesi'nin 3'üncü mükerrer 6'ncı maddesi.

²⁶⁰ Paris Sözleşmesi'nin 5'inci mükerrer 6'ncı maddesi.

²⁶¹ Paslı, s. 72.

²⁶² Dirikkan, s. 7.

ile edinilen itibara himaye sağlanması önerisi yapılmıştır. Bu önerge ile tanınmış marka korumasına ilişkin olarak bir adım atılmış olduğu söylenebilir²⁶³.

“Tanınmış marka” (*well-known mark*) kavramı, ilk defa Paris Sözleşmesi’nin revizyonu için 1925 yılında Lahey’de yapılan diplomatik konferansta Hollanda hükümeti ve BIRPI²⁶⁴ tarafından, Paris Sözleşmesi’nin 6’ncı mükerrer maddesinde değişiklik teklif eden öneride “*Akid devletler başka bir ülkede tanınmış olması nedeniyle bir markanın tescil başvurusunu reddetmeyi ya da hükümsüz saymayı taahhüt ederler*” şeklinde dile getirilmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, oybirliği ile tanınmış markalara Birlik ülkelerinde koruma sağlanmasına ilişkin bu öneri kabul edilerek, üye ülkelere tanınmış markaları koruma yükümlülüğü getirilmiş ve böylelikle tanınmış markalar için güçlendirilmiş koruma dönemi başlamıştır²⁶⁵. Güçlendirilmiş korumanın getirilme amacı, koruma talep edilen ülkede tescilsiz olması veya kullanılmamış olması nedeniyle savunmasız kalan tanınmış markaların üçüncü kişiler tarafından gasp edilmesinin Birlik içerisinde önüne geçilmesidir²⁶⁶.

Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesinin, 1958 yılında yapılan Lizbon konferansında son şeklini almasına dek yürürlükte kalan madde hükmünün Türkçe tercümesi; “*Akid devletler mevzuatları elveriyorsa re’sen, yoksa ilgili tarafın başvurusu üzerine başka bir akid devletin tabiyetinde bulunan bir kimsenin markası olarak aynı ya da benzer türden markalar için kullanılmakta olup, tescil ülkesinin yetkili makamları tarafından tanınmış olarak kabul edilen bir marka ile karıştırılma ihtimaline neden olacak biçimde kopyası ya da taklidi olan bir markanın iptalini ya da reddini taahhüt ederler.*” şeklindedir²⁶⁷.

1958 yılında Lizbon konferansında yapılan revizyon ile Paris Sözleşmesi 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi aşağıdaki güncel hâlini almıştır²⁶⁸:

²⁶³ Çolak, Paris Sözleşmesi, s. 26.

²⁶⁴ “Bureaux Internationaux Reunis Pour La Protection De La Intellectuelle” (WIPO’nun yerini aldığı kuruluş).

²⁶⁵ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 26-27.

²⁶⁶ Dirikkan, s. 51.

²⁶⁷ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 27.

²⁶⁸ Bkz. Paris Sözleşmesi’nin Türkçe tercümesi, RG, 20.11.1975, S. 15148, <http://resmigazete.gov.tr/arsiv/15418.pdf>, (E.T.: 28.05.2019).

“1- Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, söz konusu ülkede bu Antlaşma’dan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalâa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek Ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerekse ilgilinin isteği üzerine red veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler. Herkesçe bilinen bir markanın esas unsurunun çoğaltılması veya bunlarla bir karışıklık doğurabilecek bir taklitten ibaret olursa, durum yukarıdaki aynısı olur.

2- Bu tür markaların kaydının terkininin istenmesi için, tescili tarihinden itibaren en az beş yıllık sürenin tanınması gerekir. Birlik memleketleri kullanmanın menini talep için bir mühlet derpiş etmekte muhtardır.

3- Suiniyetle tescil edilen ve kullanılan markaların terkinini, kullanılmasının yasaklanmasını istemek için süre tespit edilmez.”

Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi ile Birlik ülkelerine, tanınmış markaları koruma yükümlülüğü getirilmiştir. Böylelikle, Birlik ülkelerinde tanınmış markaların yetkisiz kişilerce kullanımının ve tescilinin engellenmesi ve marka tescil edilmiş ise terkinin sağlanması yönünde koruma tesis edilmiştir. Bu koruma, mevzuatı elveren Birlik ülkelerinde re’sen, aksi takdirde tanınmış marka sahibinin talebi üzerine tanınacaktır. Tanınmış marka sahibi, tanınmış markanın aynısı ya da benzerinin koruma istenen ülkede tescil edilmiş olması hâlinde, sonraki tarihli markanın tescil tarihinden itibaren hesaplanacak beş yıllık süre içerisinde markanın hükümsüzlüğünü talep edebilir. Markanın tescilinde kötü niyet bulunması hâlinde ise, hükümsüzlük talep etmek için herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır²⁶⁹. Hangi markaların tanınmış olduğunun tespiti hususu ise Birlik ülkelerinin adli ve idari makamlarına bırakılmıştır²⁷⁰.

Paris Sözleşme’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi ile Birlik üyesi ülkelerin tanınmış markalara sağlayacağı koruma için bir asgari standart oluşturulmuştur. Bu nedenle, Paris Birliği ülkeleri en az bu düzeyde bir korumayı tanınmış markalara sağlama yükümlülüğü

²⁶⁹ Ayhan/ Çağlar/ Özdamar, s. 319.

²⁷⁰ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 28.

altına girmişlerdir. Öte yandan, üye ülkeler tanınmış markaya daha kapsamlı ve geniş bir koruma sağlama konusunda serbesttirler²⁷¹.

2.1.1.3.2. Koruma Koşulları

Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka kapsamında koruma sağlanabilmesi için; koruma talep eden kişinin Paris Sözleşmesi'nden yararlanacak kişilerden olması, önceki tarihli markanın tanınmış olması, sonraki marka başvurusunun veya tescilinin ya da kullanımının tanınmış marka ile aynı veya karıştırılma ihtimaline sebep olabilecek düzeyde benzer olması gereklidir. Gerekli koşulların müspet olarak oluşmuş olması durumunda, tanınmış marka aynı veya benzer mallar bakımından korunacaktır. Nitekim Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi ile tanınmış markalara tanınan hukuki himaye, Sözleşme metninde yalnızca mal markalarına ve tanınmış markanın kapsamında olan aynı veya benzer mallar bakımından sağlanmıştır²⁷².

Anılan hüküm kapsamında koruma sağlanması için öngörülen koşullardan; Paris Sözleşmesi'nden yararlanacak kişinin varlığı ve ihtilaf konusu markalar arasında aranan ayniyet ya da karıştırılma ihtimali bulunması koşulları, bu başlık altında detaylı biçimde incelenecektir. Çalışma konumuzun, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın SMK bağlamında koruma kapsamının tespitini gerektirmesi nedeniyle, tanınmış markanın hedef ülkede (Türkiye'de) korunması için karşılaması gereken şartlar²⁷³ ve Türk uygulamasında mal ve hizmetler arası benzerlik²⁷⁴ değerlendirmesi konuları, çalışmamızın SMK m. 6/4 hükmünün incelendiği ilgili kısmına sevk edilmiştir.

2.1.1.3.2.1. Korumadan Yararlanacağı Kabul Edilen Kişinin Varlığı

Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinin uygulama alanı bulabilmesi için, somut olayda dört koşulun müspet olarak gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Paris Sözleşmesi ile getirilen tanınmış marka korumasının gerçekleşmesi için aranan ilk koşul,

²⁷¹ Dirikkan, s. 52.

²⁷² Bu düzenlemenin koruma kapsamı sonradan TRIPS m. 16/2 hükmü ile hizmet markalarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu konu başlığı altında Paris Sözleşmesi 1. mük. 6. maddenin orijinal metni incelenmiştir. TRIPS ile koruma kapsamının genişletilmesi için bkz. 2.1.2.3. TRIPS m. 16/2 ile Tanınmış Marka Korumasının Genişletilmesi ve TRIPS m. 16/3 ile Tanınmış Marka Korumasının Genişletilmesi.

²⁷³ Bkz. Aynı Bölüm/ 2.2 / 2.2.2.2.1. Tanınmış Markanın Karşılması Gereken Koşullar.

²⁷⁴ Bkz. Aynı Bölüm/ 2.2 / 2.2.2.2.3. Mal ve Hizmetlerin Benzer Olması .

marka sahibinin Paris Sözleşmesi'nden yararlanacağı kabul edilen bir gerçek veya tüzel kişinin varlığıdır²⁷⁵. Paris Sözleşmesi'nin anılan hükmünde yer alan “*söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olması*” ibaresi ile bu koşul ifade edilmiştir. Dolayısıyla, hükümle sağlanan koruma, bu Sözleşmeden yararlanabilecek kişilerle sınırlı tutulmuştur²⁷⁶.

Paris Sözleşmesi hükümlerinden yararlanabilecek kişiler, Sözleşme'nin 2'nci ve 3'üncü maddelerinde gösterilmiştir²⁷⁷. Paris Sözleşmesi m. 2 düzenlemesi uyarınca; Paris Birliği'ne üye ülkelerin vatandaşları ilgili sözleşme hükmünden yararlanırlar. Milli muamele ilkesi gereğince, Paris Sözleşmesi'nin m. 2 hükmü, üye ülkelere kendi vatandaşına sağladığı sınai mülkiyet korumasını, Birlik içindeki tüm üye ülke vatandaşlarına aynen tanıma yükümlülüğü getirmiştir²⁷⁸. Koruma talep eden kişinin, Birlik üyesi ülkelere birinin vatandaşı olması hâlinde, bu kişinin ayrıca üye ülkede ikametgâhı veya ticari işletmesi olması şartı aranmamaktadır²⁷⁹.

Paris Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesinde ise, Birlik üyesi ülkelere birinin vatandaşı olmayan, ancak bu ülkelere birinde ikametgâhı veya fiili ticari işletmesi olan kişilerin de Paris Sözleşmesi hükümlerinden yararlanabileceği hüküm altına alınmış olup, bu kişiler de üye ülke vatandaşı gibi muamele edileceklerdir²⁸⁰. Dolayısıyla, Paris Sözleşmesi m. 3 hükmü düzenlemesi ile Paris Sözleşmesi'nden yararlanabilecek olan kişilerin kapsamı Birlik ülkesi vatandaşları ile sınırlı tutulmamış, korumadan yararlanabilecek kişiler üye ülkelere ikametgâh veya işletmesi bulunan kişileri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Buna göre, Birlik üyesi ülkelerin vatandaşları veya bu ülkelere birinin vatandaşı olmamakla birlikte, Birlik üyesi ülkelere birinde ikametgâhı olan ya da ticari işletmesi bulunan kişiler Paris Sözleşmesi hükümlerinden yararlanabilirler²⁸¹.

²⁷⁵ Eyüboğlu, s. 110; İmirlioğlu, s. 217.

²⁷⁶ Dirikkan, s. 49.

²⁷⁷ Dilmaç, s. 73.

²⁷⁸ Eyüboğlu, s. 110.

²⁷⁹ Dirikkan, s. 49.

²⁸⁰ Eyüboğlu, s. 110; Tekinalp, Ü.: Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ'a Armağan, İstanbul 1997 (Tunçomağ'a Armağan), s. 472.

²⁸¹ Dilmaç, s. 73.

2.1.1.3.2.2. Herkesçe Bilindiği Mütalaa Edilen Bir Markanın Varlığı

Paris Sözleşmesi 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi korumasının uygulama alanı bulabilmesi için aranan ikinci koşul ise, “herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın” varlığıdır²⁸². İlgili maddede yer alan “herkesçe bilindiği mütalaa olunan marka” kavramına ilişkin olarak yukarıda değinildiği üzere “tanınmış marka” terimi kullanılmaktadır.

Tanınmış markanın Paris Sözleşmesi ile tanınan korumadan yararlanabilmesi için koruma talep edilen ülkede tescilli olması ya da başvuru halinde olması aranmamaktadır. Zira, Paris Sözleşmesi'nin tanınmış marka hükümlerine ilişkin amacı, tanınmış markaların tescil edilmemiş olsalar dahi Birlik içindeki ülkelerde haksız kullanım ve tescillere karşı korunmasıdır. Bu amaçla, koruma talep edilen ülkede tescilsiz olan marka için tescil ilkesi ve ülkesellik ilkesi aşılmakta, tanınmış marka sonraki tarihli markanın tesciline ya da kullanımına engel teşkil edebilmekte, tescil gerçekleşmişse terkin talep edilebilmektedir²⁸³.

Tanınmış markanın hedef ülkede korumadan yararlanabilmesi o ülke içerisinde kullanılması da aranmamaktadır. Nitekim Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinin uygulamasına ilişkin Birlik üyelerine kılavuzluk eden WIPO Ortak Tavsiye metni kapsamında da, tanınmış markaya himaye sağlanması için hedef ülkede tescil ya da kullanım şartı aranmayacağı ifade edilmektedir. Tanınmış markanın hedef ülkede tanınmışlığının aranıp aranmayacağı hususu ise tartışmalı olup, doktrin görüşleri tanınmışlığın hedef ülkede aranması gerektiği yönünde ağırlıklıdır^{284 285}.

2.1.1.3.2.3. Tanınmış Markanın Aynı veya Benzer Mallarda Korunması

Paris Sözleşmesi 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinin uygulama alanı bulabilmesi için aranan üçüncü koşul, tanınmış markanın aynı veya benzer mallarda kullanımı ya da tescilidir²⁸⁶. Paris Sözleşmesi ile tanınmış markaya getirilen koruma, tanınmış markanın kullanıldığı aynı veya benzer mallar bakımından tanınmıştır²⁸⁷. Bu bağlamda, Paris

²⁸² Dilmaç, s. 74.

²⁸³ Paslı, s. 470.

²⁸⁴ Çağlar, s. 28; Ertem, s. 60; Dirikkan, s. 58-59; Karahan, s. 23; Meran, s. 99; Oytaç, (Mukayeseli Markalar Hukuku), s. 122-123; Oytaç, (Tanınmış Markalar); Sekmen, s. 152.

²⁸⁵ Detaylı bilgi için bkz. Aynı Bölüm/ 2.2 / 2.2.2.2.1. Tanınmış Markanın Karşılması Gereken Koşullar.

²⁸⁶ İmirlioğlu, s. 217

²⁸⁷ Arkan, s. 92; Bodenhausen, G. H. C.: Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm 1967, Switzerland 2007, s. 77; Dirikkan, s. 64; Stoll, P.-T./

Sözleşmesi'nin orijinal metni ile tanınmış markaya yalnızca aynı veya benzer mallar ile sınırlı bir himaye getirilmektedir ve ilgili hüküm kural olarak benzer olmayan mallar bakımından koruma sağlamamaktadır²⁸⁸.

Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı madde hükmü ile güçlendirilmiş tanınmış marka koruması yalnızca mal markalarına tanınmıştır. Zira hükmün lafzında hizmet markalarından söz edilmemektedir²⁸⁹. Dolayısıyla, Paris Sözleşmesi'nin orijinal metni ile tanınmış markalara sağlanan koruma koşullarına bakıldığında, markanın mal markası olması ve hak sahibine koruma sağlanabilmesi için, sonraki markanın aynı veya benzer mallarda başvurusu veya tescili ya da kullanımı bulunması aranmaktadır. Paris Sözleşmesi ile mal markalarına aynı veya benzer mallar bakımından tanınan himaye, TRIPS Anlaşması'nın 16'ncı maddesi ile hizmet markalarını kapsayacak şekilde ve hükümde aranan ilâve şartların da bulunması hâlinde, farklı mallar ve/veya hizmetlere de teşmil edecek şekilde genişletilmiştir. Türkiye'de mallar ve/veya hizmetler arası benzerlik değerlendirilmesinde gözetilecek hususlar²⁹⁰ ve TRIPS Anlaşması ile getirilen genişletilmiş koruma²⁹¹ aşağıda ilgili başlıklar altında yapılan açıklamalar ile paraleldir.

2.1.1.3.2.4. Karıştırılma İhtimali

Paris Sözleşmesi 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinin uygulama alanı bulabilmesi için aranan son koşul ise karıştırılma tehlikesine sebebiyet verecek biçimde tanınmış markanın örneğinin, taklidinin yapılmasıdır²⁹². Tanınmış marka sahibinin, markasının aynısını içeren bir işaretin tesciline veya kullanılmasına karşı korunacağı hususu açıktır. Paris Sözleşmesi, tanınmış markanın yalnızca aynısının veya ayniyete varacak derecede benzerinin değil, aynı zamanda karıştırma ihtimaline neden olabilecek derecede benzerinin de tescil ve kullanımının tanınmış marka yararına önlenmesi amacını gütmektedir²⁹³.

Karıştırılma ihtimali (*likelihood of confusion*), marka hukukunun en temel kavramlarından biridir ve pek çok marka hukuku uyuşmazlığının çözümünde, ortalama

Busche, J./ Arend, K.: WTO Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, Max Planck Commentaries on World Trade Law, Martinus Nijhoff Publishers, 7th Edition, 2009, s. 122.

²⁸⁸ Dirikkan, s. 64.

²⁸⁹ Bodenhausen, s. 90.

²⁹⁰ Detaylı bilgi için bkz. 2.2.2.2.3. Mal ve Hizmetlerin Benzer Olması.

²⁹¹ Detaylı bilgi için bkz. 2.1.2.4. TRIPS m. 16/3 ile Tanınmış Marka Korumasının Genişletilmesi.

²⁹² İmirlioğlu, s. 217.

²⁹³ Dilmaç, a. 79; Dirikkan, s. 49.

tüketici nezdinde karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı, uyuşmazlığın çözümü hususunda belirleyici olmaktadır. Çolak, karıştırılma ihtimalini “ortalama tüketicilerin, her iki işaret arasında bir şekilde bağlantı kurması” olarak ifade etmektedir²⁹⁴. Tekinalp, karıştırılma ihtimali için “Tescilsiz bir işaretin veya tescil edilmiş bir markanın, daha önceden tescil edilmiş bir marka ile şekil, görünüş, ses, genel izlenim vs. sebeple aynı ya da benzer olduğu için, önce tescil edilmiş marka olduğu zannını uyandırma tehlikesi” şeklinde tanım vermektedir²⁹⁵. ABAD, “Canon” kararında²⁹⁶ karıştırılma ihtimalini, halkın, markanın üzerinde kullanıldığı mal ve hizmetlerin aynı işletmeden veya birbirine bağlı olan işletmelerden kaynaklandığını düşünebilmesi riski olarak ifade etmiştir²⁹⁷.

Mülga 556 sayılı KHK ve 6769 sayılı SMK’da sözü edilen karıştırılma ihtimali TTK’da haksız rekabet hükümlerinde yer alan “iltibas” kavramından daha geniştir. SMK m. 6/1 hükmünde “halk tarafından ilişkilendirme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali” bulunmasından söz edilmesi nedeniyle, “ilişkilendirme ihtimali” de karıştırılma ihtimaline dâhil edilmiştir. TTK anlamında “iltibas”ta halk, işaretlerin aynı teşebbüsten kaynaklandığı düşüncesine kapılmakta ve bu kanaat nedeniyle, diğer işletmenin ürününü almaktadır. Karıştırılma ihtimalinde ise tüketicilerin iki işaret arasında herhangi bir nedenle bir bağlantı kurması kâfi gelmektedir. Dolayısıyla, SMK’da düzenlenen karıştırılma ihtimali, TTK’da düzenlenen iltibas ihtimalinden daha geniş kapsamlı bir kavramdır ve burada iltibasın çıtası daha düşüktür²⁹⁸. Marka Hukukunda karıştırılma ihtimalinden söz edebilmek için markaların karıştırılması tehlikesinin bulunması yeterlidir. Markaların fiilen karıştırılıyor olması aranmamakta olup, bu yönüyle de haksız rekabet hukukundaki uygulamadan ayrılmaktadır. Haksız rekabet hukukunda ise karıştırılma tehlikesinin somutlaşmış olması aranmaktadır²⁹⁹.

Doktrinde, karıştırılma tehlikesi hususunda, doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikili bir ayırım yapılmaktadır. Doğrudan karıştırılma tehlikesinde, tüketiciler markaların aynı olmadığını farkında olmakla beraber, bu markaların aynı teşebbüsten kaynaklandığı yönünde kanaat oluşturmaktadırlar. Dolaylı karıştırılma tehlikesinde ise, tüketiciler hem

²⁹⁴ Çolak, s. 197-198.

²⁹⁵ Tekinalp, s. 436.

²⁹⁶ ABAD kararı, 29.09.1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer (Canon), <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-39/97>, (E.T.: 03.10.2019).

²⁹⁷ Çolak, s. 198.

²⁹⁸ Tekinalp, s. 437; Çolak, s. 198.

²⁹⁹ Çağlar, s. 67.

markaların hem de teşebbüslerin birbirinden farklı olduğunun farkında olmakla birlikte teşebbüsler arasında bir bağlantı olduğu kanaatini oluştururlar³⁰⁰.

Karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde, markaların benzerliği ve malların ve/veya hizmetlerin benzerliği olmak üzere iki temel unsur bulunmaktadır³⁰¹. Karıştırılma ihtimali somut olayda farklı olasılıklarla meydana gelebilir. Bunlardan ilki, markaların ve kapsadıkları malların ve/veya hizmetlerin aynı olması hâlidir. Markaların ve malların ve/veya hizmetlerin de aynı olması hâlinde³⁰², karıştırılma ihtimalinin mevcudiyeti, başkaca bir incelemeye gerek kalmaksızın doğrudan kabul edilmektedir. İkinci ihtimal, markaların aynı ve malların ve/veya hizmetlerin benzer olması veyahut markaların benzer ve malların ve/veya hizmetlerin aynı olması hâlidir. Bu ihtimalde, karıştırılma ihtimalinin mevcudiyeti, somut olayın özelliklerine göre araştırılacaktır. Üçüncü ihtimal, hem markaların benzer olması hem de kapsadıkları malların ve/veya hizmetlerin benzer olması hâlidir³⁰³.

Malların ve/veya hizmetlerin benzerliği karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin asli unsurlarından bir tanesidir³⁰⁴. Markaların ve kapsadıkları malların ve/veya hizmetlerin benzer olması hâlinde, karıştırılma ihtimalinin tespitinde ilk olarak mal ve hizmetler arasındaki benzerlik değerlendirilmeli, sonrasında işaretler arasındaki benzerlik değerlendirilmesine geçilmeli ve mallar/hizmetler ve işaretler arasındaki ilişki de gözetilerek somut olayda karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı saptanmalıdır³⁰⁵.

Karıştırılma ihtimali değerlendirilmesi, ABAD uygulamasında da mal ve hizmetlerin kıyaslanmasından başlamaktadır ve mal ve/veya hizmetler arasında benzerlik saptanırsa markaların benzerliği değerlendirmesine geçilmektedir³⁰⁶. Tanınmış markaya, benzer olmayan mal ve hizmetlerde de tanınmış olan istisnai koruma hâli saklı kalmak üzere, kural olarak markalar arasında mal ve/veya hizmet benzerliği mevcut değilse karıştırılma

³⁰⁰ Çağlar, s. 67-68.

³⁰¹ Ünsal, Ö. E.: IPR Gezgini Seçme Yazılar 1, Ankara 2018; s. 16.

³⁰² Bu durum, AB hukukunda “*double identity*” olarak ifade edilmektedir. (Bently, L./ Sherman, B.: Intellectual Property Law, 3rd Edition, Oxford University Press 2009, s. 860).

³⁰³ Çolak, s. 200.

³⁰⁴ Ünsal, s. 6.

³⁰⁵ Karasu/ Suluk /Nal, s. 185.

³⁰⁶ Çolak, s. 201.

ihtimalinin varlığından söz edilemez³⁰⁷. Mal ve/veya hizmetler arasında benzerliğin mevcudiyeti saptanırsa markalar arası benzerlik değerlendirilmesine geçilir.

Karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde bilgilenmiş veya uzman kişi değil, ortalama tüketici kıstas alınır ve ortalama tüketici nezdinde bir karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmayacağı değerlendirilir³⁰⁸. Markalar arası benzerlik incelenmesinde, ayırt ediciliği bulunmayan ve jenerik olan tali unsurlar inceleme dışı bırakılacak ve markaların bütünsel (global) olarak bıraktıkları genel izlenim üzerinden ortalama tüketici gözünden global bir incelemeye tâbi tutulacaktır³⁰⁹. Bütünsel izlenimde kıyaslanacak unsurlar, markaların ayırt edici ve baskın unsurları olacaktır³¹⁰.

Benzerlik değerlendirmesine esas alınacak olan hususların çerçevesi, ABAD tarafından verilen çeşitli kararlarla çizilmiştir. ABAD'ın "*Sabel/Puma*" kararı³¹¹, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde markalar arası benzerlik incelemesinin bütün faktörler gözetilerek ve bütüncül bir şekilde yapılmasına ilişkin genel bir çerçeve çizmekle, global değerlendirme yapılması uygulamasının başlangıç noktası olmuştur³¹². ABAD, "*Sabel/Puma*" kararında, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde markaların bıraktığı bütünsel izlenim üzerinden inceleme yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Divan, markaların görsel, işitsel ve kavramsal unsurları üzerinden global bir değerlendirme yapılması ve bu değerlendirmede markaların ayırt edici ve baskın unsurlarının dikkate alınması gerektiği görüşündedir. Zira, ortalama tüketici markayı genellikle bütünsel biçimde algılar ve markanın detaylarını incelemeye girişmez³¹³.

Karıştırılma ihtimalinin varlığı, markaların benzerliği ve mal/hizmetlerin ayniyeti ya da benzerliği yanı sıra önceki markanın ayırt edici gücüne de bağlıdır³¹⁴. Bunun yanı sıra, önceki tarihli markanın tanınmış olması da karıştırılma ihtimalini arttıracı bir faktördür. Nitekim, ABAD'ın ilgili "*Sabel/Puma*" kararında belirtilen diğer hususlar ise; bir

³⁰⁷ Paslı, A.: Marka Hukukunda Ürün Benzerliği, İstanbul 2018, (Ürün Benzerliği). s. 7; Ünsal, s. 16.

³⁰⁸ Çağlar, s. 68; Yasaman, (Şerh I), s. 399.

³⁰⁹ Çağlar, s. 70; Çolak, s. 201.

³¹⁰ Bentley/Sherman, s. 864.

³¹¹ ABAD kararı, 11.10.1997, C-251/95, SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport (Sabel/Puma), <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=43450&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7738677>, (E.T. 07.09.2019).

³¹² Bentley/Sherman, s. 863.

³¹³ Sabel/Puma, parag. 23; Yasaman, (Şerh I), s. 402.

³¹⁴ Çağlar, s. 67.

markanın kendiliğinden (*per se*) veya tüketici nezdinde sahip olduğu tanınmışlık nedeniyle yüksek ayırt edici güce sahip olabileceği ve önceki tarihli markanın ayırt edici gücü ne kadar fazlaysa sonraki markayla karıştırılma riskinin o derece artacağıdır³¹⁵.

ABAD'ın "*Canon*" kararında da, Almanya Federal Patent Mahkemesi'nin tespitleri arasında, akademik görüşe göre karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, malların ve hizmetlerin benzerliği ile kıyas konusu markaların benzerliği ve önceki markanın ayırt edici gücünün yüksekliği faktörleri arasında bir ilişki kurmak gerektiği, buna göre markalar arası benzerlik derecesi arttıkça ve önceki tarihli markanın ayırt edicilik düzeyi yükseldikçe, mal ve hizmetlerin benzerliğinin öneminin azalacağı saptamasında bulunduğu ifade edilmiştir³¹⁶.

Almanya Federal Mahkemesi, "*Canon*" davasında, yukarıdaki görüşle beraber davaya ilişkin diğer görüşlerini de açıkladıktan sonra dava sürecini durdurarak, ABAD'a karıştırılma ihtimalinin mevcut olup olmadığı belirlenirken, markalar arası ve mal/hizmetler arası benzerliğin değerlendirilmesinde, önceki tarihli markanın ayırt edici niteliğinin ve tanınmışlığının göz önüne alınıp alınmayacağı sorusunu yöneltmiştir. ABAD bu soruya cevaben, karıştırılma ihtimalinin birçok faktörün etkileşimi sonucu oluştuğunu, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde gözetilecek temel faktörlerin markaların benzerliği ve mal ve hizmetlerin benzerliği olmakla birlikte, markaların benzerlik derecesinin yüksekliğinin mal ve hizmetlerin benzerlik derecesinin düşüklüğünü telâfi edebileceğini veya tam tersinin de geçerli olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştur. Divan, önceki markanın ayırt edici gücünün yüksek olmasının karıştırılma ihtimalini arttıracığı ve bu markaların koruma düzeyinin zayıf markalara nazaran daha fazla olduğunu ifade etmiştir. Buradan hareketle, önceki tarihli markanın ayırt edici gücünün yüksekliği ve tanınmışlığının gözetilmesi gerektiği ve mal/hizmetler arası benzerlik düzeyi düşük olsa dahi, markaların çok benzer ve önceki tarihli markanın da ayırt edici gücünün yüksek olduğu hâllerde sonraki tarihli markanın tescil talebinin reddinin isabetli olacağı hususunda görüş belirtmiştir³¹⁷.

Öte yandan, ABAD'ın "*Marca Mode/Adidas*" kararında³¹⁸, bir markanın tanınmışlığının karıştırma ihtimalini arttıracı bir faktör olmakla beraber, bir markanın

³¹⁵ Sabel/Puma, parag. 24.

³¹⁶ Ünsal, s. 20.

³¹⁷ Ünsal, s. 21.

³¹⁸ ABAD kararı, 22.06.2000, C-425/98, *Marca Mode CV v Adidas AG, Adidas Benelux BV (Marca Mode-Adidas)*,

tanınmışlığı nedeniyle yüksek bir ayırt edici güce sahip olması hususunun, salt ilişkilendirmeye sebebiyet vermesi nedeniyle doğrudan karıştırılma ihtimalinin varlığına karine teşkil etmeyeceği ve somut olayın tüm faktörleri gözetilerek, karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı hususunda bir değerlendirme yapılması gerektiği ifade edilmiştir³¹⁹.

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında; Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın koruma koşullarından karıştırılma ihtimalinin mevcut olup olmadığı tespit edilirken, markaların baskın unsurları üzerinden görsel, işitsel, anlamsal unsurlar nazarında bütüncül bir değerlendirme yapılması gerektiği, bu değerlendirmede markanın ayırt edici niteliği ve tanınırlığının da dikkate alınacağı ve mal/hizmet benzerliği bakımından bütün bu faktörler arasında bir ilişki kurulacağı sonucuna varılmaktadır³²⁰. Nitekim, markalar arasındaki yüksek düzeydeki benzerlik, önceki markanın ayırt edici gücünün veya tanınmışlığının yüksek olması gibi faktörler mal/hizmetler arasındaki görece düşük düzeydeki benzerliği telâfi edebilecek ya da tam tersi de söz konusu olabilecektir³²¹.

2.1.1.3.2.5. Süre Koşulu

Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi ile Birlik içinde tanınmış marka sahiplerine tanınmış olan koruma bakımından bir süre koşulu da getirilmiştir. Hüküm kapsamında, tanınmış markanın aynısı veya benzerinin tescil edilmesi hâlinde ve Birlik üyesi ülkenin mevzuatının da uygun olması durumunda, sonraki markanın re'sen veya talep üzerine hükümsüz kılınması mümkün kılınmıştır. İlgili maddenin 2'nci fıkrasında, Birlik ülkelerinin hükümsüzlük talebinin yapılabilmesi için tanınmış marka sahiplerine sonraki markanın tescilinden itibaren en az beş yıllık bir süre tanıma yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka temelinde markanın hükümsüzlüğü,

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=45384&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7742092>, (E.T. 07.09.2019).

³¹⁹ Marca Mode-Adidas, parag. 41; (Yasaman, (Şerh I), s. 403); (Karadenizli, T.: Karıştırılma İhtimali: AB Adalet Divanı İçtihatları ve Dava Hukuku Kaynaklı Genel İlkeler, IPR Gezgini, 2015, <https://iprgezgini.org/2015/07/08/karistirilma-ihtimali-ab-adalet-divani-ictihatları-ve-dava-hukuku-kaynaklı-gene-ilkeler/>, (E.T. 03.10.2019)

³²⁰ Ünsal, s. 7.

³²¹ AB hukukunda bu prensibe “bağımsızlık prensibi” (“*interdependency principle*”) adı verilmektedir. (Bently/Sherman, s. 863).

tescilinden itibaren beş yıl içerisinde talep edilebilecektir. Söz konusu beş yıllık süre hak düşürücü süre niteliğindedir³²².

Madde hükmünde yer alan beş yıllık süre, tanınmış marka sahibine sonraki tarihli tescile reaksiyon vermek için yeterli bir süre vermek üzere öngörülmüştür. Bu süre, 1958 yılında yapılan Lizbon Konferansı'na kadar üç yıl olarak düzenlenmiştir. Lizbon Konferansı'nda yapılan revizyon ile hükümsüzlük talep edebilmek için asgari süre beş yıla çıkarılmıştır. Beş yıllık süre, tanınmış marka temelinde ikame edilecek hükümsüzlük davasına ilişkin olarak, Birlik ülkelerinin iç hukuklarına aktarmaları gereken asgari süreyi ifade etmektedir³²³. Birlik ülkeleri iç hukuklarında daha uzun bir süre belirleyerek koruma kapsamını genişletebilirler³²⁴.

Markanın tescilinde kötü niyet bulunması durumunda ise beş yıllık süre sınırlaması uygulanmayacaktır. Kötü niyet iddiası ile açılacak olan marka hükümsüzlük davası her zaman açılabilir. Kötü niyet çoğunlukla ihtilaf konusu markayı tescil ettiren veya kullanan kişinin tanınmış markayı bildiği ve markalar arasında yaratılan karışıklıktan yarar sağlayabileceği kabul edilebildiği durumlarda mevcut kabul edilir³²⁵. Kötü niyet konusu aşağıda kötü niyet nedeniyle hükümsüzlük başlığı altındaki açıklamalar ile paraleldir³²⁶.

2.1.2. TRIPS Anlaşması

2.1.2.1. Genel Olarak/Tarihçe

WTO Kuruluş anlaşmasının eki olan TRIPS Anlaşması hükümleri, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinde yer alan tanınmış marka korumasının tespiti bakımından önemli bir rol oynamaktadır. Nitekim TRIP Anlaşması, Paris Sözleşmesi'nin tamamlayıcısı niteliğindedir ve 1'inci mükerrer 6'ncı maddeye atıfta bulunarak anılan hükmün kapsamında değişiklikler meydana getirmekte, Paris

³²² Arkan, S.: Yabancı Markaların Türkiye'de Korunması, C.XX, S.1, Batider 1999, s.5-17 (Batider 1999). s. 7; Dilmaç, s. 82; Dirikkan, s. 77.

³²³ Bodenhausen, s. 92.

³²⁴ Dilmaç, s. 82; Dirikkan, s. 76.

³²⁵ Bodenhausen, s. 93.

³²⁶ Detaylı bilgi için bkz. 3.3.2., Kötü Niyet Nedeniyle Hükümsüzlük.

Sözleşmesi'nin orijinal metni ile getirilen koruma kapsamını tanınmış marka sahibi lehine genişletmektedir.

TRIPS Anlaşması öncesi döneme bakıldığında; 1970'lerin sonlarından başlayarak, ABD önderliğinde birtakım gelişmiş ülkelerde meydana gelen marka korsanlığı nedeniyle, yatırımcılar büyük ticari kayıplara uğramaya başlamış ve bunun sonucunda 1979 yılında ABD ve AB arasında “*Taklit Malların İthalatının Önlenmesi için Gerekli Tedbirlerin Alınması*” konulu bir anlaşma akdedilmiştir. Bununla birlikte, fikrî hakların uluslararası platformda korunabilmesi amacıyla “*ticaretle bağlantılı fikrî mülkiyet hakları*” hususunda Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması (GATT, *General Agreement on Tariffs and Trade*) kapsamında bir düzenleme yapılmasına ilişkin Uruguay zirvesinde öneriler getirilmiş ve müzakereler başlatılmıştır³²⁷.

GATT, 1947 yılında yirmi üç ülke tarafından imza altına alınmış, 01 Ocak 1948 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve sonrasında GATT kapsamında global düzeyde ticareti faaliyetlerin serbest hâle getirilmesi amacıyla ülkeler arasında müzakereler yürütülmüştür. Uruguay müzakereleri yedi sene boyunca sürmüştü ve nihayet 15 Nisan 1994 tarihinde Marakeş'te GATT çerçevesinde akdedilen WTO³²⁸ kuruluş anlaşması ile kurumsal bir yapı oluşturularak, Dünya Ticaret Örgütü kurulmuş ve ilgili uluslararası anlaşma ile WTO, GATT'ın yerine geçmiştir³²⁹.

TRIPS, gelişmiş ülkelerin de talepleri ve baskıları sonucu GATT çerçevesi altında akdedilen WTO kuruluş anlaşmasının bir parçası hâline getirilmiş ve bu anlaşmasının eki niteliğinde 01 Ocak 1995'te yürürlüğe girmiştir³³⁰. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin TRIPS Anlaşmasına katılımını teminen, fikrî haklara koruma sağlamaları hâlinde bu ülkelere teknoloji transferi ve doğrudan yabancı yatırımcı desteği sağlayacaklarını taahhüt etmişlerdir³³¹.

TRIPS düzenlemeleri ile global düzeyde serbest ticaretin teşvik edilmesi, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve ticari düzenlemelere ilişkin asgari kurallar belirleyerek

³²⁷ Paslı, s. 74-75; Yasaman, (Şerh I), 36-37.

³²⁸ Dünya Ticaret Örgütü.

³²⁹ Çağlar/ Yıldız/ İmirlioğlu, s. 6; Dilmaç, s. 98.

³³⁰ Büyükkılıç, s. 81; Paslı, s. 75; Yasaman, (Şerh I), s. 37.

³³¹ Semiz, Ö.: Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi (TRIPS): Öncesi ve Sonrası, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, S. 27, 2011, s. 513.

kurumsal bir yapı oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda, fikrî haklara ilişkin korumanın artırılması ve düzenlemelerin üye devletler arasında uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır³³².

TRIPS'e WTO üyesi olan tüm üye ülkeler doğal yolla taraftır ve TRIPS bu özelliği ile yarı bağımsız bir uluslararası anlaşmadır³³³. Türkiye, Gümrük Birliği sürecinde vermiş olduğu taahhütler doğrultusunda WTO'yu 4067 Sayılı Kanun³³⁴ ile onaylamış ve 26 Mart 1995'te TRIPS'e taraf olmuştur³³⁵. Ülkemiz WTO'nun gelişmekte olan üye devletler kategorisinde kurucu üyeler arasındadır.

TRIPS, Paris Sözleşmesi gibi pek çok ülkenin taraf olduğu, yoğun katılımlı bir anlaşmadır ve Paris Sözleşmesi'ne nazaran daha güncel ve anlaşılabilir düzenlemeler içermektedir. TRIPS'in yürürlüğe girmiş olduğu 1990'lı yılların ortalarında, fikrî haklar alanında neredeyse tüm dünya ülkelerinde asgari bir koruma standardı temin edilmiş durumdadır. TRIPS hükümleri, ülkelerde temin edilmiş olan asgari korumayı genişletmiş ve korumaya işlerlik kazandırmıştır. TRIPS'in yürürlüğe girmesi ile başlayan yeni dönem, marka hukuku uygulamalarının yeni başlangıç noktası olarak nitelendirilebilir³³⁶.

TRIPS, tüm fikrî ve sınai hak türlerine ilişkin düzenlemeler içermekte olup, fikrî haklar alanındaki en geniş kapsamlı uluslararası metin niteliğindedir³³⁷. TRIPS ve Paris Sözleşmesi hükümleri arasında herhangi bir çatışma bulunmamakta olup, ilgili metinlerin düzenlemeleri paralellik arz etmektedir. Öyle ki; TRIPS'in 2'nci maddesinin 1'inci bendinde TRIPS'e taraf ülkelerin 1 ilâ 12 ve 19'uncu madde hükümlerine uyma yükümlülüğü getirilmiştir³³⁸.

TRIPS hükümleri de Paris Sözleşmesi gibi ülkelere asgari koruma standartları sağlama yükümlülüğü getirmekte olup, üye devletler fikrî ve sınai haklara ilişkin olarak

³³² Çağlar/ Yıldız/ İmirlioğlu, s. 6.

³³³ Paslı, s. 75.

³³⁴ RG, 26.1.1995, S. 22186.

³³⁵ Çağlar/ Yıldız/ İmirlioğlu, s. 6; Paslı, s. 77.

³³⁶ Paslı, s. 75.

³³⁷ Yasaman/Yusufoğlu, s. 37; Kara, s. 27.

³³⁸ Çağlar/ Yıldız/ İmirlioğlu, s. 6; Yasaman/Yusufoğlu, s. 37; Kara, s. 28.

TRIPS hükümleri ile öngörülenden daha düşük bir koruma getiremezler³³⁹. Öte yandan, üye ülkeler TRIPS ile getirilen asgari korumadan daha kapsamlı bir koruma sağlayabilirler³⁴⁰.

TRIPS ile öngörülen korumanın etkin şekilde uygulanmasını temin etmek amacıyla TRIPS Konseyi, WTO ve WIPO gibi kuruluşlara görevler verilmiştir. Asgari koruma yükümlülüğüne uymamanın, taraf ülkeler bakımından ekonomik ve ticari yaptırımları mevcuttur. Asgari koruma standartlarına uymayan ülkelere karşı, ticareti kısıtlayıcı yöntemlere başvurulması mümkündür ve bu standartlara uyulmaması durumunda WTO nezdinde yer alan ihtilaf çözüm mekanizmaları devreye girmektedir³⁴¹.

2.1.2.2. Paris Sözleşmesi ve TRIPS Anlaşması Arasındaki İlişki

TRIPS Anlaşması, fikrî ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeler içermektedir. Bu yönüyle TRIPS, Paris Sözleşmesi ve Bern Konvansiyonu'nun tamamlayıcısı niteliğindedir. Nitekim TRIPS Anlaşması'nın 2'nci maddesinin 1'inci fıkrası, WTO üyelerine Paris Sözleşmesi'ni aynen uygulama yükümlülüğü getirmekte ve bu husus TRIPS'in Paris Sözleşmesi'ni tamamlama özelliğini göstermektedir.

TRIPS, asgari koruma standartlarına ilişkin düzenlemelerinde, Paris Sözleşmesi'ni tamamlama amacını gütmektedir ve bu amaç özellikle de marka hükümleri bağlamında çok belirgindir. TRIPS hükümleri ile Paris Sözleşmesi düzenlemeleri detaylandırılmakta veya örneklendirilmekte ya da doğrudan Paris Sözleşmesi hükümlerine yollama yapılarak ilgili Paris Sözleşmesi hükümlerinin koruma kapsamı genişletilmektedir. TRIPS, Paris Sözleşme'ne nazaran asgari hakları çoğaltmış ve bu anlamda Paris Sözleşmesi ile getirilen asgari koruma standartlarının çitasını yukarı çekmiştir³⁴².

Markalara ilişkin hükümler, TRIPS'in 2'nci bölümünde yer alan 15 ilâ 21'inci maddeleri arasında bulunmaktadır. TRIPS'in 41 ilâ 61'inci maddeleri arasında ise marka

³³⁹ Yasaman, (Şerh I), s. 37.

³⁴⁰ Ertem, s. 60.

³⁴¹ Semiz, s. 512-513.

³⁴² Paşlı, s. 74-81.

hakkının ileri sürülmesine ilişkin hükümler mevcuttur³⁴³. Tanınmış markalara ilişkin düzenlemeler TRIPS m. 16 hükmünde³⁴⁴ yer almaktadır.

TRIPS Anlaşması'nın m. 16/1 hükmünde, genel kural olan marka hakkından doğan hakkın kapsamı, diğer bir söyleyişle hak sahibinin yetkileri tanımlanmıştır. Bu kapsamda marka hukukuna hâkim olan tescil ilkesi ve markanın sınıf esasına göre korunması ilkesi doğrultusunda, tescilli marka sahibinin, tescil kapsamında bulunan mallar ve/veya hizmetler ile aynı veya benzer mallar ve/veya hizmetler bakımından korunacağı hüküm altına alınarak genel kural belirlenmiştir. TRIPS'in 16'ncı maddesinin 2'nci ve 3'üncü fıkralarında ise, 1'inci fıkrada verilen genel kuralın istisnası olan tanınmış marka korumasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Tanınmış markalar bakımından büyük önem arz eden diğer bir uluslararası kaynak olan TRIPS, Paris Sözleşmesi'ne benzer şekilde tanınmış marka doktrinini tanımakta ve m. 16/2 ve 16/3 hükümleri ile Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesine yollama yaparak, tanınmış markalara getirilen istisnai korumanın kapsamını genişletmektedir. TRIPS m. 16/2 hükmünün ilk cümlesi ve m. 16/3 hükmü tanınmış marka korumasını genişletir anlamda değiştirmektedir³⁴⁵. Bu anlamda, Paris Sözleşmesi 1'inci mükerrer 6'ncı madde hükmünün TRIPS Anlaşması'ndan itibaren genişlemiş olan uygulama alanını belirlemek için, TRIPS m. 16/2 ve m. 16/3 hükümlerinin detaylı biçimde irdelenmesi önem arz etmektedir.

³⁴³ Çağlar/ Yıldız/ İmirlioğlu, s. 7.

³⁴⁴ TRIPS'in "Verilen Haklar" başlıklı m. 16 hükmünün orijinal metni şu şekildedir:

"Article 16

Rights Conferred

1. *The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.*

2. *Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.*

3. *Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use."*

³⁴⁵ Paşlı, s. 464-465.

2.1.2.3. TRIPS m. 16/2 ile Tanınmış Marka Korumasının Genişletilmesi

Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi ile getirilmiş olan tanınmış marka himayesinin kapsamı, TRIPS m. 16/2 hükmünde iki bakımdan genişletilmektedir. İlk olarak, TRIPS m. 16/2 hükmünün ilk cümlesi ile Paris Sözleşmesi'nin tanınmış marka koruması kapsamına hizmet markaları da dâhil edilmektedir. İkinci olarak ise, TRIPS m. 16/2 hükmünün ikinci cümlesi ile tanınmışlığın tespitine ilişkin bir ölçüt getirilerek, tanınmışlık değerlendirmesinde markanın promosyonu sonucu kazanılan bilinirliğin dikkate alınacağı ve tanınmışlığın toplumun ilgili kesiminde aranacağına ilişkin açıklama getirmektedir.

Paris Sözleşmesi'nin orijinal metninde güçlendirilmiş koruma yalnızca mal markalarına tanınacak şekilde kaleme alınmıştır. TRIPS m. 16/2 hükmü ise, "*Paris Sözleşmesi'nin (1967) 6'ncı mükerrer maddesi, gerekli değişiklikler yapılmış olarak, hizmetlere de uygulanacaktır.*" düzenlemesini içermektedir. Böylelikle, TRIPS hükmü ile Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinin lafzında salt tanınmış mal markalarına verilmiş olan güçlendirilmiş korumanın kapsamına, bir teşebbüsün hizmetlerini diğer teşebbüslerin hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan hizmet markaları da dâhil edilmiştir. Bu düzenleme ile korumanın hizmet markalarına da teşmil edeceği açık biçimde hüküm altına alınmış ve Paris Sözleşmesi hükmünün lafzi yorumundan hareketle, üye ülkelerde mal markaları ile hizmet markaları arasında oluşabilecek bir uygulama farklılığı önlenmiştir. Bu anlamda, TRIPS m. 16/2 hükmünün ilk cümlesinde yer alan düzenleme, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesindeki düzenleme kapsamını genişleterek düzeltmiştir. TRIPS, mal markaları ve hizmet markaları arasındaki söz konusu eşitsizliği gidererek ayrımı ortadan kaldırmış ve tanınmış marka korumasının her iki tür markaya da sağlanmasının yolunu açmıştır. TRIPS'in bu düzeltmesinden itibaren, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinde geçen ticaret markası ifadesi "*ticaret ve hizmet markaları*" olarak okunacaktır. Paris Sözleşmesi ile getirilen tanınmış marka koruması, TRIPS m. 16/2 hükmünden itibaren hizmet markaları için de geçerli olacaktır³⁴⁶.

TRIPS m. 16/2 hükmünün ikinci cümlesi; "*Üyeler bir markanın tanınmış olup olmadığını tesbit ederken, markanın promosyonu sonucunda kazanılan herkesçe bilinme*

³⁴⁶ Paslı, s. 465-466.

durumunu dikkate alacaklardır.” düzenlemesini havidir. Paris Sözleşmesi, 1’inci mükerrer 6’ncı madde kapsamında korunacak olan tanınmış markaya ilişkin herhangi bir kriter getirmemektedir³⁴⁷. TRIPS m. 16/2 hükmü ise, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın tespiti bakımından ölçüt getiren ilk uluslararası düzenleme olması bakımından önem arz etmektedir³⁴⁸.

Bu düzenleme ile markanın tanınmışlığının tespitinde, markanın promosyonu sonucu kazanılan toplumun ilgili sektöründe bilinme durumunun dikkate alınacağı hüküm altına almıştır. TRIPS m. 16/2 hükmünün son cümlesi koruma tanınmış markanın tespitinde tanınmışlığın aranacağı kesim konusunda Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı madde hükmüne ilişkin bir açıklama getirmektedir. Buna göre, markanın “ilgili sektörde” tanınmış olması, genişletilmiş tanınmış marka korumasından faydalanmak için yeterlidir³⁴⁹.

Öte yandan, TRIPS hükmü ilgili sektörden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin bir kriter vermemektedir. İlgili sektör kavramından ne anlaşılması gerektiği, çalışmamızın WIPO Ortak Tavsiye Kararı kriterleri³⁵⁰ kısmında açıklanmış olup, ilgili sektör tespit edilirken; marka kapsamındaki malların/hizmetlerin mevcut ve/veya potansiyel müşterileri; marka kapsamındaki malların/hizmetlerin dağıtım kanallarındaki kişiler; marka kapsamında yer alan mallar/hizmetlerle ilgili iş çevreleri göz önüne alınmalıdır³⁵¹.

2.1.2.4. TRIPS m. 16/3 ile Tanınmış Marka Korumasının Genişletilmesi

Tanınmış markaya sağlanmış olan koruma kapsamını esaslı biçimde genişleten düzenleme ise, TRIPS m. 16/3 hükmünde yer almaktadır. TRIPS m. 16/3 düzenlemesi, “3. Paris Sözleşmesi’nin 6. mükerrer maddesi markanın tescil edildiği mal veya hizmetlere

³⁴⁷ Mostert, Chapter 1, s. 9.

³⁴⁸ Büyükkılıç, s. 81-82.

³⁴⁹ Oytaç, (Mukayeseli Marka Hukuku), s. 63.

³⁵⁰ Detaylı bilgi için bkz. 1.4.2.1.

³⁵¹ Ayoğlu, (Koruma) s. 125; Çolak, s. 354; Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 43.

Ortak Tavsiye Kararı’nın 2’nci maddesinin İngilizce metni şu şekildedir.

“Art. 2

...

(2) [Relevant Sector of the Public] (a) Relevant sectors of the public shall include, but shall not necessarily be limited to:

(i) actual and/or potential consumers of the type of goods and/or services to which the mark applies;

(ii) persons involved in channels of distribution of the type of goods and or services to which the mark applies;

(iii) business circles dealing with the type of goods and/or services to which the mark applies.”

<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>, (E.T.: 12.07.2019)

benzemeyen mal veya hizmetlere de uygun düştüğü ölçüde kullanılacaktır. Ancak şu koşulla ki, markanın bu mal ve hizmetlerle ilgili kullanımı bu mal veya hizmetlerle tescilli marka sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır.” hükmünü havidir.

Paris Sözleşmesi, yabancı tanınmış marka sahiplerine koruma talep edilen üye ülkede tanıdığı hukuki himayeyi, o markanın kullanıldığı veya tescile konu edildiği mallar ile aynı türden mallar ile sınırlı tutmuştur. TRIPS m. 16/3 düzenlemesi ile yabancı tanınmış markanın koruma kapsamına farklı mal ve hizmetler de dâhil edilmiş ve tanınmış marka koruması güçlendirilmiştir³⁵². Paris Sözleşmesi ile getirilen tanınmış marka himayesi, ancak TRIPS’de öngörülen ilâve şartların bulunması hâlinde farklı mal ve hizmetlere de şamil olmaktadır³⁵³. Dolayısıyla, TRIPS m. 16/3 düzenlemesinde öngörülmüş olan genişletilmiş koruma, markanın tanınmış olduğunun tespit edilmesi ile otomatik biçimde elde edilmemektedir³⁵⁴. Tanınmış marka korumasının farklı türden mal/hizmetler bakımından da korunabilmesi için, ilgili marka tescilli olmalı, markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanımı bu mal ve hizmetlerle tescilli marka sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle, tescilli marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır³⁵⁵.

TRIPS m. 16/3 hükmü ile getirilen korumadan yararlanmanın ilk şartı, tanınmış markanın tescilli olmasıdır. Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi ile tescilsiz yabancı markaya tanınmış marka himayesi sağlanmıştır. Ancak TRIPS m. 16/3 hükmü, Paris Sözleşmesi hükmünden farklı olarak, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler bakımından korunabilmesi için markanın tescilli olması koşulunu getirmiştir. Buna göre, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar, hükümde belirtilen ilâve koşulların müspet olarak gerçekleşmiş olması hâlinde ve tescilli olmak koşuluyla farklı mal ve/veya hizmetler bakımından da korunurlar. Dolayısıyla, TRIPS m. 16/3’te öngörülen diğer koşullar mevcut olsa dahi, tescilsiz tanınmış markaların farklı mal ve hizmetlere de teşmil eden genişletilmiş korumadan faydalanmaları söz konusu olamayacaktır. Tescilsiz tanınmış markalar

³⁵² Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 29; Paslı, s. 466-471.

³⁵³ Paris, s. 459.

³⁵⁴ Şenocak, K.: Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması (556 sayılı KHK m.8/IV), Batider, Haziran 2009, C.XXV, S. 2, s. 135; Dirikkan, s. 9; Paslı, s. 470-471.

³⁵⁵ Dirikkan, s. 9; Paslı, s. 468- 471.

bakımından Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinde aynı veya benzer mal ve hizmetle sınırlı tutulan koruma devam etmektedir ve TRIPS m. 16/3 ile getirilen genişletilmiş koruma yalnızca tescilli tanınmış markalar bakımından söz konusu olacaktır³⁵⁶.

TRIPS m. 16/3 maddesinin lafzından hareketle, genişletilmiş korumanın tescilli markalara uygulanacağı hususu aşikâr olmakla birlikte, genişletilmiş koruma için tescil şartı aranması doktrinde çeşitli açılardan eleştirilmektedir. Doktrinde bir görüş, TRIPS m. 16/3 hükmü kapsamındaki tescil koşulunun, TRIPS'in tanınmış marka hükümlerinin Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinin koruma kapsamını genişletme amacına aykırı olduğunu, bu madde ile çeliştiğini ve Paris Sözleşmesi'nin uygulama alanını daralttığını ifade etmektedir. Bu görüşe göre, Paris Sözleşmesi'nin tanınmış marka düzenlemesinin amacının, tescilsiz markalar bakımından marka korsanlığına karşı koruma sağlaması olduğu düşünüldüğünde TRIPS m. 16/3 hükmünde öngörülen tescil şartı, düzenlemenin amacıyla örtüşmemekte ve tescil koşulunun varlığı tanınmış markaya sağlanması amaçlanan güçlendirilmiş korumanın daraltılmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda, TRIPS m. 16/3 hükmünde öngörülmüş olan tescil şartı, tescilli olmayan tanınmış markanın haksız kullanımına da pratikte sıkça rastlandığı, tescil koşulu aramanın, markanın farklı mal ve hizmetlerde korunması amacını güden bir düzenlemeye ilişkin pratik bir yararının ve anlamlı bir etkisinin bulunmadığı gerekçeleriyle eleştirilmektedir³⁵⁷.

Doktrinde, TRIPS Anlaşması'nın ilk taslak metinlerinde farklı mal/hizmetlerde koruma için tescil şartı öngörülmüş olduğu, ancak sonradan bu şartın çıkarıldığı ve nihai taslak metinde esasen güçlendirilmiş korum için tescil şartının bulunmadığı yönünde bir iddia bulunmaktadır. Buna göre, TRIPS Anlaşması'nın taslak metinleri anlaşma hükmü hâline getirilirken, nihai taslak metin doğrultusunda TRIPS m. 16/3 hükmünden “tescilli” ibaresinin çıkarılması ihmal edilmiştir. Bu hata nedeniyle, tanınmış markanın tescilli olması şartının sehven Anlaşma metnine girdiği ileri sürülmektedir. Nitekim Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi ile getirilen korumanın tescilsiz markalara ilişkin olduğu göz önüne alındığında, TRIPS hükmü Paris Sözleşmesi'nin bu amacı ile çelişki arz etmektedir³⁵⁸.

³⁵⁶ Paslı, s. 468-469.

³⁵⁷ Büyükkılıç, s. 91-92.

³⁵⁸ Kur, A.: TRIPs and Trademark Law, IIC Studies, From GATT to TRIPs-The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ed. By. F. K. Beier/G. Schriker, Weinheim, New York; (Paslı, s. 468, dpn. 621'den naklen).

Öte yandan, anlaşma hükmünün açık düzenlemesi karşısında, farklı türden mal/hizmetlerde korumanın tescilli markalar bakımından öngörülmüş olduğu da aşikardır³⁵⁹.

TRIPS m. 16/3 düzenlemesi ile tescil şartı öngörülmüş olmakla birlikte, tescilin hangi ülkede yapılması gerektiğine dair bir açıklık bulunmamaktadır. Bu durumda seçenekler; markanın koruma talep edilen ülkede tescilli olmasının aranması veya kaynak ülkede ya da Paris Birliği üyelerinden herhangi birinde tescilli olmasının yeterli olmasıdır. Hükmün doğuracağı hukuki sonuçlar tescilin hangi ülkede yapılması gerektiğine göre değişiklik arz edecektir. Tescilin, Birlik ülkelerinden birinde veya kaynak ülkede mevcut olması arandığı takdirde, esasen koruma talep edilen ülkede tescil edilmemiş olan bir markanın, TRIPS m. 16/3'te aranan ilâve şartların da mevcut olması hâlinde, koruma talep edilen ülkede farklı mal ve hizmetler bakımından korunması mümkün olabilecektir³⁶⁰.

TRIPS m. 16/3 hükmünde öngörülen tescilin nerede aranacağına ilişkin soruya cevap verilebilmesi için, Paris Sözleşmesi 1'inci mükerrer 6'ncı madde hükmünün amacı ile beraber Paris Sözleşmesi ve TRIPS ilişkisinin dikkatle incelenmesi ve yorumlanması gerekir. Paris Sözleşmesi tanınmış marka hükümlerinin temel amacı, her bir ülkenin kendi tanınmış markasının ulusal düzeyde korunmasını sağlamak değildir. Paris Sözleşmesi tanınmış marka düzenlemelerinin temel amacı; Birlik içindeki münferit ülkelerdeki tanınmış markaları kendi ülkesi dışında; ancak Birlik içindeki diğer ülkelerde himaye etmek ve tanınmış markadan haksız yararlanmanın önüne geçmektir. Bu amaçla Paris Sözleşmesi ile tanınmış markaya özgü istisnai düzenlemeler getirilmekte ve tescilsiz yabancı markaya himaye sağlanarak ülkesellik ilkesi aşılmaktadır. TRIPS Anlaşması da Paris Sözleşmesinden bağımsız bir tanınmış marka sistemi getirmemektedir. TRIPS'de yer alan tanınmış marka hükümleri; Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesini tamamlama, koruma kapsamını genişletme ve ilk defa Paris Sözleşmesi ile getirilmiş olan tanınmış marka hükümlerine açıklık getirerek fiili işlerlik kazandırma işlevlerini yerine getirmektedir. Bu bağlamda, TRIPS Anlaşması'nın Paris Sözleşmesi'nin tamamlayıcısı niteliğinde olması nedeniyle, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi ile TRIPS Anlaşması'nın tanınmış marka hükümleri birbirinden bağımsız düşünülemez. TRIPS'in tanınmış marka hükümlerinde de Paris Sözleşmesi'nde amaçlanan yabancı tanınmış markayı himaye etme amacı takip edilmektedir³⁶¹.

³⁵⁹ Paslı, s. 468.

³⁶⁰ Büyükkılıç, s. 93.

³⁶¹ Paslı, s. 469.

Bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, bizim de katıldığımız görüşe göre; TRIPS'in koruma talep edilen ülkede hâli hazırda tescil ile korunan yerel bir tanınmış markanın koruma kapsamını farklı mal ve hizmetler bakımından genişletmeyi amaçladığı yorumu doğru olmayacaktır. Nitekim TRIPS m. 16/3 hükmünde aranan tescilin koruma ülkesinde arandığı kabul edilecek olursa, burada genişletilmiş korumadan yararlanan yabancı marka olmayacaktır. Tanınmış markaya koruma sağlanırken, Paris Sözleşmesi ile yabancı markanın korunmasının amaçlanmış olması, bu amaçla ülkesellik ilkesinin aşılmış olması ve TRIPS'in Paris Sözleşmesi'nden bağımsız bir tanınmış marka koruma sistemi kurmadığı, aksine Paris Sözleşmesi'nin tamamlayıcısı niteliğinde olduğu düşünüldüğünde; amaca göre yorum yaparak koruma talep edilen ülkede tescil şartı aranmadığı sonucuna ulaşmak gerekir. Zira, tescilin koruma talep edilen ülkede aranacak olması hâlinde, burada artık yabancı markanın korunmasından söz edilemeyecek, TRIPS düzenlemesi ile yalnızca yerel markanın korunması farklı mal ve hizmetlere şamil olmak üzere genişletilecektir ki; uluslararası metinler olan Paris Sözleşmesi ve TRIPS düzenlemelerinde amaçlanan bu olmamalıdır. Buna göre, tescilin Paris Birliği içinde herhangi bir ülkede mevcut olması yeterli sayılmalı, koruma ülkesinde tescil aranmamalı ve yabancı tanınmış marka koruma ülkesinde de tanınmış olmak kaydıyla TRIPS m. 16/3 kapsamında ilâve şartları da karşılamak kaydıyla farklı mal ve hizmetlerde de korunabilmesi gereklidir³⁶².

TRIPS m. 16/3 hükmünde, tanınmış marka korumasının farklı mal/hizmetleri kapsamı için tescil şartının yanı sıra “*bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu*” göstermesi ve “*bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı*” koşullarının gerçekleşmiş olması aranmaktadır. WIPO Ortak Tavsiye Kararı'nın m. 4/1-(b) düzenlemesinde, bu hâllere ek olarak tanınmış markanın ayırt edici niteliğini zedeleme ya da ayırt edici karakterinden haksız yarar sağlama hâllerinden birinin bulunması durumunda da TRIPS m. 16/3 ile getirilen korumanın söz konusu olacağı düzenlemesi yer almaktadır. Bu bağlamda, WIPO Ortak Tavsiye Kararı'nda marka sahibinin zarar göreceği durumlar olarak markanın sulandırılması hâllerine işaret edilmektedir.

Bağlantı ihtimali koşulunun karşılanabilmesi için doktrinde fiili bir bağlantı ve zarar olması gerekmediği, bağlantı ve zarar ihtimalinin bulunmasının korumadan yararlanabilmek için kâfi geldiği belirtilmektedir³⁶³. Hüküm kapsamında markalar arasında karıştırılma

³⁶² Paslı, s. 469-470.

³⁶³ Büyükkılıç, s. 87; Dilmaç, s. 106.

ihtimali de aranmamakta, markalar karıştırılmasalar dahi ilgili kesimin markalar arasında bir bağlantı (link) kurması koruma için yeterli görülmektedir³⁶⁴.

Tanınmış marka korumasını farklı mal ve hizmetlere de teşmil ettiren TRIPS m. 16/3 hükmü, kaynağını ABD hukuku ile getirilmiş olan “dilution doktrini”nden almıştır³⁶⁵. Sulandırma kavramı markanın köken gösterme dışındaki işlevlerinin korunması gerekliliği ile birlikte 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır³⁶⁶. Markanın sulandırılması (“*dilution*”) kavramı, ilk defa ABD’de 1927’de *Frank Schecter* tarafından yazılan bir makalede³⁶⁷ dile getirilmiştir. Sulandırma kavramı 1995 tarihli Federal Marka Sulandırma Yasası’nda (FTDA) düzenlenmiştir. TRIPS Anlaşmasına taraf olan ülkelerin de iç hukuklarına dilution doktrini girmiş ve sulandırmaya karşı koruma uluslararası zeminde dünya genelinde pek çok ülke tarafından böylelikle benimsenmiştir³⁶⁸.

Sulandırma koruması esasen markanın ayırt ediciliğinin zedelenmesine karşı geliştirilmiştir. Ancak günümüzde sulandırma teriminin; markanın ayırt edici niteliğine zarar vermenin yanı sıra itibarını zedeleme ve markanın tanınmışlığından haksız biçimde faydalanma hali için de kullanıldığı görülmektedir³⁶⁹. Çolak, sulandırma kavramını; “*tanınmışlık derecesi ve ayırt ediciliği yüksek ve tüketici zihninde güven, kalite, reklâm bakımından ani bir çağrışım yapabilen tanınmış markanın, başkaları tarafından farklı mal veya hizmetlerde kullanımı sonucunda, ayırt edici karakterin erozyona uğraması, markanın sıradanlaşması, cazibesini ve çekim gücünü kaybetmesi, tanınmışlığının sönmürülmesi, ayırd ediciliğinden ve ününden haksız yararlanılması*” hâlleri olarak tanımlamaktadır³⁷⁰.

TRIPS m. 16/3 hükmü ile mümkün kılınan farklı mal/hizmetlerde koruma, marka hukukuna egemen olan marka korumasının aynı tür mal/hizmetlerle sınırlı olması kuralına (“*principle of speciality*”) getirilen bir istisnadır³⁷¹. TRIPS m. 16/3 düzenlemesi ile Paris Sözleşmesi ile öngörülmüş olan asgari koruma markanın sulandırılması hâllerine karşı genişletmiştir³⁷². Sulandırma hâllerine karşı markanın korunabilmesi adına, markaların aynı

³⁶⁴ Çolak, s. 366, Detaylı bilgi için bkz. 2.2.2.3.2. Markaların Aynı ya da Benzer Olması

³⁶⁵ Dilmaç, s. 106.

³⁶⁶ Kurt, E.: Karşılaştırmalı Açısından Marka Hukukunda Haksız Avantaj Sağlama, Sulandırma ve İtibara Zarar Verme Kavramları, *Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi*, 8(30), 2012, s. 113-158., s. 115.

³⁶⁷ Marka Korumasının Mantıksal Temeli (The Rational Basis of Trademark Protection).

³⁶⁸ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 30; İmirlioğlu, s. 254.

³⁶⁹ Çalışmamız kapsamında sayılan üç hal genel olarak sulandırma hâlleri olarak anılmaktadır.

³⁷⁰ Çolak, (Tanınmış Marka), s. 276.

³⁷¹ Paslı, s. 467 .

³⁷² Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI): “Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, well-known marks and marks with reputation” (Q234), Adopted Resolution, Executive Committee of Helsinki, 2013 (AIPPI Resolution on Relevant Public), s. 4

türden mal ve hizmetlerle sınırlı olarak korunmalarına ilişkin genel prensip bir yana bırakılmaktadır. Dolayısıyla, sınırlı ve genişletilmiş koruma arasındaki denge iyi sağlanmalıdır³⁷³.

2.2. Türk Hukukunda Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Marka Düzenlemeleri

2.2.1. Mülga Tanınmış Marka Düzenlemeleri

Türkiye’de, Paris Sözleşmesi ve TRIPS Anlaşması hükümleri güncel hâliyle ve bütünüyle yürürlüktedir. Türkiye, Paris Sözleşmesi’ne ve Paris Sözleşmesi’nin tamamlayıcısı niteliğinde olan TRIPS Anlaşması’na taraf olarak, uluslararası metinlerle tanınmış markalara getirilmiş olan asgari koruma standardını, ülke içerisinde sağlama taahhüdü ve yükümlülüğü altına girmiştir.

Tanınırlık temeline dayalı bir marka hukuku düzenlemesi, Türk hukukunda ilk defa 551 sayılı Markalar Kanunu kapsamında yapılmıştır³⁷⁴. 551 sayılı Kanun’un yürürlükten kalkmasından sonra, mülga 556 sayılı KHK hükümleri ile AB düzenlemeleri ve uluslararası metinler paralelinde düzenlemeler yapılmaya çalışılmış ve Türkiye’de tescilli olmayan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaya koruma sağlanmıştır.

Çalışmamızın bu kısmında, yürürlükte olan Sınai Mülkiyet Kanunu ile Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaya sağlanan koruma kapsamının tespit edilebilmesi için; yerel mevzuatta tanınmış marka korumasının tarihsel gelişimi genel hatlarıyla incelenmiş, SMK’da yer alan tanınmış marka hükümleri, gerek birbirleriyle gerek mülga KHK düzenlemeleri ile yürürlükteki AB düzenlemeleri ve uluslararası metinler ile kıyaslamalı olarak değerlendirilmiş ve SMK’da tanınmış marka koruması için aranan koşullar irdelenmiştir.

<https://aippi.org/wp-content/uploads/committees/234/RS234English.pdf>, (E:T.: 11.05.2019).

³⁷³Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI): Protection against the dilution of a trademark (Q214), Adopted Resolution, Executive Committee of Paris, 2010 (AIPPI Resolution on Protection against the dilution of a trademark), s. 1, <https://aippi.org/wp-content/uploads/committees/214/RS214English.pdf>, (E:T.: 11.05.2019).

³⁷⁴Dirikkan, s. 319.

2.2.1.1. 551 Sayılı Markalar Kanunu

551 sayılı Kanun'un m. 11 hükmü, “Memleketimizde tescil edilmiş olan dünya veya memleket çapında tanınmış veya yerli markaların ve benzerlerinin başka emtia için tescili tanınmış marka sahibinin izni ile mümkündür. Birinci fıkraya aykırı olarak tescilin yapılmış olması hâlinde, tanınmış marka sahibi ve bu yüzden zarara uğramış olan her ilgili kişi, tescil tarihinden beş yıl içinde tescilin terkinini talep ve dâva edebilir. Markanın tescilinde suiniyet mevcut ise terkin dâvası müddete bağlı değildir.” düzenlemesini içermekteydi. Bu düzenleme uyarınca, dünya ya da ülke çapında tanınmış markaların ülkemizde tescilli olmaları şartıyla farklı tür mallar bakımından korunacakları hüküm altına alınmıştır³⁷⁵. Ayrıca tanınmış markanın kullanılması, marka sahibinin iznine bağlı kılınmıştır. Tanınmış marka sahibinin izninin açık biçimde verilmesi gerektiği ifade edilmektedir³⁷⁶.

Tanınırlık temeline dayalı diğer bir marka türü olan “maruf marka”nın düzenlendiği yer ise 551 sayılı Kanun'un m. 15 hükmüdür. 551 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi çerçevesinde, bir markayı ilk defa ihdas ve istimal eden ve maruf hale getiren hak sahibi korunmaktadır. Hüküm kapsamında, hak sahibine tescil ve öğrenme tarihinden hesaplanacak altı ay ve her halükarda tescilden itibaren üç yıl içerisinde markanın terkinini talep etme imkânı tanınmıştır³⁷⁷. Kanun kapsamında ifade edilen “maruf marka” kavramı, “tanınmış marka” kavramından farklılık arz etmektedir. Maruf marka ile kastedilen, ülkenin bir yöresinde ve hatta şehrinde bilinen markalardır. Maruf markanın bilinirliği tanınmış markaya nazaran sınırlı bir bölge içerisinde kalmaktadır³⁷⁸.

2.2.1.2. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Her ne kadar SMK düzenlemeleri ile yerel mevzuatımızın Avrupa Birliği düzenlemeleri ile tam bir uyum içinde olması hedeflenmişse de esasen mülga 556 sayılı KHK'da yer alan tanınmış marka hükümleri de TRIPS ve ABMT hükümleri esas alınarak düzenlenmişti³⁷⁹.

³⁷⁵ Arslanoğlu/Dağcı, s. 300; Yasaman, (Hukuki Mütalâalar), s. 14.

³⁷⁶ Yasaman, (Hukuki Mütalâalar), s. 17.

³⁷⁷ Kara, s. 23.

³⁷⁸ Tekinalp, İzmir çevresinde tanınan “Cincibir” içeceğini maruf markaya örnek olarak göstermektedir. (Tekinalp, (Tunçomağ'a Armağan), s. 472-473).

³⁷⁹ Arkan, s. 81; Kara, s. 33.

Mülga 556 sayılı KHK kapsamında tanınmış markalara ilişkin düzenlemeler; m. 7/1-(i), m. 8/4, m. 9/1-(c) ve m. 42. hükümlerinde yer almaktaydı. Konuya ilişkin temel düzenlemeler KHK m. 7/1-(i) ve m. 8/4 hükümlerinde öngörülmüştür. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın himaye edileceği hususu m. 7/1-(i) bendinde düzenlenmiştir. KHK m. 8/4 hükmünde ise tescilli tanınmış markaların belli koşulların varlığı hâlinde, farklı mal ve hizmetler bakımından da korunacağı hüküm altına alınmıştır. KHK m. 9/1-(c) hükmü, tescilli tanınmış marka sahibine yetkisiz kullanımları yasaklama imkânı getirmekte ve KHK m. 42 kapsamında ise tanınmış marka temelinde hükümsüzlük talep etme hakkı bulunmaktadır³⁸⁰. Bu hükümlere ilâveten, KHK m. 35/2 hükmü uyarınca, tanınmış markanın tescilinde kötü niyet bulunması hâlinde, hak sahibine kötü niyet temelinde itirazda bulunma imkânı tanınmıştır. İlgili hüküm tüm başvurular bakımından getirilmiş bir düzenleme olup, tanınmış markalara has bir düzenleme değildir³⁸¹.

556 sayılı KHK'nin 7/1-(i) bendi, "*Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markaların*" tescil edilemeyeceği hükmünü içermekteydi. Buna göre, Birlik ülkelerinde korumadan yararlanacak bir şahsa ait olan tanınmış markanın aynısı ya da benzerini içeren bir marka başvurusunun, sahibinin izni olmaksızın yapılması yasaklanmıştır. Mülga 556 sayılı KHK hükümlerine bakıldığında, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların yerel mevzuatta ilk olarak mutlak ret nedenleri arasında düzenlendiği görülmektedir. Bu bağlamda mülga düzenlemede, TPE tarafından mutlak ret nedenleri nazarında re'sen yapılacak olan ilk inceleme aşamasında, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın mutlak ret nedeni teşkil etmesi uygulaması mevcuttur. Öte yandan, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın aynısının ya da benzerinin bir şekilde tescil edilmiş olması durumunda hükümsüz kılınması, hak sahibinin mahkemeler nezdinde talepte bulunmasına bağlı kılınmıştır.

KHK'nin 7/1-(i) bendi, 2015 yılında Anayasa Mahkemesi kararıyla³⁸² iptal edilmiştir³⁸³. İptal kararının nedeni, marka haklarının mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmesi ve AY m. 91/1 hükmü uyarınca bu hakların KHK ile düzenlenemeyecek olmasıdır. Böylelikle, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların mutlak ret nedeni

³⁸⁰ Kenaroğlu, s. 52

³⁸¹ Bilgili, s. 48

³⁸² AYM, (T. 27.05.2015, E. 2015/33, K. 2015/50) sayılı iptal kararı (RG. 02.06.2015, 29374)

³⁸³ Arslan, s. 77-78; Meran, s. 123; Noyan/ Güneş, s. 146

teşkil etmesi düzenlemesi yerel mevzuat kapsamından çıkarılmıştır³⁸⁴. Ancak, bu noktada ilgili iptal kararıyla beraber bu türden markalara tanınmış himayenin sona ermediğini belirtmek gerekir. Zira KHK m. 7/1-(i) bendinin iptal edilmiş olmasına rağmen, Türkiye'nin milletlerarası antlaşmalardan doğan yükümlülükleri devam etmektedir. AY m. 90/5 hükmü, *“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”* düzenlemesini havidir. O dönemde yürürlükte olan KHK m. 4 hükmü de milletlerarası anlaşma hükümlerinin KHK hükümlerinden daha elverişli düzenlemeler içermesi hâlinde, korumadan yararlanabilecek kişilerin bu hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkı olduğunu hüküm altına alınmıştır. AY m. 90/5 düzenlemesi gereğince, milletlerarası anlaşmaların kanun hükmünde olması, iç hukukumuzun bir parçası hâline geldiğine işaret etmektedir³⁸⁵. Dolayısıyla, AY m. 90/5 düzenlemesinin varlığı ve milletlerarası KHK hükümlerine kıyasen öncelikle uygulanması gerekliliği nazarında, ilgili korumanın bu dönemde de devam ettiğini söylemek mümkündür.

Mülga KHK kapsamında yer alan ve tanınmış markanın farklı mallar ve/veya hizmetler bakımından da korunması imkânını getiren düzenleme ise KHK m. 8/4 hükmüdür. Mülga KHK'nın 8'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında, *“Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir.”* düzenlemesine yer verilmek suretiyle; başvuru hâlinde ya da tescilli hâlde olan tanınmışlık düzeyine ulaşmış bir markanın bahsi geçen durumlarda farklı türden mallar ve/veya

³⁸⁴ Abacıoğlu Viskuşenko, s. 65

³⁸⁵ Meran, s. 130-131; Paslı, 2016-2018

hizmetler bakımından da korunacağı hükme bağlanmıştır. Bu durum, nispi tescil engelleri arasında düzenlenmiştir.

2.2.2. Sınai Mülkiyet Kanunu Tanınmış Marka Düzenlemeleri

Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tanınmış markalara ilişkin düzenlemeler; SMK m. 6/4, m. 6/5, m. 7/2-(c) ve SMK m. 25 hükümlerinde yer almaktadır³⁸⁶. Temel düzenlemeler; AYM iptal kararından önce mevzuatta yer alan KHK m. 7/1-(i) bendinin karşılığı olan SMK m. 6/4 hükmü ve mülga KHK m. 8/4 hükmünün karşılığı olan SMK m. 6/5 hükmüdür. SMK m. 7/2-(c) bendi kapsamında tescilli tanınmış marka sahibine, tanınmış markanın aynısı ya da benzerinin yetkisiz kullanımını yasaklama imkânı tanınmıştır. SMK m. 6'da düzenlenen nispi ret nedenlerine yollama yapan SMK m. 25/1 hükmü bağlamında, tanınmış markanın tescili gerçekleşmiş ise hükümsüzlüğü talep hakkı öngörülmüştür.

Tescilli tanınmış markanın veya benzerinin yetkisiz kullanımını yasaklama hakkı bahşeden SMK m. 7/2-(c) bendi, mülga KHK'da yer alan m. 9/1-(c) bendine tekabül etmektedir ve SMK ile kullanıma karşı getirilen hukuki himaye temelinde hükümler arasında farklılık bulunmamaktadır. Aynı şekilde SMK m. 25/1 hükmü, mülga KHK'da hükümsüzlük hâllerinin düzenlendiği 42'nci madde düzenlemelerine tekabül etmekte ve tanınmış markaya tanınan hukuki himaye kapsamı aynı şekilde muhafaza edilmektedir. Öte yandan, temel düzenlemeler olan SMK m. 6/4 ve SMK m. 6/5 bakımından tanınmış markanın koruma kapsamı bakımından değişiklikler mevcuttur. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın mevcut koruma kapsamının tespit edilebilmesi için, ilgili hükümler dikkatle incelenmelidir.

2.2.2.1. SMK m. 6/4 ve m. 6/5 Hükümlerine İlişkin Değerlendirme

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 2017 yılında yürürlüğe girmesiyle beraber, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka düzenlemesi yeniden yerel mevzuatta yerini almıştır. SMK kapsamında, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar nispi ret nedenleri arasına alınmış ve Paris Sözleşmesi ile uyumlu biçimde bir düzenleme yapılmıştır³⁸⁷. Kanun koyucu tarafından SMK'nın 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasında, "*Paris Sözleşmesinin 1 inci*

³⁸⁶ Çolak, s. 341

³⁸⁷ Ayhan/ Çağlar/ Özdamar, s. 319.

mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.” düzenlemesine yer verilerek; Birlik üyesi ülkede tanınmış marka sahibi olan hak sahibine, Türkiye’de başvurusu yapılan markanın Resmi Marka Bülteni’nde ilanına itiraz etme imkânı tanınmıştır. Anılan hüküm kapsamında korumanın aynı veya benzer türden mal/hizmetlerle sınırlı olduğu hususu da hüküm altına alınmaktadır.

SMK hükmü gerek düzenlendiği yer açısından gerekse hükmün sağladığı hukuki himaye açısından mülga KHK hükmünden farklılık arz etmektedir³⁸⁸. Mülga 556 sayılı KHK hükümlerine bakıldığında, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların yerel mevzuatta ilk olarak mutlak ret nedenleri arasında düzenlendiği görülmektedir. KHK sistematığında mutlak ret nedenleri arasında yer alan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar, SMK kapsamında nispi ret nedenleri arasında düzenlenmiştir.

SMK m. 6/4 hükmünün uygulamasında, Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuru markasının Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın aynı veya benzerini kapsamı hususunu bir mutlak tescil engeli olarak re’sen³⁸⁹ gözetmemektedir. Sonraki tarihli marka başvurusu, tanınmış markanın aynısını ya da benzerini içerse dahi Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ve kamu düzeninden olan ilk inceleme safhasında ret kararı verilmemekte ve başvuru Resmi Marka Bülteni’nde ilân edilmektedir. Kurum, başvurunun Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın aynı ya da benzerini içerdiği hususunu, hak sahibinin ilâna itiraz etmesi hâlinde gözetmektedir.

Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların nispi tescil engelleri arasında yer alması, SMK hazırlanırken güdülen AB düzenlemeleri ile uyum sağlama amacına uygundur. Nitekim ABMY ve ABMT kapsamında da benzer şekilde, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara nispi ret nedenleri³⁹⁰ arasında yer verilmiştir. SMK’nın 6’ncı maddesinin gerekçesinde, bu düzenleme ile daha önceden mutlak ret nedenleri arasında yer verilen Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara ilişkin düzenlemenin, AB ve uluslararası

³⁸⁸ Çağlar, H.: Sınai Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, Sa.1, s. 139-154 (SMK Yenilikler), s. 144; Karasu/ Suluk/ Nal, s. 198.

³⁸⁹ Ex-officio.

³⁹⁰ Relative grounds for refusal.

düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde nispi tescil engelleri arasına alındığı ifade edilmektedir³⁹¹.

SMK m. 6/4 hükmü ile Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın hukuki himayesi bakımından getirilen değişiklik, bu türden markalara farklı mal ve hizmetler bakımından koruma sağlanmayacağı hususunun açıkça hüküm altına alınmış olmasıdır³⁹². Kanun koyucu tarafından SMK'nın 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasında “*aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından*” ibaresine yer verilmek suretiyle; korumanın sadece aynı türden mal veya hizmetlerle sınırlı tutulduğu açık biçimde düzenlenmektedir. Mülga KHK'nın 7/1-(i) bendinin lafzına bakıldığında ise, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka temelinde hangi tür mal veya hizmetlerin reddedileceğinin düzenlenmediği görülmektedir³⁹³.

Tanınmış markalara farklı mal ve hizmetler bakımından sağlanan genişletilmiş koruma ise SMK'nın 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Kanun koyucu tarafından SMK m. 6/5 hükmünde, “*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, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.*” düzenlemesine yer verilmiştir.

KHK'nın 8'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında, farklı mallar/hizmetler bakımından koruma şartları arasında tanınmış markanın “*tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış*” olması öngörülmekteydi. SMK'nın 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrasında ise bu markanın “*Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi*” ibaresine yer verilmiştir. Buradan hareketle,

³⁹¹ “*Maddenin dördüncü fıkrasında, niteliği gereği nisbi bir hak içeren Paris Sözleşmesi 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi anlamındaki tanınmış markaların aynısı veya benzeri niteliğindeki marka başvurularının itiraz üzerine reddedileceği hükmü düzenlenmiş olup bu düzenleme ile daha önce mutlak ret nedenleri arasında yer alan bu husus, AB ve yurtdışı uygulamalarla uyumlu olacak şekilde nisbi ret nedenleri arasına eklenmiştir.*” (SMK madde gerekçesi, m. 6), <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/D386475F-DF3B-4446-86EB-14B783211D78.pdf;jsessionid=71E33D4877F6E580F75C7326654C27E6>, (E.T. 12.06.2019).

³⁹² Abacıoğlu Viskuşenko, s. 65.

³⁹³ Abacıoğlu Viskuşenko, s. 65-66.

tanınmış markanın farklı mallar/hizmetler bakımından himaye edilebilmesi için Türkiye’de başvuru hâlinde ya da tescilli olmasının şart koşulduğu anlaşılmaktadır³⁹⁴.

SMK’nın 6’ncı maddesinin 5’inci fıkrası ile getirilen diğer bir yenilik ise, tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın aynısı ya da benzerinin kullanımının “*haklı bir sebebe dayanması*” hâlinin saklı tutulmasıdır³⁹⁵. ABMY ve ABMT hükümlerinde, nispi ret nedeninin gerçekleşebilmesi bakımından başvuru sahibinin, tanınmış marka sahibine karşı haklı sebebe dayanması hâli saklı tutulmuştur. Bu istisna, mülga KHK’nın SMK m. 6/5 hükmünü karşılayan m. 8/4 düzenlemesinde bulunmamaktaydı. KHK döneminde, Alman Markalar Kanunu’nda ve AB düzenlemelerinde öngörülmüş olan istisnai düzenlemeye KHK kapsamında yer verilmemiş olması, bunun bir eksiklik olarak görülmesi nedeniyle doktrinde eleştirilmiştir³⁹⁶. “*Without due cause*” ibaresi ile mehz AB düzenlemelerinde bulunan bu istisna, SMK çalışmaları sırasında iç hukukumuzda aktarılmıştır. Haklı nedenin ne olabileceği konusu ise son derece muğlaktır^{397 398}.

SMK m. 6/5 düzenlemesinde yer alan hukuki himayeden yararlanılması için birçok koşulun bir arada gerçekleşmiş olması aranmaktadır. Öncelikle, tescilli ve Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış olan bir markanın varlığı gereklidir. Sonraki tarihli markanın ise bu marka ile aynı ya da benzer olması gereklidir. Bu koşulların yanı sıra, sonraki tarihli markanın Türkiye’de tescilli markanın tanınmışlık düzeyine erişmiş olan markadan haksız bir yarar sağlayabileceği veya markanın itibarının ya da ayırt edici karakterinin zedelenebileceği riskinin bulunması gerekir. Bu durumda hak sahibinin itirazı üzerine sonraki marka başvurusu reddedilir³⁹⁹.

Bizim de katılığımız görüşe göre, her ne kadar Kanun gerekçesinde, SMK’nın 6’ncı maddesinin 4’üncü ve 5’inci fıkralarına ilişkin olarak yerel mevzuatı uyumlaştırma niyetiyle

³⁹⁴ Çolak, s. 364.

³⁹⁵ “*Maddenin beşinci fıkrasında, tanınmış markanın sulandırılması ve tanınmış markalardan haksız yarar elde etme konusu TRIPS ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ile uyumlu olarak düzenlenmiştir. Mevcut düzenlemeden farklı olarak başvuru sahibine başvuru yapma konusunda haklı sebepleri olduğunu ileri sürebilme imkânı tanınmış ve fıkra kapsamındaki korumanın şartların sağlanması hâlinde mal veya hizmetlerin aynı, benzer veya farklı olup olmadığına bakılmaksızın sağlanacağı öngörülmüştür.*” (SMK madde gerekçesi, m. 6)

<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/D386475F-DF3B-4446-86EB-14B783211D78.pdf;jsessionid=71E33D4877F6E580F75C7326654C27E6>, (E.T.: 12.06.2019)

³⁹⁶ Çağlar, s. 74; Çolak, (Türk Marka Hukuku 2016), s. 330.

³⁹⁷ Arkan, Ticarî İşletme, s. 310; Çolak, 377.

³⁹⁸ Detaylı bilgi için bkz. 2.2.2.3.4.

³⁹⁹ Çağlar, s. 74.

düzenleme yapıldığı ifade edilmiş ve bu amaçla Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka düzenlemesine nispi tescil engelleri arasında yer verilmiş ise de bu türden markalara tanınan hukuki himayenin kapsamı bakımından bir uyum sağlandığından söz edilemez. Zira Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara farklı mal ve hizmetler bakımından koruma imkânı tanınmaması, AB düzenlemeleri ve TRIPS m. 16/3 hükmünün temel amacıyla örtüşmemektedir. AB ve TRIPS düzenlemeleri ışığında değerlendirme yapıldığında; SMK hükümleri ile Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara yalnızca aynı ya da benzer türden mallar/hizmetler bakımından koruma tanınmış olması nazarında, mehz uygulamalarla paralel olduğunu söylemek oldukça güçtür⁴⁰⁰.

Nispi tescil engelleri, ABMT'nin 8'inci maddesinde hüküm altına alınmıştır. ABMT m. 8/2-(c) bendi kapsamında, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın aynısı veya benzerini içeren tescil talebinin, üye devletlerden birinde markası tanınmış olan hak sahibinin itirazı üzerine reddedileceği hüküm altına alınmıştır⁴⁰¹. ABMT'nin 8'inci maddesinin 5'inci fıkrasında ise, aynı maddenin 2'nci fıkrasına yollama yapılarak; Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların, üye devletlerden birinde tescilli olması şartıyla ve markanın tanınmışlığından haksız fayda elde edilmesi ya da markanın itibarını veya ayırt edici gücünü zedeleme ihtimallerinden birinin bulunduğu hâllerde, farklı mal ve hizmetler bakımından da hak sahibinin itirazı üzerine korunacağını hüküm altına almıştır⁴⁰².

Bu hükümler nazarında, ABMT m. 8/2-(c) hükmünde tescilli olmayan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaya, aynı türden mallar ve/veya hizmetler için koruma tanınmış olduğu ve ABMT m. 8/5 hükmünde ise bu türden markalara verilen koruma kapsamının; markanın üye devletlerden herhangi birinde tescilli olması ve sulandırma

⁴⁰⁰ Çağlar, (SMK Yenilikler), s. 144, Karasu / Suluk/ Nal, s. 198, Abacıoğlu Viskuşenko, s. 66

⁴⁰¹ ABMT m. 8/1-(c): “*trade marks which, on the date of application for registration of the EU trade mark, or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration of the EU trade mark, are well known in a Member State, in the sense in which the words ‘well known’ are used in Article 6bis of the Paris Convention*”.

⁴⁰² ABMT m. 8/5: “*Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.*”.

hâllerinden en az birinin mevcut olması hâlinde farklı tür mal/hizmetlere şâmil olacak biçimde genişletildiği tespit edilmektedir.

Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinde yer alan korumayı farklı mallar ve/veya hizmetlere teşmil edecek biçimde genişleten TRIPS'in 16'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası incelendiğinde ise; hüküm kapsamında öngörülen bağlantı ihtimali ve hak sahibinin zarar görme tehlikesinin bulunduğu hâllerde ve tanınmış markanın tescilli olması kaydıyla, Paris Sözleşmesi hükmünün gerekli değişiklikler yapılmış olarak, farklı mallar ve/veya hizmetler bakımından da uygulanacağı düzenlenmiştir. TRIPS m. 16/3 hükmünde aranan tescil şartının, "Paris Birliği ülkelerinden herhangi birinde tescil" şeklinde anlaşılması gerektiği sonucuna yukarıda ulaşılmıştır. Buradan hareketle, tescili olmayan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka prensipte aynı tür mal veya hizmetlerde korunacak; ancak bu türden markanın Birlik içerisinde herhangi bir ülkede tescilli olması ve ilâve koşulların müspet olarak gerçekleşmiş olması hâlinde, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka, farklı tür mal veya hizmetler bakımından da himaye edilecektir. Bu bağlamda, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinin farklı mal veya hizmetlere uygulanabilmesi için, menşe ülkede ya da koruma talep edilen ülkede tescilli olması gerekli olmayıp, Birlik içerisinde herhangi bir ülke içerisinde tescilin gerçekleşmiş olması yeterlidir.

Bu değerlendirmeler ışığında, gerek AB düzenlemelerinde gerekse TRIPS hükmü kapsamında sağlanan korumanın, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış olan markaya ilişkin olduğu görülmektedir. Nitekim bu düzenlemelerle amaçlanan, yerel markanın kendi ülkesi içerisinde mevcut olan korumasını farklı türden mal veya hizmetlere teşmil ettirmek değil, kurulan birlikler içerisinde, tanınmış markayı temel metin olan Paris Sözleşmesi'nin amacı doğrultusunda koruma altına almaktır. Düzenlemeler tek bir amaca ve marka türüne düzenlemeye yöneliktir⁴⁰³.

Paslı, mülga KHK döneminde belirtmiş olduğu görüşünde; Paris Sözleşmesi hükmünün tamamlayıcısı olan TRIPS m. 16/3 hükmünde öngörülen istisnanın, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinden ayrı olarak değerlendirilemeyeceğini ve TRIPS hükmünde öngörülen tescilin de Sözleşme hükmünün amacı doğrultusunda ülkesellik ilkesini aşacağını ifade etmektedir. Buradan hareketle, tescilin koruma talep edilen

⁴⁰³ Paslı, s. 469-470.

ülkede mevcut olması aranmayacaktır ve Birlik üyelerinden birinde markanın tescilli olması kâfi gelecektir. Yazar, bu hususlar ışığında; *“O zaman ulaştığımız sonuç, Paris Birliği içinde herhangi bir ülkede tescilli olan ve koruma ülkesi olarak örneğin Türkiye’de ilgili sektörde yüksek bilinirliği bulunan markanın, yani tanınmış markanın, Türkiye’de kullanılmasa veya tescilli olmasa yahut tescil başvurusu dahi bulunmasa bile, TRIPS m. 16/3’deki genişletilmiş koruma ile ülkesellik ilkesini de aşarak, Türkiye’de üçüncü kişi tescil başvurularına/tescillerine ve kullanımlarına karşı korunacağıdır.”* şeklinde görüş bildirerek; farklı tür mal veya hizmetler için öngörülmüş olan genişletilmiş korumanın söz konusu olabilmesi için, Türkiye’de tescil şartının aranmaması gerektiğini ifade etmektedir. Paris Sözleşmesi ve TRIPS arasındaki birbirini tamamlama ilişkisi ve ilgili uluslararası metinlerin tanınmış markalara Birlik içerisinde koruma sağlama amacına göre yorum yapıldığında, tescilin Birlik ülkelerinden herhangi birinde mevcut olması yeterli görülmelidir⁴⁰⁴.

Tekinalp, mülga KHK döneminde yazmış olduğu makalesinde, KHK m. 8/4 hükmünün kıyas yoluyla Türkiye’de tescilsiz olan yabancı tanınmış markalara da uygulanması gerektiği ve Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara da farklı türden mal/hizmetler için bu yolla korunma sağlanabileceği görüşünü ifade etmektedir⁴⁰⁵.

SMK düzenlemeleri ile mevzuatımızda tanınmış markaya ilişkin ikili bir uygulama yaratılmış hâledir. SMK m. 6/4 kapsamında, ülkemizde tescilli olmayan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar, diğer bir deyişle yabancı markalar için aynı türden mal veya hizmetler için nispi tescil engeli olarak koruma öngörülmüştür. Öte yandan, SMK m. 6/5 düzenlemesi ile Türkiye’de tescilli olan yerel markanın koruma kapsamının belli koşulların varlığı hâlinde genişletileceği hüküm altına alınmıştır.

SMK düzenlemeleri incelendiğinde görülmektedir ki; SMK m. 6/4 ve m. 6/5 hükümleri, TRIPS m. 16/3 ile Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka için getirilen genişletilmiş korumayı karşılıksız bırakmıştır. Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi ve TRIPS m. 16/3 hükümlerinin birbirinden ayrı olarak düşünülüp, birinin SMK m. 6/4’ün karşılığı olacak biçimde, diğerinin ise SMK m. 6/5’in karşılığı olacak biçimde düzenlenmesi TRIPS’in genişletici etkisinin göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir.

⁴⁰⁴ Paslı, s. 469-470.

⁴⁰⁵ Tekinalp, (Tunçomağ’a Armağan), s. 473.

Çalışmamız kapsamında detaylı biçimde incelendiği üzere⁴⁰⁶, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı madde hükmü, TRIPS'in m. 16/2 ve 16/3 hükümlerinden itibaren başkalaşmış, fiili işlerlik kazanmış ve kapsamı genişletilmiştir. Dolayısıyla, TRIPS'in 16'ncı maddesinin 2'nci ve 3'üncü fıkralarının Paris Sözleşmesi'nin ilgili hükmü üzerindeki genişletici etkisinden itibaren, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesini, salt Sözleşme'nin orijinal metnini esas alarak okumak mümkün değildir. Aksinin düşünülmesi, tanınmış marka korumasını hizmet markalarını da kapsama alacak şekilde genişleten TRIPS m. 16/2 hükmünün de yok sayılması ve tanınmış marka himayesinin mallarla sınırlı tutulması sonucuna götürecektir⁴⁰⁷.

Bu değerlendirmeye göre, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan asgari korumayı sağlama yükümlülüğü uyarınca, farklı mal veya hizmetleri kapsama alacak biçimde genişletilmiş korumanın, markanın Birlik ülkelerinden birinde tescilli olması koşuluyla, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaya da şamil olacak biçimde düzenlenmesinin gerekmekte olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Oysa ki, Sınai Mülkiyet Kanunu'nda yer alan mevcut düzenleme ile farklı mal veya hizmetler bakımından getirilen koruma yalnızca Türkiye'de tescilli markaları kapsama almaktadır. Öte yandan, AY m. 90/5 hükmü ışığında, milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir ve yerel mevzuata nazaran öncelikli ve üstündür. Nitekim AY m. 90/5 hükümde milletlerarası anlaşma hükmü ve yerel mevzuatta aynı konuda çelişen düzenlemeler bulunması ihtimalinde, milletlerarası anlaşma hükmünün esas alınacağı açıkça öngörülmüştür. Dolayısıyla, TRIPS m. 16/3 hükmünün varlığı ışığında, SMK hükmünden daha elverişli durumda olan TRIPS hükmünün uygulanması ve tanınmış markanın genişletilmiş koruma ile himaye edilmesi için markanın Türkiye'de tescili şartının aranmaması yönünde talepte bulunmak mümkün olabilecektir⁴⁰⁸.

Çalışmamızın bu kısmında yapılan, SMK tanınmış marka düzenlemelerinin gerek mülga KHK hükümleri gerekse uluslararası düzenlemelerle bir arada karşılaştırmasından sonra, SMK kapsamında tanınmış markaya getirilen koruma kapsamını tespit edebilmek için, SMK m. 6/4 ve SMK m. 6/5 düzenlemelerinde aranan koruma koşullarını her bir hüküm bakımından değerlendirmek gerekmektedir.

⁴⁰⁶ Bkz. 2.1.2.2. Paris Sözleşmesi ve TRIPS ilişkisi.

⁴⁰⁷ Paslı, s. 471-472.

⁴⁰⁸ Paslı, s. 472.

2.2.2.2. SMK m. 6/4 Kapsamında Koruma Koşulları

SMK m. 6/4 hükmü Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesine yollama yapmak suretiyle, bu türden markalar ile aynı ya da benzer nitelikte başvuruların, aynı ya da benzer mallar ve/veya hizmetler bakımından korunacağını hüküm altına almıştır. İlgili hüküm kapsamında, koruma koşulları bakımından markalar ve mallar ve/veya hizmetler arasında aranan ayniyet ya da benzerlik haricinde bir koşul belirtilmemiş ve Paris Sözleşmesi'nin ilgili hükmüne atıfta bulunmakla yetinilmiştir.

Bu bağlamda, SMK m. 6/4 hükmünün koruma koşullarının tespit edilebilmesi için, anılan hükmün yollaması ile Paris Sözleşmesi'nde yer alan koruma koşullarına bakmak ve yerel uygulamada bu koşulların aranacağını kabul etmek gerekir. Çalışmamızın ilgili kısmında Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı madde korumasının koşulları incelenmiş olup⁴⁰⁹ bu koşullar; herkesçe bilinen bir markanın varlığı, tanınmış markanın aynı veya benzer hizmetlerde korunması ve markalar arasında karıştırma ihtimali olarak tespit edilmiştir. Bu kısımda, SMK m. 6/4 kapsamında Paris Sözleşmesi anlamında markanın ülkemizde korunması için tanınmış markanın karşılaması gereken koşullar ve Türkiye'de mal ve hizmet benzerliğinin tespiti hususları incelenmiştir.

2.2.2.2.1. Tanınmış Markanın Karşılması Gereken Koşullar

SMK m. 6/4 kapsamında koruma sağlanabilmesi için, Paris Sözleşmesi anlamında bir tanınmış markanın mevcudiyeti koşulu mutlaktır. Tanınmış markanın koruma ülkesinde, çalışmamızın konusu bakımından Türkiye'de korumadan faydalanabilmesi için sağlaması gereken koşullar; tanınmışlığın arandığı yer, markanın hedef ülkede tescilinin ve kullanımının aranıp aranmaması ve tanınmışlığın aranacağı zaman bakımından irdelenmelidir.

Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın korunabilmesi için koruma talep edilen ülkede tanınmışlığın aranıp aranmayacağı, tanınmış marka uygulamalarına ilişkin en temel tartışmalardan biridir. Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinde koruma ülkesinde tanınmışlığın aranıp aranmayacağına dair açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Doktrinde, markanın Türkiye'de de tanınmış olması gerektiğini savunan yazarlar olduğu

⁴⁰⁹ Detalı bilgi için bkz.2.1.1.3.2.

gibi, Paris Sözleşmesi anlamında markanın ülkemizde korunabilmesi için Türkiye’de tanınmışlık aranmayacağını savunan yazarlar da vardır⁴¹⁰.

Doktrinde ağırlıklı olan birinci görüşe göre, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın tanınmışlık korumasından yararlanabilmesi için, koruma talep edilen ülkede tanınmış ve biliniyor olması gerekmektedir. Bu görüşe göre, yabancı menşeli tescilsiz bir markanın Türkiye’de Paris Sözleşmesi anlamında tanınmışlık korumasından yararlanabilmesi için markanın Türkiye’de tanınmış olması aranmalıdır⁴¹¹. Öte yandan markanın koruma istenilen ülkede tanınmış olması gerektiğini savunan bu görüş, markanın koruma talep edilen ülkede kullanılmış olmasını veya tescilli olmasını gerekli görmemektedir⁴¹². Nitekim Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar ülkesellik ilkesinin istisnasıdır ve Paris Sözleşmesinin tanınmış markalara ilişkin hükümlerinde öncelikli amaç ülkesellik ilkesinin aşılmasıdır^{413 414}.

Aksi yönde olan diğer görüşe göre, Paris Sözleşmesi’ne taraf olan Birlik ülkelerinden herhangi birinde tanınmış olan marka, hedef ülkede tanınmış olması aranmaksızın tanınmış marka korumasından yararlanmalıdır. Bu görüşe göre, Birlik ülkelerinden birinde tanınmış olan markanın Türkiye’de Türk tüketicisi tarafından tanınmış olması aranmayacaktır. Markanın Birlik üyelerinden birinde tanınmış olması tanınmış marka himayesi verilmesi için yeterlidir⁴¹⁵.

Koruma talep edilen ülkede tanınmışlığın aranmayacağını savunan bu görüşün temelini, koruma talep edilen hedef ülkede tanınmışlık aranmasının Paris Sözleşmesinin birincil amacına aykırı olacağı düşüncesi oluşturmaktadır. Bu görüşe göre, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaya koruma tanınması için Türkiye’de tanınmışlık aranması sözleşme hükmünün amacına aykırılık teşkil etmektedir. Nitekim ilgili hükmün temel amacı, Birlik üyesi ülkede tanınmış olan ve koruma talep edilen ülkede tescilsiz olan tanınmış

⁴¹⁰ Ayoğlu, (Koruma), s. 121-122; Yasaman, (Şerh I), s. 272-273; Çolak, s. 182; Kenaroğlu, s. 49.

⁴¹¹ Arkan, s. 92; Arkan, Ticari İşletme, s. 308; Camcı, s. 47; Çağlar, s. 28; Dirikkan, s. 58-59; Ertem, s. 60; Kayıhan, s. 427 ve 441; Meran, s. 158; Ocak, s. 284; Oytaç, (Mukayeseli Marka Hukuku), s. 21; Oytaç, (Tanınmış Markalar), s. 94; Özkök, s. 58; Paslı, s. 453; Taylan, s. 40; Tekinalp, (Tunçomağ’a Armağan), s. 473; Karahan, s. 23; Meran, s. 99.

⁴¹² Arkan, s. 92; Çağlar, s. 28; Kayıhan, s. 427; Ocak, s. 284; Oytaç, (Tanınmış Markalar), s. 94.

⁴¹³ Paslı, s. 454.

⁴¹⁴ *Mostert*, Paris Sözleşmesi 1. mük. 6. maddesinde öngörülen korumanın koruma talep edilen ülkede tanınmış olan markalara verileceğini belirtmiştir. (Mostert, Chapter 1, s. 31).

⁴¹⁵ Ayoğlu, (Koruma) s. 123; Çolak, s. 344; Paslı, s. 453; Yasaman, (Şerh I), s. 273.

markaya gerekli himayeyi sağlamak ve bu markayı üçüncü kişilerin tanınmış markanın çekici gücünden haksız yararlanma girişimlerinden korumaktır. Markanın Türkiye’de de tanınmış olmasının aranması hâlinde hükmün amacına ulaşamayacaktır. Bir marka Birlik ülkelerinden birinde tanınmışlık mertebesine ulaşmışsa, hedef ülkede tanınsın veya tanınmasın Birliğe dahil ülkelerin tümünde korunmalıdır⁴¹⁶.

Tanınmışlık korumasının verilebilmesi için, hedef ülkede tanınmışlık aramayan görüş, İsviçre Federal Mahkemesi’nin “*Yeni Rakı*” kararını da bu görüşlerine mesnet olarak göstermektedirler. İsviçre Federal Mahkemesi, *Yeni Rakı* kararında⁴¹⁷; Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın ülkesellik ilkesinin istisnası olduğu, Yeni Rakı markasının Türkiye’de (menşe ülkede) tanınmış olması nedeniyle, İsviçre’de tescilli, tanınmış veya kullanımda olmasa dahi tanınmış marka korumasından faydalanacağı ve “Yeni Rakı” ibaresi altında İsviçre’de satış yapan firmanın eylemlerinin haksız rekabet teşkil ettiği yönünde karar vermiştir. Federal mahkeme, tanınmış marka koruması için menşe ülkede tanınmışlık olmasını yeterli saymıştır⁴¹⁸.

AIPPI tarafından 1990 yılında Barselona Kongresinde çıkarılan “*Tescilsiz Tanınmış Markalar (Paris Sözleşmesi 6bis) ve Çok Tanınmış Markaların Korunması*” başlıklı yönerge⁴¹⁹ kapsamında ise; koruma talep edilen ülkede kullanımın aranmayacağı, ancak tanınmışlığın aranması gerektiği yönünde görüş oluşturulmuştur. Ancak AIPPI görüşüne göre; bir markanın tanınmışlığının tespitinde, markanın uluslararası tanınmışlığının bulunduğu faktörünün de dikkate alınması gerekir⁴²⁰.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, doktrinde Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka himayesinin tanınabilmesi için Türkiye’de tanınmışlığın aranmasına ilişkin temel bir tartışma bulunmakla birlikte, markanın tescilli olmasının veya kullanımda olmasının gerekmediği hususunda bir görüş birliği bulunduğu söylenebilir⁴²¹. Birlik üyesi ülkelerin tanınmış markanın tespitinde koruma istenen ülkede marka başvurusu veya tescilli

⁴¹⁶ Ayoğlu, (Koruma) s.123; Yasaman, H.: Marka Hukuku, İstanbul 2004, s. 272-273

⁴¹⁷ BGE 120 II 144.

⁴¹⁸ Ayoğlu, (Koruma) s. 123; Yasaman, (Oğuzman’a Armağan), s. 307-308.

⁴¹⁹ AIPPI, (AIPPI Resolution on Well-Known Marks), s. 2.
<https://www.aippi.fr/upload/Q90-144/rs100english.pdf>, (E.T. 10.10.2019)

⁴²⁰ AIPPI, (AIPPI Resolution on Well-Known Marks), s. 2.

⁴²¹ Arkan, s. 92; Arkan, (Batider 1999), s. 8-9; Ayoğlu, (Koruma), s. 118; Battal, s. 269-270; Çolak, s. 182; Dirikkan, s. 65; Kayıhan, s. 441; Karan/Kılıç, s. 95; Kaya, s. 57; Oytaç, (Mukayeseli Marka Hukuku), s. 122-123; Oytaç, (Tanınmış Markalar), s. 94.

veyahut kullanımı aranmaması gerektiği WIPO Ortak Tavsiye Kararı'nın 2/3-(a)-(ii) düzenlemesinde de belirtilmiştir.

Ortak Tavsiye Kararı'nı takiben tanınmış markalara ilişkin olarak yayımlanan INTA yönergesi de, markanın tanınmış kabul edilmesi için koruma talep edilen ülkede kullanım aranmaması gerektiği yönündedir. INTA'nın tanınmış marka himayesi için koruma talep edilen ülkede kullanım şartı aranmaması gerektiği yönündeki görüşüne göre; Paris Sözleşmesi'nin 5(C)-1 hükmünün aksine, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinde bir kullanım şartından söz edilmemektedir. Paris Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesi, haksız rekabete ilişkin düzenlemeler içermektedir ve haksız rekabete karşı korunma sağlanması için de işaretin kullanımı aranacaktır. Öte yandan, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinde sağlanan koruma için koruma talep edilen ülkede kullanım şartının aranması hâlinde, ilgili hüküm anlamını kaybedecektir. Paris Sözleşmesi'nin ruhu, koruma talep edilen ülkede kullanım şartı aranmaması gerektiği yönündedir. Aksi yönde bir uygulama hâlinde, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi, 10'ncü mükerrer maddenin basit bir tekrarı hâline getirecektir. Bu hususlara ilâveten INTA yönergesinde, WIPO Uzmanlar Komitesi toplantı notlarına⁴²² atıfta bulunulmuş ve komite toplantılarında hedef ülkede kullanım aranmasının bir ön koşul olarak getirilecek olması hâlinde, bu koşulun sözleşme hükmünde açıkça öngörülmesi gerektiği hususunun görülmüş olduğu da belirtilmiştir⁴²³.

Mostert, koruma talep edilen ülkede tanınmış marka koruması sağlanması için kullanım şartı aranmayacağı hususunda ağırlıklı bir görüş oluşmuş olduğunu ifade etmektedir. Kullanım ön koşulu olmaksızın markanın koruma talep edilen ülkede yeterli ölçüde tanınıyor olması tanınmış marka korumasının verilmesi ve Paris Sözleşmesi hükmünden yararlanılması için yeterlidir⁴²⁴. *Bodenhausen* ise, tanınmışlığın kabulü için Birlik ülkelerinin koruma talep edilen ülkede kullanımı aramakta serbest oldukları görüşündedir. Nitekim 1958 yılında Lizbon'da yapılan konferansta, Birlik üyelerinin elinden bu serbestiyi alacak şekilde kullanımın aranmayacağı hususunun hüküm altına alınması teklifi yapılmış, ancak bu teklif reddedilmiştir. Buradan hareketle, Birlik üyesi ülkelerinin

⁴²² WIPO Committee of Experts on Well-known Marks, Memorandum Dated July 18, 1995, Document WKM/CE/1/2, s. 9.

⁴²³ INTA (International Trademark Association): Board Resolutions Well-known Marks Protection, 1996, <https://www.inta.org/Advocacy/Pages/WellKnownMarksProtection.aspx> (E.T. 10.10.2019).

⁴²⁴ Mostert, Chapter 1, s. 34.

uygun görmeleri hâlinde koruma istenen ülkede kullanımını arayabileceklerini ifade etmektedir⁴²⁵.

Yargıtay, tanınmış marka korumasının sağlanabilmesi için markanın Türkiye’de tescilli olmasını⁴²⁶ ya da Türkiye’de fiili kullanımını aramamaktadır⁴²⁷. Yargıtay, Türkiye’de tanınmışlık arayan doktrindeki baskın görüşün aksine, Paris Sözleşmesi gereğince himaye sağlamak için markanın Türkiye’de tanınmış olmasını da aramamaktadır. Yargıtay görüşüne göre; Türkiye’de tanınmış marka koruması talep edilen markanın menşe ülkede tanınmış olması, bu durumun ise Türkiye’de ilgili kesim ve TÜRKPATENT tarafından biliniyor olması Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka korumasının verilebilmesi için yeterlidir⁴²⁸.

Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaya himaye sağlamak hususunda gözetilmesi gereken diğer bir koşul ise tanınmışlığın zamanıdır. Bir markanın tanınmış marka himayesinden faydalanabilmesi için, tanınmışlık statüsü koruma talebinden önce iktisap edilmiş olmalıdır. Tanınmışlık olgusuna dayanarak bir marka başvurusuna itiraz edilmesi halinde, tanınmış markanın nispi ret nedeni teşkil edebilmesi için sonraki tarihli marka başvurusunun yapıldığı anda tanınmışlık kazanılmış olmalıdır. Sonraki tarihli bir marka tescilinin sicilden terkinin talepli marka hükümsüzlüğü davası açılması halinde ise tanınmışlık, sonraki tarihli marka başvurusu anında ve dava tarihinde mevcut olmalıdır. Kullanıma karşı koruma bakımından, dava tarihinde tanınmışlığın iktisap edilmiş olması ve dava sürecinde de davaya mesnet markanın tanınmışlık özelliğini sürdürmesi gerekmektedir⁴²⁹.

2.2.2.2.2. Markaların Aynı ya da Benzer Olması

SMK m. 6/4 kapsamında koruma sağlanabilmesi için sonraki başvuru tanınmış marka ile ayniyet ya da benzerlik arz etmelidir. SMK hükümlerinde ve mülga KHK

⁴²⁵ Bodenhausen , s. 91.

⁴²⁶ Y. 11. HD. (T.18.9.2000, E. 2000/5663, K. 2000/6784) kararı, (Karan/Kılıç, 2004).

⁴²⁷ Y. 11. HD. (T.20.11.1998, E. 1998/7711, K. 1998/7711) kararı, (Aktekin, U./ Doğan Alkan, G./ Sayar, İ. B.: Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı, TFM 2016, S. 2, s. 1-25., s. 3); Y. 11. HD. (T.13.04.2000, E. 1999/9678, K. 2000/3001) kararı, (Özkök, s. 57).

⁴²⁸ Y. HGK., (T. 21.9.2005 , E. 2005/11-476, K. 2005/483) kararı; Y. 11. HD., (T. 9.12.2004, E. 2004/1146, K. 2004/12103) kararı; Y. 11. HD., (T. 3.4.2007, E. 2005/14028, K. 2007/5223) kararı; (Ayoğlu, (Koruma) s. 122).

⁴²⁹ Dirikkan, s. 278.

hükümlerinde “aynı” kavramı tanımlanmamıştır. Mülga Markalar Kanunu’nun 47’nci maddesinin 2’nci fıkrasında ise Kanun Koyucu tarafından, “*başkasına ait tescilli markanın biçim, mânâ yahut bunlardan birisi itibariyle eşini veya ebat yahut renk itibariyle veyahut dikkatli bakılmadıkça farkına varılmayacak kadar cüzi surette değiştirilmiş şeklini kullanan kimse bu markayı aynen kullanmış sayılır.*” ifadesi ile ayniyet kavramı tarif edilmiştir⁴³⁰.

TÜRKPATENT tarafından hazırlanan Marka İnceleme Kılavuzu kapsamında ayniyet kavramı, “*başvuruya konu işaretin daha önce tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış marka ile aynı olması, karşılaştırılan işaretlerin özdeş, farksız, tıpa tıp taklit, aynen veya bire bir kopya olmasıdır.*” şeklinde ifade edilmiştir⁴³¹. İşaretler arasındaki tali düzeyde bir farklılık dahi markaları aynı olmaktan çıkaracaktır. Ayniyet taşıyan markalar arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır⁴³². Öte yandan markaların oluşturulmasında farklı yazım fontu ya da renk kullanılması veya işaretlerin ebatlarının değişik olması farklılık yaratmamaktadır⁴³³.

ABAD, “*Soc. LTJ. Diffusion/Sadas*” kararında⁴³⁴, markalar arasındaki ayniyetin katı biçimde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmekle beraber, ortalama tüketicinin bütünsel görünümde fark etmeyeceği derecede önemsiz farklılıklar içeren markaların aynı olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşünü ifade etmiştir⁴³⁵.

Markalar arasındaki benzerlik ise görsel, işitsel ya da kavramsal benzerlik biçiminde meydana gelebilmektedir. Somut olayda hepsinin bir arada olması aranmamakta olup, bunlardan bir tanesinin mevcudiyeti markaların benzer olduğunun kabulü için yeterlidir⁴³⁶. ABAD kararları doğrultusunda markalar arası benzerlik değerlendirilmesi ortalama tüketici gözünden bütünsel olarak yapılmalıdır. Nitekim ortalama tüketici markaları bir bütün olarak algılamakta ve işaretlerin detaylarını incelemeye girişmemektedir. Divan kararları, buradan

⁴³⁰ İmirlioğlu, s. 142.

⁴³¹ TÜRKPATENT, MİK, s. 188-189.

⁴³² Çağlar, s. 48.

⁴³³ YHGK, T. 05.10.2012, E. 2012/11-154, K. 2012/659, (Çolak, s. 226); Ank. 3. FSHM, T. 10.04.2014, E. 2013/296, K. 2014/63 sayılı karar (MİK 2019, s. 189); ayrıca bkz. Yasaman (Şerh I), s. 396; Karşı görüş: Arkan, markalar arasında ebat, renk ve yazım fontu değişikliklerinin markalar arasındaki ayniyeti ortadan kaldırdığı görüşündedir. (Arkan, s. 76) .

⁴³⁴ ABAD kararı, 20.03.2003, C-291/00, LTJ Diffusion SA v Sadas (LTJ Diffusion/Sadas), <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48154&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2719295>, (E.T.: 03.10.2019)

⁴³⁵ Bently/Sherman, s. 861.

⁴³⁶ Çolak, s. 226.

hareketle markanın baskın ve ayırt edici unsurları esas alınarak benzerlik değerlendirmesi yapılması gerektiği sonucuna ulaşmaktadır. Bütünsel incelemede, markaların işitsel, görsel ve kavramsal benzerlikleri değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme yapılırken, markanın doğuştan gelen ya da sonradan edinilen ayırt edici karakteri dikkate alınmalıdır. Markaların bütünsel olarak incelenmesi prensibi gereğince, adli ve idari otoriteler tarafından yapılacak incelemede markanın detaylarının incelenmesi gerekmemektedir⁴³⁷. Benzerlik konusu, yukarıda karıştırılma ihtimali başlığı altındaki açıklamalar ile paraleldir⁴³⁸.

2.2.2.2.3. Mal ve Hizmetlerin Benzer Olması

SMK m. 6/4 hükmünde tanınmış markanın koruma kapsamı, aynı ya da aynı tür mal veya hizmetler olarak belirlenmiştir. Mal veya hizmetler arası benzerlik değerlendirmesinde, önceki marka kapsamında bulunan mal ya da hizmetler incelemeye temel teşkil etmektedir⁴³⁹. Aynı türden mal veya hizmetlerin neler olduğu ise SMK kapsamında öngörülmemiştir⁴⁴⁰.

15 Haziran 1957 tarihinde Fransa'nın Nis şehrinde "*Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması*" imzalanmış ve ilgili antlaşma 1967'de Stockholm'de, 1977'de Cenevre'de ve son olarak 1979'da Cenevre'de tadil edilmiştir. Türkiye, Gümrük Birliği taahhütleri kapsamında Nis Anlaşması'na 1995'te katılmış⁴⁴¹ ve Nis Anlaşması 1 Ocak 1996 tarihinde Türkiye'de yürürlüğe girmiştir⁴⁴². Ülkemizde Nis Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin akabinde, marka tescilinde ve ürün benzerliği tespitinde sınıf sistemi benimsenmiştir⁴⁴³.

Nis Anlaşması kapsamında, 34 mal sınıfı ve 11 hizmet sınıfı olmak üzere toplamda 45 adet sınıf yer almaktadır. İlgili sınıflar altında, birbirleri ile farklı bakımlardan ilişkilendirilebilen mal ya da hizmetler, aynı sınıf altında bir araya getirilmek suretiyle tasnif edilmişlerdir⁴⁴⁴. Mal ya da hizmetler arasındaki ilişkiler; sınıflandırmaya konu mal ya da

⁴³⁷ Bently/Sherman, s. 863.

⁴³⁸ Detaylı bilgi için bkz. 2.1.1.3.2.4. Karıştırılma İhtimali.

⁴³⁹ Arkan, s. 74; Aykurt Karaca, s. 54; Çağlar, s. 48; Güneş, (Uygulamalı Marka Hukuku), s. 104; Kaya, s. 89; İmirlioğlu, s. 147; Sekmen, s. 123.

⁴⁴⁰ Yasaman, (Şerh I), s. 397.

⁴⁴¹ 12.07.1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı.

⁴⁴² Paslı, 123.

⁴⁴³ Paslı, (Ürün Benzerliği), s. 29.

⁴⁴⁴ Ünsal, s. 9.

hizmetlerin kullanım amaçları, faaliyet alanları, birbirleri yerine ikame edilip edilmedikleri, tüketici kesimleri, hammaddeleri gibi kriterler göz önüne alınarak kurulmaya çalışılmıştır⁴⁴⁵.

SMKY m. 9/1 hükmünde, mal ya da hizmetlere ilişkin olarak Kanun'un 11'inci maddesi ile uyumlu olacak biçimde, Nis Anlaşması esas alınarak sınıflandırma yapılacağı düzenlenmiştir. Bu doğrultuda Kurum, tebliğler yoluyla mal ve hizmetlere ilişkin listeler hazırlamaktadır. Malların sınıflandırılması Türkiye'de Nis Anlaşması'na uygun olarak düzenlenen Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ⁴⁴⁶'e göre yapılmaktadır⁴⁴⁷.

Ülkemizde, mal ve hizmetlerin benzerlik incelemesinde temel olarak, Kurum tarafından sınıflandırmaya ilişkin olarak hazırlanan Tebliğ çerçevesinde değerlendirme yapıldığı gözlemlenmektedir. Tebliğ'de yer alan sınıflandırma kapsamında, aynı sınıf altında gruplandırılmış alt sınıfların birbirine benzeyen mal ya da hizmetleri içerdiği kabul edilmektedir. Dolayısıyla, markalar arasında ayniyet ya da benzerliğin mevcut olması koşuluyla, aynı alt sınıf altında yer alan mal ve hizmetler bakımından sonraki markanın tescil talebi re'sen ya da itiraz üzerine reddedilmektedir⁴⁴⁸.

Türk uygulamasında, mal ve hizmetler arası benzerlik değerlendirmesinde, sadece aynı alt sınıfta yer alan mal ve hizmetler bakımından değil, aynı zamanda aynı sınıf altında gruplandırılmış mal ve hizmetlerin de doğrudan benzer olduğunun kabul edilmesi yönünde bir eğilim olduğu söylenebilir. Buna karşın, SMK m. 11/2 hükmünde "*Mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almaları da benzer olmadıklarına karine teşkil etmez.*" düzenlemesi yapılarak; mal ve hizmetlerin benzerlik değerlendirmesinde sınıflandırmanın bağlayıcı olmadığı hususu hüküm altına alınmıştır⁴⁴⁹. Buna göre, mal ya da hizmetlerin aynı sınıf numarası altında tasnif edilmiş olmaları benzer

⁴⁴⁵ Ünsal, s. 12.

⁴⁴⁶ TPE: 2016/2, <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/86D9FC05-00FC-445B-BAE9-38BBB38AD845.pdf>, (E.T. 27.09.2019)

⁴⁴⁷ Aykurt Karaca, s. 54.

⁴⁴⁸ Ünsal, s. 43.

⁴⁴⁹ Tekinalp, s. 379.

olduklarına, ya da farklı sınıflar altında tasnif edilmiş olmaları benzer olmadıkları hususuna doğrudan işaret etmeyecektir^{450 451}.

EUIPO uygulamasında, sınıflandırma listeleri ülkemizdeki gibi bir şablon olarak uygulanmamakta, mal ve hizmetler birebir karşılaştırma konusu yapılarak somut olay özelinde benzerliğin mevcut olup olmadığı tartışılmaktadır⁴⁵². Dolayısıyla, mal ve hizmetlere ilişkin benzerlik değerlendirmesi yapılırken, salt bu mal ve hizmetlerin sınıf numaraları ile yetinilmemeli, sınıflandırmanın yanı sıra; mal ve hizmetlerin benzer tüketici profiline hitap edip etmedikleri; benzer ihtiyaçları giderip gidermedikleri; ikame mal veya hizmet olup olmadıkları, son kullanıcıları; birbirlerini tamamlayıp tamamlamadıkları; rekabet etme olanaklarının bulunup bulunmadığı; kullanım amaç ve yöntemleri ve dağıtım kanallarının ortak olup olmadığı gibi hususlar bir arada değerlendirilmeli ve bu hususlar ışığında bir tespit yapılmalıdır. Bu faktörler nazarında yapılacak bir değerlendirme sonucunda, farklı sınıfta yer alan ürünlerin de birbirine benzerlik teşkil ettiği sonucuna ulaşmak mümkündür⁴⁵³.

Paris Sözleşmesi ile himaye edilen tanınmış markanın, aynısı veya iltibasa neden olacak derecede benzeri nitelikte olan bir marka için aynı veya benzer hizmetler için başvuru yapılması hâlinde, tanınmış marka sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilebilecek veya marka tescil edilmiş ise açılacak bir marka hükümsüzlük davası ile markanın sicilden terkini talep edilebilecektir⁴⁵⁴.

2.2.2.3. SMK m. 6/5 Kapsamında Koruma Koşulları

SMK m. 6/5 düzenlemesinde yer alan genişletilmiş korumanın sağlanabilmesi için, ilk olarak Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış ve tescilli bir markanın varlığı aranmaktadır. Sonraki tarihli markanın, bu marka ile aynı ya da benzer olması ve bu koşulların yanı sıra sonraki markanın tanınmış markadan haksız bir yarar sağlayabileceği veya markanın itibarını ya da ayırt edici karakterinin zedelenebileceği riskinin bulunması

⁴⁵⁰ Ünsal, s. 12.

⁴⁵¹ *Paslı*, mallar arası benzerliğin tespitinde Kurum’un sınıflarına göre karar vermesi gerektiğine dair herhangi bir düzenleme bulunmaması nedeniyle hükümsüzlük ve tecavüz davalarında benzerlik değerlendirmesi yaparken benzerliğin sınıflandırmaya göre değerlendirilemeyeceği kanaatindedir. (*Paslı*, (Ürün Benzerliği) s. 47).

⁴⁵² Ünsal, 43.

⁴⁵³ *Karasu /Suluk / Nal*, s. 186.

⁴⁵⁴ *Dilmaç*, s. 78.

gerekir. Bu durumda önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine sonraki tarihli marka başvurusu reddedilir⁴⁵⁵.

Bir markanın salt tanınmış olması, markanın farklı mal ve hizmetlere de teşmil eden korumadan otomatik olarak yararlanması anlamına gelmemektedir. Tanınmışlığın yanı sıra, maddede sayılan hâllerden en az birinin gerçekleşmiş olması aranmaktadır. Nitekim SMK m. 6/5'te üç farklı durum yer almakta ve bu hâllerden herhangi birinin gerçekleşmiş olması hâli, nispi tescil engelinin veya ihlal durumunun varlığı için yeterli görülmektedir⁴⁵⁶.

SMK m. 6/5 hükmünde sayılan bu üç hâl, genel olarak sulandırma (dilution) hâlleri olarak anılmaktadır. Maddede sayılan hâller her ne kadar doktrin ve yargı kararlarında genel anlamda sulandırma hâlleri olarak anılmakta ise de, esasen sulandırma hâli markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi olduğu yukarıda ifade edilmiştir⁴⁵⁷.

Markanın sulandırmaya karşı korunması, tanınmışlık düzeyine erişmiş markaya genişletilmiş bir himaye getirmek suretiyle, markanın köken gösterme işlevinden ziyade, garanti, iletişim, yatırım ve reklâm işlevlerini himaye etme amacını güder⁴⁵⁸. Nitekim, sulandırma hâllerinde markanın tüketicisine ilettiği psikolojik mesajda bozulma veya değişiklik meydana gelmekte ve markanın nitelediği mal ve hizmetlere ilişkin ayırt edici niteliği erozyona uğramaktadır. Bunların sonucunda markanın iletişim ve reklâm fonksiyonları zedelenmektedir⁴⁵⁹.

SMK m. 6/5 hükmünün koruma koşulları arasında, önceki tarihli marka ve sonraki tarihli marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunması koşulu bulunmamaktadır. Bu nedenle, önceki tarihli markanın tescilli ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış olması ve maddede sayılan hâllerden birinin varlığı hâlinde, karıştırılma ihtimalinin varlığı aranmaksızın farklı mal ve hizmetler bakımından tanınmış marka korumasından yararlanabilecektir. Toplumun ilgili kesiminin markalar arasında bir bağlantı kuruyor olması yeterli olarak addedilmektedir⁴⁶⁰.

⁴⁵⁵ Çağlar, s. 74.

⁴⁵⁶ Çolak, s. 365-366.

⁴⁵⁷ Çolak, s. 366.

⁴⁵⁸ Kurt, s. 117.

⁴⁵⁹ Çolak, m. 367.

⁴⁶⁰ Çolak, s. 366.

Yargıtay 11. HD, “*Crocodile*”⁴⁶¹ kararında sulandırma kavramını ilişkin şu hususları ifade etmiştir; “*Tanınmış markanın aynısı veya benzerinin farklı mal ve hizmetlerde kullanılması, bazı hâllerde tanınmış markanın itibarına zarar verebilir. Aynı tür mal veya hizmette kullanılmamasına rağmen, tanınmış markanın garanti (güven) ve/veya reklâm gücünden yararlanılarak, tanınmış markanın itibarına zarar verilir. Markanın birden çok farklı mallarda kullanılması tanınmış markanın gücünün ve etkileme alanının azalmasına sebebiyet verebilir. Buna markanın sulanması (dilution) denir.*”

AIPPI tarafından 2010 yılında Paris Kongresinde çıkarılan “*Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması*” başlıklı yönergede⁴⁶²; toplumun ilgili kesiminin önemli bir bölümünde bilinir veya tanınmış olan markaların kapsadıkları mal ve hizmetlerin aynı veya benzer olmasından bağımsız olarak sulandırmaya karşı korunması gerektiğini ve sulandırma korumasının sınıf esasına dayalı koruma (*principle of speciality*) ilkesinin bir istisnası olduğu ifade edilmiştir. Bu tanınırlık saptanırken markanın kullanım yoğunluğu; kullanımın yayıldığı coğrafî alan ve kullanım süresi; markaya ilişkin satış miktarı; marka sahibinin markanın tanıtımı için yaptığı reklâm ve promosyon yatırımları; marka ile elde edilen pazar payı gibi tüm faktörlerin bir arada gözetilmesi gerektiği belirtilmiştir. Markanın tanınırlığının aranacağı kesim, markanın mal ve hizmetleri ile ilgili olan kesimdir ve bu sınırlı bir pazar (“*niche*”) olabilir. Toplumun ilgili kesiminin ekonomik davranışında değişiklik meydana gelmesi, sulandırma korumasının sağlanabilmesi için göz önüne alınabilecek olan faktörler arasında olmakla beraber, koruma sağlanması için bir koşul değildir⁴⁶³.

AIPPI yönergesine göre; sulandırmaya karşı koruma sağlanan markanın doğuştan veya kullanım sonucu elde edilmiş ayırt edici karaktere sahip olması gerekir. Ayırt edici karakterin dağılması veya markanın ayırt ediciliğinin düşmesi hâlinde ya da markanın itibarına zarar verilmesi hâlinde sulandırma hâllerinin varlığının kabulü gerekir. Sulandırma iddiasında bulunan tanınmış marka sahibi, markasının diğer markanın ilk kullanımı veya başvurusundan önce koruma talep edilen ülkede tanınmış ve ayırt edici olduğunu ispat yükü altındadır. Sulandırma korumasının sağlanabilmesi için, ihtilaf konusu markalar arasında

⁴⁶¹ 11. HD, 01.11.2011 T, 2009/12973 E, 2011/14792 K. (Çolak, s. 367).

⁴⁶² Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI): Protection against the dilution of a trademark (Q214), Adopted Resolution, Executive Committee of Paris, 2010 (AIPPI Resolution on Protection against the dilution of a trademark).

<https://aippi.org/wp-content/uploads/committees/214/RS214English.pdf> (E.T. 16.07.2019).

⁴⁶³ AIPPI, (AIPPI Resolution on Protection against the dilution of a trademark), s. 2-3.

zihinsel bir ilişkilendirme (“*mental association*”) yapılabilmesi veya bir bağlantı (“*link*”) kurulabilmesidir. Sulandırma korumasından yararlanabilmek için markanın koruma ülkesinde kullanılmış olması veya tescilli ya da başvuru hâlinde olması aranmamalıdır. Sulandırmaya karşı korunacak markalar için bir sicil tutulması gerekip gerekmediğine ilişkin olarak ise, böyle bir sicilin tutulmaması gerektiği, nitekim sicil tutulmasının çözümden ziyade daha çok probleme sebebiyet vereceği ifade edilmiştir. Tanınmış markanın sulandırılması koruma talep edilen ülkenin mevzuatı el verdiği takdirde, sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; itiraz, iptal, hükümsüzlük, tedbir ve tazminat nedeni olabilir⁴⁶⁴. Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış ve tescilli tanınmış markanın ilgili hukuki korumayı elde edebilmesi için aranan şartlar aşağıda başlıklar halinde incelenmektedir.

2.2.2.3.1. Türkiye’de Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Tescilli Marka

SMK m. 6/5 korumasının gerçekleşebilmesi için ilk koşul, Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış bir markanın varlığı olarak ifade edilmektedir. Paris Sözleşmesi’nin orijinal metni ile paralel olan SMK m. 6/4 kapsamında, “Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış marka” ibaresi kullanılmışken, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler bakımından da korunmasını sağlayan SMK m. 6/5 hükmünde ise markanın “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyinden” bahsedilmektedir. Mülga KHK kapsamında tek başına “tanınmışlık düzeyine ulaşmış” ifadesi kullanılmış, ancak SMK ile markanın Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, Türkiye’de bir markanın farklı mal ve hizmetler bakımından korunabilmesi için ülke içinde tanınmışlık düzeyine ulaşmış olması aranmaktadır⁴⁶⁵.

KHK döneminde, Paris Sözleşmesi’nde korunan marka ile SMK m. 6/5’in KHK sistematüğinde karşılığı olan KHK m. 8/4 maddesinde belirtilen markanın farklı olduğu⁴⁶⁶, “tanınmış marka” kavramı ile kastedilen markanın KHK m. 8/4’te düzenlenen marka olduğu⁴⁶⁷ gibi farklı görüşler ile sürülmüş ise de, bizim de katıldığımız görüşe göre; tanınmışlık tektir ve derecelendirilmemelidir⁴⁶⁸.

⁴⁶⁴ AIPPI, (AIPPI Resolution on Protection against the dilution of a trademark), s. 2-3.

⁴⁶⁵ Çolak, ,s 363.

⁴⁶⁶ Tekinalp, s. 426.

⁴⁶⁷ Arkan, (Batider 1999), s. 5-17.

⁴⁶⁸ Çolak, s. 364; İmirlioğlu, s. 215.

Hüküm kapsamında aranan, Türkiye'nin genelinde ya da belli bir bölgesinde ve ilgili kesimin önemli bir kısmında tanınmışlıktır⁴⁶⁹. Markanın Türkiye'de tanınmışlık seviyesine ulaşmış ve tescilli olması ile SMK m. 6/5 kapsamında tanınmış olan benzer olmayan mal ve hizmetlere ilişkin olan güçlendirilmiş korumanın doğrudan tanınmayacak ve sulandırma hâllerinden en az birinin varlığı aranacaktır⁴⁷⁰.

2.2.2.3.2. Markaların Aynı ya da Benzer Olması

Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesine yollama yapan SMK m. 6/4 hükmünün aksine, SMK m. 6/5 hükmünün koruma koşulları arasında, önceki tarihli marka ve sonraki tarihli marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunması koşulu bulunmamaktadır. TRIPS m. 16/3 hükmünde olduğu gibi, markalar arasında aynıyet veya benzerlik olması ve bu markalar arasında tüketici tarafından bir bağlantı (link) kurulması yeterlidir.

EUIPO tarafından hazırlanan marka inceleme kılavuzu kapsamında, SMK m. 6/5'in mehz ABMT'de karşılığı olan m. 8/5 hükmü ve SMK m. 6/1 karşılığı olan ABMT m. 8/1-(b) bakımından yapılacak olan benzerlik değerlendirmesi karşılaştırılmıştır. Buna göre, aynı ya da benzer markaların, aynı ya da benzer mal veya hizmetlerde korunması için karıştırılma ihtimalinin varlığını arayan ABMT m. 8/1-(b) ile, tanınmışlık düzeyine ulaşmış markaların farklı mal ve hizmetlerde korunması için karıştırılma ihtimalinin varlığını aramayan ve markalar arasında kurulacak bağlantıyı yeterli gören ABMT m. 8/5 kapsamında yapılacak olan marka benzerlik değerlendirmesi, aynı şekilde görsel, işitsel ve anlamsal unsurlar gözetilerek yapılacaktır⁴⁷¹.

ABMT m. 8/1-(b) ve m. 8/5 hükümlerinin amaçları farklıdır. ABMT m. 8/1-b hükmünün amacı, sonraki tarihli markanın önceki tarihli marka ile karıştırılma ihtimaline sebebiyet vermesi sonucu, tüketicinin markanın kökeni hususunda yanılmasını önlemektir. Öte yandan, ABMT m. 8/5 kapsamında ulaşılmak istenen amaç; toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış olan markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması veya markanın

⁴⁶⁹ Çağlar, s. 74-75.

⁴⁷⁰ Çolak, s. 366.

⁴⁷¹ EUIPO Trade Mark Guidelines, Part C Opposition, Section 5, 3.2.1., Notion of "Similarity" pursuant to Article 8(5) EUTMR compared with Article 8(1)(b) EUTMR), 2017, <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004922/908869/trade-mark-guidelines/3-2-1-notion-of-'similarity'-pursuant-to-article-8-5--eutmr-compared-with-article-8-1--b--eutmr>, (E.T.: 30.09.2019).

itibarına ya da ayırt edici karakterinin zedelenmesinin önlenmesidir⁴⁷². Buradan hareketle, SMK m. 6/1'e karşılık gelen ABMT m. 8/1-(b) hükmünde markanın köken belirtme fonksiyonunu korumak amaçlanırken, SMK m. 6/5 hükmüne karşılık gelen ABMT m. 8/5 hükmünde, markanın garanti ve reklâm fonksiyonlarının korunmasının amaçlandığı görülmektedir. ABAD, "*Sabel/Puma*" kararında da ABMT m. 8/5 ile tanınmış olan güçlendirilmiş korumadan yararlanma için ihtilaf konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmasının gerekmediği, diğer bir deyişle tanınmış markaya sağlanan güçlendirilmiş korumanın markanın köken gösterme fonksiyonu ile ilişkili olmadığına karar verilmiştir⁴⁷³.

ABMT hükümlerinin yöneldiği amaçlar, markanın farklı fonksiyonlarını korumaya yönelik olsa dahi, her iki hükümde de ihtilaf konusu markalar arasında görsel, işitsel veya anlamsal unsurlar bakımından ayniyet veya benzerlik bulunması hususu, korumadan yararlanmanın ön koşulu olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla, hem SMK m. 6/1'e karşılık gelen ABMT m. 8/1-(b) hükmü hem de SMK m. 6/5 hükmüne karşılık gelen ABMT m. 8/5 hükmü bakımından markalar arasında benzerliğin olması koşulu bulunmaktadır. Ancak, markalar arasında aranan benzerlik düzeyi birbirinden farklıdır. SMK m. 6/1'e karşılık gelen ABMT m. 8/1-(b) hükmünde aranan benzerlik düzeyi, markalar arasında karıştırılma ihtimaline sebebiyet vermelidir. SMK m. 6/5 hükmüne karşılık gelen ABMT m. 8/5 hükmünde ise; halkın ihtilaf konusu markalar arasında bir bağlantı (link) kurması, dolayısıyla daha düşük düzeyde bir benzerlik yeterlidir ve karıştırılma ihtimalinin varlığı aranmamaktadır. Burada karıştırılma ihtimalinin aranmaması nedeniyle, belli bir düzeyde benzerlik aranacak olmakla birlikte, halkın ihtilaf konusu markalar arasında bir bağlantı kurması için ABMT m. 8/1-(b) hükmünde aranandan daha düşük düzeyde bir benzerlik yeterli olabilecektir⁴⁷⁴.

Bu husus, ABAD'ın 2011 tarihli "*TİMİ Kinderjoghurt*" kararında da ifade edilmiştir. Buna göre, gerek ABMT m. 8/1-(b) hükmü anlamında markaların aynı veya benzer mal ve hizmetlerde korunmaları için, gerekse m. 8/5 anlamında tanınmış markanın farklı mal ve hizmetlerde korunması için markalar arası benzerliğin varlığı bir ön koşul olarak

⁴⁷² EUIPO, Section 5, 3.2.1.

⁴⁷³ EUIPO Trade Mark Guidelines, Part C Opposition, Section 5, 3.4.1., Protected Subject Matter, 2017, <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004922/908878/trade-mark-guidelines/3-4-1-protected-subject-matter>, (E.T.: 30.09.2019)

⁴⁷⁴ EUIPO, Section 5, 3.2.1.

aranmaktadır. ABMT m. 8/1-(b) ve 8/5 hükümlerinin lafzına bakıldığında, bu hükümler bakımından yapılacak olan benzerlik değerlendirmelerinin farklı biçimde yapılacağı sonucuna ulaşılamamaktadır. Dolayısıyla, markalar arası benzerlik tespit edilirken yapılacak olan benzerlik testi, anılan hükümler bakımından farklılaşmayacak ve her iki hüküm kapsamında da görsel, işitsel, anlamsal unsurlar nazarında markaların bıraktığı bütünsel izlenim üzerinden global bir değerlendirme yapılacaktır. Öte yandan, benzerlik testinin farklı biçimde yapılacağı sonucu çıkarılamamakta ise de, ilgili hükümlerde aranan benzerlik düzeyi farklılık arz etmektedir. ABMT m. 8/1-(b) hükmünde toplumun ilgili kesiminde karıştırılma ihtimalinin varlığı aranırken, ABMT m. 8/5 hükmünün uygulama alanı bulması için karıştırılma ihtimalinin varlığı aranmamaktadır. ABMT m. 8/5 hükmünde öngörülen güçlendirilmiş korumanın uygulama alanı bulabilmesi için toplumun ilgili kesiminin ihtilaf konusu markalar arasında bir bağlantı (link) kurması yeterli olacaktır⁴⁷⁵.

SMK m. 6/5 korumasından faydalanabilmek için, bir bağlantının varlığı yeterli olmakla birlikte, markalar arası benzerlik, doğrudan markalar arasında bir bağlantının varlığına karine teşkil etmeyecektir. Bu benzerliğin ihtilaf konusu markalar arasında bir bağlantı kurup kurmadığı ayrıca somut olayın tüm faktörleri göz önüne alınarak incelenmelidir. ABAD, “Intel” kararı ile bir bağlantının bulunup bulunmadığı hususunda gözetilecek olan kriterlere ilişkin çerçeveyi çizmiştir. Intel kararına göre, halk nezdinde markalar arasında bir bağlantının varlığı değerlendirilirken pek çok kriter göz önüne alınmalıdır. İlk olarak, ihtilaf konusu markalar arası benzerlik düzeyi inceleme sırasında göz önüne alınacaktır. Markalar ne kadar benzer olursa, sonraki tarihli marka tanınmış markayı o kadar hızlı akla getirecektir. İhtilaf konusu markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin türü ve hitap ettikleri toplumun ilgili kesimi de incelenecek kriterler arasındadır. Önceki markanın tanınmışlık düzeyi ve önceki tarihli markanın doğuştan veya kullanım yoluyla edinilmiş ayırt edici gücü de bir bağlantı kurulma olasılığı bakımından gözetilecektir. Önceki tarihli markanın ayırt edici gücü arttıkça, tüketicinin aklına gelme ihtimali o oranda artacaktır. Divan, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının da araştırılacağına

⁴⁷⁵ ABAD kararı, 24.03.2011, C-552/09, Ferrero SpA v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) - Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84889&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8860247>, (E.T.: 28.06.2019).

işaret etmiştir⁴⁷⁶. Öte yandan, yukarıda tartışıldığı üzere karıştırılma ihtimalinin varlığı zorunlu değildir.

Kararda sayılan kriterlerin hepsinin bir arada bulunması aranmamaktadır. Her somut olay kendi özelliklerine göre değerlendirilmelidir ve kriterler arasında bir dengeleme yapılmalıdır. Bu anlamda, markanın tanınmışlık düzeyinin veya ayırt edici gücünün yüksekliği markalar arasındaki düşük düzeyde benzerliği telafi edebilecektir. Markalar arasında düşük düzeyde de olsa bir benzerlik tespit edilmesi hâlinde, diğer tüm faktörler gözetilerek global bir inceleme yapılacaktır. Öte yandan, ihtilaf konusu markaların benzer olmadığının tespit edilmesi hâlinde, diğer faktörler bakımından değerlendirmeye geçilmeyecek ve bir bağlantının mevcut olup olmadığı yönünde bir değerlendirme yapılmayacaktır⁴⁷⁷.

ABAD'ın "*Davidoff/Gofkid*" kararında⁴⁷⁸ da, Divan, önceki tarihli "*Davidoff*" ve sonraki tarihli "*Duffre*" markaları arasında karıştırılma ihtimaline sebebiyet verecek derecede bir benzerlik bulunmadığını ancak, "*Duffre*" markasının yazım stili nedeniyle "*Davidoff*" markasının tanınmışlığından yararlanabilecek olması nedeniyle ihlal bulunduğuna karar vermiştir⁴⁷⁹.

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, SMK m. 6/5 anlamında yapılacak benzerlik değerlendirmesi aynı şekilde görsel, işitsel ve kavramsal unsurlar nazarında ve markaların bir bütün olarak bıraktıkları izlenim üzerinden yapılacak, ancak maddede öngörülen korumadan faydalanabilmek için, karıştırılma ihtimalinin varlığı aranmayacak ve ihtilaf konusu markalar arasında tüketici tarafından bir bağlantı kurulabilmesi yeterli olacaktır. Dolayısıyla, önceki tarihli markanın tescilli ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış olması ve maddede sayılan hâllerden birinin varlığı hâlinde, karıştırılma ihtimalinin varlığı aranmaksızın farklı mal ve hizmetler bakımından tanınmış marka korumasından

⁴⁷⁶ ABAD kararı, 27.10.2008, C-252/07, Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd. (Intel), <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68996&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2724337>, (E.T. 07.09.2019).

⁴⁷⁷ EUIPO Trade Mark Guidelines, Part C Opposition, Section 5, 3.3., The link between the signs, 2017, <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004922/908872/trade-mark-guidelines/3-3-the-link-between-the-signs>, (E.T.: 28.06.2019).

⁴⁷⁸ ABAD kararı, 09.01.2003, C-292/00, Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA V. Gofkid Ltd, (Davidoff/Gofkid), <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47953&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8883116>, (E.T.: 04.09.2019).

⁴⁷⁹ Kurt, s. 119.

yararlanabilecektir. Toplumun ilgili kesiminin ihtilaf konusu markalar arasında bir bağlantı kuruyor olması yeterli olarak addedilmektedir. Tüketicilerin markalar arasında kurduğu bağlantı için somut veriler mevcut olmalı ve aynı zamanda tanınmış markaya karşı “tüketici davranışında değişiklik” veya böyle bir değişiklik olması ihtimali bulunmalıdır⁴⁸⁰.

2.2.2.3.3. Sulandırma Hâllerinin Varlığı

SMK m. 6/5 hükmü ile tanınmış markaya tanınan güçlendirilmiş korumadan faydalanabilmek için markanın tanınmışlığı ve ihtilaf konusu markaların benzerliği nedeniyle aralarında bir bağlantı kurulabilmesi tek başına yeterli değildir. SMK m. 6/5 hükmünün uygulanma alanı bulabilmesi için bu koşullara ek olarak sonraki tarihli markanın önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlamayı veya ayırt edici karakterine ya da itibarına zarar verebilecek olmalıdır. ABAD’ın “Chevy”⁴⁸¹ kararında da, tanınmışlık tespit edildikten sonra önceki tarihli markanın sonraki tarihli marka nedeniyle zarar görüp görmeyeceğinin tespitine geçileceği hususu ifade edilmiştir⁴⁸².

2.2.2.3.3.1. Haksız Yarar Sağlama

Haksız yarar sağlama hâlinde, sonraki marka sahibi tanınmış markanın çekim gücünden, reklâm değerinden, imajından ve prestijinden aynı veya benzer nitelikte bir marka vasıtasıyla, yetkisiz olarak ve bir bedel ödemeksizin faydalanmaktadır. *Çolak*, tanınmış markadan haksız yarar sağlama kavramına ilişkin görüşlerini; “Önceki markanın tanınmışlığından dolayı sahip olduğu, reklâm değerini, tüketiciler nezdindeki olumlu imajı, hukuka aykırı bir şekilde transfer etmektir. Burada tanınmış markanın asalak olarak kullanılması söz konusudur. Böyle bir başvuru veya kullanımda, başvuru sahibi ya da kullanan kimse, tanınmış markanın çekim gücüne “asalak” olarak ortak olmakta, kendisi hiçbir reklâm ve tanıtım harcaması yapmadan, tanınmış markanın tanınmışlığını ve reklâm değerini kendisine aşırmakta, kendisine aktarmakta, tanınmış marka sahibinin tabağından yemekte, adeta onun sırtına binmektedir.” şeklinde ifade etmektedir⁴⁸³. *Tekinalp* ise haksız yararlanmayı “şöhreti sömürme” olarak adlandırmaktadır⁴⁸⁴.

⁴⁸⁰ Çolak, s. 366.

⁴⁸¹ ABAD Kararı, 14.09.1999, C-375/97.

⁴⁸² EUIPO Guideline, Section 5, 3.4.1, Protected Subject Mater .

⁴⁸³ Çolak, s. 386.

⁴⁸⁴ Tekinalp, s. 426.

Markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması hâlinde, tanınmış marka sahibinin emeği ve markasını tanınmış hâle getirmek için yaptığı yatırımlarından yetkisiz biçimde fayda sağlama ve bu yolla bir imaj transferi sağlama söz konusu olmaktadır. Haksız yarar sağlamaya karşı korumada, markanın itibarının ve ayırt edici karakterinin zedelenmesi hâllerinden farklı olarak tanınmış markaya zarar verilmesinden ziyade, yetkisiz kullanımda bulunan kişinin markanın tanınmışlığından haksız biçimde yarar sağlamasının engellenmesi amacı güdülmektedir⁴⁸⁵. Markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması hâlinde, zarar meydana gelmesi şart değildir⁴⁸⁶.

Tanınmış markadan haksız faydalanmanın mevcut olup olmadığı, defaten çeşitli ABAD kararlarında ifade edildiği üzere, ihtilaf konusu markaların ortalama tüketici kitlesi referans alınarak tespit edilir⁴⁸⁷. Önceki tarihli markanın tanınmışlığı sonraki markanın hitap ettiği kesim bakımından da mevcut olmalıdır. Aksi takdirde, ihtilaf konusu markalar arasında kurulabilecek bir bağlantıdan bahsedilemeyecektir⁴⁸⁸.

Haksız bir faydanın mevcut olup olmadığına ilişkin tespit, somut olayın tüm özellikleri göz önüne alınarak yapılır. Önceki tarihli markadan bir imaj transferinin olduğundan söz edebilmek için, öncelikle ihtilaf konusu markalar arasında tüketici tarafından bir bağlantı kurulabilmelidir. İhtilaf konusu markalar arasında bu türden bir bağlantı, önceki tarihli markanın yüksek seviyede bir tanınmışlığı veya doğuştan gelen çok güçlü bir ayırt edici karakteri olduğu hâllerde kolaylıkla kurulabilir. Zira, bu türden markalar öne çıkan ayırt edici karakterleri veya sahip oldukları yüksek düzeyde itibarıyla tüketiciye; mükemmellik, güvenilirlik, kalite gibi özellikleri taşıdıklarına dair olumlu psikolojik mesaj vermeye ve tüketicinin tercihini etkileme hususunda etkilidirler⁴⁸⁹. Önceki markanın ayırt edici gücü arttıkça, ilgili tüketici kitlesinin ihtilaf konusu markalar arasında bağlantı kurma olasılığı artar. Benzer şekilde, ihtilaf konusu markalar arası benzerliğin yüksek derecede olması hâlinde de ilgili kesimin zihninde önceki markadan çağrışım yapma ihtimali o oranda artacaktır⁴⁹⁰.

⁴⁸⁵ Kurt, s. 116.

⁴⁸⁶ Çolak, s. 386.

⁴⁸⁷ ABAD kararı, C-252/07, Intel, parag. 35-36; ABAD kararı, C-320/07 P, Nasdaq, parag 46-48, (EUIPO Trade Mark Guidelines, Part C Opposition, Section 5, 3.4.3.1., Taking unfair advantage of distinctiveness or repute, <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004922/908887/trade-mark-guidelines/3-4-3-1-taking-unfair-advantage-of-distinctiveness-or-repute>, (E.T. 19.10.2019).

⁴⁸⁸ Kurt, s. 129.

⁴⁸⁹ EUIPO, Section 5, 3.4.3.1.

⁴⁹⁰ ABAD kararı, 06.07.2012, T-60/10, Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG, Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) V. The Royal

ABAD, “L’Oréal/Bellure” kararında, tanınmış markadan bir imaj transferi olduğu durumlarda markadan haksız yararlanmanın olduğuna hükmetmiştir. Başvuru sahibi, tanınmış markanın çekim gücünden, itibarından ve prestijinden yetkisiz biçimde faydalanmaktadır. Başvuru sahibi, markanın tanınmışlığını yaratmak ve sürdürmek için hak sahibinin yaptığı yatırımlardan, finansal bir karşılığı olmaksızın yararlanmaktadır⁴⁹¹. Haksız yararlanmanın mevcut olması için, ihtilaf konusu markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunması ya da markanın itibarının veya ayırt edici karakterinin zedelenmesi aranmaz.

AIPPI tarafından 2015 yılında Rio de Janeiro Kongresinde çıkarılan “*Markalardan Haksız Yarar Sağlama*” başlıklı yönergede⁴⁹²; Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesinin tanınmış markanın reproduksiyonu, taklidi veya tercümesinin yapılması hâlinde tanınmış markayı aynı veya benzer mal ve hizmetler bakımından koruduğunu; TRIPS’in m. 16 hükmü ile bu korumanın; hizmet markalarına da uygulanacak şekilde ve sonraki marka kullanımının tescilli tanınmış marka ile bir bağlantı ihtimaline sebep olduğu ve tescilli marka sahibinin haklarının zedelenmesi ihtimali bulunduğu hâlde, Paris Sözleşmesi’nin ilgili maddesindeki korumanın farklı mal ve hizmetler bakımından da uygulanacağı ifade edilmiştir. AIPPI görüşünde, haksız yarar sağlamanın sulandırma hâllerinden birisi olmadığı, sulandırma hâlinin markanın ayırt edici karakterine zarar verildiği durumlarda ortaya çıkacağı belirtilmiştir. Haksız yararlanmaya karşı korumanın, hem idari hem de adli makamlar nezdinde sağlanması gerektiği ifade edilirken, korumadan faydalanabilmek için; markanın tanınmış olması, ilgili toplum kesiminin ihtilafli markalar arasında bir bağlantı kurabilmesi ve markanın tanınmışlığından veya ayırt edici karakterinden haksız bir yararlanmanın meydana gelmesi gerektiği öngörülmüştür. Koruma şartlarının müspet olarak gerçekleştiğini ispat yükü, tanınmış marka sahibi üzerindedir. Öte yandan, haksız yarar sağlamaya karşı korumanın mutlak olmadığı ifade edilmiş ve ticari amaçlı olmamak kaydıyla parodi amaçlı ve/veya ifade özgürlüğü kapsamında ya da hukuka uygun olarak karşılaştırmalı reklâmlarda tanınmış markanın kullanılması hâlleri saklı tutulmuştur.

Shakespeare Company,

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124801&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2732823>, (E.T.: 03.10.2019)

⁴⁹¹ ABAD kararı, 18.06.2019, C- C-487/07, L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie V. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd, curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75459&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8330802, (E.T.: 03.10.2019).

⁴⁹² Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI): “Taking Unfair Advantage of Trademarks” (Q245), Executive Committee of Rio de Janeiro, 2015 (AIPPI Resolution on Taking Unfair Advantage of Trademarks), <https://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-Resolution-Taking-unfair-advantage-of-trademarks-parasitism-and-free-riding-Q245.pdf>, (E.T.: 03.10.2019).

2.2.2.3.3.2. Ayırt Edici Karaktere Zarar Verme

SMK m. 6/5 hükmünde öngörülen sulandırma hâllerinden bir diğeri de “ayırt edici karakterin zedelenmesi” hâlidir. Ayırt edici karakterin zedelenmesi hâli, yabancı öğretilde “bulandırma” (blurring) olarak anılmaktadır⁴⁹³. Ayırt edici karakterin zedelenmesi, tanınmış markanın aynısının veya benzerinin, tamamen farklı mal ve hizmetlerde kullanılmış olsa dahi, bu kullanım sonucu tanınmış markanın kapsadığı mal veya hizmetle özdeşleşmesinde ve ilişkilendirilmesinde azalma meydana gelmesi hâlidir⁴⁹⁴.

Tanınmış markanın farklı mal veya hizmetlerde kullanımı sonucu, markanın sıradanlaşması, ticari çekiciliğinin ve satış gücünün azalması söz konusu olabilir. Üçüncü kişi tarafından yapılan yetkisiz kullanım sonucu, markanın reklâm ve ayırt etme fonksiyonları zarar görecektir⁴⁹⁵. Ayırt edici karakterin zarar görmesi hâlinde, markanın köken gösterme fonksiyonunda da aşınma meydana gelecek ve tüketicinin markalı mal veya hizmete yönelirken markanın hızlı bir araç olma özelliği azalacaktır. Bunun sonucunda tüketicilerin marka tercihi için harcadıkları zaman ve maliyet de artacaktır⁴⁹⁶.

ABAD’ın “*General Motors/Yplon*” kararında ifade edildiği üzere, markanın ayırt edici gücü ne kadar yüksek, tanınmışlığı ne kadar fazlaysa, ayırt edici karakterinin zarar görmesi de o kadar olası olacaktır⁴⁹⁷. Öte yandan, markanın tanınmış ve ayırt edici karakterinin yüksek olması, doğrudan sulandırma hâlinin varlığına işaret etmemektedir ve somut olayın faktörleri gözetilerek ayırt edici karakterin zedelendiği hususu objektif delillerle ortaya konulmalıdır. ABAD, “*Wolf Jardin/Outils Wolf*” kararında⁴⁹⁸ objektif delillerle ayırt edici karakterin zedelendiğinin ispatı gerektiği belirtilmiş ve bu anlamda “tüketicinin ekonomik davranışında değişiklik” aranmıştır. Öğretilde bu husus bu kavramın içeriğinin neyi ifade ettiğinin açık olamaması nedeniyle eleştirilmektedir⁴⁹⁹. AIPPI Paris Kongresi yönergesinde de yukarıda değinildiği üzere, tüketicinin ekonomik davranışında değişiklik meydana

⁴⁹³ Çolak, s. 388.

⁴⁹⁴ İmirlioğlu, s. 255.

⁴⁹⁵ Çolak, s. 388.

⁴⁹⁶ Kurt, s. 116.

⁴⁹⁷ ABAD kararı, C 375/97, General Motors, / Yplon .

⁴⁹⁸ ABAD kararı, 14.10.2013, C-383/12, Environmental Manufacturing LLP, Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) V. Société Elmar Wolf, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144485&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2734876>, (E.T.: 03.10.2019)

⁴⁹⁹ Çolak, s. 389.

gelmesinin, sulandırmanın bir şartı olmadığı; ancak sulandırma değerlendirmesinde göz önüne alınması gereken bir faktör olduğu belirtilmiştir⁵⁰⁰.

ABD hukukuna bakıldığında ise, “*Mead Data*” kararında, tespiti esas alınacak kriterler ihtilaf konusu markaların ve mal veya hizmetlerinin benzerliği, önceki markanın tanınmışlık düzeyi ve ilgili kesimin bilgi seviyesi olarak sayılmaktadır. Bu kriterler, ayırt edici karakterin zedelenip zedelenmediğinin tespiti hususunda emsal teşkil etmekte ve “*Mead Faktörleri*” olarak anılmaktadır. ABD mahkemesi başka bir kararında ise, önceki tarihli markanın tanınmış ve yüksek ayırt edici karaktere sahip bir marka olması, sonraki markanın ticarete kullanılıyor olması, markanın kullanımının sonraki tarihli olması ve önceki markanın tanınmışlığına olumsuz etkisi bulunması şeklinde kriterler vermiştir⁵⁰¹.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin eski tarihli kararlarına bakıldığında ise markanın tanınmışlığı tespit edildikten sonra, sulandırma hâllerinin otomatik olarak vuku bulduğuna karar verildiği ve tanınmışlığın tespitine ek olarak sulandırma hâllerinin somut olayın koşulları nazarında gerçekleşip gerçekleşmediği incelenmediği gözlemlenmektedir. Son yıllarda, Yargıtay sulandırma hâllerine ilişkin bu yaklaşımını değiştirmiş ve somut olayın koşulları içerisinde sulandırma hâllerinin bulunup bulunmadığı incelenmeye başlanmış ve bu hususta objektif delillerin bulunması aranmaya başlanmıştır⁵⁰².

2.2.2.3.3.3. Markanın İtibarına Zarar Verme

SMK m. 6/5'te yer alan diğer bir sulandırma hâli, tanınmış markanın itibarının zedelenmesidir. Bu sulandırma hâli, yabancı öğretilerde “lekeleme” (tarnishment) olarak da adlandırılmaktadır⁵⁰³. Markanın itibarına zarar verilmesi, diğer bir sulandırma hâli olan ayırt edici karakterine zarar verilmesinin bir adım ötesi olarak düşünülebilir. Burada, markanın ayırt edici karakteri zayıflatılmakla kalmamakta, aynı zamanda ihtilaf konusu markalar arasında kurulan bağlantı nedeniyle tanınmış markanın itibarı da düşürülmektedir. Markanın itibarına zarar verilmesi, markanın imajının ve prestijinin zedelendiği, değerinin düşürüldüğü hâllerde markanın itibarına zarar verildiğinden söz etmek mümkündür⁵⁰⁴.

⁵⁰⁰ AIPPI, (AIPPI Resolution on Protection against the dilution of a trademark), s. 3.

⁵⁰¹ Dilmaç, s. 116.

⁵⁰² Dilmaç, s. 259.

⁵⁰³ Çolak, s. 390.

⁵⁰⁴ EUIPO, Trade mark guideline, Section 5, 3.4.3.3 Detriment to repute.

Markanın itibarının zedelenip zedelenmediğinin tespitinde tüketicinin zihninde ihtilaf konusu markalar arasında bir bağlantı kurulması aranacak olmakla birlikte, bir bağlantının varlığı sulandırma hâlinin gerçekleştiğinin kabulü için yeterli değildir. Markalar arası bağlantı ihtimaline ilaveten, sonraki tarihli marka önceki tarihli markanın imajına olumsuz veya zararlı biçimde etki etmelidir. Markanın itibarına zarar verilmesi için sonraki markanın kapsamında olan mal veya hizmetler, potansiyel olarak önceki markanın mal veya hizmetlerini zedeleyici olmalıdır. Örnek olarak, halk nezdinde sağlık ve gençlik ile ilişkilendirilmiş bir markanın tütün ürünleri üzerinde kullanımı önceki tarihli tanınmış markanın imajıyla tüketicinin zihninde çatışacaktır⁵⁰⁵. Bu sulandırma türünde, tanınmış markanın itibarını ve imajını zedeleyecek mal veya hizmetlerde kullanılması söz konusudur⁵⁰⁶.

2.2.2.3.4. Haklı Bir Neden Olmaması

SMK m. 6/5 hükmüne karşılık gelen ve tanınmış markanın sulandırma hâllerinin varlığı hâlinde farklı mal veya hizmetler bakımından da korunacağını hüküm altına alan mülga KHK m. 8/4 hükmünde “*haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla*” ibaresi bulunmamaktaydı. Tanınmış markanın aynısı veya benzerinin kullanılmasında bir haklı neden (*due cause*) bulunması hâli, mehz AB düzenlemelerinde⁵⁰⁷ sulandırma hâllerinin istisnası olarak ilk kez hüküm altına alınmıştır.

SMK m. 6/5 maddesinde yapılan bu düzenleme ile SMK'nın kanunlaşma sürecinde güdülen mehz AB düzenlemeleri ile Türk hukuku düzenlemelerini uyumlaştırma amacı kapsamında, SMK m. 6/5 ve SMK m. 7/1-c düzenlemesinde tanınmış markanın aynı veya benzerinin farklı mal ve hizmetlerde kullanılmasının haklı bir nedene dayanma hâli saklı tutulmuştur. Böylelikle, sulandırma iddiasına karşı haklı sebep savunması yapma hakkı Türk hukukunda ilk kez tanınmış olup, tanınmış markanın aynısı veya benzeri haklı bir nedenle kullanılıyor ise, maddede öngörülen koruma uygulama alanı bulmayacaktır ve sulandırmanın varlığından bahsedilemeyecektir⁵⁰⁸.

⁵⁰⁵ EUIPO, Trade mark guideline, Section 5, 3.4.3.3 Detriment to repute.

⁵⁰⁶ Çolak, s. 390.

⁵⁰⁷ 2017/1001 sayılı AB Tüzüğü m. 8/5 ve m. 9/1-(c) ve 2015/2436 sayılı AB Direktifi m. 5/3-(a) ve m. 10/2-(c).

⁵⁰⁸ Çolak, s. 377-378; İmirlioğlu, s. 248-249.

SMK düzenlemesi AB mevzuatı ile uyumlu hâle getirilmiş olmakla birlikte, burada nasıl bir haklı neden bulunabileceğinin izahı güçtür⁵⁰⁹ ve “*haklı sebep*” kavramının içeriği net değildir⁵¹⁰. EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’nda, başvuru sahibinin tanınmış markanın benzeri olan markaya ilişkin koruma talep edilen bölgede önceki tarihli bir kullanımının bulunmasını, özellikle bu kullanımın tanınmış markanın ayırt edici karakterini ve itibarını zedelediği ve kullanımın iyi niyetli olduğu durumlarda, haklı nedene örnek olarak gösterilmiştir⁵¹¹.

ABAD, “*Leidseplein/Red Bull*” kararında⁵¹² haklı neden kavramının tanınmış marka koruması ve tanınmış markaya benzer kullanımlar arasında bir menfaatler dengesi kurmayı amaçladığını ifade ederek, haklı neden savunmasından faydalanılabilmesi için bazı kriterler öngörmüştür. İlgili uyuşmazlıkta “*The Bulldog*” markasının kullanımı “*Redbull*” markasının tescilinden ve tanınırlık kazanmasından önceki tarihli olarak mevcuttur. Bu anlamda, tanınmış marka başvurusundan önceki tarihli kullanımın geçerli bir haklı sebep teşkil edip etmediğine ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmede, ilk olarak önceki kullanımı olan markanın toplumun ilgili kesimi tarafından ne derece benimsendiği ve bu kesimdeki itibarı gözetilmiştir. Somut olayda önceki tarihli kullanımı olan “*The Bulldog*” markasının içecek satışını da kapsayan otel, restoran ve kafe hizmetleri üzerinde, “*Redbull*” markasının ilk tescil yılı olan 1983 yılı ve öncesinden beri kullanıldığı görülmektedir. Divan, ikinci olarak önceki kullanımı olan kişinin niyetini araştırmış ve kullanımın iyi niyetli olmasını aramıştır.

Sonuç olarak Divan, haklı neden savunmasından yararlanabilmek için iki ana faktörün gözetilmesi gerektiğine karar vermiştir. Buna göre, tanınmış markanın benzerini haklı nedenle kullandığı iddiasında olan kişi, tanınmış markanın başvuru tarihinden önce bu markayı kullanmışsa ve tanınmış markayla benzer mal veya hizmette marka kullanımı iyi niyetliyse, bu kullanımın haklı neden oluşturacağına karar vermiştir. Bu iki hususun tespitinde şu faktörler göz önüne alınır; önceki kullanımı olan markanın toplumun ilgili kesimi tarafından ne kadar benimsendiği, bu işaretin ilgili kesimde tanınırlık düzeyi, önceki

⁵⁰⁹ Abacıoğlu Viskuşenko, s. 67; Arkan, Ticarî İşletme Hukuku s. 310; Karasu/ Suluk/ Nal, s. 201.

⁵¹⁰ Çolak, s. 378; İmirlioğlu, s. 248.

⁵¹¹ EUIPO Trade Mark Guidelines, Part C Opposition, Section 5, 3., Use without due cause, 2017. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004922/908909/trade-mark-guidelines/3-5-use-without-due-cause> (E.T.: 30.09.2019).

⁵¹² ABAD kararı, 06.02.2014, C-65/12, Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries V. Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147501&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9110934>, (E.T.: 03.10.2019).

kullanımın kapsadığı mal/hizmetler, tanınmış markanın tescil edildiği mal/hizmetler arasındaki benzerlik derecesi ve tanınmış markaya benzer kullanımın tanınmış markanın tescil edildiği ürünler bakımından ekonomik ve ticari önemi göz önüne alınmalıdır. Öğretide bu karar konuyu karmaşık hâle getirmesi nedeniyle eleştirilmiştir⁵¹³.

Haklı neden hâllerine örnek teşkil edebilecek başka bir karar da İngiltere mahkemesi tarafından verilmiştir. İngiltere’de verilen bu kararda, “Paco” ve “Paco Life In Color” ibareli markalar, her ne kadar ortak unsur olarak “Paco” ibaresini içerseler de “Paco” ibaresinin başvuru sahibinin ismi olması nedeniyle bu başvuru haklı neden kapsamında görülmüştür⁵¹⁴.

⁵¹³ Çolak, s. 379.

⁵¹⁴ İmirlioğlu, s. 249; Karasu/ Suluk /Nal, s. 200; Çolak, s. 378.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PARİS SÖZLEŞMESİ ANLAMINDA TANINMIŞ MARKA İÇİN ÖNGÖRÜLEN KORUMA BİÇİMLERİ

3.1. Tanınmışlığın Tespit Davasına Konu Olması

3.1.1. Tanınmışlığın Tespitinde Yetkili Makam

Tanınmışlığın tespitinin hangi makam tarafından yapılacağı uluslararası metinlerde ve yerel mevzuatımızda belirtilmemiştir. WIPO Ortak Tavsiye Kararı'nın 1'inci maddesinde ise tanınmışlığı tespit edecek makamların üye ülkelerin adli ve idari makamları olduğu belirtilmiştir⁵¹⁵. Bu bağlamda, Türkiye bakımından da tanınmışlığı tespiti yetkili makamlar TÜRKPATENT ve ihtisas mahkemeleridir.

Ülkemizde, tanınmışlığın tespiti iki yolla sağlanabilmektedir. Markanın tanınmış olduğunun tespiti, TÜRKPATENT nezdinde yapılan tanınmışlığın tespiti talepli bir marka başvurusu veya tanınmışlık temeline dayanan bir yayına itiraz üzerine idari süreçte yapılabilir. Diğer bir yol ise markanın tanınmış olduğu iddiasına dayalı bir dava temelinde markanın tanınmışlığının tespit edilmesidir⁵¹⁶.

3.1.2. Tanınmış Markalar Listesine Kayıt

Güncel uygulamada, TÜRKPATENT tarafından, tanınmışlığın tespiti talepli bir marka başvurusu üzerine yürütülen idari başvuru süreci sonunda tanınmış olduğu tespit edilen markaların kaydedildiği bir tanınmış markalar listesi tutulmaktadır⁵¹⁷. Tanınmış markalar listesine kaydedilen markalar, bir yayına itiraz prosedürü sonucunda verilen karar ile tanınmış olduğu tespit edilen markalar değil, tanınmışlık tespiti talepli bir marka başvurusu sonucunda tanınmış olduğuna karar verilen markalardır. Tanınmışlığın tespiti talepli marka

⁵¹⁵ Ayhan/ Çağlar/ Özdamar, s. 319; Ayoğlu, (Koruma) s. 126; Yasaman, (Hukuki Mütalâalar III), s. 25.

⁵¹⁶ Arslanoğlu / Dağcı, s. 299.

⁵¹⁷ Ayoğlu, (Çıkarma Davası), s. 139

başvurusu süreci sonucunda tanınmış olduğuna karar verilen markaların tanınmış markalar listesine kaydedilmesi idari karar niteliği taşımaktadır⁵¹⁸.

TÜRKPATENT'in tanınmış markalar listesi tutmasına ilişkin uygulaması öğretide, bu uygulamanın “tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemleri” kapsamında olmaması gerekçesiyle eleştirilmektedir. Nitekim mülga KHK döneminde yürürlükte olan 5000 sayılı Kanun'un m. 13/d hükmü ve bu hükmün mevcuttaki karşılığı olan 4 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin m. 360/1-(ç) hükmünün lafzına bakıldığında, Kuruma böyle bir liste tutma görevi yüklenmemiştir⁵¹⁹. Mevzuat ile Kuruma tanınan yetki, tanınmışlık esaslarına ilişkin kriterlerin belirlenmesi ve yayınlanmasından ibarettir⁵²⁰.

Tanınmış markalara ilişkin bir liste tutulması uygulamasının başlatılmış olmasının sebebi, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların Mülga KHK sistematüğinde mutlak tescil engelleri arasında düzenlenmiş olması olarak tahmin edilmektedir. KHK döneminde, Markalar Dairesi Başkanlığınca re'sen varlığı gözetilmesi gereken Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların Kurum tarafından tespitinin kolaylaştırılması amacıyla böyle bir uygulama başlatılmıştır⁵²¹. SMK'nın yürürlüğe girmesi ile Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar nispi tescil engelleri arasında düzenlenmiştir. Bu nedenle, bu listeye olan ihtiyacın ortadan kalktığını söylenebilir⁵²².

Öğretide, tanınmış marka listesi uygulaması, tanınmışlığın yapısı itibarıyla zaman içerisinde değişebilecek ve statik olmayan bir olgu olması nazarında fonksiyonel olmadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir. Nitekim tanınmış marka listesine kayıt edilmiş olan bir marka, zaman içerisinde tanınmışlığını yitirebilecektir. Tanınmışlık, her uyumsuzluğun kendi dinamikleri çerçevesinde ve güncel olarak değerlendirilmesi gereken bir olgu olup, bu türden listeler, tanınmışlığı tespiti yetkili makamları tanınmışlığın tespitine ilişkin yanıltıcı sonuçlara götürebilecektir⁵²³.

Bu hususlara ilâveten, tanınmışlığı idari süreç sonunda tespit edilen ve Kurum tarafından tanınmış markalar listesine eklenen bir markaya ilişkin verilmiş tanınmışlık kararının

⁵¹⁸ Çolak, s. 906.

⁵¹⁹ Battal, A.: Tanınmış Marka Pratiği Hakkında Bazı Düşünceler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 25, S. 4, 2009, s. 255-274, s. 271.

⁵²⁰ Ayoğlu, (Çıkarma Davası), s. 140.

⁵²¹ Ayoğlu, (Çıkarma Davası), s. 141.

⁵²² Çolak, s. 353.

⁵²³ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 66-67; Yasaman, (Hukuki Mütalâalar III) s. 24; Yasaman, (Tanınmış Marka Kriterleri), s. 1195.

mahkemeler nezdinde bir bağlayıcılığı da bulunmamaktadır. Uygulamada, tanınmışlık temelinde dayalı bir davada mahkeme, uyuşmazlık konusu markanın tanınmış marka listesine kayıtlı olup olmadığını sormaktadır. Markanın bu listeye kayıtlı olması tanınmışlığa ilişkin kesin bir delil olmamakla birlikte aksi kanıtlanabilir bir karine oluşturmaktadır. Tanınmışlığın dava tarihi itibarıyla bulunup bulunmadığı mahkeme tarafından araştırılmaktadır⁵²⁴. Uyuşmazlık konusu marka tanınmış markalar listesine kayıtlı olsa dahi tanınmışlık vakıasının tartışıldığı bir davada mahkeme, dava tarihi itibarıyla markanın tanınmış olmadığını hükmedebilmektedir. Aynı şekilde, markanın tanınmış markalar listesine kayıtlı olmamasına karşın, mahkemece tanınmışlığın varlığına hükmedilebilmektedir. Dolayısıyla, bu listenin tutulması yalnızca Kurumun iç işleyişine yönelik bir uygulama olup, hukuk tekniği bakımından bir sonucu bulunmamaktadır⁵²⁵. Nitekim tanınmış markalar için liste tutulması, uluslararası platformda da genel kabul gören bir uygulama değildir⁵²⁶.

Uygulamada, tanınmışlığı tespit edilmiş olan markaların kaydedildiği bu listenin “tanınmış markalar sicili” olarak da anıldığı görülmektedir. Bu kullanım, tanınmış markalar listesinin hukuki niteliği bakımından özel bir sicil niteliğinde değerlendirilemeyecek olması nedeniyle doktrinde eleştirilmektedir⁵²⁷. Nitekim bir markanın TÜRK PATENT tarafından markalar siciline tescili, marka sahibine üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir subjektif bir hak vermektedir. Öte yandan, tanınmışlığın tespiti talepli bir marka başvurusu sonucunda bir markanın tanınmış markalar listesine eklenmesi başvuru sahibi lehine subjektif bir hak doğurmamaktadır⁵²⁸.

Yapılan açıklamalar ışığında, Kurum tarafından tutulan tanınmış markalar sicilinin hakikati yansıtmama riski taşınması nedeniyle idari ve adli makamlar nezdinde yanıtıcı olabileceği, bu listeye kayıt edilmekle marka sahibi lehine subjektif bir hak bahşedilmemesi nedeniyle hukuk tekniği bakımından bir anlamı bulunmaması ve Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların SMK sistematığında mutlak ret nedenleri arasından çıkarılarak nispi ret nedenleri arasına alınmış olması hususları gözetildiğinde, bu uygulamanın sürdürülmemesi gerektiği sonucuna ulaşmaktayız.

⁵²⁴ Yasaman, (Hukuki Mütalâalar III), s. 24.

⁵²⁵ Ayoğlu, (Çıkarma Davası), s. 145; Karşı görüş için bkz. Battal, s. 269.

⁵²⁶ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 66.

⁵²⁷ Ayoğlu, (Çıkarma Davası), s. 141; Yasaman, (Hukuki Mütalâalar III), s. 25.

⁵²⁸ Yasaman, (Tanınmış Marka Kriterleri), s. 1195.

3.1.3. Tanınmışlığın Tespiti Davası

Tanınmışlığın tespiti talepli marka başvurusu Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından reddedilen başvuru sahibi, ret kararına karşı YİDK nezdinde itirazda bulunarak idari süreci tükettikten ve nihai bir ret karar elde ettikten sonra TÜRKPATENT’i hasım göstererek YİDK kararının iptali talebiyle Ankara FSHHM nezdinde⁵²⁹ bir dava ikame edebilir⁵³⁰.

Tanınmışlık statüsü, başvuru yoluyla ya da bir eda davası kapsamında tespiti talep edilen bir vakıa olabileceği gibi, tanınmışlığın tespiti talebi doğrudan doğruya bir eda davası kapsamında olmaksızın da mahkemenin önüne getirilebilmektedir. Bu bağlamda, idari süreç tüketilmeksizin TÜRKPATENT’e karşı doğrudan bir tanınmışlığın tespiti davası açılıp açılmayacağı ise doktrinde ve yargı kararlarında tartışılmaktadır. Nitekim tanınmışlık tespitine ilişkin idari bir süreç yürütülmezsizin müstakil bir bir tespit davası açılıp açılmayacağına ilişkin olarak yerel mevzuatta açıklık bulunmamaktadır⁵³¹.

Doktrinde, eda davasının açılabilmesi yerde tespit davası açılmasında davacının hukuki bir menfaati bulunmadığı görüşü hâkimdir. Nitekim tanınmışlık hususu bir eda davası içinde ön mesele olarak çözümlenebilecek bir vakıadır. Doğrudan doğruya açılacak olan bir tespit davasında ise davacının hukuki menfaati bulunmamaktadır⁵³².

Yargı kararlarında da mahkemenin müstakil olarak tanınmışlığın tespitinin talep edilebilmesi için öncelikle olumsuz sonuçlanmış bir idari sürecin Kurum nezdinde yürütülmüş olması aranmaktadır⁵³³. İstanbul FSHHM nezdinde görülen “*Smirnoff*” davasında, davacı kendisine ait “*Smirnoff*” ibareli markanın Paris Sözleşmesi ve TRIPS hükümleri uyarınca tanınmış marka olduğu ve markasını TPE nezdinde 33. sınıfta 1957 yılında tescil ettirdiği beyanları ile tanınmışlığın tespitini ve davalı adına farklı sınıfta tescil edilen aynı markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Davacı, husumeti hem marka sahibine hem de TPE’ye yöneltmiştir. İlk derece mahkemesi talep doğrultusunda davayı kabul etmiş ve davacıya ait “*Smirnoff*” markasının tanınmış olduğunun tespiti ile davalıya ait markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Karar davalılar tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay, yapılan inceleme sonucunda davalı marka sahibinin temyiz itirazlarını reddetmiş, ancak dava

⁵²⁹ SMK m. 156 düzenlemesi uyarınca, “*Kurumun bu Kanun hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve Kurumun kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Kurum aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir.*” .

⁵³⁰ Yasaman, (Hukuki Mütalâalar III), s. 25.

⁵³¹ Çolak, s. 900.

⁵³² Ayoğlu, (Çıkarma Davası), s. 143; Çolak, s. 901; Ergün, s. 45; Yasaman, (Hukuki Mütalâalar III), s. 26.

⁵³³ Ayoğlu, (Çıkarma Davası), s. 144.

açılmadan önce TPE nezdinde yapılmış olan bir marka başvurusu bulunmadan ve bu süreç tamamlanmadan tanınmışlığın tespitinin talep edilmiş olması nedeniyle, yerel mahkeme kararını davalı TPE lehine bozmuştur⁵³⁴.

Yargıtay 2011 tarihli “Aksa” kararında ise; tanınmışlığın tespiti, markaya tecavüz ve haksız rekabet fiillerine dayalı taleplerle sadece marka sahibi hasım gösterilerek açılan davaya ilişkin olarak, tanınmışlığın tesciline ilişkin yetkinin TPE’de olduğu gerekçesiyle TPE nezdinde bir başvuru bulunmaksızın mahkemeden doğrudan tanınmışlığın tespitinin talep edilmesinin mümkün olmadığını içtihat etmiştir⁵³⁵. Dolayısıyla Yargıtay tanınmışlığın tespiti hususunun müstakil olarak bir dava kapsamında talep edilebilmesi için, idari sürecin tüketilmiş olmasını bir ön koşul olarak görmektedir^{536 537}.

TÜRKPATENT hasım gösterilerek açılacak müstakil bir tanınmışlığın tespiti davası için idari sürecin tüketilmesi bir ön koşul olarak görülmekle birlikte, dava ikame edilirken tanınmışlığın tespitinin yanı sıra tanınmışlık temelinde hükümsüzlük ya da tecavüze bağlı taleplere yer verilmesi hâlinde, diğer bir söyleyişle bir eda davası içerisinde tanınmışlığın tespitinin talep edilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Davacı markasının tanınmışlığının tespiti yanı sıra bu taleplerin de bulunduğu eda davalarında tanınmışlığın tespiti yönünde karar verilmesi mümkündür. Tanınmışlık temelinde dayalı davalarda öncelikli olarak markanın tanınmışlığı tartışılmalı ve tanınmışlığın mevcut olup olmadığı hususu bir ön mesele olarak çözümlenmelidir. Yargıtay “Rothmans” kararında⁵³⁸, 5000 sayılı Kanunun m. 13/b hükmü ile TPE’ye yetki verilmiş olmakla birlikte tanınmışlık tespitinin mahkemeler

⁵³⁴ Y. 11. HD., (T. 25.1.2007, E. 2005/13979, K. 2007/827) kararı, “Bir markanın tanınmışlığının tespit ve tescili ileride yapılacak muhtemel tecavüzleri önleme, karışıklığa, markanın itibarı ve şöhretinden yararlanmaya yönelik tescillere engel olma gibi sonuçlar doğuracağından bu yönde yapılan bir tespit hak sahibinin hukuki yararı bulunduğu kabulü gerekmektedir. Bu itibarla marka sahibi markasının tanınmış marka olduğunun tespiti ile tanınmış marka olarak Kurum nezdinde tutulan sicile kaydını isteyebilirse de somut olayda davalı nezdinde yapılmış bir tanınmış marka tescil başvurusu bulunmadan markanın tanınmış olduğunun tespiti doğrudan dava yolu ile istenmektedir. Oysaki Türkiye’de marka tescili konusunda tek yetkili Kurum olan TPE’ye başvuruda bulunmadan doğrudan tescil davası yolu ile bu sonuca ulaşılmak istenilmesi markaların tescili sistemine de uygun düşmemektedir. Markanın tanınmışlığı yönünde TPE’ne başvurulup, tescil prosedürü tamamlanmadan, bu yönde TPE Başkanlığı tarafından yapılacak inceleme sonucu verilecek karar beklenilmeden doğrudan anılan Kurum aleyhine dava açılmasında esasen hukuki yarar bulunmamaktadır.”.

www.corpus.com.tr, (E.T. : 03.09.2019)

⁵³⁵ Y. 11. HD., (T. 22.07.2011, E. 2009/15033, K. 2011/9297) kararı (Kazancı İBB, E.T. 01.10.2019).

⁵³⁶ Y. 11. HD., (T. 14.04.2008, E. 2007/3200, K. 2008/4879) kararı (Ayoğlu, (Çıkarma Davası), s. 143-144)

⁵³⁷ Çolak, SMK düzenlemesinde veya Kuruma tanınmışlık tespiti için yetki veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde mahkemeden tanınmışlığın tespiti için Kurum nezdinde yapılacak olan bir tanınmışlık başvurusunun ön koşul olarak gösterilmemiş olması nedeniyle uygulamada başvuru koşulunun aranmasını isabetsiz olarak değerlendirmektedir. Ancak, eda davası açılacağı yerde müstakil bir tespit davasının açılmasında hukuki menfaat bulunmadığı görüşündedir. (Çolak, s. 899-901).

⁵³⁸ Y. 11. HD., (T. 01.04.2008, E. 2006/11733, K. 2008/4216) kararı (Kazancı İBB, E.T. 01.10.2019).

tarafından da yapılabileceğini kararında ifade ederek tanınmışlığın tespiti ve davalı markanın hükümsüzlüğüne kararını onamıştır⁵³⁹.

Tanınmışlığı ispat yükü tanınmışlık iddiasını ileri süren kişiye aittir⁵⁴⁰. Tanınmışlık iddiasını ileri süren kişi, mahkemeye ispat araçlarının sunumunu gerçekleştirmelidir. Tanınmışlık temeline dayalı davalarda öncelikli olarak markanın tanınmışlığı tartışılmalı ve tanınmışlığın mevcut olup olmadığı hususu bir “ön mesele” olarak çözümlenmelidir. Ön mesele, davaya devam edilebilmesi ve uyuşmazlığın çözüme kavuşturulabilmesi için öncelikli olarak halli gereken husustur^{541 542}.

Tanınmışlık tespitinde WIPO Ortak Tavsiye Kararı ile getirilen kriterler ve Kurum tarafından belirlenen kriterler gözetilerek inceleme yapılmaktadır^{543 544}. Tanınmışlığın tespitinin bir dava içerisinde yapılması halinde, tespit bilirkşi marifetiyle mi yoksa hakim tarafından mı yapılması gerektiğine ilişkin doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Doktrinde bir görüş, tanınmışlık incelemesinin bilirkşi marifetiyle yapılması gerektiğini ileri sürmektedir. Bu görüşe göre, hakim kişisel bilgisine dayanmamalıdır^{545 546}. Doktrinde yer alan diğer görüş ise, tanınmışlık değerlendirmesinin teknik bilgi gerektirmeyen hukuki bir değerlendirme olduğunu, bu nedenle hakimin tanınmışlık incelemesini şahsen yapması gerektiği yönündedir. Öte yandan ilgili sektörde bilinirliğin saptanması için bir araştırma yapılması gerekmesi halinde, sektör uzmanlarının mahkemeye davet edilmesi ya da bu konu ile sınırlı olmak üzere bilirkşilik kurumuna başvuru yoluyla inceleme yapılabileceği ifade edilmektedir⁵⁴⁷.

⁵³⁹ Çolak, s. 901.

⁵⁴⁰ Tekinalp, s. 413.

⁵⁴¹ Aktekin/ Doğan / Sayar, s. 11; Çolak, s. 899-901.

⁵⁴² Y. 11. HD., (T. 26.2.2004, E. 2003/7150, K. 2004/ 1792) kararı, “*öncelikle mahkemece davacı markasının tanınmış olup olmadığı hususunda gerekli delillerin toplanarak değerlendirilmesi, tanınmış olduğunun kabulü halinde de davalının tescilinin kötüniyetli olduğunun ispatı gerekmekte olup..*” (Aktekin/ Doğan / Sayar, s. 11).

⁵⁴³ Yasaman, (Hukuki Mütalâalar III).

⁵⁴⁴ Çolak, Ortak Tavsiye Kararı'nın dava süreçlerinde gerektiği gibi dikkate alınmadığı kanaatindedir. Bilirkşiler markanın tescil sayısının fazlalığını gözeterek ve detaylı biçimde diğer kriterleri gözetmeksizin tanınmışlık kararları verebilmekte ve bu türden raporlar doğrultusunda yerel mahkemeler karar vermektedir. (Çolak, (Paris Sözleşmesi, s. 66).

⁵⁴⁵ Karahan, s. 77; Tekinalp, s. 413.

⁵⁴⁶ Yargıtay 11. HD tanınmışlık kriterlerinin değerlendirilmesini teknik bir konu olarak görmekte ve tanınmışlığın bilirkşi marifetiyle değerlendirilmesi gerektiği hakkında karar vermiştir. (Y. 11. HD (T. 04.11.2010, E. 2009/838; K. 2010/11241) sayılı kararı, (Noyan, Güneş, s. 149)

⁵⁴⁷ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s. 65-66.

3.1.4. Menfi Tespit Davası Açılıp Açılmayacağı Sorunu

Yukarıda inceleme konusu yapılan tanınmışlığın tespiti davasına, şartlarının müspet olarak yerine getirilmiş olması hâlinde cevaz verilmiş olmakla beraber, aksi yönde bir menfi tespit davasının açılması, diğer bir söyleyişle, markanın tanınmış olmadığı tespitinin ve tanınmış markalar listesinden çıkarılmasının talep edilip edilemeyeceği tartışmalıdır.

Yargıtay'ın tanınmışlık olgusuna ilişkin menfi tespit ve tanınmış marka listesinden çıkarma taleplerine yaklaşımı olumlu değildir. Nitekim, Yargıtay 2013 tarihli bir kararında, markanın tanınmış olmadığı tespitini ve tanınmış marka listesinden çıkarma talebiyle açılmış olan davada, tanınmışlık olgusunun derdest veya ileride görülecek olan davalarda ön mesele olarak incelenmesi gerektiğini belirterek, bu taleplerin müstakil olarak yapılmasında davacının hukuki menfaati bulunmadığını içtihat etmiştir⁵⁴⁸.

Yargıtay yaklaşımının isabetli olup olmadığı ve tanınmışlık olgusuna ilişkin menfi tespit davası açılarak tanınmış marka listesinden çıkarma talep edilip edilemeyeceği hususu doktrinde tartışılmıştır. Bu husustaki ağırlıklı görüş, Kurumun tanınmışlık tespiti kararı vermesinin bir idari işlem olması nedeniyle prensipte bu tür davaların açılmasının önünde bir engel bulunmadığı yönündedir⁵⁴⁹.

Ayoğlu, tanınmışlık statüsünün bulunmadığı iddiasıyla bir menfi tespit davası açılması marifetiyle tanınmış markalar listesinden markanın çıkarılmasının talep edilebileceği görüşündedir. Nitekim Yargıtay kararları ışığında tanınmışlığın tespiti davasının açılabilmesi mümkün kılınmış iken, aynı şekilde tanınmışlığın bulunmadığı iddiası ile açılan menfi tespit davalarının da açılabilmesinin kabulü gerekir. Yazarın KHK döneminde kaleme alınmış olan makalesinde, bu davanın SMK m. 154 hükmünün karşılığı olan KHK m. 74'te mümkün kılınan "*marka hakkına tecavüzün mevcut olmadığı hakkında dava*"nın özel bir türü şeklinde düşünülebileceği belirtilmiştir. Buradan hareketle, markanın tanınmış olmadığı ve tanınmışlık statüsünde olduğuna karar verilse dahi, kullanımların marka tecavüzü teşkil etmediği, diğer bir deyişle SMK m.7/1-(c) hükmünde anılan şartların oluşmadığı hususunda dava açılabilir. Yazar, HMK m. 106/2 hükmünden doğan davacının dava açarken hukuki menfaatinin bulunması zorunluluğu nazarında bir değerlendirme yapıldığında, tanınmış markalar listesinden çıkarma talepli bir menfi tespit davasının açılmasında,

⁵⁴⁸ Y. 11. HD., T. 20.12.2013, E. 2013/9556, K. 2013/23416 (Ayoğlu, Çıkarma Davası, s. 150).

⁵⁴⁹ Ayoğlu, (Çıkarma Davası), s. 150-152; Çolak, s. 906; Karşı görüş için bkz. Yasaman, (Hukuki Mütalâalar III), s. 25.

davacının hukuki menfaatinin mevcut olduğunu ifade etmektedir. Nitekim olası bir tanınmış markaya tecavüz iddiasından kaçınmak veya tanınmışlık tespitinin potansiyel bir uyumsuzlukta delil olarak kullanılmasını önlemek adına markanın tanınmış olmadığını tespit ettirme yönünde hukuki bir yarar mevcut olabileceği gibi, aynı sektörde faaliyet gösteren rakip firmaların, haksız rekabeti önlemek üzere markanın tanınmış olmadığına ilişkin menfi bir tespit yaptırmakta menfaati bulunduğu söylenebilir⁵⁵⁰.

Yazar, prensipte bu türden davaların açılabilmesi kanaatini dile getirmekle birlikte, taraflar arasında tanınmışlık temelli bir marka hükümsüzlük veya tecavüz davası derdest ise, tanınmışlık hususunun her hâlikarda bu davada bir ön mesele olarak çözümlenecek olması nazarında, tanınmışlığın mevcut olmadığı iddiası ile müstakil bir menfi tespit davası açmakta hukuki menfaat bulunmadığı kanaatindedir. Bu durumda dava, davacının hukuki menfaatinin bulunmaması sebebiyle dava şartı yokluğundan reddedilecektir. Ancak, derdest olan eda davasında tanınmışlığın hâli hazırda tartışılacak olması sebebiyle müstakil olarak açılacak menfi tespit davasının reddedilebilecek olması hususunun, genel anlamda menfi tespit davalarının önünde kategorik bir engel bulunduğu anlamına gelmediği düşüncesindedir. Bu hususlar nazarında, prensipte tanınmışlığın mevcut olmadığına dair bir menfi tespit davasının açılabilmesi ve tanınmış markalar listesine kayıtlı markanın listeden çıkarılmasının talebinin yapılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Aksinin kabulü hâlinde, Kurumun idari işlem niteliğinde olan tanınmış markalar listesine kayıt işlemi yargı denetimi dışında kalacaktır ve bu durum idarenin her türlü işlem ve eyleminin yargı denetimine tabi olduğu hususunu hüküm altına alan Anayasa'nın 125'inci maddesine ve hak arama hürriyetinin düzenlendiği 36'ncı maddesine aykırılık teşkil edecektir⁵⁵¹.

Çolak, Kurum tarafından tanınmışlığı tespit talepli marka başvurularının kabul edilerek tanınmış marka listesine kayıt işleminin yapılması ve bu işlemin bir idari karar niteliği taşıması nedeniyle, AY m. 125 hükmü ışığında bu kararlara karşı bir yargı yolunun bulunması gerektiğini ve bu nedenle tanınmış marka listesinden çıkarılması davalarının açılabilmesi gerektiğini ifade ederek aynı yönde görüş belirtmektedir⁵⁵². Aksi görüşte olan *Yasaman*, bir markanın tanınmış olmadığı iddiası ile dava ikame ederek markanın tanınmış markalar listesinden terkin davası açılmasının mümkün olmadığı görüşündedir⁵⁵³.

⁵⁵⁰ Ayoğlu, (Çıkarma Davası), s. 150-152.

⁵⁵¹ Ayoğlu, (Çıkarma Davası), s. 151-152.

⁵⁵² Çolak, s. 906.

⁵⁵³ Yasaman, (Hukuki Mütalâalar III), s. 25.

3.2. Nispi Tescil Engeli Olarak Koruma

Paris Sözleşmesinin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinde, üye ülkenin iç hukuku müsaade ettiği takdirde, tanınmış markaya “re’sen” veyahut “başvuru üzerine” koruma talep edilen Birlik ülkesinde hukuki himaye sağlanması gerektiği düzenlenmiştir⁵⁵⁴.

Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar, mülga 556 sayılı KHK sisteminde ilk olarak mutlak ret nedenleri arasında düzenlenmiştir. Bu kapsamda, 556 sayılı KHK'nın m. 7/1-(i) hükmünde ile TPE'ye, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın aynı veya benzerini içeren sonraki tarihli başvuruyu re’sen reddetme yükümlülüğü getirilmiştir⁵⁵⁵. Anılan hükmün Anayasa Mahkemesi kararıyla iptaline kadar, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın varlığı, TPE tarafından re’sen dikkate alınmış ve bu husus mutlak net nedeni olarak incelemiştir⁵⁵⁶.

6769 sayılı SMK'da Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara mutlak ret nedenleri arasında yer verilmemiş ve mehz AB mevzuatı ile uyumlu olarak Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar nispi ret nedenleri arasına alınmıştır⁵⁵⁷. Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesine paralel şekilde düzenlenen SMK m. 6/4 hükmü gereğince, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı ya da benzer mal veya hizmetler için itiraz üzerine reddedilir⁵⁵⁸.

Tescil başvurusu yapılan marka, TÜRKPATENT'in Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından mutlak ret nedenleri nazarında re’sen incelenir. Mutlak ret nedenleri SMK'nın 5'nci maddesinde sayılmıştır. Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından herhangi bir mutlak tescil engeli tespit edilmemesi halinde, başvuru Resmi Marka Bülteni'nde iki ay süreyle ilan edilir. Tanınmış marka sahipleri, sonraki tarihli markanın Resmi Marka Bülteni'nde ilanından itibaren iki ay içerisinde, yazılı ve gerekçeli olarak marka başvurusuna itirazda bulunabilir.

Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın sonraki tarihli marka başvurusuna nispi tescil engeli teşkil etmesi için, Türkiye'de tescilli olması veya başvurusu yapılmış olması

⁵⁵⁴ Dirikkan, s. 72.

⁵⁵⁵ Dirikkan, s. 73.

⁵⁵⁶ Çolak, s. 347.

⁵⁵⁷ Abacıoğlu Viskuşenko, s. 65.

⁵⁵⁸ Ayhan/ Çağlar/Özdamar, s. 325.

gerekmemektedir. Öte yandan, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler bakımından korunabilmesi için SMK m. 6/5 kapsamında Türkiye’de tescili şarttır⁵⁵⁹.

3.3. Hükümsüzlük Nedeni Olarak Koruma

3.3.1. Tanınmışlık Nedeniyle Hükümsüzlük

Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi, Birlik üyesi ülkelerin mevzuatının müsaade etmesi hâlinde, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın aynısını ya da benzerini içeren marka başvurusunun re’sen veya talep üzerinde reddedilmesini öngördüğü gibi, tanınmış markanın aynısını ya da benzerini içeren marka tescilinin re’sen veya talep üzerine hükümsüz kılınacağını da düzenlemiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nda markanın re’sen hükümsüz kılınmasına ilişkin bir hüküm bulunmaması nedeniyle, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın aynısını veya benzerini içeren tescilin hükümsüz kılınması, ancak ilgili kişinin talebi üzerine mümkündür⁵⁶⁰.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun m. 25/1 hükmü; “5 nci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.” düzenlemesini içermektedir. Buna göre, SMK m. 6/4 ve m. 6/5 kapsamında bir tanınmış markanın aynısının veya benzerinin üçüncü bir kişi tarafından tescil edilmiş olması hâlinde, tanınmış marka sahibi yetkili mahkemede bir hükümsüzlük davası ikame edebilmekte ve bu vesileyle tanınmış markalar hükümsüzlük nedeni teşkil etmek suretiyle de himaye edilmektedir⁵⁶¹. Markanın hükümsüzlüğü talebi, bir dava ikame etmek suretiyle sadece mahkeme nezdinde yapılabilir. Kurumun hükümsüzlük kararı verme yetkisi bulunmamaktadır⁵⁶².

Tanınmışlık talepli bir hükümsüzlük davası açılması hâlinde, markanın tanınmış olup olmadığı hususu bir ön mesele olarak çözümlenmelidir. Tanınmışlığın tespitine bağlı olarak hükümsüzlük kararının verilip verilmeyeceğine karar verilecektir⁵⁶³. Tanınmışlık iddiası,

⁵⁵⁹ Çolak, s. 348.

⁵⁶⁰ Dirikkan, s. 76.

⁵⁶¹ Çolak, s. 348.

⁵⁶² Arslan, s. 93.

⁵⁶³ Çolak, s. 900.

dava tarihi itibarıyla araştırılacaktır⁵⁶⁴ Markanın tanınmışlığını ispat yükü, yukarıda ifade edildiği üzere davacının üzerindedir⁵⁶⁵.

Hükümsüzlük davasını açabilecek olan kişiler SMK m. 25/2 hükmünde düzenlenmiştir. SMK m. 25/2 düzenlemesi uyarınca; “*Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.*” Mülga KHK m. 43 hükmünde, hükümsüzlük davasını zarar görenlerin açabileceği düzenlenmişti. SMK sisteminde, hükümsüzlük talebinde bulunabilecek kişilerin sadece zarar görenler ile sınırlı kalmaması ve zarar görme ihtimali bulunan kişilerin de kapsama alınması için, menfaati olan herkesin hükümsüzlük davasını ikame edebileceği öngörülmüştür. Böylelikle, zarar görme ihtimali bulunan kişilerin de hükümsüzlük talebinde bulunup bulunamayacağına ilişkin KHK dönemindeki tartışma sona ermiştir. Hükümsüzlük davası tescilli marka sahibine karşı açılır. Başvuru hâlindeki markalara karşı hükümsüzlük davası açma imkânı bulunmamaktadır⁵⁶⁶.

Hükümsüzlük davası sonucunda, markanın tescil kapsamındaki tüm mal ya da hizmetler bakımından tümünden hükümsüzlüğüne karar verilebileceği gibi, markanın bazı mal ya da hizmetler bakımından kısmen hükümsüz kılınması da imkân dahilindedir. Markanın hükümsüzlük kararı, markanın tescili tarihine dek geçmişe etkilidir ve herkese karşı hüküm ifade eder⁵⁶⁷. Hükümsüzlüğün etkisinin tescil tarihinden itibaren sonuç doğuracağı ifade edilmektedir⁵⁶⁸.

Yasaman/ Yusufoglu, yerel mevzuatta geçmişe etkinin ilk tescil tarihinden itibaren başlayacağı hususunda bir düzenleme bulunmadığını, dolayısıyla böyle bir çıkarım yapılamayacağı görüşünü savunmaktadırlar. Buna göre, mehaz AB düzenlemeleri doğrultusunda yorum yapılarak iki farklı ihtimal söz konusu olabilir. Yazarlar, mutlak ret nedenleri nedeniyle hükümsüzlük söz konusu olduğunda marka hakkının başından beri hiç doğmadığının kabulünün gerekeceğini, nispi ret nedenleri temelinde hükümsüzlüğün söz konusu olması ihtimalinde ise ilk tescil tarihinden itibaren marka hakkının ortadan kalkacağı görüşündedir⁵⁶⁹.

⁵⁶⁴ Çolak, s. 361.

⁵⁶⁵ Tekinalp, s. 413.

⁵⁶⁶ Karasu / Suluk / Nal, s. 223.

⁵⁶⁷ Ayhan/ Çağlar/ Özdamar, s. 334-336.

⁵⁶⁸ Arkan, (Marka II), s. 167-168; Karahan, s. 150; Yasaman/Yusufoğlu (Şerh II), s. 905-907

⁵⁶⁹ Yasaman/Yusufoğlu (Şerh II), s.

Markanı hükümsüzlüğü davasında görevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir. TTK'nın 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasında, “*Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir*” denilerek, asliye ticaret mahkemesi ticari davalara bakmakla görevli kılınmıştır⁵⁷⁰. SMK m. 156 hükmünde ise fikrî haklara ilişkin uyuşmazlıklarda görevli mahkeme hüküm altına alınmıştır. Fikrî mülkiyet haklarından doğan özel hukuk uyuşmazlıklarında, ihtisas mahkemesi olarak kurulmuş olan Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Fikrî haklara ilişkin uyuşmazlıklardan doğan davalar esasen mutlak ticari davalar arasındadır ve ticari davalara ilişkin usulî düzenlemeler bu davalar bakımından da uygulama alanı bulacaktır⁵⁷¹. Yetkili mahkeme ise davalının ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesidir.

3.3.2. Kötüniyet Nedeniyle Hükümsüzlük

Mülga KHK m. 35/1 düzenlemesinde, kötüniyetin marka başvurusunun yayınına karşı yapılacak itirazlarda ret gerekçesi teşkil edebileceği öngörülmüş olmakla birlikte, kötüniyet KHK m. 42'de belirtilen hükümsüzlük hâlleri arasında açıkça düzenlenmemiştir⁵⁷². Bu nedenle, KHK sisteminde kötüniyetin müstakil bir hükümsüzlük nedeni teşkil edip etmediği tartışma konusu olmuştur. Doktrinde, AB müktesebatında kötüniyetin müstakil bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiş olması nedeniyle ve hukukun temel ilkeleri gereği kötüniyetin korunmamasının esas olması nedeniyle, her ne kadar Türk hukukunda kötüniyet müstakil bir hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmemiş ise de, hükümsüzlük davası ikame etmenin mümkün olduğu savunulmuştur. Kötüniyet temelinde marka hükümsüzlük davası ikame edilebilmesi KHK'nın ruhu, sistematığı ve hukukun genel ilkeleri ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir⁵⁷³.

Yargıtay, hükümsüzlük nedenleri arasında sayılmamış olması nedeniyle önceleri kötü niyeti müstakil bir tescil engeli olarak değerlendirmemiş; ancak 2008 tarihli YHGK kararı⁵⁷⁴ ile sonradan yaklaşım değiştirmiş ve MK m. 2 hükmünün varlığı ışığında kötü niyetle marka tescil ettiren kişinin bu niyetinin korunamayacağını ifade ederek, kötü niyeti bağımsız bir

⁵⁷⁰ Ayhan/ Çağlar/ Özdamar, s. 86.

⁵⁷¹ Ayhan/Çağlar/Özdamar, s. 71.

⁵⁷² Çağlar, s. 180; Ayoğlu, (Koruma) s. 131.

⁵⁷³ Arkan, S.: Marka Hukuku, C. II, Ankara 1998 (Marka II), s. 158; Ayoğlu, (Koruma), s. 131-132; Dirikkan, s. 263; Tekinalp, s. 486; Yasaman, H. (Altay, S. A./ Ayoğlu, T./ Yusufoglu, F./ Yüksel, S.): Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C. II, İstanbul 2004 (Şerh II), s. 878.

⁵⁷⁴ YHGK 16.07.2008 T., E. 2008/11-501 K. 2008/507, www.corpus.com.tr, (E.T.: 21.10.2019)

hükümsüzlük nedeni olarak değerlendirmeye başlamıştır⁵⁷⁵. Ayrıca, her ne kadar KHK sisteminde kötüniet hükümsüzlük nedenleri arasında açıkça sayılmamış ise de hükümsüzlük hâllerinin düzenlendiği KHK m. 42 hükmünde, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların aynısı veya benzerinin kötünietle tescili hâlinde süresiz olarak hükümsüzlük davası açılabilceği açıkça öngörölmüştür.

SMK m. 6/9 hükmünde, kötüniet müstakil bir nispi ret nedeni olarak düzenlenmiştir ve SMK m. 25 hükmünün SMK m. 6 hükmüne yollamasıyla kötü niyet hükümsüzlük hâllerinden biri olarak öngörölmüştür. Böylelikle, bu hukuki boşluk giderilmiş ve SMK'da mehaz AB mevzuatı paralelinde düzenleme yapılmıştır. Nitekim Mehaz AB Marka Tüzüğü'nde⁵⁷⁶ de kötüniet bir hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmiştir⁵⁷⁷.

SMK'da kötünietin bir nispi tescil engeli veya hükümsüzlük nedeni teşkil edeceği düzenlenmiş olmakla beraber, kötüniete ilişkin bir tanım verilmemiştir. Bu sebeple, kötüniet hâllerinin hukukun genel ilkelerinden olan ve TMK m. 2 hükmünde anlamını bulan “dürüstlük kuralı” çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir⁵⁷⁸. TMK m. 2/1 düzenlemesi uyarınca; “herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.” TMK m. 2/2 hükmünde ise hukuk düzeninin hakkın kötüye kullanımını korumayacağı hüküm altına alınmıştır. Hakkın kötüye kullanımı, hukukun genel ilkeleri ve hakkaniyete aykırı olduğu gibi, marka hukukunun da amacına uygun düşmez. Kötünietli tescilin korunması, hakkın kötüye kullanımı sonucunu doğuracaktır⁵⁷⁹.

Bodenhausen, tanınmış markayı bilen bir kişi tarafından, tanınmış markanın aynısının veya benzerinin tescil edilmesi veya kullanılması hâlinde, bu kişinin ihtilaf konusu markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinden yararlanma niyetinde olduğunun karineten kabul edilmesi gerektiğini ifade etmektedir⁵⁸⁰. *Mostert* ise kötü niyeti, benzer bir marka yoluyla ünlü veya tanınmış bir markanın itibarı üzerine ticaret yapma niyeti olarak tanımlanmıştır⁵⁸¹.

O dönemki adıyla TPE tarafından hazırlanan 2015 tarihli Marka İnceleme Kılavuzu'nda⁵⁸² ise kötü niyet, “bilerek ve haksız bir avantaj kazanmak veya başkalarına

⁵⁷⁵ Çağlar, s. 181.

⁵⁷⁶ Tüzük m. 59/1(b).

⁵⁷⁷ Bahadır, Z.: Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Ankara 2018., s. 104-105.

⁵⁷⁸ Bahadır, s. 105.

⁵⁷⁹ Arkan, Marka II, s. 158.; Yasaman/Yusufoğlu, (Şerh II), s. 879; Yasaman, (Hukuki Mütalâalar II), s. 219.

⁵⁸⁰ Bodenhausen, s. 93.

⁵⁸¹ Mostert, Chapter 1, s. 48.

⁵⁸² TPE, MİK, 2015, s. 155.

zarar vermek amacıyla genel olarak kabul edilmiş ahlaki davranışların ve dürüst ticaret ilkelerinin dışında davranan kişinin durumu” olarak tanımlanmıştır. Tanınmış markanın aynısının veya benzerinin yetkisiz kişilerce tesciline veya kullanımına kötünîyetin eşlik etmesi ülkemizde pek çok kere rastlanılan bir durumdur. Nitekim, Marka İnceleme Kılavuzu’nda da ayırt edici gücü yüksek olan ve tesadüfen tercih edilmesi mümkün olmayan tescil başvuruları veya piyasa bilinirliği yüksek markalarla aynı veya benzer olan ve sonraki başvurunun kapsadığı mal ve hizmetler de dikkate alındığında, ihtilafli markalar arasında ilişkilendirme veya önceki markanın tanınmışlığından haksız menfaat elde etme olasılığının bulunduğu başvurular ya da başvuru sahibinin sistematik şekilde tanınmış markanın benzerleri için başvuru yapması kötü niyetli durumlara örnek olarak verilmiştir. Kötünîyet değerlendirmesi somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır⁵⁸³.

Kötünîyet değerlendirilmesinde, markanın bilinirliği/tanınırlığı, başkasının markası olduğunun başvuru öncesi biliniyor olması, önceki marka sahibi ile ticari bağlantı, markanın özellikleri, marka sahibinin davranışları gibi pek çok faktör göz önüne alınabilir. ABAD, “Lindt/Franz” davasında⁵⁸⁴, kötü niyetin tespiti yapılırken gözetilecek olan faktörler arasında markayı önceden bilme hâlini saymakla beraber, tek başına bu hususa dayanarak kötünîyetin varlığına karar verilemeyeceğine karar vermiştir⁵⁸⁵. Divan, önceki markanın varlığını bilme veya bilebilecek durumda olma hâli dışında, başvuru sahibinin başvuru anındaki niyetinin incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir ve başvuru sahibinin niyetinin subjektif bir faktör olması nedeniyle somut olayın objektif faktörlerinin gözetilerek bir değerlendirme yapılması gerektiğine işaret etmiştir. Bu kapsamda, kötünîyetin tespiti için bazı kriterler belirlenmiştir. Buna göre; kötünîyet değerlendirmesinde başvuru sahibinin, başvuru markası ile karıştırılmaya sebebiyet verebilecek nitelikte aynı veya benzer başka bir markayı benzer mal veya hizmetler için, en az bir üye ülkede kendisinden önce kullandığını bilmesi veya bilebilecek durumda olması hususuna ilâveten, önceki marka sahibinin kullanımını engelleme amacının bulunup bulunmadığı ve ihtilafli markaların faydalandığı hukuki himayenin derecesi araştırılmalıdır⁵⁸⁶.

⁵⁸³ TPE, MİK, 2015, s. 156.

⁵⁸⁴ ABAD kararı, 11.06.2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG V. Franz Hauswirth GmbH. <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2735701> (E.T.: 03.10.2019)

⁵⁸⁵ Güneş, (Uygulamalı Marka Hukuku), s. 394; Şehirli Çelik, F.H. : İltibastan Kötünîyetli Tescile Paskalya Tavşanlarının Hikayesi, Batider, Eylül 2009, C.XXVII, S. 23, s. 99.

⁵⁸⁶ Çağlar, s. 182; Şehirli Çelik, s. 98.

Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı madde hükmü, Birlik üyesi ülkelere mevzuatları elveriyorsa tanınmış marka temelinde hükümsüzlük davası açmayı mümkün hâle getirme yükümlülüğü de vermiştir. Bu nedenle, kötü niyet temelinde hükümsüzlük talep edebilmek için markanın koruma talep edilen ülkede tescilli olması koşulu bulunmamaktadır. Tescile konu markanın aynısı veya benzeri, önceki marka sahibi tarafından yaratılmış ve tanınmış hâle getirilmiş ise, kötü niyet iddiasıyla tescilsiz tanınmış markaya dayanarak hükümsüzlük davası ikamesi mümkündür. Nitekim, tanınmış markanın halk üzerindeki çekim gücü nedeniyle, bu türden markalara yaklaşma çabası ile oluşturulmuş ve sicildeki boşluktan istifade suretiyle tevdi edilmiş kötünietli marka başvurularına pratikte sıkça rastlanmaktadır. Bu tür durumlarda, tescilsiz tanınmış marka, hükümsüzlüğü talep edilen markanın başvuru tarihinden önce Türkiye'de kullanılmış ise kötüniet ve tanınırlık iddialarına SMK m. 6/3 anlamında gerçek hak sahipliği iddiasının da eşlik etmesi mümkündür.

Yargıtay, 2011 tarihli kararında⁵⁸⁷, “*NOD32*” ibaresinin davacı tarafından davalı tescilinden önceki tarihli yoğun kullanımı sonucu, (SMK m. 6/4'ün mülga KHK'da karşılığı olan) KHK m. 7/1-(i) hükmü anlamında tanınmış hâle getirildiği ve (SMK m. 6/3'ün KHK'da karşılığı olan) KHK m. 8/3 gereğince davacının gerçek hak sahibi olduğunu ve aynı sektörde olan davalının aynı markayı tescilinin kötünietli olduğunu içtihat etmiştir. İstanbul FSHHM de bir kararında yurtdışında tanınmış olan markanın tescil edilmesini doğrudan kötü niyet olarak kabul etmiştir⁵⁸⁸.

Yargıtay, 2013 tarihli kararında ise⁵⁸⁹, davacıya ait “*KODAK*” markasının dünya çapında tanınmış bir marka olduğunu, “*KODA*” ibareli davalı markasının görsel, işitsel unsurlar ve bütünsel görünüm nazarında bu marka ile benzer olduğunu, tanınırlığın ihtilafli markalar arasındaki iltibası arttırdığını, davalının basiretli tacir gibi davranmamakla kötü niyetli olduğu gerekçeleriyle davalı markasının hükümsüzlüğüne karar veren ilk derece mahkemesi kararını onamıştır⁵⁹⁰.

SMK m. 25/6 düzenlemesi uyarınca, markanın tescilinde kötüniet bulunması hâlinde hükümsüzlük davası süre sınırlaması olmaksızın her zaman açılabilir. Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinde de, kötü niyet hâllerinde tanınmış marka nedeniyle

⁵⁸⁷ Y. 11. HD. (T. 26.09.2011, E. 2011/9577, K. 2011/10951) kararı (Kazancı İBB, E.T. 05.11.2019).

⁵⁸⁸ Güneş, (Uygulamalı Marka Hukuku), s. 401-407.

⁵⁸⁹ Y. 11. HD. (T. 21.05.2013, E. 2013/13483, K. 2013/10457) kararı (Kazancı İBB, E.T. 05.11.2019).

⁵⁹⁰ Güneş, (Uygulamalı Marka Hukuku), s. 395.

açılabilir olan hükümsüzlük davalarına ilişkin olarak öngörülmüş olan beş yıllık sürenin uygulanmayacağı ve bu davanın bir süre sınırlaması olmadığı açıkça düzenlenmiş hâldedir⁵⁹¹. Kötüniyetin marka başvurusu sırasında mevcut olması aranır. Öte yandan, başvurudan önce veya başvurudan sonra marka sahibinin davranışları ve meydana gelen gelişmeler de kötüniyetin bulunup bulunmadığı noktasında değerlendirmeye alınabilir⁵⁹². Kötüniyetin varlığını ispat yükü kötü niyeti iddia edene aittir⁵⁹³.

3.3.3. Hükümsüzlük Davasında Hak Düşürücü Süre

Paris Sözleşmesinin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi, Birlik ülkelerine tanınmış marka temelinde açılacak olan hükümsüzlük davalarına ilişkin olarak en az beş yıllık bir sürenin tanınması yükümlülüğünü getirmektedir. Paris Sözleşmesi'nin anılan hükmünün Birlik ülkelerinde sınai haklara tanınacak olan korumanın alt sınırını çizmesi nedeniyle, üye ülkeler sözleşmeye taraf olmaları nedeniyle bu korumanın kapsamını daraltamazlar, ancak bu korumayı genişletebilirler. Dolayısıyla, Birlik üye ülkelerinde tanınmış marka mesnetinde hükümsüzlük davası açmak için tescilden itibaren hesaplanacak olan en az beş yıllık süre tanınmış hâldedir. Öte yandan, Sözleşme'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddenin 3'üncü fıkrasında kötü niyetin varlığı hâlinde süre sınırlaması yapılamayacağı düzenlenmiştir⁵⁹⁴.

Mülga KHK m. 42/1-(a) hükmünde, Paris Sözleşmesi'nin ilgili hükmü doğrultusunda düzenleme yapılmış ve tanınmış markaya ilişkin açılacak davaların tescilden itibaren beş yıl içerisinde açılacağına dair süre şartı öngörülmüştür. Bu süre hak düşürücü süre niteliğindedir. Tanınmış marka sahibi, sonraki markanın tescilinden itibaren beş yıllık sürenin dolmasından sonra bu gerekçeyle hükümsüzlük davası ikame edememektedir⁵⁹⁵. Öte yandan, KHK kapsamında alelade markalara ilişkin açılacak olan hükümsüzlük davalarına ilişkin bir süre şartı öngörülmemiştir.

SMK sistematüğinde ise tanınmış markalara özel bir süre düzenlemesi yapılmamıştır. KHK m. 42/1-a düzenlemesi ile tanınmış markalara beş yıllık hak düşürücü süre tanıyan hükmün bir karşılığı bulunmamaktadır. Öte yandan, SMK kapsamında daha evvelden KHK kapsamında düzenlenmemiş olan “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” müessesesi tanınmış

⁵⁹¹ Mostert, s. 44.

⁵⁹² Çağlar, s. 182.

⁵⁹³ Bahadır, s. 109; TPE, MİK, 2015, s. 157.

⁵⁹⁴ Ayhan/ Çağlar/ Özdamar, s. 319.

⁵⁹⁵ Arkan, (Batider 99). s. 7; Dilmaç, s. 82; Dirikkan, s. 77.

veya alelade marka ayrımı yapmaksızın hukukumuzda kazandırılmıştır. Esasen KHK döneminde sessiz kalma yoluyla hak kaybı yargı kararları yoluyla hukukumuzda girmiş olup, sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğramanın süresi konusunda farklı kararlar bulunmaktaydı. SMK'nin yürürlüğe girmesiyle beraber bu müessese hukuki temele kavuşturulmuştur⁵⁹⁶.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı müessesesinin anlam bulduğu SMK m. 25/6 hükmü; *“Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.”* düzenlemesini havidir. Bu hüküm mehz AB düzenlemelerinden hukukumuzda aktarılmıştır⁵⁹⁷. Beş yıllık süre yalnızca hükümsüzlük davaları bakımından öngörülmüş olup, tecavüz davalarının ikamesi bakımından herhangi bir süre sınırlaması getirilmemiştir. Öte yandan, uygulamada Yargıtay'ın beş yıllık süre sınırlamasını tecavüz fiilleri bakımından da uyguladığı görülmektedir⁵⁹⁸. SMK m. 25/6 hükmünde öngörülen süre bakımından marka sahibinin kötü niyetli olması hâli, hükümde geçen *“kötü niyetli olmadıkça”* ibaresi ile saklı tutulmuştur. Sonraki markanın tescilinde kötü niyet bulunması hâlinde hükümsüzlük davası açılmasında süre sınırı bulunmamaktadır.

3.4. Kullanıma Karşı Koruma

3.4.1. Hukuki Koruma

Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi kapsamında; Birlik üyelerine tanınmış markaları tescil engeli ve hükümsüzlük sebebi olarak korumalarının yanı sıra, aynı ve karıştırılma ihtimaline neden olacak derecede benzer kullanımlara karşı korumaları yükümlülüğü de getirilmiştir. Bu yükümlülüğün sebebi, karışıklığa neden olacak ölçüde benzer marka kullanımının özel bir haksız rekabet hâli olması ve tescil hâlinde olduğu gibi tanınmış marka sahiplerinin zarar görecektir⁵⁹⁹.

⁵⁹⁶ Çolak, s. 870.

⁵⁹⁷ Mehaz düzenlemeler, Tüzük m. 61/1 ve Direktif m. 9 hükümleridir. Çolak, bu hükümlerin hukukumuzda eksik olarak aktarıldığı kanaatindedir. Zira, AB düzenlemelerinde beş yıllık süre hem hükümsüzlük davaları bakımından hem de tecavüz davaları bakımından düzenlenmiştir. (Çolak, s. 870).

⁵⁹⁸ Çolak, s. 870

⁵⁹⁹ Dirikkan, s. 79.

Tanınmış markaların aynı veya benzerlerinin tesciline karşı korunmalarının yanı sıra kullanıma karşı korunmaları yükümlülüğü, Sözleşme metnine 1958 yılında yapılan Lizbon revizyon konferansı sırasında eklenmiştir. Sözleşme hükmünün 1967 Stockholm revizyonundan sonra RG'de⁶⁰⁰ yayımlanan metni, tanınmış markaya tanınan himaye bakımından orijinal metin ile uyumlu değildir. Sözleşme'nin orijinal metninde, tanınmış markayı tescil engeli ve hükümsüzlük nedeni olarak korumanın yanı sıra, "to prohibit the use"⁶⁰¹ ibaresi ile benzer kullanımlara karşı korunmasını da açık biçimde öngörmektedir. RG'de yayımlanan Sözleşme metni tercümesinde, tanınmış marka sahibinin kullanımı yasaklama yetkisine ilişkin çeviri yapılmadığı gibi, Mülga KHK ve SMK hükümlerinde de tanınmış markanın benzer kullanımlara karşı korunmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır⁶⁰². Öte yandan, her ne kadar Paris Sözleşmesi hükmünün resmî tercümesi kullanıma karşı korumadan söz etmese dahi, düzenleme orijinal metne uygun biçimde yorumlanmalı ve Türkiye'de tescili bulunmayan tanınmış marka sahiplerine kullanıma karşı himaye de sağlanmalıdır⁶⁰³.

Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 10'uncu maddesi kapsamında ise; Birlik ülkeleri vatandaşlarına haksız rekabete karşı etkili bir koruma sağlamakla yükümlü kılınmıştır. İlgili hükümde dürüst uygulamalara aykırı olan her tür sınai veya ticari uygulamanın haksız rekabet teşkil edeceği ifade edilmiştir. İlgili hükmün 3'üncü fıkrasının 1'inci bendinde ise, karışıklık yaratabilecek her tür eylemin haksız rekabet teşkil edeceği ifade edilmiştir. Her ne kadar, Sözleşme hükmü karışıklığın yaratılması konusunda rekabetin/benzer malların bulunduğu durumlardan bahsetse de, Birlik ülkelerinin korumanın kapsamını genişleterek tanınmış markayı sulandırma hâllerinin bulunduğu durumlarda farklı mal ve hizmetler yönünden de koruma altına almasının önünde bir engel bulunmamaktadır⁶⁰⁴. Nitekim, düzenleme kapsamında bir takım özel haksız rekabet hâlleri sayılmış ise de bu hâller tahdidi değildir. Paris Sözleşmesi'nin Washington ve Lahey'de yapılan revizyon konferanslarında, Birlik üyelerinin yerel mevzuatları genel hükümlere göre haksız rekabet koruması öngörüyor ise, bu hususta özel bir düzenleme yapmalarının gerekli olmadığı kabul edilmiştir⁶⁰⁵.

⁶⁰⁰ RG. 20.11.1975, S. 15418.

⁶⁰¹ Türkçe karşılığı: kullanımı yasaklamak.

⁶⁰² Arkan, (Batider 1999), s. 7; Paslı, s. 461.

⁶⁰³ Paslı, s. 462 .

⁶⁰⁴ Mostert, Chapter 1, s. 70-71.

⁶⁰⁵ Bodenhausen, s. 143.

Özel kanun olan Sınai Mülkiyet Kanunu'nun m. 149 hükmünde, sınai hakkı tecavüze uğrayan kişinin ileri sürebileceği talepler sınırlı sayıda olmak üzere sayılmıştır. Buna göre; hak sahibi üçüncü kişinin eyleminin tecavüz teşkil edip etmediğinin tespiti, olası tecavüzün ref'i, tecavüz fiillerinin men'i, tecavüzün kaldırılması ve giderilmesi (maddi-manevi tazminat), tecavüz oluşturan ya da tecavüzde kullanılan araçlara el konulması, bunlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması, gerekiyorsa imhası ve hükmün ilanı taleplerinde bulunabilir.

Genel kanun olan Türk Ticaret Kanunu'nun "*Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar*" başlıklı 55. maddesinde ise; haksız rekabet hâlleri sınırlı sayıda olmamak üzere sayılmıştır. TTK m. 55/1-a.4 hükmü kapsamında; "*Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak*" hâli de örneksene yoluyla haksız rekabet hâlleri arasında belirtilmiştir. İlgili bent kapsamında düzenlenen iltibas hâlidir. Nitekim iltibas, haksız rekabetin en sık karşılaşılan türüdür. Hükmün lafzında her ne kadar "*karıştırılmaya yol açan önlemler almak*" ibaresi yer almakta ise de, bu bentte yer alan tüm halleri haksız rekabet kabul etmek gerekir⁶⁰⁶.

TTK m. 56 hükmü kapsamında, bu eylemlerden zarar görenlerin, eylemin haksız olup olmadığını tespitini, haksız rekabetin men'i, kaldırılması ve giderilmesini, şartları bulunması hâlinde maddi-manevi tazminat talep talebini ve malların imhasını talep edebileceği düzenlenmiştir.

Tanınmış markalara tanınan koruma kapsamında tanınmış marka sahiplerinin yetkisiz kullanımlara karşı korumadan yararlanıp yararlanamayacakları ve hangi hükümlere tabi olacakları hususu, Türkiye'de tescilli bulunmayan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka ve Türkiye'de tescilli tanınmış marka bakımından ayırım yapılarak incelenmesi gerekmektedir.

3.4.1.1. Tescilsiz Tanınmış Markanın Kullanıma Karşı Korunması

SMK hükümleri Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara sağladıkları koruma bakımından incelendiğinde, bu türden markaların SMK m. 6/4 kapsamında nispi tescil engeli teşkil ettikleri ve SMK m. 25/1 düzenlemesi gereğince hükümsüzlük nedeni olabilecekleri görülmektedir. SMK hükümlerinin yetkisiz marka kullanımlarına karşı getirdiği tecavüz

⁶⁰⁶ Ayhan/ Çağlar/ Özdamar, s. 366-367.

koruması ise yalnızca Türkiye’de tescilli markaları kapsamaktadır. Nitekim, SMK m. 29/1-(a) düzenlemesi, SMK’nın 7’nci maddesine yollama yaparak tecavüze karşı korumayı sadece Türkiye’de tescilli markalara tanımıştır. Bu düzenlemenin doğal bir sonucu olarak, Türkiye’de başvuru hâlinde veya tescilli olmayan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar SMK hükümleri çerçevesinde tecavüze karşı korumadan yararlanamayacaklardır⁶⁰⁷. Zira, SMK kapsamında tescil ilkesine tanınmış marka bakımından getirilmiş olan istisna, tanınmış markanın kullanımı bakımından mevcut değildir⁶⁰⁸.

Her ne kadar, SMK m. 6/4’te düzenlenen Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka nispi tescil engeli ve SMK m. 25/1 hükmü gereğince hükümsüzlük nedeni teşkil etse de tecavüze karşı koruma için Türkiye’de geçerli bir tescilin varlığı aranmaktadır. Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller başlıklı SMK m. 29/1-(a) hükmü gereğince; marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7’nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak marka hakkına tecavüz sayılır. SMK m. 29/1-(a) hükmünün yollama yapıldığı 7’nci maddeye bakıldığında ise tescilsiz Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara tecavüze karşı koruma sağlanmadığını, ancak SMK m. 7/1-c düzenlemesi uyarınca Türkiye’de tescilli bir tanınmış markanın ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek hâllerden birinin bulunması, diğer bir deyişle sulandırma hâllerinden en az birisinin bulunması durumunda tecavüze karşı koruma söz konusu olabilir⁶⁰⁹.

Türkiye’de tescilli bulunmayan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın tecavüze karşı korumadan faydalanıp faydalanamayacağı hususunda ağırlıklı olan görüş, bu türden markaların ancak genel hükümler çerçevesinde korunabileceği yönündedir⁶¹⁰. Çolak, SMK m. 7/1 hükmünde, korumanın salt tescilli markalara özgü olduğu hususunun açıkça düzenlenmiş olması ışığında, Türkiye’de tescilli olmayan markalara bu Kanuna göre bir tecavüz koruması sağlanamayacağı; ancak yalnızca Türkiye’de kullanıma konu olan tescilsiz markalar bakımından genel hükümler dairesinde bir koruma sağlanabileceği görüşündedir. Buna göre, tescilsiz tanınmış marka sahibi SMK kapsamında tecavüzün durdurulması, önlenmesi ve tazminat talebinde bulunamayacaktır. Nitekim, SMK m. 29/1

⁶⁰⁷ Dirikkan, s. 79-80.

⁶⁰⁸ Paslı, s. 462.

⁶⁰⁹ Çolak, s. 348-349.

⁶¹⁰ Ayhan/Çağlar/Özdamar, s. 336; Çolak, (Türk Marka Hukuku), s. 349; Dirikkan, s. 316; Paslı, s. 462; Tekinalp, s. 492.

düzenlemesinin 7/2-(c) hükmüne yaptığı yollama nedeniyle ve ilâve koşulların da müspet olarak bulunması hâlinde, tecavüz korumasına konu olabilecek olan tanınmış markanın Türkiye’de tescilli olmasının aranacağı ilgili madde hükmünde açıkça ifade edilmiş hâldedir⁶¹¹.

Yazarın yalnızca Türkiye’de kullanımda olan markaların genel hükümlere göre korunabileceğini belirtmiş olması nazarında, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların korumadan yararlanmaları için koruma talep edilen ülkede kullanım şartı aranmamasına rağmen, bu görüşe göre fiilen Türkiye’de kullanılmayan tanınmış markaların yetkisiz kullanımlara karşı herhangi bir korumadan yararlanması söz konusu olmayacaktır⁶¹².

Tekinalp, 556 sayılı KHK döneminde yapmış olduğu değerlendirmede, kanunun korumasından yararlanabilmek için tescil şartı arandığını ifade etmiş, markanın tescilli olmaması hâlinde hak sahibinin ancak genel hükümlerde yer alan korumadan faydalanarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre haksız rekabet davası açabileceği yönünde görüş belirtmiştir⁶¹³.

Dirikkan, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın Türkiye’de tescilli olmadığı durumlarda, markanın sağladığı tekel hakkından ve tecavüze karşı korumadan özel kanun hükümleri kapsamında doğrudan yararlanılmasının mümkün olmadığını ifade etmektedir. Bununla birlikte, bu husus benzer kullanımlara karşı korunamayacağı anlamında gelmemektedir. Nitekim, mülga KHK m. 4 hükmü kapsamında milletlerarası anlaşmaların KHK hükümlerinden daha elverişli olması hâlinde, bu düzenlemelerden yararlanabilecek olan kişilerin elverişli hükümlerin uygulanmasını talep edebilecekleri hususu düzenlenmiştir. Buradan hareketle, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaya vaki haksız kullanımların elverişli hükümler çerçevesinde yasaklanmasının talep edilebileceği kanaatindedir. Yazar, bu görüşünü şu şekilde ifade etmektedir⁶¹⁴: “*Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması hâlinde, 3 üncü maddede belirtilen kişiler, elverişli*

⁶¹¹ Çolak, s. 349.

⁶¹² Karaahmet/ Yalçiner, tescilsiz marka sahibinin haksız rekabet korumasından faydalanabilmesi için, markayı ticaret hayatında kullanmış ve tanıtmış olması gerektiğini ifade etmektedirler. (Karaahmet/ Yalçiner, s. 101)

⁶¹³ Tekinalp, s. 492.

⁶¹⁴ Dirikkan, s. 79-80; Aynı yönde bkz. Güneş (Önceye Dayalı Haklar), s. 100; Aksi yönde, KHK m. 4 hükmünün tescil ilkesine istisna getirmedeği hususunda bkz. Paslı, s. 463, dpn. 604.

hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir. Paris Sözleşmesi de Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesi anlamında milletlerarası anlaşma olduğundan, Sözleşme'nin 1. Mükerrer 6. Maddesine göre bu tür markaların, kullanılmasının yasaklanması talebinde bulunmak mümkün olacaktır.”.

Dirikkan, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın yetkisiz kullanımına karşı daha elverişli hükümler içeren milletlerarası anlaşma hükümleri uyarınca koruma talep edilebileceğini ifade etmekle beraber, öğretilerdeki diğer görüşlerle aynı yönde genel hükümlere göre koruma talep edilmesinin mümkün olduğunu da belirtmiştir. Bu anlamda, Türkiye’de tescili ve kullanımı bulunmayan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara tecavüze karşı koruma sağlanması için genel hükümler dairesinde TTK’da yer alan haksız rekabet hükümlerinin de işletilebileceği kanaatindedir. Nitekim, marka hakkına tecavüz temelinde bir haksız rekabet türüdür. Marka hukuku da haksız rekabete karşı korumanın bir parçasıdır⁶¹⁵. Bu görüşe göre, genel hükümler çerçevesinde koruma sağlanması için Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın Türkiye’de fiilen kullanımı aranmamalıdır.

Yargıtay, 2015 tarihli bir kararında⁶¹⁶, tanınmış markanın Türkiye’de tescilli olmaması nedeniyle tecavüz ve haksız rekabet korumasından yararlanamayacağını içtihat etmiştir. Yargıtay’ın bu kararı, Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddenin orijinal metni göz önüne alınmadan verilmiş olması gerekçesiyle eleştirilmektedir. Paris Sözleşmesi’nin ilgili hükmünün eksik biçimde tercüme edilmiş olması nedeniyle, yerel mevzuatta tanınmış markanın yetkisiz kullanımının yasaklanması imkânına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır, ancak bizim de katıldığımız görüşe göre, Sözleşme’nin 1’inci mükerrer 6’ncı madde hukukumuzda doğrudan etki etmekte ve bu imkânı hak sahibine tanımaktadır. Bu noktada, SMK kapsamında kullanıma ilişkin tescil ilkesine istisna teşkil eden bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, koruma genel hüküm olan haksız rekabet hükümleri çerçevesinde gerçekleşecektir⁶¹⁷.

3.4.1.2. Tescilli Tanınmış Markanın Kullanıma Karşı Korunması

SMK m. 7/2-(c) hükmü kapsamında, Türkiye’de tescilli tanınmış markanın markadan haksız fayda elde etme veya itibarına ya da ayırt edici gücüne zararlı olacak biçimde haklı

⁶¹⁵ Dirikkan, s. 316.

⁶¹⁶ Y. 11. HD., T. 17.05.2005, E. 2004/7142, K. 2007/5233 (Kazancı İBB, E.T. 27.07.2019).

⁶¹⁷ Paslı, s. 606.

bir neden olmaksızın kullanılması durumunda SMK m. 7/3 hükmünde düzenlenen eylemlerin önlenmesini talep edebileceği düzenlenmiştir. Bu koruma, tanınmış markanın tescil kapsamıyla benzer olmayan mal ve/veya hizmetlere de teşmil edecektir.

SMK m. 7/3 düzenlemesi uyarınca işaretin ticari kullanıma konu edilmesi hâlinde; *“İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması; İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi; İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi; İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklâmlarında kullanılması; İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması; İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması; İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklâmlarda kullanılması.”* tanınmış marka sahibi tarafından yasaklanabilir.

3.4.2. Cezai Koruma

SMK m. 30 hükmünde, markaya tecavüz suçuna ilişkin cezai hükümler yer almaktadır. İlgili düzenlemede öngörülen ihlal türleri üç grup hâlinde tasnif edilebilir. Bu ihlal türleri; doğrudan üretmek ve ticarete konu etmek suretiyle tecavüz, markayı mal veya ambalajı üzerinden kaldırmak ve markaya ilişkin yetkili olmaksızın tasarrufta bulunmak hâlleridir. Maddede yer alan ihlaller seçimlik olarak düzenlenmiştir. Bu anlamda ilgili hüküm, seçimlik hareketli ekonomik suç düzenlemesidir⁶¹⁸. SMK m. 30/1 hükmünde öngörülen üretme ve ticarete konu etme fiillerinde *“iktibas”* ya da *“iltibas”* olması aranmıştır. Bu anlamda, bağlı hareketli bir suç söz konusudur. Markanın SMK m. 30 kapsamında belirtilen eylemlerin ticari olmayan amaçlarla söz konusu olması hâlinde ise suç oluşmayacaktır⁶¹⁹.

SMK m. 30 hükmünde markanın alelade ya da tanınmış olması bakımından herhangi bir ayırım yapılmamıştır. Şu hâlde, tanınmış markaya tecavüz hâlinde ceza koruması alelade markalardan farklı değildir. Öte yandan, Türkiye’de tescilli olmayan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların cezai hükümlerden yararlanma olanağı bulunmamaktadır. Nitekim SMK m. 30/5 hükmünde, ilgili hükümde düzenlenen suçlardan dolayı cezaya hükmedilebilmesi için, markanın ülkemizde tescil edilmiş olması koşulu öngörülmüştür.

⁶¹⁸ Güneş, (Uygulamalı Marka Hukuku), s. 486.

⁶¹⁹ Yenedünya/ İçer, s. 73.

Dolayısıyla, tanınmış markanın cezai korumadan faydalanabilmesi için ve Ceza Hukukuna egemen olan ilkelerden “suç ve cezada kanunilik” ilkesi gereği, Türkiye’de tescilli olması gerekmektedir⁶²⁰. Buradan hareketle, Türkiye’de tescilli olmayan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın aynı veya benzerini kullanan kişilerin, SMK hükümlerine göre cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. Tanınmış Markanın Kullanımının İspatının Talep Edilememesi

Tanınmış marka uygulamaları, markanın kullanılmamasına bağlanan hukuki sonuçlar bakımından da özellik arz etmektedir. SMK ile markanın kullanılmamasına bağlanan hukuki sonuçlara ilişkin olarak esaslı yenilikler getirilmiştir⁶²¹. Bu yeniliklerden biri SMK m. 19/2 düzenlemesiyle hukukumuzda giren kullanımın ispatı müessesesidir. Hukukumuzda SMK ile giren yeni düzenleme ile başvuru hâlindeki markaya itiraz edilmesi veya tescilli markaya hükümsüzlük davası açılması ya da sonraki kullanıma karşı tecavüz davası açılması hâlinde itiraz sahibi/davacıdan markasını kullandığını ispatlaması talebinin yapılması mümkün kılınmıştır. Öte yandan, itiraz ya da davanın temelini tanınmış marka hakkına dayanması hâlinde, başvuru sahibinin ya da davalının kullanımın ispatı talep etme imkânı bulunmamaktadır. Bu hâller aşağıda itiraz süreçleri, hükümsüzlük davaları ve tecavüz davaları bakımından incelenmektedir.

3.5.1. İtiraz Süreçlerinde Kullanımın İspatının Talep Edilememesi

SMK m. 19/2 düzenlemesi, sonraki tarihli markanın yayımına itiraz edilmiş olması hâlinde, başvuru sahibine itiraza mesnet markanın itiraza konu mal ve hizmetler bakımından kullanımının ispatını talep hakkı bahşetmektedir. Başvuru sahibi tarafından itiraz sahibinden kullanımın ispatının talep edilebilmesi için, itiraz gerekçesi markanın sonraki markanın başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması gerekmektedir. Bu nedenle, itiraza mesnet markanın tescil tarihinden itibaren beş yıllık süre henüz geçmemişse, başvuru sahibi itiraz sahibinden kullanımını ispat etmesini talep edemeyecektir. İtiraz sahibinin markasını kullandığından bahsedilebilmesi için kullanımın Türkiye’de ve ciddi

⁶²⁰ Güneş, (Uygulamalı Marka Hukuku), s. 489.

⁶²¹ Çağlar, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK m. 14 Hükümünü İptal Eden Kararın Etkileri, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 21, S. 1, (Kullanılmamanın Hukuki Sonuçları). s. 1-2; Abacıoğlu Viskuşenko, s. 77.

biçimde olması (*genuine use*) gerekmektedir. Markanın ciddi kullanımından kasıt, genel anlamıyla markanın fonksiyonlarını ifa edebilecek şekilde markasal olarak kullanılmış olmasıdır⁶²².

Başvuru sahibi, yayına itirazın kendisine tebliğinden itibaren karşı görüşlerin sunması için Kurum tarafından tanınacak olan bir ay içerisinde, itiraz sahibinin kullanımını ispat etmesini talep edebilir. Kurum, itiraz sahibine kullanım delillerini sunması için bir aylık bir süre tanır. İtiraz sahibi bu süre içerisinde delillerini sunmaz ya da sunduğu belgelerle Türkiye’de ciddi marka kullanımı olduğunu ispatlayamazsa, itiraz reddedilir⁶²³. SMK m. 19/2 hükmünde, markayı kullanmamanın haklı bir nedene dayanması hâli saklı tutulmuştur. Böyle bir durumda, markanın haklı nedenle kullanılmadığının itiraz sahibi tarafından ispatı gerekecektir.

SMK m. 19/2 düzenlemesi ile başvuru sahibine kullanımın ispatını isteme imkânı yalnızca SMK m. 6/1 mesnetinde yapılan itirazlar bakımından tanınmıştır. SMK m. 6/1 düzenlemesi, önceki tarihli marka ile aynı veya benzer olan markanın, aynı veya benzer mal/hizmetleri kapsamı ve markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunması hâlinde itiraz üzerine reddedilebileceğini düzenlemektedir. Şu hâlde, SMK m. 6/1 düzenlemesi, Türkiye’de önceki tarihli başvurusu veya tescili olan alelade marka sahiplerine, sonraki tarihli aynı/benzer nitelikte başvuruya karşı itiraz etme olanağı tanıyan bir hükümdür. Markasına itiraz edilen başvuru sahibi, bu türden markalar temelinde yapılmış olan itirazlara karşı, itiraza mesnet markanın tescil süresinin elvermesi hâlinde markanın kullanıldığının ispat edilmesini isteyebileceklerdir. Bu nedenle, yayıma itirazın SMK m. 6/4 hükmünde anlamını bulan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka gerekçesine dayanması hâlinde başvuru sahibi kullanımın ispatını talep edemeyecektir. Nitekim SMK m. 6/4 hükmü kapsamında düzenlenen tanınmış markanın tescili bulunmamaktadır. Aynı şekilde, itiraz sahibinin SMK m. 6/5 hükmü gereğince Türkiye’de tescilli ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış markası temelinde itirazda bulunması hâlinde başvuru sahibi kullanımın ispatı müessesesinden yararlanamayacaktır. Zira SMK m. 19/2 hükmü açıkça kullanımın ispatının m. 6/1 hükmü temelinde yapılan itirazlarda talep edilebileceğini düzenlemiştir.

⁶²² Çağlar, (Kullanmamanın Hukukî Sonuçları), s. 5-10.

⁶²³ Karaca, s. 87.

3.5.2. Hükümsüzlük ve Tecavüz Davasında Kullanımın İspatının Talep Edilememesi

Markanın kullanılmamasına bağlanan sonuçlardan bir diğeri, SMK m. 19/2 hükmü ile tanınan kullanmama savunmasının, SMK m. 6/1 düzenlemesi uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında davalı tarafından yapılabilmesidir. Önceki marka sahibinin sonraki markanın hükümsüzlüğü talepli bir dava ikame etmesi hâlinde, davalı yan önceki marka sahibinin dava tarihinden önceki beş yıl içerisinde markasını Türkiye’de ciddi biçimde kullandığını ispat etmesi talebinde bulunabilir. Kullanımın ispatının benzer şekilde tecavüz talepli davalarda da talep edilebileceği SMK m. 29/2 hükmünde öngörülmüştür. Davacının, marka kullanımını ispatlayamaması hâlinde hükümsüzlük veya tecavüz ve tazminat talepleri reddedilir⁶²⁴.

Bu noktada tanınmış markanın kullanım zorunluluğu bulunup bulunmadığı sorusu akıllara gelebilir. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka bakımından, yukarıda tartışıldığı ve gerek ağırlıklı öğreti görüşleri gerekse mahkeme içtihatlarıyla sabit olduğu üzere, koruma talep edilen ülkede kullanım aranmamaktadır. Türkiye’de tescili bulunmayan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar, diğer şartları müspet olarak karşılaması hâlinde Türkiye’de kullanımını aranmaksızın Türkiye’de korunacaktır. Türkiye’de tescilli olan tanınmış markaların ise kullanmama nedeniyle iptal sonucuna tâbi olup olmadığı hususu doktrinde tartışmalı olmakla beraber, yargı içtihatları ile tanınmış markalar bakımından kullanım zorunluluğuna ilişkin bir istisna olmadığı ve alelade markalar gibi kullanmama hâlinde iptal edilecekleri kabul edilmektedir⁶²⁵.

⁶²⁴ Çağlar, (Kullanmamanın Hukukî Sonuçları),s. 11.

⁶²⁵ YHGK. (T. 09.02.2011, E. 2011/11-695 / K. 2011/47) kararı (www.corpus.com.tr , E.T. 01.06.2019); Y. 11. HD.(T. 01.04.2010, E. 2010/8156, K. 2010/3600) kararı (Kazancı İBB, E.T. 01.06.2019); Y. 11. HD. (T. 17.02.2011.E. 3224/K. 1805) sayılı 17.02.2011 Tarihli Kararı (Kazancı İBB, E.T. 01.06.2019).

SONUÇ

Tanınmış markalar, marka hukukuna egemen olan ilkelerden tescil ilkesi, ülkesellik ilkesi ve markanın kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin olarak sınırlı koruma sağlanması ilkesinin en önemli istisnasını teşkil etmektedirler. Tanınmış markalara sağlanan güçlendirilmiş ve istisnai koruma bakımından markanın tanınmışlığının tespiti ayrı bir önem arz etmektedir. Türkiye’de tanınmışlığın tespitinde kullanılan araçlar; temelde WIPO Ortak Tavsiye Kararı’nda bulunan kriterler ve ilâveten Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayımlanan kriterler olarak tespit edilmiştir. Bu kriterlerin hepsinin bir arada bulunması gerekli olmayıp, tanınmışlığın tespitinde somut olayın özelliklerine göre tüm faktörler gözetilerek inceleme yapılmalıdır.

Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi, tanınmış marka korumasını sadece mal markaları ve tanınmış markanın kaynak ülkede tescilli olduğu veya kullanıldığı aynı veya benzer mallarla sınırlı olmak üzere getirmiştir. Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi ile tanınmış markalara getirilen korumanın kapsamı, TRIPS Anlaşması ile genişletilmiştir. TRIPS, Paris Sözleşmesi’nin tamamlayıcısı niteliğinde olduğu görülmektedir. TRIPS Anlaşması’nın m. 16/2 ve 16/3 hükümleri ile tanınmışlığın aranacağı kesimin toplumun ilgili kesimi olduğu ifade edilmiş, ilk defa uluslararası bir metinde tanınmışlığa ilişkin bir kriter belirlenmiş, Paris Sözleşmesi ile sadece mal markalarına tanınmış olan korumanın hizmet markalarına da uygulanacağı düzenlenmiş ve şartları varsa Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler için de korunacağı hüküm altına alınmıştır.

Paris Sözleşmesi ve TRIPS Anlaşması arasındaki ilişki incelendiğinde, TRIPS Anlaşması’nın Paris Sözleşmesi’nden bağımsız bir tanınmış marka koruma sistemi getirmediği sonucuna ulaşılmıştır. TRIPS Anlaşması, Paris Sözleşmesi ile getirilen asgari koruma standardını yukarı çekmiş, Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesini düzeltir biçimde değiştirmiş ve tanınmış marka korumasını farklı mal ve hizmetlere şamil olacak biçimde genişletmiştir.

Paris Sözleşmesi ile getirilen tanınmış marka korumasının sağlanması için markanın tescil edilmiş olması şartı bulunmamaktadır. Paris Sözleşmesi hükmü kapsamında tescilsiz markalara himaye getirilmiştir. TRIPS m. 16/3 hükmü kapsamında ise, markanın farklı mal ve hizmetler bakımından genişletilmiş korumadan yararlanabilmesi için, markanın tescilli olması koşulu öngörülmüştür. Ancak tescilin nerede yapılacağı konusunda TRIPS metninde

bir açıklık mevcut değildir. TRIPS m. 16/3 hükmü ile getirilen korumanın sağlanabilmesi için, tescilin kaynak ülkede mi, üye ülkelerden herhangi birinde mi yoksa koruma talep edilen ülkede mi aranacağı sorusunun cevabına göre koruma kapsamı önemli ölçüde değişmektedir. TRIPS Anlaşması'nın Paris Sözleşmesi'nden bağımsız bir tanınmış marka sistemi kurmadığı, aksine Paris Sözleşmesi ile getirilen asgari koruma standartları üzerine inşa edilen ve bu korumayı genişleten hükümler öngördüğü düşünüldüğünde, Paris Sözleşmesi ve TRIPS Anlaşması hükümleri birbirinden bağımsız düşünülemezdir. Bu durumda Paris Sözleşmesi'nin ruhuna ve amacına uygun yorum yapılarak TRIPS Anlaşması ile getirilen farklı mal ve hizmetler bakımından söz konusu olan genişletilmiş korumayı tanımak için koruma talep edilen ülkede tescil aramadığı sonucuna ulaşılmıştır. Zira Paris Sözleşmesi'nin amacı, koruma ülkesinde savunmasız olan markaya koruma sağlamak ve bu türden markaya milli muamele yapılarak hedef ülkede koruma bahşedilmesini sağlamaktır. Paris Sözleşmesi'nin amacı, yerel markayı kendi ülkesi içinde korumak değildir. TRIPS Anlaşması'nın da bu amacı takip ettiği düşünüldüğünde, tescilin Birlik içerisinde herhangi bir ülkede gerçekleşmiş olmasının yeterli olduğu kanaatindeyiz.

Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar SMK m. 6/4 kapsamında mülga KHK'dan farklı olarak ve mehz AB mevzuatı ile uyumlu olarak nispi ret nedenleri arasında düzenlenmiştir. SMK m. 6/5 hükmü kapsamında ise tanınmış markaya farklı mal ve hizmetler bakımından koruma imkânı tanınmıştır. Mülga düzenlemede KHK m. 7/1-(i) hükmünün karşılığı olan SMK m. 6/4 hükmü ve KHK m. 8/4 hükmünün karşılığı olan SMK m. 6/5 hükmü karşılaştırıldığında; SMK'nın lafzı incelendiğinde tanınmış marka korumasının kapsamı daraltılmış olarak değerlendirilmektedir. Nitekim, SMK m. 6/4 kapsamında, mülga düzenlemeden farklı olarak Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaya tanınan korumanın yalnızca aynı ya da benzer mal ve hizmetlerle sınırlı olduğu açıkça hüküm kapsamında öngörülmüştür. SMK m. 6/5 hükmünde ise, önceki düzenlemeden farklı olarak markanın farklı mal ve hizmetlerde korunabilmesi için Türkiye'de tanınırlık düzeyine ulaşmış olması ve tescilli olması aranmıştır.

Bu düzenlemeler incelendiğinde, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın farklı mal ve hizmetlerde korunmasının önünün kapatıldığı ve bu düzenlemelerin, AB düzenlemeleri ve TRIPS Anlaşması hükümleri ile uyumsuz olduğu sonucuna varılmaktadır. Nitekim, mehz AB düzenlemeleri ve TRIPS Anlaşması yabancı tanınmış markayı birlikler içerisinde koruma amacı gütmektedir ve bu nedenle tescilin birlik içerisinde herhangi bir yerde yapılmış olması, tanınmış markanın genişletilmiş korumasından faydalanabilmek için

ilâve koşulların da bulunması şartıyla yeterli olduğu görüşünderiz. Bu nedenle, yürürlükteki düzenlemenin uluslararası düzenlemeler ile uyumlu olmadığı sonucuna ulaşılmış olup, milletlerarası anlaşmaların daha elverişli hükümler içermesi hâlinde öncelikle uygulanması ilkesi gereğince, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaya genişletilmiş koruma talep edilebileceği kanaatindeyiz.

Tanınmışlığın tespiti hususu ele alındığında, uygulamada Kurum tarafından tanınmış markalar listesi tutulduğu ve bu listenin uygulamada bu listenin tanınmış markalar sicili olarak da adlandırıldığı görülmektedir. Tanınmışlığın zamanla değişebilecek bir olgu olması, bu türden bir listenin güncelliğini korumasının çok güç olması ve bu listeye yapılmış kaydın hukuken bir neticesi ve bağlayıcılığı olmasa dahi, idari süreçlerde ve dava süreçlerde yanıltıcı olabileceği düşüncesine ulaşılmıştır. İlgili listeye kayıt, marka sahibi lehine subjektif bir hak tesis etmemektedir, dolayısıyla bu listenin bir sicil niteliği bulunmadığı kanaatindeyiz.

Tanınmışlığı tespit davası ya da tanınmışlığın bulunmadığı iddiası ile tanınmış markalar listesinden çıkarma ve menfi tespit davası açılıp açılmayacağı doktrin ve yargı görüşleri nazarında incelendiğinde, marka sahibinin tanınmışlık tespiti talepli bir marka başvurusu yaparak idari süreci tükettikten sonra TÜRK PATENT hasım gösterilerek bir tanınmışlığı tespit davası açmasının mümkün olduğu görülmektedir. Ayrıca tanınmışlık tespitinin, tanınmışlık temeline dayalı hükümsüzlük ya da tecavüz talepleri ile birlikte, diğer bir söyleyişle bir eda davası içerisinde yapılması mümkündür. Bu durumda tanınmışlığın “ön mesele” olarak çözümlenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, eda davası açılabileceği yerde tanınmışlık tespiti dışında ilâve bir talep olmaksızın doğrudan açılacak bir tanınmışlık tespiti davasında, davacının hukuki bir menfaati bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tanınmış markalar listesinden çıkarma ve menfi tespit davasına ilişkin olarak ise; tanınmış markalar listesine kayıt işleminin bir idari işlem niteliğinde olması ve idarenin kararlarının yargı denetimine tabi olması nedeniyle bu türden davaların açılmasının önünde kategorik bir engel bulunmadığı kanaatindeyiz; meğer ki davacının bu davayı açmakta hukuki menfaati olsun.

Paris Sözleşmesi anlamında marka, Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri dairesinde nispi tescil engeli olarak ve hükümsüzlük nedeni olarak korunabilir. Buna göre, marka sahibi sonraki tarihli markanın Resmi Marka Bülteni’nde ilânına itiraz ederek markanın reddini sağlayabilir ve tescil gerçekleşmişse hükümsüzlük davası açarak markanın sicilden terkinini

talep edebilir. Hükümsüzlük davası açmak için sonraki markanın tescilinden itibaren beş yıllık bir hak düşürücü süre mevcuttur, ancak tanınmış markanın aynısının ya da benzerinin tescilinde kötü niyet bulunması hâlinde, hükümsüzlük davası süre sınırı olmaksızın her zaman açılabilir.

Tanınmış markanın yetkisiz kullanımına karşı hukuki ve cezai koruma kapsamı incelendiğinde, tescilli olmayan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların SMK kapsamında tecavüz korumasından yararlanamayacağı, ancak genel hükümler dairesinde TTK'nın haksız rekabet hükümlerinden yararlanmasının mümkün olduğu görülmektedir. Ayrıca, tescilsiz markaya tecavüz hâlinde, SMK kapsamında yalnızca tescilli tanınmış markaya cezai koruma sağlanmış olması nazarında, "suç ve cezada kanunilik" ilkesi gereğince cezai koruma sağlanamayacağı sonucuna varılmıştır. Son olarak, SMK ile getirilen bir imkân olan kullanımın ispatı müessesesine ilişkin olarak, itiraz süreçlerinde, hükümsüzlük ve tecavüz davalarında tanınmış marka sahibinden kullanımın ispatının talep edilememektedir.

KAYNAKÇA

- Abacıođlu Viskuşenko, M.: Markalar İle İlgili Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Yer Alan Deđişiklikler, FMR 2018, S. 1, s. 56-86.
- Aktekin, U./ Dođan Alkan, G./ Sayar, İ. B.: Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı, TFM 2016, S. 2, s. 1-25.
- Alıca, T.: İlaç Sektöründe Marka Tercihi ve Tescil Engelleri, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009, İstanbul 2009, s. 1-59.
- Arkan, S. : Marka Hukuku, C.1, Ankara 1997.
- Arkan, S. : Marka Hukuku, C.II, Ankara 1998 (Marka II).
- Arkan, S. : Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 2018 (Ticarî İşletme).
- Arkan, S.: Yabancı Markaların Türkiye'de Korunması, C.XX, S.1, Batider 1999, s.5-17 (Batider 1999).
- Arseven, H. : Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İstanbul 1951.
- Arslan, Ö. : Marka Hakkının Sona Ermesi, Ankara 2019.
- Arslanođlu, A./Dađcı, A.: Tanınmış Marka, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, S. 6, 2006, s. 298-309.
- Association Internationale Pour La Protection De La Propriété Intellectuelle (AIPPI): Protection of unregistered but well-known trademarks (Art. 6bis Paris Convention) and protection of highly renown trademarks (Q100), Executive Committee of Barcelona, 1990, Yearbook 1991/1, s. 295-297 (AIPPI Resolution on Well-Known Marks). <https://www.aippi.fr/upload/Q90-144/rs100english.pdf>
- Association Internationale Pour La Protection De La Propriété Intellectuelle (AIPPI): Protection against the dilution of a trademark (Q214), Adopted Resolution, Executive Committee of Paris, 2010 (AIPPI Resolution on Protection against the dilution of a trademark). <https://aippi.org/wp-content/uploads/committees/214/RS214English.pdf>
- Association Internationale Pour La Protection De La Propriété Intellectuelle (AIPPI): Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, well-known marks and marks with reputation (Q234), Adopted Resolution, Executive Committee of Helsinki, 2013 (AIPPI Resolution on Relevant Public). <https://aippi.org/wp-content/uploads/committees/234/RS234English.pdf>
- Association Internationale Pour La Protection De La Propriété Intellectuelle (AIPPI): Taking unfair advantage of trademarks: parasitism and free riding (Q245), Adopted Resolution, Executive Committee of Rio de Janeiro, 2015 (AIPPI Resolution on Parasitism and Free riding). <https://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/2015->

Resolution-Taking-unfair-advantage-of-trademarks-parasitism-and-free-riding-Q245.pdf

Association Internationale Pour La Protection De La Propriété Intellectuelle (AIPPI): Consumer Survey Evidence, Adopted Resolution, Executive Committee of London, 2019 (AIPPI Resolution on Consumer Survey Evidence).

Association Internationale Pour La Protection De La Propriété Intellectuelle (AIPPI): Consumer Survey Evidence, Study Question, London, 2019 (AIPPI Study Question on Consumer Survey Evidence). https://aippi.org/wp-content/uploads/2019/01/Study-Guidelines_Trademarks_Consumer-survey-evidence_22January2019.pdf

Association Internationale Pour La Protection De La Propriété Intellectuelle (AIPPI): Consumer Survey Evidence, Study Question, London, 2019 (AIPPI Study Question on Consumer Survey Evidence). https://aippi.org/wp-content/uploads/2019/01/Study-Guidelines_Trademarks_Consumer-survey-evidence_22January2019.pdf

Ayhan, R. / Çağlar, H./ Özdamar M. : Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2019.

Ayık, M.: Tescilsiz Markaların Korunması, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2016.

Aykurt Karaca, E.: Markanın Tekliği İlkesi ve İlkenin İstisnası Olarak Muvafakat, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2019.

Ayoğlu, T.: Tanınmış Markalar Listesinden Çıkarma Davası, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013, İstanbul 2013, s. 139-154 (Çıkarma Davası).

Ayoğlu, T.: Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009, İstanbul 2009, s. 117-135 (Koruma).

Bahadır, Z.: Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Ankara 2018.

Battal, A.: Tanınmış Marka Pratiği Hakkında Bazı Düşünceler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 25, S. 4, 2009, s. 255-274.

Bently, L./ Sherman, B.: Intellectual Property Law, 3rd Edition, Oxford University Press 2009.

Bilgili, F. : Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara 2006.

Bodenhause, G. H. C.: Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm 1967, Switzerland 2007. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf

Büyükkılıç, G.: Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması, İstanbul 2019.

Camcı, Ö.: Marka Davaları, İstanbul 1999.

- Çağlar, H./ Yıldız, B./ İmirlioğlu, D.: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık, Ankara 2017.
- Çağlar, H.: : 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukukî Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK m. 14 Hükmünü İptal Eden Kararın Etkileri, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 21, S. 1, s. 3-19, (Kullanmamanın Hukukî Sonuçları).
- Çağlar, H.: Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara 2015.
- Çağlar, H.: Sınai Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, Sa.1, s. 139-154 (SMK Yenilikler).
- Çolak, U.: Paris Sözleşmesi 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri, FMR 2004, S. 2, s. 23-70 (Paris Sözleşmesi).
- Çolak, U.: Tanınmış Markaların Farklı Mal ve Hizmetler Yönünden Korunması, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013, Ankara 2015, s. 273-293 (Tanınmış Marka).
- Çolak, U.: Türk Marka Hukuku, İstanbul 2018.
- Dilmaç, Ş.: Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması, Ankara 2014.
- Dirikkan, H.: Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003.
- Ergün, M.: Tanınmış Markalar, Bursa 2000.
- Ertem, B.: TRIPS 16/2 ve Paris Sözleşmesi 1.Mükerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka, FMR, S. 2010/1, C. 10, Ankara 2010, 59-61.
- Eyüpoğlu, S.: Tanınmış Marka, FMR 2001, C.1, S. 2, s. 109-120.
- Faris, J.: The Famous Marks Exception to the Territorially principle in American Trademark Law, Case Western Reserve Law Review; Winter 2009, Vol. 59, Issue 2, s. 451-489
Erişim:<https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1811&context=caselrev>
- Güneş, İ.: Türkiye’de Marka Verilmesi Usulü, Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, İstanbul 2012, s. 161-194, (Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri).
- Güneş, İ.: Marka Hukuku’nda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler, Ankara 2015, (Önceye Dayalı Haklar), s. 27.
- Güneş, İ.; Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Ankara 2018 (Uygulamalı Marka Hukuku).
- INTA (International Trademark Association): Application of Article 6bis of the Paris Convention in Selected Europe and Central Asia Jurisdictions, A Report prepared

by the Famous and Well-Known Marks Committee – Europe and Central Asia Subcommittee,2017,<https://www.inta.org/Advocacy/Documents/2018/Application%20of%20Article%206bis%20of%20the%20Paris%20Convention%20in%20Selected.pdf>

İmirlioğlu, D.: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, Ankara 2017.

Kara, E.: Türk Marka Hukukunda Gerçek Hak Sahipliği İlkesi, İstanbul 2018.

Karaahmet, E.: Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Anlaşmalar, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Avrupa Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 1-2, İstanbul 1996.

Karaahmet, E. /Yalçiner, U.: Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, Ankara 2011.

Karaca, O. U.: Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, Ankara 2017.

Karahan, S.: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002.

Karan, H./ Kılıç, M.: Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004.

Kargı, N.: Tanınmış Marka Kavramı ve Tanınmışlık Kriterleri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2006.

Kaya, A.: Marka Hukuku, İstanbul 2006, s. 15.

Kayıhan, Ş.: Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, AÜEHFD, C.IV, S. 1-2, 2003, s. 423-448.

Kenaroğlu, Y.: 556 Sayılı KHK Madde 7/i Hükümünün Anayasa Mahkemesi'nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları, FMR, 2015/1, C.3, Ankara 2015, s. 51-61.

Kılıçoğlu Ada, İ.: Markanın Tescilinde Kötüniyet, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2015.

Kurt, E.: Karşılaştırmalı Açından Marka Hukukunda Haksız Avantaj Sağlama, Sulandırma ve İtibara Zarar Verme Kavramları, Legal Fikri ve Sınai Haklar dergisi 8(30), 2012, s. 113-158.

Memişoğlu, S. Ö.: Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri, Ankara 2019.

Meran, N. : Marka Hakları ve Korunması, Ankara 2015.

Mostert, F. W.: Famous and Well-Known Marks, Second Edition International Trademark Association, 2015 (Famous and Well-Known Marks).

Nomer Ertan, F.: Tanınmış Marka: NIKE, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999.

- Noyan, E./ Güneş, İ.: Marka Hukuku, Ankara 2015.
- Ocak, N.: Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Ankara 1998, s. 269-286.
- Orhan, A. : Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, Ankara 2016.
- Oytaç, K. : Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Marka Hukuku, İstanbul 1999 (Mukayeseli Marka Hukuku).
- Oytaç, K.: Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Karmaşasına Son, FMR 2001, C. I., S.3, s. 91-102 (Tanınmış Markalar).
- Özdemir, K.: Tanınmış Marka Kavramı ve Ulusal Uluslararası Uygulamaları, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2018. <http://www.teknolojitransferi.gov.tr>.
- Özkök, B.: Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle İptali, Ankara 2015.
- Paslı, A.: Marka Hukukunda Ürün Benzerliği, İstanbul 2018 (Ürün Benzerliği).
- Paslı, A.: Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri, İstanbul 2014.
- Semiz, Ö.: Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi (TRIPS): Öncesi ve Sonrası, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, S. 27, 2011, s. 513
- Suluk, C. / Karasu, R. /Nal, T.: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara 2018.
- Şehirali Çelik, F. H. : İltibastan Kötüniyetli Tescile Paskalya Tavşanlarının Hikayesi, Batider, Eylül 2009, C.XXVII, S.23.
- Şenocak, K.: Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması (556 sayılı KHK m. 8/IV), Batider, Haziran 2009, C.XXV, S.2.
- Tatham, D. H.: WIPO Resolution on Well-Known Marks, A small Step or a Giant Leap, 2000 I.P.Q,
- Taylan Çamlıbel, E.: Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara 2001.
- Tekinalp, Ü.: Fikrî Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012.
- Tekinalp, Ü.: Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ'a Armağan, İstanbul 1997 (Tunçomağ'a Armağan).
- Ünal, M.: Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler, Ankara 2007.
- Ünsal, Ö. E.: IPR Gezgini Seçme Yazılar 1, Ankara 2018.
- Yasaman, H. (Altay, S. A./ Ayoğlu, T. / Yusufoglu, F. / Yüksel, S.): Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C. I, İstanbul 2004 (Şerh I).

- Yasaman, H. (Altay, S. A./ Ayođlu, T./ Yusufoglu, F./ Yüksel, S.): Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C. II, İstanbul 2004 (Şerh II).
- Yasaman, H.: Tanınmış Marka Kriterleri ve İspat Sorunu, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armađan, C.I, İstanbul 2007, s. 1189-1204 (Tanınmış Marka Kriterleri).
- Yasaman, H.: Marka Hakkının Niteliđi ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD.sinin Kararı Hakkında Düşünceler, GSÜHF Dergisi, S.3, İstanbul 2003 (Yargıtay 11. HD. Kararı Hakkında Düşünceler).
- Yasaman, H.: Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalâalar Bilirkişi Raporları, İstanbul 2004 (Hukuki Mütalâalar).
- Yasaman, H.: Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalâalar Bilirkişi Raporları, Cilt II, İstanbul 2005 (Hukuki Mütalâalar II).
- Yasaman, H.: Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalâalar Bilirkişi Raporları, Cilt III, İstanbul 2008 (Hukuki Mütalâalar III).
- Yasaman, H.: Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalâalar Bilirkişi Raporları, Cilt IV, İstanbul 2012 (Hukuki Mütalâalar IV).
- Yasaman, H.: Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalâalar Bilirkişi Raporları, Cilt IV, İstanbul 2016 (Hukuki Mütalâalar V).
- Yasaman, H.: Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar, GSÜHFD, S.2., Prof. Kemal Ođuzman'a Armađan, İstanbul 2002 (Ođuzman'a Armađan).
- Yenidünya, C./ İçer, Z.: Marka Hakkına Tecavüz Suçları (556 Sayılı KHK m.61/A), Balıkesir 2014.
- Yılmaz, L.: Yeni 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Güncelleştirilmiş Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul 2017.

İNTERNET KAYNAKLARI

<https://www.ab.gov.tr/>

<https://aippi.org/>

<https://www.corpus.com.tr/>

<https://curia.europa.eu/>

<https://www.corpus.com.tr/>

<http://dergipark.gov.tr/>

<https://euipo.europa.eu/>

<https://eur-lex.europa.eu/>

<https://www.inta.org/>

<https://iprgezgini.org/>

<http://www.kazanci.com/>

<https://papers.ssrn.com/>

<https://www.resmigazete.gov.tr/>

<https://www.turkpatent.gov.tr/>

<https://www.wipo.int/>

<https://wipolex.wipo.int/>

<https://www.inta.org/Advocacy/Pages/FamousMarksWell-knownMarks.aspx>

KILAVUZLAR

EUIPO Trade Mark Guidelines, Part C Opposition, Section 5, 2017.

TPE Marka İnceleme Kılavuzu, 2015.

TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu, 2019.