



MARKA HUKUKUNDA ÖNCEKİ TARİHLİ HAKLARIN ETKİSİ
(SMK M. 155)

İNİHAL KOŞER

ŞUBAT 2022

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
ÖZEL HUKUK DOKTORA TEZİ

MARKA HUKUKUNDA ÖNCEKİ TARİHLİ HAKLARIN ETKİSİ

NİHAL KOŞER

ŞUBAT 2022

ÖZET

MARKA HUKUKUNDA ÖNCEKİ TARİHLİ HAKLARIN ETKİSİ (SMK M. 155)

KOŞER, Nihal
Özel Hukuk Doktora Tezi

Danışman: Doç. Dr. Burçak YILDIZ / Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜVEN
Şubat 2022, 226 sayfa

Çatışan sınai mülkiyet haklarının varlığında, 556 sayılı mülga Kanun Hükmünde Kararname dönemi uygulaması, tescilli hakka dayanan kullanımın tecavüz teşkil etmeyeceğini kabul etmekteydi. Diğer bir ifadeyle tescil hukuka uygunluk nedeni sayılmaktaydı. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu kabul terk edilmiştir. Mevzuat AB düzenlemeleri ve uygulaması dikkate alınarak, Türk hukukunda da tescilin varlığının tecavüz davalarındaki etkisini açıkça düzenleyen bir hükme; Kanun'un 155. maddesinde yer verilmiştir. Tecavüz davalarının kapsamı, etkisi, sonuçları gibi birden fazla konuda büyük farklar yaratacak bu değişikliğin tüm yönleriyle değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda SMK m. 155'in uygulama kapsamı ve koşulları inceleme konusu yapılarak, anılan hükmün ortaya çıkan uyuşmazlıkların hangilerine, ne ölçüde bir çözüm getirdiğinin tespiti ve kanun boşluklarının saptanması gerekmektedir.

Çalışma marka hukukunda önceki tarihli hakların etkisini incelemeyi amaçlamakta olup, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde marka hukukunda hakkın doğumu ve öncelik ilkesi incelenmiştir. İkinci bölüm çatışan marka haklarına ayrılmıştır. Bu kapsamda önceki tescil tarihli marka hakkına sonraki tescil tarihli marka tarafından tecavüz edilmesi tüm yönleriyle değerlendirilmiştir. Üçüncü ve son bölümünde ise marka hakkının diğer sınai mülkiyet haklarıyla çatışması ele alınmıştır. Bu doğrultuda sırasıyla

markanın; ticaret unvanı, işletme adı, coğrafi işaret, tasarım ve alan adı ile çatıştığı haller inceleme konusu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Marka, Çatışan Haklar, Öncelik İlkesi, Tecavüz Davası, SMK m. 155.



ABSTRACT

EFFECT OF PRIOR RIGHTS IN TRADEMARK LAW (ARTICLE 155 of IPC)

KOŞER, Nihal

PH. D. in Private Law

Supervisor: Doç. Dr. Burçak YILDIZ, Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜVEN

February 2022, 226 pages

In the presence of conflicting industrial property rights, by the implementation of the abolished Decree Law No. 556 accepted that, the use based on a registered right would not constitute infringement. In other words, registration was considered a reason for compliance with the law. With the entry into force of the Industrial Property Code (IPC) No. 6769, this acceptance was abandoned. Considering the reference EU regulations and practice, also gives place in Turkish law a provision that clearly regulates the effect of the existence of registration in infringement cases in Article 155 of IPC. This alteration, which will make a big difference in more than one issue such as the scope, effect and results of infringement cases, needs to be evaluated in all its aspects. In this direction, examining the scope and conditions of application of Article 155 of IPC, it is necessary to determine which and to what extent the aforementioned provision brings a solution to the emerging disputes and to determine the gaps in the law.

The study consists three parts and aims to examine the effect of prior rights in trademark law. In the first chapter; the birth of the right and the principle of priority in trademark law have been examined in the framework of national and international regulations. The second chapter is devoted to conflicting trademark rights. In this context, the infringement of the prior dated registered trademark right by the posterior dated registered trademark, has been evaluated in all aspects. In the third and last chapter, the conflict of trademark right with other industrial property rights is

discussed. In this direction, respectively, trade name, business name, geographical indication, design and domain name conflict with the trademark have been examined.

Keywords: Trademark, Conflicting Rights, Priority Principle, Infringement Case, Article 155 of IPC.



TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın oluşumunda emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim. Bu bağlamda öncelikle tez danışmanlarım olmayı kabul ederek beni onurlandıran Doç. Dr. Burçak Yıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Şirin Güven'e değerli görüşleri, katkıları ve her daim hissettiğim destekleri için minnettarım.

Doktora tezimin savunma jürisinde yer alan Prof. Dr. Mertol Can, Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir, Prof. Dr. Feyzan Hayal Şehirali Çelik ve Doç. Dr. Kürşat Göktürk'e kıymetli önerileri ve katkıları için teşekkürlerimi sunarım.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde birlikte çalışma şansı bulduğum değerli hocalarıma ve arkadaşlarıma da destekleri için teşekkür ederim.

Çalışmam boyunca beni 2211-A Yurtiçi Doktora Burs Programı kapsamında ekonomik olarak destekleyen TÜBİTAK'a tüm katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.

En büyük teşekkürüm aileme. Beni sonsuz ve koşulsuz bir sevgiyle büyüten, destekleyen varlıklarına her gün şükrettiğim annem Türkan Sayaner, babam Ergun Güngelen ve anneannem Hatice Sayaner'e minnettarım. Bir diğer teşekkürüm bu ailenin bir parçası olarak gördüğüm, dosttan öte kardeşim canım Ayşe Merve Belge'ye. Son olarak şansım, yol arkadaşım, eşim Çetin Koşer'e ve hayatın bana verdiği en özel armağan güzel kızım Nihan'a yanımda oldukları, bugüne, yarına umutla ve mutlulukla bakabilmemi sağladıkları için sonsuz teşekkürler.

İÇİNDEKİLER

TEZDE İNTİHAL OLMADIĞINA DAİR BEYAN SAYFASI	iii
ÖZET.....	iv
ABSTRACT	vi
TEŞEKKÜR.....	viii
İÇİNDEKİLER	ix
KISALTMALAR.....	xix
GİRİŞ	1
BÖLÜM I	4
MARKA HUKUKUNDA HAKKIN DOĞUMU VE ÖNCELİK İLKESİ.....	4
1.1 MARKA HAKKI	4
1.1.1 Kavram	4
1.1.2 İşlevleri	6
1.1.2.1 Kaynak Gösterme ve Ayırt Etme İşlevi.....	7
1.1.2.2 Garanti İşlevi	8
1.1.2.3 Reklam İşlevi	9
1.1.3 Hukuki Niteliği.....	9
1.1.3.1 Gayri Maddi Mal Üzerindeki Hak Niteliği.....	9
1.1.3.2 İnhisari (Tekelci) ve Mutlak Hak Niteliği	11
1.1.3.3 Mülkiyet Hakkı Niteliği.....	12
1.2 MARKA HUKUKUNDA HAKKIN DOĞUMUNA İLİŞKİN SİSTEMLER	14
1.2.1 Genel Olarak.....	14
1.2.2 İlk Kullanım Sistemi	14
1.2.2.1 Genel Olarak.....	14
1.2.2.2 İlk Kullanım Sisteminin Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Görünümü	15
1.2.3 Tescil Sistemi	16
1.2.4 Karma Sistem	17
1.2.4.1 Genel Olarak.....	17
1.2.4.2 Karma Sistemin Birleşik Krallık Hukukunda Görünümü	18
1.2.4.3 Karma Sistemin Alman Hukukunda Görünümü.....	19

1.3 TÜRK MARKA HUKUKUNDA HAKKIN DOĞUMU.....	20
1.3.1 Genel Olarak.....	20
1.3.2 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Öncesi Dönem.....	21
1.3.2.1 551 Sayılı Markalar Kanunu'nun Sistemi	21
1.3.2.1.1 Tescil İlkesinin Görünümü	21
1.3.2.1.2 Gerçek Hak Sahipliği İlkesinin Görünümü.....	21
1.3.2.1.3 Değerlendirme.....	22
1.3.2.2 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Sistemi	23
1.3.2.2.1 Tescil İlkesinin Görünümü	23
1.3.2.2.2 Gerçek Hak Sahipliği İlkesinin Görünümü.....	23
1.3.2.2.3 Değerlendirme.....	25
1.3.3 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Sistemi	26
1.3.3.1 Tescil İlkesi.....	26
1.3.3.1.1 Tescilin Marka Hakkına Etkisi	27
1.3.3.1.1.1 Marka Hakkının Doğumuna Etkisi	27
1.3.3.1.1.2 Marka Hakkının Konusu ve Kapsamına Etkisi	28
1.3.3.1.2 Tescilin Hak Sahipliğine Etkisi	29
1.3.3.1.2.1 Hak Sahibinin Teşhisine Etkisi	29
1.3.3.1.2.2 Hak Sahibine Sağlanan Hak ve Yetkilerin Belirlenmesine Etkisi.....	30
1.3.3.1.3 Tescilin Üçüncü Kişilere Karşı Etkisi.....	31
1.3.3.1.3.1 Tescilin Olumlu Etkisi	32
1.3.3.1.3.2 Tescilin Olumsuz Etkisi	32
1.3.3.1.3.3 Tescilin Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi	33
1.3.3.1.4 Resmi Sicile Tescilin Etkisi	34
1.3.3.2. Gerçek Hak Sahipliği İlkesi.....	35
1.3.3.2.1 Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanan İşaretler	35
1.3.3.2.2 Tescilsiz Marka veya Ticaret Sırasında Kullanılan İşaretler	36
1.3.3.2.3 Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar	37
1.3.3.2.4 Türkiye'de Tanınmışlık Seviyesine Ulaşan Marka.....	39
1.3.3.2.5 Başkasına Ait Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkını İçerir Marka Başvuruları	40
1.3.3.2.6 Kötüniyetli Tescil.....	41

1.3.3.2.7 Rüşhan Hakkından Yararlanan Markalar	42
1.3.4 Değerlendirme	43
1.4 ÖNCELİK İLKESİ	43
1.4.1 Kavram	43
1.4.2 Bağlantılı Olduğu Temel İlkeler.....	44
1.4.2.1 Kapsam	44
1.4.2.2 Marka Sahibinin Tekliği İlkesi	44
1.4.2.3 Marka Hakkının Doğumuna İlişkin Temel İlkelerin Birbirleriyle Bağlantısı	46
1.4.3 Uluslararası Düzenlemelerde Görünümü	47
1.4.3.1 Paris Sözleşmesi	47
1.4.3.2 TRIPs Anlaşması	48
1.4.3.3 Avrupa Birliği'nin Marka Hukuku Düzenlemeleri.....	49
1.4.4 İstisnaları	50
1.4.4.1 Kavram	50
1.4.4.2 Kapsam	51
1.4.4.2.1 Ayırt Ediciliği Zayıf Marka	52
1.4.4.2.2 Ayırt Edici Olmayan Marka.....	53
1.4.4.2.3 Markanın Kullanılmaması	53
1.4.4.2.4 Sonraki Marka Tesciline Sessiz Kalınması.....	54
BÖLÜM II.....	55
ÇATIŞAN MARKA TESCİLLERİ.....	55
2.1 MARKA HUKUKUNDA HAKLARIN ÇATIŞMASI VE TECAVÜZ.....	55
2.1.1 Marka Hukukunda Çatışan Haklar Kavramı	55
2.1.1.1 Genel Olarak.....	55
2.1.1.2 Konunun Önemi ve Sınırlanması.....	56
2.1.2 Marka Hakkına Tecavüzün Varlığında Aranılan Ortak Koşullar.....	57
2.1.2.1 Genel Olarak.....	57
2.1.2.2 Unsurları	58
2.1.2.2.1. Ticaret Sırasında Kullanım	58
2.1.2.2.2 İzinsiz Kullanım.....	59
2.1.2.2.3 Mal veya Hizmetle Bağlantılı İhlal Edici Kullanım	61
2.1.3 Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller.....	62
2.1.3.1 Markanın Taklit Edilmesi	63

2.1.3.2 Marka ile Karıştırılma İhtimali Yaratan Kullanım	65
2.1.3.2.1 İşaretler Arası Benzerlik Değerlendirilmesi	65
2.1.3.2.2 Mal veya Hizmetler Arası Benzerlik Değerlendirilmesi	67
2.1.3.2.3 Karıştırılma İhtimali.....	68
2.1.3.3 Tanınmış Markanın Sulandırılması	70
2.1.3.3.1 Genel Olarak	70
2.1.3.3.2 Sulandırma Sayılan Haller	71
2.1.3.3.2.1 Haksız Yarar Sağlama	71
2.1.3.3.2.2 İtibara Zarar Verme	72
2.1.3.3.2.3 Ayırt Edici Karakteri Zedeleme	73
2.1.3.3.3 Haklı Sebep Savunması	74
2.2 MARKA HAKKINA TECAVÜZ DAVASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEK SAVUNMALAR.....	76
2.2.1 Tescile Dayalı Kullanım Savunması	76
2.2.1.1 Konunun Önemi ve Kapsamı.....	76
2.2.1.2 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Öncesi Dönem.....	77
2.2.1.2.1 556 Sayılı KHK'nın İlgili Düzenlemeleri.....	77
2.2.1.2.2 Tecavüz Davalarında Tescilin Hukuka Uygunluk Nedeni Teşkil Ettiğine İlişkin Yerleşik Yargıtay İçtihadı.....	78
2.2.1.2.2.1 Kapsam.....	78
2.2.1.2.2.2 Tescilli Marka Kullanımının Tecavüz Oluşturmayacağına İlişkin Yargıtay Kararları	79
2.2.1.2.2.2.1 Örnek Kararlar	79
2.2.1.2.2.2.2 Değerlendirme	80
2.2.1.2.2.3 Yargıtay'ın Sonraki Marka Tescil Başvurusunun Bekletici Mesele Yapılabileceği Hususundaki Yaklaşımına İlişkin Değerlendirme. 82	
2.2.1.2.2.4 Yargıtay'ın Kötüniyetle Tescil Edilen Markaya İlişkin Kullanımın Tecavüz Oluşturmayacağı Yönündeki Yaklaşımına İlişkin Değerlendirme	83
2.2.1.2.2.5 Yargıtay Uygulamasının Hükümsüzlük Davalarına Etkisi ...	85
2.2.1.2.3 ABAD'ın Çatışan Marka Tescilleri Konusuna Yaklaşımı.....	87
2.2.1.2.3.1 Canina Kararı	88
2.2.1.2.3.1.1 Karara Konu Uyuşmazlık	88
2.2.1.2.3.2 Rosa dels Vents Kararı	90

2.2.1.2.3.2.1 Karara Konu Uyuşmazlık	90
2.2.1.2.3.2.2 ABAD'ın Uyuşmazlığa İlişkin Kararı.....	91
2.2.1.2.3.3 ABAD Kararlarının Değerlendirilmesi	92
2.1.1.3 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 155. Maddesi Hakkında.....	93
2.1.1.3.1 Düzenlenme Amacı.....	93
2.1.1.3.2 Kanundaki Düzenlenme Yerine İlişkin Değerlendirme.....	94
2.1.1.3.3 Unsurları	95
2.1.1.3.3.1 Çatışan Haklar	95
2.1.1.3.3.1.1 Önceki Tarihli Hak	96
2.1.1.3.3.1.2 Sonraki Tarihli Hak	96
2.1.1.3.3.2 Tecavüz Davası	97
2.1.1.3.3.2.1 Tecavüz Davası Açılmış Olmalı.....	97
2.1.1.3.3.2.2 556 Sayılı KHK Döneminde Açılmış Tecavüz Davalarına İlişkin Değerlendirme	97
2.1.1.3.4 Hükümsüzlük Davalarına Etkisi	99
2.1.1.3.4.1 Sonraki Tescil Tarihli Markaya İlişkin Hükümsüzlük Davası	99
2.1.1.3.4.2 Önceki Tescil Tarihli Markaya İlişkin Açılan Hükümsüzlük Davası.....	100
2.1.1.3.5 Olası Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	100
2.1.1.3.5.1 Doktrinde İleri Sürülen Görüşler.....	100
2.1.1.3.5.2 Tescil Sistemine Etkisi	101
2.1.1.3.5.3 Tescil ile Sağlanan Korumaya Etkisi	102
2.1.1.3.5.4 Dolaylı Bir Birlikte Var Olma Hali Yaratması	103
2.2.2 Marka Hakkına Tecavüz Davasında İleri Sürülmesi Olası Diğer Savunmalar ve Bunların SMK m. 155 Açısından Değerlendirilmesi	104
2.2.2.1 Kullanmama Def'i	104
2.2.2.1.1 Kavram.....	104
2.2.2.1.2 Unsurları	106
2.2.2.1.2.1 Markanın Beş Yıl Süresince Ciddi Bir Kullanıma Konu Olmaması	108
2.2.2.1.2.1.1 Ciddi Kullanım	108
2.2.2.1.2.1.2 Beş Yıllık Süre	109
2.2.2.1.2.2 Kullanılmamayı Haklı Kılan Sebeplerin Bulunmaması.....	110

2.2.2.1.3 SMK m. 155 ile İlişkisi.....	111
2.2.2.2 Önceki Tarihteki Kullanım Savunması	112
2.2.2.2.1 Kavram.....	112
2.2.2.2.2 Unsurları	113
2.2.2.2.2.1 Kullanımın Marka Tesciline İlişkin Başvuru veya Rüçhan Tarihten Önceki Bir Tarihte Başlamış Olması.....	113
2.2.2.2.2.2 İşaretin Belirli Bir Kapsamda Markasal Kullanımı.....	114
2.2.2.2.3 SMK m. 155 ile İlişkisi.....	114
2.2.2.3 Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı	115
2.2.2.3.1 Kavram.....	115
2.2.2.3.2 Unsurları	116
2.2.2.3.2.1 Sonraki Tescil Tarihteki Markanın Kullanıldığını Bilme veya Bilebilecek Durumda Olma.....	116
2.2.2.3.2.2 Beş Yıl Süresince Sessiz Kalma.....	117
2.2.2.3.2.2.1 Sessiz Kalma Kavramı	117
2.2.2.3.2.2.2 Beş Yıllık Süre	119
2.2.2.3.2.3 Kötüniyetli Olmama.....	119
2.2.2.3.3 SMK m. 155 ile İlişkisi.....	120
2.2.3 HAKKI TECAVÜZE UĞRAYAN ÖNCEKİ TARİHLİ MARKA SAHİBİNİN İLERİ SÜREBİLECEĞİ TALEPLER.....	122
2.2.3.1 Kapsam.....	122
2.2.3.2 Tecavüzün Tespiti Davası	123
2.2.3.3 Muhtemel Tecavüzün Önlenmesi (Men) Davası.....	124
2.2.3.4 Tecavüzün Durdurulması Davası	125
2.2.3.5 Tecavüzün Kaldırılması ile Maddi ve Manevi Zararın Tazmini Davası.....	125
2.2.3.5.1 Tecavüzün Kaldırılması Davası.....	125
2.2.3.5.2 Tazminat Davaları	126
2.2.3.5.2.1 Kapsam.....	126
2.2.3.5.2.2 Maddi Zararın Tazmini	127
2.2.3.5.2.2.1 Unsurları.....	127
2.2.3.5.2.2.2 Tazminatın Hesaplanması	128
2.2.3.5.2.2.2.1 Fiili Zarar.....	129
2.2.3.5.2.2.2.2 Yoksun Kalınan Kazanç	130
2.2.3.5.2.3 Manevi Tazminat	131

2.2.3.5.2.4 İtibar Tazminatı.....	132
BÖLÜM III.....	134
MARKA HAKKININ DİĞER SINAI MÜLKİYET HAKLARIYLA ÇATIŞMASI.....	134
3.1 MARKA HAKKININ TİCARET UNVANI HAKKI İLE ÇATIŞMASI... 134	
3.1.1 MARKA İLE TİCARET UNVANININ İŞLEV VE NİTELİK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI	135
3.1.1.1 İşlev Bakımından Karşılaştırılması.....	135
3.1.1.2 Nitelik Bakımından Karşılaştırılması	137
3.1.2 ÖNCEKİ MARKA HAKKINA SONRAKİ TİCARET UNVANI İLE TECAVÜZ	138
3.1.2.1 İlgili Hukuki Düzenlemeler	138
3.1.2.2 Unsurları	139
3.1.2.2.1 Ticaret Sırasında İzinsiz Olarak Mal veya Hizmetle Bağlantılı Kullanım	139
3.1.2.2.1.1 Kapsam	139
3.1.2.2.1.2 Mal veya Hizmetle Bağlantılı Kullanım.....	139
3.1.2.2.1.2.1 Kavram.....	139
3.1.2.2.1.2.2 Ticaret Unvanının Sicilde Tescilli Haliyle Usulüne Uygun Kullanıldığı Haller	141
3.1.2.2.2 İşaretler ile Mal veya Hizmetlere İlişkin Ayniyet ya da Benzerlik Değerlendirmesinin Olumlu Sonuçlanması	142
3.1.2.2.2.1 İşaretler Arası Ayniyet veya Benzerlik	143
3.1.2.2.2.2 Mal veya Hizmet Sınıflarında Ayniyet ya da Benzerlik	144
3.1.2.2.2.2.1 Kapsam	144
3.1.2.2.2.2.2 Sicilin Esas Alınması.....	145
3.1.2.3 Korumanın Sınırı	145
3.1.2.4 Marka Hakkı Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler.....	147
3.1.2.5 Ticaret Unvanı Sahibinin Tescile Dayanan Kullanım Savunması	148
3.1.2.5.1 556 Sayılı KHK Dönemi ve Yargıtay'ın Ticaret Unvanının Tescilini Hukuka Uygunluk Nedeni Kabul Ettiğine İlişkin Yerleşik İçtihadı.....	149
3.1.2.5.2 SMK m. 155'in Etkisi	151
3.1.3 ÖNCEKİ TİCARET UNVANI HAKKINA SONRAKİ MARKA İLE TECAVÜZ	152

3.1.3.1 İlgili Hukuki Düzenlemeler	152
3.1.3.2 Unsurları	154
3.1.3.2.1 Ticaret Unvanının Marka Tescil Başvurusundan Önceki Bir Tarihte Usulüne Uygun Olarak Tescil Edilmiş Olması.....	154
3.1.3.2.2 Ticari Dürüstlüğe Aykırı Kullanılmış Olması	154
3.1.3.3 Ticaret Unvanı Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler	156
3.1.3.4 Marka Sahibinin Tescile Dayalı Kullanım Savunması.....	156
3.2 MARKA HAKKININ İŞLETME ADI HAKKI İLE ÇATIŞMASI	157
3.2.1 MARKA İLE İŞLETME ADININ İŞLEV VE NİTELİK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI	158
3.2.2.1 İşlev Bakımından Karşılaştırılması.....	158
3.2.2.2 Nitelik Bakımından Karşılaştırılması	159
3.2.2 ÖNCEKİ MARKA HAKKINA SONRAKİ İŞLETME ADI İLE TECAVÜZ	159
3.2.3 ÖNCEKİ İŞLETME ADI HAKKINA SONRAKİ MARKA İLE TECAVÜZ	161
3.3 MARKA HAKKININ COĞRAFİ İŞARET HAKKI İLE ÇATIŞMASI....	162
3.3.1 MARKA İLE COĞRAFİ İŞARETİN İŞLEV VE NİTELİK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI	163
3.3.1.1 İşlev Bakımından Karşılaştırılması.....	163
3.3.1.2 Nitelik Bakımından Karşılaştırılması	165
3.3.2 ÖNCEKİ TARİHLİ MARKA HAKKININ KULLANIMI	166
3.3.2.1 İlgili Hukuki Düzenlemeler	166
3.3.2.2 Marka Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler.....	168
3.3.2.2.1 İyiniyetle Elde Edilmiş Marka Hakkının Coğrafi İşaret Tescilinden Sonra Kullanılabilmesi.....	168
3.3.2.2.1.1 Kavram	168
3.3.2.2.1.2 Unsurları.....	168
3.3.2.2.1.3 Hüküm ve Sonuçları.....	169
3.3.2.2.2 Sonraki Tarihi Coğrafi İşaret Tesciline İtiraz	170
3.3.2.2.2.1 Kavram	170
3.3.2.2.2.2 Unsurları.....	170
3.3.2.2.2.3 Hüküm ve Sonuçları.....	172

3.3.3 ÖNCEKİ COĞRAFİ İŞARET HAKKINA SONRAKİ MARKA İLE TECAVÜZ	172
3.3.3.1 İlgili Hukuki Düzenlemeler	172
3.3.3.2 Unsurları	174
3.3.3.2.1 Coğrafi İşaret veya Amblemin Ticari Amaçlı Kullanımı.....	174
3.3.3.2.2 Coğrafi İşaretin Yanıltıcı Kullanımı veya Taklidi	175
3.3.3.2.3 Coğrafi İşareti Taşıyan Ürüne İlişkin Yanlış veya Yanıltıcı Açıklama	176
3.3.3.2.4 Amblemin Yanıltıcı Kullanımı.....	177
3.3.3.3 Coğrafi İşaret Sahibi Tarafından İleri Sürülebilecek Talepler	177
3.3.3.4 Marka Sahibinin Tescile Dayalı Kullanım Savunması.....	178
3.4 MARKA HAKKININ TASARIM HAKKI İLE ÇATIŞMASI.....	178
3.4.1 MARKA İLE TASARIMIN İŞLEV VE NİTELİK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI	180
3.4.1.1 İşlev Bakımından Karşılaştırılması.....	180
3.4.1.2 Nitelik Bakımından Karşılaştırılması	182
3.4.2 ÖNCEKİ MARKA HAKKINA SONRAKİ TASARIM İLE TECAVÜZ. 183	
3.4.2.1 İlgili Hukuki Düzenlemeler	183
3.4.2.2 Unsurları	183
3.4.2.3 Tasarım Hakkı Sahibinin Tescile Dayalı Kullanım Savunması	184
3.4.3 ÖNCEKİ TASARIM HAKKINA SONRAKİ MARKA İLE TECAVÜZ. 185	
3.4.3.1 İlgili Hukuki Düzenlemeler	185
3.4.3.2 Unsurları	186
3.4.3.3 Marka Hakkı Sahibinin Tescile Dayalı Kullanım Savunması.....	187
3.4.3.3.1 Konuya İlişkin ABAD Kararı	187
3.4.3.3.2 6769 Sayılı SMK Uygulaması	188
3.4.3.3.3 Tescilsiz Tasarımlara Uygulanabilirlik.....	188
3.5 MARKA HAKKININ ALAN ADI HAKKI İLE ÇATIŞMASI.....	189
3.5.1 MARKA İLE ALAN ADININ İŞLEV VE NİTELİK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI	191
3.5.1.1 İşlev Bakımından Karşılaştırılması.....	191
3.5.1.2 Nitelik Bakımından Karşılaştırılması	192
3.5.1.2.1 Alan Adının Hukuki Niteliğini Belirleyici Özellikler	192
3.5.1.2.2 Alan Adının Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler	194

3.5.1.2.3 Deęerlendirme.....	195
3.5.2 ÖNCEKİ MARKA HAKKINA SONRAKİ ALAN ADI İLE TECAVÜZ	196
3.5.2.1 İlgili Hukuki Düzenlemeler	196
3.5.2.2 Unsurları	197
3.5.2.2.1 Ticaret Sırasında İzinsiz Olarak Mal veya Hizmetle Bağlantılı Kullanım	197
3.5.2.2.2 Ticari Etki Yaratacak Biçimde Kullanma.....	199
3.5.2.2.3 İşaretler ile Mal veya Hizmetlere İlişkin Ayniyet ya da Benzerlik Deęerlendirmesinin Olumlu Sonuçlanması	200
3.5.2.2.3.1 İşaretler Arası Ayniyet veya Benzerlik	200
3.5.2.2.3.2 Mal ve Hizmet Sınıflarında Ayniyet veya Benzerlik	201
3.5.2.3 Korumanın Sınırı	202
3.5.2.4 Marka Hakkı Sahibi Tarafından İleri Sürülebilecek Talepler	205
3.5.2.5 Alan Adı Hakkı Sahibinin Tahsise Dayalı Kullanım Savunması.....	205
3.5.3. ÖNCEKİ ALAN ADI HAKKINA SONRAKİ MARKA İLE TECAVÜZ	207
SONUÇ.....	209
KAYNAKÇA	213
ÖZGEÇMİŞ.....	227

KISALTMALAR

AAÇD	: Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
AB	: Avrupa Birliği
ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
ABAD	: Avrupa Birliği Adalet Divanı
age	: Adı geçen eser
agm	: Adı geçen makale
AIPLA	: American Intellectual Property Law Association
AÜHF	: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
AYM	: Anayasa Mahkemesi
B.	: Bası
BAM	: Bölge Adliye Mahkemesi
Batider	: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
BGH	: Der Bundesgerichtshof
Bkz.	: Bakınız
BTHAE	: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
BTK	: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
C.	: Cilt
DTÖ	: Dünya Ticaret Örgütü
Dn.	: Dipnot
E.	: Esas
Ed.	: Edition
EIPR	: European Intellectual Property Review
EUIPO	: European Union Intellectual Property Office
FMR	: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
GÜHFD	: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
GSÜHFD	: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
HD.	: Hukuk Dairesi

HFD	: Hukuk Fakültesi Dergisi
HGK.	: Hukuk Genel Kurulu
ICANN	: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
INTA	: International Trademark Association
IIC	: International Review of Intellectual Property and Competition Law
İÜHFİM	: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
İnÜHFD	: İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
JIPLP	: Journal of Intellectual Property Law & Practice
JITLP	: Journal of International Trade Law and Policy
K.	: Karar
Karş.	: Karşılaştırınız
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
m.	: madde
No.	: Number
ODTÜ	: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
OJ	: Official Journal
RG.	: Resmi Gazete
s.	: Sayfa
S.	: Sayı
SMK	: 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
T.	: Tarih
TFM	: Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi
TBB	: Türkiye Barolar Birliği
TBK	: Türk Borçlar Kanunu
TMK	: Türk Medeni Kanunu
TMR	: Trade Mark Reporter
TTK	: Türk Ticaret Kanunu
TRABİS	: “.tr” ağ bilgi sistemi
TRIPs	: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
TÜRKPATENT	: Türk Patent ve Marka Kurumu
Vol.	: Volume

WIPO : World Intellectual Property Organization
WTO : World Trade Organization
Y. : Yargıtay



GİRİŞ

Marka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Kullanıcılar teşebbüsü tanımasa dahi marka dolayısıyla, sunulan mal veya hizmet arasında bağlantı kurarak; zihinlerinde benzerlerinden farklı konumlandırabilmektedir. Bununla birlikte marka günümüzde, gelişen ve değişen ticaret anlayışı ile doğru orantılı olarak, bunun çok ötesinde işlev göstermeye başlamıştır. Kullanıcılar markayı ilgili mal veya hizmetin kalitesi, sunduğu deneyim ve imajı simgeleyen bir iletişim aracı olarak görmektedir. Satın alma kararında belirleyici temel unsur haline gelen bu ayırt edici işaretler, teşebbüs bakımından da tek başına ekonomik bir değer ifade etmektedir.

Türk marka hukukunda, mehz Avrupa Birliği düzenlemeleri doğrultusunda, markanın tüm bu işlevleri hukuken korunmaya değer kabul edilmiş; marka korumasının kapsamı genişlemiştir. Markanın tescili ile hak sahibi, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir ve ihlal niteliği taşıyan kullanımları engelleyebilir mutlak ve münhasır bir kullanım yetkisine kavuşmaktadır. Buna karşın markanın konusunu oluşturan ad veya işaret üzerinde farklı kişilere ait birden fazla hukuki menfaatin varlığı anılan hakların çatışmasına neden olmaktadır. Çatışma konusu hakkın sahibinin de aynı yetkilere sahip olması karşısında hangi hakkın diğerinin kullanımını engelleyebileceği sorusu ortaya çıkmaktadır.

Çatışan haklar öncelik ilkesi, hak sahibinin yetkilerine ilişkin hukuki düzenlemeler ve her bir somut olay özelinde yapılacak değerlendirme ile çözüme kavuşturulabilir niteliktedir. Ne var ki, her iki hakkın da tescilli olması tecavüz davaları özelinde; kanunen eşit konumda bulunan iki hakkın birbirlerine karşı ileri sürülüp sürülemeyeceği yönünde bir tereddüt doğurmuştu. 556 sayılı mülga Kanun Hükmünde Kararname döneminde bu hususa ilişkin herhangi bir hukuki düzenleme bulunmaması konunun uygulamaya yansıyan somut uyuşmazlıklar çerçevesinde şekillenmesine neden olmuştu. Yargıtay sınai mülkiyet haklarının çatışmasında, öncelik ilkesine ilişkin bir değerlendirmede bulunmaksızın, tescilli hakka dayanan

kullanımın tecavüz teşkil etmeyeceğini kabul etmekteydi. Diğer bir ifadeyle yalnız tescilin varlığı hukuka uygunluk nedeni sayılmaktaydı. Bu doğrultuda ihlal oluşturan kullanım ancak sonraki tescil tarihli hak sahibi aleyhine bir hükümsüzlük davası açılması suretiyle engellenebilmekteydi.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girmesiyle birlikte, mehz AB düzenlemeleri ve uygulaması dikkate alınarak, Türk hukukunda da tescilin varlığının tecavüz davalarındaki etkisini açıkça düzenleyen bir hükme yer verilmiştir. “Önceki Tarihli Hakların Etkisi” başlıklı 155. madde uyarınca; *“Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez”*. Bu hüküm tecavüz davalarında, öncelik ilkesi esasında, sonraki tescilin bir savunma gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceğini düzenlemektedir. Böylelikle Yargıtay’ın tescili hukuka uygunluk nedeni sayan yerleşik uygulaması temelsiz kalmış; tescilli marka sahibine de tecavüz davası açılabileceği hususu hukuki dayanağa kavuşturulmuştur.

Marka hakkı sahibi, hakkını ihlal eden kullanımın tescilli bir haktan kaynaklandığı hallerde de tecavüz davası açabilecek ve tazminat talep edebilecektir. Kural bu olmakla birlikte; maddenin uygulama kapsamı ve koşullarının belirlenmesi ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların hangilerine, ne ölçüde bir çözüm getirdiğinin tespiti ve kanun boşluklarının saptanması bakımından büyük önem taşımaktadır. Zira marka hukuku bakımından çatışma aynı ya da farklı tür sınai mülkiyet hakları arasında gerçekleşebilir niteliktedir. Bu doğrultuda çatışan marka tescillerinin yanında markanın; ticaret unvanı, işletme adı, coğrafi işaret, tasarım ve alan adı ile çatışması durumunda, önceki tarihli hakların etkisini düzenleyen 155. madde hükmünün uygulanabilirliğinin de ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Marka hukukunda önceki tarihli hakların etkisini tüm yönleriyle incelemeyi amaçlayan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; marka hukukunda hakkın doğumu ve öncelik ilkesi, ikinci bölümde marka haklarının çatışması, üçüncü ve son bölümde ise, marka hakkının diğer sınai mülkiyet haklarıyla çatışması ele alınmıştır.

Çalışmamızın birinci bölümünde öncelikle marka kavramı, markanın işlevleri ve hukuki niteliği üzerinde durulacaktır. Ardından marka hukukunda hakkın doğumuna ilişkin sistemler inceleme konusu yapılarak; ilk kullanım sistemi, tescil sistemi ve karma sistem, yabancı hukuk uygulamalarındaki görünüşleriyle birlikte ele

alınacaktır. Anılan sistemlere ilişkin deęerlendirmeden yola çıkılmak suretiyle de Türk marka hukukunda hakkın doğumu bakımından geçerli sistem, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu öncesi ve sonrası hukuki düzenlemeler çerçevesinde, belirlenmeye çalışılacaktır. Bu bölümün son kısmında ise öncelik ilkesi kavramı; bağlantılı olduğu temel ilkeler ve uluslararası düzenlemelerdeki görünümü ile istisnaları kapsamında deęerlendirilecektir.

Çatışan marka tescillerine ilişkin ikinci bölümde marka hukukunda hakların çatışması kavramı üzerinde durularak, bu kavramın önemli bir sonucunu oluşturan tecavüz fiili inceleme konusu yapılacaktır. Marka hakkına tecavüz; 6769 sayılı Sınai mülkiyet Kanunu kapsamında, varlığında aranan ortak koşullar ile tecavüz sayılan fiiller esasında ele alınacaktır. Bunu takiben çatışan marka tescillerini konu alan tecavüz davasında ileri sürülebilecek tescile dayalı kullanım savunması; ilgili hukuki düzenlemeler, ulusal ve uluslararası uygulamaya yansıyan örnekler, uygulama kapsamı, koşulları ve olası sonuçları çerçevesinde deęerlendirilecektir. Ardında tecavüz davasında ileri sürülmesi olası diğer savunmalar, tescile dayalı kullanım savunmasıyla bağlantısı da dikkate alınarak incelenecektir. Son olarak da hakkı tecavüze uğrayan marka sahibinin ileri sürebileceęi taleplere yer verilecektir.

Üçüncü bölüm; marka hakkının diğer sınai mülkiyet haklarıyla çatışmasını konu edinmektedir. Bu doğrultuda sırasıyla ticaret unvanı, işletme adı, coęrafi işaret, tasarım ve alan adı hakkının marka hakkıyla çatışması ihtimaline yer verilecektir. Öncelikle her bir hak türü işlev ve nitelięi bakımından markayla karşılaştırmalı olarak ele alınacak ardından da olası çatışma durumları öncelik ilkesi ve ilgili hukuki düzenlemeler kapsamında inceleme konusu yapılacaktır. Bununla birlikte her bir çatışma hali bakımından tescile dayalı kullanım savunmasının ileri sürülebilirlięi ve olası etkileri deęerlendirilecektir.

BÖLÜM I

MARKA HUKUKUNDA HAKKIN DOĞUMU VE ÖNCELİK İLKESİ

1.1 MARKA HAKKI

1.1.1 Kavram

Marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun¹ (SMK) "*Marka Olabilecek İşaretler*" başlıklı dördüncü maddesi uyarınca;

*"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 işaretten oluşabilir"*².

Buna göre marka kavramı; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işareti ifade etmek üzere kullanılmaktadır³.

¹RG. 10.01.2017, S. 29944.

²SMK'nın gerekçesinde de (Gerekçe metni için bkz. Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı (1/699) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Alt Raporu, TBMM, Dönem: 26, Yasama Yılı: 1, Sıra Sayı: 341, s. 4-375) belirtildiği üzere bu tanım, Türkiye'nin 31.12.1995 tarihinden itibaren taraf olduğu, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'nın (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPs) 15. maddesi, 16 Aralık 2015 tarihli ve 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği (AB) Marka Yönergesi'nin 3. maddesi (Directive (EU) No. 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L 336, 23.12.2015) ve 14 Haziran 2017 tarih ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 4. maddesine (Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, OJ L 154, 16.6.2017) uygun biçimde düzenlenmiştir. TRIPs m. 15'e göre "bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran herhangi bir işaret veya işaret kombinasyonu bir marka oluşturabilecektir"; Anlaşma metni için bkz. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (et. 06.02.2018).

Alman "Markaların ve Diğer Tanıtıcı İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun"un (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG), <https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/BJNR308210994.html> (et. 06.03.2018) 3. maddesi ile İngiliz Marka Kanunu'nun (The Trade Marks Act 1994 – TMA, <https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-act-1994> (et. 06.03.2018), 1. maddesi de markayı aynı esaslarla tanımlamaktadır.

³ 6769 sayılı SMK m. 4'te marka "teşebbüs" kavramı esas alınarak tanımlanmış ancak aynı Kanun'un 31 ve 32. (556 sayılı mülga KHK m. 54 ve 55) maddelerinde bunu karşılar nitelikte "işletme" kavramının kullanılması tercih edilmiştir. Doktrinde bu ikiliğe ilişkin birden fazla görüş ileri sürülmüştür; *Arkan*; teşebbüs kavramı yerine, kanun koyucu tarafından kanuni terim haline getirilen işletme tabirinin kullanılması gerektiğini belirtmektedir, bkz. Sabih ARKAN (1997), *Marka Hukuku, 1. Cilt*, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, s. 36. Aynı yönde Sevilay UZUNALLI (2012),

Bir işaretin, SMK m. 4 kapsamında, marka olarak kabulü için sicilde gösterilebilir nitelikte bir “işaret” ve “ayırt edicilik” unsurlarının birlikte var olması yeterlidir. Buna göre işaretin sahip olduğu ayırt edici nitelik hukuki açıdan bir değer ifade etmektedir. Teşebbüsün mal veya hizmetlerinin benzerlerinden ayırt edilebilmesi bu işaret temel alınarak sağlanmaktadır. Bu nedenle Kanun işaretin seçimi noktasında sınırlayıcı bir yaklaşım benimsememiş; sicilde gösterilebilir nitelikte olması koşuluyla her türlü işaretin marka kavramı kapsamında değerlendirilebileceğini kabul etmiştir⁴.

Markanın hak konusu olarak ortaya çıkışı da bu ayırt edici bir işaretin gerçek ya da tüzel kişi tarafından seçilmesi, kullanılması veya tescil edilmesiyle gerçekleşmektedir⁵. Markanın seçildiği ancak aleniyet kazanarak herhangi bir kullanım veya tescile konu olmadığı hallerde marka hakkı doğmamaktadır. Bu doğrultuda ayırt edici işaretin kullanımı veya tescili doğan ve marka hakkı olarak ifade edilen kavram; ilgili kişi nezdinde ayırt edici işaret üzerinde sahip olunan hak bütününe ifade etmektedir.

Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Adalet Yayınevi, s. 5-6; Sevilay UZUNALLI (2019), *Marka Hukuku*, Adalet Yayınevi, Ankara, s. 20. *Karan/Kılıç ve Paslı*; işletme veya teşebbüs terimlerinin marka tanımında bir unsur sayılmayacağını, bunun yerine “kişi” kavramının kullanılmasının daha uygun olacağını ifade etmiştir; Hakan KARAN ve Mehmet KILIÇ (2004), *Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat*, Turhan Kitabevi, Ankara s. 33; Ali PASLI (2014), *Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri*, Vedat Kitapçılık, İstanbul, s. 240-241. Son olarak, *Tekinalp, Yasaman ve Kaya* kanun koyucunun teşebbüs terimini işletmeyi de kapsar şekilde bilinçli olarak kullandığını ve bu tercihin yerinde olduğunu savunmuştur; bkz. Ünal TEKİNALP (2012), *Fikri Mülkiyet Hukuku*, Beşinci Basım, Vedat Kitapçılık, İstanbul, s. 360; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL (2004), *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, 1. Cilt*, Vedat Kitabevi, İstanbul, s. 60, dn. 1; Arslan KAYA (2006), *Marka Hukuku*, Arıkan Yayınları, İstanbul, s. 15-16; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN (2019), *Ticari İşletme Hukuku*, Altıncı Basım, Vedat Kitapçılık, İstanbul s. 451-452.

Markanın tanımına ilişkin TRIPs m. 15/1 ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 4. maddesi ile 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi'nin 3. maddesine bakıldığında, daha ziyade “teşebbüs”e karşılık gelen “*undertaking*” teriminin kullanıldığı görülmektedir. Teşebbüs kavramı Türk hukukunda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un (RKHK, RG. 13/12/1994, S. 22140) 3. maddesinde; “*Piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimler*” şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre teşebbüs ticari işletmeyi de kapsayan daha geniş bir kavramdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK, RG. 14/12/2011, S. 27846) ticari işletmenin varlığı için gereken esnaf faaliyeti sınırlarını aşma “teşebbüs” bakımından aranmamaktadır. Marka sahibi bakımından tacir olma zorunluluğu da bulunmadığına göre bu kavramın kanun koyucu tarafından kaynak düzenlenmelere uygun biçimde ve bilinçli olarak tercih edildiği kabul edilmelidir.

⁴SMK'da işaret kavramı tanımlanmamış, mehz uluslararası düzenlemelerde olduğu gibi, örneklendirme suretiyle nelerin bu kapsamda sayılabileceği belirtilmiştir. Buna göre sicilde gösterilebilir olması şartıyla; kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimleri işaret kabul edilecektir (SMK m. 4).

AB düzenlemelerinde de marka olabilecek işaretlerin madde kapsamında belirtilenlerle sınırlı olmadığı ve örneklendirme suretiyle sayıldığı yönünde bkz. Annette KUR, Thomas DREIER ve Stefan LUGINBUEHL (2019), *European Intellectual Property Law*, Edward Elgar, Cheltenham s. 92.

⁵Marka hakkının doğumuna ilişkin ayrıntılı bilgi bkz. aşa. Birinci Bölüm, § 2.

1.1.2 İşlevleri

Markanın temel işlevleri; kaynak gösterme ve ayırt etmedir⁶. Marka kavramı ve koruması da bu işlevler esas alınarak oluşturulmuştur. Bununla birlikte markanın, garanti, reklam, kalite, iletişim, yatırım gibi başka işlevleri de bulunmaktadır. Markanın ekonomik olarak ifade ettiği eder ile bağlantılı tüm bu işlevler, hukuken korunmaya değer kabul edilmektedir⁷. Buradan hareketle aşağıda, 6769 sayılı SMK çerçevesinde korunan; markanın kaynak gösterme ve ayırt etme işlevleri ile garanti, reklam işlevleri inceleme konusu yapılmıştır.

⁶Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) (*The Court of Justice of the European Union – CJEU*) birçok kararında bu husus; “Markanın temel işlevi; tüketici veya kullanıcıya, markanın kullanıldığı mal veya hizmetin kaynağını; benzerlerinden ayırt etmek suretiyle, garanti etmektir” şeklinde belirtilmiştir; CJEU, 03.12.1981, C-1/81, *Pfizer Inc. v Eurim-Pharm GmbH*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-1/81>, et. 11.09.2019, para. 8; CJEU, 12.11.2002, C- 206/01, *Arsenal Football Club v Mathew Reed* (Karar kısaca *Arsenal* olarak anılacak olup, karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-206/01>, et. 05.06.2019), para. 48; CJEU, 16.11.2004, C-245/02, *Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar, národní podnik* (Karar kısaca *Anheuser-Busch* olarak anılmakta olup, karar metni için bkz. <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1563184280257&uri=CELEX:62002CJ0245>, et. 05.06.2019), para. 56; CJEU, C-48/05, 25.01.2007, *Adam Opel AG v Autec AG* (Karar kısaca *Adam Opel* olarak anılacak olup, karar metni için bkz. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1563534942602&uri=CELEX:62005CJ0048>, et. 05.06.2019), para. 21.

Bu doğrultuda yabancı hukuk kaynaklarında kaynak gösterme ve ayırt etme tek bir işlev olarak değerlendirilmektedir; Amanda MICHAELS ve Andrew NORRIS (2014), *A Practical Guide to Trade Mark Law*, 5th Ed., OUP, Oxford, s. 7-8; Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN (2017), *European Trade Mark Law A Commentary*, OUP, Oxford, s. 6. Türk doktrininde ise *Uzunallı* benzer bir yorumla markanın temel işlevini “köken ayırt etme” olarak isimlendirmiştir; Sevilay UZUNALLI (2008), *Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi ile Bağlantılı Kavramların Yorumu*, Çağa Hukuk Vakfı, İstanbul, s. 70 vd. Buna karşın çoğu yazar, kaynak gösterme ve ayırt etmeyi iki ayrı işlev olarak ele almıştır; Sabih ARKAN 1997, age. s. 38-39; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 468; Uğur ÇOLAK (2018), *Türk Marka Hukuku*, Dördüncü Basım, On İki Levha Yayınları, İstanbul, s. 16-17; *Yasaman/Yusufoğlu*, Marka Hukuku C. I, s. 18; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H., YÜKSEL Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN (2021), *Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, 1. Cilt*, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 54-55.

Bu işlevler dar anlamda farklı şeyleri ifade etmekle birlikte markanın temel işlevinin belirlenmesi noktasında, aralarındaki bağlantı nedeniyle, birlikte değerlendirmelidir. Dolayısıyla çalışmanın bu kısmında; iki işlev tek bir başlık altında incelenerek aralarındaki ilişkinin somutlaştırılması amaçlanmıştır.

⁷Bu husus Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) (*World Trade Organization-WTO*), 15.05.2005 tarihli Panel raporunda; “Marka sahibinin bu hakkının korunmasındaki meşru menfaati; markanın tanınmışlığından veya yarattığı garanti işlevinden doğan ekonomik değerinin de korunmasını gerektirmektedir” şeklinde ortaya koyulmuştur; DTÖ, WT/DS174/R, *European Communities – Protection of Trademarks and Geographical Indications For Agricultural Products and Foodstuffs, Complaint by the United States*, Report of the Panel, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/174r_e.pdf (et. 05.06.2019), s. 147.

Bununla birlikte AB hukukunda, “accessory functions” olarak ifade edilen tüm bu işlevlerin markanın koruma kapsamında olduğu; açıkça ilk kez, ABAD’ın *Loréal Bellure* kararında kabul edilmiştir; CJEU, 18.06.2009, C- 487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC and Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd and Starion International Ltd.*, (Karar kısaca *Loréal Bellure* olarak anılacak olup, karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-487/07>, et. 05.06.2019).

1.1.2.1 Kaynak Gösterme ve Ayırt Etme İşlevi

Markanın temel işlevlerinden ilki; kullanıldığı mal veya hizmetin kaynağının hangi teşebbüs olduğunu gösteriyor olmasıdır. Kısaca; kaynak (*köken veya menşe*) gösterme olarak adlandırılan bu işlev, markanın kavram olarak ortaya çıkışında önemli bir etken sayılmaktadır. Zira ticarete şeffaflığın ve adil bir rekabet ortamının sağlanması, sunulan mal veya hizmetin kaynağının bilinmesiyle doğrudan bağlantılı kabul edilmektedir. Markanın temel işlevlerini yerine getirmesi; ilgili çevrenin piyasadaki sonsuz mal veya hizmet alternatifi arasında akıllı hızlı ve kolay seçim yapabilmelerini sağlar⁸.

Ne var ki, günümüzde değişen ve gelişen ticaret anlayışı markanın teşebbüsün kaynağını doğrudan gösterme işlevini zayıflatmıştır⁹. Ürünün üretildiği andan piyasaya sunulduğu ana kadar birden fazla teşebbüsün sürece dahil olması; devir, lisans sözleşmeleri, global piyasa gibi birçok unsur markanın tek bir teşebbüsü kaynak gösterecek şekilde kullanımını zorlaştırmıştır. Bununla birlikte bu durum markanın kaynak gösterme işlevini kaybettiği şeklinde yorumlanmamalıdır¹⁰. Marka, dolaylı olarak da olsa, ilgili çevrenin mal veya hizmet ile teşebbüs arasında bağlantı kurmasını sağlamaya devam etmektedir¹¹. Nitekim markanın bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini, diğerlerinden ayırt etmesi de teşebbüsün kaynağına ilişkindir¹². İlgili çevre teşebbüsü tanımasa dahi, marka dolayısıyla ürün ile arasında bağlantı kurabilmekte, zihninde benzerlerinden farklı konumlandırabilmektedir. Buna göre markanın kaynak gösterme işlevi, ayırt etmeyi de kapsar şekilde geniş değerlendirilmelidir.

Ayırt edicilik marka hukukunun temel kavramlarından biridir. Bir işaretin marka olarak kabulü ve hukuken korunabilirliği ayırt edici niteliğine bağlıdır. Marka özelinde ayırt etme; işaretin kullanıldığı mal veya hizmetin benzerlerinden ayırt

⁸Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 6-8.

⁹Sabih ARKAN 1997, age. s. 38; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 468; Dev GANGJEE 2018, agm. s. 521; Annette KUR, Thomas DREIER ve Stefan LUGINBUEHL 2019, age. s. 182.

¹⁰ Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 468. Markanın kaynak gösterme işlevini yitirdiği ve günümüzde temel işlevinin ayırt etme olduğu yönünde farklı görüşler için bkz. Sabih ARKAN 1997, age. s. 38; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 16-17.

¹¹ Markanın kaynak gösterme işlevini doğrudan veya dolaylı olarak yerine getirmesi; kullanıldığı mal veya hizmet sınıflarıyla da bağlantılıdır. Örneğin otomobil markaları tüketici nezdinde doğrudan işletmeyle bağ kurulmasını sağlar nitelikteyken, gıda ürünlerine ilişkin markalarda bu durum çoğunlukla dolaylı olarak gerçekleşmektedir; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 378.

¹²Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 20-21; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021a, age.s. 55-56. Farklı görüş için bkz. Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 16.

edilebilmesi anlamına gelmektedir¹³. Dolayısıyla öncelikle marka olarak seçilen işaret, diğer işaretlerden farklı, ayırt edilebilir olmalıdır. Ancak bu mal veya hizmetin benzer teşebbüsünkinden ayırt edilmesi için yeterli değildir. Bu doğrultuda ayırt etme kavramı, bir teşebbüsün sunduğu mal veya hizmetlerin yanında, ayrıca farklı teşebbüsler tarafından sunulanları da kapsamaktadır.

1.1.2.2 Garanti İşlevi

Markanın ilgili mal veya hizmetin kalitesini garanti işlevi de bulunmaktadır¹⁴. Markanın bu işlevi belirli bir süre piyasada var olma ve kullanım ile gerçekleşebilecek niteliktedir. Ancak garanti işlevi bir kere doğduktan sonra markanın başka mal veya hizmetlerde kullanılmaya başlanması halinde de etkisini göstermeye devam etmektedir. Zira böyle bir durumda kullanıcı, çoğunlukla, ilgili mal veya hizmetin aynı marka altında her zaman sunulan kalitede olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla markanın garanti işlevi; marka değerinin tespitinde belirleyici rol oynamaktadır¹⁵. Bu nedenle kanun koyucu, dolaylı olarak da olsa, markanın garanti işlevini koruma altına almıştır (SMK m. 24/4, 152/2).

Bununla birlikte marka sahibinin mal veya hizmetin kalitesini garanti etme yükümlülüğü bulunmamaktadır¹⁶. Markanın garanti işlevini gösterir niteliğine karşın mal veya hizmetten memnun kalınmaması gibi, olumsuz bir tecrübe yaşanması bu işlevin etkisinin azalması ya da kaybolması anlamına gelmektedir¹⁷. Bu nedenle markanın garanti işlevini yitirmesi, marka hukuku bakımından bir sonuç doğurmamakla birlikte, ekonomik açıdan kayba neden olmaktadır.

¹³Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 18; Sabih ARKAN 1997, age. s. 38.

¹⁴AB hukukunda markanın garanti işlevi ayrı bir işlev olarak değerlendirilmemekte, markanın kaynak göstermesiyle bağlantılı ele alınmaktadır. Buna göre markanın işletmenin kaynağına işaret ediyor olması, bu işletmenin sunduğu mal veya hizmetler bakımından oluşan kalite ve güvenle sıkı sıkıya bağlıdır. Zira kaynağın ayırt edilmesi ile sunulan mal veya hizmetin tek bir işletmenin kontrolünde olduğu garanti edilmiş olur; bkz. CJEU, 17.10.1990, C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-10/89> (et. 16.10.2019), para. 13. Ayrıca garanti işlevine, kaynak göstermeden bağımsız; ayrı bir anlam yüklenmesinin kavram kargaşasına yol açabileceği yönünde eleştiriler için bkz. Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 14.

¹⁵*Dev GANGJEE 2018, agm. s. 521*; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021a, age.s. 56.

¹⁶Sabih ARKAN 1997, age. s. 38; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 19; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021a, age.s. 56. Bununla birlikte marka sahibi bakımından dolaylı bir sorumluluğun doğduğunun kabul edilmesi gerektiği yönünde bkz. Amanda MICHAELS ve Andrew NORRIS 2014, age. s. 8.

¹⁷Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 8-9.

1.1.2.3 Reklam İşlevi

Markanın, temel işlevi sayılmamakla birlikte, hukuken korunan bir diğer işlevi de reklamdır. Reklamın marka üzerinde etkisi iki yönlüdür. Şöyle ki; kullanıcı mal veya hizmet ile marka arasındaki sıkı bağlantı nedeniyle, satın alma kararını giderek marka özelinde vermektedir. Bu nedenle teşebbüsler, marka altında sunulan mal veya hizmetin satın alınması adına yatırım faaliyetinde bulunmaktadır. Bu yatırımın bir parçası olan reklam, marka değerinin artmasında önemli etkenlerden biridir¹⁸. Zira markanın bilinir hale gelmesi büyük ölçüde reklam kampanyaları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Markanın tanınmasıyla birlikte bu kez markanın kullanımı başlı başına bir reklam aracı haline gelmektedir¹⁹. Tanınmış markalar, reklamın da ötesinde bir iletişim işlevi kazanmaktadır. Bu halde satın alınan yalnızca ürün değil, markanın sunduğu deneyim ve imaj olduğu kabul edilmektedir²⁰. Marka tüm bu işlevleri gösterdiği oranda değer kazanmaya devam etmektedir. Belli bir sürenin sonunda marka, teşebbüs için, mal veya hizmetten bağımsız ekonomik bir unsur haline gelmektedir. Dolayısıyla markanın kazandığı reklam ve iletişim işlevi de hukuken korunmaya değer kabul edilmektedir (SMK m. 6/5).

1.1.3 Hukuki Niteliği

1.1.3.1 Gayri Maddi Mal Üzerindeki Hak Niteliği

Gayri maddi mal; maddi bir mevcudiyeti bulunmayan, ancak üzerinde cisimlendiği maddi mallardan ayrı bir hukuki varlığa ve iktisadi bir değere sahip olan insan fikrinin ürünü malları ifade etmektedir²¹. Malvarlığı; maddi malların yanında

¹⁸ABAD'ın "Google France" kararında bu husus "Ticarette sunulan mal veya hizmet çeşitliliği göz önüne alındığında, marka sahibi markasını; yalnız mal ve/veya hizmetin kaynağını ayırt etmek için değil tüketiciyi ikna amaçlı reklam aracı olarak da kullanabilecektir" şeklinde belirtilmiştir; CJEU, 23.03.2010, C- 236/08, *Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08)*, *Google France SARL v Viaticum SA and Luteciel SARL (C-237/08)* and *Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL and Others (C-238/08)* (Karar kısaca *Google France* olarak anılacak olup, karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-236/08> et. 05.06.2019), para. 91.

¹⁹Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 468; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 20; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021a, age.s. 56-57.

²⁰Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 10. Yasaman/Yusufoğlu, markanın bu işlevini "alıcıyı çekme-itibar işlevi" olarak ayrı bir başlık altında reklam işleviyle bağlantılı ele almıştır; bkz. Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021a, age.s. 57-58.

²¹Nurşin AYİTER (1968), *İhtira Hukuku*, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, s. 1; Nurşin AYİTER (1968), *Mamelek Kavramı Üzerinde İnceleme*, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

gayri maddi malları da kapsar niteliktedir. Bu doğrultuda fikri mülkiyet hakları gayri maddi malvarlığı hakları kapsamında yer almaktadır²². Üst başlık olan fikri mülkiyet hakları, eser üzerindeki haklar (fikri haklar) ile sınai mülkiyet hakları bütününe ifade etmektedir. Sınai mülkiyet hakları da kendi içerisinde ürün üzerindeki haklar ile ayırt edici ad ve işaretler üzerindeki haklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır²³.

Marka hakkı ayırt edici ad ve işaret niteliği taşıyan sınai mülkiyet hakları arasında yer almaktadır²⁴. Diğer sınai mülkiyet haklarında olduğu gibi, marka hakkı da özel hukuktan doğmakta ve maddi olmayan mallar üzerinde kurulmaktadır. Marka, üzerinde doğrudan hak tesis edilebilen bir nesne olmayıp, somutlaştığı mal veya hizmetten ayrı bir ekonomik varlığa sahiptir. Dolayısıyla, marka ile üzerinde bulunduğu eşya farklı hukuki rejimlere tabidir²⁵. Marka zilyetliğe konu olamamaktadır²⁶. Marka hak sahibinin gayri maddi malvarlığı kapsamında yer almaktadır.

Yayımları, Ankara, s. 105; Arslan KAYA 2006, age. s. 36; Osman ANTALYA ve Murat Gökhan TOPUZ (2019), *Marmara Hukuk Yorumu – Eşya Hukuku*, 4/1. Cilt, Seçkin Yayınları, Ankara, s. 66-67; Ali PASLI 2014, age. s. 8-9.

Maddi-gayri maddi mal ayrımının kaynağının Roma hukuku olduğu ve Fransız hukukunda da bu ayrımın benimsenmesiyle fikri haklar için fikri mülkiyet teriminin kullanılmaya başlandığına ilişkin bkz. M. Kemal OĞUZMAN, Özer SELİÇİ ve Saibe OKTAY ÖZDEMİR (2017), *Eşya Hukuku*, Yirminci Basım, Filiz Yayınevi, İstanbul, s. 8, dn. 24.

²²Fikri mülkiyet haklarının gayri maddi mallar kapsamında bulunduğuna ilişkin Anayasa Mahkemesinin E. 2015/33, K. 2015/50 sayılı ve 27.05.2015 tarihli kararı için bkz. <http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/b11f9733-bb4e-4061-a134-90f7ad28aa21?excludeGerekce=False&wordsOnly=False> (et. 07.03.2018).

²³Anılan tasnif için bkz. Ahmet M. KILIÇOĞLU (2019), “*Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Olarak Fikri Haklar*”, Beşinci Basım, Turhan Kitabevi, Ankara, s. 1-18.

²⁴Uluslararası metinlere bakıldığında markanın bazen fikri mülkiyet kavramını geniş anlamıyla kullanan düzenlemelerde, bazen de bir alt başlık olan sınai mülkiyet hakları kapsamında ele alındığı görülmektedir. Buna ilişkin TRIPs m. 1/2’de, “*Bu Anlaşmanın amaçları bakımından fikri mülkiyet Kısım II’nin 1-7 sayılı bölümlerine tâbi olan bütün fikri mülkiyet kategorileri anlamına gelir*” hükmü yer almaktadır. Maddede “fikri mülkiyet” kavramı kapsamında bahsi geçen kategorilerden biri de ikinci bölümde yer alan markadır. Aynı şekilde WIPO Kuruluş Konvansiyonu m. 2/VIII’de fikri mülkiyet kavramı aralarında markanın da bulunduğu fikri mülkiyet hak konuları sıralanarak ortaya konulmuştur, bkz. http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854, (et. 27.03.2018). Sınai Mülkiyetin Himayesine İlişkin Paris İttihadı Mukavelesnamesi (kısaca Paris Sözleşmesi) (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property - Paris Convention*) m.1/2’de ise “*sınai mülkiyetin korunmasının konusu şunlardır*” denilerek alt hak çeşitleri arasında mal ya da hizmet markaları sayılmıştır; Sözleşme metni için bkz. http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514 (et. 07.03.2018).

²⁵Fırat ÖZTAN (2008), *Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku*, Turhan Kitabevi, Ankara, s. 7; Osman ANTALYA ve Murat Gökhan TOPUZ 2019, age. s. 67; Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019b, age. s. 2-3; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 21; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 174; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H., YÜKSEL Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN (2021), *Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi*, 2. Cilt, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 1606-1607.

²⁶Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 5-6, 21; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 174-175.

Markanın bu niteliğinin bir diğer sonucu, maddi mülkiyete konu haklardan farklı olarak ülkesel olarak korunmasıdır²⁷. Türk Medeni Kanunu²⁸ (TMK) kapsamında mülkiyet hakkı, kural olarak coğrafi sınırlardan bağımsız bir hakimiyet sağlar. Bununla birlikte sınai mülkiyet haklarının gayri maddi niteliği, diğer bir ifadeyle hukuk düzeninin yaratımı olmaları, onları, yaratıldıkları hukuk sistemi veya kamusal makamın yetki alanı ile sınırlamaktadır²⁹.

1.1.3.2 İnhisari (Tekelci) ve Mutlak Hak Niteliği

İnsan fikrinin ürünü olan gayri maddi mallar üzerindeki haklar, ortaya çıkış şekilleri ve taşıdıkları ekonomik değerle de bağlantılı olarak sahipleri lehine inhisari nitelikte bir faydalanma ve izinsiz kullanımları engelleme hakkı doğurmaktadır³⁰. Zira gayri maddi mal niteliğindeki markanın fiziken varlık göstermemesi bunun üçüncü kişiler tarafından kolaylıkla fiili kullanıma konu edilmesine ve hukuken korunan tüm işlevlerinin zarara uğramasına yol açabilecektir. Bu nedenle, marka sahibi lehine doğan hak ve yetkilere ilişkin yapılabilecek bir diğer belirleme bunların inhisari ve mutlak niteliğine ilişkindir³¹.

İnhisari haklar sahibine münhasıran yararlanma ile üçüncü kişilerin izinsiz ve haksız kullanımlarını engelleme hakkı vermektedir. Dolayısıyla bu hakların olumlu ve

²⁷Marka hukukunun temel ilkelerinden olan “ülkesellik ilkesi” uyarınca; marka hakkının doğumu ve korunması tescilin yapıldığı ülkenin coğrafi alanı ile sınırlıdır. Türkiye’de doğan marka hakları da Türkiye sınırları çerçevesinde korunacaktır; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 48; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1600; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL (2019), *Fikri Mülkiyet Hukuku*, Üçüncü Basım, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 6.

²⁸RG. 08.12.2001, s. 27846.

²⁹Tescil sisteminin doğal sonucu olan ülkesellik ilkesi marka hukukunda uluslararası anlaşmalar ve sistemler vasıtasıyla genişlemektedir bkz. uluslararası bir tescil ve dolayısıyla koruma düzeni kurmayı amaçlayan Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol (Madrid Protokolü), protokol metni için bkz. http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283484, (et. 28.03.2018). Ayrıca Avrupa Birliği markası ve Benelux sistemleri de marka hakkının coğrafi sınır açısından ülke topraklarını aşarak birden fazla ülkede korunmasını sağlayan sistemlerdir.

³⁰Ali PASLI 2014, age. s. 12; Arslan KAYA 2006, age. s. 36-37; Cafer EMİNOĞLU (2016), “Marka Sahibinin Teklifi İlkesi ve Bu İlkenin Markanın Devri Bağlamında İncelenmesi (Anayasa Mahkemesi’nin 556 Sayılı KHK’nın M. 16/5 Hükmünü İptal Eden Kararı Bağlamında Bir Değerlendirme)”, *Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Sayı 1, s. 232-233.

³¹Sınai mülkiyet haklarının en temel özelliği mutlak ve inhisari nitelikte haklar sağlaması olup, bu iki niteliğin hangisinin diğerine kaynak teşkil ettiği yönünde doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. *Tekinalp ve Kaya* sınai mülkiyet haklarının inhisari yetkiler sağlamasına bağlı olarak mutlak hak niteliği taşıdığını ifade etmektedir, bkz. Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 14; Arslan KAYA 2006, age. Marka Hukuku, s. 39. Şehirli Çelik, ise mutlak hak niteliğinde olan bu haklarının tescili ile hakkın üçüncü kişiler tarafından tespitinin sağlanacağı, tescil ile de hak sahibinin tekel niteliğinde haklara kavuşacağını belirtmektedir, bkz. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK (2011), “Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir mi? – Yeni Bir Karar, Yeni Bir Ufuk”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, Cilt 12, Sayı 1, s. 44.

olumsuz olmak üzere iki yönü bulunmaktadır. Hak sahibinin markayı kullanması; devir, rehin gibi hukuki işlemlere konu edebilmesi veya sonlandırabilmesi, kısaca markasıyla dilediği gibi tek başına ve münhasıran tasarruf edebilmesi, hakkın olumlu yönünü ifade etmektedir³². Marka hakkının olumsuz yönünü ise izinsiz veya haksız olarak üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının engellenebilmesi bu kapsamda hukuki ve cezai yollara başvurulabilmesi oluşturmaktadır³³.

Bununla birlikte marka hakkı, niteliği itibarıyla mutlak haklardandır. Mutlak haklar, hak sahibine hakkın konusu üzerinde en geniş yetki veren haklardır. Bu haklar herkesin uymakla yükümlü olduğu haklar olup tüm üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmektedir. Marka hakkı da sahibine tüm üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir nitelikte münhasır bir yararlanma ve izinsiz kullanımları engelleme hakkı vermektedir³⁴. Bu hakkın sınırı ise markaya bağlanan ekonomik menfaatler doğrultusunda kanun hükümleri tarafından çizilmektedir.

1.1.3.3 Mülkiyet Hakkı Niteliği

Marka hakkı sahibine hakkın konusu olan gayri maddi mal üzerinde inhisari yararlanma yetkisi veren mutlak haklardandır. Anılan hukuki nitelikler ve hakkın tasnifinde kullanılan fikri ve sınai mülkiyet kavramları gereği marka üzerindeki hakkın da mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği doktrinde uzunca bir süredir tartışma konusu teşkil etmektedir.

İlk görüş aynı bir hak çeşidi olan mülkiyet hakkının ancak maddi bir malvarlığı değeri teşkil eden eşya üzerinde kurulabileceği ve bu doğrultuda fikri ürünler üzerinde,

³²Arslan KAYA 2006, age. s. 34, 37-40; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2011b, agm.s. 45.

³³Uluslararası anlaşmalara ve SMK'da marka hakkının kapsamına ilişkin düzenlemelerin hakkın olumsuz yönü üzerinden yapıldığı, olumlu yönünün ise açıkça kaleme alınmadan dolaylı olarak düzenlendiği görülmektedir. SMK m. 7'de marka hakkının münhasıran marka sahibine ait olduğuna ilişkin tespitinin ardından, hakkın olumsuz yönü; maddede belirtilen fiilleri engellemeyi talep yetkisi ele alınmıştır. Aynı şekilde TRIPs'de de hak sahibinin izinsiz kullanımları önleme yetkisi m. 16'da düzenlenmiş; hakkın olumlu yanı ise dolaylı şekilde 15/3, 19 ve 20. maddelerde ortaya konulmuştur.

³⁴Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019b, age. s. 1-2, Hakan KARAN ve Mehmet KILIÇ 2004, age. s.63; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1605; Şehirali Çelik, s. 44; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 22, 381; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 175-176.

Y. 11. HD. E. 2015/9675, K. 2016/4394, T. 20.04.2016 kararında bu husus; "*Marka hakkı, hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir haklardan olduğu için mutlak haktır. Mutlak haklar için doktrinde yapılan mallar veya kişiler üzerindeki mutlak haklar ayrımında ise marka hakkı, mallar üzerindeki haklardan biri olduğu söylenebilir. Zira markanın maddi bir varlığı yoktur; marka, üzerine konulduğu eşyadan farklı olarak soyut bir varlıktır ve ticari işletmenin gayri maddi malvarlığı içinde yer almaktadır. ...Marka hakkı, sahibine inhisari yetkiler veren ve gayri maddi bir nitelik arz eden sınai mülkiyet hakkıdır*" şeklinde belirtilmiştir; <https://karararama.yargitay.gov.tr>, et. 08.09.2021.

mülkiyet hakkı değil, fikri hak olarak nitelendirilebilecek mutlak bir hakkın varlığının kabul edilebileceği yönündedir³⁵. Bir diğer görüş ise mülkiyet hakkının kapsamının eşya hukuku ile sınırlandırılmayacağı ve fikri mülkiyet haklarının Anayasa’da yer alan mülkiyet hakkının konusunu oluşturduğuna ilişkindir³⁶.

Öncelikle somut bir varlığa sahip olmayan ve dolayısıyla gayri maddi mal niteliği taşıyan marka, eşya hukuku kapsamında mülkiyet hakkının (TMK m. 683) konusunu oluşturmamaktadır. Markanın bir eşya üzerinde cisimleştiği hallerde dahi ilgili eşya mülkiyet hakkının, marka ise sınai mülkiyet hakkının konusunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte marka üzerinde doğan hak da ilgili ayırt edici işarete ilişkin bir sahipliği ifade etmektedir.

Bu doğrultuda mülkiyet kavramı Anayasamızın 35. maddesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok düzenlemede gayri maddi malları da kapsar şekilde geniş anlamıyla kullanılmaktadır³⁷. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin 2008 yılından bu yana yerleşik içtihadı; mülkiyet hakkının konusunu maddi malların yanında gayri maddi mallar kapsamında bulunan fikri hakların da oluşturduğu yönündedir³⁸. Dolayısıyla marka üzerindeki hakkın gayri maddi mal üzerindeki hak sahipliğini ifade etmesinden ötürü geniş anlamda bir mülkiyet hakkı niteliğinde olduğu söylenebilecektir.

³⁵ Nurşin AYİTER 1968b, age. s. 104-105, 108; Nurşin AYİTER 1968a, age. s. 8; Fırat ÖZTAN 2008, age. s. 7-8; M. Kemal OĞUZMAN, Özer SELİÇİ ve Saibe OKTAY ÖZDEMİR 2017, age. s. 7-8; Lale A. SİRMEN (2017), *Eşya Hukuku*, Beşinci Basım, Yetkin Yayınları, Ankara s. 5; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 5-6; 22; Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019b, age. s. 2-4; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 173-175; Arslan KAYA 2006, age. s. 37, 45-46.

³⁶Ali PASLI 2014, age. s. 14 vd; Burak H. GEMALMAZ (2017), *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı*, İkinci Basım, Beta Yayınları, İstanbul, s. 327-336; Sami Özgür MEMİŞOĞLU (2019), *Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri*, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 40-41; Buket GÜN (2019), *Marka Hukukunda Birlikte Var Olma*, On İki Levha Yayınları, İstanbul s. 27-34.

³⁷Anayasa’nın 35. maddesi uyarınca; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz”.

Mülkiyet kavramının fikri mülkiyeti de kapsar şekilde kullanıldığı diğer düzenlemeler olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1 Numaralı Protokol (İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi); https://www.echr.coe.int/documents/convention_tur.pdf m. 1; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (<https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/.pdf>) m. 17 ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (<https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/pdf>) m. 17 ve bunların değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Ali PASLI 2014, age. s. 14 vd; Burak H. GEMALMAZ 2017, age. s. 124 vd.

³⁸Bu yönde bkz. AYM E. 2004/3, K. 2008/47, T. 31.01.2008; AYM E. 2004/81, K.2008/48, T.31.01.2008; AYM E. 2013/100, K. 2014/14, T. 29.01.2014; AYM E. 2013/147, K. 2014/75, T. 09.04.2014; AYM E. 2015/33, K. 2015/50, T. 27.05.2015; <http://www.anayasa.gov.tr>, et. 19.02.2022.

1.2 MARKA HUKUKUNDA HAKKIN DOĞUMUNA İLİŞKİN SİSTEMLER

1.2.1 Genel Olarak

Marka hakkının doğumuna ilişkin olarak üç sistem kabul edilmiştir³⁹. İlk marka hakkının doğumunu kullanıma bağlayan; “ilk kullanım sistemi”dir. Buna göre markanın bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etme işlevi ancak kullanılmaya başlanması ile mümkündür. Bu sistemde markanın sicile tescili bildirici bir etkiye sahiptir.

İkinci sistem “tescil sistemi”dir. Tescil sistemi; ilk kullanım sisteminde yaşanan, hakkın ileri sürülmesi ve korunması noktasında doğan sakıncaları gidermek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistemde hakkın doğumu bakımından tescile kurucu bir etki tanınmakta, önceki tescilsiz kullanımlar ise dikkate alınmamaktadır.

Son sistem ise iki ucu temsil eden bu temel sistemlerin eksikleri sonucunda oluşan “karma sistem”dir⁴⁰. Karma sistem; tescilin kurucu etkisinin yanında önceki tescilsiz kullanım dolayısıyla doğan hak sahipliğini, belli unsurların varlığı koşuluyla, korunabilir kabul etmektedir. Günümüzde her üç sistem de farklı ülkelerin marka hukukunda uygulama alanı bulmaya devam etmektedir⁴¹.

1.2.2 İlk Kullanım Sistemi

1.2.2.1 Genel Olarak

İlk kullanım sisteminde marka üzerindeki hak, markanın ticari hayatta ilk defa kullanılmasıyla doğmaktadır⁴². Kullanımdan kasıt; markanın hâlen ticarete var olan

³⁹*Tekinalp, Yasaman ve Kaya* marka üzerindeki hakkın, diğer sınai mülkiyet haklarından farklı olarak, bir yaratım sonucu ortaya çıkmadığı görüşündedir. Buna göre hak seçme, kullanma veya tescil ile doğmaktadır; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 22; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 173-175; Arslan KAYA 2006, age. s. 45-46. *Paslı* ise markanın da diğer sınai mülkiyet hakları gibi bir fikir sonucu ortaya çıkmış gayri maddi mal olduğunu, dolayısıyla hakkın doğumu bakımından böyle bir ayrıma gidilemeyeceğini savunmaktadır, bkz. Ali PASLI 2014, age. s. 11-12.

⁴⁰Dilek CENGİZ (1995), *Türk Hukukunda İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz*, Beta Yayınları, İstanbul, s. 40.

⁴¹Bu hususa ilişkin olarak uluslararası anlaşmalara bakıldığında marka hakkının doğumuna ilişkin sistemlerden herhangi birini zorunlu tutmak yerine üye ülkelere serbesti tanıdığı ve sistemler arası uyumun sağlanması noktasında düzenlemelere gidildiği görülmektedir. Örneğin, TRIPs Anlaşması m. 1/2 hakkın iktisabının tescil şartına bağlanabileceğini, m. 15/3’te ise kullanımın tescili için bir ön şart olarak aranabileceğini düzenlemekte, böylece her iki sistemi birbirine yakınlaştırmaktadır. Bununla birlikte anılan anlaşmalarda ağırlıklı olarak tescil sisteminin düzenlendiği, getirilen kuralların doğrudan veya dolaylı olarak tescil kurumuna bağlanabildiğini söylemek de yanlış olmayacaktır. Paris Sözleşmesi’nin 12. maddesi ile TRIPs Anlaşması’nın 62. maddesinin tescil usulüne yönelik ayrıntılı hükümleri de bunu destekler niteliktedir, Ali PASLI 2014, age. s. 253-254.

⁴²Sabah ARKAN 1997, age. s. 128; Yaşar KARAYALÇIN (1968), *Ticaret Hukuku, I. Giriş-Ticari İşletme*, Üçüncü Basım, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, s. 423; Hamdi

malların veya ambalajlarının üzerinde bulunması ya da hizmetle birlikte kullanılıyor olmasıdır⁴³.

İlk kullanma sisteminde markanın tescili bildirici nitelikte olup, adına marka tescil edilen kişi lehine bir hak sahipliği karinesi doğmaktadır. Bu karine markayı ilk kullanan tarafından yürütülebilmektedir. Buna göre ilk kullananın mevcut tescili terkin ve kendi adına tescilin yanında aleyhine açılacak davalarda karşı dava açma hakkı bulunmaktadır⁴⁴.

Hakkın doğumu için kullanımın devamlı nitelik taşıyıp taşımayacağı⁴⁵; bir veya birkaç kez kullanımın yeterli olup olmayacağı ya da kullanma sonucu tanınırlık kazanılmasının aranıp aranmayacağı hususları sistemi kabul eden ülke hukuku uygulamalarında netlik kazanmaktadır. Dolayısıyla, ilk kullanım sisteminin “ilk ortaya çıkarma”, “ilk etkili kullanım”, “tanınırlık kazandırma” gibi koşulları birlikte veya ayrı ayrı içermesi mümkündür⁴⁶.

1.2.2.2 İlk Kullanım Sisteminin Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda

Görünümü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) marka hukukunun temelini ilk kullanım sistemi oluşturmaktadır⁴⁷. ABD’de marka hakkının kazanılması ve Anglo-Sakson hukuku (*common law*) kapsamında korunabilmesi için markanın; ticarete, amaca uygun, ciddi ve devamlı surette kullanılıyor olması yeterlidir⁴⁸. Kural bu olmakla birlikte kazanılan marka haklarının tespiti, marka sahibi adına tescili ve korunmasına ilişkin birtakım düzenlemeler de mevcuttur.

YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1607; Sami Özgür MEMİŞOĞLU 2019, age. s. 106.

⁴³*Tekinalp*, bu durumu markanın “ticaret mevkiine” konulmuş bulunması olarak nitelendirmektedir. Buna göre marka tescil ile değil, ona yapılan yatırım ile inşa edilmektedir; Ünal TEKİNALP (1997), “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu”, *İçinde, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan*, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul, s. 467-468.

⁴⁴Sabih ARKAN 1997, age. s. 128; Yaşar KARAYALÇIN 1968, age. s. 423-424; Kutlu OYTAÇ (2002), *Karşılaştırmalı Markalar Hukuku*, İkinci Basım, Nobel Yayınevi, İstanbul, s. 80; Ünal TEKİNALP 1997, *agm.* s. 467.

⁴⁵CENGİZ, ilk kullanım sisteminde hakkın doğumu noktasında devamlılığın esas olduğu görüşündedir. Bununla birlikte yazar markanın bir veya birkaç kullanım ile belirli bir tanınırlık seviyesine ulaştığı ve dolayısıyla belirli bir ekonomik değer kazandığı durumlarda korunması gereken bir menfaatin var olduğunu da kabul etmektedir; bkz. Dilek CENGİZ 1995, age. s. 39-40.

⁴⁶Ali PASLI 2014, age. s. 38.

⁴⁷Graeme B. DINWOODIE ve Mark D. JANİS (2011), *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, 3rd Ed., Aspen Publishing, New York, s. 227.

⁴⁸STIM Richard (2009), *Patent, Copyright & Trademark*, 10th Ed., Nolo, California, s. 170.

ABD’de federal hukuk kapsamında koruma, “*The Lanham Act*”⁴⁹ uyarınca yapılacak tescil ile doğmaktadır⁵⁰. Kanun, tescili, kullanım sistemi doğrultusunda yapılandırmıştır⁵¹. Öyle ki, Kanun’un birinci maddesi mevcut kullanıma dayalı tescil başvurusunu düzenlemektedir. Buna göre markasını ticari hayatta kullanan marka sahibi madde kapsamında talep edilen ücret ve belgeleri sağlamak ön koşuluyla tescil başvurusunda bulunabilmektedir⁵². Tescil için görünüşte kullanım yeterli olmamakta, her mal ve hizmet sınıfı için markanın kullanıldığına ilişkin örnek sunulması gerekmektedir⁵³. Buradaki tescil, niteliği itibariyle kurucu değil, bildiricidir. Markanın tescili, tescil belgesi verilen kişi lehine hak sahipliği karinesi doğurmaktadır⁵⁴.

1.2.3 Tescil Sistemi

Markanın ekonomik etkilerinin öne çıkması, kaynak gösterme, ayırt etmenin yanında reklam, garanti gibi işlevlerinin doğumu ile hakkın ihlalinin tespiti ve tazmini gibi hususlarda kesinlik, açıklık sağlanması isteği, markanın özel bir sicile tescili ihtiyacını doğurmuştur⁵⁵. Tescil ilkesi ile amaçlanan; hak sahibini tespit ve korumanın yanında bu korumanın konusunun ve sınırlarının belirliliği ile üçüncü kişiler nezdinde

⁴⁹Bkz. *The Trademark Act of 1946*, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=345085 (et. 05.03.2018).

⁵⁰ABD marka hukuku ikili bir koruma sistemine sahiptir. İlki ABD Federal Marka Kanunu (*the Lanham Act*) uyarınca yapılacak tescil sonunda kazanılacak olan federal korumadır. Özellikle markanın federe devletlerarası ticarete veya uluslararası ticarete kullanılması halinde bu sistem tercih edilmektedir. İkinci sistem ise markanın federal boyutta korunmasına ihtiyaç olmayan hallerde tercih edilen, her eyaletin çıkarmakla yetkili olduğu markalar kanunu çerçevesinde sağlanan eyalet bazlı korumadır. Marka sahibi bu iki sistemden istediğini seçmekte özgür olup uygulamada genellikle federal hukuk kapsamında korumanın tercih edildiği görülmektedir. Zira eyalet hukuku kapsamında korumanın tercihi halinde marka sahibi *The Lanham Act* 43(a)’ya dayanarak federal mahkemelere başvuru, tazminat ve avukatlık ücreti gibi hükümlerden yararlanabilmektedir, Peter B. MAGGS ve Roger E. SCHECHTER (2012), *Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Comments*, 7th Ed., West, Minnesota, s. 25-26.

⁵¹TRIPs Anlaşması m. 15/3 uyarınca da üye ülkeler, kullanımı tescilin ön şartı olarak düzenleyebilmektedir. Diğer bir deyişle üye ülkeler fiilen kullanılmayan markanın tescilini reddetme hakkına sahiptir. “İlk kullanım sistemi”nin TRIPs’teki en açık görünümü olan bu düzenleme, üye ülkelere hakkın doğumu noktasında sistemsel farklılıkları sürdürebilme imkânı sağlamaktadır.

⁵²Kanun metni ve marka tescil başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgi için bkz. https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trademark_rules_statutes_2017-7-21.pdf (et. 06.02.2018).

⁵³Peter B. MAGGS ve Roger E. SCHECHTER 2012, agm. s. 40.

⁵⁴Tescilin markanın korumasına ilişkin Anglo-Sakson hukukunda (*common law*) sağladığı yararlar için bkz. Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 177; Kutlu OYTAÇ 2002, age. s. 82.

⁵⁵Yaşar KARAYALÇIN 1968, age. s. 423; Arslan KAYA 2006, age. s. 46; Ali PASLI 2014, age. s. 38; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1608; Sami Özgür MEMİŞOĞLU 2019, age. s. 107-108.

hukuki güvenlik sağlamaktır⁵⁶. Şöyle ki; tescil ile marka sahibi lehine inhisari nitelikte bir yararlanma ve üçüncü kişilerin izinsiz kullanımlarını engelleme hakkı doğmaktadır. Dolayısıyla üçüncü kişilerin bu hakkın konusundan haberdar olma ve ticari faaliyetlerini yürütürken tescil ile korunan hakkın kapsamını dikkate alma hak ve yükümlülüğü bulunmaktadır⁵⁷.

Tescil sisteminde, marka üzerindeki hak, kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, markanın ilgili sicile, kanuna uygun olarak tescil edilmesi ile doğmaktadır. Buna göre tescilli marka, geçerli ve korumaya değer kabul edilmektedir. Fransız marka hukukunda tescil sisteminin kabul edildiği söylenebilecektir⁵⁸.

1.2.4 Karma Sistem

1.2.4.1 Genel Olarak

İlk kullanım sisteminin doğurduğu belirlilik ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya çıkan tescil sistemi birçok noktada yetersiz kalmıştır. Anılan sistem bir markayı piyasada uzun süreden beri tescilsiz kullanan ve ona ekonomik değer kazandıran kişiyi, tescilli marka sahibine karşı korumamaktadır. Bu durumun yaratabileceği haksız sonuçların varlığı karma sistemi doğurmuştur.

Karma sistem marka hakkının kazanılmasında, sicile tescil ile elde edilen hak sahipliğinin yanı sıra kullanma ve piyasada belirli bir tanınımlık derecesine ulaşma ile doğacak olan hak sahipliğini de kabul etmektedir. Bu sistemi kabul eden ülkelerin hukuk sistemlerine bakıldığında ağırlıklı olarak tescil sisteminin işlerlik kazandığı

⁵⁶Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK (2018), “Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine-SMK m. 155 Vesilesiyle Bir İnceleme-”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 34, Sayı 2, s. 1607-1608.

⁵⁷Tescilin marka hakkı, hak sahibi ve üçüncü kişiler yönünden etkilerine ilişkin bkz. aşağı. Birinci Bölüm, § 3, III, 1.

⁵⁸04.01.1991 tarihli Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu'nun (*Code de la Propriété Intellectuelle (Version consolidée au 25 mars 2019)*), <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414>, (et. 24.12.2018) L712-1 maddesinde düzenlendiği üzere marka sahipliği markanın sicile tescil ile elde edilir. Fransız marka hukukunda tescil sistemi kabul edilmiş olup, kullanıma tescil sürecinin hiçbir aşamasında yer verilmiştir. Diğer bir deyişle, kullanım marka hakkının doğumunda herhangi bir etkiyi haiz değildir. Bu doğrultuda markanın tescilsiz olarak kullanıldığı veya başka bir ülkede tescilli markanın Fransa'da kullanıma konu edildiği haller bakımından önceye dayalı bir hakkın varlığı da kabul edilmemektedir; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1613-1614.

Bununla birlikte tescil sistemin istisnasız uygulanmasının günümüz hukukunda bilinen örnekleri yok denecek kadar azdır. Paris Konvansiyonu başta olmak üzere uluslararası antlaşmalarla getirilen düzenlemeler tescil sistemin istisnasız uygulanmasından doğacak belli başlı sakıncaları önlemeye yöneliktir. Nitekim Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu'na bakıldığında da tescil ilkesinin istisnasının da tanınmış markalar bakımından Paris Konvansiyonu'na yapılan atıfla yaratıldığı görülmektedir; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1613-1614.

ancak bu sistemin hak kayıplarına yol açacağı noktalarda ilk kullanım sisteminin, farklı görünüşlerle devreye girerek karma sistemi oluşturduğu görülmektedir⁵⁹.

Avrupa Birliği marka hukukunda korumanın doğumunda tescil kurucu nitelikteyse de (2017/1001 sayılı Tüzük m. 6) hakkın doğumu noktasında tescilin yanında kullanım ile kazanılan hak sahipliği de kabul edilmekte ve belli koşullar kapsamında korunmaya değer görülmektedir (2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/4). Üye devletlerin anılan hükümlerin yanında iç hukuk düzenlemeleri ile kullanıma bağlı kazanılan marka hakkı sahipliğini de koruyabileceği belirtilmektedir⁶⁰. Buna göre Avusturya, İtalya, Kuzey Ülkeleri, Almanya ve Birleşik Krallık'ın hakkın tescilin yanında kullanım ile kazanılması ve korunmasını da öngören karma sistemi benimsediği görülmektedir⁶¹.

1.2.4.2 Karma Sistemin Birleşik Krallık Hukukunda Görünümü

İngiltere'nin de içerisinde bulunduğu Birleşik Krallık'ta marka hukuku ikili bir sisteme sahiptir. Hakkın doğumu bakımından kabul edilen sistem tescil sistemi olmakla birlikte, Anglo-Sakson hukukundan gelen *passing off*⁶² sisteme ikili, diğer bir deyişle karma karakteri vermektedir. Burada bahsi geçen ikilik, birbirine alternatif oluşturma anlamında değildir. Aksine iki sistem birbirini tamamlamakta ve bir bütünü oluşturmaktadır.

Birleşik Krallık Marka Kanunu tescil ilkesi üzerine yapılandırılmıştır⁶³. Tescil için mevcut kullanım veya kullanım niyetinin yanında tescili talep edilen markanın başkası tarafından kullanılmaması aranmaktadır. Tescilsiz markalar ise koruma kapsamı dışında bırakılmıştır. Bununla birlikte Kanun önceki hakların (*earlier rights*)

⁵⁹Tescilli marka ile tescilsiz markaya ilişkin ayırımın yapıldığı ve tescilsiz markaya genel hükümler kapsamında da olsa korumanın sağlandığı tüm hukuk sistemlerinin karma nitelikte kabul edilmesi gerektiği yönünde, bkz. Ali PASLI 2014, age. s. 39, dn. 110.

⁶⁰2015/2436 sayılı Yönerge'nin 11. dibacesi.

⁶¹Yabancı hukuk sistemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 90-91.

⁶²Anglo-Sakson hukuku sisteminde "*passing off*"; taklit ederek farklı bir deyişle, gerçeğe aykırı beyan ve tanıma durumu ile bir kimsenin kendi mallarını başkasının mallarımış gibi göstermesini ifade etmektedir; Amanda MICHAELS ve Andrew NORRIS 2014, age. s. 179; Catherine W. NG (2016), "The Law of Passing Off – Goodwill Beyond Goods", *The International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 47, s. 823-824.

⁶³Birleşmiş Krallık'ta tescil başvurusu üç farklı yolla yapılabilmektedir. Bunlardan ilki Birleşik Krallık Fikri Haklar Ofisi'ne (UKIPO) yapılacak standart başvurudur. İkincisi Avrupa Birliği Fikri Haklar Ofisi'ne (EUIPO) yapılacak başvuru olup, sonuncusu da Madrid Protokolü kapsamında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) yapılacak başvurudur. Başvuruların tümü hemen hemen aynı esaslar çerçevesinde düzenlenmekte olup, aradaki fark tescilin gerçekleşmesi halinde başvuru tescil makamı doğrultusunda korumanın sınırlarının genişleyecek olmasıdır.

koruma altında olduğu halleri ayrıntısıyla düzenleyen hükümler içermektedir⁶⁴. İşte bu düzenlemeler ve *passing off* sisteme karma nitelik kazandırmıştır⁶⁵.

1.2.4.3 Karma Sistemin Alman Hukukunda Görünümü

25.10.1994 tarihli “Markaların ve Diğer Tanıtıcı İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun”un dördüncü maddesi uyarınca Alman marka hukukunda marka koruması üç yolla elde edilebilir. Bunlardan ilki Alman patent ofisinde tutulan sicile tescildir⁶⁶. İkinci düzenleme; 4. maddenin ikinci fıkrasında ele alınan ticarî hayatta kullanılan bir işaretin toplum tarafından ilgili ticari çevrelerde marka olarak ayırt edicilik kazanmasıdır. Marka korumasının doğduğu üçüncü ve son hal de, Kanun’un dördüncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; ilgili işaretin Paris Sözleşmesi’nin 6^{bis} maddesi anlamında tanınmış marka kabul edilmesidir⁶⁷.

⁶⁴Birleşik Krallık Markalar Kanunu’nun 5. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca markasını tescil ettirmemiş önceki hak sahibinin bu hakkını ihlal niteliğindeki marka tescil talepleri nispi ret sebepleri arasında sayılmaktadır. Aynı maddenin beşinci fıkrasında da önceki hak sahibinin tescilsiz markasının tescilini talep etmesi halinde bu madde kapsamında sayılan nispi ret sebeplerinin hak sahibine karşı ileri sürülemeyeceği belirtilerek ilgili hükümlerin hak sahibi aleyhine kullanılmasının önüne geçilmiştir. Tescilsiz markaların korunduğu bir diğer hal Kanun’un 11. maddesinin üçüncü fıkrasında olumsuz bir ifadeyle kaleme alınan, ticaret sırasında yalnızca belirli bir bölgede kullanılan önceki hakkın tescilli markaya tecavüz teşkil etmeyeceğidir. Buna göre, ticaret sırasında süreklilik arz edecek şekilde herhangi bir tescil olmaksızın kullanılan marka veya işaretler kullanımın belirli bir bölgeyle sınırlı kalması halinde, ilgili mal veya hizmetler bakımından sonraki tescillere karşı korunmaktadır. Son olarak, Kanun’un 56. maddesinde Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar için Birleşmiş Krallık’ta tescilli olup olmadığına bakılmaksızın hatta Birleşik Krallık’ta kullanılmıyor olsa dahi, markanın karışıklığa yol açacak şekilde aynı ya da benzerinin, aynı ya da benzer mal veya hizmetler bakımından kullanımını halini koruma kapsamına almaktadır.

⁶⁵Birleşik Krallık marka hukukunun ikinci ayağı olan *passing off* Kanun’un karma yapısını pekiştirir niteliktedir. Zira marka taklitçiliğinin varlığı halinde markanın tescilli olup olmadığına veya bu ihlal sonucu herhangi bir yarar sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın korumanın doğduğu kabul edilmektedir. Korumadan faydalanılabilmesi için üçüncü kişinin bu markanın ticari itibarından, müşteri çevresinden yararlanmak için aynısını veya benzerini kullanmış olması ve bunun sonucunda oluşan algı neticesinde de iyiniyetli marka sahibinin bir zararının doğmuş olması gerekmektedir. Bu halde önceki kullanımın tescilli olup olmadığına veya taklitçilik sonucu herhangi bir yarar sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın koruma doğmaktadır. Marka taklitçiliği davalarının hemen hemen hepsinde mahkemece aranan bu şartlar “*classical trinity*” olarak adlandırılmaktadır; Amanda MICHAELS ve Andrew NORRIS 2014, age. s. 180-181, Catherine W. NG 2016, agm. s. 819-820.

⁶⁶Alman Hukukunda tescil başvurusu, mutlak tescil engelleri açısından yapılan değerlendirme sonunda bir engel bulunmadığı takdirde gerçekleşmektedir. Bu aşamadan sonra da ilan aşamasına geçilmekte ve nispi ret nedenlerine dayalı itirazlar yapılabilmektedir. Tüm bu süreçlerin tamamlanması halinde tescil edilen marka, başvuru tarihinden itibaren on yıl süresince koruma altına alınmaktadır. On yılın sonunda ödenecek bir yenileme bedeli ile tescil, onar yıllık periyodlar halinde, devam edilebilmektedir. Markanın beş yıl süreyle kullanılmaması ise iptal talebi sebebidir, Alexander R. KLETT, Matthias SONNTAG ve Stephan WILSKE (2008), *Intellectual Property Law in Germany*, C. H. Beck, München, s. 97; Georg FUCHS-WISSEMANN (2015), “Registrierte Marken, Benutzungsmarken und Namensrechte in der Rechtsprechung zum Deutschen MarkenG und zum Europäischen Markenrecht nach der GMV”, *Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Hukuku Uluslararası Sempozyumları, Malatya: İnönü Üniversitesi*, s. 331-332.

⁶⁷Burada “tanınmışlık” kavramı ile kastedilenin ne olduğu ve ne oranda bir tanınmanın koruma kapsamına alınması için yeterli olduğu tartışmalıdır. Zira ne Alman Marka Kanununda ne de yollama yapılan Paris Konvansiyonunda tanınmış marka tanımı bulunmamaktadır. Ancak genel kabul gören

Anılan düzenlemeler doğrultusunda; Alman marka hukukunda da hakkın kazanımı ve korunmasında tescil sisteminin kabul edildiği görülmektedir. Bununla birlikte, işaretin ayırt edici kullanımı ile doğan hak sahipliğini de korumaktadır (MarkenG § 4 Nr. 2, § 12). Böylelikle ticari hayatta ve tüketici çevresinde girişim, yatırım yoluyla yaygınlaşan ve belli bir düzeyde tanınmışlık elde eden tescilsiz markaların sonradan yapılacak kötüniyetli tescillere karşı korunması sağlanmaktadır. İlk kullanım sistemi ve hakkaniyet ilkesi kapsamında kabul edilen bu düzenlemeler sisteme karma niteliğini kazandırmıştır⁶⁸.

1.3 TÜRK MARKA HUKUKUNDA HAKKIN DOĞUMU

1.3.1 Genel Olarak

Marka hakkının doğumunda kabul edilen sistemin tespiti, hakkın doğumunun yanında kanun hükümlerinin yorumu ve uygulanması noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Tüm bu nedenlerle Türk marka hukukuna hâkim olan sistemin belirlenmesi de faydalı olacaktır. Zira doktrin ve yargı kararlarında konuya ilişkin bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bir kısım yazar tescil sisteminin kabul edildiği görüşünde iken⁶⁹, diğer bir kısım yazar Kanun'un karma sistemin bir görünümü olduğu yönünde görüş belirtmektedir⁷⁰.

Anılan görüşlerin büyük bir kısmı 6769 sayılı SMK öncesi dönemde temellendirilmiş olduğundan, yürürlükteki yeni tarihli Kanun bakımından yapılacak değerlendirmelerin mülga kanuni düzenlemelerle karşılaştırılmalı olarak ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda sırasıyla 551 sayılı mülga Markalar Kanunu⁷¹, 556 sayılı mülga Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname⁷² ve son olarak 6769 sayılı SMK'ya hâkim olan sistemler inceleme konusu yapılmıştır.

görüş, Paris Konvansiyonu anlamında tanınmışlığın Alman Marka Kanunu'nu m. 4/2'deki piyasa tanınmışlığından ve m. 14/2(3)'te hükme bağlanan Almanya'da bilinmeden daha yüksek bir tanımayı karşıladığı yönündedir, bkz. Alexander R. KLETT, Matthias SONNTAG ve Stephan WILSKE 2008, age. s. 97; Georg FUCHS-WISSEMAN 2015, agm. s. 352-354.

⁶⁸Bu yönde bkz. Sabih ARKAN 1997, age. s. 124, dn.12; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 419-420; Arslan KAYA 2006, age. Marka Hukuku, s. 50.

⁶⁹Ünal TEKİNALP 1997, agm. s. 470; ALICA Türkay (2017), "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Önceki Tarihli Hakların Etkisi", İçinde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9-10 Mart 2017, Ed. Feyzan Hayal Şehirali Çelik, BTHAE Yayınları, Ankara, s. 676; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1615-1616.

⁷⁰Sabih ARKAN 1997, age. s. 128-129, Dilek CENGİZ 1995, age. s. 40; Arslan KAYA 2006, age. s. 49-50; Ali PASLI 2014, age. s. 39, dn. 110.

⁷¹RG. 12.03.1965, S. 11915.

⁷²RG. 27.06.1995, S. 22326.

1.3.2 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Öncesi Dönem

1.3.2.1 551 Sayılı Markalar Kanunu'nun Sistemi

1.3.2.1.1 Tescil İlkesinin Görünümü

551 sayılı mülga Markalar Kanunu'nun 15. maddesinde “*Bir markayı ilk defa tescil ettiren kimse o markanın hakiki sahibi sayılır*” hükmü yer almaktaydı. Bu düzenleme tescil ilkesinin 551 sayılı Kanun'daki yansıması niteliğindedir. Bununla birlikte 3. maddede yer alan “*Bu kanundaki haklardan faydalanabilmek için markanın Sanayi Bakanlığına tescil edilmiş olması şarttır*” ifadesi de kanundan doğan korumanın tescil ilkesine bağlandığının bir diğer göstergesi olarak kabul edilebilecektir.

551 sayılı Markalar Kanunu bakımından hakkın doğumunda tescil ilkesinin varlığının kabulüne ilişkin herhangi bir kuşku bulunmamakla birlikte bu noktada özellikle değinilmesi gereken husus tescile bağlanan sonuçlardır. Kanun'un 15. maddesinde yer alan “*...hakiki sahibi sayılır*” ifadesinden hareketle tescile mutlak sonuçlar bağlanmadığı söylenebilecektir. Diğer bir ifadeyle tescil ile marka sahibinin sicilde hak sahibi görünen kişi olduğuna yönelik, aksi ispat edilebilir bir karine doğduğu kabul edilmiştir.

1.3.2.1.2 Gerçek Hak Sahipliği İlkesinin Görünümü

551 sayılı mülga Kanun'un 3. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; tescilsiz markalar genel hükümlere göre korunmaktaydı. Bununla birlikte, Kanun bazı hallerde tescilsiz markaların korunmasına ilişkin düzenlemelere yer vermiştir (m. 11, 15/2). Anılan hükümler, Kanun'un benimsemiş olduğu bir diğer sistem olan, ilk kullanım sisteminin görünümünü oluşturmaktadır⁷³. Bu hallerden ilki Kanun'un 15. maddesinin ikinci fıkrasında;

⁷³İlk kullanım sistemi, gerçek hak sahipliğini de kapsayan geniş bir kavramdır. Zira ilk kullanım sistemi “ilk ortaya çıkarma”, “ilk etkili kullanım”, “tanınırlık kazandırma” gibi koşulları birlikte veya ayrı ayrı içerebilmektedir. Türk hukuku bakımından bu sistem; ilk kez kullanmanın yanında piyasada belirli bir tanınırlık derecesine ulaşmayı da ifade etmektedir. Bu nedendir ki ilgili kavram hukukumuzda, doktrinde ve yargı kararlarında “gerçek hak sahipliği ilkesi” olarak geçmektedir. Dolayısıyla çalışmanın Türk hukukuna ilişkin tüm kısımlarında “ilk kullanım” yerine “gerçek hak sahipliği” kavramı tercih edilmiştir.

“Şu kadar ki, başka şahıs, aynı emtia için aynı markayı daha önce fiilen ihdas ve istimal ettiğini ve piyasaca mâruf hale getirdiğini tescil edilmiş marka sahibine karşı iddia ve bu iddiasını dâva veya karşılık dâva suretiyle ispat etmek hakkını haizdir. Bu hak, markanın tesciline veya kullanıldığına ıtıla tarihinden itibaren 6 ay ve her halde tescilin ilânından itibaren üç yıl geçmekle düşer”

şeklinde düzenlenmişti. Buna göre tescil edilmemiş olsa dahi, markayı ilk kez seçen, kullanan ve piyasada belli bir tanınırlık elde eden marka sahibi, tescilli marka sahibine karşı, dava açarak hakkını ispat edebilmekteydi. Kanun tescil aşamasında önceki hak sahibine herhangi bir itiraz hakkı tanımamakta; ancak tescilden sonra dava açabilme imkanı getirerek tescilsiz marka sahibinin hakkını da koruma altına almaktaydı. Davanın ilk kullanan lehine sonuçlanması hak sahipliği karinesini çürütmekte ve markanın dava açan adına tescili imkanı doğmaktaydı.

Tescilsiz markaların korunduğu bir diğer hal, 11. maddede tanınmış markalar bakımından getirilen düzenlemede öngörülmekteydi. Tanınmış ancak tescilsiz bir markanın üçüncü bir kişi tarafından sicile tescili halinde, tanınmış marka sahibi ve bu yüzden zarara uğramış olan her ilgili kişi, tescil tarihinden itibaren beş yıl içerisinde tescilin terkinini talep ve dava edebilmekteydi.

1.3.2.1.3 Değerlendirme

Görüldüğü üzere, 551 sayılı Kanun hem tescil hem ilk kullanım sistemini benimseyen karma bir yapıdan oluşmaktaydı⁷⁴. Markayı ilk kez kullanan ve tanınırlık kazandıran tescilsiz marka sahibinin diğer bir deyişle gerçek hak sahibinin hakkının korunması, ilk kullanım sisteminin tescil sistemine tercih edildiği şeklinde bir sonuç doğurmamaktadır. 551 sayılı Kanun tescil ile doğan hak sahipliğini esas almakta ancak istisnai bazı hallerde hakkaniyet gereği tescilsiz marka sahibini de koruma altına almaktaydı.

⁷⁴Sabih ARKAN 1997, age. s. 129; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 181-182; *Tekinalp* ise 551 sayılı Kanun'un ilk kullanım ilkesini benimsediğini, zira ilgili düzenlemelerin ilk kullananın hakkını, ilk tescil ettirenin hakkına üstün tuttuğunu ifade etmektedir, bkz. Ünal TEKİNALP 1997, *agm.* s. 469.

1.3.2.2 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Sistemi

1.3.2.2.1 Tescil İlkesinin Görünümü

556 sayılı KHK'nın altıncı maddesi uyarınca; “*Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir*”. 551 sayılı Markalar Kanununun aksine burada tescil ile sağlanan hak sahipliği karine olmaktan çıkarılmış, güçlendirilerek tescile mutlak sonuçlar bağlanmıştır. Madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere 556 sayılı KHK'nın sağladığı korumadan yararlanabilmenin yolu markanın tescil edilmesinden geçmektedir⁷⁵.

Tescil ilkesinin bu şekliyle kabulü ile hem Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyum sağlanması, hem de hakkın doğumunda aleniyet ve kesinlik öngören bir sisteme geçilmesi amaçlanmaktaydı⁷⁶. Bu itibarla, 551 sayılı Markalar Kanunu'nun 15. maddesinde düzenleme alanı bulan; markayı ilk kez kullananın tescilli marka sahibine karşı dava açma hakkına yer verilmemiştir.

Markanın fiilen tescili ile başlayan koruma; markanın tescil edildiği şekliyle ve Türkiye sınırlarında, geçerli sayılmakta, kullanım veya başkaca bir koşul ise aranmamaktaydı. Hatta tescilin yolsuz olması halinde dahi hükümsüzlük davası sonuçlanana dek marka sahibi bu korumadan faydalanmaya devam etmekteydi⁷⁷.

1.3.2.2.2 Gerçek Hak Sahipliği İlkesinin Görünümü

556 sayılı KHK'da tescil ilkesinin kabulüyle birlikte çeşitli hükümlerle tescilsiz marka sahibinin hakkının da korunmasına devam edildiği görülmektedir. İlgili hükümlerin 551 sayılı mülga Markalar Kanunu'na oranla hem sayıca fazla hem

⁷⁵Tescil edilmemiş markalar ise genel hükümler (Türk Ticaret Kanunu m. 54 vd. daki haksız rekabet düzenlemeleri) uyarınca korunmaktadır.

⁷⁶Türkiye, Avrupa Birliği'ne üyelik görüşmeleri sürecinde alınan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı doğrultusunda sınai haklara ilişkin birtakım yükümlülükler üstlenmiştir. En genel tabir ile Avrupa Birliği'ne uyum başlığı altında yer alabilecek bu kararlar gereğince, 89/104 sayılı ve 21 Aralık 1988 tarihli Birinci Konsey Yönergesi (*First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*, OJ L 40, 11.2.1989, p. 1–7.) ve 40/94 sayılı ve 20 Kasım 1993 tarihli Topluluk Marka Tüzüğü (*Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark*, OJ L 011 , 14.1.1994, p. 1–36.) hükümlerini mehz almak suretiyle 556 sayılı KHK'yi yürürlüğe koymuştur. Bu konudaki açıklamalar için bkz; Sabih ARKAN 1997, age. s. 4-5; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 3; Hakan KARAN ve Mehmet KILIÇ 2004, age. s.62.

⁷⁷Bu yöndeki kararlara örnek olarak bkz. Y. 11. HD, E. 2004/8570, K. 2005/5338, T. 18.05.2005, Y. 11. HD, E. 2004/4216, K. 2005/836, T. 07.02.2005 kararları ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun E. 2015/11-3127, K. 2016/114, T. 29.01.2016 kararı (Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 07.10.2020). Tescilin hukuki dayanaktan yoksun olduğu hallerde hükümsüzlük davası sonuçlanmasa dahi kullanımın yasaklanabileceği tek durum KHK'nın 11. maddesinde düzenlenen marka sahibinin, markanın izinsiz olarak temsilcisi tarafından kendi adına tescil ettirilmiş olması halidir.

de geniş kapsamlı olduğu söylenebilecektir. Doktrinde “tescil ilkesinin istisnası”⁷⁸ veya “gerçek hak sahipliği ilkesinin görünümü”⁷⁹ olarak nitelendirilen bu hükümlere, 6769 sayılı SMK bakımından yapılacak ayrıntılı değerlendirme öncesi, kısaca değinmekte yarar bulunmaktadır.

Bahsi geçen düzenlemelerden ilki 7. maddenin ikinci fıkrasında yer alan kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış markalar bakımından (a), (c) ve (d) bentlerinde yer alan mutlak ret nedenlerinin ileri sürülemeyecek olmasıdır. İkincisi Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına dek aynı maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan ve son olarak nispi ret nedeni teşkil eden tanınmış markaların tescilli olup olmadığına bakılmaksızın korunmasına ilişkindir. Buna göre tanınmış marka sahibi markası Türkiye’de tescilli olmasa dahi kullanım hakkını tescil engeli olarak ileri sürebilmekte⁸⁰, tescil gerçekleşmişse de 42. madde kapsamında hükümsüzlük davası açabilmekteydi.

Bir diğer hüküm, KHK’nın 8. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen ve gerçek hak sahibinin eskiye dayalı kullanımını tescilden üstün tutan düzenlemedir. Buna göre tescilsiz bir marka sahibinin itiraz etmesi halinde, tescili talep edilen markaya ilişkin, başvuru veya başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ya da ilgili işaret sahibine sonraki markanın kullanımını yasaklama hakkı verilmişse o marka tescil edilemez⁸¹. Aynı maddenin beşinci fıkrası

⁷⁸Hakan KARAN ve Mehmet KILIÇ 2004, age. s.62; Ünal TEKİNALP 1997, agm. s.470 vd; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2011b, agm.s. 42, dn. 2; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 181.

⁷⁹Paslı, ilgili hükümler bakımından yapılacak “tescil ilkesinin istisnası” şeklinde bir belirlemenin yanlış olduğunu, zira istisna adı altında sayılan hallerin tescilsiz markayı korumak için tanınan kanuni bir istisna olmadığını, aksine bunların tescilsiz marka sahibinin üstün hakkının kabul edildiği düzenlemeler olduğunu ifade etmektedir, bkz. Ali PASLI 2014, age. s. 40, dn. 110.

⁸⁰Türkiye’de tescilli olmayan ASELSAN markasının tanınmış marka olarak kabulüne ilişkin Yargıtay kararında da belirtildiği üzere; “...yasal anlamda tanınmış markalar arasında bir tanınmışlık derecesi mevcut olmayıp, asgari sektörel tanınmışlık koşulunun sağlanması halinde, markaya tanınmış markadan kaynaklanan korunmasının verilmesi gerektiği, yasada olmayan bir olguya yer verilmek suretiyle, tanınmış markaları derecelere ve basamaklara ayırıp, sektörel tanınmış marka, sektörler üstü tanınmış marka veya Türkiye’de tanınmış marka gibi ayrımlara gitmenin doğru olmayacağı ... ASELSAN markasının 556 sayılı KHK.’nin 7/1-i ve 8/4.maddeleri gereğince tanınmış marka olduğunun tespitine karar verilmiştir” bkz. Y. 11. HD, E. 2006/13097, K. 2007/4024, T. 06.03.2007, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 08.10.2020).

⁸¹Buna ilişkin olarak Y. 11. HD, E. 2002/2411, K. 2002/5314, T. 28.05.2002 kararında; “...Mahkemece taraflarca sunulan kanıtlara göre 556 sayılı KHK’nın 8/III. maddesi hükmünün tescilli markaların yanı sıra tescil edilmemiş markaların korunmasına olanak sağladığı”nı belirtmiştir. Yine Y. 11. HD’nin bir başka kararında bu husus; “Marka tescilinden önce, markaya konu işaretin tescil sahibinden önce ve tescil kapsamındaki mal veya hizmetler alanında üçüncü kişiler tarafından uzun süreli olarak ve yerelden daha geniş bir bölgede kullanılmış olması halinde, Dairemizin 19.10.2006 tarih ve 2005/7175 E. – 2006/10558 K. sayılı kararında da ifade olunduğu üzere, KHK’nın 8/3 maddesinden hareketle, söz konusu kullanımın tescilden sonra da korunması ve hukuka uygunluk sebebi olarak görülmesi gerçek

uyarınca isim, fotoğraf, telif ve herhangi bir mülkiyet hakkı bulunan kişi de bu kapsamda değerlendirilmekteydi. Tüm bunlara karşın tescilin gerçekleşmesi halinde ise yine gerçek hak sahipliği iddiasıyla 42. madde çerçevesinde hükümsüzlük davası açılabilirdi.

Son olarak, KHK m. 25 uyarınca; Paris Sözleşmesi'ne dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte, onlardan birinde ikametgahı veya işler durumunda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu ülkelerin herhangi birinde yetkili mercilere bir markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle aynı marka için tescil belgesi almak üzere Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanmaktaydı. Bu süre içinde rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten yani başvuru tarihinden itibaren üçüncü kişiler tarafından yapılacak rüçhan hakkına konu tescil kapsamındaki başvurular ve marka tescilleri hüküm ifade etmemekteydi⁸².

1.3.2.2.3 Değerlendirme

Anılan hükümler doğrultusunda 556 sayılı KHK ile getirilen sistemin 551 sayılı Markalar Kanunu'nun karma sisteminden çok farklı olmadığını görülmektedir⁸³. Zira KHK'nın 7/I-1, 7/II, 8/III,V ve 25-26. maddelerindeki düzenlemeler ile tescile rağmen başkasının hak sahipliği mümkün kılınmıştı. Bu hallerde gerçek hak sahibi, marka henüz başvuru aşamasında ise tescili önleme, tescil edilmişse de 42. maddeye dayanarak markanın hükümsüzlüğünü talep etme hakkına sahipti. Dolayısıyla 556

hak sahipliği ilkesi ile kazanılmış haklar ilkesinin bir gereğidir" şeklinde ifade edilmiştir; Y. 11. HD. E. 2016/2533, K. 2017/4879, T. 28.09.2017 (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 10.10.2020).

⁸²Hayri BOZGEYİK (2007), "Markalarda Rüçhan Hakları", *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, Cilt 7, Sayı 1, s. 51-52.

⁸³Sabah ARKAN 1997, age. s. 129; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 183-184.

Bu husus Yargıtay 11. HD.'nin E. 2005/8931, K. 2006/12058, T. 21.11.2006 ve E. 2007/1013, K. 2008/8453, T. 24.06.2008 kararlarında; "...Her ne kadar aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6'ncı maddesinde 'bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir' hükmü mevcut ise de, bu hüküm ile hakkın doğumu değil, marka hakkının korunması düzenlenmiştir. Nitekim tescille elde edilen korumanın istisnaları da yine 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7, 8, 25 ve 26 ncı maddelerinde yer alması nedeniyle, anılan Kanun Hükmünde Kararname ile tescil sistemi kabul edilmesine rağmen, getirdiği istisnalar sebebiyle "kullanma" yani "gerçek hak sahipliği" ilkesi terk edilmemiştir. Bu bakımdan önceye dayalı hak sahibi olan kişi, karşı tarafın aynı işareti marka olarak tesciline itiraz etmemiş ve yapılan tescil aleyhine hükümsüzlük davası açmamış olsa bile, tescilli marka hakkı sahibinin, bu işareti önceden beri marka veya sair bir tanıtma işareti olarak kullanan kişiyi, bu tanıtma işaretini önceki kapsamı ile kullanmaktan men etmesi mümkün bulunmamaktadır" şeklinde ifade edilmiştir (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 10.10.2020).

sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK bakımından da kabul edilen sistem, karma sistemdir⁸⁴.

1.3.3 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Sistemi

1.3.3.1 Tescil İlkesi

6769 sayılı SMK'nın 7. maddesinin birinci fıkrasında düzenlendiği üzere "*Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir*". Bu hüküm, mülga 556 sayılı KHK'nın 6. maddesinin tekrarı⁸⁵ niteliğinde olup, bir düzen hükmüdür⁸⁶. Buna göre marka sahibinin Kanun'da öngörülen korumadan yararlanabilmesi için markasını sicile tescil ettirmesi gerekmektedir.

Görüldüğü üzere, SMK'da da sicile yapılan tescil işlemi hakkın korunması noktasında yapıtaş özelliğini sürdürmeye devam etmektedir. Ancak mülga düzenlemelerden farklı olarak, ilk kez bu Kanun'da yer alan ve bu çalışmanın konusunu oluşturan SMK m. 155 ile tescilin sağladığı korumanın işlevi, niteliği ve kapsamına ilişkin tartışmalar pozitif bir düzenlemeye konu olmuştur. Dolayısıyla bu başlık altında resmi sicile tescilin marka hakkı, hak sahibi ve üçüncü kişiler bakımından hukuki etkilerine dair yapılacak değerlendirmeler konunun temellendirilmesi bakımından önem arz etmektedir.

⁸⁴Farklı yönde bkz. Ünal TEKİNALP 1997, agm. s. 470. Yazar, 556 sayılı KHK ile 551 sayılı Markalar Kanunu'nda kabul edilen ilk kullanım sisteminin terk edildiği ve tescil sisteminin benimsendiği görüşündedir.

Y. HGK ise bu konuya ilişkin olarak E. 2003/11-578, K. 2003/703, T. 19.11.2003 kararında "*Böylece Yeni Türk Marka Hukuku Markayı seçip kullanarak onu "İhdas" ve "İstimal" eden ve "maruf-meşhur" hale getiren kişiye, marka üzerinde münhasır hak sahipliği tanımamış, ilke olarak bu durumda olan kişilere markayı tescil ettiren kişiye karşı dava şeklinde ileri sürmesi imkanını ona vermemiştir. 551 sayılı Kanununun 15 nci maddesi ile getirilen gerçek hak sahibi ilkesini, markayı tescil ettiren kişiye tanımıştır. Bu ilkelerin temeli yeni marka hukukumuzun da temelleri olan 21 Aralık 1988 tarihli ve 89/104/AET sayılı "Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukukunun Uyumlaştırılmasına İlişkin Birinci Konsey Yönergesi" ve "20 Aralık 1993 tarihli ve 40/94 sayılı Topluluk Markası Hakkında Konsey tarafından çıkarılan Topluluk Tüzüğünde" kabul edildiği anlaşılmaktadır*" ifadelerine yer vermiştir (Karar için bkz. Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 188-189).

⁸⁵556 sayılı KHK zamanında "*Marka Hakkının Elde Edilmesi*" başlığı altında yer alan bu hüküm, 6769 sayılı SMK'da "*Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı ve İstisnaları*" başlığında düzenlenmektedir.

⁸⁶ Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 182. Hükme, korumanın yalnızca tescil yoluyla elde edilebileceği; kullanma halinde korumadan yararlanamayacağı veya koruma için tescilin yeterli olduğu, ayrıca markanın kullanılmış olmasının aranmayacağı gibi iki farklı anlam yüklenebileceği yönünde bkz. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2018, agm. s. 48.

1.3.3.1.1 Tescilin Marka Hakkına Etkisi

1.3.3.1.1 Marka Hakkının Doğumuna Etkisi

Markanın tesciline ilişkin SMK m. 7’de hakkın doğumundan ziyade korumanın nasıl elde edileceği düzenlenmektedir. Dolayısıyla tescilin hakkın doğumuna etkisinin tespiti bu aşamayı da kapsar şekilde daha geniş ele alınmalıdır. Hakkın ve korumanın doğumu aynı ana rast gelebileceği gibi, hakkın korumadan önce var olduğu durumlar da söz konusu olabilmektedir. Tescil ile hakkın doğduğu hallerde kurucu, tescilden önce doğmuş bir hak veya hukuki durumun tescilinde ise bildirici etkiden söz edilmektedir. Buna göre marka bakımından getirilen tescil zorunluluğu korumanın kazanılması açısından kurucu etkiye sahipken, hakkın doğumu noktasında kurucu olabileceği gibi bildirici etki de yaratabilmektedir.

Markanın seçilmesi ve herhangi bir kullanıma konu edilmeden tescil edilmesi halinde, hak ve koruma aynı anda doğmakta ve yapılan tescil de her iki hal bakımından kurucu etkiye haiz olmaktadır. Kullanılmakta olan ve ayırt edicilik kazanan marka bakımından yapılacak tescil ise, hakkın doğumu bakımından bildirici, korunması bakımından kurucu nitelikte olmaktadır⁸⁷. Dolayısıyla tescil yapılmaması halinde SMK kapsamındaki korumadan faydalanılamayacak olsa da, ilgili koşulların sağlanmış olması halinde, haksız rekabet hukuku vb. kanuni düzenlemelerin uygulanabilirliği gündeme gelmektedir⁸⁸. Yargıtay bu hususu bir kararında;

⁸⁷Arslan KAYA 2006, age. s. 47-48; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1618. Tescilli markaya ilişkin hukuki işlemlerin sicile tescili bildirici niteliktedir. Zira SMK m. 148 uyarınca sınai mülkiyet hakları üzerindeki işlemler yazılı şekle tâbi olup, kanunda öngörülen şekil şartına uyulması koşuluyla taraflar arasında geçerli olarak doğmaktadır. Aynı şekilde markanın hakkının iptal, hükümsüzlük, yenilenmeme gibi hallerden biriyle sona ermesi halinde de sicile yapılacak tescil bildiri niteliktedir. Zira bu hallerde karar tarihi itibarıyla marka hakkı sona ermektedir. Sona ermenin tescilinin kurucu etki yarattığı tek istisna ise m. 28/3’te düzenlenen marka hakkından vazgeçme halidir. Bu durumda, farklı olarak, vazgeçmeye ilişkin yazılı beyan sicile tescil kayıt tarihi itibarıyla hüküm doğurmaktadır.

⁸⁸Şehirli Çelik, bu durumu “Tescil Edilmemiş Hakkın Olmadığı Karinesi” olarak nitelendirmektedir. Buna göre tescil yoksa tescile bağlı koruma da yoktur. Buna karşılık yazara göre tescilin olumsuz içeriği diğer kanuni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin bir açıklama içermez bkz. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2018, agm. s. 55-57.

“İsviçre-Türk Markalar Hukukunda, ilke olarak, marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden, piyasada maruf hale getiren kişiye aittir. Bu kişiye "gerçek hak sahibi" denir. Bu durumda markanın tescili, sadece açıklayıcı bir etkiye sahiptir. Diğer bir deyişle, marka üzerindeki hak, tescilden önce doğmuş bulunmaktadır. Buna karşın, bir markayı kullanmaksızın, sadece adına tescil ettiren bir kimsenin tescili kurucu bir etkiye sahiptir. Bu tescil, hak sahibine sadece başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlayabilecektir. Ancak, bu markayı daha önce kullanan kişi, markanın gerçek hak sahibi olup, dava açarak markayı adına tescil ettirebilir. Zira marka üzerinde gerçek hak sahipliği, ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete hak tanımaz” şeklinde belirtmiştir⁸⁹.

1.3.3.1.2 Marka Hakkının Konusu ve Kapsamına Etkisi

Marka hakkının TÜRKPATENT⁹⁰ nezdinde tutulan sicile tescili, hakkın konusunu oluşturan işaretin ve koruma kapsamının da tespitini sağlamaktadır. Bu husus sicilin “dokümantasyon”⁹¹ ya da “bilgi”⁹² işlevi olarak adlandırılmaktadır. Anılan işlevlerin işlerliğinin sağlanması amacıyla Kanun, marka olabilecek işaretler başlıklı SMK’nın 4. maddesinde; marka olarak seçilen ayırt edici işaretin “...marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması...” şartıyla tescil edilebileceğini düzenlemiştir⁹³.

Marka hakkının tescili; hak sahibine tanınan korumanın konusunun ve sınırlarının belirlenmesinin yanında üçüncü kişilerin ilgili kayıtlara ulaşılabilirliğini de

⁸⁹Y. 11. HD.’nin 06.07.1998 tarih, E. 1998/1734, K. 1998/5146 sayılı kararı. Aynı yönde Y. 11. HD.’nin 07.10.1999 tarih, E. 1999/1724, K. 1999/7608 sayılı kararı, Y. 11. HD.’nin 19.04.2002 tarih, E. 2001/9903, K. 2002/3699 sayılı kararı, Y. 11. HD.’nin 04.04.2006 tarih, E. 2005/3886, K. 2006 /3544 sayılı kararı (Tüm karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 05.10.2020).

⁹⁰6769 sayılı SMK m. 188’de belirtildiği üzere; 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun başlığı “Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”, aynı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Patent Enstitüsü” ibareleri “Türk Patent ve Marka Kurumu”, “TPE” ibaresi “TÜRKPATENT” şeklinde değiştirilmiştir.

⁹¹Yaşar KARAYALÇIN (1975), “Türk Hukukunda Tescilin Etkileri”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, s. 5.

⁹²Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2018, agm. s. 36.

⁹³Bu hükmü ve dolayısıyla sicilin bilgilendirici işlevini destekler nitelikte SMK m. 11’de marka başvurusunun; “...Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu, marka örneğini, başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini ... başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa 32 nci maddede kapsamında düzenlenmiş teknik şartnameyi ... marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığını” kapsamı gerektiği düzenlenmiştir. Aynı şekilde tescil işlemlerinin mutlak ve nispi ret nedenleri açısından yapılan inceleme sonucunda gerçekleşmesi de sicil kayıtlarının güvenilirliğine hizmet etmektedir.

mümkün kılmaktadır⁹⁴. Marka hakkının konusu ve kapsamına ilişkin bu kayıtların, TÜRK PATENT bülteninde yayımlanmasıyla aleniyetini sağlamaktadır. Böylelikle üçüncü kişilerin benzer tescil taleplerinde bulunmaması ve ticari faaliyetlerini sicilde tescilli hakkın kapsamına ilişkin sınır esasında gerçekleştirmesi beklenmektedir⁹⁵. Zira aleniyet ilkesi çerçevesinde üçüncü kişiler tarafından da erişilebilir nitelikte olan sicil kayıtlarının bilinmediği iddia edilememektedir.

Marka hakkının tescilinin hakkın konusu ve kapsamına ilişkin bilgi verici etkisi ilgili sicil kayıtlarının gerçek durumu yansıtması halinde doğmaktadır. Diğer bir deyişle sicil kaydı ile gerçek durum arasında farklılık olan hallerde sicil bu işlevini yerine getirememektedir⁹⁶. Örneğin tescil şartlarını taşımayan bir markanın tescil edildiği veya sicilde lehine marka hakkı tescil edilen kişinin işaret üzerinde gerçek hak sahibi olmadığı hallerde durum böyledir. Tescilin varlığı anılan hususları hukuka uygun hale getirmemektedir. Bu nedenle tescil, maddi durum hakkında bilgi verme işlevini ancak hukuki dayanaktan yoksun hususların düzeltilmesi veya silinmesi ile yerine getirebilecektir.

1.3.3.1.2 Tescilin Hak Sahipliğine Etkisi

1.3.3.1.2.1 Hak Sahibinin Teşhisine Etkisi

Markanın sicile tescili ile ilgili ayırt edici işaret üzerinde hak sahibi olan kişinin teşhisi de sağlanmaktadır. Tescil marka sahibinin belirlenmesi noktasında aksi ispat edilebilir bir karine doğurmaktadır⁹⁷. Tescilin gerçek hak sahibi tarafından gerçekleştirildiği hallerde ilgili kayıtlar maddi durumu da yansıtmakta olup, hak

⁹⁴Robert BURRELL (2007), “Trade Mark Bureaucracies”, *The University of Queensland, TC Beirne School of Law Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 07-25*, <http://ssrn.com/abstract=1027504> ET. 05.04.2021, s. 5, 18; Robert BURRELL ve Micheal HANDLER (2003), “Making Sense of Trade Mark Law”, *Intellectual Property Quarterly*, No. 4, s. 393; Sami Özgür MEMİŞOĞLU 2019, age. s. 44-45.

Bu husus ABAD’ın markanın sicilde gösterilebilirliğine ilişkin *Sieckmann* Kararında; “İşaretin sicilde gösterilebilir şekilde tescili, kamunun; “üçüncü kişilerin hakları hakkında ilgili bilgilerin edinilmesine” ve “korunmanın kesin konusunu belirlemesine” olanak tanır” şeklinde ifade edilmiştir; CJEU, 12.12.2002, C-273/00, *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0273> et. 19.02.2022), para. 48. Aynı yönde bkz. CJEU, 25.01.2007, C- 321/03, *Dyson Ltd v Registrar of Trade Marks*, <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-321/03&td=ALL> et. 19.02.2022, para. 37-38.

⁹⁵Tescilin hakkın konusu ve kapsamına ilişkin bilgi verici bu işlevinin hukuki güvenliğe hizmet ettiği yönünde bkz. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2018, agm. s. 38.

⁹⁶Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2018, agm. s. 39-41.

⁹⁷Türk marka hukukunda tescilin hak sahipliği bakımından karine niteliği taşıdığı açıkça düzenlenmemekteyse de mehz yabancı hukuk sistemlerinde bu yönde yer alan düzenleme örnekleri için bkz. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2018, agm. s. 42-43.

sahibini teşhis işlevini yerine getirmektedir. Bununla birlikte tescilin gerçek hak sahibi olmayan üçüncü bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi teşhis işlevinin işlerliğini etkiler niteliktedir.

Anılan hallerde yalnız şekli bir hak sahipliğinden söz edilebilecek olup, gerçek hak sahibi tarafından sicilde hak sahibi olarak görünen kişiye açılacak hükümsüzlük davasının sonucunda sicilin maddi duruma uygun hale getirilmesi istenebilecektir (SMK m. 25/3). Ne var ki bu yönde bir talepte bulunulmadığı müddetçe sicilde hak sahibi görünen kişi markaya ilişkin hukuki süreç ve işlemlerde tek yetkili olmaya devam edecektir⁹⁸. Böylelikle marka başvuru, tescil prosedürleri ile markaya ilişkin hukuki işlemler işler kılınmakta ve markayı oluşturan işarete ilişkin uyumsuzlukların yöneltileceği kişinin belirliliği sağlanmaktadır⁹⁹.

1.3.3.1.2.2 Hak Sahibine Sağlanan Hak ve Yetkilerin Belirlenmesine Etkisi

Markanın tescili ile doğan korumanın kapsam ve sınırları SMK'nın 7. maddesinde düzenlenmiştir¹⁰⁰. Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca; markanın tescilinden doğan tüm haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka hakkının inhisari niteliğine vurgu yapan bu belirlemenin ardından, aynı fıkranın devamında hakkın koruma kapsamının genel çerçevesi çizilmiştir. Buna göre marka sahibi; üçüncü kişilerin markasını taklit, karıştırılmasına neden olma ve sulandırma fiillerini engelleyebilecektir¹⁰¹. Bu hüküm esas alınarak oluşturulan üçüncü fıkrada ise uygulamada karşılaşılması muhtemel özel tecavüz hallerine yer verilerek, marka sahibinin yasaklama hakkı bir kez daha ortaya koyulmuştur.

Görüldüğü üzere SMK, hakkın kapsamını olumsuz cephesini oluşturan yasaklama hakkı üzerinden düzenlemektedir. Marka sahibinin hakkının olumlu yanı olarak adlandırılan; kullanma hakkına ise ayrı bir hüküm kapsamında yer verilmemiştir. Bu durum marka sahibinin kullanma hakkının kanunen koruma altında olup olmadığı sorusunu doğurmuştur¹⁰².

⁹⁸Bu yönde bkz. özellikle SMK m. 23-26, 148.

⁹⁹CJEU, C-273/00, *Sieckmann*, para. 50; Robert BURRELL ve Micheal HANDLER 2003, agm. s. 393; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2018, agm. s. 43-45.

¹⁰⁰Mülga 556 sayılı mülga KHK'nın 9. maddesinde yer alan markanın koruma kapsamı ile 12. maddede yer alan istisna SMK'da tek bir başlık altında 7. maddede düzenlenmiştir.

Bu maddenin mehzazını 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 9/1 ile 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi 10/1 oluşturmaktadır.

¹⁰¹SMK m. 7/2'de düzenlenen fiillere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. aşağı. İkinci Bölüm, §1, II, III.

¹⁰²Bu konuda üç farklı teori ileri sürülmüştür; ilk görüş kanunen pozitif bir düzenlemeye konu olmadığı için marka hakkının yalnız olumsuz yönüyle değerlendirilmesi gerektiği yönündedir; Enrico BONADIO (2012), "Plain Packaging of Tobacco Products under EU Intellectual Property Law", *European*

Konu tütün ürünlerine ilişkin reklam yasağı ve ambalaja dair sınırlandırmaların gündeme gelmesiyle birlikte teorik bir tartışmanın ötesine geçmiştir¹⁰³. Şöyle ki; kısaca “düz paketleme” (*plain packaging*) olarak ifade edilen uygulama; tütün paketleri üzerinde marka ve ürün adının ilgili otorite tarafından belirlenecek belli bir yazı tipi, stili, boyutunda yer almasını düzenlemektedir¹⁰⁴. Bu kapsamda logoların, marka tasvirlerinin, tanıtım metinlerinin paketlerin üzerine konulması yasaklanmaktadır. Dolayısıyla marka sahibinin markasını kullanma hakkı sınırlandırılmaktadır.

Bununla birlikte anılan uygulama marka sahibinin kullanma hakkının kanunen korunmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Markanın bir sınai mülkiyet hakkı olması sonucu doğan kullanma hakkı, kanuni düzenlemeler ile sınırlandırılabilir¹⁰⁵. Burada daha üstün olan kamu menfaati korunmaktadır. Sonuç olarak marka hakkı sahibine kullanma ve üçüncü kişilerin ihlal niteliğindeki fillerini yasaklama hakkını vermektedir. Ancak bu hak sınırsız değildir; hakkın özünü etkilememek koşuluyla sınırlandırılmaktadır.

1.3.3.1.3 Tescilin Üçüncü Kişilere Karşı Etkisi

Bu başlık altında ele alınması gereken ilk husus, TTK’nın 36. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında ticaret sicili açısından açıkça düzenlenmiş olan tescilin üçüncü kişilere karşı olumlu ve olumsuz etkisinin, SMK uyarınca tescil edilen markalar bakımından da geçerli olup olmadığıdır. TÜRK PATENT nezdinde tutulan ve TMK’nın 7. maddesi anlamında resmi sicil niteliği taşıyan marka sicilinin, aleniyet ilkesinin temellendirdiği bu iki etkiyi içerdiğinin kabulü, tescilin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi noktasında önem arz etmektedir.

Intellectual Property Review, s. 599. İkinci görüş; kanunun marka hakkını olumsuz cephesi üzerinden düzenlemek değil, kullanma hakkının da bulunduğunu savunmaktadır; Susy FRANKEL ve Daniel J. GERVAİS (2014), “Plain Packaging and the Interpretation of the TRIPS”, *Victoria University of Wellington Legal Research Paper*, Vol. 4, Issue 1, s. 1882 vd.; Son olarak, bir iletişim ve pazar aracı haline gelen markanın, olumlu ve olumsuz yetkilerden bağımsız, sınırlandırılabilir nitelikte olduğu ileri sürülmüştür; bkz. Anselm Kamperman SANDERS ve Spyros M MANIATIS (1997), “A Quixotic Raid Against the Tobacco Mill”, *European Intellectual Property Review*, Issue 19, s. 237.

¹⁰³Bu konuda Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 272; Jonathan GRIFFITHS (2015), “On The Back of a Cigarette Packet” – Standardised Packaging Legislation and the Tobacco Industry’s Fundamental Right to (Intellectual) Property”, *IPQ Quarterly*, Issue 4, s. 21 vd.

¹⁰⁴Enrico BONADIO 2012, agm. s. 599-600; Susy FRANKEL ve Daniel J. GERVAİS 2014, agm. s. 1156-1157; Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 271-272.

¹⁰⁵Nitekim bu husus Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’nın (RG. 9/11/1982, S. 17863) 35. maddesinde “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılmasında toplum yararına aykırı olamaz” şeklinde düzenlenmiştir.

1.3.3.1.3.1 Tescilin Olumlu Etkisi

TTK m. 36/3 uyarınca sicile tescil ile ilanı gereken ve edilen hususların üçüncü kişiler tarafından bilindiğinin kabul edilmesi tescilin olumlu etkisi olarak adlandırılmaktadır¹⁰⁶. Bu etki ile tescil sahibini üçüncü kişilere karşı koruma amacı güdülür.

Olumlu etkinin doğması için tescil edilen hususun gerçek ve geçerli bir hukuki dayanağı olması gerekmektedir¹⁰⁷. SMK'da olumlu etkiye ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla tescil ve ilanı gereken hususların üçüncü kişiler tarafından halihazırda bilindiği kabul edilemez. Bu durum tescilli marka sahibinin hakkının üçüncü kişilere karşı koruma altına alınmadığı anlamını taşımamaktadır. Zira üçüncü kişilerin, ticari faaliyetleri sırasında kullandıkları işaretlerin, tescilli bir marka hakkının koruma kapsamında olup olmadığını araştırması beklenmektedir. Kaldı ki; aksi yönde, tescile konu markanın bilinmediğine ilişkin bir iddianın, tecavüz fiilinin gerçekleştiği ve koşulları varsa tazminat yükümünün de doğduğu noktasında bir önemi bulunmamaktadır¹⁰⁸.

1.3.3.1.3.2 Tescilin Olumsuz Etkisi

TTK m. 36/4'te düzenlenen tescilin olumsuz etkisi ise tescil ve ilan edilmesi gerekirken tescil ve ilan edilmemiş hususların üçüncü kişilerce bilinmemesi anlamını taşır¹⁰⁹. Bu etki üçüncü kişilerin menfaatlerini hak sahibine karşı korur.

SMK m. 148/5'te tescilin olumsuz etkisi hukuki işlemler bakımından açıkça düzenlenmiştir. Buna göre;

“Hukuki işlemler taraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve yönetmelikle belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi hâlinde sicile kaydedilir ve Bültende

¹⁰⁶Bu konuda ayrıntılı açıklama için bkz. Yaşar KARAYALÇIN 1975, agm. s. 14; Sabih ARKAN (2019), *Ticari İşletme Hukuku*, Yirmi üçüncü Basım, BTHAE Yayınları, Ankara, s. 273-274; Ali BOZER ve Celal GÖLE (2018), *Ticari İşletme Hukuku*, Beşinci Basım, BTHAE Yayınları, Ankara, s. 341; Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR ve Mehmet ÖZDAMAR (2019), *Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar*, 12. Basım, Yetkin Yayınları, Ankara s. 259; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 381-382.

¹⁰⁷Mehmet Emin BİLGE (1997), *Ticaret Sicili*, Beta Yayınları, İstanbul, s. 174.

¹⁰⁸*Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2018, agm. s. 62-63.*

¹⁰⁹ Bu konuda ayrıntılı açıklama için bkz. Yaşar KARAYALÇIN 1975, agm. s. 14; Sabih ARKAN 2019, age. s. 273-274; Ali BOZER ve Celal GÖLE 2018, age.s. 341; Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR ve Mehmet ÖZDAMAR 2019, age. s. 260; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 383.

yayımlanır. 115 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez”.

Markanın devir, rehin, lisans gibi hukuki işlemlere konu olduğu ancak bu işlemin sicile tescil edilmediği hallerde iyiniyetli üçüncü kişilere karşı hak iddiasında bulunulamayacak diğer bir ifadeyle bu işlem iyiniyetli üçüncü kişilere karşı hüküm ve sonuç doğurmayacaktır¹¹⁰.

1.3.3.1.3.3 Tescilin Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi

Tescilin üçüncü kişilere etkisine ilişkin değinilmesi gereken bir diğer husus, tescilin hangi aşamasından itibaren marka sahibinin haklarını üçüncü kişilere karşı ileri sürebileceğidir.

SMK m. 7/4 uyarınca;

“Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez”.

Buna göre marka hakkı sahibi, tescilin yayınlanmasını takiben marka hukukuna ilişkin haklarını talep konusu yapabilmektedir. Anılan hüküm SMK’da tescil gerçekleşene kadar geçen sürecin birden fazla aşamadan oluşuyor olmasının sonucunu oluşturmaktadır¹¹¹. Marka hakkı sahibi, bir ihlalin varlığı halinde bu hakkını başvurusunun bültende yayınlanmasıyla birlikte kullanabilmekte ancak mahkemede ilgili davanın karara bağlanması, tescilin yayınlanması ile gerçekleşmektedir¹¹². Aksi halde, tescilin olumsuz sonuçlanması durumunda, korumaya konu bir hak doğmamış olacağından dava konusu taleplerin reddi gerekmektedir. Bu nedenle, mahkemenin kararı için tescil sürecinin tamamlanmış olması aranmaktadır.

¹¹⁰Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2018, agm. s. 63.

2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 27. maddesinin birinci fıkrasında; üçüncü kişilerin marka hakkını kazandığı tarihte bu tüzüğün yürürlükte olduğunu bilmesi halinde, birlik üyesi devletlerin tümü bakımından tescil gerçekleştirilmemiş olsa dahi, bilen üçüncü kişiler bakımından madde kapsamında belirtilen kanuni düzenlemelerin hüküm doğuracağı kaleme alınmaktadır. Bu düzenleme tescilin olumsuz etkisine işaret etmektedir. Ancak burada, farklı olarak, bu etki olumlu bir fiil; bilme durumu üzerine temellendirilerek ortaya konulmaktadır.

¹¹¹Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2018, agm. s. 50, dn. 69.

¹¹²Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 419; Arslan KAYA 2006, age. s. 184, 190-191.

1.3.3.1.4 Resmi Sicile Tescilin Etkisi

Marka sahibinin, SMK'nın öngördüğü korumadan yararlanabilmesi işaretin TÜRKPATENT tarafından tutulan resmi sicile tescilini gerektirir¹¹³. Böylelikle tescilin konusu, kapsamı ve hak sahibine ilişkin bilgilerin, belirliliğinin yanı sıra üçüncü kişiler tarafından da öngörülebilirliği ve bilinirliğini sağlamış olmaktadır. Ancak tescil, marka hakkına veya hak sahipliğine ilişkin mutlak bir tespit içermemektedir.

TÜRKPATENT tarafından tutulan sicilnin resmi niteliği bu sicilde tescil edilmiş hakların kullanımını mutlak şekilde hukuka uygun hale getirmemektedir¹¹⁴. Nitekim TMK'nın 7. maddesinin; “Resmî sicil ve senetler, belgedikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur” şeklindeki açık ifadesinden de anlaşılacağı üzere bu hüküm maddi hukuka ilişkin bir düzenleme olmayıp, ispat hukukuna ilişkin bir kural ortaya koymaktadır. Buna göre resmi sicil kaydına dayanan kimse bunun doğruluğunu ispat etmek zorunda değildir. Diğer bir deyişle, tescil ile markanın sicile kayıtlı kişiye¹¹⁵ ait olduğuna ilişkin, aksi ispat edilebilir, bir karine oluşmaktadır. Bu karinenin aksini ispat ise TMK m. 7/2 gereği herhangi bir şekilde bağlı değildir.

Tescil ile doğruluğu kabul edilen sicil yetkilisinin tescil sürecinde tespit edebileceği hususlar olup, tescilin hukuki dayanağı bakımından bir belirleme yapılması mümkün değildir. Zira, sicil kayıtları tescil konusu markaya ilişkin her zaman tam ve doğru bilgi içermeyebilir. Sicildeki kaydın gerçek durumu yansıtmadığı bu gibi hallerde tescil hukuki dayanaktan yoksun kalmaktadır. Tescilin varlığı, hukuki eksiklikleri gidermediği gibi, hukuka aykırı durumu da ortadan kaldırmamaktadır. Sicilde lehine hak tesis edilen kimse tescilin konusunu oluşturan ayırt edici işaret üzerinde sicilde belirtilen kapsamlarla sınırlı olarak şeklen hak sahibi konumunda bulunmaktadır. Bir uyumsuzluk halinde kimin hak sahibi olduğu ise şekli duruma göre değil, maddi hukuka göre belirlenir.

¹¹³SMK m. 22/3'te belirtildiği üzere; “Sicil alenidir. Talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi şartıyla sicil örneği verilir”. Sicilin aleniyeti markanın TÜRKPATENT bülteninde yayınlanması ile sağlanmaktadır.

¹¹⁴Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2018, agm. s. 76-86.

¹¹⁵SMK'da sicile kayıtlı kişi ile gerçek hak sahibinin farklı olabileceğine ilişkin genel nitelikte bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, SMK m. 25/3'te hükümsüzlük davasının sicilde kayıtlı kişiye karşı açılacağına ilişkin düzenleme ile m. 26/6'da markanın iptalinde hak sahibinin değişmesi halinde idari işlemlerin yürütülmesi için sicilde gösterilen kişinin muhatap alınacağı hükmü Kanun'un da şekli hak sahibi ile gerçek hak sahibi ayrımını kabul ettiğinin göstergesidir.

1.3.3.2. Gerçek Hak Sahipliği İlkesi

Türk marka hukukuna ilişkin mülga hukuki düzenlemelerde olduğu gibi, 6769 sayılı SMK da çeşitli hükümlerle gerçek hak sahipliği ilkesine yer veren bir kanun niteliği taşımaktadır¹¹⁶. Dolayısıyla burada gerçek hak sahipliğinin SMK kapsamındaki görünümünü teşkil eden maddeler ana hatlarıyla ele alınmakta ve kanunun hakkın doğumuna ilişkin sisteminin tespiti amaçlanmaktadır.

1.3.3.2.1 Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanan İşaretler

Tescilsiz marka sahibinin hakkının korunduğu ilk hali 5. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması oluşturmaktadır¹¹⁷. Buna göre;

“Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez”¹¹⁸.

Mutlak ret nedenlerinin düzenlendiği 5. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler, (c) bendinde herkesin kullanımına açık tasviri işaretler, (d) bendinde ise belirli bir meslek veya ticaret grubuna ait işaretler mutlak ret nedeni olarak sayılmaktadır. Bu işaretlerin

¹¹⁶İlgili hükümlerin çoğu 556 sayılı KHK’da da bulunan ancak yeni kanunla kapsamı değişen veya gelişen düzenlemelerden oluşmaktadır.

¹¹⁷Ünal TEKİNALP 1997, agm. s. 474; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 281. *Çolak* ise kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan işaretlerin gerçek hak sahipliği ya da bir diğer görüşle tescil ilkesinin istisnası hallerinden birini teşkil etmediğini, zira bu kurumun sadece 5. maddenin b, c ve d bentleri için söz konusu olduğunu savunmaktadır bkz. Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 38. Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Beşinci maddede sayılan diğer mutlak ret nedenlerinin bu kurum kapsamında değerlendirilememesi, b, c ve d bentleri bakımından kullanıma bir hak tanındığı gerçeğini değiştirmemektedir. Kaldı ki, madde kapsamında sayılmayan diğer bentler marka olarak nitelendirilemeyecek; tescili hiçbir zaman mümkün olmayacak işaretleri teşkil etmektedir. Tanımlayıcı işaretler bakımından ise durum farklı olup, tanınmış markaya tanınan korumaya benzer bir amaçla hak sahipliği kabul edilmektedir. Burada da uzunca bir süre kullanım ve birçok reklam, tanıtım faaliyeti sonucu işletmeyle özdeşleşen bir işaretin kullanan lehine tesciline imkan verilmek suretiyle koruma kapsamına alınması söz konusu olmaktadır. Aksi halde herkesin kullanımına açık olan bu işaretin üçüncü kişiler tarafından kullanımı hem toplum nezdinde markanın kaynağına ilişkin bir karışıklık yaratacak, hem de gerçek hak sahibinin yıllarca yoğun tanıtım faaliyetleriyle oluşturduğu algıdan haksız yarar sağlanmasına olanak tanıyacaktır.

¹¹⁸556 sayılı KHK’nın 7. maddesinin ikinci fıkrasında da benzer bir düzenleme bulunmakla birlikte kullanım sonucu ayırt edicilik kazanılması halinde mutlak ret nedeni sayılmayacak haller (a), (c) ve (d) bentleri belirlenmişti. KHK’nın 7. maddesinin (a), (c) ve (d) bentleri 6769 sayılı Kanun’un beşinci maddesinde sayılan hallerle özdeş olmakla birlikte, fark SMK’nın ayırt edici niteliğinin bulunmamasına ilişkin AB düzenlemelerine uyum amacıyla getirilen (b) bendine atıf yapıyor olmasıdır. Mülga KHK’da böyle bir mutlak ret nedeni bulunmamakta markanın tanımlandığı 5. maddeye atıfla benzer sonuçlara ulaşılması amaçlanmaktaydı; SMK m. 5/2’nin kaynak hükümleri için bkz. 2015/2436 Sayılı AB Marka Yönergesi m. 4/4-5, 2017/1001 Sayılı Marka Tüzüğü m. 7/3.

yoğun ve uzun süreli kullanımı sonucunda piyasada tasviri niteliğinin unutulması ve bir teşebbüsün markası olarak algılanır hale gelmeleri, kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanıldığını göstermektedir¹¹⁹. Bu halde ayırt edicilik kazanan işaret tescil başvurusuna konu olabilmekte, maddede sayılan ret nedenleri ise ileri sürülememektedir¹²⁰.

1.3.3.2.2 Tescilsiz Marka veya Ticaret Sırasında Kullanılan İşaretler

Gerçek hak sahipliğinin korunduğu hallerin önemli bir kısmı nispi ret nedenlerinin düzenlendiği 6. maddede düzenleme alanı bulmaktadır.

Altıncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca;

“Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir”¹²¹.

Buna göre ilk kullanım, tescilden üstün ve öncelikli tutularak gerçek hak sahipliğine koruma sağlanmaktadır. Madde metninde açıkça ifade edildiği üzere mutlaka marka olarak kullanım aranmamakta, ticaret sırasında diğer teşebbüslerden

¹¹⁹SMK’da bir işaretin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanması için ne kadar süre, hangi yoğunlukta kullanılması gerektiği veya hangi oranda bir algının tescil için yeterli olacağına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Tüm bu hususlar her somut olay bakımından ayrı ayrı değerlendirme konusu yapılmaktadır. Bu yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2006/13826, K. 2008/588, T. 28.01.2008; Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 08.10.2020.

Tekinalp, beş yıl civarında bir kullanımın ayırt edicilik kazanma bakımından çok önemli bir etken olduğunu savunmaktadır, bkz. Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 367. *Arkan* ise ayırt ediciliğe ilişkin ölçütün bir markanın tanınmış olmasını belirlerken kullanılacak orandan az olmaması gerektiği zira herkesin kullanımına açık tutulması gereken bir işaretin marka olarak tescil edilerek bir kimsenin tekeline bırakılması, tekel altına alınmış bir markanın tanınmış sayılmasından daha önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtmektedir, bkz. Sabih ARKAN 1997, age. s. 84.

ABAD’ın, kullanım yoluyla ayırt ediciliğin tespitinde değerlendirdiği kriterler için ise bkz. 07.08.2005 tarih ve C-353/03 sayılı karar, <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62003CJ0353&lang1=en&type=TXT&>, (et. 06.09.2018).

¹²⁰Temel tescil koşullarını taşımayan; sicilde gösterilebilir olmayan veya bir teşebbüsün mallarını diğer bir teşebbüsün mallarından ayırt edemeyen işaretler ne kadar kullanılırsa kullanılsın ayırt edici nitelik kazanamayacaklarından bu madde kapsamında değerlendirilememektedirler. Ayrıca tanımlayıcı özelliği çok yüksek olan cins isimleri de ne kadar yoğun ve uzun kullanılırlarsa kullanılsınlar kullanım yoluyla ayırt edici hale gelemezler, Sabih ARKAN 1997, age. s. 83. Aynı yönde Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 37-38. Farklı görüş için bkz. Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 366.

¹²¹556 sayılı KHK’nın 8. maddesinin üçüncü fıkrasına karşılık gelen ve iki bentten oluşan hüküm, SMK’da tek bir cümle ile ifade bulmuş; itiraz için ilgili işaretin sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkı vermesine ilişkin şarta yer verilmemiştir. Yasaklama yetkisine ilişkin bu düzenleme doktrinde itiraz hakkı için hem öncelikli bir hakkın, hem de yasaklama yetkisinin mi gerektiği, yoksa bu iki halin yalnızca birinin varlığının yeterli olup olmadığı yönünde görüş ayrılıkları doğurmaktaydı. *Yasaman* bunların hak sahibinin itirazı için kümülatif şartlar olduğunu kabul ederken, *Tekinalp* yalnızca birinin varlığı halinde itiraz edilebileceği kanaatindeydi, bkz. Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 187; Ünal TEKİNALP 1997, agm. s. 477-479. 556 sayılı KHK m. 8/3’e ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Sabih ARKAN (2002), “556 Sayılı KHK’nın 8/III Maddesi ile İlgili Bir İnceleme (HGK.’nın 27.2.2002 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 21, Sayı 4, s. 101-108.

ayırt edilme amacıyla kullanılan tüm işaretler bu kapsamda değerlendirilmekte ve gerçek hak sahibinin tescile itiraz hakkı olduğu kabul edilmektedir. Bunun için işaretin Türkiye’de mal veya hizmetle bağlantılı diğer bir deyişle markasal olarak kullanılması ve bu kullanımın belirli bir kapsama ulaşması gerekmektedir¹²². SMK m. 6/3 ile getirilen korumanın sınırı hak konusu işarete benzer mal veya hizmet sınıflarıyla çizilmiş olup, itiraz hakkı bu kapsamda ileri sürülebilmektedir.

Önceki hak sahibinin hakkını ihlal niteliği taşıyan bir tescilin varlığı halinde ise gerçek hak sahipliğinin dava konusu yapılarak hükümsüzlük nedeni olarak ileri sürülmesi gerekmektedir¹²³. Aksi halde, bir başka deyişle hükümsüzlük davası açılmadan mevcut tescilin varlığına karşın tescil talebinde bulunulması, bu talep gerçek hak sahibi tarafından yapılmış olsa dahi, tescilde teklik ilkesi gereği ret sebebidir. Bunun bir adım ötesinde ilgili kararın iptaline ilişkin TÜRKPATENT aleyhine açılacak davalar da yine davanın reddi ile sonuçlanmaktadır.

1.3.3.2.3 Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar

SMK m. 6/4 uyarınca;

“Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir”¹²⁴.

Buna göre Paris Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden birinde tescilli marka, Türkiye’de Paris Sözleşmesi anlamında tanınmışlık kazanmışsa ise marka sahibi, üçüncü kişilerin bu markayla karışıklığa yol açabilecek tescil başvurularını engelleyebilmektedir¹²⁵. Tescil gerçekleşmişse de hükümsüzlük talebinde

¹²²Mehmet Emin BİLGE (2014), *Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi*, Yetkin Yayınları, Ankara s. 166. Doktrinde birçok yazar “kullanım belirli kapsama ulaşması” kavramına karşılık “bilinirlik” veya “tanınırılık” terimlerini kullanmaktadır; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1006-1007; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 76-77; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age.s. 193-194.

Arkan ise ticaret sırasında öncelikli kullanımın gerçek hak sahipliğinin doğumu bakımından yeterli olduğunu bu kullanımın markasal veya ayırt edici nitelik taşıması ya da kullanım sonucu ilgili işaretin tanınması gerekmediğini ileri sürmüştür; Sabih ARKAN 2002, agm. s. 104-105.

¹²³Bu hallerde gerçek hak sahibinin tacir olması, Türkiye’de bulunması veya Türkiye’de satış yapmasının aranmayacağına ilişkin Yargıtay kararları için bkz. Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 334 vd.

¹²⁴556 sayılı mülga KHK’da ise tanınmış markalar, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına dek, mutlak ret nedenleri arasında bulunmaktaydı ve yeni düzenlemede yer alan “aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından” itiraz koşuluna da içermemekteydi.

¹²⁵Hanife DİRİKKAN (2003), *Tanınmış Markanın Korunması*, Seçkin Yayınevi, s. 53-54; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 77; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL (2004), *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi*, 2. Cilt, Vedat

bulunabilmektedir (SMK m. 25). Koruma aynı ya da benzer mal veya hizmetler için yapılan tescil başvurularıyla sınırlıdır¹²⁶.

Paris Sözleşmesi'nde tanınmış marka kavramı tanımlanmamış, buna karşılık; “herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka” ifadesi kullanılmıştır¹²⁷. Dolayısıyla anılan Sözleşme anlamında tanınmışlığın tespiti noktasında birden çok hususun birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda TRIPs Anlaşması¹²⁸, WIPO¹²⁹ ve TÜRKPATENT'in¹³⁰ ilgili kriterlerinin yanında bugüne dek ortaya çıkan somut olaylar bakımından inceleme konusu yapılan kıstaslar birlikte ele alınmaktadır¹³¹. Tüm bu hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu ilgili markanın Türkiye’de

Kitabevi, İstanbul, s. 1020-1021. Bu yönde Y. 11. HD. E. 1999/9678, K. 2000/3001, T. 13.04.2000 sayılı kararı, (Karar metni için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 05.10.2020).

Çolak ise yurt dışında tanınmış bir markanın varlığında, TÜRKPATENT'in, anılan markanın Türkiye’de tanınmış ve hatta kullanılmamış olduğu bakmaksızın üçüncü kişi tarafından tescil başvurusuna konu yapılmasını, mutlak tescil engeli kapsamında değerlendireceğini savunmaktadır; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 344.

¹²⁶Farklı mal ve hizmetler bakımından markanın tanınırlığının bir nispi ret nedeni oluşturabilmesi için ise tescil aranmaktadır (SMK m. 6/5); bkz. aşağı. Birinci Bölüm, § 3, III, 2, D.

¹²⁷Paris Sözleşmesi'nin 6. maddesi uyarınca; “Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, söz konusu ülkede bu Sözleşme’den yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa 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. Markanın önemli bir bölümünün tanınmış markanın taklidinden oluşması veya bu tanınmış marka ile karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması halinde de bu hükümler uygulanacaktır”.

¹²⁸TRIPs Anlaşmasının 16. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; “2. Paris Sözleşmesi'nin 6. mükerrer maddesi markanın tescil edildiği mal veya hizmetlere de uygun düştüğü ölçüde uygulanacaktır. Üyeler bir markanın tanınmış olup olmadığını tespit ederken, markanın promosyonu sonucunda kazanılan herkesçe bilinme durumunu dikkate alacaklardır”.

¹²⁹WIPO, 1999 yılında tanınmış marka tespitine ilişkin kriterlerin yer aldığı bir ortak tavsiye kararı yayınladı. (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999). Bağlayıcı olmamakla birlikte, öneri olarak ortaya konulan karardaki kriterler; toplumun ilgili kesiminde markanın tanınma derecesi, markanın kullanıldığı coğrafi alan, kullanım süresi ve kullanım derecesi, marka promosyonlarının kapsadığı coğrafi alan, promosyonların süresi ve derecesi, markanın tanınmışlığını ya da kullanım derecesini yansıtabilecek derecedeki tescillerin ya da tescil başvurularının kapsadığı coğrafi alan, markanın yetkili makamlar tarafından tanınmış marka olarak kabulüne dair başarılı uygulama örnekleri ve marka değeri ana başlıkları altında sıralanabilmektedir, bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Annette KUR (2000), “The WIPO Recommendations for the Protection of Well-Known Marks”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 31, No. 7-8, s. 824 vd. Kararın İngilizce metni için bkz. <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf> (et. 07.03.2018).

¹³⁰<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/500B9FBD-FDBA-4F34-A822-B73C72D84A80.pdf>, et. 18.01.2021.

¹³¹ABAD’ın, SMK m. 6/5’in karşılığı olan 2017/1011 sayılı Tüzük m. 8/5’teki tanınmışlık kriterlerine ilişkin değerlendirmelerinin Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara da uygulanabilirliği yönünde bkz. Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1016. Uzunallı da SMK m. 6/4 ile 6/5’teki tanınmışlığın aynı esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 78.

ilgili çevre nezdinde tanınmış olduğu belirlenirse, tescil edilmemiş ve hatta kullanılmamış olsa dahi, aynı ya da benzer mal veya hizmet sınıfları bakımından koruma konusu oluşturduğu kabul edilmektedir¹³².

1.3.3.2.4 Türkiye’de Tanınmışlık Seviyesine Ulaşan Marka

Tanınmış markalara ilişkin bir diğer nispi ret nedeni Kanun’un altıncı maddesinin beşinci fıkrasında;

“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” şeklinde düzenlenmiştir¹³³.

Buna göre Türkiye’de tescilli tanınmış markayla aynı veya benzer bir markanın tescili talebi, madde kapsamında sayılan üç halden birinin gerçekleşmesine neden olabilecek nitelikteyse, önceki tescil tarihli tanınmış marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmet sınıflarında başvuru yapıldığına bakılmaksızın reddedilmektedir. Diğer bir ifadeyle; tanınmış markanın varlığında, sulandırma olarak adlandırılan üç halden birinin de bulunması koşuluyla, marka koruması aynı ya da benzer mal veya hizmet sınıflarının yanında tescilin bulunmadığı farklı mal veya hizmet sınıflarını da kapsar şekilde genişlemektedir.

SMK’da ya da mehzazı niteliğindeki uluslararası düzenlemelerde tanınmış marka kavramı tanımlanmamıştır. Bununla birlikte doktrin ve uygulamada yapılan tanımlar doğrultusunda tanınmış markanın; tescilli olduğu mal veya hizmetin kapsamını aşan; tek başına garanti, reklam ve iletişim aracı teşkil edebilen, ilgili tacir ve kullanıcılar yanında diğer kişiler tarafından da bilinen marka olduğu kabul

¹³²Ünal TEKİNALP 1997, agm. s. 473; Sabih ARKAN 1997, age. s. 93; Hanife DİRİKKAN 1998, agm. s. 53-54; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1020-1021. Bu yönde Y. HGK. E. 2005/11-476, K. 2005/483, T. 21.09.2005; Y. HGK. E. 2010/11-695, K. 2011/47, T. 09.02.2011; <https://karararama.yargitay.gov.tr, et. 18.01.2021>.

¹³³Bu düzenlemenin kaynağı TRIPS m. 16/3 hükmü olup anılan maddede; *“Paris Sözleşmesi’nin 6’ncı mükerrer maddesi, kıyasen, markaların tescil edildiği mal veya hizmetler ile benzer olmayan mal veya hizmetlere de uygulanacaktır; ancak şu koşulla ki, markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımını, bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır”* denilmektedir.

edilmektedir¹³⁴. Markanın tanınmışlığına ilişkin belirleme, SMK m. 6/4'te kapsamında da ele alındığı üzere, her bir somut olay özelinde, birden fazla unsurun birlikte değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirilebilir niteliktedir¹³⁵. Buna göre SMK m. 6/4 ile m. 6/5 anlamında tanınmışlık kavramının belirlenmesinde dikkate alınması kıstaslar örtüşmektedir. Ancak bu iki madde kapsamında aranan tanınmışlık düzeyi farklılık göstermektedir. SMK m. 6/5 bakımından markanın Türkiye'de belli bir tanınmışlık seviyesine ulaşması yeterli görüldüğünden bu kapsamda aranan tanınmışlık düzeyinin, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markadan daha düşük olduğu kabul edilmektedir¹³⁶.

1.3.3.2.5 Başkasına Ait Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkını İçerir Marka Başvuruları

Nispi ret nedenleri arasında sayılan bir diğer hal 6. maddenin altıncı fıkrasında düzenlenen;

“Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir” hükmüdür.

Madde kapsamında örnekleme suretiyle sayılan bu haklar sahibine inhisari yetkiler vermektedir¹³⁷. Dolayısıyla bu hakların konusunu oluşturan bir işaretin marka olarak tescili noktasında hak sahibinin itiraz hakkı bulunmaktadır.

¹³⁴Sabih ARKAN 1997, age. s. 93; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 411, Hamdi YASAMAN (2005), “Tanınmış Markalar ile İlgili Sorunlar”, *Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 2, Sayı 1, s 214; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 363; *Paslı* da tanınmış markaların, “bir kişi ya da işletmeye sıkı şekilde bağlı, garanti, kalite, kuvvet ve yaygın dağıtım içeren, refleks halinde yüksek çağrışım yapan markalar” olduğunu belirtmiştir; Ali PASLI 2014, age. s. 431.

Yargıtay da birden fazla kararında tanınmış markayı “bir kişiye veya girişime sıkı biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer subjektif ilgi ve kişiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetmeksizin aynı çevrelerce refleks halinde beliren bir çağrışım” olarak belirtmektedir, bkz. Y. 11. HD E. 2004/1146, K. 2014/ 12103, T. 09.12.2004; Y. 11. HD E. 2004/12807, K. 2005/10230, T. 24.10.2005; Y. 11. HD E. 2005/10785, K. 2006/11528, T. 13.11.2006; Y. 11. HD E. 2005/14028, K. 2007/5223, T. 03.04.2007 (Tüm karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 05.10.2020). *Çolak*, Yargıtay’ın bu tanımının güncelliğini kaybettiği zira günümüz koşullarında tanınmak için “yaygın bir dağıtım ağına” sahip olmanın gerekmediğini ifade etmektedir, bkz. Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 344.

¹³⁵Günümüz koşullarında arama motorlarında aranma sıklığı, internette günlük ortalama ziyaretçi sayısı veya lisans veya *franchise* yoluyla açılan mağaza sayısı, pazar payı gibi kriterlerin de tanınmışlığın belirlenmesinde dikkate alınması gereken hususlar olduğu söylenebilmektedir, Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 349-350; Arzu OĞUZ (2018), “Tanınmış Marka ve Tanınmış Marka Ölçütlerinin Uygulanması”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 13, Sayı 140, s. 35-48.

¹³⁶Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 49; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 420; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age. s. 1031. Bu yönde Y. 11. HD. E. 2002/11715, K. 2003/4181, T. 28.03.2004; Y. 11. HD. E. 2005/14028, K. 2007/5223, T. 03.04.2007 (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 05.10.2020).

¹³⁷Ünal TEKİNALP 1997, agm. s. 479.

1.3.3.2.6 Kötüniyetli Tescil

Altıncı maddenin son fıkrası kötüniyetle yapılan tescillere ilişkindir¹³⁸. Burada kötüniyet kavramı geniş yorumlanmakta ve hukuken öngörülen amaca aykırı¹³⁹, engelleme, yedekleme veya marka ticareti yapmak, spekülasyon ya da şantajla yönelik marka başvurularının bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir¹⁴⁰.

Tescilsiz markaların sıklıkla, kötüniyetli tescil başvurularına konu oluşturduğu görülmektedir. Zira tescil olmaksızın ancak sınırlı bir korumadan, o da belli başlı koşulların sağlanmış olduğunun tespiti doğrultusunda, yararlanacak olan hak sahiplerinin, ihlale açık hallerinden faydalanılmak istenmektedir. Bu durum, hareket edilen amaç doğrultusunda, tescilsiz markanın kullanımını engelleme, tanınmışlığından faydalanma ya da tescil suretiyle elde edilecek tekel hakkını baskı veya şantaj aracı olarak kullanma gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir¹⁴¹.

Tüm bu hallerde, somut olay bakımından yapılacak değerlendirmelerle birlikte, başvuru sahibinin haklı bir sebebi de yoksa, hak sahipliğini bilerek ve ihlal etme amacıyla tescil başvurusunda bulunmuşsa, tescil başvuru aşamasında itiraz, gerçekleşmiş ise de hükümsüzlük sebebi oluşturmaktadır¹⁴².

¹³⁸556 sayılı KHK'da nispi ret nedenleri arasında sayılmayan, ancak yargı kararlarıyla nispi tescil engeli olarak kabul edilen, kötüniyetli marka başvurusu SMK ile kanuni bir zemine kavuşturulmuş olmaktadır.
¹³⁹Fatih BİLGİLİ (2006), *Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması*, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 27. Burada hukuken öngörülen amaç kavramı genel olarak kullanmayı karşılar nitelikte olmakla birlikte kullanma amacının zorunlu bir unsur teşkil etmemesinden dolayı daha genel bir ifade kullanılması daha yerindedir.

¹⁴⁰Sabih ARKAN (1998), *Marka Hukuku*, 2. Cilt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, s. 158; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 393,496; Kemal ŞENOCAK ve Ali YARAYAN (2015), "Kötüniyetli Marka Tescili", *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 10, Sayı 111, s. 878-879.

Yargıtay HGK'da kötüniyetli tescili benzer şekilde "*Marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir*" şeklinde tanımlanmaktadır, bkz. Y. HGK E. 2008/11-501, K. 2008/507, T. 16.07.2008 (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 20.09. 2020).

¹⁴¹Bu hallere ilişkin ayrıntılı bilgi ve yargı kararları için bkz. Fatih BİLGİLİ 2006, age. s. 121 vd.; Rauf KARASU (2008), "Spekülasyon ve Engelleme Markaları", *Ankara Barosu Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, Cilt 8, Yıl 8, Sayı 3, s. 11 vd., Kemal ŞENOCAK ve Ali YARAYAN 2015, *agm.*, s. 102 vd.; İfakat BALIK (2018) "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Markanın Kötüniyetli Tescili", *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 34, Sayı 2, s. 443 vd.

¹⁴²ABAD, *Lindt & Sprüngli AG'nin piyasadaki diğer altın renkli tavşan çikolata üreticilerin açtığı davaların neticesinde kötüniyetli tescilin tespitine ilişkin üç temel ilke belirlemiştir*. Bunlar; 1- Başvuru sahibinin üçüncü bir kişinin işareti veya benzerini benzer mal ve hizmetler için kullandığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi, 2- Başvuru sahibinin üçüncü kişinin işareti kullanmaya devam etmesini engellemeye yönelik niyeti, 3- Üçüncü kişinin işareti ile başvuru konusu işaretin sahip olduğu hukuki korumanın derecesidir, dava süreci ve karar değerlendirilmelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK (2011), "İltibastan Kötüniyetli Tescile Paskalya Tavşanlarının Hikayesi", *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 27, Sayı 3, s. 65-108.

1.3.3.2.7 Rüşhan Hakkından Yararlanan Markalar

Paris Sözleşmesi'nin 4. maddesi ile markasını bir ülkede tescil ettiren hak sahibinin, bu tescile dayanarak diğer ülkelerde de hakkını öncelikli olarak koruyabilmesini sağlamak amacıyla 'rüşhan hakkı' kavramı düzenlenmiştir. Buna göre tescili yapılan markanın başka bir ülkede üçüncü kişiler adına tescili veya kullanılması riskine karşı, başvuru yapılan ülke hukuku bakımından tescilsiz bir marka sahibinin menfaati korunmakta ve bu hakka öncelik tanınmaktadır¹⁴³.

SMK m.12/1 uyarınca;

*"Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumunda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı aylık süre içinde, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamında aynı marka ve aynı mal veya hizmetler için Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüşhan hakkından yararlanır"*¹⁴⁴.

Başvuru rüşhanı olarak adlandırılan bu hakka dayanarak başvuru yapıldığı takdirde hakka konu markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan ve aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetler için tescili talep edilen marka başvuruları SMK'nın 12. maddesinin altıncı fıkrasındaki düzenleme doğrultusunda reddedilmektedir. Diğer bir ifadeyle yabancı ülkede yapılan marka tescil başvurusu, Türkiye'de tescil olmamasına karşın, başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde aynı marka için üçüncü kişiler tarafından yapılacak tescil başvurularını geçersiz kılmaktadır¹⁴⁵. Rüşhan hakkı, başvuru sahibinin talebi doğrultusunda başvuru yapılan devletin yetkili makamı tarafından verilen rüşhan hakkı belgesi ile doğmaktadır. Bu hak resen ortaya çıkmamakta, talep gerekmektedir. Ayrıca, altı ay içerisinde kullanılmayan rüşhan hakları düşmektedir.

¹⁴³Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004b, age. s. 784, 786.

¹⁴⁴556 sayılı KHK'nın 25. maddesine karşılık gelen bu düzenleme birkaç ekleme dışında mülga düzenlemeyle aynıdır. Madde metnine "... veya Dünya Ticaret Örgütü", "...veya halefleri" ifadeleri eklenmiştir.

¹⁴⁵Hayri BOZGEYİK 2007, agm. s. 52, Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 389.

1.3.4 Değerlendirme

551 sayılı mülga Markalar Kanunu'ndan, 6769 sayılı SMK'ya kadar olan hukuksal süreç incelendiğinde görülmektedir ki, Türk marka hukukuna hakim olan sistem karma sistemdir. Yukarıda inceleme konusu yapılan üç kanuni düzenleme de bu sistem çerçevesinde şekillenmiştir.

6769 sayılı SMK'da da esas kabul edilen tescil sistemi olmakla birlikte, çeşitli hükümlerle, markanın seçilmesi ve kullanılması suretiyle tescil edilmeden de korunması mümkün kabul edilmiştir. Gerçek hak sahipliği başlığı altında incelenen bu hükümler tescil ilkesinin istisnasından çok ilk kullanım sisteminin Kanun'daki görünümünü teşkil eder niteliktedir. Nitelik ve nicelik açısından bakıldığında ilgili düzenlemeler ile tescil ilkesine istisna yaratmaktan ziyade tescilsiz kullanan marka sahibinin menfaatinin korunmaya değer bulunduğu görülmektedir.

Anılan hükümlerle sağlanan korumanın, tescilli markaya sağlanan korumaya eşdeğer düzeyde bir koruma olmadığına ise şüphe bulunmamaktadır. Zira öngörülen sınırlı koruma tescil edilmemiş ancak doğmuş hakların ihlali noktasında, bu hakka tescil imkanı tanınması amacıyla devreye girmektedir.

1.4 ÖNCELİK İLKESİ

1.4.1 Kavram

Öncelik ilkesi (*right of priority*), sınai mülkiyet hukukunun temel ilkelerinden biridir¹⁴⁶. Bu ilke uyarınca hakkın korunması; kazanıldığı tarih esas alınarak belirlenmektedir. Önceki tarihte kazanılan hak, sonrakilere karşı üstün kabul edilmektedir¹⁴⁷.

Öncelik ilkesi; sınai mülkiyet hakkının kazanılması ve korunması kavramlarıyla ilişkilidir. Dolayısıyla marka hukuku bakımından, öncelik ilkesinin ifade ettiği anlam bu kavramlar esasında değerlendirilmelidir. Türk marka hukukunda hakkın doğumu; kullanım veya tescil ile gerçekleşmektedir. SMK'da tanınan

¹⁴⁶Annette KUR (2013), "Not Prior in Time, But Superior in Right – How Trademark Registrations Can be Affected by Third- Party Interests in a Sign", *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 44, Issue 7, s. 791; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age.s. 627.

Öncelik ilkesi sınai mülkiyet hukukunun esasına ilişkin uluslararası anlaşmalarda ve marka hukuku özelinde AB marka düzenlemelerinde doğrudan ve dolaylı olarak kabul edilmiştir; bkz. aşağı. Birinci Bölüm, § 4, II.

¹⁴⁷Annette KUR 2013, agm. s. 791; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2011b, agm.s. 48; Türkey ALICA 2017, agm. s. 678; Fethi MERDİVAN (2020), "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sistem, İlkeler ve 556 Sayılı KHK Dönemindeki Yargıtay Kararlarının Yeni Dönemde Uygulanabilirliği (Marka)", *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, Sayı 1, s. 22.

korumanın kazanılması bakımından ise tescil kural olarak kurucu niteliktedir. Buna göre tescilli marka hakları bakımından öncelik ilkesi; hakkın, ilk başvuruyu yapan veya ilk tescil ettiren kişiye ait olduğu anlamına gelmektedir¹⁴⁸. Burada öncelik ilkesi, geçerli bir başvurunun varlığı ile doğmakta, bu başvurunun tescille sonuçlanması ile devam etmektedir. Tescilli hakkın feragat veya hükümsüzlük gibi nedenlerle sona ermesi halinde ise bu ilke, hak konusu bakımından geçerliliğini yitirmektedir¹⁴⁹.

Öncelik ilkesinin tescilsiz marka hakları bakımından uygulanmasında ise marka hakkının kazanıldığı an dikkate alınacaktır. Bu doğrultuda tescilli bir marka hakkının tescilsiz bir marka hakkı ile çatışmasında önceliğin tespiti; marka başvurusunun gerçekleştirildiği tarih ile marka hakkının kazanıldığı anın karşılaştırılmasını gerektirmektedir.

1.4.2 Bağlantılı Olduğu Temel İlkeler

1.4.2.1 Kapsam

Öncelik ilkesi, hakkın doğumuna ilişkin, Türk marka hukukunda kabul gören, iki temel ilkeyle doğrudan bağlantılıdır. Buna göre gerçek hak sahipliği ile marka sahibinin tekliği ilkeleri öncelik ilkesinin dayanağı niteliğindedir¹⁵⁰. Gerçek hak sahipliği ilkesi ve bu ilkenin SMK'daki yansımaları yukarıda ayrıntısıyla ele alındığından, burada marka sahibinin tekliği ilkesine yer verilmiş ardından da marka hakkının doğumuna ilişkin tüm bu ilkelerin birbirleriyle bağlantısı değerlendirilmiştir.

1.4.2.2 Marka Sahibinin Tekliği İlkesi

Türk marka hukukunda “marka sahibinin tekliği”¹⁵¹, “tek sahip ilkesi”¹⁵² ya da kısaca “teklik ilkesi”¹⁵³ olarak adlandırılan bu ilke uyarınca; bir markanın birden çok

¹⁴⁸Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 383.

¹⁴⁹Türkay ALICA 2017, agm. s. 678; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 383.

¹⁵⁰Öncelik ilkesinin marka sahibinin tekliği ilkesinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğuna ilişkin bkz. Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 401, Cafer EMİNOĞLU 2016, agm. s. 236.

Gerçek hak sahipliği ile marka sahibinin tekliği ilkesinin doğrudan bağlantılı olduğu yönünde de bkz. Cafer EMİNOĞLU 2016, agm. s. 233; Buket GÜN 2019, age. s. 35 vd.

¹⁵¹Cafer EMİNOĞLU 2016, agm. s. 233 vd.; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age.s. 8; Burçak YILDIZ (2018), “Mükerrer Markanın Seri Markasının Tescili -SMK m. 5.1.ç ve m. 6.1 Hükümlerine Yargıtay Kararları ile Getirilen İstisna”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 34, Sayı 4, s. 97.

¹⁵²Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 381.

¹⁵³Sabah ARKAN (2017), “Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 5.3. Maddesiyle İlgili Bazı Düşünceler”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 33, Sayı 3, s. 5 vd.; Çolak, s. 424; Yasaman/Yasaman, SMK Şerhi C.II, s. 1619. Yargıtay'ın konuya ilişkin kararlarına bakıldığında anılan ilkeye kısaca “teklik ilkesi” olarak yer verdiği görülmektedir; Y. 11. HD. E. 2018/5858, K. 2020/2798, T. 11.06.2020; Y. 11. HD. E.

kiři adına tescili mmkn deęildir. Kural markanın tek sahibinin olmasıdır¹⁵⁴. Buna gre aynı veya benzer iřaretin aynı ya da benzer mal ve hizmetler iin iki ayrı kiři adına tescili mmkn deęildir.

Kamu dzeninin gereęi olarak grlen bu ilke uyarınca markayı oluřturan iřaretin aynısının ya da benzerinin aynı veya benzer mal ve hizmetlerde tek olması saęlanarak ilgili kullanıcıların mal ve hizmetin kaynaęı konusunda yanılıęya dřmesi engellenmektedir¹⁵⁵. Bylelikle markanın hukuken korunan iřlevlerinin ve dolayısıyla da marka sahibinin ekonomik menfaatinin zarara uęraması nlenmektedir. Bu doęrultuda TRK PATENT mkerrer marka tesciline izin vermemektedir.

SMK'nın 5/1() maddesinde;

“Aynı veya aynı trdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiř ya da daha nceki tarihte tescil bařvurusu yapılmıř marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer iřaretler”e iliřkin mutlak ret nedeni¹⁵⁶ olarak yer alan tescil engeli ile 6/1. maddede dzenlenen; “Tescil bařvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiř veya nceki tarihte bařvurusu yapılmıř marka ile aynılıęı ya da benzerlięi ve kapsadıęı mal veya hizmetlerin aynılıęı ya da benzerlięi nedeniyle, tescil edilmiř veya nceki tarihte bařvurusu yapılmıř marka ile halk tarafından iliřkilendirilme ihtimali de dhil karıřtırılma ihtimali varsa itiraz zerine bařvuru reddedilir” hkm¹⁵⁷ bu ilkenin Kanundaki yansımalarını oluřturmaktadır.

2018/279 K. 2019/2166, T. 25.03.2019; Y. 11. HD. E. 2017/2174, K. 2018/7629, T. 04.12.2018, <https://karararama.yargitay.gov.tr> (et. 19.02.2022).

Markanın teklięi ilkesinin, markanın ka sahibinin olduęu ile ilgili olmadıęı, markayı teřkil eden iřaretin ilgili mal ve hizmetlerde tek olması anlamına geldięi ynnde bkz. Buket GN 2019, age. s. 35.

¹⁵⁴Marka sahibinin teklięi ilkesinin istisnaları iin bkz. Sabih ARKAN 2017, agm. s. 5 vd.; Burak YILDIZ 2018a, agm.s. 93 vd.; Cafer EMİNOęLU 2016, agm. s. 229 vd.; Buket GN 2019, age. s. 48 vd.

¹⁵⁵Sabih ARKAN 2017, agm. s. 6-7; nal TEKİNALP 2012, age. s. 381; Cafer EMİNOęLU 2016, agm. s. 233-234; Buket GN 2019, age. s. 35-36.

¹⁵⁶Anılan tescil engeline iliřkin ayrıntılı bilgi iin bkz. Hamdi YASAMAN, Tolga AYOęLU, Flurya YUSUFOęLU BİLGİN, Sinan H., YKSEL Pınar MEMİř KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021a, age.s. 429-442; Uęur OLAK 2018, age. s. 134-148; Sami zgr MEMİřOęLU 2019, age. s. 465-520.

¹⁵⁷SMK m. 6/1'de dzenlenen tescil engeline iliřkin ayrıntılı bilgi iin bkz. nal TEKİNALP 2012, age. s. 420; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOęLU, Flurya YUSUFOęLU BİLGİN, Sinan H. YKSEL, Pınar MEMİř KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 923-989; Uęur OLAK 2018, age. s. 197-328.

1.4.2.3 Marka Hakkının Doğumuna İlişkin Temel İlkelerin Birbirleriyle

Bağlantısı

Marka hakkının doğumuna ilişkin; teklik, öncelik ve gerçek hak sahipliği ilkeleri uyarınca kural; markanın tek bir sahibi olabileceği ve bu kişinin de markayı kullanarak ayırt edici hale getiren gerçek hak sahibi olması gerektiği yönündedir. Gerçek hak sahibinin anılan işareti marka olarak sicile tescil ettirdiği ve dolayısıyla korumanın doğduğu haller bakımından tartışma konusu herhangi bir husus bulunmamaktadır. Ancak gerçek hak sahibinin sicilde hak sahibi olarak görünen kişiden farklı olduğu hallerde, sicile tescil ile yaratılan şekli hak sahipliği karinesinin, tüm bu ilkeler esasında, çürütülmesi gerekmektedir.

Yargıtay'ın konuya ilişkin kararlarına baktığımızda da Türk marka hukukunda hakkın kazanılmasında öncelik, teklik ve gerçek hak sahipliği ilkelerinin kabul edildiği görülmektedir. Bu ilkeler arasındaki bağlantı; önceye dayalı gerçek hak sahipliğinin, tescil edilmiş bir markayı hükümsüz kıldırmadan, hak sahibine kendi markasını tescil ettirme hakkı vermeyeceği şeklinde somutlaştırılmıştır. Gerçek hak sahipliğinin, savunma gerekçesi olarak ileri sürülmesi, ayrı bir hükümsüzlük davasının konusunu oluşturmadığı müddetçe, tescile imkan vermeyecektir. Böylelikle kamu düzeninin bir gereği olarak mükerrer tesciller engellenmiş olacaktır¹⁵⁸.

¹⁵⁸Y. 11. HD. E. 2015/6134, K. 2015/13829, T. 23.12.2015 kararında bu husus; “...Türk Marka Hukukunda “tescilde öncelik ve teklik ilkesi” geçerlidir. Yasa koyucu bu yolla piyasada aynı veya benzer mal ve hizmetler için mükerrer markanın varlığını önleyerek; bir yandan, önceki markaya yapılan yatırımı korurken diğer yandan da nihai alıcı olan tüketicilerin satın aldıkları mal veya hizmetin kökeni konusunda yanılmalarını önleyerek korunmalarını amaçlamıştır. Öte yandan Türk Marka Hukukunda “gerçek hak sahipliği ilkesi” de benimsenmiştir. Buna göre, bir markayı, ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişi, marka üzerinde gerçek hak sahibidir. Bu ilke uyarınca; 556 sayılı KHK'nın 8/3. maddesine göre, bir işaret üzerinde önceye dayalı gerçek hak sahibi olanların itirazı üzerine, maddede yazılı koşulların oluşması şartıyla, bu işaretin aynı veya benzeri olan işaretin başkası adına marka olarak tescil edilmesine karşı çıkma veya tescil edilmiş ise hükümsüzlüğünü talep etme hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte önceye dayalı gerçek hak sahipliği, tescil edilmiş bir markayı hükümsüz kıldırmadan, hak sahibine kendi markasını tescil ettirme hakkı vermeyecektir. Bu açıklamalardan sonra somut olaya döndüğümüzde; mahkemece, dosya kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, davalının “ ibaresi üzerinde tescilsiz kullanım bakımından öncelik hakkı olduğu görüşü benimsenerek davanın reddine karar verilmiş ise de; yukarıda anılan ilkeler karşısında davacı tarafın tescilli markasının varlığına rağmen bu marka ile iltibas teşkil eden davalı markasının tesciline karar verilemez ve bu önceki tarihteki tescilli markaya dayalı olarak açılmış bir hükümsüzlük davasında red nedeni olarak kabul edilemez. Bunun aksinin kabulü, KHK'nın tescilde öncelik ve teklik ilkesine aykırılık oluşturur...” şeklinde belirtilmiştir. Aynı yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2018/5858, K. 2020/2798, T. 11.06.2020; Y. 11. HD. E. 2018/279 K. 2019/2166, T. 25.03.2019; Y. 11. HD. E. 2017/2174, K. 2018/7629, T. 04.12.2018, <https://karararama.yargitay.gov.tr> (et. 19.02.2022).

1.4.3 Uluslararası Düzenlemelerde Görünümü

Öncelik ilkesi sınai mülkiyet hukukuna ilişkin birçok uluslararası kaynakta doğrudan veya dolaylı olarak düzenlenmiştir. Burada yalnız marka hukukunun esasına yönelik hükümler içeren Paris Sözleşmesi, TRIPs Anlaşması ve AB'nin mehzaz niteliği taşıyan düzenlemelerine yer verilmiştir. Öncelik ilkesinin Türk hukukunda görünümü ise çalışmanın ilgili kısımlarında ayrıntısıyla değerlendirildiğinden, burada ayrıca inceleme konusu yapılmamıştır.

1.4.3.1 Paris Sözleşmesi

Öncelik ilkesi, ilk olarak, 1883 tarihli Paris Sözleşmesi'nde, sınai haklar özelinde düzenlenmiştir¹⁵⁹. Sözleşme'nin 4. maddesi uyarınca; Paris Birliği'ne üye ülkelerin birinde usulüne uygun yapılan tescil başvurusu, başvuru sahibine, tescilli hakkın doğumu bakımından, Birlik'in tümünde ve belirtilen sürelerde ileri sürebileceği bir rüçhan (öncelik) hakkı kazandırmaktadır¹⁶⁰.

Bu doğrultuda marka hukuku anlamında rüçhan hakkı; Birlik ülkelerinin birinde usulüne uygun yapılan marka başvurusunun, başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde Birlik'in diğer ülkelerinde de tescil bakımından bir öncelik hakkına sahip olduğunu ifade etmektedir¹⁶¹. Buna göre işarete ilişkin ilk başvuru, altı ay boyunca, farklı bir ülkede aynı işaret için yapılan marka başvurusundan öncelikli ve üstün kabul edilmektedir. Böylelikle tescilin ve dolayısıyla marka korumasının ülkesel niteliği dolayısıyla hakkın ihlaline izin verilmemekte; önceki tarihli hak sahipliği korunmaktadır¹⁶². Nitekim 4. maddenin B bendinde; önceki tarihli başvurunun yalnız

¹⁵⁹Paris Sözleşmesi'nin 1883 tarihli ilk metninde yer alan, öncelik ilkesine ilişkin bu hükmün, sınai mülkiyet hakları bakımından getirilen asgari korumanın yanında, en önemli düzenlemelerden biri olduğu yönünde bkz. Annette KUR, Thomas DREIER ve Stefan LUGINBUEHL 2019, age. s. 19; Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 31.

Sözleşme'nin 1/2. maddesinde sınai mülkiyet; marka, patent, faydalı model, tasarım, ticaret unvanı, kaynak işaretleri ve menşe adları ile haksız rekabeti de kapsar şekilde tanımlanmıştır. Buna göre öncelik ilkesi ise 4. maddede bu haklar esasında ve rüçhan hakkı kapsamında düzenlenmiştir.

¹⁶⁰Paris Sözleşmesi anlamında öncelik hakkı doktrinde; "sözleşme önceliği" (*convantion priority*) veya Birlik öncelik hakkı (*Union priority right*) şeklinde de ifade edilmektedir; Seth M. REISS (2018), "Commentary On The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property", <http://www.lex-ip.com/Paris.pdf> ET. 17.11.2019, s. 4; Annette KUR, Thomas DREIER ve Stefan LUGINBUEHL 2019, age. s. 86.

¹⁶¹Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 31; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 388.

Rüçhan hakkı ile marka sahibi aynı anda birden fazla ülkede tescil başvurusunda bulunma külfet ve masrafından da kurtulmaktadır.

¹⁶²Sözleşmenin 11. maddesinde, 4. maddeye atıfla; rüçhan hakkının, uluslararası sergilerde sunum (teşhir) ile hak kazanılan markalar bakımından da geçerli olduğu belirtilmiştir.

sonraki tescil taleplerine değil, markanın üçüncü kişi tarafından kullanımı ile hak elde edilmesine karşı da korunduğu belirtilmiştir¹⁶³.

1.4.3.2 TRIPs Anlaşması

Sınai mülkiyet hukukuna ilişkin uluslararası düzenlemelerde, öncelik ilkesinin bir diğer görünümü TRIPs Anlaşması'nın 16. maddesinin birinci fıkrasında yer almaktadır. Bu fıkranın üçüncü cümlesinde; “*Yukarıda tanımlanan haklar önceden tanınmış mevcut haklara zarar vermeyeceği gibi, Üyelerin kullanım esasına göre hak elde etme olanağını da etkilemeyecektir*” denilerek önceki tarihli haklar koruma altına alınmıştır. Görüldüğü üzere; TRIPs Anlaşması, Paris Sözleşmesi'nden farklı olarak, öncelik ilkesini; “önceden tanınmış mevcut haklara zarar vermeme” (*shall not prejudice any existing prior rights*) esasında düzenlenmiştir¹⁶⁴. Buna göre tescilli marka haklarının yanında tescilsiz marka hakları da koruma kapsamında kabul edilmiştir. Bu doğrultuda üye devletler, öncelik ilkesi gereği; markanın başvuru veya tescil tarihinden önceki bir tarihte ilgili işaret üzerinde kullanım ile kazanılmış hakkı koruyabileceklerdir.

TRIPs Anlaşması'nın öncelik ilkesine ilişkin 16/1. maddesinde bulunan bu düzenlemenin anlamı, ABAD'ın *Anheuser-Busch* kararında da ele alınmıştır. Buna göre hakların çatışmasında öncelik ilkesi; önceki tarihte kazanılan hakkın üstünlüğünü ifade etmektedir¹⁶⁵. Bu nedenledir ki; önceki tarihli hakka dayanılarak gerçekleştirilen kullanımlar, TRIPs m. 16/1'in marka sahibine tanıdığı mutlak hak gerekçe gösterilerek engellenemez¹⁶⁶. Önceki tarihli hak, tescilli marka hakkının koruma kapsamını daraltmakta; tescil bu hakka karşı ileri sürülemez.

¹⁶³Bu noktada rüçhan hakkının ileri sürülebilmesi bakımından dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır. Öncelikle altı aylık sürenin başlangıç tarihi olarak marka başvurusunun yapıldığı tarih esas alınacaktır; *Reiss*, altı aylık sürenin önceki başvuru sahibi ile üçüncü kişilerin menfaatleri arasında dengeyi koruma amacıyla özenle belirlendiğini, bu nedenle anılan sürenin uzatılmamasını ve istisnasız olarak başvuru tarihinden itibaren dikkate alınması gerektiği belirtmektedir; Seth M. REISS 2018, agm. s. 4-5. İkinci olarak rüçhan hakkının kullanılması için usulüne uygun eksiksiz bir başvuru yapılmış olmalıdır. Son olarak da rüçhan hakkı altı aylık süre içerisinde yalnız aynı işaretin, aynı mal veya hizmet sınıflarında tescili veya kullanımına karşı ileri sürülmelidir; Annette KUR, Thomas DREIER ve Stefan LUGINBUEHL 2019, age. s. 197; Seth M. REISS 2018, agm. s. 5.

¹⁶⁴Anlaşma'da rüçhan hakkına ilişkin bir hüküm ise bulunmamaktadır.

¹⁶⁵CJEU, C-245/02, *Anheuser-Busch*, para. 98.

¹⁶⁶CJEU, C-245/02, *Anheuser-Busch*, para. 88-89.

1.4.3.3 Avrupa Birliđi'nin Marka Hukuku Dzenlemeleri

Paris Sözleşmesi ve TRIPs Anlaşması, Avrupa Birliđi hukukunun temel kaynaklarıdır¹⁶⁷. Dolayısıyla bu düzenlemelerin öncelik ilkesine ilişkin hükümleri, AB hukukunda da yansıma bulmuştur. Paris Sözleşmesi'nde yer alan marka sahibinin rüçhan hakkı; aynı esasa 2017/1001 sayılı Marka Tüzüğü'nün 34 ila 40. maddelerinde ayrıntısıyla düzenlenmiştir. Aynı şekilde TRIPs Anlaşması'nın tescilli marka hakkının önceki tarihli mevcut haklara zarar vermeyeceğine ilişkin 16/1. maddesi; AB'nin marka 2017/1001 sayılı Tüzük'ün 9. maddesi ile 2015/2336 sayılı Yönerge'nin 10 maddesinde açıkça kabul edilmiştir. Marka hakkının kapsamının düzenlendiđi bu hükümlerin ikinci ve dördüncü fıkralarında; hak sahibinin marka hakkını ihlal niteliğindeki fiilleri; “önceki tarihli haklara zarar vermeksizin” engelleyebileceđi belirtilmektedir. Buna göre marka sahibi tescil ile dođan mutlak hakkını; önceki tarihli hak sahiplerine karşı ileri süremeyecektir¹⁶⁸. Burada önceki tarihli hak sahipliđi kavramı; kullanım yoluyla elde edilen marka hakkı sahiplerinin yanında önceki bir tarihte başvuru veya tescili yapılan marka sahiplerini de kapsar biçimde kullanılmaktadır.

Önceki tarihli marka hakkı ise markanın tesciline ilişkin nispi ret ve hükümsüzlük nedeni kapsamında koruma altına alınmıştır¹⁶⁹. Bu kapsamda aranan koşulların varlığında önceki tarihli hak sahibi marka tesciline itiraz edebilecek, tescil gerçekleşmişse de hükümsüzlük talebinde bulunabilecektir. Ayrıca önceki tarihli

¹⁶⁷Bu doğrultuda AB, Birlik üyesi devletlerin Paris Sözleşmesi'ne katılımını zorunlu tutmuştur; AB, Paris Sözleşmesi'ne taraf değildir. Zira Sözleşme uluslararası örgütlerin katılımına açık değildir. Ancak TRIPs Anlaşmasınının 2/1. maddesi uyarınca; Birlik üyeleri bu Sözleşmenin 1-12 ila 19 maddelerine uymakla yükümlüdür. Ayrıca AB, TRIPs'e taraf konumunda bulunduğundan, Anlaşma tüm üye devletler bakımından sonuç doğurmaktadır. Nitekim 2015/2436 sayılı marka Yönergesi'nin 41. dibacesinde bu hususlar; “Üye Devletler, Paris Sözleşmesi ve TRIPs Anlaşması'yla bađlıdır. Bu Yönerge, bu Sözleşme Anlaşma ile tamamen uyumlu sayılmalıdır. Üye Devletlerin Paris Sözleşmesi ve TRIPs Anlaşmasından dođan yükümlülükleri bu Yönerge'den etkilenmez” şeklinde belirtilmiştir.

¹⁶⁸Türk marka hukukunda AB marka hukukunun bu düzenlemelerine karşılık gelen hükümlerde “önceki tarihli haklara zarar vermeksizin” ifadesi bulunmamaktadır. Bu durumun Türk uygulaması bakımından yarattığı sonuçlar için bkz. aşa. İkinci Bölüm, § 2.

¹⁶⁹2015 tarihli Marka Reformuna ilişkin Çalışma'da (*Max Planck Study on the Overall Functioning of the ETM System*) önceki hakların nispi ret nedeni olarak düzenlenmesine ilişkin eleştirilere de yer verilmiştir. Buna göre önceki tarihli haklarından resen dikkate alınmasındansa, hak sahipleri tarafından ileri sürülmesi daha uygun bulunmuştur. Böylelikle hak sahibine sonraki marka tescil ve kullanımının bir çatışmaya neden olup olmayacağına ilişkin gözlemlene fırsatı tanınmıştır. Zira önceki tarihli hak sahibi bu kullanımın olası etkilerini tespit bakımından esas alınması gereken kişidir; Annette KUR (2015), “The EU Trademark Reform Package—(Too) Bold a Step Ahead or Back to Status Quo?”, *Marq. Intellectual Property Law Review*, Vol. 19, Issue 1, s. 24.

hakkın marka sahibi tarafından açılan tecavüz veya hükümsüzlük davasında def'i olarak ileri sürülmesi de mümkün kabul edilmiştir¹⁷⁰.

1.4.4 İstisnaları

1.4.4.1 Kavram

Marka hukukunda hak kural olarak öncelik ilkesi esasında korunmaktadır. Buna göre çatışan hakların varlığında üstünlük, önceki başvuru veya rüçhan tarihli marka hakkına tanınmaktadır. Bununla birlikte istisnai bazı hallerde, çatışmaya karşın, önceki tarihli hakka üstünlük tanınmamakta, diğer bir deyişle; sonraki marka kullanımı engellenememektedir. Bu konu; AB marka hukukunda sonraki tarihli hak sahibinin savunmasına ilişkin “*intervening right*” olarak nitelenen kavram kapsamında ayrıntısıyla düzenlenmiştir¹⁷¹. Ne var ki, Türk pozitif hukukunda bu kavramın doğrudan bir karşılığı bulunmamaktadır. SMK’da tescilli marka sahibinin ihlal davalarına ilişkin savunma araçları, anılan kavrama karşılık gelebilecek şekilde ancak daha dar bir kapsamda ve ayrı ayrı maddelerde düzenlenmektedir¹⁷².

Sonraki tescil tarihli marka sahibi bakımından “*intervening right*” kavramı, 2017/1001 sayılı Marka Tüzüğü’nün 16. maddesinde, 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi’nin ise 18. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre; önceki tescil tarihli marka hakkı kapsamında sonraki marka tescili engellenemiyor ise ileride de bu hak dayanak gösterilmek suretiyle sonraki markanın kullanımı yasaklanamaz. Bu yönde açılan bir ihlal davasında sonraki tescil tarihli hak sahibi öncelik ilkesine istisna oluşturan haklarına dayanarak savunma yapabilir. Bu anlamda anılan istisnai haklar iki yönlüdür; bir taraftan önceki marka sahibinin hükümsüzlük davasına engel teşkil etmekte, diğer taraftan önceki marka sahibinin açtığı tecavüz davasında savunma nedeni olarak ileri sürülebilmektedir¹⁷³. Farklı bir deyişle; hükümsüz kılınamayan markanın, kullanımının da engellenemeyeceği kabul edilmiştir.

¹⁷⁰2015/2436 sayılı Marka Yönergesi m. 6, 2017/1001 sayılı Marka Tüzüğü m. 35, 40. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. aşağı. İkinci Bölüm, § 2, II.

¹⁷¹ Bu konunun düzenlendiği 2017/1001 sayılı Tüzük m. 16 ve 2015/2436 sayılı Yönerge m. 18’in tam başlığı; “*Intervening right of the proprietor of a later registered trade mark as a defence in infringement proceedings*”tir. AB Marka hukukunda bu hükümler 2015 tarihli Marka reformu kapsamında kabul edilmiştir. Dolayısıyla birçok AB üyesi bakımından yeni nitelikte olmakla birlikte Alman Marka hukukunda uzun yıllardır var olan olan bir hükümdür; bkz. MarkenG § 22.

¹⁷²Çolak, “*intervening right*” teriminin Türkçe karşılığı olarak “müdahale (araya girme) hakkı” kavramını kullanmaktadır; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 693.

¹⁷³Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 479.

Sonraki hak sahibine tanınan bu istisnai hakların esası; hukuka uygun gerçekleştirilen marka tescilinin korunmasıdır¹⁷⁴. Zira sonraki hak sahibinin de markasına kazandırdığı değer ve yaptığı yatırım gibi korunması gereken meşru menfaatleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda öncelik ilkesine istisna hakların tanınması; hukuka uygun doğan tescilin korunmasında hukuki güvenlik sağlamaktadır¹⁷⁵. Anılan ilke öncelik ilkesinin istisnasını teşkil etmekle birlikte, sonraki tescilin önceki tescilli hakka karşı ileri sürülemeyeceğine ilişkin genel kuralı geçersiz kılmamaktadır¹⁷⁶. Bu haklar istisnai hallerde ve belli başlı koşulların gerçekleşmesi halinde doğmaktadır. Ayrıca sonraki tarihli marka sahibinin böyle bir hakkı olduğunun kabulünde dahi önceki marka sahibinin kullanım hakkı engellenmemekte; iki hak birlikte var olmaya devam etmektedir¹⁷⁷.

1.4.4.2 Kapsam

Öncelik ilkesinin istisnası kabul edilen haller yalnız sonraki tescilin iyiniyetli yapıldığı hallerde başvurulabilir niteliktedir. Sonraki marka tescilinin, önceki markanın kullanımını sınırlama, haksız yarar sağlama gibi kötünietli amaçlarla gerçekleşmesi halinde korunması gereken meşru bir menfaat bulunmamaktadır. Zira hukuk düzeni dürüstlük kuralına aykırı davranışları korumaz¹⁷⁸.

¹⁷⁴Bir hakkın oluşumunun ancak tescil başvurusunda mevcut hukuki gerekçelere dayanarak engellenebileceği ve tescil ile mülkiyet hakkının da garanti altına alındığına ilişkin bu kabul; AB'nin Temel Haklar Şartı'nın (*Charter of Fundamental Rights of the European Union*, OJ 18.12.2000, C 364/3) 17. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkı anlayışına da uygundur. 17. madde uyarınca; “Herkes kanuna uygun kazandığı mülkiyet konusu varlığa sahip olma, kullanma, elden çıkarma ve miras bırakma hakkına sahiptir”. Fikri mülkiyet haklarının da bu kapsamda olduğu aynı maddenin ikinci fıkrasında açıkça belirtilmiştir.

¹⁷⁵Sonraki tescilli marka sahibine bir savunma aracı olarak bu hakların açıkça tanınmasıyla amaçlanan hukuki güvenliğin sağlanması ve marka sahibinin meşru menfaatinin korunması olduğuna ilişkin bkz. 2017/1001 sayılı Tüzük’ün 23. dibacesi ve 2015/2436 sayılı Yönerge’nin 30. dibacesi.

¹⁷⁶Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 479.

¹⁷⁷Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN öncelik ilkesinin uygulanamayacağı istisnai hallerde çözümün birlikte var olma (*co existence*) olarak belirlenmesi ile amaçlanan iki hak sahibinden birine üstünlük tanınmaması olduğunu ifade etmektedir. Böylelikle eşit konumda bulunan iki hak birbirine karşı etkisizleş hale getirilmektedir; Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. 489.

¹⁷⁸Kötüniet uluslararası kabul gören bir ilke olmasına karşın ulusal veya uluslararası hukuki düzenlemelerde ayrıca tanımlanmamıştır. Buna karşın kötünietli marka başvuru veya tescili konusu; Avrupa Birliği düzenlemelerinde, ulusal kanunlarda ve yargı kararlarında sıklıkla ele alınmaktadır. 2017/1001 sayılı Tüzük’ün 59/1-b maddesi kapsamında kötünietle yapılan marka tescillerini hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir. 2015/2436 sayılı Yönerge’de kötünietli marka başvurularını hem 4/2. madde kapsamında mutlak ret ve hükümsüzlük nedeni olarak saymakta hem de 5/4(c) maddesi ile nispi ret nedeni olarak düzenlemektedir. Yabancı ülke hukukuna bakıldığında çoğu ülkenin marka hukuku düzenlemelerinde kötünietli mutlak ret nedeni olarak kabul ettiği, Fransa ve İtalya’nın ise Yönerge de olduğu gibi mutlak ve nispi ret nedeni olarak düzenlediği görülmektedir. Avrupa Ülkeleri’nin kötünietli marka tescil ile ilgili düzenlemelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. INTA (*International Trademark Association*): “*Bad Faith Provisions in the European Union and in the*

Bu doğrultuda öncelik ilkesinin istisnalarının yalnız usulüne uygun tescil edilmiş bir markaya dayanarak açılan ihlal davalarında ileri sürülebileceği kabul edilmektedir. Dolayısıyla sonraki tarihli markanın tescilsiz olduğu ya da başvuru veya tescilin usulüne uygun gerçekleştirilmediği hallerde istisnai nitelikte bir hak doğmamaktadır. Önceki marka sahibinin engelleme hakkını kullanamaması başlıca dört nedenden kaynaklanabilir¹⁷⁹.

1.4.4.2.1 Ayırt Ediciliği Zayıf Marka

Bazı durumlarda önceki markanın ayırt ediciliği; sonraki marka ile karıştırılma ihtimalinin veya sulandırmanın ileri sürülebileceği düzeyde olmayabilir. İşaretler arası karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde ayırt edicilik oranı dikkate alındığından; önceki zayıf marka, sonraki tescilli engelleyemeyebilir¹⁸⁰. Aynı şekilde markanın tanınmışlık kazanmadığı hallerde markanın diğer mal veya hizmet sınıflarında tesciline sulandırma hallerinden biri gerekçe gösterilerek itiraz edilemeyecektir. Anılan hallerde tescilli gerçekleştirilen sonraki tarihli marka herhangi bir ihlal oluşturmaksızın kullanılmaya devam edecektir.

Bununla birlikte önceki markanın ileri bir tarihte ayırt ediciliğinin güçlenmesi veya tanınmış marka seviyesine çıkması mümkündür. İşte bu halde güçlenen önceki marka hakkına dayanarak sonraki marka kullanımını engelleyememektedir. Bu kullanım sicile tescil edildiği şekil ve kapsamda devam ettiği sürece tecavüz oluşturmamaktadır. Aynı şekilde önceki tarihli marka hakkı, sonraki hakkın hükümsüzlüğü ve iptali yönünde bir gerekçe de teşkil etmemektedir.

EU Candidate Countries”, Report Prepared by The European Legislation Analysis Subcommittee, 08.04.2002, <http://euipo.europa.eu/en/enlargement/private/pdf/INTA.pdf>, (et. 10.12.2019).

Türk hukukunda ise kötüniyetli marka başvuruları SMK m. 6/9’da nispi ret, m. 25/1’de hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir, bu konuda bkz. yuk. Birinci Bölüm, § 3, III, 2, F.

¹⁷⁹Bu haller sınırlı sayıda değildir. *Kur/Senfleben* ayrıca belirtilmese de önceki tarihli hakkın gerçek adın tescilli gibi dürüst kullanım halleriyle sınırlanmasının da sonraki hak sahibinin istisnai hakları kapsamında ileri sürülebileceğini belirtmiştir; Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 488-489.

¹⁸⁰Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 481.

Markanın ayırt edicilik düzeyi yükseldikçe koruma kapsamının da genişlediğine ilişkin bkz. CJEU, 29.09.1998, C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer*, (Karar kısaca *Canon* olarak anılacak olup, karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-39/97>, et. 22.01.2020), para. 23. Ayrıca bu yönde bkz. Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 65; Paul MAEYAERT ve Jeroen MUYLDERMANS (2013), “Likelihood of Confusion in Trademark Law: A Practical Guide Based on the Case Law in Community Trade Mark Oppositions from 2002 to 2012”, *Trademark Report 2013*, Vol. 103, No. 5, s. 1105 vd.

1.4.4.2.2 Ayırt Edici Olmayan Marka

Öncelik ilkesinin istisnası sayılabilecek bir diğer durum; önceki markanın ayırt edici nitelikte olmaması, tanımlayıcı veya jenerik ad niteliğinde sayılmasıdır. Esasen böyle bir marka tescil edilememektedir. Zira belirtilen haller mutlak ret nedeni teşkil etmektedir¹⁸¹. Ancak, her nasılsa tescil edilmiş ise şeklen kazanılan hak sahipliğinin, hükümsüzlük davası açılarak sona erdirilmesi mümkündür. Bu yönde ayrı bir dava açılmadığı ya da dava açma hakkının zamanaşımına uğradığı hallerde ilgili marka sicilinde tescilli kalmaya devam edecektir¹⁸².

Ayırt ediciliği bulunmayan önceki tescil tarihli markanın, kullanım ile bu niteliği kazanması ve tanınması mümkündür.

Nitekim SMK m. 25/4'te de bu husus;

“Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz” şeklinde dolaylı olarak kabul edilmiştir.

Bu halde tescil maddi olarak da meşru bir menfaati korumaya başlamıştır, dolayısıyla hükümsüz kılınmamaktadır. Ancak bu durum o ana kadar yapılan tescillerin hukuka uygun niteliğini değiştirmez. Zira önceki hak sahibine tanınan marka korumasının doğum anı olarak, başvuru veya tescil tarihi değil, ayırt edici niteliğin kazanıldığı tarih esas alınmaktadır. Dolayısıyla bu süreçten önce gerçekleşen ve önceki markayla çatışan sonraki tesciller tecavüz ya da hükümsüzlük davasına konu edilememektedir.

1.4.4.2.3 Markanın Kullanılmaması

Markanın tescil tarihinden itibaren kesintisiz beş yıl süreyle kullanılmaması, bu markanın sahibi tarafından açılacak hükümsüzlük ve tecavüz davaları bakımından bir savunma gerekçesi oluşturmaktadır. Anılan hal 6769 sayılı SMK'da da düzenlenmiştir. Buna göre markanın beş yıldır kullanılmıyor olması, diğer tacirler bakımından bu işaretin artık kullanılmayacağı yönünde bir algı oluşturmakta ve tesciline de imkan yaratmaktadır¹⁸³. Beş yıldan sonraki bir tarihte önceki markanın kullanılmaya başlanması halinde ise, bu ana kadar gerçekleşen marka tescil ve

¹⁸¹2017/1001 sayılı Tüzük m. 7/1, 2015/2436 sayılı Yönerge m. 4/1, 6769 sayılı SMK m. 5/1.

¹⁸²Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 483.

¹⁸³Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 487.

kullanımları engellenememektedir. Örneğin A markasını 08.09.2010'da tescil ettirmiş ancak 08.09.2015'e kadar kullanmamıştır, B'nin 09.09.2015 tarihinde yaptığı tescil hukuka uygundur. A, 2016 yılında markasını tekrar kullanmaya başladığını ileri sürerek B'nin kullanımının tecavüz oluşturduğunun tespitini ya da sonraki marka tescilinin hükümsüz kılınmasını talep edemeyecektir.

1.4.4.2.4 Sonraki Marka Tesciline Sessiz Kalınması

Önceki marka sahibinin, sonraki tescil tarihinden itibaren beş yıl süresince hareketsiz kalması bu markanın kullanımına örtülü bir icazet olarak kabul edilmektedir. Burada da önceki markanın kullanılmaması halinde olduğu gibi, sonraki tescil tarihli hak sahibinin güveni ve menfaati korunmaya değer bulunmuştur¹⁸⁴. Marka sahibi beş yılın ardından, öncelik hakkına dayanarak, sonraki markanın kullanılmasını engelleyemez. Bu husus 6769 sayılı SMK'da sonraki marka sahibine hükümsüzlük davası açılmasına engel bir durum olarak düzenlenmiştir (SMK m. 25/6).

¹⁸⁴Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 486-487.

BÖLÜM II

ÇATIŞAN MARKA TESCİLLERİ

2.1 MARKA HUKUKUNDA HAKLARIN ÇATIŞMASI VE TECAVÜZ

2.1.1 Marka Hukukunda Çatışan Haklar Kavramı

2.1.1.1 Genel Olarak

Sınai mülkiyet hukukunda hakların çatışması; hakkın konusunu oluşturan ad veya işaret üzerinde farklı kişilere ait birden fazla hukuki menfaatin varlığını ifade etmektedir. Çatışma aynı ya da farklı tür sınai mülkiyet hakları arasında gerçekleşebilir. Buna göre aynı konunun kısmen ya da tamamen iki veya daha fazla sınai mülkiyet hakkı tarafından korunduğu haller; hakların örtüşmesi (*overlapping*) veya kümülasyonu (*(ac)cumulation*) olarak adlandırılmaktadır¹⁸⁵. Bir hakkın diğerinin kullanımını sınırladığı veya imkansız kıldığı hallerde ise olumsuz örtüşme (*negative overlap*), diğer bir deyişle haklar arası çatışma (*confliction*) doğmaktadır¹⁸⁶.

Hak çatışmalarının en sık yaşandığı alanların başında marka hukuku gelmektedir¹⁸⁷. Bunun birçok nedeni vardır. İlk olarak ulusal veya uluslararası düzenlemelerde, marka olabilecek işaretlere ilişkin çok geniş bir kapsam belirlenmiştir¹⁸⁸. Özellikle üç boyutlu işaretlerin marka olarak tescil edilebilirliği ile,

¹⁸⁵Nuno de Araújo Sousa SILVA (2014), *The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property*, Nomos, Munich s. 18; Graeme B. DINWOODIE (2001), “Trademark and Copyright: Complements or Competitors?”, *İçinde, ALAI 2001 Congress New York Session II A, Copyright, Trademarks and Trade Dress: The Overlap (and Conflict?) in Intellectual Property Regimes Concerning Designs and Visual Images General Report*, https://scholarship.kentlaw.iit.edu/fac_schol/917/ ET. 05.08.2021, s. 2-3; Estelle DERCLAYE ve Matthias LEISTNER (2011), *Intellectual Property Overlaps: A European Perspective*, Hart Publishing, Oxford, s. 3.

¹⁸⁶Estelle DERCLAYE ve Matthias LEISTNER 2011, age. s. 3.

¹⁸⁷Graeme B. DINWOODIE (2017), “Territorial Overlaps In Trademark Law: The Evolving European Model”, *Notre Dame Law Review*, Vol. 92, Issue 4, s. 1671, 1686.

2015 tarihli AB marka reformunun kaynağını oluşturan Max Planck Enstitüsü'nün “Avrupa Marka Sisteminin Genel İşleyişine İlişkin Çalışması”nda belirtildiği üzere çatışmaların çokluğu marka sahibinin hakkının ekonomik ve hukuki anlamda korunmasını zorlaştırmaktadır; bkz. Roland KNAAK, Annette KUR ve Alexander MÜHLENDAHL (2017), *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 12-13*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2172217 ET. 22.07.2019s. 5. Bununla birlikte getirilen düzenlemeler hak çatışmalarını tamamen sona erdirebilecek nitelikte olmamıştır.

¹⁸⁸Martin SENFTLEBEN (2011), “Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences”, *The Structure of Intellectual Property Law: Can One*

marka ve tasarım arasındaki sınır belirsizleşmiştir¹⁸⁹. İkinci olarak markalar, günümüz koşullarında, kaynak ayırt eden bir işaret olmanın yanı sıra diğer bir sınai mülkiyet hakkının konusu kapsamında farklı bir amaca yönelik de kullanılabilir¹⁹⁰.

Bununla birlikte marka tescilinin ilgili kurumlar tarafından yalnız belirli unsurların incelenmesi sonucunda gerçekleştiriliyor olması da çatışmalara etken teşkil etmektedir¹⁹¹. Şöyle ki; tescil başvurusu sürecinde markaya ilişkin mutlak ret nedenleri resen dikkate alınırken, nispi ret nedenleri arasında düzenlenen üçüncü kişilerin önceki tarihli hakları, ancak itiraz halinde değerlendirilmektedir¹⁹². İtiraz sürelerinin kaçırılması gibi üçüncü kişilere bağlı özel sebeplerin varlığında ise çatışan haklar doğmaktadır.

Sonuç olarak marka hukuku özelinde hakların çatışması; marka hakkının, üçüncü bir kişinin marka veya diğer bir sınai mülkiyet hakkıyla kesişmesi veya örtüşmesi anlamına gelmektedir. İki marka hakkının kesişmesi, kısaca; çatışan marka hakları olarak ifade edilebilecektir. Bunun dışında markanın; niteliğine uygun düştüğü ölçüde diğer sınai mülkiyet haklarıyla çatışması da mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken markanın ayırt edici ad ve işaret üzerinde doğan bir hak olmasıdır. Dolayısıyla, tasarım hariç olmak üzere, markanın (ayırt edici ad ve işaret değil de) sınai ürün niteliği taşıyan haklarla; patent, faydalı model, entegre devlet topografyaları ve yeni bitki çeşitleri ıslahçı haklarıyla kesişmesi mümkün değildir¹⁹³.

2.1.1.2 Konunun Önemi ve Sınırlanması

Sınai mülkiyet hakları, hak sahibine mutlak ve münhasır bir kullanım yetkisi vermektedir. Buna göre bu hak tüm üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir ve ihlal niteliği taşıyan tüm kullanımları engelleyebilir niteliktedir. Ancak çatışma konusu

Size Fit All?, Ed. Annette Kur, Vytutas Mizaras Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 24; *Dinwoodie*, Territorial Overlaps, s. 1670; *Dinwoodie*, Trademark, s. 3-4; Estelle DERCLAYE ve Matthias LEISTNER 2011, age. s. 1.

¹⁸⁹Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. aşağı. Üçüncü Bölüm, § 4, I.

¹⁹⁰Martin SENFTLEBEN 2011, agm. s. 24-26; Estelle DERCLAYE ve Matthias LEISTNER 2011, age. s. 2.

¹⁹¹Graeme B. DINWOODIE 2017, agm. s. 1688; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2011b, agm.s. 48-49.

¹⁹²Nitekim TÜRK PATENT öncelikle kendisine yapılan tescil başvurusunu sınıflandırmakta ve şekli bir incelemeye tâbi tutmaktadır. Ardından mutlak ret nedenleri bakımından da yapılan incelemenin ardından başvuru yayınlanmaktadır. Yayın ile ilgili marka başvurusuna itiraz süreci başlamaktadır. Yapılan itirazlar nispi ret nedenleri kapsamında da incelendikten sonra tescil belgesi verilmekte ve sicile kaydedilmekte ya da tescil başvurusu reddedilmektedir (SMK m. 15 – 22).

¹⁹³Sınai mülkiyet hakları kendi içerisinde ayırt edici ad ve işaret üzerindeki haklar ile fikri ürün niteliği taşıyan haklar olarak ikiye ayrılmaktadır; Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019b, age. s. 5-16.

hakkın sahibinin de aynı haklara sahip olması halinde; bu haklar birbirini bloke eden bir niteliğe dönüşmektedir¹⁹⁴. İki hakkın da tescil ile kazandığı kullanma ve engelleme yetkisi çarpışmakta ve adeta hak konusunun kullanımını etkisizleştirilmektedir. Bu durumda hangi hakkın diğerinin kullanımını engelleyebileceği belirsizdir.

Hakların çatışması ancak bir hakka üstünlük tanınarak çözümlenebilecektir¹⁹⁵. Bu değerlendirme de gerçek hak sahipliği ve öncelik ilkesi ile konuya ilişkin özel kanuni düzenlemeler çerçevesinde yapılacaktır. Bu çalışma kapsamında anılan inceleme tescilli hakların çatışmasında açılan tecavüz davaları esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla marka hukukunda çatışmalarının konusunu oluşturabilecek tescilsiz haklar ile çatışan hakların varlığında başvurulabilecek hükümsüzlük davaları bu çalışmanın inceleme kapsamı dışındadır.

2.1.2 Marka Hakkına Tecavüzün Varlığında Aranılan Ortak Koşullar

2.1.2.1 Genel Olarak

Marka hakkına tecavüz oluşturan fiiller, SMK'nın 7. ve 29. maddelerinde düzenlenmiştir. Tüm bu fiiller bakımından tecavüzün kabulü; üç temel koşulun birlikte gerçekleşmesine bağlıdır. Buna göre tescilli marka hakkına tecavüz için; ilgili işaretin, ticaret sırasında, marka sahibinin izni olmaksızın, mal veya hizmetle bağlantılı bir kullanıma konu olması gerekmektedir¹⁹⁶.

Anılan unsurlar Kanun'da tecavüze ilişkin düzenlemelerde ayrıca hükme bağlanmamakla birlikte; marka hakkının kapsamı ve korunmasına ilişkin düzenlemelerde açıkça yer bulmaktadır. Bir fiilin marka hakkına tecavüz sayılması

¹⁹⁴*Silva*, aynı konuya ilişkin çatışan birden fazla hakkın varlığında hak sahiplerinin münhasır bir kullanım yetkisine sahip olmamasının çatışmanın doğurduğu bloke edici etkiden (*blocking effect*) kaynaklandığını belirtmiş; ancak asıl problemin hakkın olumsuz yanı olan yasaklama hakkının sınırlanması noktasında ortaya çıktığını ifade etmiştir; Nuno de Araújo Sousa SILVA 2014, age. s. 23-24

¹⁹⁵Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2011b, agm.s. 48-50.

¹⁹⁶AB marka hukukunda tüm bu sayılanlara ek yeni bir koşul geliştirilmiştir. Buna göre ABAD'ın kararlarında, işlev teorisini esas almaya başlamasıyla birlikte tecavüzün kabulü; markanın korunan hukuki işlevlerinden en az birinin olumsuz etkilenmesi şartına (*adverse effect*) bağlanmıştır; Annette KUR ve Martin SENFLEBEN 2017, age. s. 275, 291; Annette KUR, Thomas DREIER ve Stefan LUGINBUEHL 2019, age. s. 245-249. Ne var ki, ABAD'ın konuya ilişkin kararlarına bakıldığında bu koşulun kapsam ve devamlılığı noktasında henüz yerleşik bir uygulamanın gelişmediği söylenebilecektir. Zira ABAD'ın bu teoriyi ilk kez açıkça incelendiği "*Loréal Bellure*" kararından sonra verilen kararlarda bu etkiye daha ziyade diğer unsurlarla karşılaştırmalı olarak ve boşlukları doldurma amacıyla başvurulduğu görülmektedir; CJEU, C- 487/07, *Loréal Bellure*. Olumsuz etkinin yorumlandığı diğer kararlar için bkz. CJEU, C- 236/08, *Google France and Google*; CJEU, 14.07.2011, C-46/10, *Viking Gas A/S v Kosan Gas A/S.*, [http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-46/10&language=EN\(et.05.06.2019\)](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-46/10&language=EN(et.05.06.2019)); CJEU, 22.09.2011, C-323/09, *Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd.*, [http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-323/09\(et.05.06.2019\)](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-323/09(et.05.06.2019)).

için ön koşul olarak nitelendirilebilecek bu hususlar, Kanun'un ilgili hükümleri kapsamında ayrıca aranan unsurları etkilememektedir.

2.1.2.2 Unsurları

2.1.2.2.1. Ticaret Sırasında Kullanım

Marka hakkına tecavüz için işarete ilişkin kullanımın ticaret sırasında gerçekleşiyor olması gerekmektedir. Bu husus Kanun'da marka hakkına tecavüz sayılan fiillerin belirlendiği 7/3. maddede "ticaret alanında kullanım" şeklinde de ifade bulmuştur. Her ne kadar aynı maddenin ikinci fıkrasında ve 29. maddede yalnız kullanımdan bahsediliyor olsa da bunların da ticaret sırasında kullanım olarak anlaşılması gerekmektedir¹⁹⁷.

Kullanım; üçüncü kişinin doğrudan veya dolaylı kontrolünde oluşan aktif bir davranışı ifade etmektedir¹⁹⁸. Ticaret sırasında kullanım da üçüncü kişinin ekonomik fayda sağlama amacı doğrultusunda işarete ilişkin her türlü davranıştır¹⁹⁹. Burada ayrıca bir kar veya ücret elde etmenin hedefleniyor olması aranmamaktadır²⁰⁰. Dolayısıyla bir işletmenin tanıtım amacıyla markaya ilişkin ürünü bedava dağıttığı haller de ticaret sırasında kullanım teşkil etmektedir.

¹⁹⁷Nitekim Kaynak AB düzenlemesinde marka hakkına tecavüz açıkça ilgili işaretin ticaret sırasında kullanılması (*using in the course of trade*) koşuluna bağlanmıştır; 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 9/2 ile 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi m. 10/2.

Bu kavram 6769 sayılı SMK'ya ise ticaret alanında kullanım olarak çevirilmiş ve yalnız 7/3. maddede açıkça düzenlenmiştir. Bu farklılığın bilinçli bir tercihten ziyade çeviri hatası ve kanun yapma tekniğindeki eksikliklerden kaynaklandığı yönünde bkz. *Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 463.*

Karaaslan ise AB mevzuatından farklı olarak SMK'da ticaret alanında kullanıma yalnız 7/3. madde kapsamında yer verilmesinin marka hakkına tecavüze konu her türlü kullanım bakımından bu koşulun aranması noktasında bir tereddüt doğurmadığını ifade etmiştir; Pelin KARAASLAN (2016), "Tescil Hakkının Kazanılması Muhafaza Edilmesi ve İhlal Edilmesinin Bir Koşulu Olarak "Markanın Kullanılması"", *Legal Fikri ve Sinai Haklar Dergisi*, Cilt 12, Sayı 48, s. 1186. Ticaret alanında kullanım şartının SMK m. 7/3'te yer alıp aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılmamasının teorik ve pratik anlamda bir farklılık doğurmadığı yönünde ayrıca bkz. Zeynep YASAMAN (2020), *Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda İnternette Marka Hakkının İhlali*, On İki Levha Yayınları, İstanbul, s. 16.

¹⁹⁸ CJEU, 03.03.2016, C-179/15, *Daimler AG v Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.*, (Karar kısaca *Daimler* olarak anılacak olup karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-179/15> (et. 04.05.2020), para. 39. Üçüncü kişinin kontrolü dışında oluşan fiiller bakımından ise ihlalden bahsedilemeyeceğine ilişkin bkz. CJEU, C-179/15, *Daimler*, para. 41-42.

Aynı şekilde yalnız marka tescil başvurusunda bulunmanın kullanım kapsamında kabul edilemeyeceğine ilişkin bkz. Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 128.

¹⁹⁹CJEU, C- 236/08, *Google France and Google*, para. 50; CJEU, C- 206/01, *Arsenal*, para. 40.

Bu doğrultuda Y. 11. HD. bayilik sözleşmesinin sona ermesinin ardından boş kalan ve herhangi bir satış yapılmayan taşınmazda bulunan tabelaların ticaret alanında bir kullanım teşkil etmediğinden marka hakkına tecavüz oluşturmadığını belirtmiştir; Y. 11. HD. E. 2019/577, K. 2019/7475, T. 25.11.2019 (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 05.05.2020).

²⁰⁰Pelin KARAASLAN 2016, agm. s. 1186; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 127; Hayri BOZGEYİK (2019), *Marka Hakkının Korunması*, İkinci Basım, On İki Levha Yayınları, İstanbul, s. 35.

Buna karşın markaya ilişkin işaretin; eğitici, öğretici veya akademik amaçlı bir çalışmada, siyasi alanda, özel hayatta kullanımı, ticari faaliyetle ilişkilendirilmediği sürece özel kullanım kabul edilmektedir²⁰¹. Aynı şekilde kişinin ticari faaliyeti dışında kalan; markalı bir mal veya hizmet satın alımı ve sanal bir pazar yerinde bir defaya mahsus böyle bir satım yapılması gibi kişisel fiiller de bu kapsamda değerlendirilmemektedir²⁰². Böylelikle marka sahibinin münhasır kullanım hakkı ile kamunun işareti ticari olmayan yönde kullanımı arasında bir menfaat dengesi kurulmaktadır²⁰³.

Sonuç olarak kavram olabildiğince geniş yorumlanmakta; özel kullanımların dışında kalan tüm fiiller ticaret sırasında kullanım kabul edilebilmektedir. Özel kullanım hallerinin ise ticari faaliyetle birleştirildiği hallerde işaretin ticaret sırasında kullanıldığı varsayılmaktadır²⁰⁴.

2.1.2.2.2 İzinsiz Kullanım

Marka sahibi markasını münhasıran kullanma hakkına sahiptir. Bu hak sahibine marka üzerinde dilediği gibi hukuki tasarrufta bulunma yetkisi de vermektedir. Dolayısıyla marka sahibi lisans, acentelik, bayilik, franchising sözleşmeler ile üçüncü kişiler tarafından markasının kullanılmasına izin verebilir.

²⁰¹Bu konuda Y. 11. HD. E. 2009/9174, K. 2011/8313 sayılı ve 05.05.2011 tarihli kararında; “KURBAN SA” başlıklı ilim ve edebiyat eserinde davacıya ait “SA” ibareli marka kullanımının ticaretle bağlantılı ihlal edici bir kullanım teşkil etmediğinden tecavüz oluşturmayacağı yönünde karar vermiştir; karar için bkz. Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 121.

²⁰²Bu yönde CJEU, 12.07.2011, C-324/09, *L'Oréal SA and Others v eBay International AG and Others*, (Karar kısaca *L'Oréal v eBay* olarak anılacaktır, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-324/09> (et. 05.06.2019), para. 54.

Nitekim SMK m. 153/1 uyarınca da marka sahibi hakkına tecavüz eden tarafından piyasaya sürülmüş ürünleri kişisel ihtiyaçları ölçüsünde elinde bulunduran ve kullanlara karşı SMK kapsamında hukuk veya ceza davası açamamaktadır.

²⁰³Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 279; Dev GANGJEE 2018, agm. s. 532-533.

²⁰⁴Markanın siyasi veya kültürel kullanımının ticari faaliyetle birleştirildiği örneğin kartpostal, porselen veya t-shirtlere basılarak satımı gibi hallerin tecavüz teşkil ettiği yönünde bkz. OLG Dresden, 04.04.2000, 14 U 3611/99, *Johann-Sebastian-Bach*, https://www.judicialis.de/Oberlandesgericht-Dresden_14-U-3504-99_Urteil_04.04.2000.html (et. 05.06.2019); BGH, 03.02.2005, I ZR 159/02, *Lila-Postkarte*, <https://lexetius.com/2005,894> (et. 05.06.2019).

Bununla birlikte günümüzde yoğun biçimde kullanılan internet üzerinden satış yöntemi; işaretin özel kullanımını aşarak, ticaret sırasında kullanıma dönüşmesinin bir diğer örneğidir. Burada da fiilin niteliği satışı yapılan ürünün sayı, sıklık ve diğer karakteristik özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir; CJEU, C-324/09, *L'Oréal v eBay*, para. 54.

(SMK m. 24, 148)²⁰⁵. Aynı şekilde, yazılı bir sözleşme olmaksızın, markanın kullanımını yönünde zımni icazet verilmesi de mümkündür²⁰⁶.

Tüm bu hallerde haksız ve hukuka aykırı bir kullanım bulunmadığından marka hakkının ihlalden bahsedilemeyecektir. Nitekim Kanun, marka hakkının koruma kapsamını düzenleyen 7. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fiillerin ancak marka sahibinin izni olmaksızın gerçekleşmiş olması halinde engellenebileceğini açıkça belirtilmektedir. Aynı şekilde tecavüz sayılan fiillerin düzenlendiği 29. maddede sayılan hallerin her birinde de bu husus özellikle belirtilmiştir.

Bununla birlikte üçüncü kişinin kullanımına izin verilmesi yetkisini içeren sözleşmenin sona erdiği veya koşullarının ihlal edildiği hallerde hukuka uygun kullanımdan bahsedilemeyecektir (SMK m. 29/1-ç). Örneğin franchise sözleşmesinin sona ermesine karşın markanın aynısının kullanılmaya devam edildiği veya kullanım izni verilen mal veya hizmetleri aşan bir kullanımın söz konusu olduğu hallerde durum böyledir²⁰⁷. Zira iznin dayanağını oluşturan hukuki neden ortadan kalkmış bulunmaktadır. Aynı şekilde marka sahibinin işareti kullanım hakkını tekelinde bulundurduğu farklı bir deyişle üçüncü kişiye izin vermediği hallerde de işaretin, marka hakkının koruma kapsamına giren kullanımı tecavüz oluşturmaktadır (SMK m. 29/1)²⁰⁸.

²⁰⁵Markaya ilişkin hukuki işlemlerin yapılmasında yazılı şekil şartı aranmakla birlikte taraflar arası böyle bir anlaşmanın bulunmadığı bazı hallerde iznin var olduğu kabul edilebilecektir. Şöyle ki; somut olay özelinde marka sahibinin o güne dek gerçekleştirdiği iradi davranışlarından böyle bir sonuca ulaşılabilen durumlarda örtülü bir iznin varlığı kabul edilebilmektedir. Ne var ki, örtülü izne ilişkin ispat zorluğunun yanı sıra marka sahibi tarafından aksi yönde yapılan irade açıklaması anından itibaren tecavüz doğmuş sayılmaktadır; bkz. Y. 11. HD. T. 29.05.2015, E. 2015/1391, K. 2015/7730 (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 04.03.2020).

²⁰⁶Bu halde marka sahibi kullanıma ilişkin rızasının sona erdiğini ihtarname veya dava açma gibi aktif hukuki bir davranış ile göstermelidir. Buna karşın üçüncü kişinin markayı kullanmaya devam etmesi ise haksız ve hukuka aykırı bir kullanım niteliğinde sayılmaktadır, bu yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2016/2284, K. 2017/4546, T. 20.09.2017 (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 04.03.2020).

²⁰⁷Y. 11. HD. E. 2014/1898, K. 2014/10526, T. 4.6.2014 kararında bu hususu; “*Taraflar arasındaki franchise sözleşmesinin feshine rağmen davacıya ait marka, isim ve logoların kullanılmasından kaynaklanan tecavüzün önlenmesi, tazminat ve alacak istemlerine ilişkindir. Fesih, feshin haklı olup olmamasına göre davalı tarafın buna ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, feshe ilişkin iradenin karşı tarafa ulaşması ile sonuç doğuracağından bu andan itibaren taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi son bulur. Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra davalının davalıya ait marka, isim ve logoları kullanması ise izinsiz kullanım olacağından davacının taleplerinden tecavüzün durdurulması ve önlenmesi talebi hakkında kabul kararı vermek gerekirken, bu talep yönünden de red kararı verilmesi doğru olmamıştır*” şeklinde belirtmiştir, karar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 04.03.2020.

²⁰⁸Tescilli markanın izinsiz kullanımının tescilli marka hakkına tecavüz sayıldığına ilişkin bkz. Y. HGK., E. 2007/11-965, K. 2007/961, T. 12.12.2007; Y. 11. HD. E. 2016/2030, K. 2017/5063, T. 4.10.2017; Y. 11. HD., E. 2018/2724, K. 2019/7862, T. 5.12.2019; Y. 11. HD., E. 2016/8198, K. 2018/1842, T. 8.3.2018. Kararlar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 04.03.2020.

2.1.2.2.3 Mal veya Hizmetle Bağlantılı İhlal Edici Kullanım

Marka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin diğerlerinden ayırt edilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla markanın ihlali için ilgili işaret kullanımının da mal veya hizmetle bağlantılı olması aranmaktadır²⁰⁹. Bu koşul doktrin ve uygulamada markasal kullanım olarak da ifade bulmaktadır²¹⁰. Ne var ki, dar anlamda markasal kullanım, mal veya hizmetle bağlantılı kullanım kavramıyla tam olarak örtüşmemektedir. Şöyle ki, markasal kullanım; işaretin mal veya hizmetlerin ayırt edilmesi amacıyla kullanımı olup markanın, kaynağı ayırt etme işlevi esas alınarak belirlenmektedir²¹¹.

Markanın temel işlevini ihlal eden kullanımların tecavüz kapsamında kabul edileceğine şüphe bulunmamaktadır. Bununla birlikte markanın hukuken korunan başka işlevleri de bulunmaktadır²¹². Dolayısıyla, markanın garanti, reklam gibi işlevlerinin ihlali de hakkın koruma kapsamında sayılmalıdır. Bu doğrultuda işaretin, ortalama ilgili çevrenin mal veya hizmetle bağlantı kurmasına neden olacak tüm kullanımları tecavüz oluşturabilmektedir²¹³.

Markanın doğrudan mal veya hizmet üzerinde kullanılmadığı ancak buna referans olarak algılanacak fiiller de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Örneğin; işaretin, yetkili kurum dışı satış, tadilat, tamirat gibi servislerden kamuyu bilgilendirme amaçlı yapılan duyurularda kullanımı da mal veya hizmetle bağlantılı

²⁰⁹Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 275, 287.

²¹⁰Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 433; Hayri BOZGEYİK 2019, age. s. 33 vd; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 116. Bu yönde Y. 11. HD., E. 2018/2290, K. 2019/6700, T. 24.10.2019; Y. 11. HD., E. 2017/4830, K. 2019/1506, T. 25.2.2019; Y. 11. HD., E. 2016/8498, K. 2018/1882, T. 12.3.2018; Y. 11. HD., E. 2016/5143, K. 2017/7615, T. 26.12.2017. Kararlar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası et. 04.03.2020.

²¹¹Sabih ARKAN (2000), “Marka Hakkına Tecavüz – İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 20, Sayı 3, s. 5, dn. 1.

²¹²Markanın hukuken korunan işlevleri için bkz. yuk. Birinci Bölüm, § 1, II.

AB hukukunda bu husus ABAD’ın “*Adam Opel*” kararında açıkça belirtilmiştir. Şöyle ki; karara konu uyumsuzluk konusu, Opel logosunun oyuncak arabalarda izinsiz kullanımınıdır. Divan bu kullanımın işaretin kaynak gösterme işlevine zarar vermediğini zira tüketicilerin oyuncak arabanın Opel tarafından üretildiğini veya aralarında ekonomik bir bağlantı olduğunu düşünmeyeceklerini belirtmiştir. Buna karşın anılan kullanımın malla bağlantılı olduğu ve mevcut hakka tecavüz oluşturabileceği kabul edilmiştir; CJEU, C-48/05, *Adam Opel*, para. 20-24.

²¹³Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 433-441; Özgür ARIKAN (2016), *Trademark Rights and Parallel Importation in the European Union*, On İki Levha Yayınları, İstanbul, s. 145; Zeynep YASAMAN 2020, age. s. 30-32.

Bu kabul AB hukukunda işlevsellik doktrini (bu konuda bkz. yuk. İkinci Bölüm, § 1, II, 1, dn. 207) ile desteklenmektedir; Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 288, 290-291; Dev GANGJEE 2018, agm. s. 533-534. Bu yönde CJEU, C- 236/08, *Google France and Google*, para. 47-48.

Doktrinde markasal kullanımı bu şekilde geniş kapsamlı tanımlayan yazarlar da bulunmaktadır; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 434; Hayri BOZGEYİK 2019, age. s. 34.

kullanım kabul edilmektedir²¹⁴. Aynı şekilde markanın karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması halinde de mal veya hizmetle bağlantılı bir kullanım bulunmaktadır²¹⁵. Tecavüz için dar anlamda markasal kullanımın aranması gerektiğine ilişkin görüş tüm bu durumların koruma kapsamı dışında kalması gibi amaçlanmayan bir sonuç doğuracaktır²¹⁶. Dolayısıyla markasal kullanım; markanın hukuken korunan işlevlerine zarar veren her türlü kullanım şekli olarak kabul edilmelidir.

2.1.3 Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiler SMK'nın 29. maddesinde;

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

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

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

ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.” şeklinde ve sınırlı sayıda olmak üzere düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda bir fiilin tecavüz teşkil edip etmediğinin tespiti; SMK'nın 7. ve 29. maddelerinin birlikte değerlendirmesini gerektirmektedir²¹⁷. Çatışan marka haklarının varlığında, sonraki tescilin ihlal niteliği taşıyıp taşımadığı da bu maddeler esasında yapılacak inceleme sonucu belirlenebilecektir.

SMK m. 7 tescilli markaya tanınan korumayı; bu kapsamda sayılacak genel tecavüz halleri ve ihlal niteliği taşıyan özel ticari kullanımlar temelinde

²¹⁴CJEU, 23.02.1999, C- 63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-63/97>, para. 42.

²¹⁵Sabih ARKAN 2000, agm. s. 11; Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 289 Bu yönde CJEU, 12.06.2008, C- 533/06, *O2 Holdings Limited and O2 (UK) Limited v Hutchison 3G UK Limited*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-533/06> (et. 05.06.2019), para. 36-37. Aksi yönde bkz. Y. 11. E. 2009/10459, K. 2011/2949, T. 21.3.2011, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 03.10.2019).

²¹⁶Sabih ARKAN 2000, agm. s. 8, 11.

²¹⁷Marka hakkına tecavüz sayılan haller, mülga 556 sayılı KHK döneminde de benzer şekilde iki ayrı hükümde düzenlenmekteydi (556 sayılı KHK m. 9, 61). 6769 sayılı SMK'da da tercih edilen bu yöntem aynı fiile farklı bir ifadeyle birden fazla kere yer verilmesi gibi istenmeyen bir sonuç doğurduğu gerekçesiyle eleştirilmektedir; Sabih ARKAN 1998, age. s. 209; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 487.

düzenlemektedir²¹⁸. Buna göre maddenin üçüncü fıkrasında örneklendirme suretiyle sayılan tecavüz fiilleri, ikinci fıkrada düzenlenen haksız kullanım halleri esasında değerlendirilmektedir. Burada öncelikle marka hakkının koruma kapsamına giren genel haksız kullanım biçimleri inceleme konusu yapılacaktır. Marka hakkına tecavüz oluşturan özel ticari kullanımlara ise çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yeri geldikçe ve konuyla bağlantılı olduğu ölçüde yer verilmektedir.

2.1.3.1 Markanın Taklit Edilmesi

SMK m. 7/2-a'da düzenlendiği üzere; izinsiz olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması marka hakkı sahibi tarafından engellenebilmektedir. Bu düzenlemenin bir benzeri de SMK m. 29/1-b'de; *"Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek"* şeklinde marka hakkına tecavüz sayılan fiillerin düzenlendiği 29. maddenin birinci fıkrasının b bendinde yer almaktadır.

Her iki hüküm de markaya ilişkin işaretin taklit edilerek, markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlerde kullanılmasını başka bir koşul aramaksızın marka hakkına tecavüz kapsamında kabul etmektedir. Aradaki fark, SMK m. 29/1-b'de; markanın aynısının yanı sıra ayırt edilemeyecek kadar benzerinin açıkça tecavüz teşkil ettiğinin taklit kavramına da yer verilerek belirtilmiş olmasıdır. Böyle bir belirleme yapılmıyorsa dahi, yerleşik uygulama ve mehz uluslararası düzenlemeler doğrultusunda; marka ile ilk bakışta algılanamayacak kadar az farklılık içeren işaretlerin markanın taklidi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir²¹⁹. Nitekim SMK

²¹⁸Hükümün mehzını 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 9 ile 2015/2436 sayılı Marka Yönergesi m. 10 oluşturmaktadır.

²¹⁹Y. HGK. E. 2012/11-154, K. 2012/659, T. 05.10.2012 kararında bu hususu; *"556 sayılı KHK'nin 7/1-(b) bendinde belirtilen "aynı" olma; karşılaştırılan işaretlerin özdeş, birbirinden farklı, birebir aynı, taklit v.b. olmalarını ifade eder. Bunun yanında, işaretlerin örneğın farklı renk veya büyüklükte olması, yazı karakteri ya da tipinin farklılaştırılması gibi değişiklikler de "aynı" olma durumunu etkilemez. "Ayırt edilemeyecek kadar benzerlik" ise, karşılaştırılan işaretler arasındaki farklılıkların markanın kapsadığı mal ve hizmetin orta düzeydeki alıcı kitlesi üzerinde bıraktığı genel izlenim itibarıyla önemsenmeyecek derecede düşük olması nedeniyle aynı işaret gibi algılanmasıdır"* şeklinde ortaya koymuştur. Aynı yönde Y. 11. HD. E. 2017/2267, K. 2018/7815, T. 11.12.2018; Y. 11. HD., E. 2015/6804, K. 2016/883, T. 27.1.2016; Y. 11. HD., E. 2014/13977, K. 2014/20082, T. 19.12.2014; Y. 11. HD., E. 2010/8474, K. 2012/9165, T. 29.5.2012; Y. 11. HD., E. 2012/2796, K. 2012/4986, T. 30.3.2012; Y. 11. HD., E. 2011/8901, K. 2011/14835, T. 3.11.2011. Tüm kararlar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 04.03.2020.

AB hukukunda da işarete ilişkin, ortalama kullanıcı (ilgili çevre) nezdinde ayırt edilemeyecek benzerliklerin ayniyet kapsamında değerlendirmesi kabul edilmektedir; CJEU, 22.06.1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV.*, (Karar kısaca *"Lloyd"* olarak anılacak olup, karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-342/97> et. 07.04.2020), para. 53-

m. 7/2-a'da taklit kavramına, ayrıca yer verilmese de, işaretin aynısının tescil kapsamındaki mal ve hizmetlerde kullanımının bu yönde nitelendirileceğine şüphe bulunmamaktadır. Dolayısıyla SMK m. 29/1-b, 7/2-a'nın tekrarı niteliğindedir²²⁰.

Bu durumda, karşılaştırılan işaretlerin "aynı" ya da "ayrıt edilemeyecek kadar benzer" olması halinde, markayı oluşturan işaretler arasında iltibasın varlığı ayrıca bir inceleme yapılmasını gereksiz kılacak derecede güçlü ve açık olduğu peşinen kabul edileceğinden; mülga KHK'nın 7/1-b bendinde ayrıca iltibas tehlikesi bulunup bulunmadığı hususlarının da araştırılması gibi bir koşul yer almamıştır.

Marka hakkına tecavüz için işaretler ile mal veya hizmetler arası ayniyet veya ayrıt edilemeyecek derecede benzerlik yeterli olup ayrıca karıştırılma ihtimalinin varlığının aranması zorunluluğu açıkça öngörülmemiştir. Zira markaya ilişkin işaretin "taklit" edilmesinin, doğrudan karıştırılma ihtimaline neden olduğu kabul edilmektedir²²¹. Böylelikle marka hakkı sahibine kesin nitelikli ve değişmez bir koruma sağlanmaktadır²²².

Taklidin tespitinde aranan ayniyet veya ayrıt edilemeyecek kadar benzerlik koşulunun maddenin amacına uygun olarak yorumlanması gerekmektedir. Buna göre sonraki kullanımın hem işaretler hem de mal veya hizmetler bakımından tescilli markayla örtüşmesi gerekmektedir. Farklı bir deyişle; marka olarak tescil edilmiş işaretin tüm unsurlarıyla aynı mal veya hizmet sınıfında kullanıyor olması aranmaktadır²²³. Hükmün uygulama alanını kesin bir şekilde belirleyen bu kabul, SMK m. 7/2-b'de düzenlenen karıştırılma ihtimaline ilişkin tecavüz hali ile kesişmeyi de engeller niteliktedir.

Sonuç olarak; çatışan marka haklarının varlığında sonraki tescil tarihli markanın, önceki bir tarihte tescil edilen markanın taklidinden oluştuğu haller bu

54; CJEU, 08.07.2010, C-558/08, *Portakabin Ltd and Portakabin BV v Primakabin BV*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en,T,F&num=c-558/08>, (et. 07.04.2020), para. 46-48.

²²⁰Farklı görüş için bkz. *Yasaman/Ayoğlu*, Marka Hukuku C. II, s. 1013. *Çolak* ise markanın aynısı kullanılarak gerçekleştirilen taklitlerin SMK m. 7, ayrıt edilemeyecek kadar benzeri kullanılarak ihlalinin de SMK m. 29 anlamında tecavüz teşkil ettiğini belirtmektedir; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 464.

²²¹TRIPs Anlaşması m. 16/1 uyarınca; aynı işaretin aynı mal veya hizmette kullanılması halinde karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu varsayılmaktadır.

²²²Korumanın bu niteliği 2015/2536 sayılı AB Yönergesi'nin 16 numaralı dibacesinde de belirtilmektedir. Ne var ki, ABAD kararlarında markanın taklidine ilişkin tecavüz hali bakımından aranan; markanın işlevlere ilişkin zarar doğuran kullanım koşulu ile bu yaklaşımdan uzaklaşıldığı yönünde bkz. Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 297.

²²³Bu yönde CJEU, 20.03.2003, C-291/00, *LTJ Diffusion SA v Sadas Vertbaudet SA*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-291/00> et.07.05.2020, para. 50-51; CJEU, C-48/05, *Adam Opel*, para. 23-24.

düzenleme kapsamında tecavüz teşkil etmektedir. Ancak tescilli marka hakları bakımından böyle bir uyuşmazlığın doğma ihtimalinin düşük olduğu dikkate alınmalıdır. Zira bir markanın aynısının, aynı mal veya hizmetler için sonraki bir tarihte tescili mutlak ret nedeni teşkil etmekte olup TÜRKPATENT tarafından resen incelenmektedir (SMK m. 5/1-ç). Dolayısıyla buna rağmen tescilin gerçekleştiği hallerde önceki tescil tarihli marka sahibi hem tecavüz hem de sonraki markanın hükümsüzlüğü talebinde bulunabilecektir. Aynı şekilde sonraki tarihli markanın, kanuna aykırı olarak, tescilden farklı şekilde kullanımı da tecavüz kapsamında değerlendirilebilecektir.

2.1.3.2 Marka ile Karıştırılma İhtimali Yaratan Kullanım

SMK m. 7/2-b uyarınca;

“Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması” marka hakkı sahibi tarafından engellenebilecektir.

Buna göre önceki bir tarihte tescil edilmiş marka ile karıştırılma ihtimali yaratılması tecavüz teşkil etmektedir (SMK m. 29/1-a)²²⁴.

Burada markanın taklidinden farklı olarak, işaretler ile mal veya hizmetler arası ayniyetin yanında benzerlik de dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla bu madde kapsamında tecavüz davası açılabilmesi üç koşulun birlikte gerçekleşmesine bağlıdır. İlk olarak işaretler arası benzerlik bulunmalıdır. İkinci olarak; bu işaret, tescilli marka ile aynı veya benzer nitelikte mal veya hizmet sınıflarında kullanılıyor olmalıdır. Son olarak; böyle bir kullanımın, ilgili çevre nezdinde tescilli marka hakkı ile karıştırılma ihtimali doğurması gerekmektedir.

2.1.3.2.1 İşaretler Arası Benzerlik Değerlendirilmesi

İşaretler arası benzerlik çeşitli şekillerde ortaya çıkması mümkündür. Bu nedenle benzerlik değerlendirmesinde işaretlerin; görsel, işitsel ve kavramsal tüm unsurları dikkate alınmaktadır²²⁵. Zira ilgili çevre nezdinde marka bir bütün olarak

²²⁴Hükmün mehazı 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 9/2-b ile 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi m. 10/2-b'dir.

²²⁵Paul MAEYAERT ve Jeroen MUYLDERMANS 2013, agm. s. 1077 vd., Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 64; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 208; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya

algılanmaktadır. Kullanıcılar çoğu zaman aynı veya benzer işaretlerin bulunduğu mal veya hizmetleri yan yana koyarak kıyaslama imkanına sahip değildir. Dolayısıyla aklında kaldığı kadarıyla yaptığı değerlendirme markanın genel izlenimi esasında gerçekleşmektedir²²⁶.

Markanın bir bütün olarak algılanması ayırt edici unsurların etkisiz olduğu anlamına gelmemektedir. Markanın esaslı unsuru olarak nitelendirilebilecek bu işaretler ihlalin tespitinde belirleyici rol oynamaya devam etmektedir²²⁷. Kastedilen özellikle markanın birden fazla unsurdan oluştuğu hallerde ayırt edici konumunda bulunmayan işaretlerin genel izlenime katkısı olmaması nedeniyle dikkate alınmaması gerektiğidir²²⁸.

Çatışan marka haklarının varlığında, işaretler arası benzerlik değerlendirmesi kural olarak markaların sicile tescil edildiği şekli esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte tecavüzün markanın sicile tescil edildiğinden farklı şekilde kullanım sonucu doğması da mümkündür. Böyle bir durumda sonraki t tarihli markanın tecavüz teşkil eden fiilî kullanımının dikkate alınacağına şüphe bulunmamaktadır. Ancak önceki markanın tescilden farklı kullanımına tecavüz teşkil eden tesciller bakımından aynı sonuca ulaşılamaz²²⁹. Şöyle ki; Kanun'un tecavüze ilişkin hükümleri tescilli

YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 930 vd. Bu yönde CJEU, 11.11.1997, C-251/95, *SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, (Karar kısaca "*SABEL*" olarak anılacak olup karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-251/95> et. 17.04.2020), para. 23.

Y. 11. HD., E. 2019/2200, K. 2020/321, T. 13.1.2020; Y. 11. HD., E. 2019/2370, K. 2020/640, T. 22.1.2020; Y. 11. HD., E. 2018/5336, K. 2019/7951, T. 9.12.2019; Y. 11. HD., E. 2019/357, K. 2019/7525, T. 26.11.2019. Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 03.04.2020.

Bununla birlikte işaretler arası görsel, işitsel veya kavramsal yalnız bir anlamda benzerlik kurulması yeterlidir. İşaretler arası benzerlik seviyesi düşük olsa dahi karıştırılma ihtimalinin doğup doğmadığına ilişkin diğer unsurların incelenmesine devam edilmektedir. Ancak işaretler arası benzerliğin hiç olmadığı haller ihlal kapsamında değerlendirilememektedir; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 930 vd.

²²⁶Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 935 vd. Bu yönde CJEU, C-324/97, *Lloyd*, para. 26; GCEU, 21.11.2013, T-443/12, *Equinix (Germany) v OHMI - Acotel (ancotel)*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-443/12&language=EN> et. 17.04.2020, para. 54.

²²⁷Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 312; Annette KUR, Thomas DREIER ve Stefan LUGINBUEHL 2019, age. s. 253-254. Ayrıca bu yönde CJEU, C-251/95, *SABEL*, para. 23; CJEU, C-342/97, *Lloyd*, para. 20-28.

²²⁸Zeynep YASAMAN 2020, age. s. 68-69; Bununla birlikte ayırt ediciliği bulunmayan jenerik veya tanımlayıcı unsurlar bu değerlendirmede dikkate alınmamaktadır; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 201, 209-210.

²²⁹AB hukuku uygulamasında ise tescilli markanın fiilî kullanım şeklinin ilgili çevre algısında belirleyici niteliğe sahip hallerde dikkate alınabileceği kabul edilmektedir. Buna göre markanın sicile tescil edildiği hali tecavüz iddiası bakımından bir başlangıç noktası teşkil etmektedir. Markanın sicile tescil edildiği halinden yola çıkarak piyasada kullanım sırasında ortaya çıkan değişikliklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira ilgili kullanıcı algısı, somut olaya ilişkin tüm hususların dikkate alınması ile belirlenebilir niteliktedir. Özellikle tecavüz oluşturan kullanımın, tescilli markanın

marka hakkı bakımından koruma sağlamaktadır. Markanın sicilden farklı kullanımı halinde ise tescilin koruma kapsamı aşılmaktadır. Bu nedenle böyle bir durumda işaret üzerinde kazanılmış hak iddiasının dayanağı tescil değil, gerçek hak sahipliği olmalıdır.

2.1.3.2.2 Mal veya Hizmetler Arası Benzerlik Değerlendirilmesi

Markanın tescilinde Nis Anlaşması uyarınca sınıf sistemi geçerlidir (SMK m. 11/3). Buna göre tescili talep edilen marka hangi mal veya hizmetler bakımından kullanılacaksa o sınıflar altında tescil edilmektedir. Böylelikle markanın tescilindeki belirlilik anlayışı karşılanmakta ve bir işaretin farklı sınıflarda tesciline de imkan tanınmaktadır. Ancak mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almaları da benzer olmadıklarına karine teşkil etmemektedir (SMK m. 11/4)²³⁰. Nitekim Nis Anlaşmasının 2/1. maddesinde de sınıflandırmanın tescilli markanın koruma sınırının belirlenmesi ve hizmet markalarının tanınması konularında bağlayıcı olmadığı belirtilmiştir.

Bu nedenledir ki; mal veya hizmetlerin benzerliğine ilişkin değerlendirme birden fazla unsurun dikkate alınmasıyla gerçekleştirilmektedir. Her bir somut olay özelinde; mal veya hizmetlerin, niteliği, kullanım amacı ve alanı, alıcıları, satış yerleri ve yolları gibi ilgili tüm hususların incelenmesi gerekmektedir²³¹. Bu değerlendirme sonucu aralarındaki bağlantı veya çeşitli kriterler bakımından ortak özellik gösteren

piyasadaki kullanımına benzeme amacını taşıdığı hallerde fiilî kullanım ayrıca incelenmelidir; CJEU, C-252/12, 18.07.2013, *Specsavers International Healthcare Ltd and Others v Asda Stores Ltd*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-252/12&language=EN> et. 22.04.2020, para. 37-38.

²³⁰Y. HGK. E. 2015/11-3127, K. 2016/114, T. 29.01.2016, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 22.02.2020.

Bu hükmün mehzarı 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 33/7'dir. *Maeyaert/Muyldermas*, bu maddeye dayanarak Nis Anlaşmasının mal ve hizmetlerin benzerlik değerlendirmesine ilişkin bir sonuç değil, başlangıç noktası olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir; Paul MAEYAERT ve Jeroen MUYLDERMANS 2013, agm. s.1054 vd.

²³¹Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 442; Sevilay UZUNALLI (2017), "Marka Hukukunda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu", *İçinde, Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan*, On İki Levha Yayınları İstanbul, s. 675 vd.; Zeynep YASAMAN 2020, age. s. 50-54.

TÜRKPATENT Marka İnceleme Klavuzunda mal veya hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken her bir somut olay özelinde dikkate alınması gereken unsurları belirtmiştir bkz. TÜRKPATENT: *Marka İnceleme Klavuzu*, <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/CFF1AE84-9563-42D6-BC18-1EF3597D01CC.pdf>, et. 25.12.2021.

Ayrıca bu yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2018/3182, K. 2019/7752, T. 3.12.2019; Y. 11. HD. E. 2015/865, K. 2015/5841, T. 27.4.2015; Y. 11. HD., T. 05.05.2011, E. 2011/1562, K. 2011/5464; Y. HGK. T. 07.06.2006, E. 2006/11-338, K. 2006/338 (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 22.02.2020).

AB hukukunda bu unsurlar ABAD'ın *Canon* Kararında (CJEU, C-39/97, para. 23) ortaya koyulmuş olduğundan bu karara atıfla kısaca "*Canon factors*" olarak ifade edilmektedir.

mal veya hizmetler benzer olarak nitelendirilebilmektedir²³². Sonuç olarak çatışan marka haklarının varlığında da sicilde tescilli mal veya hizmet sınıflarıyla birlikte fiili kullanım esasında sayılan tüm bu unsurlar dikkate alınarak bir sonuca ulaşılmalıdır.

2.1.3.2.3 Karıştırılma İhtimali

SMK'da karıştırılma ihtimali kavramı ayrıca tanımlanmamıştır. Bununla birlikte karıştırılma ihtimalinin işaretler ile mal veya hizmetlerin aynı ya da benzer olması nedeniyle halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de kapsar şekilde ortaya çıkabileceği hüküm altına alınmıştır (SMK m. 7/2-b). Buradan hareketle karıştırılma ihtimali, en genel anlamda, markalar arası benzerlik nedeniyle kullanıcıların mal veya hizmetler ya da işletmeler arasında bir bağlantı olduğunu düşünmesi olarak tanımlanabilecektir²³³. Karıştırılma ihtimalinin varlığında kullanıcılar mal veya hizmetin kaynağına ilişkin yanılığa düşmesi ve dolayısıyla alım kararlarının etkilenmesi gibi istenmeyen sonuçlar doğmaktadır²³⁴.

Esasen karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde temel alınan markanın kaynak ayırt etme işlevidir. Bu işlevin zarara uğraması veya uğrama olasılığı, karıştırılma ihtimalinin doğduğunun kabulü için yeterli sayılmaktadır²³⁵. Dolayısıyla işaretler ile mal veya hizmetlerin ayniyet ya da benzerliği neticesinde teşebbüsler arası ilişkilendirmenin gerçekleşmesi incelenmekte, ilgili çevrenin malın kaynağına ilişkin mutlaka hataya düşmesi aranmamaktadır.

²³²Ali PASLI (2018), *Marka Hukukunda Ürün Benzerliği*, Vedat Kitapçılık, İstanbul, s. 59.

²³³Benzer tanımlar için bkz. Sabih ARKAN 1997, age. s. 98; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 963-964; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 198-199; Canan KÜÇÜKALİ (2009), *Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi*, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 66-67; Pelin KARAASLAN (2020), "Markaların Kapsadığı Ürünler Arasındaki Benzerlik İncelemesinde Lisans Uygulamalarının Rolü", *Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 28, Sayı 3, s. 890-891.

²³⁴İlgili çevrede marka ile buna benzer işaretin aynı işletmeden geldiği şeklinde kanaat oluşması hali "doğrudan karıştırılma ihtimali"; yalnız işletmeler arası ekonomik bağlantı olduğunun kabul edildiği durum da "dolaylı karıştırılma ihtimali" olarak adlandırılmaktadır; CJEU, C-251/95, *SABEL*, para. 16; CJEU, C-324/97, *Lloyd*, para. 17; CJEU, C-39/97, *Canon*, para. 29. Ayrıca bkz. *Mehmet Emin BİLGE 2014*, age. s. 59-60; Kemal ŞENOCAK (2009), "Tescilli Markanın Aynısının veya Benzerinin Alan Adı (Domain Name) Olarak Kullanılması Suretiyle Marka Hakkının İhlali", *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 25, Sayı 31, s. 119.

²³⁵Bu yönde Y. HGK. E. 2013/11-202, K. 2013/1587, T. 15.11.2013, karar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 12.12.2019.

Mal veya hizmetin kaynağı konusunda halkı yanılığa düşürmeyen, yalnızca kullanıcının zihninde önceki tarihli markayı "çağırıştıran" işaretlerin tecavüz teşkil etmeyeceği yönünde bkz.; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 964; Canan KÜÇÜKALİ 2009, agm. s. 68; Pelin KARAASLAN 2020, agm. s. 891.

SMK m. 7/2(b)'de "halk tarafından" ilişkilendirmiş olması şartı ve karıştırılma ihtimalinden bahsedilmektedir. Bu genel ifade ile kastedilen; mal veya hizmetin mevcut ve potansiyel müşteri kitlesine göre belirlenecek olan çevrenin ilgili kesimidir. Doktrinde ve yargı kararlarında bu kesim "ortalama tüketici" (*average consumer*) olarak da adlandırılmaktadır²³⁶. Buna göre ortalama tüketici bilgili, gözlem yeteneğine sahip, makul derecede dikkatli ve tecrübeli kimsedir. Ortalama tüketicinin dikkat ve algı düzeyi mal veya hizmetin niteliğine, türüne, fiyatına göre değişebilmektedir²³⁷.

Bu doğrultuda karıştırılma ihtimali yalnız işaret ya da mal veya hizmetler ile sınırlı olarak değerlendirilmemektedir. Zira bu unsurlara ilişkin benzerliğin varlığında dahi ortalama tüketicinin iki işaret arasında bağlantı kurmaması mümkündür. Bu nedenledir ki, her bir somut olay özelinde; ayırt edicilik derecesi, markanın tanınmışlığı, kullanım yoğunluğu, hitap ettiği tüketici kitlesi, satış yöntemi, fiyatlandırma politikası gibi birden fazla husus dikkate alınmaktadır²³⁸. Sonuç olarak karıştırılma ihtimali; ortalama tüketicinin mal veya hizmeti, tüm bu unsurlar çerçevesinde, nasıl değerlendirdiği ile doğru orantılı olarak belirlenmektedir. Markanın ayırt edicilik gücü ile doğru orantılı olarak karıştırılma ihtimali de artmaktadır²³⁹.

²³⁶Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 73-74; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 238. Annette KUR, Thomas DREIER ve Stefan LUGINBUEHL 2019, age. s. 250; EUIPO: *Guidelines for Examination in the EUIPO, Part C, Opposition, Double Identity and Likelihood of Confusion: Relevant Public and Degree of Attention*, <https://euiipo.europa.eu/pdf> (et. 12.02.2020); Paul MAEYAERT ve Jeroen MUYLDERMANS 2013, agm. s. 1041; Dev GANGJEE 2018, agm. s. 536. CJEU, C-324/97, *Lloyd*, para. 26.

Y. 11. HD., E. 2019/2370, K. 2020/640, T. 22.1.2020; Y. 11. HD., E. 2019/2241, K. 2020/368, T. 14.1.2020; Y. 11. HD., E. 2019/2200, K. 2020/321, T. 13.1.2020; Y. 11. HD., E. 2019/1586, K. 2019/8178, T. 16.12.2019; Y. 11. HD., E. 2019/1611, K. 2019/8080, T. 11.12.2019. Kararlar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 03.04.2020.

²³⁷Sabih ARKAN 1997, age. s. 103; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 238; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 986; Pelin KARAASLAN 2020, agm. s. 893-894.

CJEU, C-324/97, *Lloyd*, para. 26-27. Bununla birlikte algnın belirlenmesinde etkili bir diğer husus; ortalama kullanıcının özel bilgi ve becerilere sahip olmasıdır. Örneğin yabancı dil bilgisine sahip ortalama kullanıcı işaretlerin görsel ve işitsel olarak benzemediği durumda dahi kavramsal bağlantı kurulabilmektedir; CJEU, 29.10.2015, C-174/14, *Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA v Fazenda Pública*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-174%2F14> et. 19.04.2020, para. 25.

²³⁸Türk marka hukuku uygulamasında, karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirmenin bilimsellikten ve objektiflikten uzak yapıldığı yönündeki eleştiriler için bkz. *Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 201.*

²³⁹Sabih ARKAN 1997, age. s. 99; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 967-974; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 247; Kemal ŞENOCAK 2009, agm. s. 119; Pelin KARAASLAN 2020, agm. s. 893. Ayrıca bu yönde CJEU, C-251/95, *SABEL*, para. 24.

2.1.3.3 Tanınmış Markanın Sulandırılması

2.1.3.3.1 Genel Olarak

SMK m. 7/2-c’de;

“Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması” marka hakkına tecavüz teşkil eden haller arasında sayılmaktadır.

Buna göre tanınmış ve tescilli bir markanın varlığında, haklı bir sebep olmaksızın, bu markanın itibarından yararlanacak veya buna zarar verecek ya da ayırt edici karakterini zedeleyecek tüm kullanımlar tecavüz teşkil etmektedir (SMK m. 29/1-a)²⁴⁰. Bu hüküm ile amaçlanan; hak sahibinin yatırımı neticesinde tanınan markanın, mevcut işlevlerini, herhangi bir kayıp ya da hasar olmaksızın aynı yoğunlukta sürdürmeye devam etmesidir²⁴¹. Dolayısıyla markalar arası karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı durumları da kapsar şekilde ikincil bir koruma sistemi öngörülmüştür²⁴².

SMK m. 7/2-c bakımından sulandırmaya karşı korumanın doğumu; dört unsurun birlikte gerçekleşmesine bağlıdır. Öncelikle tanınmış olarak nitelendirilebilecek bir marka bulunmalıdır. İkinci olarak, bu markayla aynı veya benzer nitelikte bir işaret kullanılmalıdır. Üçüncü olarak bu kullanım, önceki tescil tarihli markanın sulandırılmasına (*dilution*) neden olmalıdır²⁴³. Son olarak, ihlal

²⁴⁰Bu maddenin mehzazı 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 9/2(c) ile 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi m. 10/2(c)dir. Bu hükümlerde sulandırma hali, SMK’dan farklı olarak, tanınmış markanın bu niteliğine veya ayırt ediciliğine zarar veren veya bunlardan haksız fayda sağlayan tüm fiileri kapsar şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla SMK m. 7/2(c)’de yer almayan “ayırt edici nitelikten haksız faydalanma” hali AB marka hukukunda koruma kapsamındadır. Bu doğrultuda Türk hukukunda da markanın ayırt edici niteliğinden haksız olarak faydalanılmasının tecavüz teşkil ettiğinin kabulü gerekmektedir. Nitekim maddenin gerekçesinde de mehzazdan daha dar kapsamlı bir düzenleme yaratılmak istendiği yönünde bir açıklama bulunmamaktadır.

²⁴¹Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 337; Annette KUR, Thomas DREIER ve Stefan LUGINBUEHL 2019, age. s. 254; Dev GANGJEE 2018, agm. s. 537; Gül BÜYÜKKILIÇ (2019), *Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması*, On İki Levha Yayınları, İstanbul, s. 139. Bu yönde CJEU, C-487/07, *Loréal Bellure*, para. 39-40. Bununla birlikte tanınmış markaya ilişkin sulandırma doktrininin markaya ilişkin karıştırılma ihtimali, tüketicinin korunması ve piyasada rekabetin sürdürülebilmesini esas alan yaklaşımı değiştirerek, markanın başlı başına bir unsur olarak korunmaya başlamasını sağladığı yönündeki eleştiriler vb. için bkz. Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 340; Dev GANGJEE 2018, agm. s. 537-538.

²⁴²Gül BÜYÜKKILIÇ 2019, age. s. 149-150; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1081-1082.

²⁴³Sulandırma dar anlamıyla markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesi sonucunu doğuran kullanımlar olarak tanımlanabilecektir. Ancak geniş anlamda sulandırma; SMK m. 7/2(c)’de sayılan

niteliği taşıyan bu kullanımı üçüncü kişi nezdinde meşru kılacak haklı bir sebep bulunmamalıdır²⁴⁴. Burada mal veya hizmet sınıflarının aynı veya benzer olması ya da karıştırılma ihtimalinin varlığı ise aranmamaktadır.

Tanınmış marka kavramına ve işaretler arası benzerlik değerlendirilmesine bu çalışma kapsamında daha önce yer verildiğinden, burada yalnız tanınmış markanın sulandırılmasına neden olan fiiller ve haklı sebep kavramı üzerinde durulacaktır.

2.1.3.3.2 Sulandırma Sayılan Haller

SMK m. 7/2-c kapsamında sayılan üç halden yalnız birinin gerçekleşmesi sulandırmanın kabulü için yeterlidir. Diğer bir deyişle sayılan fiiller markaya tecavüzün kabulünde birbirilerine alternatif teşkil etmektedir²⁴⁵. Bu doğrultuda sırasıyla; markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama, itibarına zarar verme ve ayırt edici niteliğini zedeleme halleri marka hakkına tecavüz çerçevesinde genel olarak ele alınacaktır.

2.1.3.3.2.1 Haksız Yarar Sağlama

Haksız yarar sağlama (*unfair advantage*); üçüncü bir kişinin, tanınmış marka ile aynı veya benzeri işareti kullanarak markanın ününden veya işlevlerinden haklı bir neden olmaksızın faydalanması anlamına gelmektedir²⁴⁶. Bir markanın tanınmış hale gelmesi marka sahibi tarafından sağlanan maddi, manevi birçok unsur ve belli bir süreç neticesinde gerçekleşmektedir. Üçüncü bir kişinin tüm bunlardan hiçbir emek sarf

tüm ihlal hallerini kapsayan ve tanınmış markanın hukuken korunan işlevlerinin zarara uğramasına yol açan durumlar olarak ifade edilebilecektir, Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 366

²⁴⁴ AB hukukunda “*due cause*” olarak adlandırılan bu koşul uyarınca; ihlal niteliği taşıdığı iddia edilen kullanıma karşı önceki hakların mevcudiyeti, ifade özgürlüğüne dayanan kullanımlar veya iyiniyetin varlığı haklı gerekçe olarak ileri sürülebilecektir.

²⁴⁵ Bu yönde CJEU, C-487/07, *Loréal Bellure*, para. 38, 42; CJEU, 22.11.2011, C- 323/09, *Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd.* (Karar kısaca “*Interflora*” olarak anılacak olup karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-323/09>, et. 25.04.2020).

Bununla birlikte haksız yarar sağlama halinin sulandırma kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği yönünde de görüşler bulunmaktadır, bkz. Gül BÜYÜKKILIÇ 2019, age. s. 17-22.

²⁴⁶ Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1085-1086; Uğur ÇOLAK (2015), “Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki Mal ve Hizmetler Yönünden Korunması”, *İçinde, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013*, Ed. Tekin Memiş, Seçkin Yayınevi, Ankara, s. 279.

Y. HGK. E. 2013/11-566, K. 2014/427, T. 02.04.2014 kararında haksız yarar sağlamayı; “*Bu hallerden tanınırlık düzeyi sebebiyle haksız bir yarar sağlamaktan kastedilen; tanınmış markanın tüketiciler nezdinde sahip olduğu olumlu imajın hukuka aykırı bir şekilde diğer markaya aktarılmasıdır. Bu yolla tanınmış markanın reklam değeri ve şöhreti sömürülmekte, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edilmektedir*” şeklinde tanımlamıştır. Aynı yönde; Y. 11. HD. E. 2016/8503, K. 2018/1859, T. 12.3.2018, karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 19.05.2020.

etmeksizin yararlanmasında, tescil gerçekleşmiş olsa dahi, hukuken korunması gereken hiçbir menfaat bulunmamaktadır²⁴⁷.

Tanınmış markaların ayırt etme, garanti, reklam gibi işlevleri diğer markalara kıyasla daha güçlüdür. Kullanıcı tanınmış markanın bir benzerini gördüğünde, teşebbüsler arasında bağlantı olduğunu varsaymakta ve ilgili mal veya hizmet bakımından doğrudan olumlu bir kanaat edinmektedir. Bunun da ötesinde markaların günümüzde edindiği iletişim işlevi, ilgili çevre nezdinde alım kararının verilmesinde, mal veya hizmetten bağımsız, belirleyici bir faktör haline gelmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda tanınmış markadan haksız yarar sağlanıp sağlanmadığının tespitinde referans alınacak kişi grubu; önceki tarihli marka ile çatışma teşkil eden işaretin kullanıldığı mal veya hizmetlerin hedefindeki ortalama tüketicidir²⁴⁸. Böylelikle önceki tescil tarihli markadan edinilen fayda rasyonel bir şekilde belirlenebilecektir. Son olarak tanınmış markadan haksız yararlanma hallerinde somut bir zararın doğmuş olması aranmamaktadır²⁴⁹. İhlal niteliği taşıyan kullanımın haklı bir neden olmaksızın üçüncü kişinin menfaatine sonuçlar doğurmaya yönelik olması yeterli sayılmaktadır²⁵⁰.

2.1.3.3.2.2 İtibara Zarar Verme

İtibara zarar verme en genel şekilde; tanınmış markanın aynı veya benzerini kullanılmak suretiyle bu markanın ilgili çevre nezdindeki saygınlığının sarsılmasına yol açma olarak tanımlanabilecektir²⁵¹. Özellikle işaret kullanımının markanın imajını

²⁴⁷Dev GANGJEE 2018, agm. s. 540-541; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age. s. 1085-1086.

Bu hal aynı zamanda, TBK'da düzenleme alanı bulan sebepsiz zenginleşme kurumunun, SMK'daki görünümü niteliğindedir. TBK m. 77 uyarınca; *“Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür.*

Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur”. Tanınmış marka sahibinin malvarlığında dolaylı olarak gerçekleşen azalmanın nedeni, emek sömürüsü suretiyle sonraki tarihli marka sahibinin zenginleşmesidir.

²⁴⁸Bu yönde CJEU, 22.11.2008, C-252/07, *Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd.* (Karar kısaca *“Intel”* olarak anılacak olup, karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-252/07> et. 29.04.2020), para. 35-36.

²⁴⁹Bu yönde CJEU, C-487/07, *Loréal Bellure*, para. 43, 50, 66, 73-74.

²⁵⁰Bununla birlikte bu sonuca ulaşabilmek için üçüncü kişinin niyeti, markanın tanınırlık gücü, işaretin ayırt edicilik derecesi, işaretler ile mal veya hizmetler arası benzerlik değerlendirmesi gibi ilgili tüm faktörlerin incelenmesi gerektiğine ilişkin bkz. CJEU, C-487/07, *Loréal Bellure*, para. 44, 49.

²⁵¹Gül BÜYÜKKILIÇ 2019, age. s. 448; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1090-1091.

zedeleyici nitelik taşıyan mal veya hizmetlerde gerçekleşmesi markanın tanınmışlığı zarar vermektedir²⁵². İhlalin tespitinde tanınmış markanın kullanıldığı mal veya hizmetlerin kullanıcısı olarak nitelendirilebilecek kişi grubu referans alınmaktadır²⁵³.

Örneğin; *Coca-Cola* markasının düşük kaliteli motor yağlarında veya boya sökücülerde kullanılması halinde durum böyledir²⁵⁴. Zira ilgili çevrenin tanınmış işareti böyle bir ürün üzerinde görmesi; markaya ilişkin algısının büyük ölçüde değişmesine neden olmaktadır. Aynı şekilde benzer işaretin yer aldığı bu ürüne ilişkin olumsuz bir tecrübe, tanınmış markanın kullanıcı zihninde artık bu yönde çağrışım yapması ile sonuçlanacaktır.

Dolayısıyla bu düzenleme ile amaçlanan; markanın hukuken korunan işlevlerinin, üçüncü kişi tarafından, uygun olmayan veya olumsuz bir kullanıma konu edilerek zarara uğratılmasının engellenmesidir. Burada ilgili çevrenin kaynağa ilişkin bir yanılığa düşüp düşmediği önem taşımamaktadır. Böyle bir kullanımın; tanınmış markanın işlevleri yönünden doğurduğu zararın kanıtlanması tecavüzün kabulü için yeterli sayılmaktadır.

2.1.3.3.2.3 Ayırt Edici Karakteri Zedeleme

Tanınmış bir markanın aynı veya benzerinin farklı mal ve hizmetlerde kullanımı; markanın ayırt edici etkisinin azalması ile kullanıcı davranışlarında değişikliğe neden olabilir nitelikteyse²⁵⁵ marka hakkının korunması kapsamında engellenebilecektir²⁵⁶. Buna göre; sonraki benzer işaret, kullanım yoğunluğu, şekli,

AB marka hukukunda bu kavram “*tarnishment*” veya “*degredation*” olarak adlandırılmaktadır; CJEU, C-487/07, *Loréal Bellure*, para. 40.

²⁵²Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 390-391; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1090-1091; Sabih ARKAN 1997, age. s. 108. Bu yönde ayrıca bkz. Y. 11. HD., E. 2015/8986, K. 2016/3735, T. 6.4.2016, karar metni için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 11.04.2020.

²⁵³CJEU, C-252/07, *Intel*, para. 35-36.

²⁵⁴Dev GANGJEE 2018, agm. s. 534. Benzer örnekler için bkz. Sabih ARKAN 1997, age. s. 108; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1091.

²⁵⁵Tanınmış markanın ayırt ediciliğine zarar veren sulandırma hali AB hukukunda; “*whitting away*” ve “*blurring*”in yanı sıra dar anlamda “*dilution*” olarak da adlandırılmaktadır; CJEU, C-487/07, *Loréal Bellure*, para. 39; CJEU, C-252/07, *Intel*, para. 29.

Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 350. Tüketici davranışlarında ekonomik değişiklik kavramının yorumu için bkz. CJEU, 14.11.2013, C-383/12, *Environmental Manufacturing LLP v Office for Harmonisation in the Internal Market*, (Karar kısaca “*LLP*” olarak anılacak olup karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-383/12%20P&td=ALL> et. 17.04.2020) para. 47.

²⁵⁶Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 388-389; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1087; Gül BÜYÜKKILIÇ 2019, age. s. 365. Bu yönde CJEU, C-252/07, *Intel*, para. 77.

kullanıldığı alan gibi nedenlerle tanınmış markanın bilinirliğini azaltmakta ve dolayısıyla mal veya hizmetlerle kurduğu bağ zayıflamaktadır²⁵⁷.

Markanın ayırt edici gücü ne kadar yüksekse, zarar görme olasılığı o denli fazladır. Burada teşebbüsün büyüklüğünün veya sunduğu mal veya hizmetlerin çeşitliliğinin bir önemi bulunmamaktadır²⁵⁸. Zira ayırt ediciliğin zayıflaması aynı veya benzer işaretin, ilgili piyasada, başka bir teşebbüsü kaynak göstermesi ile başlamaktadır. Bu kullanımın uzun bir süre devam etmesi, işaretin jenerik ada dönüşmesi ve ilgili çevre bakımından belli bir teşebbüsle bağlantılı sayılmaması ihtimalini arttırmaktadır²⁵⁹.

Bununla birlikte iki işaret arasında bağlantı kurulması doğrudan ayırt ediciliğin zedelendiği anlamına gelmemektedir. Bu yönde bir tespit için ilgili ticaret sektörü uygulaması çerçevesinde birden fazla unsurun dikkate alınması gerekmektedir²⁶⁰. Özellikle tanınmış markanın itibarına zarar verici olarak nitelendirilemeyecek mal veya hizmet sınıflarında benzer işaretin sonraki tescili hali bu madde kapsamında değerlendirilebilecektir.

2.1.3.3 Haklı Sebep Savunması

Tanınmış markanın sulandırmasına ilişkin SMK m. 7/2-c hükmü; marka hakkının ihlali için olumsuz bir koşul öngörmüş; korumanın yalnız kullanıma ilişkin haklı sebebin yokluğu halinde doğacağını belirtmiştir²⁶¹. Böylelikle tanınmış markanın sağladığı geniş çaplı koruma karşısında aynı veya benzer işareti kullanan üçüncü kişinin menfaati de gözetilerek denge sağlanması amaçlanmıştır²⁶². Buna göre üçüncü

Burada kullanıcının davranışında değişiklik doğması ihtimali yeterli sayıldığından, zararın mutlaka doğmuş olması zorunlu değildir; C-252/07, *Intel*, para. 72, 75; CJEU, 10.02.2012, C-100/11 P, *Helena Rubinstein and L'Oréal v OHIM*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=c-100/11&td=ALL>, para. 95.

²⁵⁷ İşaretin tanınmış markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerden çok farklı alanlarda kullanıldığı hallerde dahi ayırt ediciliğin zarar görebileceği, zira bu halde tüketici algısında aynı işarete ilişkin ek bir bağlantının kurulduğu yönünde bkz. Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 353; Dev GANGJEE 2018, agm. s. 538.

²⁵⁸ Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 355-356; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1088; Gül BÜYÜKKILIÇ 2019, age. s. 365-366.

²⁵⁹ CJEU, C-487/07, *Interflora*, para. 79.

²⁶⁰ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Gül BÜYÜKKILIÇ 2019, age. s. 368 vd., CJEU, C-383/12, *LLP*, para. 41.

²⁶¹ Bu koşul ilk kez 6769 sayılı SMK ile ilgili AB düzenlemeleri kaynak alınarak getirilmiştir. 556 sayılı mülga KHK'da bu yönde bir istisna yaratılmamıştı.

²⁶² Arzu OĞUZ (2018), "Yargı Kararları Işığında Tanınmış Marka İtirazında Haklı Sebep Kavramı", *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 9, Sayı 1, s. 442.

kişinin, sulandırma kapsamında değerlendirilecek kullanımı için haklı ve hukuka uygun bir gerekçe sunması, fiili engellenebilir olmaktan çıkaracaktır.

Nelerin haklı neden sayılabileceği madde kapsamında düzenlenmemiştir²⁶³. Dolayısıyla haklı ve hukuka uygun bir menfaatin olduğu durumlar, bu hususa dayanak olarak ileri sürülebilir niteliktedir. Buna göre objektif olarak kullanımı zorunlu kılan hallerin yanında tanınmış marka ile aynı ya da benzer bir işareti kullanmak isteyen üçüncü kişilerin sübjektif ve hukuka uygun menfaatlerinin olması da haklı sebep teşkil edebilmektedir²⁶⁴. Örneğin; işarete ilişkin önceki tarihli hakkın varlığı²⁶⁵ veya kullanımın ifade özgürlüğü kapsamında gerçekleştirildiği²⁶⁶ ya da iyiniyetin varlığı haklı sebep olarak kabul edilebilecektir. Bununla birlikte haklı sebebe ilişkin değerlendirmenin tanınmış marka ile aynı ya da benzer olan işaretin markanın işlevlerine ve markadan beklenen faydalara zarar verip vermediği de dikkate alınarak yapılması gerekmektedir²⁶⁷. Aynı şekilde haklı sebebe dayalı kullanımın tanınmış markadan haksız yararlanma, itibarına zarar verme veya ayırt etme gücünü zedeleme gibi sonuçlar doğurmaması da gerekmektedir.

Haklı sebebe dayanan kullanım savunmasının kabulü, sonraki tescil tarihli marka sahibine üstün nitelikte bir hak sağlamamaktadır. Bu kabul yalnız önceki tescil tarihli tanınmış marka sahibinin bu kullanıma katlanmak zorunda olduğu anlamına gelmektedir²⁶⁸.

Sulandırma kapsamının çok geniş, koruma unsurlarının sınırının ise belirsiz olduğu göz önüne alındığında menfaat dengesinin sağlanabilmesinin haklı neden (*due cause*) düzenlemesini gerektirdiği yönünde bkz. Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 360-361.

²⁶³ABAD *Red Bull* Kararında, haklı sebep değerlendirilmesinde incelenmesi gereken unsurları; işaretin tanınmış kabul edildiği çevre, sonraki kullanıcının niyeti, mal ve hizmetler arası benzerlik, çatışmaya neden olan markanın ilk kullanım anı ve markanın tanınmışlığı kazandığı zaman olarak belirtmiştir; CJEU, 06.02.2014, C-65/12, *Leidseplein Beheer BV and Hendrikus de Vries v Red Bull GmbH and Red Bull Nederland BV*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-65/12> et. 19.04.2020, para. 53-59.

²⁶⁴Arzu OĞUZ 2018b, agm. s. 441-442; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1667-1668.

²⁶⁵Önceki tarihli hakkın varlığında işaretin, ilgili çevre nezdinde bilinirliği, kullanım yoğunluğu, alanı ile işaretin kullanıldığı mal veya hizmetler ile bunların tanınmış markanın tescilli olduğu mal ve hizmetler arasındaki yakınlık derecesi gibi hususların da değerlendirilmesi gerektiği yönünde bkz. Arzu OĞUZ 2018b, agm. s. 443.

²⁶⁶AB hukukunda ticari, siyasi veya sanatsal alanlarda ifade özgürlüğü; markanın sulandırılmasında haklı neden olarak kabul edilebilmektedir; CJEU, C-487/07, *Interflora*; BGH, 03.02.2005, I ZR 159/02, *Lila-Poskarte*, <http://tmd.in/u/252>, et. 19.04.2020.

²⁶⁷Arzu OĞUZ 2018b, agm. s. 441-442.

²⁶⁸Arzu OĞUZ 2018b, agm. s. 442. Bu yönde CJEU, C-65/12, *Red Bull*, para. 46.

2.2 MARKA HAKKINA TECAVÜZ DAVASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEK SAVUNMALAR

2.2.1 Tescile Dayalı Kullanım Savunması

2.2.1.1 Konunun Önemi ve Kapsamı

Marka hakkı sahibine ilgili işareten münhasıran yararlanma ve buna yönelik izinsiz kullanımları engelleme yetkisi vermektedir. Bu hak, kanunda aksine bir düzenleme bulunmadıkça, tüm üçüncü kişilere ileri sürülebilir niteliktedir. Dolayısıyla marka sahibi hakkına tecavüz teşkil eden bir fiilin engellenmesini ve koşulları varsa zararının tazminini isteyebilecektir. Markanın tescilsiz olarak kullanıldığı hallerde anılan talepler SMK'nın gerçek hak sahipliğine ilişkin düzenlemeleri ve TTK'nın haksız rekabet hükümleri kapsamında ileri sürülebilir niteliktedir.

Marka hakkının sicile tescilli olduğu hallerde ise SMK kapsamında tanınan korumadan yararlanılmaktadır. (SMK m. 7). Bu doğrultuda markaya tecavüz oluşturan fiilin, bir diğer tescilli marka hakkının kullanımından kaynaklanması durumunda hangi tescile üstünlük tanınacağı belirlenmesi gerekmektedir. Çatışan marka tescilleri olarak adlandırılan bu durum, öncelik ilkesi ve gerçek hak sahipliği esas alınarak çözümlenmelidir. Ne var ki, her iki hakkın da tescilli olması tecavüz davaları özelinde; kanunen eşit konumda bulunan iki hakkın birbirlerine karşı ileri sürülüp sürülemeyeceği sorusunu doğurmuştur. Buna göre; ihlal niteliği taşıyan sonraki tescilin hükümsüzlüğü talep edilip sicilden terkinin sağlanmadan tecavüz davası açılabilir midir? Farklı bir şekilde ifade etmek gerekir ise; önceki tarihli marka hakkına dayanarak açılan tecavüz davasında, davalı tescile dayalı kullanım savunmasında bulunabilecek midir?

Bu soru, 556 sayılı mülga KHK döneminde; Yüksek Mahkeme'nin yerleşik uygulaması doğrultusunda olumlu cevaplanmaktaydı. Tecavüz niteliği taşıyan kullanımın tescilli bir haktan kaynaklanması halinde tescilin varlığı hukuka uygunluk nedeni sayılmaktaydı. Buna göre sonraki tescilin hükümsüzlüğüne karar verilmeden, tecavüz ve tazminata ilişkin talepler kabul edilmemekteydi. Önceki tescil tarihli marka hakkının koruma kapsamını oldukça daraltan bu kabul, 6769 sayılı SMK'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte terk edilmiştir. Mevzuat düzenlemeleri ve uygulaması dikkate alınarak, Türk hukukunda tescilin varlığının tecavüz davalarındaki etkisini açıkça düzenleyen bir hükme yer verilmiştir.

Tecavüz davalarının kapsamı, etkisi, sonuçları gibi birden fazla konuda büyük farklar yaratacak bu değişikliğin tüm yönleriyle değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu

nedenle burada çatışan markalar özelinde öncelikle 6769 sayılı SMK öncesi dönem; sırasıyla 556 sayılı KHK'nın ilgili düzenlemeleri, tartışılan Yargıtay uygulaması ve bu süreçte mehz AB hukukunda verilen kararlar kapsamında ele alınmıştır. Ardından 6769 sayılı SMK'nın tecavüz davalarında tescile dayalı kullanım savunmasını düzenleyen hükmü; 155. madde düzenleme amacı, yeri, unsurları ve olası sonuçları başlıkları altında inceleme konusu yapılmıştır.

2.2.1.2 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Öncesi Dönem

2.2.1.2.1 556 Sayılı KHK'nın İlgili Düzenlemeleri

556 sayılı mülga KHK'nın 6. maddesi uyarınca marka koruması tescil ile elde edilmekteydi. Markanın tescili ile hak sahibi, ilgili işareti münhasıran kullanma ve buna yönelik izinsiz kullanımları engelleme yetkisine kavuşmaktaydı (KHK m. 9). Bu doğrultuda marka hakkına tecavüz sayılan fiiller, KHK'nın 61. maddesinde; 9. maddede sayılan halleri de kapsar şekilde düzenlenmişti. Buna göre markanın taklidi, karıştırılma ihtimaline konu kullanımı veya sulandırılması ya da m. 9/3 ile 61/1-c ve d'de sayılan özel ticari kullanım hallerinden birinin gerçekleşmesi, marka hakkına tecavüz teşkil etmekteydi. Bu durumda marka sahibinin, mahkemedен, ilgili fiilin durdurulması, zararının tazmini ile tecavüze konu ürün ve araçlara ilişkin birtakım tedbirlerin alınmasını talep edebileceği düzenlenmişti (KHK m. 62).

Marka hakkının ihlaline ilişkin tüm bu hükümler, çalışma kapsamında ele alınan 6769 sayılı SMK'nın ilgili düzenlemeleri ile büyük ölçüde örtüşmekteydi. 556 sayılı KHK da öncelik ilkesi esas alınarak oluşturulmuştu. Bununla birlikte KHK'da marka sahibinin engelleme yetkisine ilişkin tescilli haklar bakımından öngörölmüş bir istisna da bulunmamaktaydı²⁶⁹. 6769 sayılı SMK'nın kabulünden önce; sınai mülkiyet hakları bakımından "KHK'lar dönemi" olarak adlandırılan süreçte, tescilli hak çatışmalarına ilişkin öncelik ilkesi esasında bir hükmün öngöröldüğü tek düzenleme 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de²⁷⁰ bulunmaktaydı.

²⁶⁹556 sayılı milga KHK'da marka sahibinin yasaklama yetkisinin kapsamı yalnız; "Marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna" başlıklı 12. madde ile "Dürüstce ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez" şeklinde sınırlandırılmıştı.

²⁷⁰ RG. 27/6/1995, S. 22326.

551 sayılı KHK'nın bağımlı patentlere ilişkin “*Önceki Tarihli Patentlerin Etkisi*” başlıklı 78. maddesi uyarınca;

“Patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez”.

Bu düzenleme karşısında bağımlı patent hakları bakımından tescilin hukuka uygunluk nedeni kabul edilmesi mümkün değildi. Dolayısıyla Yargıtay'ın sınai mülkiyet haklarına ilişkin “tescilli hak tecavüz oluşturmaz” içtihadı patent ve faydalı model bakımından geçerli değildi²⁷¹.

Buna karşın Yargıtay, marka ve diğer ayırt edici işaretler üzerindeki sınai mülkiyet haklarına ilişkin tecavüz davalarında, tescilin hukuka uygunluk nedeni teşkil ettiği yönünde bir uygulama geliştirmişti²⁷². Çatışan marka tescilleri özelinde, öncelik ilkesi yalnız markanın hükümsüzlüğü davaları kapsamında uygulamaktaydı. Dolayısıyla anılan durumun, 556 sayılı KHK'nın ilgili düzenlemelerinden ziyade, Yargıtay'ın tescile yüklediği anlamdan kaynaklandığı söylenebilecektir. Bu nedenle, bir alt başlıkta, ilgili uygulama ayrıntısıyla ele alınarak; mevcut gerekçeler ve bunların doğurduğu sonuçlar değerlendirilmiştir.

2.2.1.2.2 Tecavüz Davalarında Tescilin Hukuka Uygunluk Nedeni Teşkil Ettiğine İlişkin Yerleşik Yargıtay İçtihadı

2.2.1.2.2.1 Kapsam

Yargıtay temel olarak; markanın tescil edildiği şekilde ve hukuka uygun kullanımının, başka bir hakka tecavüz oluşturmayacağını kabul etmekteydi. Çatışan marka tescillerine ilişkin uyuşmazlıklardan doğan tecavüz davalarında, marka hakkının mutlak ve inhisari niteliği tescil dayanak gösterilmek suretiyle istisnasız uygulanmakta; öncelik ilkesi esasında ayrıca bir değerlendirme yapılmamaktaydı.

²⁷¹551 sayılı mülga KHK'nın 166. maddesi gereği bu hüküm faydalı modeller bakımından da uygulama alanı bulmaktaydı.

Bu konuda bkz. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK (2013), “Fikri Mülkiyet Hukukunda Tescile Dayalı Kullanımın Hukuka Uygunluğu Sorunu: Şekil Esasan Üstün Müdür?”, *Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-XXVI*, BTHAE Yayınları, Ankara, s. 67, 73; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK (2011b), *agm.s. 53-55*; Türkay ALICA 2017, *agm. s. 685-686*; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK (2019), “SMK m. 155'in Temel Varsayımları ve Olası Değişkenler Üzerine Düşünceler”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 35, Sayı 2, s. 66-67.

²⁷²Tecavüz davalarında tescilin hukuka uygunluk nedeni oluşturduğu yönündeki Yargıtay uygulaması, ilk olarak ticaret unvanlarına ilişkin hak çatışmalarında ortaya çıkmış, ardından diğer tescilli sınai mülkiyet haklarına ilişkin uyuşmazlıklarda da kabul görerek, yerleşik hale gelmiştir; markanın diğer sınai mülkiyet haklarıyla çatışmasında bu ilkenin kabulü ve uygulamasına yönelik bkz. aşağı. Bölüm III.

Dolayısıyla tescilli marka hakkının kullanılmasından kaynaklanan ve önceki tarihli hakka tecavüz teşkil eden bir fiilin engellenmesi ancak bu tescilin hükümsüz kılınmasıyla mümkündür. Bu durum fiilin tecavüz niteliği dolayısıyla oluşan zararın tazmini imkanını da ortadan kaldırmaktaydı.

Tecavüz davalarında tescilin varlığını hukuka uygunluk nedeni sayan bu uygulama önemli birden çok sonuç doğurmuştu. Buna göre temel kabul, tescilli hakkın tecavüz teşkil etmeyeceğiydi. Bu doğrultuda sonraki tescil hükümsüz kılınana kadar önceki hak sahibi aleyhine oluşan zararların tazmini de mümküncabul edilmemekteydi. Bununla birlikte tescilli marka hakkına KHK kapsamında sağlanan korumanın başvuru tarihinden itibaren başlayacağından hareketle, önceki marka hakkına tecavüz oluşturabilecek başvurular bekletici mesele yapılmaktaydı. Son olarak tescilin kötüniyetli olduğu hallerde dahi, tescile dayalı kullanımın hukuka uygunluğu yönünde kararlara da rastlanılmaktaydı. Bu başlık altında, tüm bu konular, ilgili kararlara yer verilerek incelenmiş ve her bir uygulamanın sonuçları ayrıca değerlendirilmiştir.

2.2.1.2.2.2 Tescilli Marka Kullanımının Tecavüz Oluşturmayacağına İlişkin Yargıtay Kararları

2.2.1.2.2.2.1 Örnek Kararlar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 556 sayılı KHK'nın yürürlükte olduğu dönemde, çatışan marka haklarına ilişkin birden fazla kararında; tescilli bir markanın, hükümsüzlüğüne karar verilip sicilden terkinin gerçekleştirilene kadar, marka sahibine geçerli tüm hukuki hakları sağlayacağını kabul etmişti²⁷³. Buna göre tescilli bir markaya dayalı kullanım tecavüze konu oluşturmamaktaydı²⁷⁴.

²⁷³Y. HGK., E. 2017/11-114, K. 2018/1995, T. 20.12.2018; Y. HGK. E. 2014/11-627, K. 2016/180, T. 26.2.2016; Y. HGK., E. 2014/11-842, K. 2016/288, T. 9.3.2016; Y. HGK., E. 2014/11-109, K. 2016/282, T. 9.3.2016. Y. HGK., E. 2012/11-155, K. 2012/376, T. 13.6.2012 (Tüm kararlar için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası et. 03.04.2020).

²⁷⁴Yargıtay, 556 sayılı KHK döneminde, tescilli bir markanın ancak sicile tescil edildiği şekil ve kapsamdan farklı olarak kullanımı halinde tecavüz nedeni olarak ileri sürülebileceği kabul etmekteydi; bkz. Y. HGK., E. 2017/11-100, K. 2018/228, T. 14.02.2018; Y. HGK., E. 2013/11-1521, K. 2015/852, T. 25.02.2015; Y. 11. HD., E. 2005/14027, K. 2007/5338, T. 05.04.2007; Y. 11. HD., E. 2005/7954, K. 2006/11333, T. 07.11.2006, tüm kararlar için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası et. 03.04.2020.

Anılan husus Yüksek Mahkeme kararlarının birinde;

“...Markaların tescilli oldukları süre içerisinde kullanımları, gerek dava tarihinde yürürlükte olan 556 sayılı KHK, gerekse daha önceki mevzuat ile sağlanan koruma kapsamında olup, tescilli bir markanın haksız kullanımından söz edilemez. Markaların hükümsüzlüğü yolundaki kararlar ile sicilden terkinleri sağlandıktan sonra korumaları kalkacak ve bu tarihten itibaren kullanımlarının haksız olduğu ileri sürülebilecektir...” şeklinde, açıklayıcı biçimde ifade edilmişti²⁷⁵.

2018 tarihli bir diğer kararda Yargıtay, Yerel Mahkeme'nin

“...tescilli markanın kullanımının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmeyeceği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, davalı markasının hükümsüzlüğüne, marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti isteminin reddi...” yönündeki kararını hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle onamıştı²⁷⁶.

Yargıtay'ın çatışan marka tescillerinden doğan tecavüz davalarında tescilli hakkın kullanımının tecavüz oluşturmayacağı gerekçesine dayanan birden çok kararı bulunmaktaydı²⁷⁷.

Nitekim bu uygulamanın Yüksek Mahkeme'nin yerleşik içtihadı haline geldiği hususu bir başka kararda;

“...Mahkemece, davacı markasına tecavüz ettiği kabul edilen davalı markası tescilli olup, Dairemizin yerleşik içtihatları uyarınca terkin edilinceye kadar tescilli markanın kullanımı haksız bir kullanım teşkil etmez. Bu durumda, hükümsüzlük kararının tescilli dönemdeki kullanımları yasaya aykırı bir hale getirmemesi sebebiyle bu dönemdeki kullanımların markaya tecavüz teşkil etmeyecek olmasına...” şeklinde belirtilmişti²⁷⁸.

2.2.1.2.2.2 Değerlendirme

Yargıtay, 556 sayılı mülga KHK döneminde, çatışan marka tescilleri dolayısıyla açılan tecavüz davalarında, öncelik ilkesine ilişkin bir değerlendirme

²⁷⁵ Y. 11. HD. E. 2013/3383, K. 2014/10009, T. 29.05.2014, Kazancı İçtihat Bankası, et. 02.08.2019.

²⁷⁶ Y. 11. HD. E. 2017/1174, K. 2018/6759, T. 05.11.2018, Kazancı İçtihat Bankası, et. 02.08.2019.

²⁷⁷ Y. 11. HD. E. 2015/6662, K. 2016/806, T. 27.01.2016; Y. 11. HD., E. 2007/15132, K. 2009/4104, T. 6.4.2009; Y. 11. HD. E. 2003/4692, K. 2003/11806, T. 15.12.2003; Y. 11. HD. E. 2003/4319, K. 2003/10775, T. 11.11.2003; Y. 11. HD., E. 2004/4216, K. 2005/836, T. 07.02.2005; Y. 11. HD. E. 2001/9120, K. 2002/896, T. 05.02.2002; Y. 11. HD. E. 2003/6316, K. 2004/1183, T. 12.02.2004; Y. 11. HD. E. 2007/6304, K. 2009/1142, T. 03.02.2009; Y. 11. HD. E. 2002/7246, K. 2003/68, T. 13.01.2003 (Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 02.08.2019).

²⁷⁸ Y. 11. HD. E. 2013/1074, K. 2014/8756, T. 08.05.2014 (Karar metni için bkz. Kazancı İçtihat Bankası, et. 02.08.2019).

yapmaksızın, tescilin varlığını hukuka uygunluk nedeni kabul etmişti. Bu yaklaşım, önceki tarihli marka sahiplerinin aleyhine birden fazla hukuki sonuç doğurmuştu. Öncelikle; tescil ile elde edilen marka korumasının kapsamı, bu hakkın tüm üçüncü kişilere karşı ileri sürülebileceğine ilişkin açık düzenlemeye karşın, daraltılmıştı²⁷⁹. Zira tescilli marka hakkının, sonraki bir tarihte tescil edilen bir başka markanın kullanımı ile ihlal edilmesinde tecavüz davası açma imkanı ortadan kaldırılmıştı. Diğer bir deyişle; tecavüz davasının, davalısı tescilli marka sahibi olamazdı. Buna karşın açılan bir dava davalının marka kullanımının; tescile dayalı olduğu yönündeki savunmasının kabulü ile sonuçlanmaktaydı.

Sınai mülkiyet hukukunun temel ilkelerden biri olan öncelik ilkesini işlevsiz kılan bu uygulamanın kanuni bir dayanağı bulunmamaktaydı. Birden çok kez belirtildiği üzere tescil şekli bir hak sahipliği yaratmaktadır²⁸⁰. Tescilin gerçekleşmiş olması ilgili hakkın, haklı ve hukuka uygun bir menfaate dayandığı yönünde aksi ispat edilebilir bir karine oluşturmaktadır. Bu karinenin çürütülmesinde önceki marka sahibi üstün menfaati kapsamında hükümsüzlüğün yanı sıra tecavüz davası da açabilmelidir. Buna karşın Yüksek Mahkeme'nin önceki tescil tarihli marka hakkının koruması bakımından öngördüğü tek yol; sonraki tescilin hükümsüzlüğüne yönelik dava olmuştu²⁸¹.

Marka sahibi açılan hükümsüzlük davası devam ettiği sürece, marka hakkına tecavüz oluşturan fiile katlanmak zorundaydı. Böylelikle markanın hukuken korunan tüm işlevlerinin uğradığı zarar göz ardı edilmişti. Bunun da ötesinde hükümsüzlük tarihine kadar geçen süreç tecavüz kapsamında kabul edilmediğinden marka sahibinin mevcut zararını tazmin etme imkanı da ortadan kaldırılmıştı.

Bu işleyiş kötüniyetli kişiler lehine sonuç doğurarak; markaya ilişkin çatışan tescil başvurusunda bulunmayı cesaretlendirir nitelikteydi²⁸². Öyle ki, sonraki tarihli

²⁷⁹*Merdivan, Yargıtay'ın bu uygulamasının, marka hakkını daraltmanın da ötesinde; sonraki tescilden doğan hakkı, öncekine üstün kabul etme anlamına geldiğini belirtmiştir; Fethi MERDİVAN (2014), "Marka Tecavüz Davası Tescilli Marka veya Marka Tescil Başvurusu Bulunduğu Savunması ve Yargıtay Uygulaması", Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Uluslararası Sempozyumları 15-16 Mayıs 2014, <https://docplayer.biz.tr/18427392-Turk-alman-marka-hukukunda-guncel-gelismeler-ve-sirketler-toplulugu-hukuku-uluslararası-sempozyumları-15-16-mayıs-2014.html> ET. 06.08.2020, s. 369.*

²⁸⁰Tescil ilkesi için bkz. yuk. Birinci Bölüm, § 3, III.

²⁸¹Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2013b, agm. s. 73; Türkey ALICA 2017, agm. s. 687.

²⁸²Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 670, 1046, dn. 2629; Cahit SULUK (2015), "Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil "Güvenli Liman" Mıdır?", *İçinde, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013*, Ed. Tekin Memiş, Yetkin Yayınları, Ankara, s. 415; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H., YÜKSEL Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN (2021), *Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, 3. Cilt*, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 3270.

tescilin hükümsüzlüğü yönünde karar verilene kadar geçen sürede markayı kullanma hakkından faydalanan sonraki tescil tarihli marka sahibi, ticari açıdan hiçbir zarara uğramamakta; aksine haksız kazanç elde etmekteydi. Tüm bu sonuçların; önceki tescil tarihli marka hakkı sahibinin hukuki menfaatini korumaktan uzak ve aleyhe olduğu açıktır. Nitekim başvuru aşamasında öncelik ilkesi uyarınca kolaylıkla çözülebilecek bir çatışmanın, tescilin ardından gerçekte olmayan bir hukuki zemine kavuşturularak, “güvenli liman” ilan edilmesi doktrinde de eleştirilmişti²⁸³.

2.2.1.2.2.3 Yargıtay’ın Sonraki Marka Tescil Başvurusunun Bekletici Mesele Yapılabileceği Hususundaki Yaklaşım İlişkin Değerlendirme

Yargıtay’ın, tecavüz davalarında tescilin hukuka uygunluk nedeni teşkil ettiğine ilişkin, 556 sayılı mülga KHK döneminde yerleşik içtihadı, henüz başvuru aşamasında bulunan markalara ilişkin uygulamaya da yön vermektedir.

Yargıtay 11. HD. “TUZOT” kararında bu hususu;

“...Bu davanın açıldığı tarihte, davalının dava öncesi tescil başvurusunun henüz kesinleşmemiş olması, davalının tamamen tescilsiz bir marka sahibi gibi değerlendirilmesini gerektirmemelidir. Davalının, tescil başvurusunun lehine sonuçlanacağına inanarak ve bu markalı ürünleri piyasaya davacıdan önce de sürdüğünü düşünerek, tescil öncesi yaptığı ticari faaliyetlerin peşinen haksız rekabet oluşturduğunun kabulü doğru olmaz. Zira, davalının daha sonra tescil başvurusu da haklı bulunabilecek olup, tescilli bir marka terkin edileceği tarihe kadar esasen koruma altındadır. Terkin kararının kesinleşmesinden sonra aynı markanın kullanılması eylemleri, haksız rekabet oluşturacaktır...” şeklinde belirtilmişti²⁸⁴.

Yargıtay, tescilli marka hakkının koruması için açılan tecavüz davalarında, ihlal niteliği taşıyan fiilin, başvurusu yapılmış bir marka hakkından kaynaklandığı halleri bekletici mesele yapmaktaydı. Böylelikle marka başvurusunun tescil ile sonuçlanması halinde, dava konusu kullanımın tecavüz niteliği taşımadığı yönünde karar verilebilecekti. Bu yaklaşıma dayanak olarak da KHK’nın 40. maddesi uyarınca;

²⁸³Cahit SULUK 2015, agm. s. 419; Fethi MERDİVAN 2014, agm. s. 373, 375; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2013b, agm. s. 73-74; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3270.

²⁸⁴Y. 11. HD. E. 2004/629, K. 2004/9546, T. 11.10.2004. Aynı yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2015/16584, K. 2015/13914, T. 24.12.2015, (Kararlar için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 04.03.2020).

tescilli markanın koruma süresinin başvuru tarihinden itibaren başladığı gösterilmektedir²⁸⁵.

6769 SMK'da da varlığını sürdüren bu madde, öncelik ilkesini bertaraf etmek için getirilmemiş olup, markanın koruma ve yenileme sürelerinin belirlendiği bir hükümden ibarettir. Buna karşın Yargıtay'ın tescil başvurusuna yüklediği anlam, önceki tescilli hakkın sonraki başvurular karşısında korumasız kalarak, tescilin gerçek işlevini yitirmesine neden olur nitelikteydi²⁸⁶. Zira tecavüze konu bir marka başvurusuna ilişkin tescilin gerçekleşmesi halinde dahi korunmaya değer bir haklı ve hukuka uygun bir menfaat doğmayacaktır.

2.2.1.2.2.4 Yargıtay'ın Kötüniyetle Tescil Edilen Markaya İlişkin Kullanımın Tecavüz Oluşturmayacağı Yönündeki Yaklaşımına İlişkin Değerlendirme

Yargıtay'ın, tecavüz davalarında tescilli hukuka uygunluk nedeni sayan içtihadını kötüniyetle yapılan tesciller bakımından da uyguladığı kararları bulunmaktaydı. Buna göre markanın tescile dayalı kullanımının, bu tescil kötüniyetle yapılmış olsa dahi, tecavüz veya haksız rekabet oluşturmadığı kabul edilmekteydi. Bu doğrultuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008 tarihli kararında; markanın kötüniyetli tescilini hükümsüzlük nedeni sayan, ancak tescilin devam ettiği süre boyunca ihlal niteliği taşıyan kullanımın tecavüz veya haksız rekabet oluşturmayacağına ilişkin mahkeme kararını ayrıca bir değerlendirme yapmadan onamıştı²⁸⁷.

²⁸⁵Yüksek Mahkeme 2013 tarihli bir diğer kararında, aynı gerekçeyle; "...Mahkemece söz konusu tescil başvurusunun henüz sonuçlanmadığı, sonuçlansa dahi davacının tescilli marka hakkının ihlaline sebebiyet verdiğinden bahisle davalı yararına bir hukuki sonuç doğurmayacağı görüşü ile bu başvurunun kapsadığı emtia bakımından da marka hakkına tecavüzün önlenmesine karar verilmiş ise de, 556 Sayılı KHK'nın 40. maddesi uyarınca söz konusu başvurunun tescil ile sonuçlanması halinde koruma süresi başvuru tarihinden itibaren başlayacağından, tescil kesinleştiğinde davalının söz konusu kullanımının dava tarihi itibarıyla tescilli bir marka hakkından doğan kullanım olacağı kabulü gerekir" diyerek tescilin sonuçlanmasını bekletici mesele yapmayan yerel mahkeme kararının bozulmasına hükmetmiştir; Y. 11. HD. E. 2012/90, K. 2013/1110, T. 23.01.2013. Aynı yönde bkz. Yargıtay 11. HD, E. 2014/3345, K. 2014/12513, T. 30.06.2014, (Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 04.03.2020).

²⁸⁶Türkey ALICA 2017, agm. s. 695-696; Fethi MERDİVAN 2014, agm. s. 367.

²⁸⁷Yargıtay HGK, E. 2008/11-501, K. 2008/507, T. 16.07.2008 (Karar metni için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 02.03.2021). Kararın değerlendirmesi için bkz. MEMİŞ Tekin (2009), "Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar, İlk Derece Mahkemesi ve Hukuk Genel Kararı Üzerine Bir Değerlendirme", *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı*, Ed. Tekin Memiş, On İki Levha Yayınları, İstanbul, s. 413 vd.

Bu kararın ardından birkaç davada daha, aynı gerekçeyle, kötüniyetle tescil edilen markadan doğan zararın tazminine ilişkin taleplerin reddine karar verilmiştir; Y. 11. HD. E. 2011/5369, K. 2012/11913, T. 04.07.2012; Y. 11. HD. E. 2013/16294, K. 2014/5704, T. 24.3.2014, karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 02.03.2021.

Bu konuya ilişkin benzer kararlar için ayrıca bkz. Cahit SULUK (2006), "*Sınai Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi*", *Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, Sayı 3, s. 66-70.

Bununla birlikte Yüksek Mahkeme'nin son dönem kararları ile bu yaklaşımı biraz esnettiği de görülmekteydi. Şöyle ki; tescil hukuka uygunluk nedeni kabul edilmekle birlikte, kötüniet halinde bu tescilden doğan zararın tazmin edilebileceği öngörülmüştü²⁸⁸.

Yüksek Mahkeme 2014 tarihli bir kararında bu husus;

“Dairemizin önceki tarihli bir kısım kararlarında usulüne uygun olarak yapılan tescil sonucu gerçekleşen marka kullanımlarının bu tescil hükümsüz kılınmaya kadar hukuken koruma altında oldukları, bu süredeki kullanımların hukuka aykırı olduğunun kabulü mümkün olmadığı görüşü benimsenmiş ise de, somut olayın özelliklerine göre kötü niyetli olarak bir markayı adına tescil ettiren kimsenin bu tescil nedeniyle verdiği zararları tazmin etmemesinin hakkaniyete ve hukuka aykırı olduğu da kabul edilmektedir” şeklinde belirtilmişti²⁸⁹.

Benzer gerekçeyle bir başka kararda, KHK'nın 44. maddesi uyarınca, marka hükümsüzlüğünün geriye etkili olarak sonuç doğuracağı ve marka sahibinin kötünietle tescil hallerinde bundan kaynaklanan zarar için tazminat davası açabileceğinin öngörülmüş olması karşısında, davacı tarafın marka terkinine kadarki kullanımlarının tazminata konu oluşturduğu kabul edilmişti²⁹⁰.

Marka tescilinin; bir diğer markanın kullanımını engelleme, ticaretini yapma, yeni sınıflarda tescil edilebilirliğinin önüne geçme veya haksız bir şekilde tanınmışlığından fayda sağlama gibi amaçlarla gerçekleştirilmesi kötünietli tescil hallerine örnek teşkil etmektedir²⁹¹. Hukuk düzeni bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını korumaz (TMK m. 2). Dolayısıyla, Yüksek Mahkeme'nin markanın tescile dayalı kullanımını, bu tescilin hangi amaçla yapıldığına bakmaksızın, hukuka uygun sayması dürüstlük ilkesine aykırılık teşkil eder²⁹²

²⁸⁸Bu yönde verilen kararlardan ilki tasarım haklarının çatışmasına ilişkindir. Doktrinde “pis su kelepçesi” olarak anılan bu karar ile kötünietli tescile dayanan kullanımdan doğan zararların tazmin edilebilirliği kabul edilmiştir; Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Cahit SULUK 2015, agm. s. 403 vd.; Türkay ALICA 2017, agm. s. 699-701; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 68.

²⁸⁹Y. 11. HD., E. 2013/17104, K. 2014/14018, T. 18.9.2014 (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 13.2.2020).

²⁹⁰Y. 11. HD. E. 2016/850, K. 2017/4011, T. 22.6.2017. Aynı yönde Y. 11. HD. E. 2015/6456, K. 2016/1123, T. 8.2.2016; Yargıtay 11. HD. E. 2016/9128, K. 2018/1704, T. 6.3.2018 (Tüm kararlar için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 02.09.2020).

²⁹¹Kötünietli marka tesciline ilişkin bkz. yuk. Birinci Bölüm, § 3, III, 2, F.

²⁹²556 sayılı KHK döneminde kötünietli marka tescillerine ilişkin bir diğer sorun; Kararnamede bu konuyu düzenleyen herhangi bir hükmün bulunmamasıydı. Buna göre kötünietli tescil hali, marka başvurusuna ilişkin nispi ret ve hükümsüzlük nedenleri arasında yer almamakta; yalnız “İtiraz” başlığını taşıyan 35. maddede başvurunun kötünietli yapıldığına ilişkin itirazların marka tescil sürecinde TPE tarafından dinleneceği belirtilmekle yetinilmekteydi. Bu nedenle kötünietin bir hükümsüzlük nedeni sayılıp sayılmayacağı hususu tartışılmalıydı. Doktrinde birçok yazar, sonraki tarihli başvurunun kötünietle yapıldığına ilişkin hiçbir kuşkunun bulunmadığı hallerde KHK'nın 35.

Bununla birlikte hakkın kötüye kullanılması suretiyle verilen zararın tazmini de gerekmektedir. Nitekim Yargıtay'ın son dönem kararları bu yönde olmuştur. Ancak; bu kararlarda dahi kötüniyetli marka tescilinden doğan zararın tazmin edilebilirliğinin dayanak noktası tecavüz değil de hükümsüzlük olarak belirtilmişti. Zira KHK'nın hükümsüzlüğün geçmişe dönük etkisini düzenleyen 44. maddesinde; marka sahibinin kötüniyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı tutulmuştu. Bu doğrultuda kötüniyetle tescil edilen bir markanın hükümsüzlüğü talep edildiği noktada tazminata ilişkin istemler kabul edilebilir nitelikte sayılmıştı²⁹³. Dolayısıyla bu kabul kötüniyetle tescil edilmiş bir markanın hükümsüzlüğünü talep etmeden, tecavüz davası açarak tazminata hükmedilebileceği anlamını taşımamaktaydı. Sonuç olarak, marka sahibinin menfaati, kötüniyetli tesciller karşısında dahi tam anlamıyla korunmamıştı.

2.2.1.2.2.5 Yargıtay Uygulamasının Hükümsüzlük Davalarına Etkisi

Yargıtay'ın, 556 sayılı KHK döneminde geçerli olan ve tescilli marka kullanımının tecavüz oluşturmayacağına ilişkin içtihadı hükümsüzlük davaları bakımından da birtakım sonuçlar doğurmuştu. Buna göre; ilk olarak, çatışan marka tescillerine ilişkin uyuşmazlıklar yalnız hükümsüzlük davası ile sonuçlandırılabilir hale gelmişti. Diğer bir deyişle; önceki tescil tarihli hakkı, başka bir tescilli hakkın kullanımı ile ihlal edilen marka sahibi, bu fiili ancak hükümsüzlük davası açarak durdurulabilmekteydi. Hükümsüzlük davalarının sonuçlanmasının çok uzun bir zaman aldığı dikkate alındığında; bu yaklaşım nedeniyle tecavüz davasının marka hakkının korunmasındaki işlevinin tamamen etkisizleştirildiği söylenebilecektir.

maddesi ile TMK'nın dürüstlük ilkesini düzenleyen 2. maddesinin birlikte değerlendirilmesi sonucu hükümsüzlüğe karar verilmesi gerektiği yönünde görüş belirtilmekteydi; Sabih ARKAN 1998, age. s. 158; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 486; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004b, age. s. 878-879; MEMİŞ Tekin 2009, age. s. 408, 414-415.

KHK'ya kaynaklık eden 89/104 sayılı AB Marka Yönergesi ve 40/94 Sayılı AB Marka Tüzüğü'nde başvurunun kötüniyetle yapılmış olması hükümsüzlük nedenleri arasında sayılmaktaydı. Bu doğrultuda, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da 2008 yılında verdiği kararı ile kötüniyet başvurusunun önceki markanın tanınmış olması şartı dahi aranmaksızın hükümsüzlük nedeni kabul edileceği belirtti; Y. HGK., E. 2008/11-501, K. 2008/507, T. 16.07.2008; karar metni için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 02.09.2020). Bu karardan sonra, kötüniyetli marka başvurusunun hükümsüzlük nedeni teşkil ettiğine ilişkin doktrinle paralel bir içtihat geliştirilmişti; bkz. Y. 11. HD., E. 2017/1345, K. 2018/7216, T. 20.11.2018; Y. 11. HD., E. 2015/13241 K. 2017/1472, T. 13.03.2017; Y. 11. HD., E. 2014/745, K. 2014/12723, T. 02.07.2014; Y. 11. HD., E. 2013/10824, K. 2014/1388, T. 22.01.2014, Yargıtay 11. HD., E. 2010/8788, K. 2012/10516, T. 14.06.2012 (Tüm kararlar için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 02.09.2020).

²⁹³Bu kabulün dayanak noktalarına ilişkin farklı olasılıklar için bkz. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2013b, agm. s. 56-57.

İkinci olarak, bu hatalı uygulama, hükümsüzlük kararlarının geçmişe etkili olduğuna ilişkin temel ilkeyle de çelişir nitelikteydi. 556 sayılı KHK'nın 44. maddesinde açıkça belirtildiği üzere; *"Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkilidir"*²⁹⁴. Hükümsüz ilan edilen marka hakkı başvuru tarihinden itibaren hiç doğmamış sayılmaktadır. Zira hükümsüzlük esas itibariyle; tescilin başından beri var olan nedenleri düzenlenmektedir²⁹⁵. Ancak Yargıtay, 556 sayılı mülga KHK dönemi uygulamasında, hükümsüzlüğü dava tarihinden itibaren etkili saymaktaydı²⁹⁶. Bunun bir sonucu olarak da tecavüz oluşturan

²⁹⁴KHK m. 44'ün ikinci fıkrasında bu temel ilkeye iki istisna getirilmiştir (Aynı yönde SMK m. 27/3). Birincisi hükümsüzlük kararından önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar. İkincisi de bu karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler. Her iki hal bakımından da marka sahibinin ağır ihmali veya kötünietli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı tutulmuştur. Buna göre kötünietli hak sahibinin istisnasız her halde doğan zarardan kabulü gerektiğine ilişkin bkz. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2013b, agm. s. 65; Ali PASLI (2006), "Fikrî Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları", *Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, Cilt 1, Sayı 3, s.190; Cahit SULUK 2006, agm. s. 53 vd.

²⁹⁵Sabih ARKAN 1998, age. s. 155; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004b, age. s. 851; Arslan KAYA 2006, age. Marka Hukuku, s. 322; Cahit SULUK 2006, agm. 43.

²⁹⁶Yargıtay'ın bu uygulaması ve gerekçeleri 11. HD.'nin E. 2012/1496, K. 2013/3805, T. 01.03.2013 kararında; *"556 Sayılı KHK'nin 42/1-(c) ile (f) bendinde sayılan haller, başlangıçta varolmayan ancak sonradan gerçekleşebilecek bir nedenden ötürü markanın hükümsüzlüğüne yol açtığından, bu hallerden birisine dayalı olarak verilen hükümsüzlük kararının ilk tescil anından itibaren geçmişe etkili olarak hukuki sonuç doğuracağına kabulü hakkaniyete aykırıdır. Nitekim Dairemizin kararlarında da aynı görüş benimsenmiştir. Bu durumda, karşı davada 556 Sayılı KHK'nin 14. ve 42/1-(c) bendine dayalı olarak verilen hükümsüzlük kararının "kural olarak" karşı davanın açıldığı tarihe kadar geçmişe etkili sonuç doğuracağına kabulü gerekir. Ancak, mahkemece davacının dayandığı 2001/23967 sayılı markanın karşı davada hükümsüz kılınması nedeniyle dayanaksız kalan asıl davanın da reddine karar verilmiş olup, böylece hükümsüzlük kararının karşı davanın açılma tarihinden de önceki bir tarih itibariyle geçmişe etkili sonuç doğuracağı kabul edilmiştir. O halde, koşullar olduğu takdirde yukarıda açıklanan genel kuraldan ayrılmanın mümkün olup olamayacağına, bir başka deyişle somut uyuşmazlıkta olduğu gibi kullanmama nedeniyle hükümsüzlük istemli karşı davada verilen hükümsüzlük kararının karşı dava tarihinden daha da önceki bir tarihe kadar geçmişe etkili sonuç doğurup doğuramayacağına tartışılmasında da yarar bulunmaktadır. Yukarıda da açıklandığı üzere, mehzaz 40/94 Sayılı AT Tüzüğü'nün 54/1. fıkrasının ikinci cümlesinde (207/2009 Sayılı Tüzük 55. madde) "iptal nedenlerinin gerçekleşmesi halinde eğer markanın sağladığı korumanın daha önceki bir tarihte sona ermesi gerektiği tespit edilmiş ise, taraflardan birisinin isteği üzerine iptal kararının bu tarihten itibaren sonuç doğuracağına karar verilebileceği" düzenlenmiştir. 556 Sayılı KHK'nin 44. maddesinde açık bir düzenleme bulunmamasıyla birlikte anılan maddenin birinci fıkrasında; 551, 554 ve 555 Sayılı KHK'lerde açıkça hüküm altına alındığı şekilde "markaya sağlanan korumanın başlangıç tarihinden itibaren doğmamış sayılacağı"na dair bir hüküm de bulunmamaktadır. Doktrinde, 40/94 Sayılı AT Tüzüğü'nün 54. maddesinin Türk Hukukunda da uygulanması gerektiği (Yasaman, age, s.906), veya KHK'nin 44/1. fıkrasının AT Tüzüğündeki düzenlemeye uygun bir şekilde değiştirilmesinin hukuki menfaatler dengesine uygun olacağı görüşü benimsenmektedir (Prof. Dr. Sami Karahan, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, s.150, Konya 2002; Prof. Dr. Sabih Arkan, Marka Hukuku, s. 168, Ankara 1998). Yine, örneğin, kullanmama nedeniyle markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde hükümsüzlük kararının 5 yıllık sürenin bitim anından itibaren hüküm ifade etmesi veya beş yıllık sürenin bitimine kadar geriye etkili (Karahan, age, s. 150), iptale yol açan nedenin daha önceki bir tarihte tamamlanmış olduğunun belirlenmesi durumunda, talep halinde iptal hükmünün etkisinin bu tarihten başlatılmasının da mümkün olduğu (Arkan, age, s. 168) görüşleri de açıklanmıştır. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda, 556 Sayılı KHK'nin 42/1-(c) ile (f) bentlerinde sayılan nedenlerle bir markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın markanın ilk tescil anına kadar geçmişe etkili sonuç doğuracağına kabulü hakkaniyete uygun bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu*

fiili kullanıma karşın, marka hükümsüz ilan edilene kadar geçen sürede doğan zararın tazmini mümkün görülmemekteydi. Bu dönemde Yüksek Mahkeme'nin markanın hükümsüzlüğü kararının kesinleşmesinden sonraki kullanımları tecavüz kapsamında değerlendirilerek, tazmin edilebilirliğine izin vermesinin de, önceki hak sahibinin gerçek zararını karşılamaktan uzak olduğu söylenebilecektir.

2.2.1.2.3 ABAD'ın Çatışan Marka Tescilleri Konusuna Yaklaşımı

ABAD'ın çatışan tesciller sorununa ilişkin üç temel kararı bulunmaktadır. Bunlardan ilki; 2012 yılında çatışan tasarım tescillerine ilişkin verdiği *Celaya* Kararı'dır²⁹⁷. Bu kararda tasarım hakkının kapsamı ve buna dayanarak önceki tescil tarihli hak sahibinin başvurulabileceği hukuki koruma yolları incelenmiştir. *Celaya* kararının ardından Divan, benzer konuları, bu kez de çatışan marka tescillerine ilişkin olarak, 2013 tarihli *Canina*²⁹⁸ ve 2015 tarihli *Rosa del Vents*²⁹⁹ Kararlarıyla değerlendirmiştir.

Tüm bu kararlar Türk hukuku uygulaması ve Kanun'un ilgili hükmünün (SMK m. 155) yorumu bakımından kaynak niteliği taşımaktadır³⁰⁰. Bu doğrultuda öncelikle çatışan marka tescillerine ilişkin *Canina* ve *Rosa del Vents* Kararları incelenmiş, çalışmanın tasarımlara ilişkin kısmında da *Celaya* Kararı değerlendirilmiştir.

hallerde "kural olarak" hükümsüzlük kararının davanın açıldığı tarihe kadar geçmişe etkili olacağı kabul edilmelidir. Öte yandan, taraflardan birisinin hukuki yararı bulunması halinde de, iptale yol açan sebebin "daha önceki bir tarihte" gerçekleştiğinin belirlenebilmesi ve bu tarih ile dava tarihi arasında marka sahibinin 556 sayılı KHK'nin 14. maddesine uygun bir kullanımının da bulunmaması durumunda, iptal hükmünün geçmişe yönelik etkisinin tespit olunacak bu tarihten başlatılabilmesi de mümkün olmalıdır. Bu sonuç aynı zamanda 556 Sayılı KHK'nin 42/1-(a) ile (f) bentlerinde sayılan hükümsüzlük nedenlerinin niteliğine ve 44/1. fıkrasının amacı ile hakkaniyete en uygun yorum şekli olacaktır" şeklinde ortaya koyulmuştur.

²⁹⁷CJEU, 16.02.2012, C-488/10, *Celaya Empananza y Galdos Internacional* (Karar kısaca "*Celaya*" olarak anılacak olup karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-488/10&language=EN>, et. 03.09.2019).

²⁹⁸CJEU, 21.03.2013, C-561/11, *Fédération Cynologique Internationale v Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza* (Karar kısaca "*Canina*" olarak anılacak olup karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=134112&doclang=en>, et. 08.04.2019). Kararın Türkçe çevirisi ve değerlendirmesi bkz. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK (2013), "Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın 21 Şubat 2013 Tarihli "*Canina*" Kararı", *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 29, Sayı 2, s. 293 vd.

²⁹⁹CJEU, 10.03.2015, C-491/14, *Rosa dels Vents Assessoria SL v U Hostels Albergues Juveniles SL.*, (Karar kısaca "*Rosa dels Vents*" olarak anılacak olup karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-491/14>, et. 10.04.2019).

³⁰⁰AB marka hukukunun anlaşılması ve yorumlanmasında bu kararların birincil öneme sahip olduğuna ilişkin bkz. Annette KUR 2015, agm. s. 22. 6769 sayılı SMK'nın kaynağını da AB düzenlemeleri oluşturduğuna göre bu kararların Türk hukuku uygulaması bakımından da büyük öneme sahip olduğu kabul edilmelidir.

2.2.1.2.3.1 Canina Kararı

ABAD'ın çatışan marka tescillerine ilişkin ilk kararı 21.02.2013 tarihli *Canina* Kararı'dır. Kararda, iki tescilli Birlik markasının (anılan dönemdeki adıyla Topluluk markası)³⁰¹ kapsam olarak çatışması halinde, birbirlerine karşı ileri sürülüp sürülemediği diğer bir deyişle; hangi hakkın üstün sayılması gerektiği hususu incelenmiştir.

2.2.1.2.3.1.1 Karara Konu Uyuşmazlık

FCI (*Fédération Cynologique Internationale*), köpeklere ilişkin mal ve hizmetlerde kullanılmak üzere³⁰² tescil edilmiş sözcük ve şekilden oluşan Birlik markaları arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimalini doğurduğu gerekçesiyle; FCIPPR (*Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza*) aleyhine tecavüz ve hükümsüzlük talepli bir dava açmıştır³⁰³. Davaya bakan mahkeme, uyuşmazlığın Birlik markasının sahibine tanıdığı hakları düzenleyen 9/1. maddesinin yorumuna ilişkin olduğunu belirtmiştir³⁰⁴. Bu madde uyarınca; “*Topluluk markası, sahibine münhasır haklar tanır. Hak sahibi tüm üçüncü kişilerin, ticaret alanında izinsiz olarak ... kullanımlarını engelleme hakkına sahiptir*”.

Mahkeme bu maddenin yorumunda bir ikilik yaşamıştır³⁰⁵. Buna göre hüküm kapsamında herhangi bir sınırlamaya gidilmediğinden marka hakkının ileri sürebileceği “üçüncü kişiler” kapsamında diğer tescilli hak sahipleri de sayılabilecek midir? Yoksa İspanya hukukunda yerleşik içtihat gereği; sonraki tescil tarihli marka hakkı hükümsüz kılınmadan, tecavüz davasına konu edilmesi mümkün kabul edilmemeli midir? Mahkeme bu soruların açıklığa kavuşturulması talebiyle ABAD'a başvuruda bulunmuştur³⁰⁶.

³⁰¹2017/1001 sayılı Tüzük ile birlikte “Topluluk Markası” (*Community Trademark - CTM*) kavramı terk edilmiş olup bunu karşılar nitelikte “Avrupa Birliği Markası” (*European Union Trademark - EUTM*) getirilmiştir. Kavram kargaşası yaratmamak adına, çalışmada da “Birlik Markası” teriminin kullanımı tercih edilmiştir.

³⁰²Anılan Birlik markaları, köpeklere ilişkin başlıca mal ve hizmetler; yine köpeklere ilişkin ticari ve reklam amaçlı organizasyon, fuar faaliyetleri, köpeklerin terbiye yetiştirme bakım muhafaza eğitimi, bu alanlara ilişkin gösteriler ve köpeklerin soy ve kontrol sertifikalarının hazırlanması alanlarında kullanılmak üzere tescil edilmiştir; CJEU, C-561/11, *Canina*, para. 12.

³⁰³CJEU, C-561/11, *Canina*, para. 17. FCIPPR ise bu davaya karşı açtığı hükümsüzlük davasında; iddiaları reddederek, FCI'nın markalarının kötüniyetli tescil edildiği ve kendisine ait önceki tescil tarihli ulusal sözcük markasıyla karıştırılma ihtimali olduğunu ileri sürmüştür; CJEU, C-561/11, *Canina*, para. 18.

³⁰⁴26.02.2009 tarih ve 207/2009 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü (*Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark*, OJ L 78, 24.3.2009); CJEU, C-561/11, *Canina*, para. 19.

³⁰⁵CJEU, C-561/11, *Canina*, para. 20.

³⁰⁶CJEU, C-561/11, *Canina*, para. 22.

2.2.1.2.3.1.2 ABAD’ın Uyuşmazlığa İlişkin Kararı

ABAD kendisine ön karar talebiyle yöneltilen, 9. maddenin yorumlanmasına ilişkin bu soruları; “26 Şubat 2009 tarih ve 207/2009 sayılı Topluluk Markası Konsey Tüzüğü’nün 9/1. maddesi Topluluk markası sahibinin markasının aynısı veya benzeri olan işaretlerin ticaret alanında kullanılmasını engelleme konusundaki münhasır hakkının, önceden hükümsüzlüğü istenmeksizin sonraki tarihli Topluluk markası sahibini de kapsadığı şeklinde yorumlanması gerekmektedir” şeklinde yanıtlamıştır³⁰⁷.

ABAD, bu kararın temellendirilmesinde, 207/2009 sayılı Tüzük’ün ilgili hükümlerinin yanı sıra öncelik ilkesinden de yararlanmışır³⁰⁸. Kararda, Tüzük’ün 8/1 ve 53/1 maddelerinin bu ilke temelinde oluşturulduğu belirtilmiştir. Bu maddelerde de esas alındığı üzere; önce tescil edilen marka, koruma koşullarını önceden sağlamış olduğundan, diğerine karşı üstün kabul edilmelidir³⁰⁹. Ayrıca, tecavüz davası ve hükümsüzlük davasının nitelikleri incelendiği takdirde de önceden açılan bir tecavüz davasının ileri bir tarihte açılacak hükümsüzlük davasını anlamsız hale getirmeyeceği kabul edilmiştir³¹⁰. Markadan doğan hakkın sonraki tescil sahibine karşı ileri sürülebilmesinin, sonraki markanın hükümsüzlüğüne bağlanması; marka

³⁰⁷Bu karar, 15 Kasım 2012 tarihli oturumda Hukuk Sözcüsü *P. Mengozzi*’nin görüşü temel alınarak verilmiştir. Ön kararda esas alınan hususların temelini oluşturan Hukuk Sözcüsü *Mengozzi*’nin görüşü için bkz. Opinion of Advocate General, C-561/11, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62011CC0561> (et. 08.03.2019).

ABAD’ın bu karara ilişkin dayanağını; Yönerge’nin Topluluk markası hakkının kapsamını belirleyen 9/1. maddesi, sınırlarını düzenleyen 12. maddesi ve sessiz kalma yoluyla hak kaybını düzenleyen 54. maddesi kapsamında yaptığı değerlendirmeler oluşturmuştur. Buna göre 9. maddenin birinci fıkrasında geçen “üçüncü kişiler” kavramı herhangi bir istisna yaratılmaksızın; sonraki tarihli tescilli hak sahibi dahil tüm üçüncü kişileri karşılamaktadır. Nitekim Yönerge’nin 12. maddesinde hakkın ileri sürülebileceği kişiler bakımından bir sınırlamaya gidilmemiş olması da bunu destekler niteliktedir. Aynı şekilde sessiz kalma yoluyla hak kaybını düzenleyen 54. madde uyarınca; önceki tescil tarihli Topluluk markası sahibi, sonraki iyiniyetli kullanıma beş yıl süreyle sessiz kalması halinde, kendi markasını gerekçe göstererek hükümsüzlük talebinde bulunamayacaktır. Dolayısıyla maddede belirtilen koşullar gerçekleşmediği sürece önceki tescil tarihli hak sahibi, sonraki tescile karşı tecavüz ve ardından talep ederse hükümsüzlük davası açabilmektedir; CJEU, C-561/11, *Canina*, para. 33-38.

³⁰⁸CJEU, C-561/11, *Canina*, para. 39. İlgili paragrafta öncelik ilkesinin çatışan hakların çözümünde temel ilke olarak değerlendirildiği *Celaya* kararının 39. Paragrafının, kıyasen uygulanacağına ilişkin atıfta bulunulmuştur.

³⁰⁹Bunun yanında Birlik markası tescil sürecinin incelemeli bir sistem sonucu gerçekleştiriliyor olmasının kararın verilmesinde bir etki doğurmadığı ifade edilmiştir. Buna göre Birlik markası tescil sürecinin incelemeli ve itiraza dayalı bir sistem olması, önceki tescil tarihli markayla çatışabilecek sonraki tarihli tescilleri tamamen engellemez. İtirazın gerçekleştirilmediği hallerde bu sonucun kolaylıkla ortaya çıkabileceği kabul edilmelidir bu konuda bkz. Opinion of Advocate General, C-561/11, para. 42.

³¹⁰CJEU, C-561/11, *Canina*, para. 47. ABAD tescilli tasarımlara ilişkin *Celaya* kararında bu hususu açıklığa kavuşturmuştu; bkz. CJEU, C-488/10 *Celaya*, para. 50.

korumasını önemli ölçüde zayıflatacak ve marka temel işlevlerini yerine getiremeyecektir³¹¹.

2.2.1.2.3.2 Rosa dels Vents Kararı

ABAD tarafından, çatışan marka tescillerine ilişkin verilen ikinci ön karar; 10.03.2015 tarihli *Rosa dels Vents* Kararı'dır. Divan'ın, Birlik markalarına yönelik, *Canina* Kararı'nın ardından bu kez tartışılan; belirli sınıf mallarda kullanılmak üzere tescil edilmiş markanın, üçüncü bir kişi tarafından hizmet markası olarak tescilinden doğan çatışma olmuştur. Bu kapsamda; *Canina* Kararı'nda 207/2009 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü'nün 9/1. maddesinin yorumu ile ulaşılan sonucun; 22.10.2008 tarih ve 2008/95 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi'nin³¹² 5/1. maddesi bakımından da geçerli olup olmadığı değerlendirilmiştir.

2.2.1.2.3.2.1 Karara Konu Uyuşmazlık

Rosa dels Vents (Rosa dels Vents Assessoria SL), 20.03.2013 tarihinde, *U Hostels (U Hostels Albergues Juveniles SL)* aleyhine, "uh" sözcük işaretini içerir sonraki tarihli ulusal sözcük ve şekil markasının kullanımının yasaklanması talebiyle dava açmıştır³¹³. Davaya bakan Mahkeme³¹⁴ ABAD'ın *Canina* Kararı'nın 2008/95 sayılı Yönerge'nin 5/1. maddesi bakımından kıyasen uygulanabilir olup olmadığına

³¹¹CJEU, C-561/11, *Canina*, para. 51. Anılan tespit Hukuk Sözcüsünün konuya ilişkin görüşlerine atıfla gerekçelendirilmiştir. Buna göre; önceki marka sahibinin, kendi haklarını olumsuz yönde etkileyen bir işaretten korunmak için harekete geçmesi durumunda, bu işaret daha sonra tescil edilmiş bir marka olsa dahi, 207/2009 sayılı Tüzük ile kurulan koruma sistemi, önceki marka sahibine, olabildiği kadar hızlıca, ihlali gerçekleştiren markanın kullanılmasını yasaklayabileceğini garanti etmek zorundadır. Zira böyle bir markanın piyasadaki varlığı, önceki markanın temel işlevini zayıflatabilir. Üstelik, çatışan iki işaretin piyasada bir arada bulunması durumunda, önceki markaya olan potansiyel veya fiili tecavüzün daha büyük olacağı açıktır, bkz. Opinion of Advocate General, C-561/11, para. 43.

³¹²*Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*; OJ L 299, 08.11.2008.

³¹³ Bu kapsamda; sahibi olduğu önceki tarihli ulusal sözcük ve şekil markalarından doğan haklarının, *U Hostels*'in ilgili markayı kullanımı ile ihlale uğradığını iddia etmiştir; CJEU, C-491/14, *Rosa dels Vents*, para. 11, 12.

³¹⁴Madrid 3. Ticaret Mahkemesi (Juzgado de lo Mercantil No 3 de Madrid, Spain).

ilişkin tereddüte düşmüştür³¹⁵. Bu hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla Mahkeme uyuşmazlığı ön karar talebiyle ABAD'a taşımıştır³¹⁶.

2.2.1.2.3.2.2 ABAD'ın Uyuşmazlığa İlişkin Kararı

ABAD kendisine ön karar talebiyle yöneltilen, 5/1. maddenin yorumlanmasına ilişkin soruyu; "22 Ekim 2008 tarih ve 2008/95/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi'nin 5/1. maddesi, marka sahibinin markasının aynısı veya benzeri olan işaretlerin ticaret alanında üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını engelleme konusundaki münhasır hakkının, önceden hükümsüzlüğü istenmeksizin, sonraki tarihli marka sahibini de kapsadığı şeklinde yorumlanması gerekmektedir" şeklinde yanıtlamıştır³¹⁷.

Buna göre 2008/95 sayılı Yönerge'de de marka sahibinin hakkını, sonraki tescil tarihli marka sahiplerine karşı sınırlayan bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle; 2008/95 sayılı Yönerge'nin 5/1. maddesi, 207/2009 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü'nün 9/1. maddesinde olduğu gibi, hakkın ileri sürülebileceği üçüncü kişiler bakımından tescilli ya da tescilsiz hak sahibi ayırımına gitmemiş; bu hakkın tüm üçüncü kişilere karşı ileri sürülebileceğini düzenlemiştir³¹⁸.

³¹⁵Davaya bakan Mahkeme, ilk olarak, İspanyol Yüksek Mahkeme'sinin bu konuya ilişkin yerleşik içtihadının; çatışan tescillerin varlığında, sonraki tarihli tescil hükümsüz kılınmadıkça, tecavüz davası açılmayacağı yönünde olduğunu belirtmiştir. Ardından da bu içtihadın, öncelik ilkesi çerçevesinde değerlendirilme yapılması gerektiğine ilişkin, ABAD'ın *Canina* Kararı'na ters düştüğü ifade edilmiştir; CJEU, C-491/14, *Rosa dels Vents*, para. 13-14. Bununla birlikte İspanyol Marka Kanunu'nda (Markalar Hakkında 7 Aralık 2001 tarih ve 17/2001 sayılı Kanun (*Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas*)). Kanun metni için bkz. <https://wipo.lex.wipo.int/en/text/507533> (et. 10.04.2019) marka hakkının kapsamını düzenleyen 34/2. maddede, AB Tüzük ve Yönerge'sinden farklı olarak; "tüm üçüncü kişiler" yerine "üçüncü kişiler" kavramına yer verilmiştir. Bu durumun da marka hakkının kapsamına ilişkin, Yönerge hükmünün kıyasen uygulanabilirliği noktasında bir belirsizlik olduğu ifade edilmiştir; CJEU, C-491/14 *Rosa dels Vents*, para. 16.

³¹⁶Söz konusu başvuruda bu durum ABAD'a; "2008/95 sayılı Yönerge'nin 5. maddesinin birinci fıkrası, marka sahibinin markasının aynı veya benzeri olan işaretlerin üçüncü kişiler tarafından ticaret sırasında kullanımını engelleme konusundaki tekeli hakkını, önceden hükümsüzlük istemeksizin sonraki tarihli marka sahiplerine de ileri sürülebilir şeklinde mi yorumlanmalıdır?" şeklinde iletilmiştir.

³¹⁷Bu karar, 2013 tarihli *Canina* Kararı esasında oluşturulmuştur. Kararın 33 ila 51. paragraflarında tartışılan hususların *Rosa dels Vents* bakımından da geçerli olduğu ve ilgili sorunun öncelik ilkesi çerçevesinde çözümlenebileceği belirtilmiştir; CJEU, C-491/14 *Rosa dels Vents*, para. 21.

³¹⁸CJEU, C-491/14 *Rosa dels Vents*, para. 26-30. Ayrıca *Rosa dels Vents* Kararı kapsamında bir kez daha; marka sahibinin, sessiz kalma nedeniyle hükümsüzlüğün talep edilemediği ana kadar, sonraki markanın tecavüzü veya hükümsüzlüğü talebinde bulunabileceği belirtilmiştir; CJEU, C-491/14 *Rosa dels Vents*, para. 25.

Ulusal hukuktaki düzenlemeye ilişkin olarak da İspanyol Markalar Kanunu m. 34/2'de ifade edilen "üçüncü kişiler" kavramının, Avrupa Birliği ilkelerine uygun yorumlanması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre Kanun; 2008/95 sayılı Yönerge ve 207/2009 sayılı Tüzük ile kelimesi kelimesine aynı ifadeleri içermese de kastedilenin; tüm üçüncü kişiler olduğu kabul edilmelidir; CJEU, C-491/14, *Rosa dels Vents*, para. 24.

2.2.1.2.3.3 ABAD Kararlarının Değerlendirilmesi

ABAD'ın çatışan marka tescillerine ilişkin, yukarıda incelenen kararlarının odak noktası; tescil ilkesidir. İki Kararda da tescilin sağladığı marka hakkının kapsamı belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre tescil ile doğan kullanma ve ihlalleri engelleme hakkı; tüm üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir niteliktedir. Üçüncü kişinin niyeti veya sonraki tarihli hakkın tescilli olmasının, marka hakkının kapsamı bakımından bir istisna oluşturmadığı kabul edilmiştir. Bu halde çatışmanın çözümünde öncelik ilkesi esas alınmalıdır. Önceki tescil tarihli hak sahibinin menfaati, sonrakinden üstündür. Dolayısıyla önceki tarihli hak sahibi, tecavüz oluşturan sonraki tescilli hak kullanımını, hükümsüzlük davası açmak zorunda olmaksızın, tecavüz davası ile engelleyebilecektir.

Anılan kararların diğer bir ortak noktası; İspanyol Mahkemelerinin ABAD'a taşıdığı uyuşmazlıklara ilişkin olmalarıdır. Şöyle ki; İspanyol Marka Kanunu'nun 34/1. maddesi; markayı kullanma hakkının münhasıran hak sahibinde olduğunu düzenlemektedir. Bu maddeyi dayanak alan uygulama; tescilli marka hakkının kullanımından doğan ihlallere ilişkin tecavüz davası açılmayacağını kabul etmiştir. Böylelikle Türk hukukunda olduğu gibi, İspanyol hukukunda da tescilli hakkın hukuka uygunluk nedeni teşkil ettiği yönünde bir yargı içtihadı gelişmiştir. Bu nedenle İspanyol mahkemeleri, birden fazla kez, çatışan tesciller sorununu ön karar talebiyle ABAD'a sunmuştur. Konunun ABAD'a taşınması çatışan tescillere ilişkin verilen kararlara uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bu doğrultuda İspanyol yargı uygulaması da büyük bir değişime uğramıştır. Bugün gelinen noktada tescilli marka sahibinin, sonraki tescilin hükümsüzlüğünü talep etmeden de tecavüz davası açabileceği kabul edilmektedir. Tescile dayalı kullanım savunması etkisini yitirmiştir³¹⁹.

ABAD kararlarında kabul edilen ilkeler; adil hukuk düzeninin bir sonucu ve gereğidir. Çatışan tescillerin varlığında korunması gereken, önceki tarihli hak sahibinin menfaatidir. Bu doğrultuda ihlal niteliği taşıyan sonraki bir tescilin doğurduğu haksız sonuçların, gecikmeksizin ve kolaylıkla engellenebiliyor olması gerekmektedir. Böyle bir durumda tescilli hak sahibine adeta ön koşul olarak;

³¹⁹Guy HEATH, Jordi GUELL ve Curell SUÑOL (2015), "Spanish Supreme Court—Does the Spanish İus Utendi Rule Continue to Provide a Defense to Owners of Spanish National Trademarks Sued for Infringement?", *Annual Review of EU Trademark Law, Trade Mark Report*, Vol. 105, No. 2, s. 675-677; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 72-74; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3264-3266.

hükümsüzlük davası açma külfetinin yüklenmesi menfaat dengesine aykırıdır. Tecavüzün sonuçlarına katlanması gereken, sonraki tescilli hak sahibidir³²⁰. Tüm bu gerekçelerle, ABAD kararlarında vurgulanan ilkelerin, Türk hukuku ve SMK uygulaması bakımından da esas oluşturduğu kabul edilmelidir.

2.1.1.3 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 155. Maddesi Hakkında

2.1.1.3.1 Düzenlenme Amacı

6769 sayılı SMK, tescilli marka hakkını etkin şekilde koruma amacıyla, hakkın tecavüzüne ilişkin ayrıntılı düzenlemeler öngörmüştür. Bunlardan biri de; “Önceki Tarihli Hakların Etkisi” başlıklı 155. madde hükmüdür. Buna göre;

“Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez”.

SMK m. 155 hükmü; öncelik ilkesini esas alarak, tecavüz davalarında sonraki tescilin bir savunma gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceğini düzenlemektedir. Bu madde, 556 sayılı mülga KHK döneminde geçerli, çatışan tescilleri konu alan tecavüz davalarında tescilin hukuka uygunluk nedeni teşkil edip etmediği yönündeki tartışmaları sona erdirmiştir³²¹. Böylelikle Yargıtay’ın tescili hukuka uygunluk nedeni sayan yerleşik uygulaması temelsiz kalmıştır. Dolayısıyla görünüşte hak sahipliğine mutlak koruma sağlayan bu uygulamadan doğan diğer haksız ve hukuka aykırı sonuçların doğumu da engellenmiştir. Zira tescilli marka sahibine de tecavüz davası açılabileceği hususu hukuki dayanağa kavuşturulmuştur.

Sınai mülkiyet hukukunun temel ilkelerinden olan öncelik ilkesi gereği; önceki tescil tarihli hakkın üstünlüğü açıkça kabul edilmiştir. Ayrıca 6769 sayılı SMK’nın kaynaklarından biri olan AB düzenlemeleri ve uygulamasıyla da uyum sağlanmıştır.

³²⁰Günümüzde marka, teşebbüsten bağımsız ekonomik bir değer ifade edecek kadar anlam kazanmıştır. Bu değer ciddi bir yatırım ve çabanın sonucu oluşmaktadır. Bu doğrultuda hükümsüzlüğün ardından, zararın tazmini imkanının tanındığı hallerde dahi, marka sahibinin kaybının tam anlamıyla karşılanması mümkün olmayabilir. Zira tecavüz fiilleri, marka bakımından, yalnız ekonomik sonuçlar doğurmaz. Bu süreçte markanın hukuken korunan işlevlerinde oluşan zarar, markanın değerini yerine koyulamayacak şekilde kaybetmesiyle sonuçlanabilir.

³²¹ Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age.s. 9; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 187-188; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 671; Fethi MERDİVAN 2020, agm. s. 27; Yasaman, SMK Şerhi, s. 3263-3268.

Bozgeyik, SMK m. 155 özelinde bir değerlendirme yapmadan, 6769 sayılı SMK döneminde de tescilin hukuka uygunluk nedeni olarak ileri sürülebileceğini belirtmektedir. Yazar, sonraki ihlal niteliği taşıyan kullanımın, markanın sicile tescil edildiği (işaret ile mal veya hizmetler bakımından) şekilde gerçekleşmiş olması koşuluyla tecavüz oluşturmayacağını savunmaktadır. Bununla birlikte kötüniyetli tescillerin bu kapsamda korunmayacağını belirtmektedir; Hayri BOZGEYİK 2019, age. s. 143-147.

Tüm bu hususlar 155. maddenin gerekçesinde; “Madde, sınai mülkiyet haklarına ilişkin yürürlükteki Kanun Hükmünde Kararnamelerden yalnızca 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede bulunan bir maddedir. Doktrinindeki görüşler ve yargı kararları ışığında, anılan düzenlemelerin markalar ve tasarımlar için de uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Maddeyle, başkasının sınai mülkiyet hakkına tecavüz ettikleri tespit edilen kişilerin, o sınai mülkiyet hakkından daha sonraki bir tarihte kendi adlarına yapılan tescile dayanmalarının önü kapatılmıştır. Sonraki tescil bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmemiştir. Böylece aradaki kullanımların şartları gerçekleşmişse hakka tecavüz oluşturacağı ve her ne kadar davalı taraf adına tescil mevcut olsa da bu dönemdeki kullanım için de şartları varsa tazminat sorumluluğunun doğacağı kabul edilmiştir” şeklinde belirtilmiştir.

Bu doğrultuda marka sahibi, hakkını ihlal eden kullanımın tescilli bir haktan kaynaklandığı hallerde de tecavüz davası açabilecek ve tazminat talep edebilecektir. Kural bu olmakla birlikte; maddenin uygulama kapsamı ve koşullarının belirlenmesi ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların hangilerine, ne ölçüde bir çözüm getirdiğinin tespiti ve kanun boşluklarının saptanması bakımından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla hükmün düzenlenme yerinden başlayarak, unsurları, etkileri ve sonuçları inceleme konusu yapılmıştır.

2.1.1.3.2 Kanundaki Düzenlenme Yerine İlişkin Değerlendirme

SMK m. 155, Kanun’un ortak hükümleri düzenleyen beşinci kitabının birinci kısmında yer almaktadır. Ortak hükümler, aksine bir düzenleme olmadıkça ve uygun düştüğü ölçüde, Kanun’da yer alan tüm sınai hak türlerine ilişkindir. Dolayısıyla 155. madde; marka hakkının yanı sıra coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı model üzerindeki haklara uygulanabilir niteliktedir³²². Nitekim madde metninde bu haklardan bazıları; “*marka, patent veya tasarım hakkı*” şeklinde de belirtilmiştir.

Bununla birlikte hüküm; sınai mülkiyet hakkının tecavüzüne ilişkin düzenlemeler kapsamında yer almaktadır. Kanun 149 ilâ 151. maddelerinde sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin açabileceği davalar ve ileri

³²²SMK m. 155’in marka hakkının diğer sınai mülkiyet haklarıyla çatışmasında uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirmeler için bkz. aşağı. Üçüncü Bölüm.

sürebileceği talepleri düzenlemektedir³²³. Ardından 152 ilâ 155. maddelerde tecavüz halinde sınai mülkiyet hakkının sınırlandırıldığı hükümlere yer verilmektedir³²⁴.

Sınai mülkiyet sahibinin bu hakkının daraldığı veya ileri sürülemediği düzenlemelerden sonuncusu; önceki tarihli hakların etkisine ilişkin 155. maddedir. Hükümde düzenlenme yeri ile bağlantı olarak tecavüz davasında sonraki tarihli hakkın savunma olarak ileri sürülemeyeceği haller sayılmaktadır. Dolayısıyla madde başlığı her ne kadar önceki tarihli hakkın etkisi olsa da asıl düzenlenen; sonraki tarihli hakkın etkisizliğidir³²⁵.

2.1.1.3.3 Unsurları

2.1.1.3.3.1 Çatışan Haklar

SMK m. 155 uyarınca; marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez. Buna göre madde, sınai mülkiyet haklarının çatışması dolayısıyla açılan tecavüz davalarında öncelik ilkesi esas alınarak uygulama alanı bulacaktır. Haklar arası çatışma; aynı hak grupları arasında olabileceği gibi farklı sınai mülkiyet hakları arasında da gerçekleşebilir. SMK m. 155 her iki olasılığı da kapsar şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla SMK m. 155, hükmün kapsamında aranan unsurların varlığı koşuluyla, çatışan marka tescilleri veya markanın diğer sınai mülkiyet haklarıyla çatışmasında uygulama alanı bulabilir³²⁶. Bu doğrultuda çatışan sınai mülkiyet haklarının neler olabileceği maddenin uygulama kapsamının belirlenmesi bakımından gereklidir. Bu değerlendirme yapılırken hükme uygun şekilde; öncelik ilkesi esas alınmıştır.

³²³Bu konuya ilişkin bkz. aşağı. İkinci Bölüm, § 3.

³²⁴Bu kapsamda SMK m. 152’de sınai mülkiyet hakkının tükenmesi, m. 153’te tecavüz davası açılmayacak kişiler, m. 154’te ise tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları düzenlenmektedir. Tüm bu hallerde sınai mülkiyet hakkı doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilerin haklı ve hukuka uygun menfaatleri kapsamında daraltılmaktadır.

³²⁵Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 64.

³²⁶Markanın diğer sınai mülkiyet haklarıyla çatışmasında SMK m. 155’in uygulanabilirliğine ilişkin bkz. Bölüm III. Çalışmanın üçüncü bölümünde patent ve faydalı modele yer verilmemiştir. Zira markanın, patent veya faydalı model üzerindeki hak ile kesişmesi ya da çatışması, işlev ve nitelik farklılıkları nedeniyle mümkün değildir.

2.1.1.3.3.1.1 Önceki Tarihli Hak

SMK m. 155 uyarınca, çatışma; marka, patent, tasarım hakkı ile bundan önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip sınai mülkiyet hakkı arasında gerçekleşmelidir. Önceki başvuru veya rüçhan tarihli sınai mülkiyet hakkı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent veya faydalı model olabilecektir. Zira tüm bu hak grupları Kanun'un sınai mülkiyet tanımında sayılmaktadır. Hükümde herhangi bir sınırlama yapılmadığından bunlardan biri veya birkaçının önceki tarihli hak teşkil etmesi mümkün kabul edilmelidir. Bununla birlikte “başvuru ve rüçhan tarihi” ifadesinden bu hakların tescilli olmaları gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır³²⁷. Çatışan marka tescillerinin bu hükmün uygulama alanı kapsamında değerlendirileceğine şüphe bulunmamaktadır. Buna karşın SMK'da düzenlenmeyen sınai mülkiyet hakları ile SMK'da düzenlenen tescilsiz haklarına ilişkin tecavüz davalarında bu maddenin uygulanabilirliğinin ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

2.1.1.3.3.1.2 Sonraki Tarihli Hak

SMK m. 155 uyarınca; sonraki tescil tarihli hak, marka, patent veya tasarım hakkıdır. Her ne kadar maddede ayrıca belirtilmemişse de patentlere ilişkin hükümlerin faydalı modellere uygulanabilirliği nedeniyle bunların da hükmün uygulama kapsamında olduğu kabul edilmelidir (SMK m. 145/1)³²⁸. Coğrafi işaretlere ise, sahibine inhisari nitelikte kullanım hakkı tanımayan özel hukuki niteliklerinden dolayı, bilinçli olarak yer verilmediği söylenebilecektir³²⁹.

Sonraki tarihli haktan bahsedebilmek için bu hakların da tescilli olduğu varsayılmaktadır. Nitekim hüküm tescilli haklar arasında doğan çatışmalarda “sonraki” tescilin hukuka uygunluk nedeni olarak ileri sürülemeyeceğini düzenlemektedir. Dolayısıyla henüz başvuru aşamasında bir hakkın varlığında, SMK m. 155'in uygulanabilirliği bulunmamaktadır³³⁰.

³²⁷Türkay ALICA 2017, agm. s. 713; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 81; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3267.

³²⁸Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 79; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3264.

³²⁹Bu yönde Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 80; Türkay ALICA 2017, agm. s. 719. Ayrıca markanın coğrafi işaretle çatışma ihtimali SMK'nın 48. maddesinde ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir; bu konuya ilişkin değerlendirme için bkz. aşağı Üçüncü Bölüm; § 3, II ve III.

³³⁰Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 80; Türkay ALICA 2017, agm. s. 719.

2.1.1.3.3.2 Tecavüz Davası

2.1.1.3.3.2.1 Tecavüz Davası Açılmış Olmalı

SMK m. 155 çatışan hakların varlığında açılan tecavüz davalarında tescilin savunma gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceğini düzenlemektedir. Dolayısıyla hükmün uygulanabilmesi için iki sınaî mülkiyet hakkının çatışması yetmemekte; önceki tarihli hak sahibinin, ihlal niteliği taşıyan kullanımın konusunu oluşturan tescilli hakkın sahibine, tecavüz davası açmış olması da gerekmektedir. Çatışan marka haklarının varlığında tecavüzün kabulü için gerekli koşullar yukarıda ayrıntısıyla ele alınmıştır. Dolayısıyla bu başlık altında yalnız tescile dayanan kullanım savunması ve uygulamaya yansıyan örnekler üzerinde durulacaktır.

2.1.1.3.3.2.2 556 Sayılı KHK Döneminde Açılmış Tecavüz Davalarına İlişkin

Değerlendirme

SMK m. 155'in, Kanun'un yürürlük tarihinden sonra, hak çatışmaları dolayısıyla açılan tecavüz davalarında uygulanabilirliğine şüphe bulunmamaktadır. Bununla birlikte tescilli hukuka uygunluk nedeni kabul etmeyen bu yaklaşımın KHK'lar dönemi açılmış ve halen devam etmekte olan uyuşmazlıklar bakımından da kaynak oluşturması beklenmektedir. Zira 556 sayılı KHK dönemi hatalı uygulamasının doğurduğu haksız ve hukuka aykırı sonuçlar ortadadır. Bu doğrultuda Bölge Adliye Mahkemeleri de SMK m. 155'in açık hükmü karşısında tescilin artık bir savunma gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceğine yönünde karar vermeye başlamıştır³³¹.

Ne var ki, Ankara 20. Bölge Adliye Mahkemesi çatışan marka tescilleri dolayısıyla açılmış yeni tarihli bir tecavüz davasında, bu hususa ilişkin farklı bir değerlendirme ortaya koymuştur³³². Bölge Adliye Mahkemesi, tecavüzün tespitinde SMK öncesi ve sonrası döneme ilişkin ikili bir ayrıma giderek, 556 sayılı KHK döneminde tescilli hakkın kullanımını tecavüz saymayan uygulamayı sürdürmüştür.

³³¹İstanbul BAM. 16. HD. E. 2018/280, K. 2018/616, T. 13.03.2018; İstanbul BAM 16. HD. E. 2018/3015, K. 2018/2141, T. 15.10.2018; İstanbul BAM 16. HD. E. 2019/781, K. 2019/817, T. 11.04.2019; İstanbul BAM 16. HD. E. 2018/3754, K. 2018/2751, T. 28.12.2018, karar metinleri için bkz. Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFUĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3278-3288.

³³²Ankara BAM 20. HD. E. 2018/1626, K. 2019/1351, T. 26.12.2019; Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 26.08.2020.

İlgili kararda bu husus;

“SMK'nın 155. maddesinde, marka, patent veya tasarım hakkı sahibinin, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremeyeceği düzenlenmiş olup, madde gerekçesinde de açıklandığı üzere bu madde ile başkasının sınai mülkiyet hakkına tecavüz ettikleri tespit edilen kişilerin, o sınai mülkiyet hakkından daha sonraki bir tarihte kendi adlarına yapılan tescile dayanmalarının önü kapatılmıştır. Diğer bir deyişle sonraki tarihli tescil, bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmemiştir. Bu durumda, yukarıda da açıklandığı üzere, SMK'nın yürürlük tarihi olan 10/01/2017 tarihinden sonraki dönem için davalının tescilli markası ve bunu kullanımının davacının marka hakkına tecavüz oluşturacağı ve haksız rekabet yaratacağı, SMK'nın yürürlük tarihinden önceki dönem için ise yukarıdaki bentte de açıklandığı üzere markanın tescil edildiği şekliyle kullanılmamasının davacının markasına tecavüz teşkil ettiği kabul edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davalının kullanımının tescilli olduğundan bahisle aksi kanaate ulaşılması da doğru bulunmamıştır” şeklinde belirtilmiştir.

İlgili karar davalının temyizi üzerine Yargıtay 11. HD. tarafından inceleme konusu yapılmıştır.

Buna göre Yüksek Mahkeme SMK m. 155'e ilişkin ise ayrıca bir değerlendirme yapmaksızın;

“6769 sayılı SMK'nın geçici 1/1 maddesi uyarınca, marka başvurularının sonuçlandırılması yönünden, başvuru tarihinde geçerli kanun hükümlerinin uygulanması gerekirken, münhasıran açılan hükümsüzlük davaları ile tecavüz davaları yönünden SMK'nın 192. maddesi uyarınca davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan yeni SMK'nın hükümlerinin uygulanması gerekmektedir” demek suretiyle, Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili kararını bozmuştur³³³.

Gerçekten de tescilli hakkın kullanımdan doğan tecavüzün 556 sayılı KHK döneminde başlamış olması, bu döneme ilişkin hukuka uygunluk gerekçesi yaratmamalıdır. Zira ilgili fiilin tecavüz niteliği sabittir. Kaldı ki dava SMK'nın yürürlük tarihinden sonra açılmıştır. Yargıtay'ın 556 sayılı KHK dönemi yerleşik içtihadının, uygulamaya yön vermeye devam etmesinin yerinde olmadığı

³³³Y. 11. HD. E. 2020/1412, K. 2021/2516, T. 17.03.2021; <https://karararama.yargitay.gov.tr> (et. 21.10.2021).

kanaatindeyiz. Tescilin markaya sağladığı koruma tecavüzün ispatı ile ortadan kalkmalı; şekil esastan üstün sayılmamalıdır.

2.1.1.3.4 Hükümsüzlük Davalarına Etkisi

2.1.1.3.4.1 Sonraki Tescil Tarihli Markaya İlişkin Hükümsüzlük Davası

SMK m. 155 ile önceki tescil tarihli hak sahibinin, tescilli hakkın hükümsüzlüğü yönünde dava açma zorunluluğu sona ermiştir. Buna göre tescilli bir hakkın kullanımından kaynaklanan ihlallere karşı doğrudan tecavüz davası açılabilecektir. Ayrıca bu düzenleme hükümsüzlük kararlarının geçmişe etkili olmasıyla da uyum içerisindedir (SMK m. 27/1)³³⁴.

Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken husus; tecavüz davasının yalnız tecavüz niteliği taşıyan tescilli hakkın kullanımı engeller işleve sahip olmasıdır. Farklı bir deyişle; hükümsüzlük davası açılmadan sicil kaydının terkinin mümkün değildir. Hükmün yeni olması ve uygulamada nasıl yorumlanacağına ilişkin belirsizliklerin varlığı nedeniyle marka sahibinin tecavüz davası ile hükümsüzlük talebinde bulunmasında fayda vardır.

Tecavüze karşın hükümsüzlüğün talep edilmemesi halinde iki hak birlikte var olmaya devam edecektir³³⁵. Uzun vadede sonraki tescilin hükümsüzlüğünün talep edilmemesi farklı sakıncalara yol açabilir niteliktedir. Şöyle ki; bu durum sonraki tescilli hak sahibinin markasını kullanma hakkı olup olmadığı yönünde bir belirsizlik doğurur. Tescil kullanma yetkisi verse de kullanım halinde tecavüzün gerçekleşiyor olması ve tazminat sorumluluğunun doğması, marka kullanımına ilişkin bir terkin nedeni yaratmaktadır. Buna karşın hükümsüzlük talep edilmemesi ve kullanım halinde aynı tescilli hakka karşı birden fazla kez tecavüz davası açılması hukuk düzenine aykırı ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir niteliktedir.

Tüm bu nedenlerle sonraki tescilin hükümsüzlüğünün ayrı veya aynı dava kapsamında talep edilmesi yerinde olacaktır. Marka sahibinin tecavüz ile hükümsüzlüğü, aynı dava kapsamında talep etmesinin önünde bir engel

³³⁴SMK m. 27/1 uyarınca; “25 inci madde gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır”. 556 sayılı KHK’den farklı olarak SMK hükümsüzlüğün etkisine ilişkin bu hüküm ile Kanun’un sağladığı korumanın hiç doğmamış sayılacağını ayrıca belirtmiştir. Her ne kadar maddenin gerekçesinde bu konuya ilişkin bir açıklama bulunmuyorsa da bu değişikliğin 556 sayılı KHK dönemi Yargıtay’ın hatalı uygulaması esasında getirilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Zira bu dönemde “geçmişe etki” hükümsüzlük davasının açıldığı tarih başlangıç sayılarak uygulanmaktaydı.

³³⁵Buket GÜN 2019, age. s. 183 vd.

bulunmamaktadır³³⁶. Böylelikle aynı ihlal ile bir daha karşılaşma olasılığı da ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu halde mahkeme her iki talep bakımından da ayrı ayrı hüküm kuracaktır.

2.1.1.3.4.2 Önceki Tescil Tarihli Markaya İlişkin Açılan Hükümsüzlük Davası

Markaya ilişkin tecavüz ve hükümsüzlük taleplerinin karşı davalar şeklinde ileri sürülmesi de mümkündür. Şöyle ki, sonraki tarihli hak sahibi, aleyhine açılan tecavüz davasına karşı, önceki markanın hükümsüzlüğü talebiyle bir karşı dava açılabilir. 6769 sayılı SMK'nın 155. maddesinden sonra tescilin bir savunma gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceği açıktır.

Anılan durumda tecavüz davası bakımından, hükümsüzlük davası bekletici mesele yapılmalıdır³³⁷. Zira önceki tescil tarihli hakkın hükümsüzlüğü yönünde verilen karar, bu markanın başvuru tarihinden itibaren geçmişe etkili sonuç doğuracaktır (SMK m. 27/1). Dolayısıyla baştan itibaren doğmamış bir hakka dayanarak tecavüz ve tazminat talebinde bulunulamaz.

2.1.1.3.5 Olası Sonuçlarının Değerlendirilmesi

SMK m. 155 tecavüz davalarında tescilin savunma gerekçesi olarak ileri sürülüp sürülemeyeceğine ilişkin tartışmaları sona erdirmiştir. Bununla birlikte bu düzenlemenin gerekliliği ve doğuracağı sonuçlar konusunda doktrinde birtakım endişeler dile getirilmiştir. Bu doğrultuda öncelikle anılan görüşlere yer verilecek, ardından SMK m. 155'e ilişkin uygulamanın olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulacaktır.

2.1.1.3.5.1 Doktrinde İleri Sürülen Görüşler

Doktrinde ağırlıklı ve bizim de katıldığımız görüş SMK m. 155'in beklenen ve isabetli bir düzenleme olduğu yönündedir³³⁸. Bununla birlikte farklı görüşler de ileri sürülmüştür. *Paslı*, SMK m. 155 ile Türk marka düzenine uygun olmayan; sistem açısından sorunlu bir düzenleme getirildiğini ileri sürmüştür. Yazar, hükmün özünde adil olduğunu kabul etmekle birlikte, tescilin savunma gücünü ortadan kaldırdığını

³³⁶Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 79.

³³⁷Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 1044.

³³⁸Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 63 vd.; Türkay ALICA 2017, agm. s. 673 vd.; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 671; Fethi MERDİVAN 2020, agm. s. 27; Yasaman, SMK Şerhi, s. 3263-3268; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 188-189.

belirtmektedir. Buna göre Yargıtay'ın şekli hak sahipliğini ortadan kaldırmak için önce hükümsüzlük davası açılmasını zorunlu kılan yerleşik içtihadın yerindedir. Özellikle Yargıtay'ın hükümsüzlüğün geçmişe etkili olduğunu dikkate alan son dönem kararlarıyla birlikte isabetli bir uygulama oluşmuştur. Dolayısıyla tescilin sağladığı görünüşte hak sahipliğini kaldırmadan tecavüz davası açılmaması gerektiğini savunmaktadır³³⁹.

Gün de benzer gerekçelerle SMK m. 155'in tescil sistemini bozan ve uzun vadede ciddi sorunlara yol açan bir düzenleme olduğunu savunmuştur. Buna göre KHK'lar dönemi Yargıtay uygulamasının hatalı olduğu husus; hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olduğu gerekçesiyle bu karar verilene dek gerçekleştirilen tecavüze konu kullanımların hukuka uygun kabul edilmesinden ibarettir. SMK m. 27/1 ile getirilen hüküm bu uygulamanın önüne geçilmesi bakımından yeterlidir. Özellikle tecavüzün ardından hükümsüzlük davasının açılmadığı haller dolaylı bir birlikte var olma hali yaratacak olup, bu halde sonraki tescilli kullanıma ilişkin zımni bir rızanın var olup olmadığı tartışma konusu oluşturacaktır³⁴⁰.

2.1.1.3.5.2 Tescil Sistemine Etkisi

Doktrinde ileri sürülen görüşler özelinde incelenmesi gereken ilk husus; SMK m. 155'in tescil sistemini bozan bir düzenleme niteliği taşıyıp taşımadığıdır. Bunun için TÜRKPATENT nezdinde marka tescilinin nasıl gerçekleştirildiğinden kısaca bahsedilmesinde fayda bulunmaktadır.

Türk marka hukukunda ayırt edici işarete ilişkin marka tescili talepleri öncelikle TÜRKPATENT nezdinde başvuru koşullarının varlığı ve tescilin sınıflandırmasına yönelik şekli bir incelemeye tâbi tutulmaktadır. Ardından mutlak ret nedenleri incelenmekte ve akabinde yayım sürecine geçilmektedir. Yayın ile ilgili marka başvurusuna itiraz süreci başlamaktadır. Yapılan itirazlar incelendikten sonra tescil belgesi verilmekte ve marka sicile kaydedilmekte ya da başvuru reddedilmektedir (SMK m. 15 – 22). Tescil sürecinde kullanımın aranmaması ve gerçek hak sahipliğinin yalnız nispi ret nedenleri kapsamında; itiraz halinde ve belli bir süre sınırı ile, değerlendiriliyor olması çatışan tescillerin en önemli nedenidir. Bu durum *Paslı*'nın da isabetle belirttiği gibi sicilin "*marka çöplüğüne*" dönmesine,

³³⁹Ali PASLI (2020), "Marka Hukukunda Tescil-Kullanım İlişkisi", *Fikri ve Sınai Haklar Sempozyumu*, Ed. Ayşe Kübra Altıparmak, Yetkin Yayınları, Ankara, s. 112-115.

³⁴⁰Buket GÜN 2019, age. s. 183-188.

marka olarak tescili gerçekleştirilebilecek boŖta kelime bulunamamasına yol amaktadır³⁴¹.

Buna karŖın SMK m. 155'in, tecavüzden sonra hükümsüzlük davası aılmaması ihtimali esas alınarak doğrudan tescil sistemini bozan ve mevcut durumun daha da kötüye gitmesine neden olan bir düzenleme olarak nitelendirilemeyeceđi kanaatindeyim. Aksine bu düzenleme sonraki kötüniyetli tescilleri caydırıcı bir etki doğurabilir niteliktedir. Zira mülga uygulama sonraki tescili hükümsüz kılınma dek korumakta, önceki hak sahiplerinin tecavüz davası amasına imkan vermemekteydi.

Hükümsüzlük davalarının uzun bir yargılama sürecine yayılması karŖısında kötüniyetli sonraki tescil sahibi hedeflediđi menfaate ulaŖmakta, önceki hak sahibi bakımından ise zararın tazmini ile de telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğmaktaydı. Oysa SMK m. 155'in açık hükmü karŖısında sonraki tescil sahibi ihlale konu bir fiili halinde aleyhine doğrudan tecavüz davası aılabileceđini ve bunun tazminat sorumluluđu doğuracađı farklılıđıyla; belli bir dikkat ve özen ile hareket etmesi gerekecektir. Bu tescile konu iŖaretin seilmesinden, kullanımına deđin tüm sürece yansiyacak olup, mükerrer tescillerin veya hak çatıŖmalarının azalmasında etkin bir argüman oluŖturacaktır. Bununla birlikte mükerrer tesciller ile hak çatıŖmalarının engellenmesi ve marka tescil sistemi ile amalananın sađlanması, SMK m. 155'in ötesinde, kapsamlı bir düzenlemeyi gerektirmektedir.

2.1.1.3.5.3 Tescil ile Sađlanan Korumaya Etkisi

SMK m. 155'in olası sonuçları bakımından, doktrinde ileri sürülen görüşler esasında deđerlendirilmesi gereken bir diđer husus; anılan hükmün tescil ile sađlanan korumayı sınırlandırıp sınırlandırmadıđıdır. Zira tescil ile Ŗeklen kazanılan hak sahipliđinin varlıđına karŖın bunun tecavüz davaları kapsamında ileri sürülmesi yasaklanmıŖtır.

SMK, marka korumasının kapsamını, hakkın olumsuz cephesini oluŖturan "yasaklama" üzerinden düzenlemektedir. Buna göre markanın sicile tescili bu hakka ihlal teŖkil eden tüm kullanımları, Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca, engelleme yetkisi doğurmaktadır. İki hakkın da tescilli olduđu hallerde bu yetkinin, önceki tescil tarihli hak sahibi lehine doğduđu kabul edilmelidir. Buna göre önceki marka sahibi, anılan hakkını herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm üçüncü kiŖilere karŖı ileri

³⁴¹Ali PASLI 2020, agm. s. 110.

sürebilecektir. Farklı bir kabul önceki tescili savunmasız bırakarak, tescil ile sağlanan korumanın sınırlanmasına neden olacaktır.

Bu doğrultuda SMK m. 155, tescil ile sağlanan korumayı sınırlayan bir düzenleme olarak kabul edilemez. Aksine SMK m. 155'e benzer bir düzenlemenin bulunmadığı KHK döneminde önceki marka sahibinin, sonraki tescile karşı tecavüz davası açamaması tescili sınırlayan bir uygulama teşkil etmekteydi. Çatışan iki tescilli işaretin piyasada bir arada bulunması durumunda, önceki markaya olan potansiyel veya fiilî tecavüzün daha büyük olacağı açıktır. Bu halde tescil ile sağlanan koruma sistemi, önceki marka sahibinin, olabildiği kadar hızlıca, ihlali gerçekleştiren markanın kullanımını yasaklayabilmesini sağlamalıdır. Kaldı ki mülga KHK ve SMK, marka sahibinin hakkını korumasında başvurabileceği iki ayrı dava öngörülmüştür. Tecavüz ve hükümsüzlük davasının nitelikleri incelendiği takdirde de önceden açılan bir tecavüz davasının ileri bir tarihte açılacak hükümsüzlük davasını anlamsız hale getirmeyeceği söylenebilecektir. Bunlardan birine başvurulabilirliğinin diğerinin varlığına bağlanması haksız ve hukuka aykırı sonuçlar doğuracak olup, böyle bir sınırlama ancak açık bir Kanun hükmü ile öngörülebilir niteliktedir.

2.1.1.3.5.4 Dolaylı Bir Birlikte Var Olma Hali Yaratması

Önceki tescilli marka sahibi, SMK m. 155'i dayanak göstermek suretiyle, sonraki tescili hükümsüz kıdırmadan, tecavüz davası açabilecektir. Tecavüz davasının akabinde hükümsüzlük davasının açılmaması çatışan iki marka tescilinin sicilde kayıtlı kalmaya devam etmesi anlamına gelecektir. Anılan durum dolaylı bir birlikte var olma hali yaratacaktır.

Çatışan tescillerin varlığına karşın hükümsüzlüğün talep edilmemesi sicilin gerçek durumu yansıtmamasına neden olacaktır. Bununla birlikte tescilin varlığı sonraki hakkın tekrar kullanılması ve önceki tarihli hakka bir kez daha tecavüz oluşturması ihtimalini gündeme getirir. Doktrinde *Gün* anılan durumun, ikinci bir tecavüz davasına konu edilip edilemeyeceği veya hükümsüzlük davası açılmamasının sonraki tescilin kullanımı bakımından zımnî bir rıza olarak mı kabul edilmesi gerektiği yönünde bir ikilik doğurduğunu ifade etmiştir³⁴². Böyle bir uyuşmazlığın somut olayın koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Buna karşın tecavüz davasının ardından hükümsüzlük davası açılmamasının sonraki marka kullanımına

³⁴²Buket GÜN 2019, age. s. 187.

zımni bir rıza oluşturduğu yönündeki iddiaların Kanun'un kullanmama ve sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin düzenlemeleriyle bağlantılı değerlendirilmesi ve beş yıllık sürenin burada da dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz.

Hükümsüzlük davası açılmaması SMK m. 155 ile hedeflenmeyen ancak bu kapsamda dolaylı olarak ortaya çıkabilecek bir ihtimal teşkil etmektedir. Dolayısıyla birlikte var olma halinden doğacak sorunlara ilişkin, taraf menfaatleri ve sicil işlerliği de dikkate alındığında, en uygun çözüm; tecavüz davasının akabinde veya tecavüz davasıyla birlikte sonraki tescilin hükümsüzlüğünün istenmesidir.

2.2.2 Marka Hakkına Tecavüz Davasında İleri Sürülmesi Olası Diğer Savunmalar ve Bunların SMK m. 155 Açısından Değerlendirilmesi

2.2.2.1 Kullanmama Def'i

2.2.2.1.1 Kavram

Türk hukukunda, marka hakkının kazanılması için; işaretin sicile tescili yeterlidir. Bu aşamada markanın kullanımı veya buna ilişkin hazırlıklara başlanmış olması aranmaz. Bununla birlikte tescil gerçekleşikten sonra, hak sahibinin, markayı kullanma zorunluluğu doğar (SMK m. 9)³⁴³. Kanun markanın kullanılmasına; iptal de dahil olmak üzere, birden fazla hukuki sonuç bağlamıştır. Markanın beş yıl süreyle kullanılmaması iptal nedenidir (SMK m. 9, 26). Ayrıca, sonraki tarihli başvuruya karşı marka hakkına dayanarak itiraz edilebilmesi için markanın kullanıldığının ispatı istenebilir (SMK m. 19/2). Son olarak hükümsüzlük ve tecavüz davalarında, markanın kullanılmadığı yönünde bir savunma yapılabilir (SMK m. 25/7, 29/2). Tüm bu düzenlemelerle amaçlanan; sicile tescil ile yaratılan şekli hak sahipliğinin, maddi olarak da hukuki varlık göstermesidir.

Markanın sicile tescili ile hak sahibi lehine; Kanun kapsamında ileri sürülebilir, münhasır bir kullanım ve yasaklama hakkı doğmaktadır. Bu durum, aynı işaretin veya benzerlerinin, markanın düzenli olarak yenilendiği varsayımında sınırsız bir

³⁴³Markanın kullanılmasına ilişkin zorunluluğun kaynağını; Paris Sözleşmesi'nin 5/C hükmü ve TRIPS Anlaşması'nın 19. maddesi oluşturmaktadır.

Markayı kullanmanın teknik açıdan bir borç veya yükümlülük değil de külfet olduğuna ilişkin bkz. Hanife DİRİKKAN (1998), "Tescilli Markayı Kullanma Külfeti", *İçinde, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan*, İÜHF Yayınları, İstanbul, s. 234, dn. 55; *Ali PASLI 2014*, age. s. 539. Bunun bir yükümlülük olduğu yönünde ise bkz Fethi MERDİVAN (2017), "Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def'i", *İçinde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu*, Ed. Feyzan Hayal Şehirli Çelik, BTHAE Yayınları, s. 485.

süreyle³⁴⁴, piyasada ayırt edici ad ve işaret olarak kullanımını engelleyici etkiye sahiptir. Kullanılmayan markanın tescil nedeniyle korunması; geçerli bir hukuki menfaat bulunmamasına karşın, gerçekten kullanım amacı taşıyan sonraki başvuruların haksız yere reddi ve rekabetin zarar görmesine neden olur³⁴⁵. Ayrıca tescilli marka sayısı ve çatışan hakların çokluğu göz önüne alındığında; sicilin gerçek durumu yansıtması, hak sahipliğinin tespiti ve korunması bakımından da önem taşımaktadır³⁴⁶.

Bu kapsamda kanun koyucunun, markanın kullanılmamasına bağladığı sonuçlardan biri de bu hususun tecavüz davalarında savunma olarak ileri sürülebilmesidir³⁴⁷.

³⁴⁴SMK m. 23 uyarınca; tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde sınırsız olarak yenilebilir.

³⁴⁵Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 455-456; Yasaman/Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2397-2398; Hanife DİRİKKAN 1998, agm. s. 222-223; Hayri BOZGEYİK (2010), “Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanılmamaya Bağlı Sonuçlar”, *İçinde, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan*, Turhan Yayınevi, Ankara, s. 465; Yasaman/Yüksel, Marka Hukuku C. I, s. 629; Hayrettin ÇAĞLAR (2017), “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK m. 14 Hükümünü İptal Eden Kararının Etkileri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, s. 12; Hakan KARAN ve Mehmet KILIÇ 2004, age. s.315; Arzu OĞUZ (2017), “Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali Konusunun Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 12, Sayı 128, s. 24; İbrahim BEKTAŞ (2018), “Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali-AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme”, *Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi*, Cilt 17, Sayı 2, s. 230 vd.

³⁴⁶2015/2436 sayılı Yönerge’nin 31. dibacesinde bu husus; “Markaların mal ve hizmetleri ayırt etme işlevini yerine getirmeleri, piyasada gerçekten kullanılıyor olmaları halinde mümkündür. Kullanım zorunluluğu; korunmakta olan toplam marka sayısının ve dolaylı olarak da bunlar arasındaki çatışmaların azaltılması bakımında da gereklidir. Bu nedenlerle tescilli markaların sicile tescil edildikleri mal ve hizmetlerde kullanımı veya kullanılmıyorsa da tescil tarihinden itibaren beş yıllık sürenin sonunda iptalinin kabulü önemlidir”. Bu yönde CJEU, 15.01.2009, C-495/07, *Silberquelle GmbH v Maselli-Strickmode GmbH*, (Karar kısaca “*Silberquelle*” olarak anılacak olup karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-495/07&td=ALL>, et. 03.06.2020), para. 19.

Tüm bu önemine karşın; “markanın kullanılmaması” *ex officio* (resen) dikkate alınmamaktadır. Farklı bir deyişle; markanın kullanılmaması nedeniyle sicilden otomatik silindiği bir sistem bulunmamaktadır. Bu hususun ileri sürülmesi; marka sahibinin, piyasada var olmak isteyen rakiplerine bırakılmıştır; Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 456.

³⁴⁷556 sayılı mülga KHK döneminde bu yönde bir düzenleme bulunmamaktaydı. 6769 sayılı SMK’da ise, kullanılmama, AB hukukuyla uyumlu olarak, markanın tescili aşamasında itiraz sebebi, ihlal davalarında da savunma def’i olarak öngörülmüştür. Bu değişikliğin nedeni m. 19/2’nin gerekçesinde; “Maddenin ikinci fıkrasında 556 sayılı Kanun Hükümünde Kararnamede yer almayan yeni bir düzenleme yer almaktadır...Bu düzenleme ile tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanılmasının sağlanması ve yayına itiraz müessesesinin afaki veya kötü niyetli bir şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır” şeklinde belirtilmiştir.

Markanın kullanılmaması, 556 sayılı KHK’da savunma aracı olarak düzenlenmemekle birlikte; farklı hükümlere konu olmaktadır. Şöyle ki; KHK’nın 14. maddesi bu hususu bir iptal nedeni olarak, 42/1(c) maddesi ise hükümsüzlük sebebi olarak kabul etmekteydi. Ne var ki; 42/1(c) hükmü 09.04.2014 tarih ve 2013-147/75 sayılı; 14. madde hükmü ise 14.12.2016 tarih ve 148/189 sayılı Anayasa Mahkemesi kararları ile iptal edildi. İlk iptal kararının ardından 14. madde varlığını koruduğundan markanın kullanılmamasının sonucuna ilişkin bir değişiklik yaşanmadıysa da, ikinci iptal kararı ile KHK’da

SMK'nın marka hakkına tecavüz sayılan fiilleri düzenleyen 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca;

“19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def'i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır”.

SMK m. 19/2; marka tescil başvurusuna ilişkin yayıma itirazda, başvuru sahibinin, itiraza konu markanın ciddi biçimde kullanıldığına yönelik delil sunulmasını talep hakkını düzenlemektedir. Bu doğrultuda tecavüz davasında da markanın kullanılmadığı yönünde bir def'in ileri sürülmesi ile davacıdan aksini ispat etmesi talep edilebilmektedir.

2.2.2.1.2 Unsurları

Marka hakkına tecavüz davasında “kullanmama”nın def'i olarak ileri sürülebileceğini düzenleyen SMK m. 29/2'de, hangi unsurların varlığında bu yönde bir savunmanın kabul edileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş; 19/2. maddeye atıfla yetinilmiştir. Dolayısıyla sonraki tescil tarihli hak sahibinin, markanın kullanılmadığı yönündeki def'isinin kabulü için gerekli koşullar bu hüküm esasında belirlenmelidir.

markanın kullanılmamasına sonuç bağlayan herhangi bir hüküm kalmamıştı. Bu durum derdest iptal davalarını, SMK'nın yürürlük tarihi olan 10.01.2017'e kadar adeta hukuki dayanaksız bırakmış, ayrıca bu dönemde kullanmamaya ilişkin bir iptal davası açma olanağı ortadan kaldırmıştı; bkz. Ali PASLI (2016), “Anayasa Mahkemesi'nin Son Dönemdeki İptal Kararlarının Marka Hukukumuzda Etkisi: Boşluk Var mı?”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt 12, Sayı 46, s. 491 vd; Fethi MERDİVAN 2017, agm. s. 486-492; Hayrettin ÇAĞLAR 2017a, agm. s. 12 vd.; Arzu OĞUZ 2017, agm. s. 22-23, 26-30. Anılan belirsizlik Yargıtay 11. HD. 17.01.2019 tarihli ve E. 2019/1765, K. 2019/4421 sayılı kararı ile çözüme kavuşturulmuştur; <https://karararama.yargitay.gov.tr>, et. 27.12.2021. Buna göre SMK'nın kabulünden sonra ve henüz yürürlüğe girmesinden önce Anayasa Mahkemesi kararı ile ortaya çıkan kanun boşluğunun; 6769 sayılı SMK'nın Meclis tarafından kabul tarihinin 22 Aralık 2016 olmasından hareketle, kanun koyucunun amacının geçmişe etkili olacak biçimde kullanmama nedeniyle markanın iptalini öngördüğü, şeklinde doldurulması gerektiğini belirtmiştir.

SMK m. 19/2 uyarınca;

“6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir”.

Öncelikle SMK m. 19/2’de kullanmama def’i, karıştırılma ihtimaline ilişkin itirazla sınırlı düzenlenmektedir. Bu sınırlamanın tecavüz davası bakımından kabulü mümkün değildir. Markanın kullanılmadığı yönündeki def’i, tecavüz davasının hangi nedenle açıldığından bağımsız ve uygun düştüğü ölçüde ileri sürülebilir niteliktedir³⁴⁸. Mehaz AB mevzuatı da bu yönde olduğu gibi³⁴⁹, hükmün kapsamının sınırlanmasında haklı bir gerekçe bulunmamaktadır. Kaldı ki SMK m. 29/2’de; “*tecavüz davalarında*” denilerek, tüm tecavüz davaları madde kapsamına alınmıştır.

Buna göre; marka hakkına tecavüz davasında kullanmama def’in kabulü; iki unsurun varlığına bağlıdır³⁵⁰. İlk olarak; davacının markası, tescilli olduğu mal ve hizmetlerde en az beş yıl boyunca ciddi bir kullanıma konu olmamalıdır³⁵¹. İkinci

³⁴⁸Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 686-687; Fethi MERDİVAN 2017, agm. s. 496-497; Yasaman/Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2716-2718; Döndü Deniz BİLİR (2019), “Marka Kullanmama Def’i”, *Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı (Bildiriler Kitabı) 19-22 Aralık 2019*, <https://yayin.taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/kitaplar/fikri-mulkiyet-hukuku-calistayi-bildiriler-kitabi.pdf>, ET. 27.12.2021, s. 240-241.

Bu kapsamda SMK 9/3 uyarınca marka sahibinin izni ile kullanımın marka sahibince kullanım olarak kabul edildiğinden SMK m. 29/1(ç)’de düzenlenen lisansın izinsiz genişletilmesi veya üçüncü kişilere devredilmesine ilişkin tecavüz fiilinin varlığında kullanmama def’inin ileri sürülebilmesi mümkün değildir; Fethi MERDİVAN 2017, agm. s. 496; Döndü Deniz BİLİR 2019, agm. s. 241. Özellikle marka sahibinin kullanım hakkını saklı tutmadığı inhisari lisans sözleşmelerinde kullanmama def’inin ileri sürülmesi hakkın kötüye kullanımı olarak değerlendirilebilmektedir; bkz. Y. 11. HD. E. 2015/11548, K. 2016/9222, T. 29.11.2016, <https://karararama.yargitay.gov.tr>, et. 22.12.2021.

³⁴⁹2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 127/3; 2015/2436 sayılı Marka Yönergesi m. 17.

³⁵⁰Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. TÜRK PATENT: Kullanım İspatı Kılavuzu 2017, <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/B4609CED-66A9-4096-A33A-DA99A1A0DE04.pdf>, et. 25.12.2021.

³⁵¹Kaynak AB düzenlemelerinde “*genuine use*” olarak ifade edilen bu kavram, Türkçe’ye “ciddi kullanım” olarak çevirilmiştir. Bu çevirinin hatalı olduğu ve “gerçek kullanım” kavramının tercih edilmesi gerektiği yönünde bkz. Kutlu OYTAÇ 2002, age. s. 196; Esen CAM (2016), “Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın ‘Gerçek Kullanım’ Problemi”, *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, Sayı 2, s. 29. Ne var ki; kanaatimizce “ciddi kullanım” kavramını doğrudan hatalı bir çeviri olarak kabul etmek yerinde değildir. Zira bu kavram AB üyesi, Alman (bkz. MarkenG § 26; “*ernsthaft benutzt*”) ve Fransız marka hukukunda (bkz. Code de la propriété intellectuelle, Art. L712-5-1; “*usage sérieux*”) da bu anlama gelecek şekilde düzenlenmiştir.

olarak da markanın bu süreçte kullanmamasını haklı kılan başka sebepler bulunmamalıdır. Bu hallerde, aksi yönde bir kanıt sunulmadıkça, önceki tescil tarihli marka hakkına dayanarak davalının marka kullanımı engellenemez.

2.2.2.1.2.1 Markanın Beş Yıl Süresince Ciddi Bir Kullanıma Konu Olmaması

2.2.2.1.2.1.1 Ciddi Kullanım

Marka hakkına tecavüz davasında kullanmama def'inin kabulü için markanın beş yıl süresince ciddi bir kullanıma konu olmaması gerekir. Ciddi kullanım (*genuine use*); markanın temel işlevi olan mal veya hizmetin ayırt edilmesini sağlamaya yönelik, piyasayı etkileyen tüm kullanımlardır³⁵². İşaretin fiilî kullanımı³⁵³ olarak da ifade edilebilecek bu kullanımın tespitinde; markanın ticari hayatta gerçekten var olduğunu gösterir tüm unsurlar dikkate alınmalıdır. Bu doğrultuda her bir somut olay özelinde; markanın kullanıldığı mal veya hizmet, piyasa, bölge, kullanım sıklığı ve yoğunluğunun araştırılması gerekir³⁵⁴.

Burada esas alınan; markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerde, ayırt etme işlevini yerine getirir bir kullanıma konu olup olmadığıdır. Kullanımın markanın sicilde tescilli olduğu mal veya hizmet sınıflarından farklı alanlarda gerçekleştiği hallerde ciddi kullanımdan bahsedilemez³⁵⁵. Aynı şekilde markanın ayırt edici işlevi haiz olmadığı kullanımlar da ciddi kullanım olarak değerlendirilmez³⁵⁶. Dolayısıyla bu iki unsurun varlığında, markanın mal veya ambalaj üzerinde, tanıtıcı araçlarda ve

³⁵²Türk hukukunda aynı esasla benzer yönde yapılan tanımlar için bkz. Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 972; Fethi MERDİVAN 2017, agm. s. 504; Hanife DİRİKKAN 1998, agm. s. 237-238; Hayrettin ÇAĞLAR 2017a, agm. s. 6.

ABAD kararında bu kavram “*belirli bir pazar yaratmaya ya da mevcut pazarı korumaya yönelik mal veya hizmetle bağlantılı tüm kullanımlar*” şeklinde ifade edilmiştir; CJEU, 11.03.2003, C-40/01, *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV* (Karar kısaca “*Ansul*” olarak anılacak olup karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/01>, et. 27.04.2020), para. 37.

³⁵³CJEU, C-40/01, *Ansul*, para. 35.

³⁵⁴Hanife DİRİKKAN 1998, agm. s. 244-245; Sabih ARKAN 1998, age. s. 147; C-40/01, *Ansul*, para. 39.

³⁵⁵Bu yönde Y. 11. HD. E. 2016/4280, K. 2017/6431, T. 22.11.2017; Y. 11. HD. E. 2013/6332, K. 2014/6857, T. 8.4.2014 (Kararlar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 07.07.2020).

Markanın sicilde tescilli olmadığı mal ve hizmetlerle kullanımının da değerlendirilmeye katılması halinde işaretin farklı mal ve hizmet sınıflarında tesciline imkân vermeyen ve rekabeti engelleyen bir uygulamanın oluşacağına ilişkin bkz. Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 459.

³⁵⁶Bu yönde Y. 11. E. 2018/2336, K. 2019/6820, T. 5.11.2019; Y. 11. HD. E. 2015/6031, K. 2015/13268, T. 9.12.2015; Y. 11. HD. E. 2015/3922, K. 2015/10694, T. 19.10.2015 (Tüm kararlar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 07.07.2020).

Markanın promosyon ürünlerinde kullanımının ayırt edici işlevi yerine getiremeyeceği bu nedenle de gerçek kullanım kabul edilmemesi gerektiği yönünde bkz. CJEU, C-495/07, *Silberquelle*, para. 20-21. Aynı şekilde markanın yalnız tanıtım amaçlı veya kişisel kullanıma konu olduğu hallerde de ayırt etme işlevini yerine getirmediğinden gerçek kullanımdan bahsedilemeyeceği kabul edilmektedir; CJEU, C-40/01, *Ansul*, para. 37.

reklamlarda, iş evraklarında, ihale vb. alanlarında kullanıldığı tüm haller “ciddi kullanım” olarak değerlendirilmektedir³⁵⁷.

Kullanmamanın aralıksız beş yıl devam etmesi gerekliliği yukarıda yer alan her iki ihtimalde de söz konusudur. Buna göre, kullanımın mutlak surette sürekli olmasına gerek bulunmamaktadır. Ciddi şekilde kullanılmak ve beş yılı aşmamak kaydı ile, markanın kullanımına ara verilebilmektedir. Kullanılmayan süreler birbirine eklenmez. Her bir ciddi kullanım başlangıcı ile birlikte yeni bir beş yıllık süre işlemeye başlamaktadır.

2.2.2.1.2.1.2 Beş Yıllık Süre

Kullanmama def’i bakımından beş yıllık süre iki işleve sahiptir. Öncelikle bu yönde bir savunma ancak dava tarihi itibarıyla sicilde en az beş yıldır tescilli olan marka sahibine karşı ileri sürülebilmektedir³⁵⁸. Zira kullanmama def’inin kabulü için markanın beş yıl süresince ciddi bir kullanıma konu olmaması gerekmektedir. Markanın beş yıldan uzun süredir tescilli olduğu hallerde ise markanın kullanımına beş yıl boyunca ara verilmiş olması aranır. Burada beş yıllık sürenin hesabında tescil tarihi değil de; markanın kullanımına son verilen tarih başlangıç kabul edilmelidir.

Bununla birlikte markanın beş yıl boyunca kesintisiz kullanılmamış olması gerekmektedir. Dolayısıyla markanın beş yıllık süreçte aralıklarla kullanılması halinde

³⁵⁷ Bununla birlikte SMK’nın 9. maddesinde; markayı kullanma kabul edilecek diğer haller;

a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.

b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir” şeklinde belirtilmiştir.

AB hukukunda gerçek kullanım kavramının değerlendirildiği örnek kararlar için bkz. EUIPO: *Guidelines for Examination in the EUIPO on EU Trade Marks*, Part C, Opposition, Section 6, Proof of Use,

https://euipo.europa.eu/tunneweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_Legal_Reform/PartC/06part_c_opposition_section_6_proof_of_use/part_c_opposition_section_6_proof_of_use_en.pdf, s. 74-76.

³⁵⁸ 5 yıllık bu süre hoşgörü süresi (*grace period*) olarak adlandırılmaktadır; Buna göre marka sahibine tescilden itibaren beş yıl süresince markasını kullanmaya başlamak için zaman tanınmaktadır. Dolayısıyla bu süre içerisinde marka kullanılmıyor olsa dahi, hak sahibi ihlal niteliği taşıyan fiillerin engelleme hakkına sahiptir; CJEU, 21.12.2016, C-654/15, *Länsförsäkringar AB v Matek A/S*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=en&jur=C,T,F&num=C-654/15>, et. 03.06.2020, para. 26.

Y. HGK’nın E. 2010/11-695, K. 2011/47, T. 9.2.2011 sayılı kararında bu husus; “*KHK’nin 14.maddesi hükmü kullanma zorunluluğu bakımından iki farklı olasılığı düzenlenmiştir. Bunlardan birincisi, markanın tescilinden itibaren markanın beş yıl süreyle ciddi şekilde kullanılmaması; diğeri ise ciddi kullanıma beş yıl boyunca kesintisiz ara verilmesi halidir. Anılan beş yıllık süreye hoşgörü süresi denmektedir. Zira bu sürenin aşılması halinde, marka sahibinin markasını kullanmaması herhangi bir yaptırıma tâbi tutulmayacak; bir diğer ifade ile, markanın hükümsüzlüğüne karar verilemeyecektir”* şeklinde belirtilmiştir, karar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 07.07.2020.

açılacak bir tecavüz davasında önceki tescil tarihli markanın kullanılmadığı yönünde bir savunma kabul edilemez³⁵⁹. Markanın kullanılmaması ancak SMK m. 23 uyarınca yenilenmesi durumunda beş yıllık sürenin kesintiye uğramadığı kabul edilmelidir. Aynı şekilde önceki marka sahibinin açtığı tecavüz davasında, davalının bu yönde bir savunma yapmasını engelleme amacıyla markasını kullanmaya başladığı hallerde, son üç ayda yapılan kullanımların dikkate alınmaması gerekir (SMK m. 26/4).

2.2.2.1.2.2 Kullanılmamayı Haklı Kılan Sebeplerin Bulunmaması

Markanın haklı bir nedenle kullanılmadığı hallerde, davalının kullanmama def'i kabul edilmemektedir. Bu doğrultuda haklı neden devam ettiği sürece kullanma zorunluluğuna ilişkin beş yıllık süre işlememektedir. İlgili nedenin ortadan kalkması veya aşılabilir hale gelmesi durumunda süre kaldığı yerden işlemeye devam etmektedir.

Haklı nedenle kullanılmamadan kasıt; marka sahibinin iradesi dışında gerçekleşen, kusuruna dayanmayan ve kaçınılmayacağı hukuki veya fiili engellerdir³⁶⁰. TRIPs Anlaşması'nın 19 maddesinde bu kavram;

“Marka ile korunan mal veya hizmetlere uygulanan ithalat kısıtlamaları veya hükümetçe uygulanan başka koşullar gibi, markanın kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesinden bağımsız olarak doğan koşullar, markanın kullanılmaması için geçerli nedenler olarak kabul edilecektir” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu doğrultuda markanın savaş, doğal felaketler, bürokratik engeller, ithalat veya ihracat yasağı gibi durumlar nedeniyle kullanılmaması haklı neden kapsamında değerlendirilebilir³⁶¹. Zira sayılan haller yalnız marka sahibini değil, piyasada faaliyet gösteren tüm tacirleri etkiler niteliktedir. Dolayısıyla marka hakkı sahibiyle bağlantılı

³⁵⁹Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 979-980; Fethi MERDİVAN 2017, agm. s. 499-501; Hanife DİRİKKAN 1998, agm. s. 247. Bu yönde GCEU, 08.07.2004, T-334/01, *MFE Marienfelde GmbH v European Union Intellectual Property Office*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-334/01> et. 27.04.2020, para. 40.

³⁶⁰TRIPs m. 19/1; CJEU, 14.06.2007, C-246/05, *Armin Häupl v Lidl Stiftung & Co. KG* (Karar kısaca “Häupl” olarak anılacak olup karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-246/05>, et. 27.04.2020, para. 49.

³⁶¹Sabih ARKAN 1998, age. 148; Hanife DİRİKKAN 1998, agm. s. 259; Ali PASLI 2014, age. s. 546-547; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 974; Yasaman/Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2407; Bilir, s. 227; Arzu OĞUZ 2017, agm. s. 25.

Haklı neden kavramının geniş yorumlanması gerektiği yönünde bkz. Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 470.

sayılabilecek hukuki engeller, ekonomik olumsuzluklar veya piyasa deęişkenleri haklı neden kabul edilemez³⁶².

2.2.2.1.3 SMK m. 155 ile İlişkisi

Çatışan marka tescilleri nedeniyle açılan tecavüz davasında; sonraki tescil tarihli hak sahibi, önceki tescil tarihli markanın kullanılmadığını ileri sürebilir³⁶³. Bu savunmanın kabulü, sonraki tescile dayalı kullanımı, ihlal olmaktan çıkarır. Dolayısıyla kullanılmayan önceki tescil tarihli markanın bu gerekçeyle iptali veya (bir hükümsüzlük nedenine dayanarak) hükümsüzlüğüne ilişkin ayrı bir talepte bulunulmadığı sürece, iki hak birlikte var olmaya devam eder. Farklı bir deyişle; önceki tescil tarihli ancak kullanılmayan marka, sonraki tescilli markanın kullanımını engelleyemez. Bu anlamda kullanılmamaya ilişkin savunma, öncelik ilkesinin istisnası niteliğindedir.

Önceki tescil tarihli markanın kullanılmadığı yönündeki savunmanın; marka başvurusuna ilişkin itiraz kapsamında başvuru sahibi tarafından ileri sürülmesi de mümkündür (SMK m. 19)³⁶⁴. Bu aşamada ileri sürülen kullanmama def'nin kabulü önceki tescil tarihli marka sahibinin itirazının reddi ve sonraki tarihli marka başvurusunun tescili ile sonuçlanacaktır. Tescilin ardından önceki tarihli hak sahibinin, çatışan marka tescillerine dayanarak tecavüz davası açmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. İşte bu halde SMK m. 155'in uygulanabilirliği tartışmalıdır. Şöyle ki, SMK m. 155 uyarınca tecavüz davasında sonraki tescil savunma gerekçesi olarak ileri sürülemez. Ancak bu halde sonraki tescil; kullanmama definin kabulü esasında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla istisnai olarak sonraki tescile dayanılabileceği ve önceki tescil tarihli marka sahibinin tecavüz davası açamayacağı kabul edilmeli midir?

Bu soru mehz AB düzenlemeleri esasında cevaplanmalıdır. Kanunumuza kaynak teşkil eden bu hükümlerde, *intervening rights* kapsamında, açıkça düzenlendiği üzere; önceki tescil tarihli marka hakkı kapsamında sonraki marka tescili

³⁶²Sabih ARKAN 1998, age. 149; Arzu OĞUZ 2017, agm. s. 25-26. Bu yönde Y. 11. HD. E. 2001/844, K. 2001/3429, T. 9.4.2001 (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 03.02.2020); CJEU, C-246/05, Häupl, para. 53-54.

³⁶³Çatışan tescillerin varlığında kullanmama def'nin ileri sürülebilir bir savunma niteliğinde olduğuna ilişkin bkz. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 79; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age. s. 3268-3269.

³⁶⁴ Bu yönde bir itiraz, tecavüzden farklı olarak, yalnız SMK m. 6/1 kapsamında karıştırılma ihtimalinin varlığında ileri sürülebilecektir (SMK m. 19/2).

engellenemiyor ise ileride bu hak dayanak gösterilmek suretiyle sonraki markanın kullanımını yasaklanamaz. Zira markanın beş yıldır kullanılmıyor olması, diğer tacirler bakımından bu işaretin artık kullanılmayacağı yönünde bir algı oluşturmakta ve tesciline de imkân yaratmaktadır³⁶⁵. Bu doğrultuda önceki tescil tarihli marka; sonraki markanın tescil tarihinde beş yılı aşkın süredir kullanılmıyorsa, bu süreçte gerçekleşen tescile karşı ileri bir tarihte tecavüz veya hükümsüzlük talebinde bulunulamaz. Dolayısıyla sonraki marka sahibinin, önceki markanın kullanılmadığı yönündeki itirazının kabulü halinde, sonraki tescilli marka kullanımını tecavüz davasına konu oluşturmamalıdır³⁶⁶. Önceki tescil tarihli markanın ciddi anlamda kullanılmaya başlandığı tarihten sonra gerçekleşen tesciller bakımından ise hak sahibinin, tecavüz veya hükümsüzlük davası açma hakkı devam etmektedir.

2.2.2.2 Önceki Tarihli Kullanım Savunması

2.2.2.2.1 Kavram

Türk marka hukukunda marka hakkı, ilgili işaretin markasal kullanımı veya tescili ile kazanılmaktadır. Buna göre 6769 sayılı SMK da, marka hakkının korunması bakımından tescili kurucu nitelikte kabul etmekle birlikte (SMK m. 7); belli koşulların varlığında, önceki tarihli tescilsiz kullanımları da koruma altına almıştır. Kanun'un bu yaklaşımı, özellikle marka tesciline ilişkin mutlak ve nisbi ret nedenlerinin düzenlendiği 5 ila 6. maddelerinde ortaya konulmuştur.

Bu doğrultuda çatışan marka hakları bakımından; önceki bir tarihte tescilsiz bir marka için elde edilen hakkın, sonraki marka tesciline itiraz (SMK m. 6/3), tescil gerçekleşmişse de hükümsüzlük nedeni oluşturduğu kabul edilmiştir (SMK m. 25). Böylelikle önceki tarihli ayırt edici kullanım ile kazanılan marka hakkı, sonraki tarihli tescillere karşı üstün sayılarak, koruma altına alınmıştır³⁶⁷.

Anılan düzenlemelerin bir diğer sonucu; gerçek hak sahipliğine dayanan marka kullanımının, aynı işarete ilişkin üçüncü kişi tarafından sonraki bir tarihte gerçekleştirilmiş, marka tesciline tecavüz oluşturulmasıdır. Buna karşın tecavüz

³⁶⁵Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 487.

³⁶⁶Fethi MERDİVAN 2017, agm. s. 520. Aksi görüş için bkz. Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 672, 687.

³⁶⁷Aynı şekilde Türkiye'nin tarafı olduğu TRIPs Anlaşması'nın 16/1. maddesinde de; tescilli marka sahibine tanınan hakların mevcut haklara zarar vermeyeceği ve üyelerin kullanım esasına göre hak elde etme olanağını etkilemeyeceği düzenleme altına alınmıştır.

2017/1001 sayılı Tüzük'ün 137. maddesinde de; AB markası tescilinin, önceki tarihli mevcut tescilli veya tescilsiz ulusal haklardan doğan tecavüz davası taleplerini engeller nitelikte olmadığı, sessiz kalma yoluyla hükümsüzlük talebinde bulunulabilecek hallerin bunun istisnası olduğu, hüküm altına alınmıştır.

iddiasıyla dava açılması halinde davalı, önceki tarihli ayırt edici kullanımını dayanak göstererek gerçek hak sahibi olduğu yönünde bir savunmada bulunabilir³⁶⁸.

Gerçek hak sahipliğine dayanan savunmanın kabulü halinde tecavüz iddiası dayanaksız kalmakta ancak ilgili işarete ilişkin sonraki tescil geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Dolayısıyla gerçek hak sahibi tarafından ayrı bir hükümsüzlük davası açılarak markanın sicilden terkinin sağlanmadıkça iki hak birlikte var olmaya devam etmektedir³⁶⁹.

2.2.2.2.2 Unsurları

Çatışan marka hakları nedeniyle açılan tecavüz davasında gerçek hak sahipliğinin savunma olarak kabulü; ilgili işaretin kullanılmaya başladığı zaman ve söz konusu kullanımın niteliği doğrultusunda belirlenmektedir. Buna göre işaretin sonraki tescil tarihli markanın başvuru veya rüçhan tarihinden önceki bir tarihte mal veya hizmetleri ayırt etme amacıyla belirli bir kapsamda kullanılmış olması gerekmektedir. Bu iki unsurun birlikte var olduğu hallerde gerçek hak sahipliğine dayanan marka kullanımı, sonraki tescil tarihli marka hakkına tecavüz oluşturmaz.

2.2.2.2.1 Kullanımın Marka Tesciline İlişkin Başvuru veya Rüçhan Tarihinden Önceki Bir Tarihte Başlamış Olması

Türk marka hukukunda ayırt edici işareti öncelikli kullanım kazandırıcı etki yaratmaktadır (SMK m. 6/3). Buna göre marka hakkı ayırt edici bir işareti ilk kez kullanıp oluşturan gerçek hak sahibine aittir. Çatışan marka hakları bakımından öncelik ise tecavüz davası açan tescilli marka sahibinin tescil başvuru veya rüçhan tarihi esas alınarak belirlenmektedir.

³⁶⁸Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 654; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 91; Ali PASLI 2014, age. s. 519-520.

Yüksek Mahkeme kural olarak marka tescil engellerini ancak hükümsüzlük davası açılması halinde değerlendirmekle birlikte sonraki tarihli tescile dayanarak önceki tarihli tescilsiz marka sahibine açılan tecavüz davalarında gerçek hak sahipliğinin savunma gerekçesi ileri sürülebileceğini kabul etmektedir. Buna göre tescilden önceki bir tarihte kullanılmaya başlanıp ayırt edici hale getirilen markaya karşı tecavüz davası açılmaz. Nitekim Y. 11. HD. E. 2014/12839, K. 2015/9716, T. 27.11.2019 kararında bu husus; “marka üzerinde tescilli bir markayı tescilden önce kullanan ve bu marka üzerinde tescilsiz kullanıma bağlı olarak üstün hak elde eden kimsenin kullanımı sonradan başkası tarafından tescil edilen markaya tecavüz oluşturmadığı, tescil dışı kullanımındaki önceliğin 556 sayılı KHK'nın 8/3. maddesi uyarınca kazanılmış bir hak oluşturduğu” şeklinde ifade bulmuştur. Aynı yönde Y. 11. HD. E. 2013/13243., K. 2014/3679, T. 27.02.2014; Y. 11. HD. E. 2012/800, K. 2013/1129 T. 21.01.2013; Tüm kararlar için bkz. <https://karararama.yargitay.gov.tr>, (et. 11.12.2021).

³⁶⁹Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 91; Ali PASLI 2014, age. s. 523, dn. 752. Farklı yönde bkz. Sabih ARKAN 1998, age. s. 165, dn. 36.

Bu doğrultuda gerçek hak sahipliğinin savunma olarak ileri sürülebilmesi için ilgili işaretin tescilli markanın başvuru veya rüçhan tarihinden önceki bir tarihte kullanılmaya başlanmış olması gerekmektedir. Tescilsiz olarak kullanılan markanın, üçüncü kişinin bu işarete ilişkin tescilinden ileri bir tarihte gerçek hak sahibi tarafından tescil ettirildiği durumda ise öncelik, tescilin değil kullanımın gerçekleştiği tarih esas alınarak belirlenecektir.

2.2.2.2.2 İşaretin Belirli Bir Kapsamda Markasal Kullanımı

Önceki kullanıma dayanan üstün hakkın varlığının kabulü, ilgili işarete marka olarak ayırt edici nitelik kazandırılıp kazandırılmadığına bağlıdır³⁷⁰. Zira işarete ilişkin her kullanımın tescile karşı üstün sayılarak korunması beklenemez.

Burada öncelikle işaretin ticaret sırasında mal veya hizmetleri ayırt etme amacıyla kullanılıp kullanılmadığı araştırılmalıdır³⁷¹. Ardından markasal kullanımın gerçekleştiği alan, çevre, yoğunluk, süre gibi hususların değerlendirilerek kullanımın dar bir çerçeveye sınırlı kalıp kalmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Zira koruma markasal kullanımın belirli bir kapsama ulaştığı hallerde ilgili mal veya hizmetlerle sınırlı doğmaktadır³⁷². Tüm bunları ispat yükü gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden davalı tarafta olup, önceki tarihli markasal kullanımın somut delillerle ortaya konulması beklenmektedir.

2.2.2.2.3 SMK m. 155 ile İlişkisi

Çatışan markalar dolayısıyla açılan tecavüz davasında gerçek hak sahipliğine dayanan savunma, önceki tarihli hakların etkisini düzenleyen 155. madde gibi, öncelik ilkesinin yansımalarından birini oluşturmaktadır. Buna göre işaretin ayırt edici ve belli bir kapsamı aşan kullanımı ile kazanılan hak sahipliği, ihlal niteliği taşıyan sonraki tescillere karşı koruma altındadır. Dolayısıyla sonraki tescil tarihli marka sahibinin

³⁷⁰Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1002-1013; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 76-77; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age.s. 193-194; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 166; Hakan KARAN ve Mehmet KILIÇ 2004, age. s.207. Arkan ise ticaret sırasında öncelikli kullanımın gerçek hak sahipliğinin doğumu bakımından yeterli olduğunu bu kullanımın markasal veya ayırt edici nitelik taşıması ya da kullanım sonucu ilgili işaretin tanınması gerekmediğini ileri sürmüştür; Sabih ARKAN 2002, agm. s. 104-105.

³⁷¹SMK m. 6/3'ün gerekçesinde de belirtildiği üzere burada işaretin markasal kullanımı aranmaktadır.

³⁷²Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 166; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1005-1010; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 76-77; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age.s. 193-194.

açtığı tecavüz davasında, ilgili işaret üzerinde tescilsiz kullanım sonucu doğan hak sahipliği geçerli bir savunma gerekçesi sayılmaktadır. Tescilin varlığı tek başına hukuka uygunluk nedeni teşkil etmemektedir.

Bununla birlikte önceki tarihli tescilsiz marka hakkının, ileri bir tarihte tescilin önünde de bir engel bulunmamaktadır. Tescilin gerçekleşmesi halinde ilgili sicil kaydı maddi ve şekli anlamda geçerli bir olguya dayanmış olacaktır. Bu süreçte ilgili işaretin üçüncü bir kişi tarafından halihazırda tescil edilmiş olması diğer bir deyişle önceki tarihli tescilin varlığı gerçek hak sahipliğini etkilememektedir. Tecavüz davasının çatışan marka tescilleri dayanak gösterilerek açıldığı bu ihtimalde, aynı zamanda gerçek hak sahibi olan sonraki tescil sahibi, SMK m. 155 gereği tescile dayanmamaktaysa da, önceki tarihli hakkını savunma gerekçesi olarak ileri sürebilmektedir. Zira sonraki tescil, önceki tarihli gerçek hak sahipliği neticesinde hukuka uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

2.2.2.3 Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı

2.2.2.3.1 Kavram

Marka hukuku bakımından “sessiz kalma yoluyla hak kaybı”; hak sahibinin, ihlal niteliği taşıyan bir tescil ve kullanıma karşı, uzun bir süre boyunca hareketsiz kalması sonucu marka hakkını ileri sürememesidir³⁷³.

Bu kavram, Türk marka hukukunda 6769 sayılı SMK’nın 25. maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde;

“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” şeklinde düzenleme alanı bulmuştur³⁷⁴.

Buna göre marka sahibinin, mevcut bir ihlale karşı marka hakkını kullanmada haksız olarak gecikmesi ilgili hakkın kaybına neden olmaktadır. Mevcut hakkın bu

³⁷³Benzer tanımlar için bkz. Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 474; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004b, age. s. 856; Arslan KAYA 2006, age. Marka Hukuku, s. 41-42; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 199; Egemen IŞIK (2017), Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı, On İki Levha Yayınları, İstanbul s. 38.

³⁷⁴Kaynak AB düzenlemeleri için bkz. 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 61; 2015/2436 sayılı Marka Yönergesi m. 9.

Mülga 556 sayılı KHK “sessiz kalma yoluyla hak kaybı”na ilişkin herhangi bir düzenleme içermemekteydi. Buna karşın söz konusu kavram, yargı içtihatları ve doktrindeki görüşler çerçevesinde şekillendirilerek uygulama alanı bulmuştur; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004b, age. s. 856; Hamdi YASAMAN, Tolga

kadar uzun bir süre kullanılmamış olmasının, sonraki tescil tarihli marka sahipleri bakımından, artık kullanılmayacağı yönünde haklı bir güven oluşturduğu kabul edilmektedir³⁷⁵.

Tüm bu nedenlerle, sonraki tescil sahibinin süresiz bir hükümsüzlük yaptırımıyla karşı karşıya kalması engellenmiştir. Zira beş yıllık sürenin sonunda sonraki tescil tarihli markaya ilişkin kullanım ve yatırımlar doğrultusunda hukuken korunmaya değer bir başka menfaat oluşmaktadır³⁷⁶. Bu menfaat, dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde, önceki tarihli hakkın gecikmeli kullanımını nedeniyle zarara uğratılmamalıdır. Sonuç olarak sessiz kalma yoluyla hak kaybı; dürüstlük kuralı, hukuki güvenlik ilkesi³⁷⁷ ve taraf menfaatleri esas alınarak düzenlenmiş bir kurumdur³⁷⁸.

2.2.2.3.2 Unsurları

2.2.2.3.2.1 Sonraki Tescil Tarihli Markanın Kullanıldığını Bilme veya Bilebilecek Durumda Olma

Sessiz kalma yoluyla hak kaybının kabulünde aranan ilk unsur; önceki marka sahibinin, aynı veya benzer işarete ilişkin sonraki marka tescil ve kullanımından haberdar olmasıdır. Zira ihlal oluşturan tescil ve kullanımı bilebilecek durumda olmayan marka sahibinin hak kaybından söz edilemez. Nitekim bu husus Kanun'un

AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2540-2541; Egemen IŞIK 2017, age. s. 17 vd.; Mücella YURTOĞLU CAN (2016), Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı, Turhan Kitabevi, Ankara s. 43 vd.; Y. HGK. E. 2011/11-59, K. 2011/271, T. 04.05.2011; Y. 11. HD. E. 2016/856, K. 2017/3698, T. 14.06.2017; Y. 11. HD. E. 2014/15737, K. 2015/1061, T. 02.02.2015; Y. 11. HD., E. 2013/10213, K. 2014/62, T. 06.01.2012; Y. 11. HD. Y. 11. HD. E. 2006/8372, K. 2007/15510, T. 07.12.2007 (Tüm karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 15.08.2020).

SMK'nın gerekçesinde hükmün kaynağını, AB marka mevzuatının oluşturduğu belirtilmesine karşın kapsam bakımından, AB hukukuna kıyasla, daha dar bir düzenleme getirilmiştir.

³⁷⁵Bu nedendir ki, sonraki marka tescil ya da kullanım bilinmesine karşın herhangi bir itirazda bulunulmamasının "hakkın kötüye kullanımı" olarak da değerlendirilmesi gerektiği yönünde bkz. Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2542; Sabih ARKAN 1998, age. s. 257, dn. 22, Mücella YURTOĞLU CAN 2016, age. s. 67-69; Egemen IŞIK 2017, age. s. 23. Ayrıca bkz. Y. 11. HD., E. 2010/8788, K. 2012/10516, T. 14.06.2012, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 15.08.2020.

³⁷⁶Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 871; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 199.

³⁷⁷Bu yönde bkz. 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi dibace no. 29.

³⁷⁸Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 474; Annette KUR, Thomas DREIER ve Stefan LUGNBUEHL 2019, age. s. 274; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 869-871; Egemen IŞIK 2017, age. s. 39-40; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age. s. 18; Hayri BOZGEYİK 2019, age. s. 155; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2538-2539, 2541-2544.

25. maddesinin altıncı fıkrasında; “sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde” denilmek suretiyle de belirtilmiştir³⁷⁹.

Bilme veya bilebilecek durumda olma halinin tespiti; her bir somut olay özelinde, ilgili tüm koşulların değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda; markanın kullanıldığı bölge, sektör, işletmeler veya taraflar arası bağlantı gibi hususlar önceki marka sahibinin böyle bir tescilden haberdar olup olmadığının tespitinde belirleyici rol oynamaktadır³⁸⁰. Özellikle davacı tarafın tacir olduğu durumda “bilme veya bilebilecek durumda olma” unsurunun basiretli bir tacir gibi davranma yükümü çerçevesinde değerlendirildiği görülmektedir³⁸¹.

Son olarak SMK m. 25/6’da özellikle belirtildiği üzere bilme veya bilebilecek durumda olma hali markanın kullanılması esasında belirlenmektedir³⁸². Dolayısıyla aynı veya benzer işarete ilişkin sonraki bir tarihte gerçekleştirilen tescile karşın markanın kullanılmadığı hallerde önceki marka sahibine karşı sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunmasında bulunulamaz. Zira bu durumda korunması gereken haklı ve hukuka uygun bir menfaat hiç doğmamıştır.

2.2.2.3.2.2 Beş Yıl Süresince Sessiz Kalma

2.2.2.3.2.2.1 Sessiz Kalma Kavramı

Sessiz kalma yoluyla hak kaybının kabulü için; önceki tescil tarihli marka sahibi, ihlal niteliği taşıyan marka tescil ve kullanımını bilmesi veya bilebilecek durumda olmasına karşın birbirini izleyen beş yıl süresince sessiz diğer bir deyişle hareketsiz kalmalıdır. Sessiz kalmadan kasıt; sonraki marka sahibinin bu kullanımını engelleyecek herhangi bir tedbire başvurmayı tercih etmeyip mevcut duruma

³⁷⁹Bu yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2014/15485, K. 2015/868, T. 22.01.2015, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 15.08.2020.

³⁸⁰Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 478; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 872-873, Egemen IŞIK 2017, age. s. 128-131; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2555; Ayrıca bu yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2014/4296, K. 2014/11014, T. 10.06.2014, Y. 11. HD. E. 2013/17659, K. 2014/4253, T.06.03.2014, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 16.08.2020.

³⁸¹ Y. 11. HD E. 2008/663, K. 2009/10891 sayılı 15.10.2009 tarihli kararında bu husus; “TTK’nın 20. maddesi uyarınca basiretli bir tacir gibi davranması gereken davacının objektif olarak bilmesi ya da bilebilmesi gerektiğinden, marka hakkının ihlaline çok uzun süre itirazsız olarak katlandıktan sonra işbu hükümsüzlük davasını açması; aradan geçen süre içerisinde davalının markasına emek ve sermaye koyarak yarattığı mal varlığı değerlerinin yok olması sonucuna yol açacağından, bu durumun ortadan kaldırılmasına yönelik dava hakkının kullanılması MK’nın 2 .maddesine göre himaye edilemez.” şeklinde belirtilmiştir, Lexpera İçtihat Bankası, (et.16.12.2021), Bu yönde 11. HD. E. 2016/856, K. 2017/3698, T. 14.06.2017; Y. 11. HD. E. 2015/7540, K. 2016/2306, T. 02.03.2016; Y. 11. HD. E. 2015/2882, K. 2016/908, T. 28.01.2016, <https://karararama.yargitay.gov.tr>, (et. 11.12.2021).

³⁸²Markanın kullanılması kavramının SMK m. 9/1 esas alınarak belirlenmesi gerektiği yönünde Egemen IŞIK 2017, age. s. 120.

katlanması veya göz yumması diğer bir ifadeyle gönüllü olarak hareketsiz kalmasıdır³⁸³.

Önceki marka sahibi ihlal niteliğindeki sonraki kullanımı engelleme hakkına sahip olmasına karşın sonraki markanın var olmasına izin vermektedir. Sonraki markanın kullanımını önlemeye yönelik hukuki bir dava³⁸⁴ gibi aktif bir davranışta bulunulmadığı hallerde sessiz kalındığı kabul edilebilecektir³⁸⁵. Dolayısıyla önceki marka sahibinin ilgili ihlale karşı yalnız sözlü açıklamalarda bulunmuş olması hali sessiz kalma kapsamında değerlendirilmelidir³⁸⁶.

³⁸³Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 475-476.

Y. 11. HD. 2016/7512, K. 2018/2166 sayılı ve 21.03.2018 tarihli kararında bu hususu “*Hak sahibinin hakkının ihlali karşısında, bu ihlal yönünden uzun süre harekete geçmeyerek ve sessiz kalarak veya bu ihlale icazet anlamında, o kişiyle bu ihlali bilerek ticari ilişkiye girmek suretiyle müteceviz üzerinde, kendisine karşı bu hak sebebiyle dava açılmayacağı kanaat ve güven oluşturulduktan sonra önceki hakkına dayanarak mütecevize karşı dava açması çelişkili davranış teşkil edecektir. Çelişkili davranış MK m. 2 uyarınca dürüstlük kuralına aykırı, kötü niyetli ve yasak bir davranış olup hukuk tarafından himaye görmesi mümkün değildir*” şeklinde ifade etmiştir; <https://karararama.yargitay.gov.tr>, (et. 11.12.2021).

³⁸⁴Sessiz kalma yoluyla hak kaybının ileri sürülmemesi için yalnız ihtarname göndermenin yeterli olmadığı ve süresi içerisinde dava açılması gerektiği kabul edilmektedir; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2562-2563; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 874; Egemen IŞIK 2017, age. s. 162. Farklı görüş için bkz. Sabih ARKAN 1998, age. s. 160, dn. 18.

Nitekim Yargıtay da ihtarname gönderilerek dava açılmaması hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirmekte olup sessiz kalmamaya ispat oluşturmadığı yönünde karar vermiştir. Y. HGK.’nın 2021/456 E., 2021/776 K. sayılı ve 17.06.2021 tarihli kararında bu husus; “*önceki hak sahibi dava yoluna başvurmadan önce ihtarname göndermesi de sessiz kalmadığı anlamına gelmelidir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, uzun süre boyunca, belirli aralıklarla sadece ihtarname gönderen, fakat dava açmayan ve ihtarname dışında unvanın kullanılmaması için herhangi bir girişimde de bulunmayan önceki hak sahibinin sessiz kalmadığını ileri sürmesi, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilir. O hâlde kullanımın daha fazla devamını istemeyen önceki hak sahibi, bu arzusunu açıklayan bir ihtarname göndermiş ise de makul bir süre içinde bu iradesini dava yoluyla da göstermelidir*” şeklinde belirtilmiştir; <https://karararama.yargitay.gov.tr>, (et. 11.12.2021).

³⁸⁵ABAD’ın *Budvar* kararında da belirttiği üzere; “Sessiz kalma, önceki marka sahibinin ilgili ihlale rıza gösterdiği anlamını taşımamaktadır. Bu nedenledir ki sessiz kalma halinin kabulünde önceki marka hakkından vazgeçildiği yönünde bir niyetin veya fiilin varlığı aranmamaktadır. Aksine sessiz kalan kişi karakteristik olarak pasif; hukuken dezavantajlı konuma düşebilecek olması ihtimaline karşı önlem almayı reddeden kişidir”, CJEU, 22.11.2011, C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v Anheuser-Busch Inc.*, <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-482/09>, para. 43-45, (Karar kısaca “Budvar” olarak anılacaktır).

Sonraki marka sahibine dava açılmaksızın yalnızca ihtarname gönderilmesinin sessiz kalma halini bozmayacağı yönündeki görüş için bkz. Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 874. Ayrıca bu yönde Y. 11. HD. E. 2014/14929, K. 2014, 752, T. 21.01.2015; Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 17.08.2020.

Hak sahibinin ihlali gerçekleştiren 3. kişi ile yaptığı lisans, sulh vb. görüşmelerinde marka sahibinin sessiz kalmadığına gerekçe teşkil edeceğine ilişkin ise bkz. *Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 200.*

³⁸⁶Bu yönde bkz. CJEU, C-482/09, *Budvar*, para. 49.

2.2.2.3.2.2 Beş Yıllık Süre

Sessiz kalmanın birbirini izleyen beş yıl boyunca devam etmesi gerekmektedir. Bu süre niteliği itibariyle hak düşürücüdür³⁸⁷. Beş yılın sonunda önceki marka sahibinin dava açma hakkı sona ermektedir. Sürenin başlangıcının hesabı bakımından markanın tescil ve kullanım tarihi esas alınmaktadır. Markanın tescilsiz olarak kullanıldığı haller ise sessiz kalma yoluyla hak kaybı süresinin tespitinde dikkate alınmaz³⁸⁸. Bu nedendir ki; tescilin kullanımdan sonra gerçekleştiği hallerde de süre tescil tarihi esas alınarak hesaplanmaktadır.

Tescilin kullanımdan önce gerçekleşmesi halinde ise süre, tescile dayalı kullanımdan haberdar olunması ile başlayacaktır. Zira beş yıllık süre sonraki tescil tarihli markanın kullanılmasına karşın önceki hak sahibinin sessiz kaldığı hallere ilişkindir. Sonraki bir tarihte tescil edilmiş ancak kullanılmayan bir markaya karşı önceki marka sahibinin hakkını sessiz kaldığı gerekçesiyle sınırlamak adil bir uygulama teşkil etmez³⁸⁹. Sonuç olarak; tescil ve kullanım tarihinden hükümsüzlük veya ihlal davasının açıldığı zamana dek kesintisiz beş yıl boyunca sessiz kalınmışsa süre koşulu sağlanmış kabul edilmektedir³⁹⁰.

2.2.2.3.2.3 Kötüniyetli Olmama

Sessiz kalma yoluyla hak kaybının savunmasının kabulünde inceleme konusu yapılan son unsur; sonraki tescilin kötüniyetli gerçekleştirilmemiş olmasıdır³⁹¹. Diğer

³⁸⁷ Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 870, 877; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2545, 2562-2563.

³⁸⁸ Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2554.

Bu yönde CJEU, C-482/09, Budvar, para. 54; Y. 11. HD. E. 2010/12137, K. 2012/16604, T. 18.10.2012; Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 17.08.2020.

³⁸⁹ Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 477.

³⁹⁰ Sessiz kalma yoluyla hak kaybı bakımından, Kanun'da açık bir hüküm bulunmayan tecavüz davalarında, somut olaya göre dürüstlük kuralı esas alınarak beş yıldan kısa bir sürenin de kabul edilebileceği yönünde bkz. Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 200; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age.s. 19; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 456.

Ne var ki; 6769 sayılı Kanun'un kabulüyle birlikte tecavüz davaları bakımından da kaynak AB düzenlemeleri doğrultusunda beş yıldan az bir sürenin kararlaştırılmaması mehzazla uyum ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından daha yerinde olacaktır. Nitekim Yargıtay da 2015 tarihli HGK kararı ile sessiz kalma yoluyla hak kaybı bakımından beş yıldan az bir sürenin belirlenemeyeceğini kabul etmiştir; Y. HGK. E. 2013/11-1358, K. 2015/820, T. 18.02.2015; Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 21.08.2020.

³⁹¹ Kaynak AB hukukunda da sessiz kalma yoluyla hak kaybı, sonraki marka tescilinin kötüniyetle gerçekleştirilmemiş olması halinde kabul edilmektedir; 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 61, 2015/2436 sayılı AB Yönergesi m. 9.

bir deyişle ihlale konu sonraki markanın iyiniyetli bir şekilde tescil ettirilmiş olması gerekmektedir.

Kural olarak, başvuru veya tescil aşamasında³⁹², ilgili işaretin önceki bir tarihte başkası adına marka olarak tescil edildiğini bilen veya bilmesi gereken sonraki marka sahibinin kötüninyetli olduğu kabul edilmektedir³⁹³. Bununla birlikte marka hukukunda geçerli kötüninyet kavramı; bilmenin de ötesinde bazı unsurların varlığını gerektirmektedir. Dolayısıyla sessiz kalma yoluyla hak kaybı bakımından kötüninyetin tespitinde de başvuru sahibinin niyeti, işletmeler arası bağlantı, önceki marka üzerinde halen korunmaya değer bir menfaat olup olmadığı gibi hususların da dikkate alınması gerekmektedir³⁹⁴.

Kötüninyetin ispatı, SMK m. 25/6 kapsamında aranan diğer koşulların varlığına karşın, adeta sessiz kalınmamış gibi sonuç doğurmaktadır³⁹⁵. İspat yükü tescilin kötüninyetli olduğunu markası ihlal edilen önceki hak sahibine aittir.

2.2.2.3.3 SMK m. 155 ile İlişkisi

6769 sayılı SMK sessiz kalma yoluyla hak kaybını yalnız markanın hükümsüzlüğü kapsamında düzenlemiştir. Kaynak AB mevzuatından farklı olarak tecavüze ilişkin hükümlerde böyle bir itiraz nedeni yer almamaktadır³⁹⁶. Bu durumun

³⁹²Başvuru veya tescil aşamasında kötüninyetli olan sonraki marka sahibinin beş yıllık süreçte markasına büyük yatırımlarda bulunarak önemli menfaatler elde etmesi ve artık iyiniyetle hareket ediyor olması kötüninyeti ortadan kaldırmaz; farklı görüş için bkz. Sevilay UZUNALLI 2012, age. s. 558.

³⁹³Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004b, age. s. 862; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2551-2553; Mücella YURTOĞLU CAN 2016, age. s. 76; Arslan KAYA 2006, age. Marka Hukuku, s. 339; Egemen IŞIK 2017, age. s. 176, 183.

³⁹⁴Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 478.

Kötüninyetli marka tesciline ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. yuk. Birinci Bölüm, § 3, IV, 2, E.

³⁹⁵Hukukun hiçbir alanında korunmayan kötüninyet bakımından marka hukukunda da süre sınırlamasının getirilemeyeceği Paris Sözleşmesi ile de güvence altına alınmıştır. Sözleşme'nin 6. maddesinin (birinci mükerrer) üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere; "*Kötüninyetle tescil edilen ve kullanılan markaların terkinini, kullanılmasının yasaklanmasını istemek için süre tespit edilmez*".

Bununla birlikte doktrinde ve Yargıtay'ın bazı kararlarında farklı yönde görüş belirtildiği görülmektedir. *Yasaman/Yusufoğlu*, kötüninyetli tescil edilen sonraki tarihli markaya karşı herhangi bir süreye tabi olmaksızın dava açılabilirliği şeklinde bir kabulün hatalı olacağını zira burada da hükümsüzlük davası açan kişinin böyle bir kullanıma ne kadar süre katlandığının araştırılması gerektiğini savunmaktadır; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2566-2569. Aynı şekilde Yüksek Mahkeme'nin de kötüninyetin varlığına karşın marka sahibinin belli bir süre sonunda dava açma hakkının kaybedileceği yönünde kararları da mevcuttur; bkz. Y. 11. HD., E. 2010/8788, K. 2012/10516, T. 14.06.2012; Y. 11. HD. E. 2019/369, K. 2019/7529, T. 26.11.2019; Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 21.08.2020.

³⁹⁶Kaynak AB mevzuatı için bkz. 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 16/1 ve 61. maddeleri, 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi'nin 9. ve 18/3. maddeleri.

kanun koyucunun bilinçli bir tercihten ziyade kanun yapma tekniğindeki aksaklıklardan kaynaklanması daha olası gözükmektedir³⁹⁷. Zira bu yönde bir sınırlama yapılmasını gerektiren haklı bir neden bulunmadığı gibi ilgili maddenin gerekçesinde de AB hukukuyla uyumlu bir düzenlemeye gidildiği belirtilmekle yetinilmiştir. Kaldı ki, sessiz kalma yoluyla hak kaybının ayrıca hukuki bir düzenlemeye konu olmadığı 556 sayılı KHK döneminde dahi, ihlal davaları bakımından bir itiraz sebebi olarak uygulandığı görülmektedir³⁹⁸. Dolayısıyla sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin SMK m. 25/6'nın, kaynak AB düzenlemeleri ile paralel, tecavüz davaları bakımından uygulanması gerektiği kabul edilmelidir³⁹⁹.

Bu doğrultuda sonraki marka sahibi, ilgili koşulların varlığında, önceki marka sahibi tarafından açılan tecavüz davasında, sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunmasında bulunabilecektir. Diğer bir deyişle önceki tescil tarihli marka sahibinin sonraki kullanıma beş yıl süresince sessiz kalması halinde, kötünietli tesciller hariç olmak üzere, tecavüz davası açamayacağı kabul edilmelidir⁴⁰⁰. Buna karşın açılan bir davada sonraki tescilli hak savunma gerekçesi olarak ileri sürülebilecektir. Zira sonraki tescilli marka sahibi, aynı veya benzer işarete ilişkin önceki bir tarihte tescili gerçekleştiren marka sahibine karşı ileri sürebileceği bir savunma hakkına sahiptir.

Son olarak sonraki marka sahibinin aleyhine açılan tecavüz davasında ileri sürdüğü sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleştiği yönündeki savunmasının kabulü önceki marka sahibinin markasını kullanmasına engel oluşturmamaktadır. Gerçek hak sahibinin önceki tarihli tescilden doğan mutlak hakkı devam etmekte olup, korunmaktadır. Bu halde önceki hak sahibi yalnızca sonraki tescil tarihli marka sahibine karşı olan ve ihlal oluşturan tescil veya kullanımı engelleme hakkını

³⁹⁷ Anılan farklılığın bilinçli bir tercih olmayıp, çeviri eksikliğinden kaynaklandığı yönünde bkz. Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 870, dn. 2284.

³⁹⁸ 556 sayılı KHK dönemi uygulamasına bakıldığında da ihlal davalarında, sessiz kalmaya ilişkin hak kaybı TMK m. 2 esasında dikkate alınmaktaydı. Öyle ki önceleri somut olay özelinde belirlenen hak düşürücü süre; Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2015 tarihli kararı ile “beş yıldan az olmamak üzere” uygulanmaya başlanmıştır; Y. HGK. E. 2013/11-1358, K. 2015/820, T. 18.02.2015. Bu ve benzeri kararlar için bkz. Fethi MERDİVAN 2020, agm. s. 29.

Nitekim Y. 11. HD. 2016/6325 E., 2017/6651 K. sayılı ve 28.11.2017 tarihli kararında marka hukuku bakımından sessiz kalma yoluyla hak kaybı kavramını; “Marka hukukundaki genel uygulamada ise, tescilli bir markanın varlığına rağmen, bu markanın üçüncü kişiler tarafından hak sahibinden izinsiz olarak uzun süredir kullanılması, bu markaya yatırım yapılması ve bu eylem davacı tarafından biliniyor olduğu halde uzun yıllar sessiz kalınarak ve dava açılmayarak, keza dava açılmayacağı yolunda davalıda güven oluşturduktan sonra, marka hakkına tecavüz davası açmasının hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği temel mantığı üzerine kuruludur” şeklinde tanımlamıştır, <https://karararama.yargitay.gov.tr> (et. 22.12.2021).

³⁹⁹ Fethi MERDİVAN 2020, agm. s. 29-30; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age.s. 19; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 87.

⁴⁰⁰ Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 188-189.

kaybetmektedir⁴⁰¹. Bunun doğal bir sonucu olarak da her iki marka piyasada birlikte var olmaya devam etmektedir⁴⁰².

2.2.3 HAKKI TECAVÜZE UĞRAYAN ÖNCEKİ TARİHLİ MARKA SAHİBİNİN İLERİ SÜREBİLECEĞİ TALEPLER

2.2.3.1 Kapsam

Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler, SMK'nın 149. maddesinde sekiz bent halinde sayılmıştır. Buna göre hak sahibi mahkmeden;

“a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.

b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi.

c) Tecavüz fiillerinin durdurulması.

ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.

d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde elkonulması.

e) (d) bendi uyarınca elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması

f) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere (d) bendine göre elkonulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.

g) Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi”ni talep edebilecektir.

Hükmün ilk dört bendi, tecavüz halinde sınai mülkiyet hakkı sahibinin açabileceği davalara ilişkindir. Diğer bentlerde de tecavüz oluşturan ürün ile bunun üretiminde kullanılan araç veya malzemelere yönelik talepler ile tecavüz kararının ilanına ilişkin hükümler bulunmaktadır. Anılan düzenlemeler, Kanun'un ortak hükümlerinde yer almakta olup, tüm sınai mülkiyet haklarını kapsamaktadır. Dolayısıyla marka hakkı sahibi de tecavüz niteliği taşıyan bir fiilin varlığında, ilgili

⁴⁰¹Sessiz kalma yoluyla hak kaybının marka sahibinin münsahır kullanım hakkını sınırlayan bir hal teşkil ettiği yönünde bkz. CJEU, 19.09.2013, C-661/11, *Martin y Paz Diffusion SA v David Depuydt and Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV*, <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-661/11&language=EN>, para. 55.

⁴⁰²Annette KUR, Thomas DREIER ve Stefan LUGINBUEHL 2019, age. s. 274.

koşulların da bulunmasıyla, sayılan tüm bu talepleri birlikte veya ayrı ayrı ileri sürebilecektir.

2.2.3.2 Tecavüzün Tespiti Davası

Marka hakkı sahibi, mahkemen, SMK m. 149/1-a uyarınca, ilgili fiilin tecavüz niteliği taşıyıp taşımadığının tespitini talep edebilecektir. 556 sayılı mülga KHK'da bulunmayan bu düzenleme, tecavüzün tespitine ilişkin taleplerin haksız rekabet hukukuna dayandırılmasına gerek olmadan, doğrudan SMK kapsamında ileri sürülebilmesine olanak sağlamıştır.

Tecavüzün tespitine yönelik açılan davalar bakımından tecavüz oluşturan fiilin devam ediyor olması aranmamaktadır. Diğer bir deyişle tecavüzün sona ermiş olduğu hallerde de bu yönde bir talepte bulunulabilmesi mümkündür⁴⁰³. Zira tespit talebiyle açılan bir dava sonucu verilen hüküm; tecavüzün niteliğini belirlemeye yöneliktir. Dolayısıyla mahkeme yalnız ilgili fiilin marka hakkına tecavüz için aranan unsurları taşıyıp taşımadığını incelemektedir.

Fiilin tecavüz niteliğinde olduğunun tespiti halinde ise herhangi bir eda hükmü verilmemektedir. Bu nedenle tecavüz fiiline karşı yalnız tespit davası açılması halinde verilen karar, marka sahibinin menfaatini koruma noktasında yetersiz kalabilecektir⁴⁰⁴. Son olarak marka hakkına tecavüzün tespiti talebiyle açılacak davalar bakımından hukuki yararın varlığı şart olmakla birlikte; kusur veya zarar koşulu aranmamaktadır⁴⁰⁵.

⁴⁰³Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 151; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2995; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 741-742; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 518.

Y. 11. HD. E. 2008/13593, K. 2010/5070, T. 10.05.2010 kararında bu hususu; "...Kaldı ki davalının bu kullanımının dava tarihinden kısa bir süre önce terkedilmiş olması halinde dahi davacının, marka hakkına tecavüzün mahkeme kararı ile tespit ettirip önlenmesini sağlamakta hukuki yararı vardır" şeklinde belirtmiştir. Aynı yönde Y. 11. HD. E. 2015/6080, K. 2015/13276, T. 09.12.2015 (Kararlar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 03.04.2020).

⁴⁰⁴Bu nedenle uygulamada tespitin yanında çoğu zaman tecavüzün önlenmesi veya durdurulması da talep edilmektedir; Y. 11. HD. E. 2018/3538, K. 2020/511, T. 20.1.2020; Y. 11. HD. E. 2018/2961, K. 2020/100, T. 7.1.2020; Y. 11. HD. E. 2019/1558, K. 2020/70, T. 6.1.2020; Y. 11. HD. E. 2019/1878, K. 2020/29, T. 6.1.2020 (Kararlar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 03.04.2020).

⁴⁰⁵Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2995; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 151, Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019b, age. s. 390.

2.2.3.3 Muhtemel Tecavüzün Önlenmesi (Men) Davası

SMK m. 149/1-b uyarınca, marka hakkı sahibi, muhtemel bir tecavüz fiilinin varlığında; henüz tecavüz doğmadan veya sona erdikten sonra tekrar gerçekleşmesi tehlikesini ortadan kaldırmak amacıyla, bir önleme (men) davası açabilecektir. Bu hüküm ile 556 sayılı mülga KHK'da açıkça düzenlenmeyen bir dava, SMK kapsamında kanuni bir dayanağa kavuşturulmuştur. Zira mülga KHK'da tecavüzün önlenmesi yönündeki talepler, KHK m. 62/a'da yer alan tecavüzün durdurulması kapsamında değerlendirilmekteydi⁴⁰⁶. Ne var ki tecavüzün durdurulması devam eden bir tecavüze son verilmesi amacıyla açılmaktadır⁴⁰⁷.

Muhtemel tecavüzün önlenmesi talepli davalarda ise tecavüz henüz doğmadığından veya sona ermiş olduğundan incelenecek husus; bu yönde güçlü bir tehlikenin var olup olmadığıdır⁴⁰⁸. Anılan dava için tecavüzün oluşacağı yönünde güçlü bir izlenim yeterli olup, kusur veya zarar koşulu aranmamaktadır⁴⁰⁹. Bu dava tespit davasından farklı olarak, bir eda davasıdır⁴¹⁰. Mahkeme sonucunda davalı; marka hakkına tecavüz oluşturabilecek fiili yapmaktan yasaklanmaktadır. Bu kararın ancak yargılama sonunda verilebilecek olması karşısında, kısa sürede gerçekleşmesi olası tecavüze konu fiiller bakımından, ihtiyati tedbir talep edilmesinde fayda bulunmaktadır (SMK m. 159/2-a)⁴¹¹.

⁴⁰⁶Bu yönde Y. 11. HD. E. 2008/13593, K. 2010/5070, T. 10.05.2010 kararında bu hususu; “*Her ne kadar 556 sayılı KHK.'de önleme (men) davasından söz edilmemiş olsa da bir tecavüz tehlikesinin varlığı halinde, anılan hükümlerin önleme talebini de içerdiği hem Dairemizce hem de öğretide duraksamasız olarak kabul edilmektedir*” şeklinde belirtmiştir.

Doktrinde birçok yazar da tecavüzü durdurma davalarını önlemeyi de kapsar şekilde geniş yorumlamaktaydı; bkz. Sabih ARKAN 1998, age. s. 234; Hakan KARAN ve Mehmet KILIÇ 2004, age. s.493; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 497; Arslan KAYA 2006, age. s. 283.

⁴⁰⁷Bu konuda bkz. aşa. İkinci Bölüm, § 3, IV.

⁴⁰⁸Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2996; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 497; Arslan KAYA 2006, age. s. 283; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 742.

Bu yönde Y. 11. HD. E. 2016/6743, K. 2018/1054, T. 14.2.2018; Y. 11. HD. E. 2008/13593, K. 2010/5070, T. 10.05.2010; Y. 11. HD. E. 2005/13234, K. 2007/4732, T. 22.3.2007 (Kararlar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 03.04.2020).

Marka hakkına tecavüz teşkil eden işaretin bulunduğu ürünlerin satılacağı yönündeki tanıtımların veya bunların depolanmasının ya da sevkiyatının, ihlalin gerçekleşeceğine yönelik güçlü emareler olarak kabul edilmelidir; Arslan KAYA 2006, age. Ticari İşletme, s. 518; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2997.

⁴⁰⁹Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 152; Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019b, age. s. 390-391; Sabih ARKAN 1998, age. s. 234; Hakan KARAN ve Mehmet KILIÇ 2004, age. s.493; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 497; Arslan KAYA 2006, age. s. 284.

⁴¹⁰Sabih ARKAN 1998, age. s. 234; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 497; Arslan KAYA 2006, age. s. 283.

⁴¹¹Aksi halde hükmün düzenlenmesi ile amaçlananın gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin bkz. Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019b, age. s. 391.

2.2.3.4 Tecavüzün Durdurulması Davası

SMK m. 149/1-c uyarınca; marka hakkına süregelen bir tecavüzün varlığında hak sahibi ilgili fiilin durdurulması talepli bir dava açılabilir. Bunun için marka hakkına tecavüz kapsamında sayılan fiillerden birinin varlığı yeterlidir. Diğer bir deyişle tecavüzün durdurulmasına yönelik talebin kabulü; mahkemenin, fiilin marka hakkına tecavüz niteliği taşıyıp taşımadığına ilişkin değerlendirmesine bağlıdır⁴¹².

Anılan incelemenin olumlu sonuçlanması halinde davalının tecavüz oluşturan fiili sonlandırmasına ilişkin bir eda hükmü kurulmaktadır. Dolayısıyla tecavüz fiilinin sona erdiği hallerde tecavüzün durdurulması talepli bir dava ikame edilemeyecektir⁴¹³. Tecavüzün durdurulması talepleri davalar bakımından da marka sahibinin zarara uğraması veya davalının kusuru aranmamaktadır⁴¹⁴.

2.2.3.5 Tecavüzün Kaldırılması ile Maddi ve Manevi Zararın Tazmini Davası

Marka hakkı sahibi TTK m. 149/1-ç uyarınca; tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazminini talep edebilecektir. Hükmün düzenlenme şekli iki talebin birlikte ileri sürülmesi gerektiğine yönelik bir kavram karmaşasına neden olabilecek nitelikteyse de, tazminat davasının özellikli unsurları ve yerleşik uygulama dikkate alındığında, bu davaların birbirlerinden bağımsız açılacakları noktasında herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Bu doğrultuda söz konusu talepler aşağıda ayrı ayrı inceleme konusu yapılmıştır.

2.2.3.5.1 Tecavüzün Kaldırılması Davası

Tecavüzün kaldırılması davası, ilk kez 6769 sayılı SMK'da, tecavüz fiili ile doğmuş hukuka aykırı sonuçların ortadan kaldırılması amacıyla düzenlenmiştir⁴¹⁵. Bu

⁴¹²Bu yönde Y. 11. HD. E. 2016/10778, K. 2018/3273, T. 7.5.2018; Y. 11. HD. E. 2014/10054, K. 2014/16552, T. 31.10.2014; Y. 11. HD. E. 2014/4677, K. 2014/8299, T. 2.5.2014 (Kararlar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 03.04.2020).

Tecavüzün durdurulması davasından beklenen amacın gerçekleşmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulunulması gerektiği yönünde bkz. Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019b, age. s. 391.

⁴¹³Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 497; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 742-744; Yasaman/Yüksel, Marka Hukuku C. II, s. 1121.

⁴¹⁴Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 152; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 519; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFUĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2997.

⁴¹⁵Tecavüz fiilin sonucuna yönelik talepler 556 sayılı KHK döneminde tecavüzün giderilmesi davası kapsamında ileri sürülebilir nitelikteydi; Y. 11. HD. E. 2015/3156, K. 2016/1383, T. 11.2.2016; Y. 11. HD. E. 2017/1773, K. 2018/7413, T. 27.11.2018; Y. 11. HD. E. 2016/12380, K. 2018/6586, T.

dava ile tecavüz devam ederken veya sona ermesi ile oluşan olumsuz sonuçların giderilmesi talep edilebilecektir. Böyle bir talebin konusu tecavüzün niteliğine göre her bir somut olay bakımından farklılık gösterir. Marka özelinde, markanın bulunduğu ürünlerin piyasadan çekilmesi, imhası veya yer aldığı reklam, tanıtım gibi faaliyetlerin kaldırılması ya da eski getirilmesi bu dava kapsamında talep edilebilecektir⁴¹⁶. Bu doğrultuda SMK m. 149'un (d), (e) ve (f) bentlerinde düzenlenen; tecavüz konusu ürünlere el konulması, mülkiyetinin devri ve imhası gibi talepler tecavüzün kaldırılması davasıyla birlikte ileri sürülebilecektir⁴¹⁷.

Kaldırma talebinde bulunulabilmesi için marka sahibinin zararı veya davalının kusuru aranmamaktadır⁴¹⁸. Marka hakkına tecavüz fiilinin gerçekleşmesi ve bunun kaldırma talebine konu olabilecek bir sonuç doğurması yeterlidir. Bu sonucun devam eden veya etme ihtimali olan bir fiil neticesinde doğmuş olması aranmamaktadır.

2.2.3.5.2 Tazminat Davaları

2.2.3.5.2.1 Kapsam

SMK m. 149/1-ç kapsamında öngörülen bir diğer dava konusu; sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin maddi ve manevi zararının tazminine ilişkindir. Buna göre marka hakkı sahibi tecavüz sonucu oluşan maddi ve manevi zararının giderilmesini talep edilebilecektir⁴¹⁹. Bu husus; Kanun'un "Tazminat" başlıklı 150.

23.10.2018; Y. 11. HD. E. 2016/8116, K. 2018/1829, T. 8.3.2018 (Kararlar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 03.04.2020). Bu doğrultuda tecavüzün kaldırılması davasının, 556 sayılı mülga KHK dönemi tecavüzün giderilmesi davası ile aynı kapsamda kabul edilip edilmeyeceği uygulama doğrultusunda şekillenecektir. Ancak "tecavüzü kaldırma" kavramının anlamından ve mülga düzenlemeden yola çıkarak; ilgili fiilin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve ihlalden önceki durumun geri getirilmesi yönündeki taleplerin bu dava ile ileri sürülebilmesi mümkün görünmektedir; Sevily UZUNALLI 2019, age.s. 152; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 766; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 519.

Kılıçoğlu, tecavüzün kaldırılmasına ilişkin talebin bir önceki bentte düzenlenen "tecavüzün durdurulması" davası kapsamında ileri sürülebilir nitelikte olduğunu, kanun koyucunun böyle bir ikilik yaratmasının isabetli olmadığını belirtmiştir; Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019b, age. s. 392.

⁴¹⁶Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2998-2999; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 498; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 766-767.

⁴¹⁷Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 520; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2998;

⁴¹⁸Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 498; Arslan KAYA 2006, age. s. 285; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 2999; Sevily UZUNALLI 2019, age.s. 152; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 766.

⁴¹⁹AB düzenlemelerinde marka sahibinin zararının tazmini yalnız hakkın kapsamına ilişkin hükümlerde düzenleme alanı bulmuştur. Bu doğrultuda tazminat; başvuru tarihi ile marka tescilinin ilanı arasında gerçekleşen tecavüz fiilleri bakımından öngörülmüş, diğer hususlar ulusal hukuk düzenlemelerine bırakılmıştır; ayrıntılı bilgi için bkz. *Kur (Kur/Senfleben)*, s. 680 vd.

maddesinde; “*Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür*” şeklinde belirtilmiştir.

Maddi ve manevi tazminat talepleri, yukarıda ele alınan davalardan farklı olarak, zarar ve bununla bağlantılı kusur unsurunun arandığı davalardır. Zira hak sahibinin zararını tazmin yükümlülüğü, Türk Borçlar Kanunu⁴²⁰ (TBK) anlamında, haksız fiil sorumluluğunun bir sonucudur⁴²¹. Dolayısıyla bu talebin kabulü; marka hakkı sahibinin maddi veya manevi zararı, tecavüzü gerçekleştiren üçüncü kişinin kusuru ve bunlar arasında illiyet bağının bulunmasını gerektirmektedir.

Kanun, 149. madde kapsamında hak sahibinin tazminat talebinde bulunabileceğini hükme bağladıktan sonra, 150. ve 151. maddelerinde tazminatın kapsam ve içeriğine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer vermiştir. Buna göre marka hakkı sahibi, maddi ve manevi zararını; itibar tazminatının tazminini talep edebilecektir. Tüm bu talepler, somut olaya göre, birlikte veya ayrı ayrı ileri sürülebilir niteliktedir.

2.2.3.5.2.2 Maddi Zararın Tazmini

2.2.3.5.2.2.1 Unsurları

Maddi zararın tazmini için öncelikle tecavüz oluşturan bir fiilin varlığı ve bu fiil sonucunda da bir zararın doğması gerekmektedir. Bu doğrultuda ilgili fiilin marka hakkına tecavüz oluşturup oluşturmadığı SMK'nın 7 ve 29. maddeleri esasında belirlenecektir. Maddi tazminata hükmedilebilmesi için bu değerlendirmenin olumlu sonuçlanmasının yanında marka sahibinin tecavüz sonucu oluşan zararını ispatı gerekmektedir. Kural olarak marka hakkına tecavüzün varlığı doğrudan tazminat ödenmesini gerektirmez. Diğer bir deyişle zararın somut olarak doğmadığı hallerde tazminattan bahsedilemez. Bununla birlikte uygulamaya bakıldığında somut zarar kavramının geniş yorumlandığı; tecavüz sonucu hak sahibinin pazar payının etkilenmesi olası her durumun tazminat kapsamında değerlendirildiği görülmektedir⁴²². Bu doğrultuda piyasaya sürülmeden gümrük veya imalathane

⁴²⁰RG. 04.02.2011, S. 27836.

⁴²¹Fikret EREN (2019), *Borçlar Hukuku Genel Hükümler*, Yirmidördüncü Basım, Yetkin Yayınları, Ankara, s. 582-583; Ahmet M. KILIÇOĞLU (2019), *Borçlar Hukuku Genel Hükümler*, 23. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, s. 409; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 771-771; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 152; Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019b, age. s. 392.

⁴²²Yargıtay 11. HD. E. 2015/7266, K. 2016/1398, T. 15.02.2016 kararında bu hususu; “...Mahkemece, her ne kadar maddi tazminata esas alınacak bir miktarın tespit edilemediği gerekçesiyle maddi tazminat talebinin reddine karar verilmişse de, davalının eyleminin marka hakkına tecavüz oluşturduğu mahkemece kabul edildiğine göre, davalının bu tecavüzünün her halükârda davacının sahip olduğu

deposunda el konulan taklit markaları ürünler bakımından da marka hakkı sahibinin uğradığı zararın maddi tazminat vasıtasıyla karşılanması gerektiği kabul edilmiştir⁴²³.

Marka sahibinin, tecavüz nedeniyle uğradığı maddi zararı tazmin edebilmesinin; tecavüz fiilinin failinin anılan zararlarla bağlantılı olarak kusurunun bulunmasını da gerektirmektedir⁴²⁴. Kusur ihmal veya kasıt derecesinde olabilecektir. Hukuka aykırı sonucun istendiği örneğinin markanın taklit edildiği hallerde kasıt derecesinde bir kusur söz konusudur⁴²⁵. Buna karşın hukuka aykırı sonucun istenmediği ancak bu sonuçtan kaçınmak için yeterli dikkat ve özenin gösterilmediği durumda ihmal derecesinde kusur bulunmaktadır. Markanın tescilli olup olmadığına ilişkin herhangi bir araştırma yapılmadan kullanıldığı veya markanın taklit edildiği anlaşılabilir ürünlerin satıldığı hallerde ihmal derecesinden kusur teşkil etmektedir⁴²⁶.

2.2.3.5.2.2.2 Tazminatın Hesaplanması

Marka hakkına tecavüzden halinde oluşan maddi zarar; fiili kayıp ve yoksun kalınan kazançtan oluşmaktadır (SMK m. 151/1). Anılan zararın hesaplanması; markanın geçerlilik süresi, lisans sözleşmeleri, faturalar, fiyat ve irsaliye listeleri gibi

pazar payına olumsuz etkisinin bulunacağı nazara alınarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 50 ve 57. maddeleri uyarınca uygun bir maddi tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, davacı yararına bozmayı gerektirmiştir” şeklinde belirtilmiştir, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 04.05.2020.

⁴²³Y. 11. HD, E. 2008/1536, K. 2009/5629, T. 11.5.2009; Y.11. HD, E. 2015/544, K. 2015/1666, T. 11.2.2015; Y. 11. HD, E. 2006/9700, K. 2007/12510, T. 8.10.2007, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 04.05.2020.

*Aydın ihraç amaçlı üretilen taklit markalı ürünlerin gümrükte yakalanması veya satışa sunulmadan bir depoda ele geçirilmesi durumu ilgili sektörde duyulmamışsa sırf markaya tecavüzden dolayı tazminata hükmedilmesi doğru olmayacağını belirtmiştir. Yazar anılan hallerde tecavüze konu fiilin piyasada duyulup duyulmadığı ve satışların bu durumdan etkilenme ihtimaline göre değerlendirme yapılması gerektiği görüşündedir; Fatih AYDIN (2017), “Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında Marka Hukukunda Tazminat”, *Türkiye Barolar Birliği Dergisi*, Sayı 133, s. 537-541.*

⁴²⁴556 sayılı mülga KHK döneminde de KHK m. 62/b uyarınca maddi zararın tazmininin talep edilebilmesi için failin kusurlu olması gerektiği kabul edilmekteydi. Bununla birlikte mülga KHK'nın 64.maddesinde öngörülen tazminat sorumluluğunun bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışma konusuydu. Taklit markalara ilişkin KHK m. 64'ün ikinci fıkrasında açıkça kusurdan söz edilmesi karşısında bir kusursuz sorumluluk halinin mi düzenlendiği konusunda belirsizlik doğmuştu bu konudaki tartışmalar için bkz. Sabih ARKAN 1998, age. s. 240 vd.; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 503; Hanife DİRİKKAN 2003, age. s. 307; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3001-3002. 6769 sayılı SMK'nın 150. maddesi ile bu belirsizlik giderilmiş ve anılan tartışmalar geçerliliğini yitirmiştir.

⁴²⁵Fikret EREN 2019, age. s. 647-649; Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019a, age. s. 409; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3002; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 774.

⁴²⁶Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3002; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 154, 157; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 774.

birden çok unsurun değerlendirmesini gerektiren zorlu bir süreçtir. Marka hakkının, gayri maddi mal üzerindeki hak niteliği gereği bulunduğu mal veya hizmetten ayrıştırılması gerekmektedir. Bu nedenle özellikle yoksun kalınan karın hesabı noktasında ciddi güçlüklerle karşılaşmaktadır⁴²⁷.

TBK m. 50/2 uyarınca;

“Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler”.

Son olarak maddi tazminatın hesaplanmasında eylemin başlangıç tarihi ile davanın açıldığı tarih arasında kalan dönem dikkate alınmaktadır.

2.2.3.5.2.2.1 Fiili Zarar

Maddi tazminatın ilk unsuru fiilî zarardır. Fiili zarar; marka sahibinin malvarlığının aktifinde azalma veya pasifindeki artıştır⁴²⁸. Bunun tazmini ile malvarlığının marka hakkına tecavüz fiilinin gerçekleşmesinden önceki haline iadesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla markanın ayırt ediciliğinin azalması ile mal veya hizmet piyasasında pazar kaybının telafisi için yapılan reklam, ilan, tanıtım gibi masraflar fiili zarar teşkil etmektedir⁴²⁹. Ayrıca tecavüzün takibi ve durdurulmasına yönelik eylemler de bir diğer fiili zarar kalemini oluşturmaktadır.

⁴²⁷Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3003, 3005-3006; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 775. Bu yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2015/11791, K. 2016/5632, T. 24.05.2016; Y. 11. HD. E. 2015/5115, K. 2016/2672, K. 10.03.2016, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 04.05.2020.

⁴²⁸Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 521; Yasaman/Yüksel, Marka Hukuku C. II, s. 1131; Sevilay UZUNALLI 2012, age. s. 344; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3004.

⁴²⁹Hamdi YASAMAN (2008), “Marka Hukukunda Markaya Tecavüz Halinde Tazminat Talepleri ve Bazı Sorunlar”, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları*, Vedat Kitabevi İstanbul, s. 3, 5; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 160; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 775; Arslan KAYA 2006, age. Marka Hukuku, s. 291.

Y. HGK E. 2017/11-66, K. 2019/480, T. 18.4.2019 kararında bu hususlar; “556 Sayılı KHK'nın 66/1. maddesi gereğince, marka sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar. Buna göre “maddi zarar” iki kalemden oluşmakta olup, hem meydana gelen “fiili kaybı” hem de marka hakkı sahibinin tecavüz dolayısıyla “yoksun kaldığı kazancı” içermektedir. Kural olarak miktarı zarar gören tarafından ispatlanmak şartıyla her iki maddi zarar kaleminin de tazmini talep olunabilir. Fiili kayıp, marka hakkına tecavüz nedeniyle marka sahibinin malvarlığında meydana gelen net azalmayı ifade eder. Malvarlığındaki azalma aktifin azalması şeklinde olabileceği gibi pasifin artması suretiyle de gerçekleşebilir. Fiili kaybın ne şekilde hesaplanacağı madde metninde açıkça yer almamaktadır. Ancak “fiili kaybın” değerinin belirlenmesinde genel hüküm olan 818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 42-44. maddeleri kıyas yoluyla uygulanır. Mahkeme bu hükümler gereğince tazminatı 818 Sayılı BK'nın 43/1. maddesine göre tayin eder. Fiili kayıp kalemlerine örnek olarak; marka hakkına tecavüzün önlenmesi için yapılan masraflar, dava masrafları, mal veya hizmet pazarında pazar kaybı, yatırımların bu süreçte boşa

2.2.3.5.2.2 Yoksun Kalınan Kazanç

Maddi tazminatın ikinci unsuru olan yoksun kalınan kazanç, hak sahibinin malvarlığının aktifinin artması veya pasifinin azalması imkanının kaybını ifade etmektedir⁴³⁰. Buna göre zarar yalnız fiili kayıp ile sınırlı tutulmamış; marka hakkı sahibinin gelecekteki muhtemel kazancını yitirmesi de bu kapsamda değerlendirilmiştir. Zira tecavüz fiili marka hakkı sahibinin, mevcut veya ileride gerçekleşmesi olası ticari faaliyetlerini etkileyebilecek niteliktedir.

Yoksun kalınan kazançta maddi tazminata konu edilebilmektedir. SMK m. 151/2’de bu zararın hesaplanmasında başvurulabilecek üç yöntem düzenlemiştir. Buna göre marka hakkı sahibi yoksun kaldığı kazancın; tecavüz edenin rekabeti olmasaydı elde edilebileceği muhtemel gelir veya tecavüz edenin elde ettiği net kazanç ya da tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeli esas alınarak hesaplanmasını talep edebilecektir⁴³¹. Marka hakkı sahibinin yoksun kalınan kazancının hesaplanmasında bu üç yöntem dışında talepte bulunması veya birden çok seçim ileri sürmesi mümkün değildir⁴³². Bununla birlikte dava dilekçesinde hangi hesaplama yönteminin seçildiği konusunda bir açıklık bulunmadığı haller marka sahibi davacıya anılan hususun açıklattırılması suretiyle çözüme kavuşturulmaktadır⁴³³.

gitmesi, istihdam edilenlere bu süreçte ödenen fazla paralar ile bunun telafi edilmesi için yapılan masraflar (promosyon, kalıp ve ambalaj değiştirme, imaj yenileme, imajı hatırlatma, karışıklığı kaldırma masrafları vs.) gösterilebilir. Marka hakkına tecavüz edilen hak sahibinin zararı, yalnızca fiili kaybın değeri ile sınırlı olmayıp tecavüz nedeniyle yoksun kalınan kazancı da kapsamaktadır. Yoksun kalınan kazanç, marka hakkına tecavüz edilmesi dolayısıyla malvarlığında kesin olarak ya da büyük ihtimalle gerçekleşecek artışın kısmen veya tamamen önlenmesi, yitirilmesi olarak tanımlanabilir. Yoksun kalınan kazançta, fiili zarardan farklı olarak malvarlığının aktifinde bir azalma veya pasifinde bir artış değil; marka hakkına tecavüz edilmeseydi, ileride markanın kullanılmasıyla elde edilecek kazancın belirlenmesi ile somutlaşacak bir miktar bulunmaktadır. Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında somut ve net olarak ispat edilebilecek bir zarar bulunmamakta, markaya tecavüz fiilinin geleceğe dönük muhtemel etkisi saptanmaktadır. Nitekim tecavüzün etkisiyle marka değerinde azalma oluştuğunda, bu durum kendi içerisinde ileriye dönük sonuçları da barındırmaktadır. Hâli hazır sonuçlar zaten fiili zarar kapsamında istenebilirken ileriye dönük muhtemel etkiler ise yoksun kalınan kazanç olarak talep edilecektir” şeklinde belirtmiştir; Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 04.05.2020.

⁴³⁰Fikret EREN 2019, age. s. 593-594; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3090.

⁴³¹Hesaplama ölçütlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Hamdi YASAMAN 2008, agm. s. 6-7; Yasaman, SMK Şerhi, s. 3101 vd; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 165-177; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 785-804; Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019b, age. s. 395-396.

⁴³²Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3094-3095; Sabih ARKAN 1998, age. s. 248; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 778.

⁴³³Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3097-3098; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 778. Aksi görüş için bkz. Fatih AYDIN 2017, agm. s. 546. Bu yönde Y. 11. HD. E. 2006/122, K. 2006/1085, T. 07.02.2006; Y. 11. HD. E. 2003/8468, K. 2004/2076, T. 25.03.2004; Y. 11. HD. E. 2005/13597, K. 2007/187, T. 15.01.2007; Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 04.05.2020.

SMK m. 151/3'te yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle sınai mülkiyet hakkının ekonomik önemi veya tecavüz sırasında sınai mülkiyet hakkına ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi, ihlalin nitelik ve boyutu gibi etkenler göz önünde tutulacağı düzenlenmiştir. Anılan haller sınırlı sayıda olmadığından, tüm bunların yanında piyasa koşulları gibi ekonomik etkenlerin de incelenmesinde fayda görülmektedir⁴³⁴. Zira böyle bir değerlendirme yapılması durumun gereği ve kusurun ağırlığının tespiti noktasında belirleyici olacaktır.

Nitekim SMK m. 151/3'ün gerekçesinde de belirtildiği üzere;

“...Örneğin, bir markanın birebir taklit edilmesinde ihlal ağır olacağı için bu durum tazminatta artırım sebebi olabileceken sadece karıştırılma tehlikesi olan bir işaretin kullanılması sebebiyle ihlal oluşması halinde ise bu durum indirim sebebi olabilecektir”.

2.2.3.5.2.3 Manevi Tazminat

Marka sahibi kişilik değerlerinin ihlalden doğan bir zararın varlığı halinde manevi tazminat talep edebilecektir⁴³⁵. Tecavüz fiili markaya duyulan güvenin azalması, hak sahibinin imajının zedelenmesi gibi olumsuz birçok sonuç doğurabilir niteliktedir. Manevi zarara hükmedilmesi ile hak sahibinin kişilik varlığındaki zarara parasal bir değer karşılık biçilerek telafi edilmesi amaçlanmaktadır⁴³⁶. Dolayısıyla manevi tazminat marka sahibinin yalnız gayri maddi malvarlığında azalmaya neden olan bir tecavüzü fiilinin varlığında talep edilemeyecektir.

Manevi tazminata hükmedilmesi için marka hakkına tecavüz teşkil eden fiilin doğrudan tacirin kişiliğine yönelik olması zorunda değildir. Şöyle ki; markanın teşebbüsün mal veya hizmetlerini ayırt etme işlevi, dolaylı olarak da olsa taciri de kapsamaktadır. Bu halde markaya ilişkin işaretin kullanım yeri, şekli vb. unsurlar dikkate alındığında, hak sahibinin kişiliğine yönelik zarar doğuracak bir fiilin gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmalıdır⁴³⁷. Tecavüzün gerçekleşmiş olması

⁴³⁴Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3099-3100; Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 502; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 785-786; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 168.

⁴³⁵Manevi zararın kapsam ve koşullarının tespitinde TBK'nın ilgili hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir; TBK m. 51, 52, 58. Bu doğrultuda ayrıntılı bilgi bkz. Fikret EREN 2019, age. s. 881 vd.

⁴³⁶Hamdi YASAMAN 2008, agm. s. 12-13; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 179-180; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 814; Hayri BOZGEYİK 2019, age. s. 183-185.

⁴³⁷Y. 11. HD. E. 2015/6374, K. 2016/716, T. 25.1.2016 bu husus; “Somut olayda, davalının eylemlerinin marka hakkına tecavüz oluşturduğu sabittir. 556 Sayılı KHK'nın 62. maddesinde marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibinin diğer istemlerinin yanı sıra manevi tazminat da talep edebileceği düzenlenmiştir. Ancak, anılan KHK'de manevi tazminata hangi koşullarda hükmedileceğine dair bir

doğrudan manevi tazminata hükmolunması sonucunu doğurmaz. Buna karşın Yargıtay'ın birden çok kararında farklı yönde değerlendirmede bulunduğu görülmektedir⁴³⁸.

2.2.3.5.2.4 İtibar Tazminatı

SMK m. 150/2 uyarınca;

“Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu ürün veya hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai mülkiyet hakkının itibarı zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat istenebilir”.

Buna göre kanun koyucu marka hakkına tecavüz ile markanın itibarının zarara uğradığı hallerin ayrı bir dava konusu olarak tazmin edilebileceğini hükme bağlamıştır. Böylelikle maddi ve manevi tazminatın yanında özel bir tazminat türü öngörülmüştür⁴³⁹.

Öncelikle itibar tazminatının maddi ve manevi tazminat davasıyla ilişkisinin ortaya konulması gerekmektedir. Zira doktrinde bu konuda farklı görüşler mevcuttur. İlk görüş itibar tazminatının, maddi veya manevi zarar tazminatı kalemleri içerisinde de ele alınabileceği yönündedir⁴⁴⁰. Buna göre markayı uygun olmayan veya kötü şekilde kullanım ile gerçekleştirilen tecavüzün markanın imajını olumsuz etkilediği ve değerini düşürdüğü, dolayısıyla ekonomik kaybın oluştuğu durumda maddi bir zarar doğmaktadır. Aynı fiilin marka sahibi ile bağlantı kurularak onun kişiliğinde itibar kaybına neden olması hali ise manevi zarar teşkil etmektedir. İkinci ve bizim de katıldığımız görüş ise itibar tazminatının düzenlenmesiyle amaçlananın bundan farklı

açıklık bulunmamaktadır. Bu istemin, genel hükümler arasında yer alan 6098 Sayılı TBK'nın 58 (818 Sayılı BK m. 49) ve 6102 Sayılı TTK'nın 56/1-e (6762 Sayılı TTK m. 58/1-e) maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Davalı tacir olup, basiretli şekilde hareket etmek ve ticari işlerinde daha dikkatli ve özenli davranmak durumundadır. Öte yandan, 6098 Sayılı TBK'nın 58. maddesi manevi tazminata karar verilmesi için kusurlu olma hali yeterli görülmüştür” şeklinde belirtilmiştir; Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 04.05.2020.

⁴³⁸ Bu yönde bkz. Y. 11. HD. E. 1999/2716, K. 1999/4582, T. 31.05.1999; Y. 11. HD. E. 2001/10185, K. 2002/200, K. 07.03.2002; Y. 11. HD. E. 2005/13718, K. 2007/565, T. 22.01.2007; Y. 11. HD. 2015/6374, K. 2016/716, T. 25.01.2016, kararlar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 02.05.2020.

⁴³⁹ Bu hükmün 556 sayılı mülga KHK'daki karşılığı “Markanın İtibarı” başlıklı 68. maddedir. Buna göre; “Marka hakkına tecavüz eden tarafından markanın kötü ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucunda, markanın itibarı zarara uğrarsa, marka sahibi, bu nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir”.

⁴⁴⁰ Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019b, age. s. 394-395; Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR ve Mehmet ÖZDAMAR 2019, age. s. 342; Hakan KARAN ve Mehmet KILIÇ 2004, age. s.553.

olduğu yönündedir⁴⁴¹. Şöyle ki; itibar tazminatı, markanın belli bir süreç sonucunda kazandığı güven ve saygınlığın tecavüz fiili ile zedelenmesinden doğan sonuçların telafisini sağlamayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu tazminat kapsamında fiili zarar ve yoksun kalınan kârdan ziyade kaybolan itibarın yeniden tesisi için gerekli masrafların tazminine hükmedilmesi gerekmektedir⁴⁴². Bu nedenle kanun koyucu, tüm bunlara ilişkin özel bir tazminat türü öngörmüştür.

Özellikle tanınmış markalar bakımından SMK m. 7/2’de düzenlenen tecavüz halleri itibar tazminatına konu olabilir niteliktedir⁴⁴³. Bununla birlikte bu tazminata hükmedilebilmesi markanın tanınmışlığı koşuluna bağlı değildir⁴⁴⁴. İtibarın hakka konu ürün veya hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucu zarara uğraması yeterlidir. Bu tazminat türü bakımından da kusur koşulu aranmaya devam edecektir.

⁴⁴¹Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 505; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 523; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3059; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 178-179; Hayri BOZGEYİK 2019, age. s. 187; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 818; ERKAN Vehbi Umut (2018), “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Patent Hakkına Tecavüz Edilmesi Durumunda İtibar Kaybı Tazminatı (SMK md. 150/2)”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 13, Sayı 144, s. 18-19.

Nitekim Y. 11. HD. E. 2015/8175, K. 2016/5114, T. 5.5.2016 sayılı kararında; “Markanın itibarı kavramı, marka ile inşa edilen imajı ifade etmektedir. Zira imaj ve güven oluşturmanın bir maliyeti vardır. İtibar zararı ise inşa edilen veya edilmekte olan imajın zedelenmesi sebebiyle doğan zarardır. İtibar tazminatı belirlenirken, bir taraftan imaj inşası için gerçekleştirilen giderlerden hareket ederek zararın giderilmesi için yapılması gereken (reklam kampanyası gibi) giderleri dikkate almalı, diğer taraftan da itibar kaybının manevi yönünü göz önünde tutulmalıdır” şeklinde bu görüşü destekler bir hüküm kurmuştur, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 02.05.2020.

⁴⁴²Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3059; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 178

⁴⁴³Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021c, age.s. 3059; Hanife DİRİKKAN 2003, age. s. 309. Farklı görüş için bkz. Fatih AYDIN 2017, agm. s. 570.

Y. 11. HD. E. 2018/2951, K. 2019/7505, T. 26.11.2019 sayılı kararında tanınmış marka olan “Eczacıbaşı” markasının davalı tarafından nakliye sektöründe kullanımında hak sahibi lehine itibar tazminatına hükmetmiştir. Aynı yönde Y. 11. HD. E. 2015/4496, K. 2016/284, T. 14.1.2016, Y. 11. HD. E. 2015/12267, K. 2017/500, T. 25.1.2017; kararlar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 02.05.2020.

⁴⁴⁴Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 508; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 179. Bununla birlikte Çolak, itibar tazminatının her marka için söz konusu olmayacağını; ancak piyasada bilinen ve belli bir güven algısı yaratmış markalar bakımından “itibar”dan söz edilebileceğini belirtmektedir; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 820.

BÖLÜM III

MARKA HAKKININ DİĞER SİNAİ MÜLKİYET HAKLARIYLA ÇATIŞMASI

3.1 MARKA HAKKININ TİCARET UNVANI HAKKI İLE ÇATIŞMASI

Ticaret unvanı; tacirin ticari faaliyetlerinde kullandığı, onu tanıtan ve onun diğer tacirlerden ayırt edilmesini sağlayan addır⁴⁴⁵. Ticaret unvanı üzerindeki hak, ayırt edici nitelikteki adlardandır. Bu hak, marka hakkına kıyasla farklı bir amaç olan taciri tanıtmaya ve diğerlerinden ayırt etmeye özgülenmiştir. Buna karşın kullanım alanları veya hak sahibinin iradi fiilleri sonucu ticaret unvanı hakkı, marka hakkıyla çatışabilmektedir. Önceki marka hakkına tecavüz eden, sonraki tescil tarihli ticaret unvanının varlığı ya da ticaret unvanı üzerindeki hakkı ihlal eden markanın tescil ve kullanımını halinde durum böyledir.

Marka hakkının, ticaret unvanı hakkı ile çatışması birçok nedenden kaynaklanabilmektedir. Öncelikle her iki hak bakımından tescil taleplerinin farklı kurumlar tarafından inceleniyor olması; farklı sicillerde tescilli ancak birbirleriyle çatışan iki farklı hakkı ortaya çıkarabilmektedir⁴⁴⁶. Bununla birlikte kullanıcılar

⁴⁴⁵Sabih ARKAN 2019, age. s. 279; Ali BOZER ve Celal GÖLE 2018, age.s. 177; Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR ve Mehmet ÖZDAMAR 2019, age. s. 288-289; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 391. 6102 sayılı TTK'nın kaynağı Alman Ticaret Kanunu'nda (*Handelsgezetzbuch- HGB*, 10.05.1897, RGBl. I S. 219, <https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/>) ticaret unvanı, § 17'de "Firma" terimi altında bu yönde tanımlanmıştır; BAUMBACH ve Klaus, J HOPT (2020), *Handelsgezetzbuch (HGB) mit GmbH & Co., Adolf Handelsklauseln, Bank und Kapitalmarktrecht, Transportrecht (ohne Seerecht)*; 39. Auflage, C. H. Beck, München, § 17, Rn. 4-5; Carsten Thomas EBENROTH, Karlheinz BOUJONG, Detlev JOOST ve Lutz STROHN (2020), *Handelsgezetzbuch: HGB Kommentar*, 4. Auflage, C. H. Beck, München § 17, Rn. 1-2. Bununla birlikte "Firma" kavramının, Türk hukukunda, işletmeyi de kapsar bir anlamı bulunduğu ticaret unvanı yerine kullanılmaması gerektiği yönünde bkz. Arkan, Ticari İşletme, s. 279, dn. 1; Ali BOZER ve Celal GÖLE 2018, age.s. 177; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 398.

AB hukukunda ticaret unvanına karşılık; "trade name" veya "company name" kavramları kullanılmaktadır; *Kur (Kur/Senftleben)*, s. 242; Juan Carlos Durand GRAHAMMER (2009), "Trademarks, Trade Names and Company Names: Addressing the Issue of Overlapping and Conflicting Rights", *Convergence*, Vol. 5, No. 1, s. 55-57. AB düzeyinde her iki ad da aynı düzeyde korunduğundan bu kavramsal ayrımın Türk hukuku bakımından önemli bir sonucu bulunmamaktadır.

⁴⁴⁶Marka tescil başvuruları TÜRK PATENT tarafından, ticaret unvanlarına ilişkin başvuruları da ticaret sicil müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Her iki ayırt edici işaret de incelemeli bir sistemin sonucu tescil edilmekteyse de, yapılan incelemelerin kapsamı farklılık göstermektedir. Ticaret unvanı tescil taleplerine ilişkin sicil müdürlüğünce yapılan incelemede tescilli talep edilen adın kanuna,

nezdinde marka ve ticaret unvanının, piyasadaki mal veya hizmetler ile bağlantısı da kolaylıkla ayırt edilememektedir⁴⁴⁷. Özellikle tacirin ticaret unvanını hizmet sektöründe kullanması, böyle bir amaç hedeflenmese dahi markasal etki doğurabilmektedir⁴⁴⁸. Bu durum hak sahiplerinin diğer hakkın tanınmışlığından fayda sağlama, kullanımını engelleme gibi kötüniyetli tescil başvurularına yönelmesine neden olabilmektedir⁴⁴⁹.

Marka hakkının, ticaret unvanı hakkı ile çatışmasından doğan uyuşmazlıklar; öncelik ilkesi, hak sahiplerinin yetkilerine ilişkin hukuki düzenlemeler ve her bir somut olayın özellikleri dikkate alınarak çözüme kavuşturulmalıdır. Tüm bu hususların değerlendirmesine geçmeden önce, marka ve ticaret unvanının işlev ve nitelik bakımından karşılaştırmalı olarak ele alınması; konunun temellendirilmesi ve çatışmaların kaynağının tespiti bakımından faydalı olacaktır.

3.1.1 MARKA İLE TİCARET UNVANININ İŞLEV VE NİTELİK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

3.1.1.1 İşlev Bakımından Karşılaştırılması

6102 sayılı TTK ticaret unvanının tanımına veya işlevine ilişkin doğrudan bir düzenleme içermemektedir⁴⁵⁰. Kanun yalnız tacirin ticari faaliyetlerini bu ad altında

usule ve kamu düzenine uygunluğu incelenmekte, önceki tarihli haklar bakımından ayrı değerlendirme yapılmamaktadır; Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 34. (RG. 27.01.2013, S. 28541).

Doktrinde bu sorunun henüz tescil gerçekleşmeden başvuru aşamasında çözümünün sağlanabilmesine yönelik farklı çözüm yolları ileri sürülmüştür. Fatih AYDOĞAN 2013, agm. ticaret unvanı tescil sistemi ile marka tescil sisteminin bir hakem mekanizmasıyla irtibatlı hale getirilerek itirazların değerlendirilmesinin mümkün kılınabileceğini ifade etmektedir, bkz. Fatih AYDOĞAN (2013), “Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukuki Durum – Değişiklik (Madde) Önerisi – İtiraz Yolu ve/veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi”, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 71, Sayı 2, s. 41 vd. Bilge ise, ortak bir sistem kurulması halinde verilebilecek yanlış kararlar sonucu hak kayıplarının doğabileceğini, bunun yerine ticaret unvanlarının tescilinin internet sitelerinde yayınlanması ve bu andan itibaren belli bir itiraz süresinin öngörülmesi yoluyla hızla çözülebileceğini belirtmektedir, bkz. Mehmet Emin BİLGE (2015), “Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku*, Sayı 2, s. 21.

⁴⁴⁷Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 376

⁴⁴⁸Juan Carlos Durand GRAHAMMER 2009, agm. s. 57-58; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 22; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age.s. 373-374; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age.s. 217-218.

⁴⁴⁹Tescilli bir markanın tanınmışlığından fayda sağlama amacıyla bu markanın üçüncü kişilerce ticaret unvanı olarak tescili “fırsatçı tesciller” (*opportunistic company name registrations*) olarak adlandırılmaktadır; Juan Carlos Durand GRAHAMMER 2009, agm. s. 59.

⁴⁵⁰Alman Ticaret Kanunu’nda (HGB) ise §17/1’de ticaret unvanı tanımına, §18/1’de de unvanın işlevine açıkça yer verilmektedir. Buna göre ticaret unvanı tacirin ticari faaliyetlerini gerçekleştirmekte kullandığı adıdır. Ticaret unvanı taciri tanıma ve diğerlerinden ayırt etme işlevine sahiptir. Alman Ticaret Kanunu’ndaki bu düzenlemelerin yorumuna ilişkin bkz. *Baumbach/Hopt*, HGB §17, §18 Carsten Thomas; EBENROTH, Karlheinz BOUJONG, Detlev JOOST ve Lutz STROHN 2020, age. HGB §17, §18; Andreas HEIDINGER (2016): *Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch*, C. H. Bech Vahlen, München, § 17, § 18.

gerçekleştirmek zorunda olduğunu hükme bağlamıştır (TTK m. 18/1, m. 39/1). Ticaret unvanı bakımından böyle bir kullanım zorunluluğu öngörülmesiyle amaçlananın, taciri tanıtmak ve diğer tacirlerden ayırt etmek olduğu kabul edilmektedir⁴⁵¹. Böylelikle tacirin işletmesiyle bağlantılı işlemlerde bulunacak üçüncü kişilerin, tacirin kimliğine ilişkin bilgi sahibi olması da sağlanmaktadır.

Marka ise bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, diğer bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etme amacıyla kullanılan işarettir. Dolayısıyla markanın ayırt etme, kaynak gösterme gibi işlevleri, tacire değil, mal ve hizmete ilişkindir. İki ayırt edici işaret arasındaki işlev farkı açık olmakla birlikte; ticaret unvanının kullanım alanları nedeniyle markaya benzer işlevler göstermesi de mümkün kabul edilmektedir. Şöyle ki; tacir işletmesiyle ilgili gerçekleştirdiği tüm işlemlerde ticaret unvanını kullanılmakta; dolayısıyla ticari mektuplar, ticari defterler ve işletmeye ait belgelerin tümünde ticaret unvanı yer almaktadır. Ayrıca internet sitesi kurma yükümlülüğü bulunan tacirler bakımından ticaret unvanının, internet sitesinde de kullanılması gerekmektedir⁴⁵². Bununla birlikte tacirin ticaret unvanını işletmenin görülen bir yerine okunaklı bir şekilde yazma zorunluluğu da bulunmaktadır (TTK m. 39/2).

Tüm bu sayılanlar ticaret unvanının, taciri tanıtmak ve ayırt etme işlevinin; sunulan mal veya hizmete ilişkin kaynak göstermeyi de kapsar şekilde genişlemesiyle birlikte marka hakkıyla çatışmasına neden olmaktadır⁴⁵³. Örneğin özel hastane, otel, özel eğitim kurumu, mağaza gibi işletmelerde ticaret unvanının bir tabelaya veya benzeri araç üzerinde işletmeye asılması; hizmet alan kullanıcıların, aldıkları hizmetin

⁴⁵¹Yaşar KARAYALÇIN 1968, age. s. 370; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 397; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 21; Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR ve Mehmet ÖZDAMAR 2019, age. s. 285; Aynur YONGALIK (2002), “*Ticaret Unvanı Alanındaki Yeni Gelişmeler – Türk Hukuku Açısından Bir Değerlendirme-*”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 21, Sayı 3, s. 5.

Bu amaç doğrultusunda TTK'nın 45. maddesinde; bir ticaret unvanının Türkiye'nin herhangi bir ticaret sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

⁴⁵²Ticaret unvanının kullanım alanına ilişkin TTK haricinde, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nde (RG. 29.12.2011, S. 28157), Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmeliği'nde (RG. 12.08.2005, S. 25904), Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik'te (RG. 26.12.2008, S. 27092) ambalajların üzerinde üreticinin, imalatçının, ithalatçı, dağıtıcının kısaca ürünün piyasaya sunulmasında rol oynayan tüm işletmelerin ticaret unvanının yer alması gerektiği düzenlenmektedir; bu düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Fatih AYDOĞAN 2013, agm. s. 32-33.

⁴⁵³ Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 22; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age.s. 374; Fatih AYDOĞAN 2013, agm. s. 32-33; Juan Carlos Durand GRAHAMMER 2009, agm. s. 57-58. Ticaret unvanı ve markanın kullanım alanları dikkate alındığında her iki işaretin de kaynak gösterme işlevi nedeniyle çatışabilir nitelikte olduğu yönünde bkz. BGH, 09.10.2003, I ZR 65/00, Leysieffer, <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py>, et. 04.11.2019.

kaynağıyla taciri ilişkilendirmesi anlamına gelmektedir⁴⁵⁴. Aynı şekilde internet sitesinde yer alan ticaret unvanı, kullanıcılar nezdinde, satılan mal veya sunulan hizmetin kaynağını işaret eder şekilde algılanabilmektedir. Sonuç olarak marka ve ticaret unvanı farklı amaçlara özgülümlenmiş olsalar da kullanım alanlarının kesişmesi, hak sahiplerinin hukuki menfaatlerinin ihlaline neden olabilmektedir.

3.1.1.2 Nitelik Bakımından Karşılaştırılması

Ticaret unvanı üzerindeki hak, marka hakkı gibi, bir sınai mülkiyet hakkı teşkil etmektedir⁴⁵⁵. Usulen tescil ve ilan edilmiş ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine tanınmış inhisari nitelikte bir haktır (TTK m. 50). Ayrıca bu hak mutlak haklardan olup⁴⁵⁶, Türkiye genelinde ve tüm üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmektedir (TTK m. 45)⁴⁵⁷.

Ticaret unvanı, marka gibi, ayırt edici nitelikteki ad ve işaretlerden biridir. Ne var ki, ticaret unvanının tescili bakımından aranan ayırt edici nitelik ile markanın tescilinde aranan ayırt edici niteliğin kapsamı aynı değildir. Ticaret unvanlarında ayırt edicilik; tacir esas alınarak belirlenmektedir. Dolayısıyla SMK m. 7/1-c uyarınca marka olarak tescil edilemeyecek, örneğin vasıf bildirir bir kelime, unvan olarak tescil edilebilmektedir⁴⁵⁸. Bununla birlikte ticaret unvanının oluşturulması TTK uyarınca

⁴⁵⁴ Nitekim Y. HGK. E. 2011/11-59, K. 2011/271 sayılı ve 04.05.2011 tarihli kararında bu hususu; "...Hizmet markalarının niteliği gereği sundukları hizmet üzerinde kullanım şekli ticaret markalarında olduğu gibi doğrudan ait olduğu mallar üzerine konulmak biçiminde değil ancak, hizmetin sunulduğu bina, araç-gereç, basılı evraklar vb. tanıtma vasıtalarıyla mümkündür. TTK'nun 41. maddesine göre de ticaret unvanının işletmeyle ilgili senet ve sair evrak üzerinde kullanımıyla birlikte işletmenin girişinde herkesin kolaylıkla görebileceği şekilde yazılı olması koşulu gözetildiğinde, her iki tür işaret de işlevlerinin farklı olmasına karşın yukarıda açıklandığı üzere ortak noktalarının "tanıtma işareti" niteliğinde olmaları, tecavüz halinde haksız rekabet hukukuna göre korunmaları ve önceki davalarda öne sürülen temel iddianın da "K.." tanıtma işareti üzerindeki öncelik ve üstünlük iddiasına dayalı olduğu göz ardı edilerek, sadece söz konusu tanıtma vasıtalarının işlevlerinin farklı olduğundan yola çıkılmak suretiyle uyumsuzluk konusu işareti marka olarak kullanılmasının önlenmesine yönelik olarak davalı aleyhine dava açılmamış olmasının sessiz kalma yoluyla hak kaybına yol açtığına dair mahkeme gerekçesi somut olayın özelliğine uygun düşmemektedir..." şeklinde ifade etmektedir, Karar metni için bkz. Kazancı İctihat Bilgi Bankası, et. 05.06.2020.

⁴⁵⁵ Paris Sözleşmesi m. 1/2; 1967 tarihli WIPO Kuruluş Sözleşmesi (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, <https://www.wipo.int/treaties/en/convention/>) m. 2; TRIPs Anlaşması m. 1/2.

⁴⁵⁶ Carsten Thomas EBENROTH, Karlheinz BOUJONG, Detlev JOOST ve Lutz STROHN 2020, age. HGB §17, Rn. 11; Andreas HEIDINGER 2016, age. §17, Rn. 42.

⁴⁵⁷ Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR ve Mehmet ÖZDAMAR 2019, age. s. 284; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 425-426.

⁴⁵⁸ Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 83. Yargıtay HGK'nın E. 2017/11-119, K. 2019/187, T. 21.2.2019 kararında bu hususu; "Ticaret unvanlarının karıştırılma ihtimali bakımından yapılan değerlendirme, ticaret unvanının ayırt edici unsurları yönünden yapılmalıdır. Ticaret unvanı ve marka farklı işlevlere sahip oldukları için ticaret unvanında olması gereken "ayırt edicilik" unsuru marka hukukunda aranan "ayırt edicilik" unsurundan farklılık arz edebilmektedir. Marka açısından ürünü niteleyen bir ibare ayırt edicilik unsuru taşımaz iken, ticaret unvanının taciri işaret etmesi ve de

belli usul ve şekil kurallarına bağlanmıştır. Ticaret unvanı TTK'nın 41 ila 46. maddelerinde öngörülen kurallar doğrultusunda ve gerçeğe uygun seçilmek zorundadır⁴⁵⁹. Bu düzenlemeler ticaret unvanının, tacirin birçok özelliğini yansıtır harf veya kelimelerden oluşturulmasını sağlamaktadır. Markanın aksine, renk, ses veya şekillerin ticaret unvanı olarak tescil edilmesi mümkün değildir. Son olarak TTK kapsamında ticaret unvanlarının koruma süresi sınırlanmadığı gibi, tescilin belirli sürelerle yenilenmesi de gerekmemektedir. Usulüne uygun tescil ve ilan edilen ticaret unvanı kanuna uygun kullanıldığı sürece korunmaya devam etmektedir.

3.1.2 ÖNCEKİ MARKA HAKKINA SONRAKİ TİCARET UNVANI İLE TECAVÜZ

3.1.2.1 İlgili Hukuki Düzenlemeler

Önceki tescil tarihli bir marka hakkına ilişkin işaretin, ticaret unvanı olarak tescil edilmesi veya kullanımını marka hakkına tecavüz teşkil edebilmektedir. Bu doğrultuda SMK'nın 7/3-e maddesinde; tescilli markaya ilişkin işaretin ticaret unvanı olarak kullanılması marka sahibi tarafından yasaklanabilecek fiiller kapsamında düzenlenmiştir⁴⁶⁰. Ayrıca 29. maddede “*Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7nci maddede belirtilen biçimlerde kullanma*”nın bu hakka tecavüz niteliğinde olduğu hüküm altına alınmıştır.

Anılan düzenlemeler; marka olarak tescilli bir işaretin, üçüncü bir kişi tarafından hiçbir durumda ticaret unvanı olarak tescil edilemeyeceği veya kullanılmayacağı anlamına gelmemektedir. Diğer bir deyişle; tescilli marka ile aynı veya benzer her ticaret unvanı tescil ve kullanımını marka hakkına tecavüz oluşturmamaktadır. Zira SMK m. 7/3'te sayılan fiiller sık karşılaşılan ihlal hallerinin örneklendirmesi suretiyle oluşturulmuş olup, ancak ikinci fıkra hükmü uyarınca

markadan farklı yapısı nedeniyle ürünü niteleyen bir ibarenin ticaret unvanında ayırt edici olması mümkün olabilmektedir” şeklinde belirtmiştir, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 20.11.2020.

⁴⁵⁹Ticaret unvanının oluşturulmasında esas alınan unsurlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Sabih ARKAN 2019, age. s. 280-286; Ali BOZER ve Celal GÖLE 2018, age.s. 178-190; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 398-415. Alman ve İsviçre hukuku ile karşılaştırmalı bir değerlendirme için bkz. Aynur YONGALIK 2002, agm. s. 5 vd.

⁴⁶⁰556 sayılı mülga KHK'da böyle bir düzenleme bulunmamaktaydı. Bu dönemde ticaret unvanı kullanımının sonraki tescil tarihli markaya tecavüz oluşturduğuna yönelik talepler; 9. maddenin birinci fıkrasının a ilâ b bentleri bakımından değerlendirilmekte ve somut olayın özelliklerine göre işaretin aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan hallerin kapsamında olup olmadığı incelenmekteydi. 6769 sayılı SMK'da ise, 7/3(e) maddesinin gerekçesinde de belirtildiği üzere; 2015/2436 sayılı AB Yönergesi'ne ve uluslararası uygulamalara uyum sağlama amacıyla ticaret unvanlarına, marka hakkına tecavüz kapsamında açıkça yer verilmiştir. Zira 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 9/3(d) ile 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi m. 10/3(d) de bu yöndedir.

yasaklanabilmektedir⁴⁶¹. Dolayısıyla tescilli marka sahibinin yasaklama hakkının doğumu; SMK m. 7/2’de marka hakkına tecavüz için aranan koşulların gerçekleşmiş olmasına bağlıdır⁴⁶². Ticaret unvanlarının yapısı ve işlevleri göz önüne alındığında bu koşulların yorumunda özellik arz eden unsurlara değinilmesinde fayda bulunmaktadır.

3.1.2.2 Unsurları

3.1.2.2.1 Ticaret Sırasında İzinsiz Olarak Mal veya Hizmetle Bağlantılı Kullanım

3.1.2.2.1.1 Kapsam

SMK m. 7/3-e’de düzenlendiği üzere; işaretin ticaret alanında ticaret unvanı olarak kullanılması aynı maddenin ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir. SMK m. 7/2’de izinsiz olarak yapılması halinde marka sahibinin engelleyebileceği diğer bir ifadeyle hakkına tecavüz oluşturan fiiller düzenlemektedir. Dolayısıyla önceki tescil tarihli marka hakkına tecavüz için aranan ilk koşul; ticaret unvanının ticaret sırasında, izinsiz olarak mal veya hizmetle bağlantılı kullanılmış olmasıdır.

Ticaret unvanının tescil ve kullanımı, tacirin ticari faaliyetiyle bağlantılıdır. Bu nedenle markaya ilişkin işaretin ticaret unvanında kullanımı doğrudan ticaret sırasında kullanım teşkil etmektedir⁴⁶³. Marka sahibinin böyle bir tescil ve kullanıma izin verdiği hallerde herhangi bir hak ihlalden bahsedilemeyeceği açıktır. Dolayısıyla burada asıl değerlendirilmesi gereken; ticaret unvanının mal ve hizmetle bağlantılı kullanımı ile kastedilenin ne olduğu, böyle bir kullanımın niteliği ve taşıdığı anlamdır.

3.1.2.2.1.2 Mal veya Hizmetle Bağlantılı Kullanım

3.1.2.2.1.2.1 Kavram

SMK m. 7/3-e’nin mehzası AB düzenlemelerinde, ticaret unvanının marka hakkına tecavüz kapsamında değerlendirilmesi; ticaret unvanının mal veya hizmetlerle bağlantılı kullanılmasına bağlanmıştır⁴⁶⁴. Diğer bir deyişle; marka hakkına tecavüzde aranan, mal veya hizmetle bağlantılı ihlal edici kullanım kriteri ticaret unvanları

⁴⁶¹ Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 368; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 556.

⁴⁶² Bu konuda yuk. bkz. İkinci Bölüm, § 1, II ve III.

⁴⁶³ Kaynak AB düzenlemelerinde marka sahibinin hakkına tecavüz; ilgili işaretin ticaret sırasında kullanılması “using in the course of trade” koşuluna bağlanmıştır; 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 9/2 ile 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi m. 10/2.

Bu kavram 6769 sayılı SMK’ya ticaret alanında kullanım olarak çevirilmiş ve tecavüzün düzenlendiği 29. maddede yalnız kullanımdan bahsedilerek ayrıca yer verilmemiştir. Bu farklılığın bilinçli bir tercihten ziyade kanun yapma tekniğindeki eksikliklerden kaynaklandığına ilişkin bkz. Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 463.

⁴⁶⁴ Bkz. 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 9/3(d) ile 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi m. 10/3(d).

bakımından da geçerlidir⁴⁶⁵. Nitekim 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 13 numaralı dibacesinde; tescilli markaya ilişkin işareti içerir ticaret unvanının, ticari işletme ile bu işletmeden gelen mal veya hizmetler arasında bağlantı kuracak şekilde kullanımının marka hakkına ihlal oluşturduğu belirtilmiştir⁴⁶⁶. Bununla birlikte bu unsurun ticaret unvanları özelinde ne anlama geldiği ABAD'ın *Céline* kararıyla açıklığa kavuşturulmuştur⁴⁶⁷.

Karar'da ticaret unvanının veya işletme adının tacir ya da işletmeyi belirlemekle sınırlı olarak kullanıldığı hallerde mal veya hizmetle bağlantılı kullanımdan bahsedilemeyeceği belirtilmiştir⁴⁶⁸. Buna karşın ticaret unvanının veya işletme adının işletmeye ilişkin mal veya hizmetlerin üzerinde kullanımı, mal veya hizmetle bağlantısı dolayısıyla tecavüz oluşturan bir kullanım teşkil etmektedir. Bu halde ilgili çevre nezdinde marka altında sunulan mal veya hizmetler ile ticaret unvanı sahibi tacir ya da ticari işletmesi arasında bağlantı kuruluyorsa, işaret kullanımı doğrudan mal veya hizmete ilişkin olmasa dahi, marka hakkına tecavüz oluşturmaktadır⁴⁶⁹. Böylelikle markanın kaynak gösterme işlevinin yanında, reklam, garanti gibi diğer işlevleri de hukuken koruma altında alınmaktadır.

⁴⁶⁵Mehmet Emin BİLGE 2015, agm. s. 13; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 117.

Markasal kullanımın tartışıldığı ABAD kararları için bkz. CJEU, 12.11.2002, C- 206/01, *Arsenal Football Club v Mathew Reed* (Karar kısaca *Arsenal* olarak anılacak olup, karar metni için bkz. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1563534768962&uri=CELEX:62001CJ0206>, (et. 05.06.2019); CJEU, C-48/05, 25.01.2007, *Adam Opel AG v Autec AG* (Karar kısaca *Adam Opel* olarak anılacak olup, karar metni için bkz. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1563534942602&uri=CELEX:62005CJ0048>, (et. 05.06.2019).

⁴⁶⁶Benzer bir gerekçe 2015/2436 sayılı AB Yönergesi'nin 19 numaralı dibacesinde de yer almaktadır.

⁴⁶⁷CJEU, 11.09.2007, C-17/06, *Céline SARL v Céline SA*, (karar kısaca *Céline* olarak anılacak olup karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-17/06>, et. 07.09.2019).

Bu karardan önce ABAD “*mal veya hizmetle bağlantılı kullanım*” kavramını dar yorumlamaktaydı. Öyle ki 2002 tarihli *Robelco* kararında; işletmeyi tanıtmaya amaçlı unvan kullanımlarının tecavüz kapsamında değerlendirilemeyeceğini, üye devletlerin tercihleri doğrultusunda bu kullanımı Yönerge m. 10/6 uyarınca engelleyebileceklerini belirtmiştir. 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi'nin 10. maddenin altıncı fıkrasında; madde kapsamında sayılan fiillerin üye devletlerin ulusal hukukunda işaretin korunmasına ilişkin farklı düzenlemeleri etkiler nitelikte olmadığı hüküm altına alınmıştır. Buna göre işaretin mal veya hizmetlerin ayırt edilmesi amacıyla kullanımı dışındaki hallerde; ayırt edici niteliğinden veya tanınmışlığından haksız fayda sağlama ya da zarar vermeye yönelik kullanımlara ilişkin koruma hükümleri uygulanabilir niteliktedir; CJEU, 21.11.2002, C-23/01, *Robelco NV v Robeco Groep NV.*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-23/01> (et. 08.11.2019), para. 34-35.

⁴⁶⁸CJEU, C- 17/06, *Céline*, para. 21-22.

⁴⁶⁹CJEU, C- 17/06, *Céline*, para. 23.

Nitekim aynı yaklaşım Yargıtay 11. HD. E. 2019/5399, K. 2020/5084 sayılı ve 16.11.2020 tarihli kararında;

“Nitelikleri itibariyle markalar, bir tacirin ürettiği veya piyasaya sunduğu mal ve hizmetleri, diğer tacirlerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan tanıtıcı işaretlerdir. Ticaret unvanları ise bir ticari işletmenin faaliyetlerini, diğer ticari işletmelerin faaliyetlerinden ayırt etmeye yarayan tanıtıcı işaretlerdir. Bununla birlikte, markaların; ayırt edicilik, reklam, garanti gibi işlevleri yanında, köken bildirme işlevleri de bulunmaktadır. O nedenle, bir ticaret unvanının, daha önceden tescil olunan bir markanın kapsamında kalan malların tescilli olduğu alanda kullanımı halinde, söz konusu kullanımın markanın işlevleri kapsamında, mal ve hizmetlerin ticari kökeni de dahil, ticari işletmeler arasında karıştırılma ihtimaline yol açması halinde söz konusu kullanım marka hakkına tecavüz olarak kabul edilmelidir. Bu bağlamda, daha önceden başkaları adına marka olarak tescilli bir işaretin, bir başkası tarafından ticaret unvanı olarak tescil ettirilmesi ve unvanın farklı bir faaliyet alanında tanıtıcı işaret olarak kullanılması marka hakkına tecavüz olarak nitelendirilemez” denilmek suretiyle benimsenmiştir⁴⁷⁰.

3.1.2.2.1.2.2 Ticaret Unvanının Sicilde Tescilli Haliyle Usulüne Uygun Kullanıldığı Haller

Ticaret unvanının mal veya hizmetle bağlantılı kullanımı kapsamında değerlendirilmesi gereken bir diğer husus; ticaret unvanının sicile tescil edildiği şekilde ve usulüne uygun kullanımı halinin tescilli marka hakkına tecavüz oluşturup oluşturmayacağıdır. Kural olarak tescilli bir ticaret unvanının sicilde tescil edildiği biçimde ve usulüne uygun unvansal kullanımı marka hakkına tecavüz oluşturmaz⁴⁷¹.

⁴⁷⁰Yargıtay 11. HD. E. 2019/5399, K. 2020/5084 sayılı ve 16.11.2020 tarihli kararı için bkz. <https://karararama.yargitay.gov.tr>, et. 27.12.2021.

Y.11. HD. E. 2019/1692, K. 2020/3293 sayılı ve 29.06.2020 tarihli kararında da bu hususu; “SMK'nın 29/1-a hükmü ile yapılan yollama gereği m.7/3-e maddesinde yer alan "işaretin ticaret unvanı ve işletme adı olarak kullanılması" hükmü işaretin markasal kullanılması durumunda uygulanabilecektir. Zira m.7/3'de işaretin ticaret alanında kullanılması halinde yasaklanabileceği hükme bağlanmıştır. Marka hukuku kapsamında işaretin ticaret alanında kullanılması ifadesi ile kastedilen işaretin markasal olarak kullanılmasıdır. Diğer taraftan, SMK'nın 7/3-e maddesinin gerekçesinde söz konusu düzenleme ile 2015/2436 sayılı A.B. Marka Yönergesiyle uyum sağlandığından bahsedilmiş olup, Yönerge'nin 3. maddesinde yer alan hükmün, yine Yönerge'nin genel gerekçesi no 19'daki açıklamalara göre değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, ticaret unvanı ancak tescilli bir markaya tescil kapsamındaki mal ve hizmetler yönünden ayırt ediciliği sağlayıcı bir işaret olarak kullanılması halinde, marka hakkına tecavüz oluşturacağı açıklaması karşısında, Kanun Koyucunun amacının ticaret unvanının tescilli marka ile karıştırılmaya yol açacak şekilde kullanılması halinin marka hakkına tecavüz olarak kabul edilmesi gerektiği...” şeklinde ifade etmiştir; <https://karararama.yargitay.gov.tr>, et. 27.12.2021.

⁴⁷¹Füsun N. NOMER (2001) “İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler ile Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar”, *İçinde, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı, 1. Cilt*, Ed.

Ne var ki, böyle bir kullanımın dahi, hizmetlere ilişkin ticaret unvanı kullanımında olduğu gibi, kaynak gösterici etki doğurabileceği haller ortaya çıkabilmektedir⁴⁷². Bu durumda mal veya hizmetle bağlantılı ihlal edici kullanım, kendiliğinden doğmaktadır. Kullanım kavramını geniş yorumlayan bu yaklaşım sonucu; somut olay özelinde yapılacak değerlendirme ile mal veya hizmetle bağlantılı kullanımın hedeflenmediği, diğer bir deyişle ticaret unvanının tescil edildiği şekilde ve usulüne uygun kullanıldığı haller de marka hakkına tecavüz kapsamında kabul edilebilecektir⁴⁷³. Anılan değerlendirmede ticaret unvanının kullanım şekli, ayırt edici unsurun öne çıkarılıp çıkarılmadığı, işaretler ile mal veya hizmetler arası benzerlik, kullanım süresi, yoğunluğu gibi birden fazla unsurun dikkate alınması gerekmektedir⁴⁷⁴.

3.1.2.2.2 İşaretler ile Mal veya Hizmetlere İlişkin Ayniyet ya da Benzerlik Değerlendirmesinin Olumlu Sonuçlanması

Ticaret sırasında izinsiz olarak mal veya hizmetle bağlantılı kullanılan ticaret unvanının marka hakkına tecavüz teşkil edip etmediği; SMK m. 7/2’de sayılan fiiller kapsamında belirlenecektir. Bu incelemede işaretler ile mal veya hizmetlere ilişkin ayniyet veya benzerlik değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması aranacaktır. Diğer bir ifadeyle tecavüzün kabulü; ticaret unvanının markanın taklidi niteliğinde olması veya anılan hususlardaki benzerlikler dolayısıyla kullanıcılar nezdinde karıştırılma ihtimalinin doğması koşuluyla mümkündür. Bununla birlikte önceki markanın tanınmış olduğu hallerde ticaret unvanının farklı mal veya hizmet sınıflarında kullanımı, markayı sulandırma hallerinden birinin de (haksız yarar sağlama, itibara

Oğuz İmregün, Erdoğan Moroğlu, Mehmet Helvacı, Abuzer Kendigelen, Beta Yayınları, İstanbul, s. 414; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 121; İlhami GÜNEŞ (2015), *Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler*, İkinci Basım, Seçkin Yayınevi, Ankara, s. 114.

Bir işaretin yalnız ticaret unvanı olarak kullanımının doğrudan markasal kullanım anlamına gelmediğine yönelik bkz. BGH, 03.04.2008, I ZR 49/05, *Schuhpark*, <https://lexetius.com/2008,2434>, et. 05.04.2020, para. 22; BGH, 18.12.2008, I ZR 200/06, *Augsburger Puppenkiste*, <https://lexetius.com/2008,4290>, et. 05.04.2020, para 48.

⁴⁷²Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 370, 376.

Alman Federal Mahkemesi de unvanın işlevine uygun kullanımının dahi, ilgili çevre bakımından nasıl algılandığına bağlı olarak, markasal etki doğurabileceğini belirtmiştir. Aynı kararda ticaret unvanının katalog üzerinde kullanımının markasal kullanım olarak değerlendirilmesi gerektiği de kabul edilmiştir; bkz. BGH, 13.09.2007, – I ZR 33/05 – THE HOME STORE (OLG Hamburg), <https://www.markenmagazin.de/bgh-the-home-store/>, para. 29. Kararın değerlendirilmesi için bkz. Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 143-145; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 127.

⁴⁷³Bu halde tecavüzün ortadan kaldırılabilmesinin ancak unvanın terkinde mümkün olabileceği yönünde bkz. Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 143.

⁴⁷⁴Bu yönde bkz. Y. 11. E. 2014/3601, K. 2014/7426, T. 15.04.2014, <https://karararama.yargitay.gov.tr>, et. 27.12.2021.

zarar verme, ayırt edici karakteri zedeleme) bulunması koşuluyla tecavüz teşkil etmektedir⁴⁷⁵ (SMK m.7/2-c).

3.1.2.2.2.1 İşaretler Arası Ayniyet veya Benzerlik

Tecavüzün kabulü için sonraki tescil tarihli ticaret unvanının tescilli markayla görsel, işitsel veya kavramsal olarak aynı veya karıştırılmaya yol açabilecek nitelikte benzer olması aranmaktadır. Buna göre marka ile aynı işareti içeren ticaret unvanının aynı mal veya hizmetlerle bağlantılı ihlal edici kullanımı taklit olarak nitelendirilecek olup, ayrıca ilgili çevre nezdinde karıştırılma ihtimalinin doğup doğmadığının incelenmesine gerek bulunmamaktadır (SMK m. 7/2-a).

Ticaret unvanı olarak marka ile benzer bir işaretin, aynı veya benzer mal veya hizmet sınıflarında tescili halinde, bu tescil ve kullanımın karıştırılma ihtimali yaratıp yaratmadığı belirlenmelidir. Karıştırma ihtimali kavramı marka hukukundaki düzenlemeler esasında değerlendirilmelidir (SMK m. 7)⁴⁷⁶. Zira bu konuda ticaret unvanlarına ilişkin ayrı bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla genel kabul; kullanıcıların iki ayırt edici işaret arasında bağlantı kurabildiği hallerde bu koşulun sağlandığı yönündedir⁴⁷⁷.

Ayniyet veya benzerliğe ilişkin tüm bu değerlendirmeler ticaret unvanı ve markanın bütünü dikkate alınarak yapılmaktadır⁴⁷⁸. Ancak ticaret unvanının yapısı dolayısıyla karıştırılma ihtimali çoğunlukla tacirin seçim hakkının bulunduğu ve ayırt

⁴⁷⁵Yargıtay 11. HD. E. 2019/5399, K. 2020/5084 sayılı ve 16.11.2020 tarihli kararında bu husus; *“Tanınmış markalar yönünden ise, 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesindeki (SMK7/2-c) “Türkiye’de ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleme” risklerinin varlığı halinde, başkalarının tanınmış marka ile aynı veya benzer olan ticaret unvanının, tanınmış markanın tescilli olduğu mal ve hizmet sınıflarından farklı bir faaliyet alanında kullanımı da somut olayın özelliklerine göre marka hakkına tecavüz olarak değerlendirilebilecektir”* şeklinde belirtilmiştir, bkz. <https://karararama.yargitay.gov.tr>, et. 27.12.2021.

⁴⁷⁶Bu değerlendirme yapılırken, ticaret unvanına ilişkin özel hükümlerdeki özel düzenlemeler ve iki işaret arasında nitelik farkının da gözetilmesi gerektiği yönünde bkz. Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 81.

⁴⁷⁷Ticaret unvanı ile marka arasında karıştırılma ihtimalinin tespitinde esas alınacak hususların tartışıldığı ABAD’ın Swemac kararı ve bu kararın değerlendirmesi için bkz. GCEU, 07.02.2019, T-287/17 - *Swemac Innovation v EUIPO - SWEMAC Medical Appliances*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-287/17&language=EN>; Nihal KOŞER (2020), “Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 7 Şubat 2019 Tarihli “Swemac” Kararı ve Bu Kararın Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Marka Hukukunda Önceki Tarihli Hakların Etkisine İlişkin Bir İnceleme-”, *İçinde, Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı, Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 5, Sayı 1-2, s. 2159-2160.

⁴⁷⁸Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 84. Bu yönde Y.11. HD. E. 2015/10953, K. 2016/5310, T. 11.5.2016, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 05.12.2019.

edici nitelik taşıyan “ek” kısmı esasında doğmaktadır⁴⁷⁹. Bu doğrultuda sermaye şirketlerinin unvanlarında, şirketin tür ve konusunu gösteren çekirdek kısmının bu değerlendirmeye katılmaması mümkündür⁴⁸⁰. Zira bu kısım; unvan sahibinin seçim hakkının olmadığı, bulunması zorunlu kelime ve kısaltmalardan oluşmaktadır. Markanın ticaret unvanının zorunlu unsurlarına benzer işaretler içermesi halinde karıştırılma ihtimalinin bu kısım da dikkate alınarak değerlendirileceği söylenebilecektir.

3.1.2.2.2 Mal veya Hizmet Sınıflarında Ayniyet ya da Benzerlik

3.1.2.2.1 Kapsam

Önceki tescil tarihli marka sahibinin; tecavüze dayanan hukuki taleplerinin kabulü için işaretlerin yanında, bunların kullanıldığı mal veya hizmet sınıflarının da aynı veya benzer olması gerekmektedir⁴⁸¹. Konuya ilişkin uygulamaya bakıldığında bu değerlendirmenin; markanın sicilde tescilli olduğu mal veya hizmet sınıfları ile tescilli ticaret unvanının faaliyet alanları⁴⁸² esasında yapıldığı görülmektedir⁴⁸³. Bu noktada ticaret unvanının önceki tescil tarihli marka hakkını ihlal edip etmediğine ilişkin değerlendirmede işletmenin fiilen faaliyet gösterdiği alanların mı yoksa sicilde kayıtlı faaliyetlerin mi esas alınması gerektiği de belirlenmelidir. Bu iki alanın kesişmesi halinde sorun olmayacağı açıktır. Ancak ticaret unvanının sicilde gösterilen

⁴⁷⁹Yargıtay uygulamasında; ticaret unvanının ek kısmı “kılavuz ibare/sözcük” ya da “anahtar kelime” olarak kabul edilerek markaya ilişkin işaretle karşılaştırılmaktadır; Y. 11. HD. E. 2019/2605, K. 2020/568, T. 20.1.2020; Y. 11. HD. E. 2019/1030, K. 2019/7726, T. 2.12.2019; Y. 11. HD. E. 2014/19023, K. 2015/6319, T. 4.5.2015; Y. 11. HD. E. 2015/11531, K. 2016/8536, T. 31.10.2016; karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası et. 20.05.2020.

AB hukukunda da markanın unvan ile çatışmasında, “catch word” olarak ifade edilen ayırt edici kısmın esas alınacağı kabul edilmektedir; *Jaeger Lenz*, s. 291.

⁴⁸⁰Bu husus Yargıtay HGK’nın E. 2017/11-119, K. 2019/187, T. 21.2.2019 kararında; “ticaret unvanında yer alan “.....” ibaresi, her iki unvan da kılavuz sözcük olup, davalı unvanında yer alan “atölye” ibaresi ticaret unvanına ayırt edicilik unsuru katmamaktadır. Zira davalı şirketin ticari unvanının ayırt edici olma koşulunu sağlayan kısmı “.....” sözcüğüdür. Faaliyetlerin nitelik ve şirket türünü ifade eden “.....” sözcüğü dışındaki “Atölyesi Tekstil Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.” bölümü tasviri olduğundan iltibas değerlendirmesinde dikkate alınmayacaktır” şeklinde belirtilmiştir, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 05.12.2019.

⁴⁸¹Bu yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2016/1193, K. 2017/4014, T. 22.6.2017; Y. 11. HD. E. 2015/7266, K. 2016/1398, T. 15.02.2016; Y. 11. HD. E. 2015/11531, K. 2016/8536, T. 31.10.2016; Y. 11. HD. E. 2014/19023, K. 2015/6319, T. 4.5.2015; Y. 11. HD., E. 2014/1969, K. 2015/7515, T.02.06.2015, Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (et. 06.06.2019).

⁴⁸²Y. 11. HD. E. 2014/4591, K. 2014/10996, T. 10.06.2014; Y. 11. HD. E. 2010/15246, K. 2012/6512, T. 20.04.2012; Y. 11. HD. E. 2014/1049, K. 2014/12942, T. 04.07.2014, Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 06.06.2019.

⁴⁸³Bununla birlikte Yargıtay’ın ihlalin tespiti bakımından işaretler arası benzerliği yeterli gördüğü mal veya hizmet sınıfları bakımından inceleme yapmadığı eski tarihli kararları da bulunmaktadır, bkz. Y. 11. HD. E. 2002/342, K. 2002/3318, T. 09.04.2002; Y. 11. HD. E. 2001/4562, K. 7295, T. 01.10.2001. Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (et. 06.06.2019).

alanların dışında kullanımı sonucu marka hakkına tecavüzün gerçekleşmesi de mümkündür.

3.1.2.2.2 Sicilin Esas Alınması

Markanın mal veya hizmet sınıfları ile ticaret unvanının faaliyet konularına ilişkin karşılaştırmanın kural olarak sicil kayıtları esasında yapılması gerekmektedir. Zira marka bakımından SMK'da, ticaret unvanı bakımından ise TTK'da sağlanan koruma tescil ile doğmaktadır. Diğer bir deyişle marka ve ticaret unvanı sahibinin, ayırt edici ad ve işaret üzerinde, sicilde kayıtlı olduğu şekil ve kapsamda bir hakka sahip olduğu kabul edilmektedir. Aksi yorum her iki Kanun'un korumanın doğumu bakımından tescili kurucu sayan yaklaşımına ters düşebilecektir.

Bununla birlikte önceki marka hakkı, ticaret unvanının sicilde tescilli olduğu alanlar harici kullanımıyla da ihlal edilebilecektir. Anılan halde tecavüz ticaret unvanının hem sicilde kayıtlı faaliyet alanları hem de fiilî kullanım alanları dikkate alınarak tespit edilebilecektir. Zira marka hakkı, tüm ihlal niteliği taşıyan ticaret unvanı kullanımlarına karşı koruma altındadır. Aynı şekilde ticari unvanının sicilde kayıtlı faaliyet alanlarında kullanılmaması da olasıdır. Bu halde ticaret unvanının fiili kullanımı dikkate alınmadan tecavüzün tespit edilebilirliği mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla ticaret unvanının fiilî kullanımının dikkate alınmaması, marka hakkının kapsamını, amaçlanan aksine daraltmaktadır⁴⁸⁴. Sonuç olarak tecavüzün tespitinde ticaret unvanının fiilen kullanıldığı alanların, önceki tescil tarihli markanın tescilli olduğu mal veya hizmet sınıfıyla örtüşmesi de dikkate alınmalıdır.

3.1.2.3 Korumanın Sınırı

Tescilli marka hakkına ilişkin marka sahibine tanınan engelleme yetkisinin sınırı; 7. maddenin beşinci fıkrasıyla çizilmektedir. Buna göre marka sahibi;

⁴⁸⁴Bu yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2005/6884, K. 2006/10129, T. 12.10.2006 kararında; "...Kısacası davacı işletmesinde davalının marka tescil ettirdiği ürünleri aynı zamanda işletme bütünlüğü kapsamında üretip satmaktadır. O halde eylemli olarak davalıdan önce yapılan üretime rağmen bu faaliyetin ticaret unvanı kapsamında iştiğal konusu olarak belirtilmemiş olmasını tescil engeli olarak görmemek, KHK'nın 8/5. maddesi ile korunan sinai hakkı işlevsiz hale getirme sonucunu doğurduğundan, mahkemece aksi görüşe dayalı olarak hükümsüzlük talebinin reddi doğru görülmüş, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir" şeklinde hüküm kurulmuştur. Karar metni için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (et. 06.06.2019). Çolak, bu koşula ilişkin araştırma yapılırken ticaret unvanının sicilde hangi faaliyet alanları bakımından kayıtlı olduğunun esas alınması gerektiğini, fiilî kullanıma bakılmaması gerektiğini ifade etmektedir, bkz. Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 442.

“üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının gerçek kişilerin kendi ad⁴⁸⁵ veya adresini belirtmesinde, malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulmasında ve de özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılmasını” engelleyemez.

Bu doğrultuda gerçek kişi tacirin kendi adını ticaret unvanı olarak kullanmasının tecavüz kapsamında sayılıp sayılmayacağına incelenmesi gerekmektedir⁴⁸⁶. Zira her gerçek kişi tacir; ticari faaliyetini kendi ad ve soyadı altında gerçekleştirmek zorundadır (TTK m. 41/1)⁴⁸⁷. Bununla birlikte kişinin kendi ad ve soyadını ticaret unvanı olarak kullanmasının marka korumasının istisnası olarak değerlendirilmesi böyle bir tescil ve kullanımın dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içerisinde gerçekleşmesine bağlıdır (SMK m. 7/5). Dolayısıyla ticaret unvanı tescilinin, önceki tescil tarihli markanın tanınmışlığından veya ayırt ediciliğinden fayda sağlama amacıyla gerçekleştirildiği haller marka korumasına istisna teşkil etmemektedir⁴⁸⁸.

Ticaret unvanına marka hakkına tecavüz kapsamında açıkça yer verilmesi, SMK m. 7/5’te sayılan istisnaların uygulama kapsamını daraltmaktadır⁴⁸⁹. Zira gerçek kişi tacirin kendi ad ve soyadından oluşan ticaret unvanı kullanımında dahi SMK m.

⁴⁸⁵556 sayılı mülga KHK m. 12’de de kullanılan var olan “ad” teriminin “soyad” olarak anlaşılması gerektiği yönünde bkz. Sabih ARKAN 1998, age. s. 133, dn. 7.

⁴⁸⁶Kaynak AB düzenlemelerinde de (2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 14, 2015/2436 sayılı AB Yönergesi m. 14) ifade edildiği üzere hüküm yalnız gerçek kişi tacirin ticaret unvanı bakımından değerlendirilebilir niteliktedir. Zira tüzel kişi tacirlerin ticaret unvanı serbestçe oluşturulabildiğinden bir kullanım zorunluluğu veya korunması gereken bir menfaatten bahsedilemeyecektir; CJEU, C-245/02, *Anheuser-Busch*, para 81.

⁴⁸⁷Tacirlerin kendi ad ve soyadından oluşan ticaret unvanları TMK m. 26 çerçevesinde de korunmaktadır. Dolayısıyla SMK ve TTK’nın yanı sıra ilgili ticaret unvanının haksız kullanımı halinde TMK m. 26 uyarınca; “Adı haksız olarak kullanılan kişi buna son verilmesini; haksız kullanan kusurlu ise ayrıca maddî zararının giderilmesini ve uğradığı haksızlığın niteliği gerektiriyorsa manevi tazminat ödenmesini isteyebilir”. Buna göre tacirin bu hükmeye dayanarak da korunma talep etme hakkı olduğu kabul edilmektedir. Yaşar KARAYALÇIN 1968, age. s. 394. Gerçek kişinin adı üzerindeki hakkın niteliği ve korunmasının kapsamına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Hayrunnisa ÖZDEMİR (2008), “Türk ve İsviçre Medeni Hukukunda Ad ve Üzerindeki Hak ve Korunması”, *Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 57, Sayı 3, s. 561 vd.

⁴⁸⁸Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 409. Nitekim Yargıtay 11. HD. E. 2000/5942, K. 2000/8429 sayılı ve 31.10.2000 tarihli kararında bu hususu; “her ne kadar kişiler isimlerini iyi niyet kuralları dahilinde ticaret unvanı olarak kullanmakta serbestler ise de tanınmış marka olan Altınbaş markasının tanınmasından sonra onun unvan olarak kullanılması tescilini kanun korumaz” şeklinde ifade etmektedir. Aynı yönde Y. 11 HD. E. 2007/8234, K. 2008/11363, T. 16.10.2008; Y. 11. HD. E. 2013/1717, K. 2003/7742, T. 15.09.2003, Y. 11. HD. E. 2003/5564, K. 2003/11974, T. 16.12.2003, Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (et. 08.06.2019).

⁴⁸⁹Annette KUR ve Martin SENFTLEBEN 2017, age. s. 411.

7/2'deki fiillerden birinin varlığı tecavüzün gerçekleştiğinin kabulü için yeterli sayılmaktadır⁴⁹⁰. Burada kullanımın dürüst bir kullanım teşkil ettiği yönündeki savunma kabul edilmemektedir⁴⁹¹. Zira gerçek kişi tacirin ticaret unvanını ayırt edici ek ile oluşturulma imkânı bulunmaktadır. Buna karşın gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kullanımının önceki tescil tarihli markayla ilişkilendirilemediği veya alınan eklere rağmen kısmen de olsa karıştırılma ihtimalinin doğduğu durumlarda önceki marka sahibinin ticaret unvanının tesciline ve kullanımına katlanmak zorunda olduğu söylenebilecektir⁴⁹².

3.1.2.4 Marka Hakkı Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler

Önceki tescil tarihli markayı içerir ticaret unvanının SMK m. 7 kapsamına giren tescil ve kullanımı marka hakkına tecavüz teşkil etmektedir. Bu halde marka hakkı sahibi; tecavüzün önlenmesi, durdurulması, maddi ve manevi zarar ile yoksun kalınan kazancının tespiti ve tazminini talep edebilmektedir (SMK m. 149). Ticaret unvanı özelinde böyle bir tecavüz davası ticaret unvanının terkinin talebini de kapsar niteliktedir⁴⁹³.

⁴⁹⁰Tüketicilerin markanın tescilli olduğu mal ve hizmet ile ticaret unvanı arasında bağlantı kurduğu hallerde dürüst kullanımdan bahsedilemeyeceği, özellikle markanın tanınmış olduğu hallerde bu şartın sağlanmasının mümkün olmayacağı kabul edilmektedir, bkz. CJEU, C-17/06 *Céline*, para 33-34, CJEU, C-245/02, *Anheuser-Busch*, para 83-84. Bu yönde Yargıtay 11. HD. E. 2016/10732, K. 2018/1362, T. 22.2.2018.

⁴⁹¹Nitekim Yargıtay 11. HD., E. 2009/9939, K. 2011/8879, T. 14.07.2011 kararında kullanımın dürüst sayılması için adın unvan işlevinde kullanılması gerektiğini "...Somut uyumsuzlukta ise, davalı tarafça *"World Miss University Turkey"* ibaresi güzellik yarışması organizasyonu hizmeti için kullanılmıştır. Dava konusu ibarenin davacı adına 41. sınıf için tescilli *"Miss University of Turkey, Eurosia, Europe, World"* markasıyla karıştırılmaya yol açacak derecede benzer olduğu, davalı eyleminin 556 Sayılı K.H.K.nin 9/1-(b) bendi ve 61. maddesi uyarınca davacının marka hakkına tecavüz oluşturduğu mahkemenin de kabulündedir. Ancak, mahkemece davalı kullanımının aynı K.H.K.nin 12. maddesinde düzenlenen istisna kapsamında olduğu gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Ne varki, davalı taraf uyumsuzluk konusu ibareyi düzenlediği güzellik yarışması organizasyonu hizmetinin cinsinin belirtilmesi veya diğer niteliklerinin açıklanması amacıyla değil, kendisi tarafından sunulan hizmetin diğer teşebbüslerce sunulan aynı yada benzer nitelikteki hizmetlerden ayırt edilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği, bir başka deyişle söz konusu ibareyi 556 Sayılı K.H.K.nin 12. maddesi kapsamında kalan bir açıklama olarak kullanmaktan ziyade tescilsiz marka olarak doğrudan hizmeti tanıttığı işaret olarak kullandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davalı eyleminin davacı markasına tecavüzü ve haksız rekabet oluşturduğunun kabulü gerekirken, mahkemenin hatalı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir" demek suretiyle belirtmiştir, karar metni için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (et. 07.06.2019).

⁴⁹²Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 92-93. Bu yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2003/1717, K. 2003/7742, T. 15.09.2003 sayılı kararı, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (et. 07.06.2019).

⁴⁹³Önceki tescil tarihli marka hakkına ticaret unvanı ile tecavüzünü konu alan Y. 11. HD. E. 2019/1878, K. 2020/29 sayılı ve 06.01.2020 tarihli kararında; "...ticaret unvanının benzer olduğu gerekçesiyle davacıya ait 2K ibareli marka ön plana çıkarılarak davalı tarafça ürünler üzerinde markasal olarak ve tanıtımda kullanımının markaya yönelik tecavüz ve haksız rekabet olduğunun tespitine, men'ine, davalının 2K ibaresini ürünler üzerinde, tanıtımda ve internet üzerinde kullanımının engellenmesine, 2K ibareli internet sitesine erişimin engellenmesine, 1.000,00 TL maddi

Marka hakkı sahibinin bu talebi ticaret unvanının ihlal oluşturan kısmı bakımından ve sicilde kayıtlı olduğu faaliyet konuları esasında değerlendirilmektedir⁴⁹⁴. Buna göre ticaret unvanının sicilden terkinin kapsamı sadece marka ile aynı veya benzer işaret bakımından geçerlidir. Terkin kararının ardından, unvanın ihlal oluşturmeyen kısmı ile şirketin faaliyet alanına ilişkin sözcükler sicilde tescilli bulunmaya devam etmektedir. Bu halde unvan sahibi yeni seçilecek bir işaretin tescili talebiyle sicildeki durumu düzeltebilmektedir.

3.1.2.5 Ticaret Unvanı Sahibinin Tescile Dayanan Kullanım Savunması

Önceki tescil tarihli marka hakkı sahibi tarafından, sonraki ticaret unvanı sahibine açılan tecavüz davasında, davalı ticaret unvanı sahibinin ileri sürebileceği birden çok savunma bulunmaktadır. Marka haklarının çatışması kapsamında incelenen hukuka uygun kullanım hallerinin çoğu marka ile ticaret unvanı çatışmasına da uygulanabilir niteliktedir. Buna göre ticaret unvanı sahibi somut olayın özellikleri doğrultusunda; işaret üzerinde marka tescil tarihinden de önce bir hakkı olduğunu veya önceki tescilli markanın kullanılmadığı ya da süresi içerisinde herhangi bir hukuki girişimde bulunulmadığı için sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleştiğini iddia edebilecektir⁴⁹⁵.

Bununla birlikte çalışmanın konusu özelinde ayrıca değerlendirilmesi gereken husus; ticaret unvanı sahibinin tescile dayalı kullanım savunmasında bulunup bulunamayacağıdır. Zira Yargıtay'ın tescilli hakka dayanan kullanımların hukuka uygunluk nedeni teşkil ettiği yönündeki yerleşik içtihadı ilk kez çatışan ticaret unvanları kapsamında kabul edilmiştir⁴⁹⁶. Ticaret unvanlarının SMK'dan ayrı bir Kanun kapsamında düzenleniyor olması, önceki tarihli hakların etkisine ilişkin 155. maddenin kıyasen uygulanabilirliğinin de değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu

tazminatın dava tarihinden itibaren değişen oranda işleyecek ticari faiziyle tahsiline, 1.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsiline, itibar tazminatına yönelik talebin reddine, davalı ticaret unvanındaki 2K ibaresinin ticaret sicilinden terkinine, hükmün kesinleşmesiyle 5 büyük gazeteden birinde ilanına karar verilmiştir”, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası et. 12.04.2021.

⁴⁹⁴Ticaret unvanının fiilî kullanımının terkin talebi bakımından bir etkisi bulunmamaktadır.

⁴⁹⁵Ticaret unvanı sahibinin sessiz kalma yoluyla hak kaybı talebinde bulunabileceğine yönelik bkz. Y. 11. HD., E. 2018/2724, K. 2019/7862, T. 5.12.2019; Y. 11. HD., E. 2018/1656, K. 2019/3084, T. 17.4.2019; Y. 11. HD. E. 2013/6839, K. 2014/12097, T. 25.06.2014, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası (et. 04.06.2019).

⁴⁹⁶Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2018, agm. s. 67. Yargıtay'ın ticaret unvanlarına ilişkin bu içtihadının KHK'ların da kabulünden önceki 1995 yılından eskiye dayanmakta olduğuna ilişkin bkz. Türkay ALICA 2017, agm. s. 690.

doğrultuda sırasıyla Yargıtay'ın 556 sayılı mülga KHK döneminde ticaret unvanlarına ilişkin yerleşik içtihadı ele alınacak ardından da marka ile ticaret unvanı çatışmasını konu alan tecavüz davalarında SMK m. 155'in etkisi üzerinde durulacaktır.

3.1.2.5.1 556 Sayılı KHK Dönemi ve Yargıtay'ın Ticaret Unvanının Tescilini Hukuka Uygunluk Nedeni Kabul Ettiğine İlişkin Yerleşik İçtihadı

Yargıtay'ın, 556 sayılı mülga KHK döneminde, tescilin hukuka uygunluk nedeni oluşturduğuna ilişkin yerleşik içtihadı çatışan marka tescillerinin yanında ticaret unvanlarının çatışması ya da markanın bir ticaret unvanı ile çatışmasında da uygulama alanı bulmaktaydı. Buna göre Yüksek Mahkeme, tescilli ticaret unvanı sahibine karşı açılan tecavüz davalarını, hukuka uygun şekilde tescilli hakkın haksız kullanımından söz edilemeyeceği gerekçesiyle reddetmekteydi⁴⁹⁷. Dolayısıyla ticaret unvanı terkin edilinceye dek sicilde gösterilir şekilde kullanımı önlenememekteydi.

⁴⁹⁷*Helvacı* da tescilli ticaret unvanının tecavüz veya haksız rekabet teşkil ettiğinin ileri sürülemeyeceğini, hukuken var olan bir hakkın fiilen kullanımının engellenemeyeceği görüşünü savunmaktadır, bkz. Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 427.

Yargıtay 11. HD. “TÖMER” kararında bu hususu;

“...Hukuken var olan bir hakkın fiilen kullanılması engellenemez. Marka hakkına tecavüzde bulunulduğunu iddia eden davacının, davalı limited şirketinin unvanındaki TÖMER kelimesinin ticaret sicilinden terkinini istemeden fiili durumun ortadan kaldırılmasını isteyemeyeceği düşünülmeden verilen hükmün bozulmasına...” şeklinde belirtmişti⁴⁹⁸.

Yargıtay 11. HD. 2003 tarihli bir başka kararda aynı gerekçeyle ancak farklı ifadelerle, tescilin hukuka uygunluk nedeni oluşturduğunu;

“...davalı gerek ticaret unvanını gerekse markasını tescilli olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla tescilli ticaret unvanı ve markanın sicillerden terkin edilmeleri anına kadar kullanmalarında herhangi bir usulsüzlük bulunmadığından bu dönem içinde unvana ve markaya tecavüz iddiası ve bu iddiaya dayalı tazminat taleplerinin ileri sürülmesi doğru değildir” şeklinde ifade etmişti⁴⁹⁹.

Bununla birlikte ticaret unvanının markasal etki doğuracak biçimde; örneğin çekirdek kısmı öne çıkarılarak kullanımında tescile karşı tecavüzün gerçekleştiği kabul edilmekteydi⁵⁰⁰. Ne var ki, bu hallerde dahi haksız tescil edilen ticaret unvanının sicilden terkinini gerçekleştirene dek kullanımı engellenememekteydi. Yargıtay 11. HD.’nin E. 2007/9690, K. 2009/4586 sayılı ve 14.04.2009 tarihli kararında bu husus;

“davalının davacı adına daha önce marka ve ticaret unvanı olarak tescilli ibaresini ticaret unvanı olarak tescil ettirip fiilen de marka olarak kullanımının haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz oluşturduğu, ... ticaret unvanının

⁴⁹⁸Y. 11. HD. E. 2000/5334, K. 2000/6307, T. 03.07.2000. Aynı yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2000/6880, K. 2000/7801, T. 16.10.2000, Y. 11. HD. E. 2003/8486, K. 2004/2848, T. 22.03.2004; Y. 11. HD. E. 2004/11832, K. 2005/9087, T. 03.10.2005, Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası (et. 04.06.2019).

⁴⁹⁹Y. 11. HD, E. 2003/6316, K. 2004/1183, T. 12.02.2004. Aynı yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2003/13467, K. 2004/7561, T. 06.07.2004, Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası (et. 04.06.2019).

⁵⁰⁰Y. 11. HD. E. 2014/3144, K. 2014/6658, T. 04.04.2014 sayılı kararında bu hususu; *“.....davalının “Alesta” ibareli 2007/1115 nolu markayı gemi acentacılığı hizmetleri alanında markasal biçimde öne çıkarmak suretiyle kullanması ile web sitesinde ve kartvizitlerinde baskın biçimde öne çıkartarak kullanması eyleminin markaya tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, bu tecavüzün giderilmesine, davalının “Alesta” ibaresini markasal biçimde kullanmaktan men edilmesine, haksız kullanım olduğundan tabela, reklam, maktu evrak, vs. tanıtım gereçlerinin toplanmasına, sökülüp kaldırılmasına, web sitesindeki markasal işletme adı kullanımına son verilmesine, gerçek kişi tacir olarak davalının kendi adını öne çıkarması gerektiğine...”* şeklinde ifade etmiştir. Aynı yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2004/13862, K. 2006/285, T. 19.01.2006; Y. 11. HD. E. 2005/3967, K. 2006/3863, T. 10.04.2006; Y. 11. HD. E. 2008/4162, K. 2010/519, T. 19.01.2010; Y. 11. HD. E. 2008/8488, K. 2010/3849, T. 05.04.2010; Y. 11. HD. E. 2010/1390, K. 2010/5970, T. 27.05.2010; Y. 11. HD., E. 2009/13563, K. 2011/6033, T. 17.05.2011; Y. 11. HD., E. 2005/794, K. 2005/1331, T. 17.02.2005, Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası (et. 04.06.2019).

terkine dek kullanma hakkı bulunduğundan ticaret unvanı yönünden haksız rekabet oluşturmadığı ...” şeklinde belirtilmişti.

3.1.2.5.2 SMK m. 155’in Etkisi

SMK m. 155; önceki tescil tarihli hak sahibinin açmış olduğu tecavüz davasında; marka, patent veya tasarım hakkı sahibinin tescile dayalı kullanım savunmasında bulunamayacağını düzenlemektedir. Anılan hükmün, SMK’da kapsamında düzenlenen haklar bakımından uygulanabilirliğine şüphe bulunmamaktadır. Bununla birlikte sınai mülkiyet hakkı teşkil eden ancak TTK’da düzenlenen tescilli ticaret unvanının konu olduğu tecavüz davalarına uygulanabilirliğinin ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öncelikle SMK’da düzenlenmeyen bir hak türüne karşı bu maddenin doğrudan uygulanabilirliği mümkün değildir. Düzenlemenin sınai mülkiyet haklarına ilişkin ortak hükümlerde yer alması, bu sonucu değiştirmemektedir. Nitekim aksi kabul, kanun yapma tekniğiyle de uyumlu değildir. Dolayısıyla tescilli marka sahibinin, ticaret unvanı sahibine açmış olduğu tecavüz davasında SMK m. 155 doğrudan bir uygulama alanı bulamayacaktır.

Bununla birlikte madde kapsamında düzenlenen menfaat genel bir ilkeye işaret etmektedir. Sınai mülkiyet hakları kapsamında sonraki tescilli hakkın varlığının tek başına hukuka uygunluk nedeni teşkil etmediği kabul edilmiştir. Dolayısıyla, TTK’da aksi yönde bir düzenleme de bulunmadığından, SMK m. 155’te kabul edilen genel ilkenin kıyasen uygulanabilirliğinin önünde bir engel bulunmamaktadır⁵⁰¹.

Farklı bir değerlendirme; sınai mülkiyet hakları arasında üstünlük bulunmadığı yönündeki temel ilkeye de aykırılık teşkil edebilecek niteliktedir. Zira çatışan marka haklarının varlığında, SMK m. 155’in açık hükmü karşısında, sonraki tescil savunma gerekçesi olarak ileri sürülemeyecektir. Buna karşın sonraki tescil tarihli hakkın ticaret unvanı niteliğinde olması nedeniyle bu kapsamda değerlendirilmemesi iki işaret ve hatta iki Kanun arasında farklı bir uygulama yaratabilecektir. Kaldı ki, markaya ilişkin işaretin ticaret unvanı olarak kullanılmasının tecavüz oluşturabileceği Kanun hükmüyle de kabul edilmiştir (SMK m. 7/3-e). Dolayısıyla SMK m. 155 sonrası, marka ile ticaret unvanı çatışmasını konu alan tecavüz davalarında; Yargıtay’ın tescilli

⁵⁰¹Türkay ALICA 2017, agm. s. 722; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 98-99; Fethi MERDİVAN 2020, agm. s. 31.

ticaret unvanının sicilden terkin anına kadarki kullanımlarını tecavüz kabul etmeyen yerleşik içtihadının uygulanabilirliği kalmadığı görüşündeyiz.

3.1.3 ÖNCEKİ TİCARET UNVANI HAKKINA SONRAKİ MARKA İLE TECAVÜZ

3.1.3.1 İlgili Hukuki Düzenlemeler

Tescilli bir ticaret unvanının, üçüncü bir kişi tarafından marka olarak tescili ve kullanımı bu hakka ihlal oluşturabilir niteliktedir. Bu doğrultuda 6769 sayılı SMK'da ve 6102 sayılı TTK'da ticaret unvanını koruyucu hükümler getirilmiştir⁵⁰². SMK, ticaret unvanı sahibine, ilgili koşulların varlığında, hakkını dayanak göstermek suretiyle marka tesciline itiraz (SMK m. 6/6)⁵⁰³, tescil gerçekleşmişse de hükümsüzlük talebinde bulunma imkânı tanımaktadır (SMK m. 25).

⁵⁰²Sadece ticaret unvanlarını temel olarak oluşturulan herhangi bir uluslararası düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte; ticaret unvanlarının uluslararası korunmasına ilişkin olarak, Türkiye'nin de tarafı olduğu Paris Sözleşmesi'nin 8. maddesinde; "*Ticaret unvanı, bir markanın bir kısmını teşkil etsin veya etmesin, Birliğin tüm ülkelerinde, başvuru veya tescil zorunluluğu aranmaksızın korunacaktır*" düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre Paris Sözleşmesi'ne taraf ülkeler, markadan bağımsız olarak, ticaret unvanlarını koruma yükümlülüğü altındadır. Sözleşme ticaret unvanlarının koruma altına almakta ancak bu korumanın nasıl ve hangi koşullarda doğacağını düzenlememektedir. Paris Sözleşmesi ile ticaret unvanları bakımından öngörülen bu koruma TRIPs Anlaşması ile de bir kez daha güvence altına alınmıştır. Şöyle ki; TRIPs Anlaşması'nın 2. maddesinde; "*Bu anlaşmanın II, III ve IV. bölümleri ile ilgili olarak Üyeler, Paris Sözleşmesi'nin 1-12. maddelerine ve 19. maddesine uyacaktır*" düzenlemesine yer verilmektedir. Dolayısıyla ticaret unvanlarının koruması, TRIPs Anlaşması'nın bir parçası haline gelmiş olup ihlali halinde; Anlaşma'nın 64 vd. hükümlerinde düzenlenen uyumsuzluk çözüm usulüne başvurulabilecektir. Bu düzenlemeler uyarınca üye devletlerden herhangi birinde koruma altında olan ticaret unvanı, Türkiye'de tescil edilmiş olmasa dahi, korunabilecektir. Ancak bu noktada, ticaret unvanının herhangi bir birlik üyesi ülkede tescil edilmiş olması, korumadan yararlanmak için yeterli görülmemekte; ilgili ülke mevzuatında aranan unsurlar dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği kabul edilmektedir; bu yönde CJEU, 16.11.2004, C-245/02, *Anheuser-Busch Inc.v Budějovický Budvar, národní podnik*. Karar kısaca *Anheuser-Busch* olarak anılmakta olup, karar metni için bkz. <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1563184280257&uri=CELEX:62002CJ0245> (et. 05.06.2019), Y. 11. HD. E. 2009/4039, K. 2009/8380, T. 07.07.2009; Y. 11. HD. E. 2016/2207, K. 2017/4653, T. 25.09.2017; Y. 11. HD. 2015/6213, K. 2015/13576, T. 16.12.2015; Y. 11. HD. E. 2008/9873, K. 2010/1108, T. 01.02.2010; Y. 11. HD. E. 2002/2411, K. 2002/5314, T. 28.05.2002. Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası (et. 06.06.2019).

⁵⁰³SMK'nın nispi ret nedenlerine ilişkin 6. maddesinin altıncı fıkrasında; "*Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir*" düzenlemesine yer verilmektedir. Bu hükmün amacı; önceki tarihli bir fikri mülkiyet hakkının, marka tesciline konu edilerek, ihlal edilmesinin engellenmesidir; *Kur (Kur/Senfleben)*, s. 547.

556 sayılı KHK döneminde ticaret unvanı sahibinin itiraz hakkı açıkça düzenlenmemişti. Buna göre KHK'nın, SMK m. 6/6'ya karşılık gelen 8. maddesinin beşinci fıkrasında "*tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sinai mülkiyet hakkını kapsamaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir*" hükmüne yer verilmekteydi. Tescilli ticaret unvanı da önceki tarihli sinai mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmekteydi; Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 420; Sabih ARKAN 1997, age. s. 110; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 150. Bu yönde Y. HGK E. 2007/11-184, K. 2007/166, T. 28.3.2007, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası et. 20.11.2019.

6102 sayılı TTK'da da “unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları” başlıklı 52. madde ile de hak sahibinin;

“ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması hâlinde, bunun tespitini, yasaklanmasını; haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat” talep edebileceği hüküm altına alınmıştır⁵⁰⁴.

Önemle belirtmek gerekir ki; bu düzenlemenin TTK'da yer alması koruma kapsamının yalnız TTK'nın düzenlediği haklarla sınırlı olduğu anlamına gelmemektedir. Zira madde metninde, mülga 6762 sayılı Kanun'un aksine⁵⁰⁵, böyle bir sınırlama yapılmadığı gibi gerekçesinde de ticaret unvanı sahibine, sınai mülkiyet hak sahiplerine tanınan geniş hakların verildiği belirtilmiştir⁵⁰⁶. Bu doğrultuda; ticaret unvanı bakımından marka kullanım veya tescilinin ticari dürüstlüğe aykırı bir fiil oluşturduğu hallerde, anılan hükme başvurulabileceği kabul edilmelidir⁵⁰⁷. Farklı bir yorum, maddeyle amaçlananın aksine, ticaret unvanı sahibinin hukuki menfaatinin,

⁵⁰⁴6762 sayılı mülga TTK'da ticaret unvanları 54. madde kapsamında “kanuna aykırılık” halinde koruma altına alınmaktaydı, 6102 sayılı TTK'da ise değişikliğe gidilerek “ticari dürüstlüğe aykırılık” kavramı tercih edilmiştir. Bu farkın maddenin koruma kapsamını genişlettiği yönünde bkz. *Kendigelen, Abuzer: Yeni Türk Ticaret Kanunu-Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler*, B. 3, İstanbul: On İki Levha 2016, s. 78; Füsün N. NOMER ERTAN (2012) “Ticaret Unvanı-İşletme Adı”, *İçinde, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler*, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 84; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 430; *Sabih ARKAN 2019*, age. s. 290-291. TTK m. 52'de tercih edilen ticari dürüstlük kavramının yerinde bir tercih olmadığı yönünde bkz. Mustafa YASAN (2013), “TTK m. 52'ye Göre Ticari Dürüstlüğe Aykırılık Şartının İncelenmesi”, *Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 21, Sayı 2, s. 202-211.

⁵⁰⁵6762 sayılı mülga TTK'nın bu hükme karşılık gelen 54. maddesinde de “...haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse...” ifadesine yer verilmekteydi. Bu nedenle, 6762 sayılı TTK döneminde, çoğu yazar madde kapsamının tescilli unvana yine bir ticaret unvanı kullanılmak suretiyle tecavüz haliyle sınırlı olduğunu savunmaktaydı; bkz. Gül OKUTAN (1997), “Ticaret Unvanı ve İşletme Adı”, *40. Yılında Türk Ticaret Kanunu*, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, s. 20; Sabih ARKAN 2002, agm. s. 107, dn. 17.

⁵⁰⁶Bkz. TTK m. 52'nin gerekçesi: “6762 sayılı Kanunun 54'üncü maddesi, unvan sahibinin korunması yönünden yetersizdi. Unvan sahibine tanınan dava ve talep hakları, markalar, endüstriyel tasarımlar, patentlere ilişkin kanun hükmünde kararnamelemlerde ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda marka, tasarım, patent ve eser sahibine tanınan haklarla karşılaştırıldığında bu yetersizlik daha iyi anlaşılıyordu. Maddede yapılan değişikliklerle unvan sahibine de diğer hak sahibine tanınan haklar verilmiştir” denilmektedir.

⁵⁰⁷Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR ve Mehmet ÖZDAMAR 2019, age. s. 303; Suluk, Fikri Mülkiyet, s. 382. Farklı görüş için bkz. Farklı görüş için bkz. İlhami GÜNEŞ (2019), “Önceden Tescil Edilen veya Kullanılan İşletme Adı ve Aynı Esas Unsurlu Sonraki Marka”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 14, Sayı 152, s. 801.

marka gibi bir sınai mülkiyet hakkı tarafından tecavüze uğradığı hallerde, yalnız SMK hükümleriyle korunabileceği şeklinde haksız bir uygulamaya yol açabilecektir⁵⁰⁸.

3.1.3.2 Unsurları

Ticaret unvanı sahibinin; TTK m. 52 uyarınca tecavüze dayanan hukuki taleplerinin kabulü bazı unsurların varlığına bağlıdır. Öncelikle ihlale uğrayan ticaret unvanı hakkının usulüne uygun şekilde tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bunun yanında ticaret unvanına ilişkin adın ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılıyor olması aranacaktır.

3.1.3.2.1 Ticaret Unvanının Marka Tescil Başvurusundan Önceki Bir Tarihte Usulüne Uygun Olarak Tescil Edilmiş Olması

Ticaret unvanları bakımından TTK’da öngörülen korumanın doğumunda tescil kurucu nitelik taşımaktadır. Dolayısıyla 52. maddede düzenlenen ve tecavüze uğrayan ticaret unvanı sahibine tanınan haklara başvuru; ticaret unvanının usulüne uygun tescil ve ilan edilmiş olmasını gerektirmektedir.

Ayrıca ticaret unvanı tescilinin, marka başvuru veya rüçhan tarihinden önceki bir tarihte gerçekleştirilmiş olması da aranmaktadır. Zira koruma önceki bir tarihte usulüne uygun tescil edilmiş ticaret unvanı hakkı bakımından doğmaktadır. Buna göre ticaret unvanına ilişkin ticaret sicili kayıtları ile TÜRKPATENT’e yapılan marka başvuru tarihi veya tescil gerçekleşmişse tescil tarihi karşılaştırılarak önceliğin hangi hakka ait olduğu belirlenebilecektir⁵⁰⁹.

3.1.3.2.2 Ticari Dürüstlüğe Aykırı Kullanılmış Olması

TTK ticari dürüstlük kavramının tanımına veya kapsamına ilişkin herhangi bir düzenleme içermemektedir⁵¹⁰. Bununla birlikte bu kavramın ticari alanda geçerli olan

⁵⁰⁸ Bu yönde bir kabulün diğer bir sakıncası; SMK kapsamında düzenlenmeyen bir hakkın, ticaret unvanını ihlal etmesi halinde yalnız haksız rekabet hükümlerine başvurulabilecek olmasıdır. Şöyle ki; SMK ticaret unvanını, marka tescil başvurusu ve tescilli marka kapsamında korumaktadır. Oysaki tescilsiz olarak kullanılmakta olan bir markanın da ticari dürüstlüğe aykırı bir fiil oluşturması mümkündür. Bu halde de unvan sahibinin TTK m. 52 kapsamında düzenlenen korumadan yararlanabileceği kabul edilmelidir.

⁵⁰⁹Bu değerlendirme için bkz. Y. 11. HD, E. 2004/8579, K. 2005/6539, T. 21.6.2005; Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası et. 20.11.2019.

⁵¹⁰Alman Ticaret Kanunu’nun ticaret unvanlarının korunması düzenleyen HGB § 37’de de böyle bir düzenleme öngörülmemiştir. Esasen “ticari dürüstlük” kavramı Kanun tasarılarının ilk halinde yer alan “*ticaret hayatında geçerli olan dürüst uygulamalara*” ifadesinin çeviri izlenimi verdiği gerekçesiyle

dürüstlük kurallarını karşılar nitelikte kullanıldığı kabul edilmektedir⁵¹¹. Dolayısıyla taciri tanıma veya ayırt etme işlevlerine zarar veren ya da bunlardan dolayı olarak fayda sağlamaya çalışan tüm fiiller, ticaret unvanının ticari dürüstlüğe aykırı kullanımı kapsamında değerlendirilebilecektir⁵¹². Bu doğrultuda ticaret unvanı sahibi TTK m. 52 uyarınca; önceki tescil tarihli ticaret unvanıyla aynı veya benzer marka tescil ya da kullanımını; iki işaret arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu ve böyle bir kullanımın ilgili çevrenin tacirin kimliğine ilişkin yanlışlığa düşmesine neden olacağı gerekçesiyle engelleyebilecektir⁵¹³.

Sonraki tescil tarihli marka kullanımının önceki ticaret unvanı hakkına tecavüz oluşturup oluşturmadığına ilişkin değerlendirme marka hukukunda geçerli ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir⁵¹⁴. Burada da ticaret unvanı ile markayı oluşturan işaretlerin ve tescil edildikleri kullanım alanlarının⁵¹⁵ ayniyeti veya benzerliğinin

TBMM aşamasında yapılan değişiklik sonucu kabul edilmiştir; Füsün N. NOMER ERTAN 2012, agm. s. 82-84; Mustafa YASAN 2013, agm. s. 193-194.

⁵¹¹Füsün N. NOMER ERTAN 2012, agm. s. 84.

⁵¹²Bilge, TTK m. 52 kapsamında korumanın doğumu için tecavüz oluşturan fiillerin unvansal etki doğurmasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. Buna göre piyasanın söz konusu kullanımı unvansal bir kullanım olarak algılaması ve karıştırılma ihtimalinin doğmuş olması gerekmektedir. Yazar, ayrıca her marka kullanımının doğrudan unvansal etki doğurduğunu dolayısıyla markalar özelindeki fiillerin TTK m. 52 kapsamında engellenebileceğini savunmaktadır; Mehmet Emin BİLGE 2015, agm. s. 9; Mehmet Emin BİLGE 2014, agm. s. 23, 160-161. *Yasan* ise ticari dürüstlüğün ihlal edilip edilmediğinin tespitinde her bir somut olay özelinde unvanı kullanan kimsenin ticari amaçla hareket edip etmediği, tacir olup olmadığı veya ihlal niteliğindeki kullanımın ticari faaliyetle bağlantılı gerçekleşip gerçekleşmediği gibi birden çok unsurun değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır; Mustafa YASAN 2013, agm. s. 221.

⁵¹³ Alman marka hukukunda “ticari adlar” daha geniş kapsamlı korunmaktadır. Şöyle ki; MarkenG § 15 uyarınca; “ticari ad” sahibi işaret üzerinde münhasır kullanım hakkına sahiptir ve işaretin sonraki bir tarihte üçüncü bir kişi tarafından karıştırılma ihtimalini doğuran kullanımı yasaklayabilecektir. Bu durum sonraki kullanımın unvan veya marka niteliğinde olup olmadığından bağımsız değerlendirilmektedir; BGH, 14.04.2011, I ZR 41/08, Peek&Cloppenburg II, ; BGH, 22.03.2012, I ZR 55/10, *METRO/ROLLER's Metro*, <https://lexetius.com/2012,1078>, et. 05.05.2020, para 11.

⁵¹⁴Bkz. İkinci Bölüm, §1, II, 2.

⁵¹⁵Kural olarak tacirin ticaret unvanını sicile tescil ettirdiği faaliyet alanları bakımından kazanılmış hakkı bulunmaktadır. Fiilî olarak kullanmama hakkın korunmayacağı anlamını taşımamaktadır; *Mehmet Emin BİLGE 2015, agm. s. 19*. Bu yönde Yargıtay 11. HD. E. 2016/12965, K. 2018/4127, T. 30.5.2018 (Bununla birlikte Yüksek Mahkeme'nin unvana ilişkin sicil kayıtlarının ve fiilî kullanım alanlarının birlikte değerlendirilmesini öngördüğü kararı da mevcuttur; Yargıtay 11. HD. E. 2016/1193, K. 2017/4014, T. 22.6.2017). Ancak bu hakkın sınırı tacirin kötünietli olup olmadığı noktasında çizilmektedir. Şöyle ki, tacirin aslında faaliyet göstermediği ve gösterme niyeti de taşımadığı alanlarda kötünietli olarak ticaret unvanı tescilinde bulunmuşsa bu unvanın terkinini talep edilebilmektedir; Yargıtay 11. HD. E. 1988/626, K. 1988/3513, T. 30.05.1988 sayılı kararında fiilen kullanılmayan unvanın tescilinin devam ettirilmesinin iyiniyetle bağdaşmayacağını “...*ticaret ünvanının korunmasından maksat, kişinin o ünvan altında fiilen ticaret yapmasını zaruri kılmasıdır. Belli bir konu için ticaret ünvanı alıp, o ünvanı kullanmadan ve o işi yapmadan başka bir firma isim altında değişik iştiğal konusu ile meşgul olunmasına davacının ve karşı davalının kaydettirdiği diğer 12 ticaret ünvanını fiilen kullanmadığının anlaşılmasına, bu suretle de hakkını M.K.nun 2 nci maddesine göre suistimal etmiş olmasına göre davacı ve mukabil davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir*” şeklinde belirtmektedir; karar metni için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (et. 06.06.2019). Aynı şekilde ticaret şirketleri bakımından ticaret unvan terkinini gerçekleştirilmeden işletmenin konusu değiştirme imkânı vardır. Bu halde aynı veya benzer mal ve hizmet sınıflarında ticari faaliyet

karıştırılma ihtimaline neden olup olmadığı incelenecektir. Diğer bir deyişle kullanıcıların tacirin kimliğinde yanılığa düşüp, marka altında sunulan mal veya hizmetler arasında bağlantı kurup kurmadığının araştırılması gerekmektedir⁵¹⁶.

3.1.3.3 Ticaret Unvanı Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler

TTK m. 52 uyarınca; ticaret unvanı sahibi, tecavüzün tespitini, yasaklanmasını; haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat talep edebilmektedir. Ayrıca mahkeme, davayı kazanan tarafın istemi üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen kimseye ait olmak üzere, kararın gazete ile yayımlanmasına da karar verebilmektedir.

Ticaret unvanı hakkına tecavüz halinde ileri sürülebilecek tüm bu talepler bakımından, maddi⁵¹⁷ veya manevi tazminat⁵¹⁸ talep edildiği haller hariç olmak üzere, kusur ve zarar koşulu aranmamaktadır.

3.1.3.4 Marka Sahibinin Tescile Dayalı Kullanım Savunması

Sonraki tescil tarihli marka sahibi, önceki ticaret unvanı sahibi tarafından aleyhine açılan tecavüz davasında; somut olayın özellikleri doğrultusunda, birden çok savunma gerekçesi ileri sürebilecektir. Bu kapsamda ticaret unvanı tescilinden önce

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği sicilin güncel durumu dikkate alınarak incelenmesi gerekmektedir. *Helvacı* ise ticaret unvanları özelinde korumaya değer önceki tarihli hakkın varlığı halinde faaliyet konularına ilişkin ayrı bir inceleme yapmanın önem taşımadığını ifade etmektedir, bkz. Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 426. Bu görüşün kabulü ticaret unvanı ile marka arasında bir üstünlük olmadığına ilişkin genel ilkeye ters düşmektedir. Markalar arası çatışmada esas alınan mal veya hizmet sınıfları arası benzerlik incelemesinin ticaret unvanı ile marka çatışmasının tespitinde de yapılması gerekmektedir. Nitekim uygulama da bu yöndedir; Y. 11. HD. E. 2016/1193, K. 2017/4014, T. 22.6.2017; Y. 11. HD. E. 2015/7266, K. 2016/1398, T. 15.02.2016; Y. 11. HD. E. 2015/11531, K. 2016/8536, T. 31.10.2016; Y. 11. HD. E. 2014/19023, K. 2015/6319, T. 4.5.2015; Y. 11. HD., E. 2014/1969, K. 2015/7515, T.02.06.2015, Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (et. 06.06.2019).

⁵¹⁶Bu değerlendirmede sonraki tarihli markanın, unvan olarak kullanılıp kullanılmayacak olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Markanın ürünün kaynağını gösterme işlevi, unvan kullanımı kadar geniş bir etki doğurmaktadır. Marka dolaylı bir şekilde olsa da ilgili mal ve hizmetin üreticisine de işaret etmektedir. Tüketiciler piyasaya sunulan mal ve hizmetin markasını ayrı, üreticisini ayrı olarak algılamamakta bir bütün olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla tescil edilen markanın unvan olarak kullanılmadığı; mevcut kullanımın sadece marka kullanımı düzeyinde kaldığı şeklinde bir savunma kabul edilemez; Mehmet Emin BİLGE 2015, agm. s. 18, dn. 38; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 158-161.

⁵¹⁷Maddi tazminat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecevizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir (TTK m. 52/1).

⁵¹⁸Manevi tazminat davasının açılabilmesi için ayrıca TBK'nın 58. Maddesinde öngörülen şartların varlığı aranmaktadır.

ilgili işaret üzerinde gerçek hak sahipliğinin doğduğu yönünde bir savunmada bulunulabilecektir. Bunun yanı sıra ticaret unvanı sahibi tarafından süresi içerisinde marka tescil ve kullanımına karşı herhangi bir hukuki talepte bulunulmadığı için sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleştiğini de iddia edebilecektir⁵¹⁹. Bununla birlikte, yukarıda ayrıntısıyla ele aldığımız nedenlerle, tescilli marka kullanımının, önceki ticaret unvanı hakkına tecavüz oluşturmayacağı yönündeki savunması kabul edilmeyecektir⁵²⁰.

3.2 MARKA HAKKININ İŞLETME ADI HAKKI İLE ÇATIŞMASI

İşletme adı; işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan addır⁵²¹. Tacirin işletme adı kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte ticari işletmesi için işletme adı kullanmaya başlayan tacir, bu ayırt edici adı ticaret siciline tescil ettirme zorundadır (TTK m. 53). Tescil ile tacir lehine işletme adı üzerinde doğan hak, üçüncü bir kişinin marka hakkı ile kesişebilir veya çatışabilir niteliktedir.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, ticaret unvanına kıyasla, işletme adının, marka ile çatışma olasılığı daha düşüktür⁵²². Zira işletme adı, tacirden bağımsız, belli bir yerde faaliyet gösteren işletmeyi benzerlerinden ayırt etmek için kullanılmaktadır. Dolayısıyla her ne kadar tescille birlikte tüm Türkiye’de korunmakta ise de, çoğu zaman kullanıldığı bölge kapsamında sınırlı olarak tanınmaktadır. Bununla birlikte işletme adının bu kapsamı aşan bir kullanıma konu olması da mümkündür. Özellikle ticari işletmeye bağlı otel, restaurant, kafe gibi birden çok işletmenin bulunduğu durumda işletme adı ülke çapında tanınır hale gelebilmektedir. Bu halde önceki bir tarihte tescil edilmiş işletme adının üçüncü bir kişi tarafından marka olarak haksız

⁵¹⁹Bu yönde TTK’da bir düzenleme bulunmamasına karşın Yüksek Mahkeme’nin yerleşik içtihadı gereği ticaret unvanı sahibinin de sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğrayabileceği yönünde Y. 11. HD. E.2016/6803, K. 2017/7532, T. 21.12.2017.

⁵²⁰Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. yuk. Üçüncü Bölüm, § 1, II, 5.

⁵²¹Ali BOZER ve Celal GÖLE 2018, age.s. 199; Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR ve Mehmet ÖZDAMAR 2019, age. , s. 307; Sabih ARKAN 2019, age. s. 292.

SMK m. 6/6, m. 7/3(e)’de geçen işletme adı kavramının AB düzenlemelerindeki karşılığı “*company name*”dir. Buna göre AB hukukunda ticari adlardan biri olarak tanımlanan “*company name*”, Türkçeye “işletme adı” olarak çevirilmiştir. Ne var ki iki kavram tam olarak örtüşmemektedir. Zira “*company name*” Türk hukukunda düzenlenen işletme adından daha geniş; ticaret unvanıyla da kesişebilen bir anlam ifade etmektedir. Türk hukuku özelinde işletme adı olarak örneklenen; Işık Eczanesi, Divan Pastanesi, Güneş Lokantası gibi adlar ise AB hukukunda “shop name” terimi altında sınıflandırılmaktadır. Bu kavramsal farklılığın uygulama bakımından bir önemi bulunmamaktadır. Zira işletme adının ticari ad teşkil ettiğine şüphe bulunmamaktadır.

⁵²²Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFUĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1003.

kullanımı veya önceki tarihli bir markanın, üçüncü bir kişi lehine işletme adı olarak tescili, hukuki menfaatlerin çatışması anlamına gelecektir.

Marka ile işletme adının çatışması halinde hangi hakkın korunacağı, her bir somut olay özelinde yapılacak değerlendirmeye birlikte; öncelik ilkesi ve hak sahibinin yetkilerine ilişkin hukuki düzenlemeler çerçevesinde belirlenecektir. Bu incelemeye geçmeden önce belirtmek gerekir; ticaret unvanı için öngörülen çoğu hüküm, işletme adı bakımından da uygulanabilir niteliktedir (TTK m. 53)⁵²³. Ticaret unvanına tanınan koruma, işletme adı bakımından da geçerli sayılmaktadır. Dolayısıyla bu başlık altında, işletme adı üzerindeki hakkın marka hakkı ile çatışması, ticaret unvanından farklılaştığı noktalar ve uygulamaya yansıyan konular esas alınarak incelenmiştir. Ticaret unvanına tanınan koruma ile örtüşen tüm hususlarda ilgili kısımlara atıf yapmakla yetinilmiştir.

3.2.1 MARKA İLE İŞLETME ADININ İŞLEV VE NİTELİK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

3.2.2.1 İşlev Bakımından Karşılaştırılması

İşletme adı TTK'nın 53. maddesinde;

“İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adların da sahipleri tarafından tescil ettirilmesi gerekir” şeklinde düzenlenmiştir.

Buna göre işletme adı, tacir veya esnaftan bağımsız, işletme odaklı bir kavramdır. Bu doğrultuda işletme adının tescili ve kullanımıyla amaçlanan işlev de işletmeyi tanıtmak ve böylelikle benzerlerinden ayırt edilmesini sağlamaktır⁵²⁴.

Marka ise bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini, diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla marka, işletme adından farklı olarak; işletmeyi değil, teşebbüs tarafından imal edilen veya ticareti yapılan mal ve hizmetleri ayırt etmektedir. Buna göre farklı amaçlara özgülenen işletme adı ile marka, ticaret unvanı başlığı altında da ayrıntısıyla ele aldığımız üzere, kullanım alanları veya hak sahiplerinin iradi eylemleri sonucu benzer işlev göstermeye başlayabilmektedir. İşletme adının, tabelada veya işletmenin çeşitli yerlerinde

⁵²³TTK m. 53'ün ikinci cümlesi uyarınca; *“Tescil edilen işletme adları hakkında da 38, 45, 47, 50, 51 ve 52 nci maddeler uygulanır”*. İşletme adının ticaret unvanına ek olarak tescil edildiği hallerde ise doğrudan ticaret unvanı hükümleri uygulama alanı bulmaktadır.

⁵²⁴Ali BOZER ve Celal GÖLE 2018, age.s. 199; Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR ve Mehmet ÖZDAMAR 2019, age. s. 307.

kullanımı hizmetin kaynağı belirtir, markasal bir etki doğurabilmektedir⁵²⁵. Benzer şekilde işletme adının kullanıldığı bölge veya ülke çapında tanınması, ilgili çevre nezdinde, bu ayırt edici adın ticari işletmede sunulan mal veya hizmetlerle bağlantılı algılanmasına neden olabilmektedir⁵²⁶.

3.2.2.2 Nitelik Bakımından Karşılaştırılması

İşletme adı üzerindeki hak, marka hakkı gibi, herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir haktır⁵²⁷. Tescil ile işletme adı sahibinin, Türkiye genelinde inhisari nitelikte bir kullanım hakkı doğmaktadır (TTK m. 53'ün atfıyla m. 45, 50). Hak sahibinin gayri maddi malvarlığı unsurları arasında yer alan işletme adı, ticaret unvanından farklı olarak, ticari işletmeden bağımsız devir konusu yapılabilmektedir⁵²⁸. Zira Kanun, işletme adını düzenlediği 53. maddede, ticaret unvanının işletmeden ayrı devrini yasaklayan hükme atıfta bulunmamıştır.

Tacir işletme adını, üçüncü kişileri yanıltıcı, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmaması koşuluyla, serbestçe seçebilmektedir⁵²⁹. Bununla birlikte işletme adı, markadan farklı olarak, bir kelime veya kelime öbeğinde oluşmalı; şekil, renk, ses vb. unsurlar içermemelidir. Son olarak işletme adının kullanılması zorunlu olmamakla birlikte, kullanılmaya başlanması halinde sicile tescili gerekmektedir (TTK m. 53).

3.2.2 ÖNCEKİ MARKA HAKKINA SONRAKİ İŞLETME ADI İLE TECAVÜZ

SMK'nın 7. maddesinin üçüncü fıkrasının e bendi uyarınca ticaret alanında ve marka sahibinin izni olmaması "*İşaretin ... işletme adı olarak kullanılması*" bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yasaklanabilir⁵³⁰. Böyle bir kullanım SMK m. 29/1-a

⁵²⁵Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 179-180; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age.s. 218; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1008.

⁵²⁶Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 424; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1003.

⁵²⁷Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 440; Sabih ARKAN 2019, age. s. 293.

⁵²⁸Sabih ARKAN 2019, age. s. 292; Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 439-440; Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR ve Mehmet ÖZDAMAR 2019, age. s. 308.

⁵²⁹Aksi halde TTK m. 38 uyarınca tazminat sorumluluğu doğmaktadır.

⁵³⁰İşletme adı ilk kez 6769 sayılı SMK ile marka hakkına tecavüz kapsamında düzenlenmiştir. AB ve uluslararası uygulamalara uyum sağlama amacıyla getirilen bu hükmün mehzazını; 2015/2436 sayılı AB Direktifi m. 10/3(d) ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 9/3(d) maddeleri oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu düzenlemelerde işaretin "*işaretin ... işletme adının bir unsuru olarak kullanılması*" da marka hakkını ihlal kapsamında sayılmaktadır. Dolayısıyla hukukumuzda da markaya ilişkin ayırt

uyarınca; marka hakkına tecavüz de teşkil ettiğinden, işletme adının kullanımının engellenmesinin yanı sıra terkinin ile maddi veya manevi tazminat talebinde bulunulabilmesi mümkündür (SMK m. 149). İşletme adının sicile tescil edildiği şekliyle ve kanuna uygun olarak kullanımı ile markanın temel işlevlerine zarar vermesi, ticaret unvanlarına kıyasla, daha düşük bir ihtimal teşkil etmektedir⁵³¹.

Marka hakkına tecavüzün kabul için ilgili işaretin işletme adı olarak kullanılması yeterli değildir⁵³². SMK m. 7/3'te sayılan tecavüz fiiller, aynı maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen haksız kullanım halleri esasında değerlendirilmelidir⁵³³. Buna göre işletme adının ticaret sırasında izinsiz olarak mal veya hizmetle bağlantılı kullanılması gerekmektedir⁵³⁴. Ayrıca bu kullanıma ilişkin işaretler ile mal ve hizmet sınıfları bakımından yapılan değerlendirmenin tecavüz oluşturması için, işletme adının, önceki tescil tarihli markanın taklidi niteliğinde olması veya ilgili çevre nezdinde karıştırılma ihtimaline yol açması ya da tanınmış markayı sulandırma hallerinden birinin varlığı gerekmektedir⁵³⁵.

edici işaretin, işletme adının bir kısmında kullanılmış olması hali, ihlal oluşturması koşuluyla, marka hakkı sahibi tarafından engellenebilmelidir.

⁵³¹İşletme adının yalnız işletmeyi tanımlayan kullanımının tecavüz teşkil etmeyeceğine ilişkin bkz. CJEU, C- 17/06, *Céline*, para. 21.

⁵³²*Merdivan* ise SMK m. 7/3-e hükmü kapsamında işletme adının TTK'da düzenlendiği şekliyle kullanılmasının da ihlal niteliği taşıyabileceğini ileri sürmektedir; bkz. Fethi MERDİVAN 2020, agm. s. 31.

⁵³³Farklı görüş için bkz. Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA ve Füsün N. NOMER ERTAN 2019, age. s. 395. Yazar, SMK m. 7/3'te sayılan fiillerin aynı maddenin ikinci fıkrası anlamında markasal kullanım sayılan hallerden oluştuğunu ifade etmiştir.

⁵³⁴*Karasu* ise SMK m. 7/3-e'deki açık düzenleme sonrası markasal kullanım zorunluluğunun aranmayacağını bununla birlikte tecavüzün kabulü için işletme adı kullanımının markanın fonksiyonlarına zarar verici veya haksız bir yarar sağlayıcı nitelikte olması gerektiğini belirtmiştir; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age.s. 217.

CJEU, C- 17/06, *Céline*, para. 23. Bu hususa ilişkin olarak Yargıtay 11. HD. E. 2016/1834, K. 2017/4548 sayılı ve 20.09.2017 tarihli kararında; "*Tarafların turizme yönelik otel işletmeciliği yaptığını, davalının buna ilaveten kaplıca hizmeti vermesinin davacı işletmesi ile benzerliği ortadan kaldırmayacağını, davacının markasının ve davalının fiilen kullanmakta olduğu ibarenin esas unsurunu MAXX ibaresinin oluşturduğunu, iki ibarenin de aynıyet derecesinde benzer olduklarını, davacı ve davalının aynı sektörde faaliyet gösterdiği düşünüldüğünde, MAXX ibaresinin kullanılması, ilgili sektörün müşterileri arasında yanlış anlamalara ve dolayısı ile karışıklığa sebep olacağı, davaya konu olayda ise davalı tarafın, davacının tescilli markalarına iltibas oluşturacak nitelikte olan MAXX ibaresini ticari faaliyetlerinde kullandığı, bu sebeple davalının bir haksız rekabetinin söz konusu olduğu gerekçesiyle davanın bu yönden kabulüyle tecavüzün men' i talebi yönünden "MAXX MARINE" işletme adının kullanımına son verilmesine"* şekilde karıştırılma ihtimalinin varlığı halinde tecavüzün gerçekleştiğinin kabul edileceğini belirtmiştir⁵³⁴. Aynı yönde bkz. Y. 11 HD. E. 2009/106, K. 2010/8500, T. 20.07.2010, Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası (et. 06.06.2019).

⁵³⁵Bu yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2014/3601, K. 2014/7426, T. 15.04.2014, <https://karararama.yargitay.gov.tr>, et. 27.12.2021.

Bu husus Yargıtay HGK'nın marka ve işletme adının çatışmasına ilişkin 2018 tarihli "ÇADIRKEBAP" kararında;

"Davalı-karşı davacı şirket kuruluşundan beri "Çadır Kebap" işletme adı kullandığından ve işletme adı bu sebeple koruma kapsamında bulunduğundan anılan ibareyi davalı karşı davacının sadece işletme adı olarak kullanmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Zira bu husus hem yerel mahkeme kararında hem de Özel Daire bozma kararında açıkça belirtilmiştir. Ancak dosyada yer alan davalı-karşı davacıya ait ÇADIRKEBAP ibaresinin kullanımına dair görseller incelendiğinde, davalı-karşı davacının işletme adı olarak kullanabildiği ÇADIRKEBAP ibaresinden farklı olarak işletmenin (restoranın) girişlerinde, menü kitapçıkları ile peçete ve ıslak mendillerinde davacı-karşı davalı adına tescilli 2007/67287 Sayılı "ÇADIRKEBAP+şekil" markasının birebir aynısını kullandığı anlaşılmalı, bu kullanımın iltibasa neden olduğu ve davacı-karşı davalı tarafın marka haklarına tecavüz oluşturduğu açıktır" şeklinde belirtilmiştir⁵³⁶.

Son olarak, yukarıda ayrıntısıyla ele alındığı üzere, marka sahibi tarafından açılan tecavüz davasında işletme adı sahibinin kullanımının tescilli hakkına dayandığı ve hukuka uygun olduğu yönündeki savunması kabul edilebilir nitelikte değildir⁵³⁷.

3.2.3 ÖNCEKİ İŞLETME ADI HAKKINA SONRAKİ MARKA İLE TECAVÜZ

İşletme adı sahibi, TTK m. 53'ün açık hükmü karşısında, TTK m. 52'de düzenlenen ticaret unvanına tecavüz edilen kişinin haklarından faydalanabilmektedir⁵³⁸. Zira usulen tescil ve ilan edilmiş işletme adını kullanma hakkı sadece sahibine aittir. Tescilli bir işletme adının, sonraki bir tarihte karıştırılmaya yol açabilecek nitelikte bir marka tescil ve kullanımına konu olduğu haller tecavüz

⁵³⁶Y. HGK. E. 2017/11-107, K. 2018/1260, T. 27.06.2018, karar metni için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası (et. 10.06.2019).

⁵³⁷Ayrıca marka hakkı sahibi, işletme adı kullanımına uzun bir süre sessiz kalmış ise, ticaret unvanında olduğu gibi, hak kaybından dolayı terkin talebinde bulunamamaktadır. Nitekim Yargıtay 2013 tarihli bir kararında bu hususu; "... Mahkemenin, davalı tarafından ... ibaresinin fabrika binasının giriş kısmında ticaret unvanının tescil olduğu haliyle bir bütün olarak kullanılmaksızın sadece "... " şeklinde kullanılmasına, davacılar tarafından uzun süre sessiz kalınması halinde, tıpkı ticaret unvanında olduğu gibi işletme adına dayalı dava hakları yönünden de, sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradıklarının kabulü gerekirken bu hususun haksız rekabet teşkil ettiği sonucuna varılması bozmayı gerektirmiştir" şeklinde ifade etmiştir; bkz. Y. 11. HD. E. 2011/572, K. 2013/313, T. 10.01.2013. Aynı yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2014/15882, K. 2015/11125, T. 27.10.2015, karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası (et. 07.06.2019).

⁵³⁸Bu yönde Y. 11. HD. E. 2005/3967, K. 2006/3863, T. 10.04.2006, karar metni için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası (et. 07.06.2019). Farklı görüş için bkz. İlhami GÜNEŞ 2019, agm. s. 801; Yazar, işletme adları bakımından TTK m. 52'de öngörülen korumanın, TTK'da yer aldığı ve markaya atf yapılmadığı gerekçesiyle, yalnız diğer bir işletme adına karşı hüküm ifade edeceğini savunmaktadır.

kapsamında değerlendirilecektir. Tecavüzün kabulü işaretlerin yanında bunların kullanıldığı faaliyet alanlarının da aynı veya benzer olmasını gerektirmektedir.

İşletme adının ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması halinde hak sahibi, bunun tespitini, yasaklanmasını; tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi zararının tazminini isteyebilmektedir. Açılan tecavüz davasında marka sahibinin ihlal niteliği taşıyan kullanımının tescilli hakkına dayandığı yönündeki savunması ise kabul edilebilir nitelikte değildir⁵³⁹. Zira SMK m. 155'in açık düzenlemesiyle de hüküm altına alındığı üzere, tescil şekli bir hak sahipliği yaratmakta olup, tek başına bir hukuka uygunluk nedeni teşkil etmemektedir.

3.3 MARKA HAKKININ COĞRAFI İŞARET HAKKI İLE ÇATIŞMASI

Coğrafi işaretler kısaca; özelliklerini veya ününü bulunduğu coğrafyadan alan ürünlerin, kaynağını belirtme ve benzerlerinden ayırt etme amacıyla kullanılan işaretler olarak tanımlanabilecektir⁵⁴⁰. Örneğin; Çorum leblebisi, Oltu taşı, Gaziantep baklavası ülkemizde tescilli olarak kullanılan coğrafi işaretlerden birkaçıdır⁵⁴¹. Coğrafi işaret üzerindeki hak, marka hakkı gibi, ayırt edici ad ve işaret üzerindeki sınıai

⁵³⁹ *Bilge*, işletme adı sahibi tarafından açılan tecavüz davasında sonraki tescil tarihli marka sahibinin işareti yalnız markasal kullandığı yönünde bir savunma da ileri süremeyeceğini zira marka hakkının, işletme üzerinde, işletme adı gibi kullanım hakkını da kapsadığını belirtmektedir, Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 180.

⁵⁴⁰ Türk hukukunda “coğrafi işaret” (*geographical indication*); menşe adları ve mahreç işaretlerini kapsar şekilde üst kavram olarak kullanılmaktadır. Buna göre menşe adı; coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlamaktadır. Mahreç işareti ise yine coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar olarak kullanılmaktadır. Aslında bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere coğrafi işaret kavramı ile mahreç işareti tanımı örtüşmektedir. Nitekim AB hukuku düzenlemelerinde ve TRIPs’de yer alan temel kavram; “*geographical indication*” hukukumuzdaki mahreç işaretine karşılık gelmektedir. Menşe adı ise bunun bir alt türü olarak “*designation of origin*” şeklinde ifade edilmektedir. Hukukumuzda da bu düzenlemeler esas alınarak mahreç işareti ayrımının terk edilmesi ve yerine coğrafi işaret kavramının kullanılması gerektiğine ilişkin bkz. Burçak YILDIZ (2007), “Coğrafi İşaretlere ve Coğrafi Köken Gösteren Diğer İşaretlere İlişkin Olarak Uluslararası Sözleşmelerde ve Avrupa Birliği Hukukunda Kullanılan Kavramların Kapsamı ile Bu Kavramların Hukukumuzda Uyarlanması Sorunu”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, Cilt 7, Sayı 4, s. 85-86.

⁵⁴¹ Tescili gerçekleştirilmiş diğer coğrafi işaretlerimiz için bkz. <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/geographicalRegisteredList/> (et.12.11.2019).

mülkiyet hakları arasında yer almaktadır⁵⁴². Bu iki hak her ne kadar farklı amaçlara özgülenmiş olsalar da kullanım alanları ya da hak sahiplerinin iradesi ile ortaya koyduğu eylemler neticesinde çatışabilmektedir. Bir coğrafi işaretin, sonraki tarihli marka tescil başvurusuna konu olduğu veya tescilli bir markanın, sonraki bir tarihte coğrafi işaret olarak tescilinin istendiği hallerde durum böyledir.

Ayırt edici bir işarete karşı farklı bir haktan kaynaklanan taleplerin ileri sürülmesi sonucu doğan çatışmalar, öncelik ilkesi esas alınmak üzere; ilgili kanuni düzenlemeler ve somut olay özellikleri dikkate alınarak çözüme kavuşturulmalıdır. Marka hakkının coğrafi işaret hakkı ile çatışması da bu doğrultuda değerlendirilmelidir⁵⁴³. Anılan incelemeye geçmeden önce her iki hak grubunun işlev ve niteliklerinin karşılaştırılması; uyuşmazlıkların kaynağının tespiti ve çözümünde faydalı olacaktır.

3.3.1 MARKA İLE COĞRAFI İŞARETİN İŞLEV VE NİTELİK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

3.3.1.1 İşlev Bakımından Karşılaştırılması

Coğrafi işaret, SMK'nın 34. maddesinde;

“belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaret” olarak tanımlanmaktadır⁵⁴⁴.

Buna göre belirli bir coğrafi alanda yetişmesinden veya üretilmesinden dolayı bu alana özgü nitelik ve üne sahip ürünlerin benzer ürünlerden ayırt edilmesi coğrafi işaret tescili ile sağlanmaktadır. Tescilli coğrafi işaret kullanım hakkına sahip kişiler

⁵⁴²SMK m. 2/1(i) uyarınca, sınai mülkiyet hakkı; markayı, coğrafi işareti, tasarımı, patent ve faydalı modeli ifade etmektedir.

⁵⁴³Goebel ve Groeschl marka ile coğrafi işaret arasında doğan uyuşmazlıkların “PET” kuralıyla çözülmesi gerektiğini belirtmektedir. PET; “priority” (öncelik), “exclusivity” (münhasırlık) ve “territory” (ülkesellik) ilkelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşmuş bir kısaltmadır. Bu temel esaslarla birlikte somut olayın özelliklerinin de dikkate alınması gerektiği kabul edilmektedir; Burkhart GOEBEL ve Manuela GROESCHL (2014), “The Long Road to Resolving Conflicts between Trademarks and Geographical Indications”, *Trade Mark Report*, Vol. 104, No. 4, s. 835, 864-865. INTA da 2019 tarihli coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin kurul kararında; coğrafi işaret ile marka arasındaki muhtemel çatışmaların; öncelik, ülkesellik, münhasırlık ve iyiniyet ilkeleri esasında çözüme kavuşturulmasını önermektedir; INTA: *Board Resolution Protection of Geographical Indications*, November 2019, <https://www.inta.org/Advocacy/Pages/Protection-of-Geographical-Indications.aspx>, et. 05.02.2020.

⁵⁴⁴Mehaz AB hukukundaki benzer tanım için bkz. Tarım Ürünleri ve Gıda Maddelerinde Kalite Planlamasına İlişkin 21 Kasım 2012 tarih ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 5 (*Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs*, OJ L 343/1-19, 14.12.2012).

bu işareti amblemle⁵⁴⁵ birlikte ürün veya ambalaj üzerinde kullanılmaktadır. Coğrafi işaretin bu şekilde kullanımını markasal bir kullanım teşkil etmemektedir. Zira bu halde coğrafi işaret; teşebbüsün değil, ürünün kaynağını gösteren ayırt edici bir tanıtma vasıtası olarak işlev göstermektedir.

Coğrafi işaretlerin tescili, ayırt etmenin yanı sıra, ürün bakımından kaynak gösterme, garanti, reklam gibi işlevleri de yerine getirmektedir⁵⁴⁶. İlgili tüketicinin, ürün üzerindeki coğrafi işareti görmesiyle birlikte ürünün kaynağı, sahip olduğu özellikler, kalitesi, güvenilebilirliği gibi konularda bilgi sahibi olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla, alım kararı noktasında coğrafi işaretler de marka gibi, önemli bir etken sayılmaktadır⁵⁴⁷.

Coğrafi işaretlerin, markadan farkı ise, anılan işlevleri ürünü belli bir teşebbüse değil, belli bir coğrafi alana bağlayarak yerine getiriyor olmasıdır⁵⁴⁸. Diğer bir deyişle; coğrafi işaretler üreticiden, teşebbüsten veya piyasaya arz edenden bağımsız olarak ilgili ürünün coğrafi kaynağını ayırt etmektedir. Bu nedenle, bireysel değil, kolektif bir tanıtma vasıtası olarak işlev göstermektedirler⁵⁴⁹. Tescil edilen coğrafi işaret, o coğrafyada bulunan ve belirlenen niteliklere sahip tüm ürünler bakımından kullanılabilir hale gelmektedir.

Son olarak coğrafi işaretler hukuken korunan tüm bu işlevlerinin yanı sıra yerel kalkınmayı sağlama, geleneksel bilgiyi koruma, ülke tanıtımına katkı gibi birçok işlevi

⁵⁴⁵SMK m. 2/1(a)'da amblem; "Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının bu Kanun hükümlerine uygun olarak tescil edilmiş olduğunu gösteren ve Kurum tarafından oluşturulan; tescil edildiği adla birlikte ürün veya ambalajı üzerinde kullanılan ya da niteliği gereği ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılmadığı durumlarda kolayca görülebilecek şekilde hak sahibi kullanıcılar tarafından uygulanan ve coğrafi işaretler bakımından kullanılması zorunlu olan işaret" olarak tanımlanmaktadır. SMK m. 46/2 uyarınca coğrafi işaretler bakımından amblem kullanılması -Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği'nin (RG. 29.12.2017, S. 30285) yürürlük tarihi olan 10.01.2018 itibarıyla- zorunlu kabul edilmiştir. Ürünün niteliği gereği bu tarz bir kullanımın mümkün olmadığı hallerde ise amblem ile tescilli işaretin işletmede kolayca görülecek bir şekilde bulundurulması gerekmektedir (SMK m. 46/3).

⁵⁴⁶Gökmen GÜNDOĞDU (2006), *Türk Hukukunda Coğrafi İşaret Kavramı ve Korunması*, Beta Yayınları, İstanbul s. 68-71; Nina RESINEK (2007), "Geographical Indications and Trade Marks: Coexistence or "First In Time, First In Right" Principle?", *European Intellectual Property Review*, Vol. 29, No. 11, s. 448.

Coğrafi işaretin tüm bu işlevlere sahip olduğuna ilişkin ABAD kararları için bkz. CJEU, C-108/01, 20.05.2003, *Consorzio del Prosciutto di Parma and Salumificio S. Rita SpA v Asda Stores Ltd and Hygrade Foods Ltd.*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-108/01> (et. 07.01.2020), para. 64; CJEU, C-469/00, 20.05.2003, *Ravil SARL v Bellon import SARL and Biraghi SpA.*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-469/00> (et. 07.01.2020), para. 49.

⁵⁴⁷Annette KUR, *Thomas DREIER ve Stefan LUGINBUEHL 2019*, age. s. 436.

⁵⁴⁸Dev GANGJEE (2007), "Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications", *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82, Issue 3, s. 1255; Dev GANGJEE (2012), *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge University Press, Cambridge, s. 292.

⁵⁴⁹Dev GANGJEE 2007, agm. s. 1267-1268; Nina RESINEK 2007, agm. s. 447-448; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 101; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 456; İlhami GÜNEŞ 2015, age. s. 63.

daha yerine getirmektedir⁵⁵⁰. Dolayısıyla coğrafi işaretler, markanın aksine, güçlü bir kamusal etki de doğurmaktadır⁵⁵¹.

3.3.1.2 Nitelik Bakımından Karşılaştırılması

Coğrafi işaret üzerindeki hak, sınai mülkiyet hakları arasında yer almaktadır (SMK m. 2/1-1)⁵⁵². Bu hakkın, marka üzerindeki haktan farklı yanı; bireysel değil, kolektif bir mülkiyet hakkı niteliğinde olmasıdır⁵⁵³. Şöyle ki; coğrafi işaretin başvuru sahibi lehine tescilinin ardından, kullanıma ilişkin koşulların üçüncü bir kişi tarafından sağlandığı hallerde, bu kişinin de kullanım hakkı olduğu kabul edilmektedir⁵⁵⁴. Tescil ettiren, bu ve benzeri sonraki kullanımları engelleme hakkına sahip değildir. Bu husus Kanun'da; “*Tescil edilen coğrafi işaret tescil ettirene inhisari hak sağlamaz*” denilmek suretiyle belirtilmiştir (SMK m. 44/7). Bu hükmü takiben 46. maddede de sicilde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenlerin, tescil ettirene bildirimde bulunma koşuluyla coğrafi işaretleri kullanabileceği düzenlenmiştir.

Coğrafi işaretlerin tescil ettirenin yanı sıra sonraki başvuru sahipleri tarafından da kullanılabilmesi hakkın mutlak niteliğini etkilememektedir. Farklı bir deyişle; coğrafi işaret hakkı, tüm yararlananlar lehine ihlal niteliği taşıyan eylemleri engelleme yetkisi vermektedir. Bununla birlikte, inhisari nitelikte bir kullanım hakkı

⁵⁵⁰Bu işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Irene CALBOLI (2017), “Geographical Indications between Trade, Development, Culture and Marketing: Framing a Fair(er) System of Protection in the Global Economy?”, *İçinde, Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture*, Ed. Irene Calboli ve Wee Loon Ng-Loy, Cambridge University Press, United Kingdom, s. 18-21.

⁵⁵¹Dev GANGJEE 2012, age. s. 293.

⁵⁵²AB hukuku düzenlemelerinde ve TRIPs'te fikri mülkiyet tanımının kapsamı içerisinde coğrafi işaretlerin de olduğu kabul edilmektedir; 12 Haziran 2013 tarihli ve 608/2013 sayılı Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Uygulanmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (*Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003, OJ L 181, 29.6.2013*), m. 2/1(d); TRIPs m. 2. Bununla birlikte birçok ülke ulusal düzenlemelerinde kolektif niteliği nedeniyle coğrafi işaret üzerindeki hakkın bir fikri mülkiyet hakkı olduğunu kabul etmemektedir. Buna ilişkin örnekler için bkz. *AIPPI Working Committee, Summary Report 2006, Question Q191: Relationship between trademarks and geographical indications*, <https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006%20Q189%20190%20191%20192/sr191english.pdf> (et. 04.01.2020), s. 3.

⁵⁵³ Sabih ARKAN 1997, age. s. 50; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age.s. 345, 351; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 46-47; Roland KNAAK (2015), “Geographical Indications and Their Relationship with Trade Marks in EU Law”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 46, Issue: 7, s. 853; Nina RESINEK 2007, agm. s. 447; *Dev GANGJEE* 2007, agm. s. 1267; *Dev GANGJEE* 2012, age. s. 292.

⁵⁵⁴Bu doğrultuda SMK'da coğrafi işaret tescili için başvurma hakkı sahipleri ile tescil edilmiş coğrafi işareti kullanma hakkı sahipleri ayrı ayrı düzenlenmektedir, bkz. SMK m. 36, 46.

sağlamamaktadır. Bu nedenledir ki; coğrafi işaret hukuki işlemlere konu olamamakta; haczedilememekte, rehnedilememekte veya miras yoluyla intikal edememektedir⁵⁵⁵. Ayrıca coğrafi işaretlerin, markanın aksine, kanunla belirlenmiş bir koruma süresi veya kullanım zorunluluğu da bulunmamaktadır⁵⁵⁶.

3.3.2 ÖNCEKİ TARİHLİ MARKA HAKKININ KULLANIMI

3.3.2.1 İlgili Hukuki Düzenlemeler

SMK m. 5/1-c uyarınca;

“Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler” marka olarak tescil edilemez⁵⁵⁷.

Zira böyle bir tescil; ilgili coğrafi yer ad veya işaretine ilişkin kullanımın marka hakkı sahibinin tekeline bırakılması anlamını taşımaktadır⁵⁵⁸. Dolayısıyla kanun koyucu, kamu düzeninin bir gereği olarak coğrafi kaynak belirten ifadelerin herkesin kullanımına açık kalmasını amaçlamıştır.

Bununla birlikte Kanun bazı hallerde coğrafi kaynak belirten ad ve işaretlerin marka olarak tesciline izin vermektedir. Şöyle ki; markanın unsuru olan coğrafi ad

⁵⁵⁵SMK m. 148/1; “Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakkı; lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki işlemlere konu olamaz ve teminat olarak gösterilemez”.

⁵⁵⁶Dev GANGJEE 2012, age. s. 292.

⁵⁵⁷SMK'nın 5. maddesinin gerekçesinde de bu düzenleme ile amaçlanan; “Maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde başvurusu yapılan mal ve hizmet açısından tanımlayıcı olan, herkesin kullanımına açık tutulması gereken, ayırt ediciliğe sahip bulunmayan ve hiç kimsenin tekeline verilemeyecek işaretlerdir. Söz konusu işaretleri, münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların red nedeni olarak yer alması, rekabetin bozulmasının ve diğer üreticiler ile tüketicilerin bundan zarar görmesinin önlenmesine yönelik olarak tercih edilmiştir. 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 7 nci maddesinde aynı hüküm yer almaktadır.” şeklinde belirtilmiştir.

⁵⁵⁸Burçak YILDIZ (2018), “Yargıtay Kararları Işığında Coğrafi Markalar”, *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 9, Sayı 2, s. 127-128; Nina RESINEK 2007, agm. s. 448; Burkhardt GOEBEL ve Manuela GROESCHL 2014, agm. s. 852-853.

veya işaretin; ayırt edici bir ek aldığı⁵⁵⁹ veya ilgili çevre tarafından bilinmediği⁵⁶⁰ ya da kullanım sonucu ikincil bir anlam kazandığı hallerde⁵⁶¹, ürünlerin kaynağına ilişkin yanıltıcı bir durumun da oluşmaması koşuluyla, ilgili ad ve işaretin marka olarak tescil edilebilirliği mümkündür⁵⁶².

Tüm bu hallerde coğrafi kaynak gösterir ayırt edici işarete ilişkin, sonraki bir tarihte gerçekleştirilen coğrafi işaret tescili, önceki marka hakkının coğrafi işaret

⁵⁵⁹Y. 11. HD. E. 2016/11850, K. 2018/4214 sayılı ve 04.06.2018 tarihli kararında bu hususu; “Dairemizin 26.11.1999 tarih 5790/9590 Sayılı (...) kararında “... tek başına ayırt ediciliği bulunmayan sözcüklerin yanına ayırt edici nitelikteki sözcüklerin eklenmesi ve genelde ya isim tamamlaması veya sıfat tamlaması şeklinde ortaya çıkan ve yeni bir anlam ifade eden sözcükler grubunun marka olarak tescil edilmesinin Kanun’un düzenlenme amacına daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır ... tek başına marka olarak tescili bulunmayan İstanbul, ... gibi yer isimlerinin, “...”, “... Pazarları”, “Restaurant İstanbul” gibi bir başka sözcüğün ilavesiyle meydana gelen sözcükler grubunun marka olarak tescil edilebileceği kabul edilmiştir” Dairemizin bu kararında da açıklandığı üzere tanımlayıcı ibarelerin, ilave sözcüklerle birlikte marka olarak tescilinin mümkün olduğunun kabulü gerekir. Buna göre, coğrafi yer adlarının 556 Sayılı KHK 7/1-c bendi veya 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK hükümleri anlamında coğrafi işaret anlamını taşımamak kaydıyla yanlarına ilave ekler yapılması suretiyle marka olarak tescili mümkündür. Bu durumda, marka koruması markanın asli ve tali unsurlarıyla bir bütün olarak sağlanıp asli unsuru oluşturan coğrafi yer adı konusunda marka sahibine inhisari hak sağlamaz” demek suretiyle belirtmektedir. Yargıtay’ın coğrafi yer adının ayırt edici ek alması koşuluyla tescil edilebilirliğine ilişkin verdiği benzer kararlar için bkz. Y. 11. HD. E. 2014/13252, K. 2014/19918, T. 17.12.2014; Y. 11. HD. E. 2013/10297, K. 2014/686, T. 14.01.2014; Y. 11. HD. E. 2010/15270, K. 2012/5730, T. 10.04.2012; Y. 11. HD. 2008/13431, K. 2010/4860, T. 03.05.2010; Y. 11. HD. E. 2009/204, K. 2010/6083, T. 31.05.2010; Y. 11. HD. E. 2009/374, K. 2010/6001, T. 27.05.2010; Y. 11. HD. E. 2006/12860, K. 2008/5125, T. 17.04.2008, karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası (et. 09.10.2019).Yasaman, farklı olarak coğrafi yer adlarının ürünün üretildiği yer konusunda karışıklığa yer açmıyor olması ön koşuluyla tek başına marka olarak tescil edilebileceğini belirtmektedir. Yazar örnek olarak zeytinyağı emtiasında “İstanbul” adının marka olarak alınabileceğini ifade etmiştir; bkz. Hamdi YASAMAN, Sıtkı Anlam ALTAY, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU ve Sinan YÜKSEL 2004a, age. s. 66.

⁵⁶⁰CJEU, C-108/97 and C-109/97, *Chiemsee*, no. 33. AB Genel Mahkemesi “CLOPPENBURG” kararında da bu hususu bir kez daha ortaya koymuştur. Karara konu Cloppenburg Almanya’da küçük bir şehrin adıdır. Bu adın parekende ticari hizmetler bakımından marka olarak tescili engellenemez. Zira ilgili çevre tarafından bilinmemekte, bilirse dahi tescili istenen mal ve hizmet grubu tarafından coğrafi kaynak gösterir şekilde algılanmamaktadır; bkz. GCEU, 25.10.2005, T-379/03, *Peek & Cloppenburg KG v EUIPO*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-379/03> et. 09.10.2019, para. 50.

⁵⁶¹ABAD’ın *Chiemsee* kararında kullanım yolu ile elde edilen ayırt ediciliğin belirlenmesinde kullanılacak olan en önemli kriter; tescili istenen coğrafi işaretin tescil talebine konu olan malı diğer işletmelerin mallarından ayırt etmeye uygunluğu olarak belirlenmiştir. Ayrıca çok iyi tanınan bir coğrafi işaretin ayırt edici duruma gelebilmesi için kullanımın uzun süreli ve yoğun olması gerekmektedir. Dolayısıyla bir yer adı belirli mal grupları için tüketiciler arasında coğrafi işaret olarak biliniyorsa bu coğrafi işareti bu mal grupları için marka olarak tescil ettirmek isteyen kişinin coğrafi işaretin uzun süreli ve yoğun kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını kanıtlaması gerekmektedir. Buna göre markanın pazar payı, markanın birçok yerde uzun süreli yoğun kullanımı, markanın tanıtımı için firmanın yaptığı yatırım, markayla ilgili ürünlerin belirli bir işletmeden geldiğini anlayan ilgili çevrenin oranı, endüstri ve ticaret odalarının ve diğer meslek birliklerinin açıklamaları kullanım yolu ile elde edilen ayırt ediciliğin belirlenmesinde kullanılan önemli kriterlerdir. ABAD verdiği kararda bu belirleme yapılırken yetkili otoritelerin eğer gerekli görürlerse anketler düzenleyebileceklerini de belirtmiştir, bkz. CJEU, C-108/97 and C-109/97, *Chiemsee*, no. 54.

⁵⁶²Coğrafi ad veya işaret içerir markanın tescil edilebileceği tüm bu hallere ilişkin ayrıntılı bilgi ve Yargıtay kararlarının değerlendirmesi için bkz. Burçak YILDIZ 2018b, agm.s. 134-149. Benzer AB uygulamaları için ise bkz. Nina RESINEK 2007, agm. s. 448; Roland KNAAK 2015, agm. s. 857; Burkhard GOEBEL ve Manuela GROESCHL 2014, agm. s. 853-854.

hakkıyla kesişmesi veya çatışmasına neden olabilmektedir. Kanun koyucu bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak, SMK'nın 48. maddesinde “*Markalarla ilişki*” başlığı altında önceki marka sahibinin haklı ve hukuka uygun menfaatini koruyucu birtakım düzenlemelere yer vermiştir. İlgili hükümler marka sahibi tarafından ileri sürülebilecek talepler başlığı altında aşağıda ayrıntısıyla inceleme konusu yapılmıştır. Tescilli bir coğrafi işaret kullanımının önceki markaya tecavüz oluşturmaması, anılan hallerin marka sahibinin hakkını kullanma amacıyla ileri sürebileceği talepler başlığı altında değerlendirilmesini gerektirmiştir.

3.3.2.2 Marka Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler

3.3.2.2.1 İyiniyetle Elde Edilmiş Marka Hakkının Coğrafi İşaret Tescilinden

Sonra Kullanılabilmesi

3.3.2.2.1.1 Kavram

SMK'nın 48. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca;

“Coğrafi işaretle aynı veya benzer bir marka, coğrafi işaretin korunmasından önce iyiniyetle tescil edilmiş veya bu markanın kullanım hakkı iyiniyetle kazanılmışsa, coğrafi işaretin hak sahibine verdiği yetkiler, marka başvurusunun tesciline ve iyiniyetli kullanımına zarar vermez”⁵⁶³.

Kural olarak tescilli bir coğrafi işaretin marka olarak tescili veya kullanılması hukuka aykırı olmakla birlikte; Kanun, bu duruma, önceki tarihli iyiniyetli marka sahipleri bakımından bir istisna getirmiştir. Buna göre iyiniyetli marka sahibinin önceki tarihli hakkı korunmakta, sonraki coğrafi işaret tescili bu hakkın hükümsüzlüğü sonucunu doğurmamaktadır.

3.3.2.2.1.2 Unsurları

SMK m. 48/2; önceki tarihli marka hakkı sahiplerini korumaktadır. Dolayısıyla ilk değerlendirilmesi gereken, marka hakkının, coğrafi işaret tescil başvurusuna kıyasla, önceki bir tarihte elde edilip edilmediğidir. Kanun bu belirleme yapılırken; marka tescili veya kullanımı ile kazanılan hak sahipliğinin esas alınması gerektiğini

⁵⁶³Bu hükmün kaynağı için bkz. TRIPs Anlaşması m. 24/5; 1151/2012 sayılı Tüzük m. 14/2; 110/2008 sayılı Tüzük m. 23/3; 1308/2013 sayılı Tüzük m. 102/2.

Ayrıca benzer bir düzenleme 555 sayılı mülga KHK'nın 18. maddesinin beşinci fıkrasında “*Bir markanın tescili için iyi niyetle başvuru yapılmış ve tescil edilmiş ise veya iyi niyetli kullanım hakkı kazanılmış ise ve tüm bunlar bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya coğrafi işaretin kendi menşe ülkesinde korunmasından önce olmuş ise coğrafi işaretin hak sahibine verdiği yetkiler, marka başvurusunun tesciline ve iyi niyetli kullanımına zarar vermez*” şeklinde yer almaktaydı.

belirtmektedir. Dolayısıyla yalnız tescilli değil, önceki tarihli tescilsiz marka hakkı sahipleri de bu hükme başvurabilecektir.

Marka hakkının coğrafi işaret tescilinden önce doğmuş olduğunun tespitinin ardından bu hakka ilişkin kazanımın iyiniyetli olup olmadığı değerlendirilmektedir. İyiniyetin; markanın tescili veya kullanımı ile coğrafi işaretin işlevlerinden veya tanınmışlığından yararlanma gibi haksız ve hukuka aykırı bir fayda sağlamanın amaçlanmadığı hallerde var kabul edilmektedir⁵⁶⁴. Buna göre markanın tescili veya kullanılmasıyla ürünün coğrafi kaynağının ayırt edilmesinin sağlandığı hallerde iyiniyetten bahsedilemeyecektir. Zira bu markanın değil, coğrafi işaretin temel işlevidir. Ancak marka hakkı sahibinin kendi adını veya soyadını tescil ettirdiği ve bunun bir coğrafi kaynak belirttiği haller istisnai olarak iyiniyetli tescil kapsamında değerlendirilecektir (SMK m. 47)⁵⁶⁵.

Son olarak hüküm coğrafi işaretle aynı veya benzer nitelikteki markanın çatışmasını düzenlemektedir. Aynıyet ve benzerlik; marka hukukunda kabul edilen ilkeler doğrultusunda, iki işaretin de bütünü dikkate alınarak; görsel, kavramsal, işitsel unsurların değerlendirilmesi sonucu tespit edilebilecektir. Bu incelemenin de markaya ilişkin işaretin coğrafi işaretle aynı veya benzer nitelikte olduğu yönünde sonuçlanması gerekmektedir⁵⁶⁶. Son olarak markanın hükümsüzlüğüne ilişkin SMK'nın 25. maddesinde sayılan hallerin önceki marka nezdinde doğmamış olması da aranacaktır.

3.3.2.2.1.3 Hüküm ve Sonuçları

Tüm bu koşulların varlığı halinde önceki tarihli marka ve sonraki tarihli coğrafi işaret birlikte var olmaya (*co-existence*) başlamaktadır. Dolayısıyla bu düzenleme öncelik ilkesinin istisnası niteliğindedir⁵⁶⁷. Zira önceki tarihli hakkın varlığına karşın

⁵⁶⁴İyiniyetten bahsedebilmek için hak sahibinin işaretin coğrafi işaret karakterinden haberdar olmaması veya somut olay bazında haberdar olmasının ondan beklenmemesi, markanın kullanımı ile haksız bir avantaj elde etme ve hukuka aykırı davranış niyeti de bulunmaması gerektiğine ilişkin bkz. Ali PASLI 2014, age. s. 400; Burçak YILDIZ (2008), "Ticarette Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Sözleşmesi'nde (TRIPs'de) Coğrafi İşaretlere İlişkin Düzenlemeler," Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, s. 82.

⁵⁶⁵Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 229-230.

⁵⁶⁶Marka ve coğrafi işaretin aynı "kelime veya kelimelerden" oluştuğu çoğu halde önceki marka tescilinin iyiniyetli olduğunun savunulamayacağı yönünde bkz. Nina RESINEK 2007, agm. s. 453.

⁵⁶⁷Kaynağı AB hukuku olan bu düzenleme mülga 2081/92 sayılı Tüzük zamanında, Avrupa Komisyonu'nun fikri mülkiyet hukukunda kabul edilen öncelik ilkesini ve TRIPs m. 16 kapsamında önceki marka hakkı sahibine tanınan mutlak korumayı ihlal ettiği gerekçeleriyle, ABD ve Avustralya tarafından; DTÖ Uyuşmazlık Çözüm Organı'na taşınmıştır. DTÖ; hükmün öncelik ilkesinin istisnası niteliğinde olduğunu ve önceki tarihli markanın tanınmış olmaması koşuluyla, sonraki coğrafi işaret

sonraki tarihli coğrafi işaret tescil ve kullanımına izin verilmektedir. Bunun nedeni coğrafi işaretlerin de marka gibi sınai mülkiyet hakkı teşkil etmesiyle gerekçelendirilmektedir. Kanun koyucu iki sınai hak türü arasında bir üstünlük ilişkisi yaratmıştır⁵⁶⁸. İyiniyetin varlığı ön koşuluyla her iki hak türünün de mevcudiyetine izin verilmiştir.

3.3.2.2.2 Sonraki Tarihli Coğrafi İşaret Tesciline İtiraz

3.3.2.2.2.1 Kavram

SMK'nın 48. maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Tescilli bir markanın sahip olduğu itibar, ün ve kullanım süresi de göz önünde bulundurularak bu marka ile aynı veya benzer olması sebebiyle markanın varlığına zarar verici veya gerçek kaynağı konusunda yanıltıcı olacak nitelikteki adların coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı olarak tesciline, önceki tarihli hak sahibinin itirazı üzerine izin verilmeyeceği” düzenlenmektedir⁵⁶⁹.

Öncelikle, madde kapsamında yalnız coğrafi işareten önceki bir tarihte tescil edilmiş marka hakları korunmaktadır. Farklı bir deyişle; tescilsiz marka hakkına dayanarak sonraki coğrafi işaretin tesciline itiraz edilememektedir.

3.3.2.2.2.2 Unsurları

Öncelik ilkesi esasında temellendirilen bu düzenleme uyarınca da ilk olarak marka tescilinin coğrafi işaret tescilinden önce gerçekleşmiş olması aranmaktadır.

tescilinin TRIPs m. 17 uyarınca *“ayırt edici işaretin dürüst kullanımı”* kapsamında değerlendirileceğini belirtmiştir; DTÖ'nun 15 Mart 2005 tarihli kararı için bkz. WTO: *European Communities — Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs*; https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds174_e.htm, et, (et. 05.01.2020). Kararın değerlendirmesi için bkz. Dev GANGJEE 2007, agm. s. 1276-1283; Goeben/Groeschi, s. 836-840; Dev GANGJEE 2012, age. s. 261-262.

Öncelik ilkesinin coğrafi işaretler bakımından istisnasız uygulanmasının doğurabileceği sakıncalar için bkz. Dev GANGJEE 2012, age. s. 257-259.

⁵⁶⁸ Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 229-230; Burkhardt GOEBEL ve Manuela GROESCHL 2014, agm. s. 152. Resinek ise coğrafi işaret hakkına marka karşısında üstünlük tanındığı görüşündedir. Yazar, buna dayanak olarak; sonraki bir tarihte yapılacak coğrafi işaret tescilinin, önceki tarihli markayı, kötüniyetle tescili edilmiş olması koşuluyla, hükümsüz kılabilmesini göstermektedir, Nina RESINEK 2007, agm. s. 449.

⁵⁶⁹ Bu hükmün kaynağı için bkz. TRIPs Anlaşması m. 24/5; 1151/2012 Sayılı Tüzük m. 6/4; 110/2008 sayılı Tüzük m. 23/2, 1308/2013 sayılı Tüzük m. 101/2.

Bu düzenleme 555 sayılı KHK'nın 18. maddesinin altıncı fıkrasında; *“Ürünün gerçek niteliği konusunda tüketicide kuşku uyandırabilecek özellikler taşıyan ve daha önce tescili yapılmış bir ticari markanın menşe adı veya mahreç işareti olarak tesciline izin verilmez”* şeklinde yer almaktaydı. SMK m. 48/3 ile, KHK'ya kıyasla, önceki marka hakkı sahibine tanınan korumanın kapsamı genişlemiş ve yanıltıcı coğrafi işaret tescillerinin yanında; tanınan bir markanın varlığına zarar verici tescillerde engellenebilir hale gelmiştir.

Önceki tescil tarihli marka hakkı aynı veya benzer tüm coğrafi işaret tescillerini engelleyebilir nitelikte değildir. Bununla birlikte iki ihtimalden birinin gerçekleştiği hallerde marka hakkı sahibinin tescile itiraz hakkı olduğu kabul edilmektedir.

İlk hal; önceki tescil tarihli marka ile aynı veya benzer coğrafi işaret tescilinin bu markanın varlığına zarar verici nitelik taşımasıdır. Bu husus değerlendirilirken markanın sahip olduğu itibar, ün ve kullanım süresi göz önüne bulundurulmaktadır⁵⁷⁰. Buna göre coğrafi işarete ilişkin tescil başvurusunun, kötünietli olarak; önceki tarihli markanın tanınmışlığından yararlanmak veya kullanımını engellemek gibi amaçlarla yapıldığı haller bu madde kapsamında değerlendirilebilecektir⁵⁷¹.

Önceki tescil tarihli marka hakkı sahibinin coğrafi işaret tescilini engelleyebileceği bir diğer hal; yanıltıcı nitelik taşıyan coğrafi işarete ilişkin yapılan tescil başvurularıdır. Uzun süredir kullanılmakta olan ve belli bir tanınmışlık seviyesine ulaşan markalar bakımından aynı veya benzer coğrafi ada ilişkin sonraki tarihli bir coğrafi işaret tescilinin ürünün gerçek kaynağı konusunda tüketiciyi yanıltması olasıdır. Dolayısıyla yanıltıcılığın değerlendirilmesinde; her bir somut olayın koşullarıyla birlikte, markanın itibarı, ünü ve kullanıldığı süre de dikkate alınmaktadır. Bu yanılgı coğrafi kaynağa yönelik olabileceği gibi, teşebbüsün kaynağına yönelik de olabilmektedir⁵⁷². İlgili çevrede, coğrafi işaret altında sunulan ürünlerin bu markayı kullanan teşebbüse ait olduğu yönünde doğan düşünce bu hükmü uygulamak için yeterli kabul edilmektedir⁵⁷³.

⁵⁷⁰Yargıtay 11. HD. E. 2008/9657, K. 2010/1053 sayılı ve 01.02.2010 tarihli kararında; bal emtiası için önceki tarihli tescilli “Zara” markasının, Zara ilçesi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan başvuru sonucu “Zara Balı” şeklide coğrafi işaret olarak tescilinin ardından oluşan çatışmayı değerlendirmiştir. Buna göre Yerel Mahkeme, Zara Balı ve Zara ibarelerinin ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu tespitini yapmışsa da, coğrafi yer adının marka olarak tescil edilmiş olmasının sonraki tescilleri engellemeyeceğini belirtmiştir. Ancak bir işaretin coğrafi işaret olarak tescil edilebilmesi için belli bir coğrafi sınır içinde üretilmesi gerektiğini, oysa Zara Balı’nın aynı yöredeki ballardan ayıran bir özelliğinin olmadığını, Zara Balı işaretinin menşe işareti olarak tescili için gereken tescil belgesindeki nitelendirme ve bölge sınırlandırması için gereken koşulların karşılanmadığını belirterek davacının itirazının reddi yönündeki Türk Patent ve Marka Kurumu (o dönemki adıyla TPE) kararının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır, karar metni ve karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 460-461.

⁵⁷¹ABAD bir kararında bu hüküm özelinde iyiniyet kavramının; yalnız marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde tescile engel unsurlar barındırmayan markalar bakımından uygulanabilir olduğunu belirtmiştir; CJEU, C-87/97, Gorgonzola, para. 35. Buna göre önceki tarihli marka, tescil başvurusu sırasında yürürlükte olan coğrafi işaretin ulusal veya uluslararası korunmasına ilişkin hükümlere aykırılık teşkil etmediği ve açıkça kötünietli tescil edilmediyse kullanılmaya devam edebilecektir; CJEU, C-343/07, 2.07.2009, *Bavaria NV and Bavaria Italia Srl v Bayerischer Brauerbund eV.*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C343/07&td=ALL&parties=bavaria> (et. 02.02.2020), para 125.

⁵⁷²Gökmen GÜNDOĞDU 2006, age. s. 148.

⁵⁷³Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 231.

3.3.2.2.3 Hüküm ve Sonuçları

SMK m. 48/3 önceki tescil tarihli markanın, aynı veya benzer sonraki coğrafi işaret tescilini engelleyemeyeceğine ilişkin genel kurala (SMK m. 48/2) istisna teşkil etmektedir. Buna göre önceki tarihli marka hakkı, sonraki bir tarihte gerçekleştirilen ve ihlal niteliği taşıyan coğrafi işaret tesciline karşı koruma altına alınmıştır.

Marka sahibinin itiraz hakkını kullanmakta geç kalması veya hiç kullanmaması ise coğrafi işaret tescili ile sonuçlanacaktır. Tescil ile coğrafi işaretin, sicilde belirtilen koşullara uygun olmak koşuluyla, ürünlerin üretim ve pazarlamasında faaliyet gösteren herkes tarafından kullanılabilmesi kabul edilmektedir (SMK m. 46). Buna göre sicile dayalı bu kullanım marka hakkına tecavüz oluşturmamaktadır⁵⁷⁴. Zira coğrafi işaretler kolektif kullanıma tâbi olduğundan, sahipleri lehine inhisari nitelikte bir hak doğmamaktadır.

3.3.3 ÖNCEKİ COĞRAFI İŞARET HAKKINA SONRAKİ MARKA İLE TECAVÜZ

3.3.3.1 İlgili Hukuki Düzenlemeler

SMK'nın marka tescilinde mutlak ret nedenlerini düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca; "*Tescilli coğrafi işareten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretle*" marka olarak tescil edilemez. Gerekçe'de bu hüküm ile bağımsız bir sınai mülkiyet hakkı olan coğrafi işaretlerin korunmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Buna göre koruma kapsamı; tescilli coğrafi işaretin ilgili olduğu mal veya hizmetler gözetilerek belirlenmekte olup, tescilli coğrafi işaretin yalnız esas değil tali unsur olarak yer aldığı işaretle de marka olarak tesciline izin verilmemektedir. Tescilli coğrafi işaretin marka olarak tescili halini mutlak ret sebepleri arasında düzenlenmesi ile sonraki tarihte doğabilecek çatışmaların ilk aşamada engellenmesi

⁵⁷⁴Önceki tescil tarihli marka ile sonraki tescil tarihli coğrafi işaret arasında çatışmanın veya kesişmenin tecavüz davasına konu olamaması; SMK. m. 155'in uygulama alanı bulunmaması sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın bu kısmında ilgili hüküm bakımından ayrıca bir değerlendirmede bulunulmamıştır.

sağlanmaktadır⁵⁷⁵. Tescilin gerçekleşmiş olması durumunda SMK m. 25 uyarınca sonraki tarihli markanın hükümsüzlüğü talep edilebilmektedir⁵⁷⁶.

Bununla birlikte coğrafi işaretlerin markalarla ilişkisi, SMK'nın 48. maddesinde özel olarak hükme bağlanmıştır⁵⁷⁷. Bu kapsamda maddenin birinci fıkrası; önceki tescil tarihli coğrafi işaretin, sonraki tarihli marka başvurusu veya tesciliyle çatışma halini düzenlemektedir.

Buna göre;

“Coğrafi işaretin tescilinden sonra 44 üncü maddede belirtilen biçimlerde veya tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetler için kullanılmak üzere yapılan marka başvurusu reddedilir⁵⁷⁸, tescil edilmiş ise dava yoluyla hükümsüz kılınabilir”⁵⁷⁹.

SMK'nın 44. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Kanun kapsamında öngörülen coğrafi işaret koruması tescil ile doğmaktadır. Usulünce tescil edilmiş

⁵⁷⁵Çağlar, coğrafi işaretlerin marka olarak tescilinin mutlak yerine nispi ret nedenleri arasında düzenlenmesinin daha yerinde olacağı görüşünü savunmaktadır. Yazar buna gerekçe olarak diğer sınai mülkiyet haklarının SMK m. 6/6'da nispi ret nedenleri arasında düzenleniyor olmasını göstermektedir, bkz. Hayrettin ÇAĞLAR (2017), “Sınai Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler”, *Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 3, Sayı 1, s. 142.

⁵⁷⁶Önceki tarihli coğrafi işaret korumasında SMK'nın 6. maddesinin altıncı fıkrasında nispi ret nedenleri arasında sayılan; *“Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait. ...herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir”* hükmüne de başvurulabilmektedir. Zira coğrafi işaretin sınai mülkiyet hakları arasında bulunduğuna şüphe bulunmamaktadır. Bununla birlikte coğrafi işaretlerin özel olarak mutlak ret nedenleri arasında düzenlenmiş olması ve dolayısıyla TÜRK PATENT tarafından herhangi bir itiraz olmaksızın marka tescilinin reddedileceği düzenlemesi karşısında m.6/6'ya başvurulması oldukça düşük bir ihtimal teşkil etmektedir.

⁵⁷⁷Mülga 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de bu düzenlemenin karşılığını “Ticari Markalarla İlişki” başlıklı 18. madde oluşturmaktaydı. Madde başlığından “ticari” kavramının çıkarılması yerinde olmuştur. Zira mehaza da uygun olmayan bu başlık, coğrafi işaretin yalnız belirli markalarla ilişkisinin düzenlendiği gibi tartışmaya açık bir hal doğurmaktaydı.

⁵⁷⁸Tescilli coğrafi işaretin varlığına karşın yapılan marka tescil başvurusunun TÜRK PATENT tarafından resen reddedilmesi gerekmektedir. Zira coğrafi işaretler nispi değil, mutlak tescil engelleri arasında sayılmaktadır. Bu noktada her iki düzenleme arasında bir paralellik olması farklı uygulamaların ortaya çıkmasına da engel nitelik taşımaktadır. Farklı görüş için bkz. Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 409; Yazar coğrafi işaretin marka olarak tescil edilmesinde kamu düzeni olmadığı gerekçesiyle ilgili başvurunun ancak coğrafi işaret sahibinin itirazı üzerine yapılması gerektiğini savunmaktadır.

⁵⁷⁹Maddenin lafzi yorumu halinde sonraki tarihli markalara ilişkin iki ihtimalli bir tescil engelinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Zira Kanun markanın 44. maddede sayılan hallerde veya coğrafi işaretle ilgili mal ve hizmetlerde kullanımını başvurunun reddi veya hükümsüzlük talebinin konusu olarak düzenlemektedir. Bu yorumun kabulü halinde; sonraki marka tescilinin ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak her kullanımı; yanıltıcı nitelik taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, engellenebilecektir. Dolayısıyla coğrafi işaret hakkının koruma kapsamını Kanun'da amaçlananın ötesinde genişleten bu yaklaşımın kabul edilmemesi gerekmektedir. Nitekim mehaz uluslararası düzenlemelere bakıldığında da; iki ihtimalli bir tescil engeli değil iki koşulun birlikte gerçekleşmesine bağlı bir ihlal hali düzenlenmektedir. Bu düzenleme 48. maddede mehaz teşkil eden TRIPS m.22/3'ten ve 1151/2012 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 14/1. maddesinden farklı nitelik taşımaktadır. Zira her iki kaynak coğrafi işaretin ilgili mal ve hizmetlerde her kullanımını değil yanıltıcı nitelikte kullanımını engellemektedir. Tüzükte bu husus “...13/1. madde hükümlerine giren biçimde ve aynı ürünle ilgili kullanılmak üzere” tek bir şart olarak düzenlenmektedir. Tüm bu nedenler doğrultusunda yapılacak amaçsal yorum ile SMK'nın 48. maddesinin birinci fıkrasında geçen “veya” bağlacının “ve” olarak kabul edilmesi gerekmektedir; Ali

coğrafi işaret, 44. maddenin ikinci fıkrasında öngörülen ihlal niteliğindeki eylemlere karşı koruma altındadır. Tescilli coğrafi işaretin varlığına karşın; bu maddede sayılan haller kapsamında değerlendirilebilecek bir marka tescil ve kullanımı, coğrafi işaret hakkına tecavüz teşkil etmektedir (SMK m. 53).

3.3.3.2 Unsurları

3.3.3.2.1 Coğrafi İşaret veya Amblemin Ticari Amaçlı Kullanımı

44. maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen ilk hal;

“Coğrafi işaret tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı hâlde coğrafi işaretin ününden yarar sağlayacak şekilde ya da tescil kapsamındaki ürünler veya bunlarla ilişkilendirilebilecek nitelikteki ürünlerle ilgili olarak coğrafi işaretin veya 46’ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemin ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımı”dır⁵⁸⁰.

Coğrafi işaretin aynısını veya benzerini içerir markanın, bu işarete ilişkin koşulları sağlamayan bir üründe kullanımı bu kapsamda değerlendirilmektedir⁵⁸¹. Böyle bir kullanım, marka ürün üzerinde yer aldığından, ticari amaçlı doğrudan bir kullanım teşkil etmektedir⁵⁸². Bununla birlikte markanın; coğrafi işaretin ününden yarar sağlayacak şekilde veya aynı ya da ilişkilendirilebilecek kadar benzer ürünler

PASLI 2014, age. s. 395, 396; Hayrettin ÇAĞLAR, Burçak YILDIZ ve Dilek İMİRLİOĞLU (2017), *Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık*, Adalet Yayınevi, Ankara s. 203-204; Buna göre, coğrafi işaretin tescilinden sonra 44. maddede belirtilen biçimlerde ve tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetler için kullanılmak üzere yapılan marka başvuruları reddedilir, tescil gerçekleşmişse de dava yoluyla hükümsüz kılınabilir.

⁵⁸⁰Bu hükmün mehz AB hukuku düzenlemelerindeki karşılıkları için bkz. 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1(a); 1308/2013 sayılı Tüzük m. 103/2(a) ve 110/2008 sayılı Tüzük m. 16/a.

⁵⁸¹Burçak YILDIZ (2019), “Coğrafi İşarete Tecavüz Niteliği Taşıyan Bazı Fiiller Hakkında -Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında- Bir Değerlendirme”, *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 10, Sayı 1, s. 20.

⁵⁸²ABAD’ın coğrafi işaret tescilinde aranan özellikleri taşımayan ürünlerde, coğrafi işaretin veya buna karşılık gelen bir terimin ya da çevirisinin, sonraki tescil tarihli markada kullanımının ticari amaçlı doğrudan kullanım teşkil ettiğine ilişkin kararları için bkz; CJEU, 07.06.2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association v. Michael Klotz*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-44/17> (et. 02.02.2020), para. 30 (Karar kısaca “*Scotch Whisky*” olarak anılacaktır); CJEU, 14.07.2011, Joined Cases C-4/10 and C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac v Gust. Ranin Oy.*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-4/10&language=en> (et. 02.02.2020), para. 55 (Karar kısaca “*Cognac*” olarak anılacaktır), CJEU, 20.12.2017, C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-393/16> (et. 02.02.2020), para. 34. Tüm bu kararların değerlendirmesi için bkz. *Burçak YILDIZ 2019*, agm. s. 17-20.

Dolaylı kullanım ise, tescilli coğrafi işaretle aynı ya da işitsel veya görsel olarak benzer işaretin tamamlayıcı pazarlama araçlarında bilgilendirme kaynaklarında, ürünün reklamında ya da ürünle ilgili belgelerde kullanımı olarak kabul edilmektedir bkz. CJEU, C-44/17, *Scotch Whisky*, para. 31-32.

için tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış olması da gerekmektedir⁵⁸³. Burada iki ihtimal öngörülmüştür. Coğrafi işaretin ününden yarar sağlama ile kastedilen; tanınan bir coğrafi işaretin markanın unsuru olarak kullanımı ile iki işaret arasında marka sahibi lehine haksız bir fayda doğuracak şekilde bağlantı kurulmasının sağlanmasıdır. Aynı ya da ilişkilendirilebilecek kadar benzer üründe kullanım ise; ilgili çevre tarafından, coğrafi işaretin kullanıldığı ürünler ile karşılaştırılabilir nitelikteki ürünlerde, bu işareti içerir markanın kullanımı halinde gerçekleşmiş sayılmaktadır⁵⁸⁴. Anılan halde marka hukukundan daha yüksek bir seviyede mal ve hizmet benzerliği aranmaktadır.

3.3.3.2.2 Coğrafi İşaretin Yanıltıcı Kullanımı veya Taklidi

Coğrafi işaret hakkının koruma kapsamına ilişkin ikinci hal; 44. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca;

*“ürünün gerçek menşeyini veya niteliğini belirten açıklamalar yahut stilinde, tarzında, tipinde, türünde, yöntemiyle, orada üretildiği biçimde gibi terimler içerse veya başka bir dile tercüme edilmiş olsa dahi, tescilli coğrafi işaretin, tescil kapsamındaki özelliklerini taşımayan ya da çağrışım yapacak şekilde benzeri olan ürün üzerindeki yanıltıcı kullanımı veya taklidi”*dir.

Burada tescilli coğrafi işaretin kapsamında sayılmayan ürünlerde, bu işaretle bağlantı kurulmasını sağlayacak tüm şekillerde⁵⁸⁵, haksız ve hukuka aykırı işaret kullanımının engellenmesi düzenlenmektedir. Ne var ki, hükmün lafzından tescilli bir coğrafi işaretin yanıltıcı kullanımının veya taklidinin, ancak; tescil kapsamındaki

⁵⁸³Gerçekten de SMK'nın açık düzenlemesinden önce de, Yüksek Mahkeme, önceki tarihli coğrafi işaretin varlığında, tüketici nezdinde karıştırılma ihtimaline neden olabilecek sonraki tarihli marka tescillerine izin vermemekteydi, bu yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2015/11750, K. 2016/9156, T. 28.11.2016; Y. 11. HD. E. 2016/9364, K. 2018/2753, T. 16.04.2018 ve Y. 11. HD. E. 2018/1619, K. 2019/3369, T. 02.05.2019. Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası (et. 09.09.2019).

⁵⁸⁴Burçak YILDIZ 2019, agm. s. 21. ABAD Cognoc kararında karşılaştırma yapılırken; objektif özellikler dikkate alınarak, çeşitlerine bakılmaksızın ilgili çevre tarafından benzer durumlarda tüketilen ve aynı kanallardan dağıtılan ve benzer pazarlama ilkelerine tâbi ürünlerin “coğrafi işaret koruması altına alınan ürünlerle karşılaştırılabilir ürünler” olarak değerlendirileceğini belirtmiştir; bkz. CJEU, C- 4/10 and C- 27/10, *Cognac*, para. 54.

⁵⁸⁵AB hukukunda bu madde kapsamında yanıltıcı kullanım halleri geniş yorumlanmaktadır. Buna göre hem coğrafi işaret olan kelimeyi çağrıştıran hem de farklı bir kelime içermekle birlikte coğrafi işaretin kaynağı yere ilişkin temsili işareten oluşan kullanımlar madde kapsamındadır. ABAD 2019 tarihli “*Queso Manchego*” kararında; Manchego peynirlerine ilişkin tescilli coğrafi işaretle kullanılan; yel değirmenlerinin bulunduğu La Mancha bölgesinin tasviri betimlemesinin benzerinin “*Rocinante*” markasını taşıyan peynir emtiasında kullanımını çağrışım yapan ihlal edici kullanım kapsamında değerlendirilmiştir; bkz. CJEU, C-614/17, 2.05.2019, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego v Industrial Quesera Cuquerella SL and Juan Ramón Cuquerella Montagud*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-614/17> (et. 02.03.2020), para. 18 (Karar kısaca *Queso Manchego* olarak anılacaktır).

özellikleri taşımayan ya da çağrışım yapacak şekilde benzer olan ürüne ilişkin olması halinde tecavüz teşkil ettiği gibi bir anlam çıkmaktadır.

Buna göre mehz AB hukukundan farklı olarak; yanıltıcı veya taklit olarak nitelendirilemeyecek yalnız “çağrışım yapacak şekilde” kullanım bu madde kapsamında değerlendirilemeyecektir⁵⁸⁶. Oysaki, sonraki markanın coğrafi işareti çağrıştıran ifadelerle bu hakkı ihlal etmesi oldukça yüksek bir ihtimal teşkil etmektedir⁵⁸⁷. Ayrıca Türk hukukunda farklı bir yorum benimsenmesi ve çağrışım yapan haksız ve hukuka aykırı kullanımların dikkate alınmaması; coğrafi işaret hakkının koruma kapsamının daraltılması anlamına gelmektedir. Tüm bu nedenlerle mehz AB düzenlemelerine uygun biçimde; markanın ilgili çevrenin zihninde coğrafi işareti çağrıştırmaları hali de tecavüz kapsamında sayılmalıdır⁵⁸⁸.

3.3.3.2.3 Coğrafi İşareti Taşıyan Ürüne İlişkin Yanlış veya Yanıltıcı Açıklama

SMK'nın 44. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde de;

“Tescilli coğrafi işareti üzerinde taşıyan ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede, ürünün tescil edilmiş doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşesine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiyeye yer verilmesinin” hakkın koruma kapsamı içerisinde olduğu düzenlenmektedir⁵⁸⁹.

Bu hükümle coğrafi işaretin ürünle bağlantılı ambalaj, tanıtım, reklam veya yazılı bir belgede ürüne ilişkin yanlış ve yanıltıcı biçimde kullanımının önüne geçilmek istenmektedir⁵⁹⁰. Buna göre markanın ürünün ambalajında, coğrafi işaret

⁵⁸⁶ Bu hükmün mehz AB hukuku düzenlemelerindeki karşılıkları için bkz. 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-b; 1308/2013 sayılı Tüzük m. 103/2-b ve 110/2008 sayılı Tüzük m. 16/b.

1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1'de coğrafi işaretlere, SMK'ya nazaran, daha geniş kapsamlı bir koruma öngörülmüştür. Buna göre maddenin (b) bendi coğrafi işaretle “çağrışım yapan” tescil veya kullanımları da ihlal niteliğinde kabul etmektedir. Dolayısıyla markanın, ortalama tüketicide, coğrafi işaretle ilişkin bir görüntünün canlanmasına neden olduğu tüm haller bu kapsamda sayılmaktadır; CJEU, C-87/97, *Gorgonzola*, para. 25; CJEU, C-614/17, *Queso Manchego*, para. 19. AB hukukunda “çağrışım” olgusunu değerlendiren ortalama tüketici; makul derecede bilgilendirilmiş, gözlem yeteneğine sahip ve ihtiyatlı üye devletin tüketicileri de dahil olmak üzere; Avrupalı tüketicileri kapsamaktadır; CJEU, C-614/17, *Queso Manchego*, para. 19; CJEU, C-44/17, *Scotch Whisky*, para. 56. Ayrıca “çağrışım yapmanın” kabulü için iki işaret arasında karıştırılma ihtimalinin aranmayacağına ilişkin bkz. CJEU, 4.03.1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola v Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG and Eduard Bracharz GmbH*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-87/97> (et. 02.02.2020), para. 23 (Karar kısaca “*Gorgonzola*” olarak anılacaktır).

⁵⁸⁷ Burkhardt GOEBEL ve Manuela GROESCHL 2014, agm. s. 855.

⁵⁸⁸ *Burçak YILDIZ 2019*, agm. s. 22.

⁵⁸⁹ Bu hükmün mehz AB hukuku düzenlemelerindeki karşılıkları için bkz. 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1(c); 1308/2013 sayılı Tüzük m. 103/2(c) ve 110/2008 sayılı Tüzük m. 16/c.

⁵⁹⁰ Bu düzenlemenin (a) ve (b) bentlerine kıyasla, coğrafi işaret korumasının kapsamını genişlettiği zira “herhangi bir ... belirti” kapsamında coğrafi işaretle çağrışım yapmasa da ürünün etiketinde, tarifinde,

kapsamındaki ürünün niteliklerini, özelliklerini veya kaynağını belirtir yanıltıcı bir kullanım oluşturması bu kapsamda değerlendirilebilecektir.

3.3.3.2.4 Amblemin Yanıltıcı Kullanımı

Son olarak 44. maddenin ikinci fıkrasının ç bendi uyarınca; “*Tescilli coğrafi işarete ait amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı*” tecavüz teşkil etmektedir⁵⁹¹. Markanın, coğrafi işarete ilişkin amblemin aynı veya ilişkilendirilebilecek kadar benzerini içermesi, tüketiciyi yanıltıcı kullanım kapsamında değerlendirilmektedir. Zira coğrafi işarete ilişkin amblemi gören tüketici bunu markanın bir unsuru olarak değil, ürünün kaynağını gösterir bir işaret olarak algılayabilecektir. Burada potansiyel yanıltma ihtimali yeterli görülmemekte olup tüketici bakımından bu durumun gerçekleşip gerçekleşmediği ayrıca incelenmemektedir.

3.3.3.3 Coğrafi İşaret Sahibi Tarafından İleri Sürülebilecek Talepler

SMK’da tecavüz davası açma hakkı öncelikle coğrafi işareti tescil ettiren kişiye tanınmıştır. Bununla birlikte Kanun’da sayılan koşullar dahilinde coğrafi işareti kullanma hakkına sahip olanlar (SMK m. 44/2) ile coğrafi işaretin tescili için başvuru yapmış olanların da tecavüz davası açabileceği kabul edilmektedir (SMK m. 53/2).

Anılan davada SMK m. 149 uyarınca; tecavüzün tespiti, önlenmesi, durdurulması, kaldırılması, tecavüze konu ürün ve bunların üretiminde kullanılan araçlara el konulmasını, tecavüzün devamını önlemek üzere gerekli tedbirlerin alınmasını ve haklı bir sebep veya menfaatin varlığı halinde kesinleşmiş kararın ilan ve tebliği istenebilmektedir. Buna karşılık coğrafi işaretlere tecavüz davasında manevi zararın tazmini istenemez (SMK m. 149/4). Maddi tazminat olarak da yalnız fiilî zarar talep edilebilecek olup, yoksun kalınan zararın tazmini talebinde bulunulamaz (SMK m. 151/6).

sunumunda yer alan yanlış ve yanıltıcı unsurların da bulunduğuna ilişkin bkz. CJEU, C-44/17, *Scotch Whisky*, para. 65-66.

⁵⁹¹Bu hükmün mehz AB hukuku düzenlemelerindeki karşılıkları için bkz. 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1(d); 1308/2013 sayılı Tüzük m. 103/2(d) ve 110/2008 sayılı Tüzük m. 16/d.

3.3.3.4 Marka Sahibinin Tescile Dayalı Kullanım Savunması

SMK m. 155'te düzenlendiği üzere;

“Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez”.

Madde metninde davacıyı tanımlamak bakımından herhangi bir sınırlama yapılmaksızın ancak tescilli bir sınai mülkiyet hakkını ifade eder şekilde; *“önceki tarihli rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahipleri”* denilmektedir.

Bu kapsama coğrafi işaret hakkı sahipleri de girmektedir⁵⁹². Zira coğrafi işarete SMK'da tescil sistemine tâbi bir sınai hak türü olarak düzenlenmektedir. Dolayısıyla coğrafi işaret hakkı sahipleri tarafından, sonraki tescil tarihli markaya karşı açılan tecavüz davasında, marka sahibinin tescile dayalı kullanım savunmasında bulunamayacağı açıktır.

3.4 MARKA HAKKININ TASARIM HAKKI İLE ÇATIŞMASI

Tasarım, en genel tanımıyla; ürünün özgün dış görünümüdür⁵⁹³. Tasarım hakkı da tasarımcının yarattığı bu görünüm üzerindeki hak sahipliğini ifade etmektedir. Bu hak, bu kısma kadar ele alınan ayırt edici ad ve işaretler üzerindeki haklardan farklı olarak, fikri çaba sonucu oluşan ürün üzerindeki sınai mülkiyet hakları arasında yer almaktadır⁵⁹⁴. Ne var ki bu farklılık, marka hakkının, tasarım hakkı ile çatışma ihtimaline engel teşkil etmemektedir. Zira markanın esas unsuru işaret; birçok noktada tasarım ile kesişebilen ve hatta çoğu zaman da bunu kapsayabilen, geniş bir kavrama karşılık gelmektedir. Özellikle üç boyutlu markaların tescil edilebilirliğinin kabulü ile tasarım ve markayı ayıran çizgiyi belirlemenin gitgide güçleştiği söylenebilecektir⁵⁹⁵.

Türk hukukunda tasarımlar, TÜRK PATENT tarafından yapılan şekli incelemenin ardından resen gerçekleştirilecek yenilik incelemesi sonucu tescil

⁵⁹²Türkiye ALICA 2017, agm. s. 713; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 81.

⁵⁹³Marianne LEVIN (2018), “The Harmonising Decisions from Luxembourg”, *The EU Design Approach: A Global Appraisal*, Ed. Annette Kur, Marianne Levin, Jens Schovsbo, Edward Elgar, Cheltenham, s. 144; Barton BEEBE (2018), “Design Protection”, *İçinde, The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Ed. Rochelle Dreyfuss ve Justine Pila, Oxford University Press, Oxford, s. 573.

⁵⁹⁴Fikri çaba sonucu oluşan ürün üzerindeki diğer sınai mülkiyet haklarına; patent, faydalı model, entegre devlet topografyaları ve yeni bitki çeşitleri ıslahçı hakları örnek gösterilebilir.

⁵⁹⁵Ansgar OHLY (2018), “Buy Me because I’m Cool”: The Marketing Approach” and the Overlap between Design, Trade Mark and Unfair Competition Law”, *The EU Design Approach: A Global Appraisal*, Ed. Annette Kur, Marianne Levin, Jens Schovsbo, Edward Elgar, Cheltenham, s. 110.

edilmektedir⁵⁹⁶. Tasarımlar bakımından ilk kez⁵⁹⁷ kabul edilen bu yarı incelemeli sistemin, olası hak çatışmalarını büyük ölçüde azaltması beklenmekle birlikte, tamamen engellenmesi mümkün görülmemektedir. Zira TÜRKPATENT tarafından yapılan yenilik incelemesi; tescili istenen tasarımın *Google, Yandex vb.* arama motorlarında imaj araştırmasının yapılmasıyla sınırlı olup bu yöntemle piyasadaki tüm kullanımların saptaması mümkün değildir⁵⁹⁸. Tasarım hakkının, sonraki tarihli bir markada kullanılmak suretiyle ihlal edilmesi olasılığı halen devam etmektedir. Bununla birlikte sicile tescil edildiğinden farklı şekilde kullanılmaya başlayan bir tasarım da, çatışma konusu oluşturabilecektir.

Tüm bu durumlar her iki hak grubu arasında çatışmaya diğer bir deyişle tecavüze neden olabildiği gibi, kümülatif korumanın gerçekleşmesiyle de sonuçlanabilmektedir. Bu ihtimallerin incelenmesine geçmeden önce, burada da marka ve tasarımın işlev ve nitelik bakımından karşılaştırılması konunun temellendirilmesi bakımından faydalı görülmüştür.

⁵⁹⁶SMK m. 64/6-d’de düzenlendiği üzere; TÜRKPATENT yeni olmadığı tespit edilen tasarım tescil taleplerini reddetmektedir. Yenilik incelemesi SMK m. 56/4 uyarınca yapılacak olup; bir tasarımın aynısı, tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce, tescilsiz tasarım için ise tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce, dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilmektedir. Bu kapsamda TÜRKPATENT tarafından reddedilen tasarım başvurularına karşı başvuru sahibi iki ay içerisinde itiraz edebilmektedir. İtiraz kabul edilmediği takdirde başvuru sahibi, kararın iptali için Ankara FSHM’de iki ay içerisinde dava açabilmektedir (SMK m. 172).

⁵⁹⁷6769 sayılı SMK’dan önce tasarımlar, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de düzenlenmekteydi; RG. 27.06.1995, s. 22326. Bu KHK uyarınca, tescili istenen tasarım, Türk Patent Enstitüsü tarafından yalnız şekli (tasarım tanımı, kamu düzeni ve ahlaka aykırılık kapsamında) incelemeye tâbi tutularak tescil edilmekteydi. Tescilin ardından da ilgililere 6 aylık bir itiraz süresi tanınmaktaydı. Bu sistem mükerrer tescil ile olası hak ihlallerinin sayısını arttırmakta ve tasarım hakkı sahiplerinin altı ay gibi uzun bir süre boyunca hükümsüzlük yaptırımına karşı karşıya kalınması gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktaydı.

Mehaz 12 Aralık 2001 tarih ve 6/2002 sayılı Avrupa Birliği Topluluk Tasarımı Hakkında Konsey Tüzüğü’nde de (*Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs*, OJ L 3/1, 05.01.2002) tasarım, 4. maddedeki tanım ve 9. maddedeki ahlak kurallarına uygunluk değerlendirmesinin ardından şeklen incelenmekte ve esasa ilişkin ayrı bir değerlendirme yapılmadan tescil edilmektedir; ayrıntılı bilgi için bkz. Annette KUR, Thomas DREIER ve Stefan LUGINBUEHL 2019, age. s. 409-411; Barton BEEBE 2018, agm. s. 585.

⁵⁹⁸Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2018, agm. s. 80-81.

3.4.1 MARKA İLE TASARIMIN İŞLEV VE NİTELİK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

3.4.1.1 İşlev Bakımından Karşılaştırılması

6769 sayılı SMK'nın 55. maddesinin birinci fıkrasında tasarım; “ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümü” şeklinde tanımlanmaktadır⁵⁹⁹.

Bu maddenin gerekçesinde ise tasarımın, ürünlerin⁶⁰⁰ işlevselliğini ve estetik değerini artırmaya yönelik çalışmaları kapsayan sürecin ortaya çıkardığı bir sonuç olduğu belirtilmektedir. Buna göre tasarım olarak nitelendirilen bir ürün, estetik ve teknik işlev gösterebilmektedir. Estetik işlev, kişiden kişiye değişebilir nitelik taşımakla birlikte, genel olarak; tasarımın göze hitap etmesi olarak ifade edilmektedir. Teknik işlev ise ürünün tasarlanan görünümünün kullanıma ilişkin bir fayda doğurduğu hallerde ortaya çıkmaktadır. Teknik işlevin zorunlu kıldığı görünüm özellikleri bakımından ise tasarım hukuku kapsamında korunacak hukuki bir menfaat bulunmamaktadır⁶⁰¹.

⁵⁹⁹554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK'nın adından da anlaşılacağı üzere bu KHK döneminde tasarım kavramını karşılar nitelikte endüstriyel tasarım kavramı yer almaktaydı. SMK'da ise, Genel Gerekeç'te de belirtildiği üzere; herhangi bir sınırlama olmaksızın her türlü tasarımın koruma kapsamına alınması amacıyla “tasarım” kavramı kullanılmaktadır. Bu kavram değişiminin daha uygun bir tercih olmasıyla birlikte uygulama açısından önemli bir değişiklik doğurmadığı, zira 554 sayılı KHK'da da bu kavramın geniş kapsamlı ele alındığı yönünde bkz. Özgür SEMİZ ve Muazzez KILIÇ (2017), “Tasarımlara Yeni Bir Çerçeve: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Üçüncü Kitap”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 12, Sayı 128, s. 65; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK (2017), “Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Tasarım Hukuku'na Getirdiği Temel Yenilikler”, *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017)*, BTHAE Yayınları, Ankara, s. 257.

SMK m. 55/1'de yer alan tasarım tanımında, 554 sayılı KHK m. 3(a)'dan farklı olarak “*esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün*” yerine “... *gibi özelliklerden kaynaklanan görünüm*” ifadesi tercih olunmuştur. Böylelikle mehz uluslararası düzenlemelerle; 6/2002 sayılı AB Topluluk Tasarım Tüzüğü m.3(a); 13 Ekim 1988 tarih ve 98/71 sayılı Avrupa Birliği Tasarım Yönergesi m.1(a) (*Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the Legal Protection of Designs*, OJ L 289/28, 28.10.1998) uyum sağlanarak görünüm özelliği ön plana çıkarılmıştır. ABAD “görünüm” kavramından; tasarımın korunmasında esas nitelik taşıyan özelliklerinin görülebilir olmasının anlaşılması gerektiğini belirtmektedir; bkz. CJEU, 21.09.2017, Joined Cases C-361/15 P and C-405/15 P, *Easy Sanitary Solutions BV and European Union Intellectual Property Office v Group Nivelles*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-361/15&language=en> (et. 05.03.2020), para 63.

⁶⁰⁰Ürün, SMK'nın 55. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesnelere, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik semboller ve tipografik karakterleri ifade etmektedir (Aynı yönde 6/2002 sayılı AB Topluluk Tasarım Tüzüğü m. 3/1(b) ve AB 98/71 sayılı Tasarım Yönergesi m. 1/b).

⁶⁰¹Ürünün salt teknik işlevini görebilmesi için uygulanması zorunlu olan görünüş özellikleri tasarım olarak nitelendirilemeyecektir. Bu durum; SMK m. 58/4-b'de tescil engeli (aynı yönde 12 Aralık 2001 tarih ve 6/2002 sayılı AB Topluluk Tasarım Tüzüğü m. 8/1-f) m. 67/2'de tescile itiraz nedeni, m. 77/1-a'da ise hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Jens SCHOVSBO ve Graeme B. DINWOODIE (2018), “Design Protection for Products That Are “Dictated

Tasarım ürünün birçok özelliğinin yansıdığı dış görünümü ile diğerlerinden farklılaşmasını; tüketici nezdinde ayırt edicilik kazanmasını da sağlamaktadır⁶⁰². Bu durum, dolaylı ve sınırlı olarak da olsa, tasarımın kaynak gösterme, garanti, reklam gibi işlevleri yerine getirebilmesi anlamına gelmektedir⁶⁰³. Zira tasarım, yalnız estetik veya teknik bir kaygının sonucu oluşmamakta, aksine bir yaşam biçimine işaret etmektedir⁶⁰⁴. Bu nedenle güçlü bir pazarlama aracı olduğu da söylenebilecektir.

Ne var ki bu işlevler, markanın aksine, tasarımın tescili ve korunmasındaki amacı oluşturmaz. Marka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğerinden ayırt etmeye yarayan işaret olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla markanın asli işlevini; ayırt edicilik ve buna bağlı olarak da kaynak gösterme oluşturmaktadır. Bu doğrultuda markanın tescili ve korunması ile bu işlevlerin işlerliğini yitirmesini ve tüketicinin yanılığa düşmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır⁶⁰⁵.

Tasarımların korunmasıyla amaçlanan ise bir yandan tasarımcının teşviki ve ödüllendirmesini sağlamak, bir yandan da ürünlerin tasarımsal özelliklerinden kaynaklanan görünümünü korumak suretiyle taklidin önüne geçerek kaliteli ve rekabet edilebilir ürün gelişimine katkıda bulunulmaktadır⁶⁰⁶.

by Function””, *The EU Design Approach: A Global Appraisal*, Ed. Annette Kur, Marianne Levin, Jens Schovsbo, Edward Elgar, Cheltenham, s. 142 vd; Annette KUR, Thomas DREIER ve Stefan LUGINBUEHL 2019, age. s. 416-417; Barton BEEBE 2018, agm. s. 586-587; Tobias ENDRICH (2019), “Pinning Down Functionality in EU Design Law – A Comment on the CJEU’s DOCERAM Judgment (C-395/16)”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 14, No. 2, s. 156-167.

⁶⁰² Ansgar OHLY 2018, agm. s. 109, 115.

⁶⁰³ Tüketicinin bir ürüne ilişkin alım kararı o ürünün dış görünümüyle doğrudan bağlantılıdır. Öyle ki dış görünüm o ürünün estetik ve fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra kaynağının tespitinde de belirleyici etkiye sahiptir. Dolayısıyla ürünün korunan dış görünümü olan tasarımın hem tüketicilerin alım kararı noktasında hem de satım noktasında garanti, reklam gibi işlevleri yerine getirdiği kabul edilebilmektedir; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK (2014), “Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması: Fikri Mülkiyet-Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi Odaklı Bir İnceleme”, BTHAE Yayınları, Ankara, s. 130.

⁶⁰⁴ Ansgar OHLY 2018, agm. s. 116-117.

⁶⁰⁵ Ansgar OHLY 2018, agm. s. 113.

⁶⁰⁶ Ansgar OHLY 2018, agm. s. 115-116; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 54; Cahit SULUK (2014), “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Tescilsiz Sınai Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri ile Korunması”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, Cilt 15, Sayı 1, s. 169; Kutlu OYTAÇ 2002, age. s. 36, 41.

SMK'nın gerekçesinde bu husus;

“Sınai hak konularından biri olan tasarımlar da yenilikçi ürünlerin piyasaya çıkmasını sağlamak amacıyla tasarımcılara ve hak sahiplerine geniş yetkiler vererek bu alanda yaratıcılığı teşvik etmekte böylece toplumun bu yeniliklerden faydalanmasının önünü açmaktadır” şeklinde belirtilmiştir.

Nitekim bu amaç doğrultusunda tescilsiz tasarımlar da 6769 sayılı SMK'nın koruma kapsamına alınmıştır⁶⁰⁷.

3.4.1.2 Nitelik Bakımından Karşılaştırılması

Tasarım hakkının bir sınai mülkiyet hakkı olması, hukuki niteliği itibariyle marka hakkıyla birden çok noktada örtüşmesi anlamına gelmektedir. Bununla birlikte tasarım hakkının işlevi ve amacı doğrultusunda bu konuda farklılık arz eden hususlarda bulunmaktadır.

Tasarım hakkı ile amaçlanan toplumun tasarım konusu yeniliklerden faydalanması ve gelişimin devam etmesini sağlamak olduğundan, SMK kapsamında bu hakka kullanım zorunluluğu getirilmemiş ve sınırlı süreyle bir koruma tanınmıştır. Buna göre markada kullanım zorunluluğu bulunmakta (SMK m. 9) iken tasarımlar bakımından böyle bir zorunluluktan bahdilemez. Bu doğrultuda marka hakkı, SMK m. 23 uyarınca; onar yıllık dönemler halinde usulüne uygun olarak yenilenmek koşuluyla süre sınırı olmaksızın korunurken, tasarım hakkı belirli bir süreyle; beşer yıllık dönemler hâlinde yenilenmek suretiyle en fazla 25 yıl korunabilmektedir. Tescilsiz tasarımların koruma süresi ise, koruma talep edilen tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren üç yıl olarak belirlenmiştir (SMK m. 69).

⁶⁰⁷Gereke'de tescilsiz tasarımların da koruma kapsamında sayılmasıyla ilgili olarak piyasadaki karışıklığın önüne geçilmesi, özellikle moda, tekstil ve ambalaj gibi tasarım sayısının fazla olduğu sektörler için daha kısa süreli, daha ekonomik ve daha az formalite ile elde edilen bir korumanın gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte bu koruma tescilli tasarıma tanınan koruma kadar geniş kapsamlı değildir. Tescilsiz tasarımlar sadece üç yıl süreyle ve yalnızca kopyalamaya (taklitçiliğe) karşı korunmaktadır. Tescilsiz tasarımın taklit edildiğini ispat yükü de tescilsiz tasarım hakkı sahibine aittir. Ayrıca önceki tarihli tescilsiz ve sonraki tescil tarihli tasarım çatışmasında; sonraki tasarım sahibinin, korunan tasarımın daha önce kamuya sunulduğunu makul yollarla bilmesi mümkün değilse, tasarımının öncekinden kopyalandığı da kabul edilmemektedir (SMK m. 59/2). Nitekim mehaz AB düzenlemelerine bakıldığında da tescilsiz tasarımların benzer esaslar çerçevesinde koruma altında olduğu görülmektedir; 6/2002 sayılı Topluluk Tasarım Tüzüğü m. 1/2(a), m. 5/1(a), m. 6/1(a), m. 11/1, m. 19/2.

3.4.2 ÖNCEKİ MARKA HAKKINA SONRAKİ TASARIM İLE TECAVÜZ

3.4.2.1 İlgili Hukuki Düzenlemeler

SMK'nın 7. maddesinde, marka sahibinin hakkını ihlal niteliği taşıyan ve engelleyebileceği fiiller sayılmış bulunmaktadır. Buna göre, markanın tasarım ile çatışması; somut olaya göre değişmekle birlikte, 7. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen karıştırılma ihtimalinden doğuyor olabileceği gibi, üçüncü fıkrada sayılan ticaret sırasında kullanıma ilişkin özel durumlardan da kaynaklanabilecektir. Her iki ihtimalde de öncelikle, SMK m. 7/2 uyarınca marka hakkına tecavüzde aranan ortak koşulların varlığı değerlendirilmelidir.

3.4.2.2 Unsurları

Tescilli marka hakkına tecavüz için; işaretin, ticaret sırasında, marka sahibinin izni olmaksızın, mal veya hizmetle bağlantılı olarak tecavüz oluşturan bir kullanıma konu olması gerekmektedir. Markayla aynı veya ayırt edilemeyecek işaretin, aynı mal ve hizmet sınıfında tasarım olarak kullanımı doğrudan tecavüz teşkil etmektedir. Bu halde karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ancak işaretler arası veya mal ve hizmetler arası benzerlik halinde tecavüz fiilinin engellenebilirliği karıştırılma ihtimaline göre belirlenmektedir. Burada da karıştırılma ihtimalinin tespitinde, öncelikle işaretler arası görsel, kavramsal, işitsel benzerlik esas alınmaktadır⁶⁰⁸. Ancak tasarımın ürün görünümü niteliğinden dolayı karşılaştırmanın ağırlıklı olarak görsel unsurlar üzerinde yapılması gerekmektedir.

Ardından mal ve hizmet benzerliği, tasarımın kullanıldığı ürünün bulunduğu sektör de dikkate alınarak incelenecektir. Tanınmış marka bakımından ise sulandırmaya ilişkin SMK m. 7/2(c)'de sayılan üç halden (haksız yarar sağlama, itibara zarar verme, ayırt edici karakteri zedeleme) birinin de bulunması koşuluyla mal

⁶⁰⁸Y. 11. HD. E. 2013/16852, K. 2014/12722 sayılı ve 02.07.2014 tarihli, önceki tescil tarihli marka ile sonraki tescil tarihli tasarımın çatıştığı somut olaya ilişkin kararında bu hususu; "...hükümsüzlüğü istenilen 2010/2880 nolu tasarım ambalaj tasarımı olup davacının markasının şekil kısmı ile sözelin bir kısmına ambalajda yer verildiği, iki renkli dikdörtgen ve markanın sözel SOFT unsuru marka itibasında tartışıldığı şekilde itibas oluşturacak şekilde kullanıldığı, bu ambalajlar 3. sınıf ürünlerin ambalajı olarak kullanıldığından orta dikkatli tüketici bu kullanımı tasarım veya ambalaj olarak değil de marka olarak algılayacağından ve bu şekildeki kullanımın da daha önce tartışıldığı üzere davacı markasıyla itibasa yol açıp karışıklığı yol açacağından davacı 556 sayılı KHK'nın 9.maddesine (SMK m. 7) dayanarak markasının başkasına ait ambalaj üzerinde kullanımını önlemek üzere tasarım hükümsüzlüğünü isteyebileceği gibi davacının markasal kullanımını davalının başvurusundan önce olduğundan tasarımın da 554 sayılı KHK'nın 6. ve 7. maddesi gereğince yeni ve ayırt edici olmadığından hükümsüzlüğü gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir" şeklinde belirtmiştir, karar metni için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 04.03.2020.

veya hizmetler arası ayniyet veya benzerlik bulunmasa dahi tecavüzün gerçekleştiği kabul edilebilmektedir.

3.4.2.3 Tasarım Hakkı Sahibinin Tescile Dayalı Kullanım Savunması

6769 sayılı SMK öncesi, sonraki tasarım sahibinin tescilli tasarımını kullandığı ve bu kullanımın hukuka uygun olduğu yönünde savunma yaptığı birden fazla hukuki uyuşmazlık bulunmaktaydı⁶⁰⁹. Bununla birlikte Yargıtay HGK'nın ayrıksı olarak nitelendirilebilecek ve kısaca "pis su kelepçesi" kararı olarak adlandırılan 27.03.2013 tarihli E. 2013/11-209, K. 2013/399 sayılı bir kararı da bulunmaktaydı.⁶¹⁰ Anılan karar Yargıtay HGK'nın aynı konuya ilişkin vermiş olduğu aksi kararın varlığı dolayısıyla konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasına neden olmuştu. Şöyle ki; Yargıtay HGK.'nın 27.03.2013 tarihli "pis su kelepçesi" kararında; tasarım tescillerinde şekli incelemenin benimsenmesi nedeniyle kötüniyetli kişilerin koruma şartlarını taşımayan 'harc-ı alem' tasarımlara belge almak ve belgeleri hükümsüz kılınıncaya kadar rakiplerine karşı kullanma fiilinin hukuk düzeni tarafından korunmayacağını bu tarz tasarımların baştan itibaren hükümsüz sayılması gerektiği belirtmişti. Aynı konuya ilişkin HGK tarafından yerleşik içtihat yönünde verilen aksi kararların varlığı, mevcut durumun Anayasa Mahkemesi'nin adil yargılanma ilkesine aykırılık teşkil edip etmediği noktasında bir başvuru konusu doğurmuştu. Anayasa Mahkemesi ise "pis su kelepçesi" kararını içtihattan sapma olarak nitelendirmiş ve başkaca böyle bir karar bulunmadığından hukuki belirsizlik bulunmadığını belirtmişti⁶¹¹.

⁶⁰⁹Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 27.05.2015 tarih ve E. 2013/11-2356, K. 2015/1440 sayılı kararında "davaya konu fotoğrafı kendi adına tescilli endüstriyel tasarımda kullandığı ileri sürülen davalıya karşı bu tasarımın hükümsüzlüğü istemiyle dava açılarak sicilden terkinin sağlanmadığı sürece, davalının endüstriyel tasarım tesciline dayalı kullanımına karşı FSEK 84. maddesi uyarınca haksız rekabet hükümlerine dayanılarak hak iddia edilemeyecektir" demek suretiyle Yargıtay'ın bu konudaki yerleşik içtihadını belirtmişti.

Yargıtay'ın tasarım tescilinin hukuka uygunluk nedeni oluşturduğuna yönelik benzer kararları için bkz. Y. 11. HD. E. 2015/10857, K. 2016/5915, T. 30.05.2016; Y. 11. HD. E. 2014/9772, K. 2015/6365, T. 5.05.2015; Y. 11. HD. E. 2014/9708, K. 2014/20318, T. 23.12.2014; Y. 11. HD. E. 2008/13865, K. 2010/5486, T. 17.05.2010; Y. 11. HD. E. 2008/12036, K. 2010/3153, T. 22.03.2010; Y. 11. HD. E. 2008/3509, K. 2009/8363, T. 06.07.2009; Y. 11. HD. E. 2007/11867, K. 2009/639, T. 26.01.2009; Y. 11. HD. E. 2005/14054, K. 2007/5387, T. 05.04.2007; Y. 11. HD. E. 2004/3232, K. 2004/6780, T. 15.02.2005. Y. 11. HD. E. 2003/8319, K. 2004/2924, T. 23.03.2004; Y. 11. HD. E. 2002/11566, K. 2003/3612, T. 14.04.2003; Y. 11. HD. E. 2000/7300, K. 2000/9419, T. 28.11.2000. Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası et. 02.03.2020.

⁶¹⁰Karar metni için bkz. Batider 2013, C. 29, S. 2, s. 33 vd.

⁶¹¹AYM bu hususu; "Somut olayda başvuru hakkında aynı konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Özel Daire tarafından verilen farklı karar bulunmakla birlikte, bu durum Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun özel dairenin kökleşmiş içtihadından ayrılarak yeni bir yaklaşımı benimsemesinden kaynaklanmıştır. Kaldı ki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu sonradan önüne gelen uyuşmazlıklarda başvuru lehine olan bu yaklaşımı terk ederek önceki içtihatlarla uyumlu kararlar vermiştir. Bu itibarla

6769 sayılı SMK'nın yürürlüğe girmesi ve 155. maddenin böyle durumlar için açık bir hüküm teşkil etmesi nedeniyle, tasarımlar bakımından da tescilin hukuka uygunluk nedeni oluşturduğu yönündeki uygulamanın son bulduğu söylenebilecektir. Buna göre önceki tescil tarihli marka hakkı sahibinin açtığı tecavüz davasında sonraki tescil tarihli tasarım hakkı sahibi bu hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremeyecektir.

Son olarak sonraki tarihli tasarım hakkının tescilsiz olduğu hallerde halihazırda tescil marifetiyle korunan bir hak olmadığından açılan tecavüz davasında tescilin hukuka uygunluğu yönünde bir savunmadan bahsedilemeyecektir⁶¹². Zira tescilsiz tasarımlar ilk kez Türkiye'de kamuya sunulmuş olma koşuluna bağlı olarak koruma kapsamına alınmış olup bu haktan daha önceki tarihli bir hakkın varlığı karşısında SMK anlamında tescilsiz tasarım hakkı doğmamaktadır.

3.4.3 ÖNCEKİ TASARIM HAKKINA SONRAKİ MARKA İLE TECAVÜZ

3.4.3.1 İlgili Hukuki Düzenlemeler

Önceki tarihli bir tasarımın, sonraki tarihli bir marka başvurusuna konu edilmesi veya bir adım ötesinde marka olarak tescil edilmesinde, her iki hak sahibinin de aynı kişi olması durumunda bir uyumsuzluk doğmayacaktır. Zira bu durumda önceki tarihli tasarım sahibi mevcut hakkını, marka olarak da tescil ettirerek işaretinin koruma kapsamını genişletecektir. Burada tescili istenen tasarımın, marka olarak tescil edilebilmesi için aranan koşulları taşıması gerekli ve yeterli sayılmaktadır. Ancak aksi durum; önceki tasarım hakkı sahibi ile bu tasarımın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini içerir sonraki marka sahibinin farklı kişiler olması, uyumsuzluk nedeni teşkil etmektedir.

somut başvuruya konu kararın Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Özel Dairenin süre gelen içtihatlarına uygun olduğu ve başvuru lehine olup bireysel başvuru konusu olmayan kararın ise içtihattan sapma olarak kabulü gerekir. Zira bu yönde başkaca bir kararın varlığı tespit edilememiştir. Gerek başvuru lehine sonuçlanan ilk davanın yargılaması neticesinde verilen kararın gerekse de başvuru aleyhine sonuçlanan somut başvuruya ilişkin kararın da tatmin edici gerekçe içerdiği ve kararlar arasındaki farklılık hukuki güvenliği sarsacak nitelikte yaygınlık kazanmadığı gibi bu farklılığı giderecek yeterli mekanizmaların bulunduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde hukuki belirsizliğin bulunduğundan söz edilemez" şeklinde belirtmişti, Anayasa Mahkemesi'nin 2014/6869 başvuru numaralı 25.10.2017 tarihli kararı için bkz. <https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Basvurular/tr/pdf/2014-6869.pdf> (et. 03.04.2020).

⁶¹²Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 80.

SMK'nın 81. maddenin birinci fıkrası uyarınca;

“Tasarım sahibinin izni olmaksızın bu Kanun hükümlerine göre koruma kapsamındaki bir tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün aynısını veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerini üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme yapmak için öneride bulunmak, ticari amaçla kullanmak veya bu amaçlarla bulundurmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tâbi tutmak” tasarım hakkına tecavüz teşkil etmektedir.

3.4.3.2 Unsurları

Tescilli tasarımın aynısı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin marka olarak kullanımı veya tescili, ticari amaçlı kullanım teşkil etmekte olup, tasarım hakkına tecavüz oluşturmaktadır⁶¹³. SMK m. 81/1 tasarım hakkının ileri sürülebileceği üçüncü kişiler bakımından bir sınırlama getirilmemiştir⁶¹⁴. Dolayısıyla sonraki tescil tarihli marka hakkı sahibi de bu kapsamda değerlendirilebilecektir. Bu doğrultuda markanın tasarım hakkına tecavüz edip etmediğinin tespitinde belirleyici nitelik taşıyan husus; aynılık ve ayırt ediciliğe ilişkin bilgilenmiş kullanıcı tarafından yapılacak incelemedir.

Aynılık ve ayırt edilemeyecek kadar benzerlik kavramları, tasarım hakkının kapsamını düzenleyen SMK'nın 58. maddesinin birinci fıkrasından ve 59. maddesinin birinci fıkrasından farklı bir terminoloji içermektedir. Buna göre ilk kez bu maddede geçen ve marka hukukuna özgü olan *“aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer”* olma kriteri, tecavüzün yalnız ayniyet düzeyinde taklit durumunda gerçekleşmiş sayılabileceği gibi bir çıkarıma neden olabilecektir. Ulaşılan bu sonuç tasarım korumasının kapsamını amacına aykırı biçimde daraltmaktadır. Dolayısıyla burada da korumanın kapsamına ilişkin hükümler, somut olayın özellikleri ve uygulama dikkate alınarak farklı bir genel izlenimin yaratılmadığı ürünler bakımından da tecavüzün gerçekleştiğinin kabulü gerekmektedir⁶¹⁵. Aynılık veya ayırt ediciliğin

⁶¹³Ticari amaçlı kullanım geniş yorumlanması gereken bir kavram olup ekonomik amaç doğrultusunda gerçekleştirilen her türlü faaliyeti kapsamaktadır.

⁶¹⁴ABAD, C-488/10 sayılı *“Celaya”* kararında, 6/2002 sayılı Topluluk Tasarım Tüzüğü m. 19'da geçen *“üçüncü kişi”* kavramını değerlendirmiştir. Buna göre üçüncü kişi ifadesinin kendi adına tescilli tasarım hakkı bulunan kişiler de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü kişiyi tespit ettiğini belirtmiştir. Ayrıca karar kapsamında üçüncü kişinin niyet ve davranışlarının tecavüz davası açılması noktasında herhangi bir etki doğurmayacağı ifade edilmiştir; karara ilişkin ayrıntılı değerlendirme için bkz. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 62-66; Marianne LEVIN 2018, agm. s. 68-69.

⁶¹⁵Marka hukukuna özgü benzerlik kavramının esas alınmasının tasarım hukukuna ilişkin diğer hükümlerle uyumsuz olduğu ve mehzazda karşılığının bulunmadığı yönünde bkz. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2017, agm. s. 292.

değerlendirmesinde esas alınacak kişi grubu da ortalama tüketiciler değil, bilgilenmiş kullanıcılardır (SMK m. 56/5)⁶¹⁶.

Buna göre sonraki tarihli marka kullanımının ihlal niteliği taşıyıp taşımadığı bilgilenmiş kullanıcının, markaya ilişkin işaret ile tasarım olarak tescilli işaret arasında genel görünümünü esas alarak yaptığı karşılaştırmanın sonucuna göre belirlenmektedir. Ayrıca burada, marka hukukundan farklılık arz eden bir diğer husus; taklidin tespitinde markanın tasarımla benzer mal veya hizmet sınıflarında tescilinin aranmayacak olmasıdır⁶¹⁷. Zira tasarımlar markanın aksine sınıf esasına dayalı korunmamaktadır⁶¹⁸.

Tescilsiz tasarım sahibi tarafından sonraki tarihli tescilli marka hakkı sahibine açılacak tecavüz davası ise sonraki markanın tescilsiz tasarımı kopyalaması (taklit etmesi) haliyle sınırlıdır⁶¹⁹. Burada kopyalamanın gerçekleştiğinin ispat yükü davacı sıfatıyla tescilsiz tasarım sahibine aittir⁶²⁰.

3.4.3.3 Marka Hakkı Sahibinin Tescile Dayalı Kullanım Savunması

3.4.3.3.1 Konuya İlişkin ABAD Kararı

Tescilin hukuka uygunluk nedeni teşkil etmediği ilk kez ABAD'ın çatışan tasarım tescillerine ilişkin 2012 tarihli “*Celaya*” kararıyla birlikte uluslararası düzeyde ifade bulmuştur⁶²¹. Karara konu uyumsuzluk; farklı tarihlerde tescil edilen topluluk

⁶¹⁶Bilgilenmiş kullanıcı; piyasadaki tasarımlarla ilgili deneyim ve bilgi sahibi olan, genel görünümünden hareketle iki tasarım arasındaki farkı tespit edebilecek dikkat ve yetenekteki potansiyel kullanıcılar olarak tanımlanabilecektir; Marianne LEVIN 2018, agm. s. 57-58; Annette KUR, Thomas DREIER ve Stefan LUGINBUEHL 2019, age. s. 418-419; Annette KUR (2018), “The Design Approach and Procedural Practice – Mismatch or Smooth Transposition?”, *The EU Design Approach: A Global Appraisal*, Ed. Annette Kur, Marianne Levin, Jens Schovsbo, Edward Elgar, Cheltenham, s. 182; Cahit SULUK, Rauf KARASU ve Temel NAL 2019, age. s. 317; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2012, agm.s. 15, Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 207. Tasarım hukukunda bilgilenmiş kullanıcı kavramına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Nihal KOŞER (2021), “Tasarım Hukukunda Bilgilenmiş Kullanıcı Kavramı”, *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 12, Sayı 1, s. 380-393.

⁶¹⁷Marianne LEVIN 2018, agm. s. 68; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 216-217.

⁶¹⁸Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK (2012), “Tasarımların Ayırt Edicilik İncelemesinde Malzeme, Renk ve Desen Değişikliğinin Rolü”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 28, Sayı 1, s. 11-13; Özgür SEMİZ ve Muazzez KILIÇ 2017, agm. s. 69.

⁶¹⁹Aynı yönde mehzaz 6/2002 sayılı AB Topluluk Tasarım Tüzüğü m. 19/2.

⁶²⁰ABAD *Gautzsch Großhandel* kararında; Tüzük'te tescilsiz tasarım korumasıyla öngörülen amaç doğrultusunda tescilsiz tasarım hakkı sahibi bakımından öngörülen “ispat yükü”nün (*burden of proof*), hafifletilebileceğini belirtmiştir. Buna göre mahkemenin, tescilsiz tasarım sahibinin taklide karşı kanıt sunmasını imkansız veya çok zor bulduğu hallerde; ulusal hukukta bulunan mevcut düzenlemeler vasıtasıyla, bu durumun aşılması yönünde destekleyici bir yaklaşım benimsemesi gerekmektedir; CJEU, 13.02.2014, C-479/12, *H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG v Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH*, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-479/12&td=ALL> (et. 06.03.2020), para. 41-42.

⁶²¹Karara ilişkin ayrıntılı değerlendirme için bkz. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 74-76.

tasarımlarına ilişkindir. Buna göre önceki tescil tarihli topluluk tasarımı, sonraki tescil tarihli bir tasarım vasıtasıyla ihlal edilmiştir. Bu durumda tasarım sahibinin engelleme hakkının kapsamına sonraki tescilli hak sahiplerinin de girip girmediği incelenmiştir.

Divan Topluluk Tüzüğü'nün konuya ilişkin doğrudan bir düzenlemesi bulunmadığından, sorunu temel ilkeler çerçevesinde çözüme kavuşturmuştur. Buna göre tasarım sahibinin hakkının ihlalini engelleme yetkisi tüm üçüncü kişilere karşı ve bilgilenmiş kullanıcı nezdinde farklı bir genel izlenim yaratmayan her tasarıma karşı ileri sürülebilecektir. Ayrıca tasarım hukukunda tescil incelemesiz sistem sonucu gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla önceki tarihli tasarım sahibi sonraki tescil sahibine karşı hükümsüzlük istemeden tecavüz davası açabilecektir.

3.4.3.3.2 6769 Sayılı SMK Uygulaması

6769 sayılı SMK ile artık kesinleştiği üzere; önceki tescil tarihli sınai mülkiyet hakkı sahibi sonraki tescil tarihli hakkın hükümsüzlüğünü istemeden de tecavüz davası açabilmektedir⁶²². Bundan böyle SMK m. 155'in açık hükmü uyarınca; marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremeyecektir. Dolayısıyla tescilli tasarım sahibinin açtığı tecavüz davasında, sonraki tarihli marka hakkı sahibi ihlal oluşturan kullanımını tescilli dayanak gösteremeyecektir.

3.4.3.3.3 Tescilsiz Tasarımlara Uygulanabilirlik

Tescilsiz tasarım sahibi tarafından, tescilli marka hakkı sahibine açılacak tecavüz davasında SMK m. 155'in uygulanabilirliğine ayrıca değinmek gerekmektedir. Tescilsiz tasarımlar Kanun'da sınai mülkiyet hakkı kapsamında düzenlenmektedir. Dolayısıyla tescilsiz tasarımlar bakımından ortak hükümlerin uygulanabilirliğine ilişkin bir soru işareti bulunmamaktadır. Ancak, yukarıda

⁶²²Buna göre iki tescilli hakkın çatışması halinde mülga KHK'lar döneminde; tescilin hukuka uygunluk nedeni oluşturduğuna ilişkin Yargıtay'ın yerleşik içtihadının işlerliğinin kalmadığını bir kez daha belirtmek gerekmektedir. Zira 554 sayılı KHK'nın yürürlüğünde verilen yargı kararlarına bakıldığında; tescilin anlamına ilişkin hatalı uygulamanın tasarımlar bakımından da son dönemde verilen birkaç aykırı karar hariç olmak üzere, istisnasız uygulandığı görülmektedir.

Kötüniyetli tescil halinde tazminat talebinin ileri sürülebileceğine ilişkin Y. HGK E. 2013/11-209, K. 2013/399/2013, T. 27.03.2013 sayılı kararında; davalının tasarımını incelemesiz tescil sisteminden yararlanmak suretiyle dürüstlük kuralına aykırı olarak tescil ettirdiğini dolayısıyla tescilin mevcut olduğu süre boyunca davacıya verilen zarara ilişkin tazminat talep edilebileceğine hükmetmiştir. Ne var ki bu kararda da tazminat talebinin tescilli tasarımın hükümsüzlüğünün istenmesi halinde kabul edileceği belirtilmektedir, Karar metni için bkz. Batider 2013, C. 29, S. 2, s. 33 vd.

ayrıntısıyla ele alındığı üzere önceki tarihli hakların etkisine ilişkin bu hüküm, iki tescilli sınai mülkiyet hakkının çatışması halinde işlerlik kazanmaktadır. Hükümün davacının; önceki başvuru veya rüçhan tarihli hak sahibi olarak belirtmesi bunu göstermektedir.

Tescilsiz tasarımlar bakımından ise başvuru veya rüçhan tarihinden bahsedilemez. Zira bu hak türü için “kamuya sunulma” tarihi esas alınmaktadır. Dolayısıyla lafzi ve dar yorumu halinde, hükmün tescilsiz tasarımlara uygulanması mümkün görünmemektedir⁶²³. Ancak hükmün getiriliş amacının yanında Kanun’un tescilsiz tasarımları düzenleme şekli ve kapsamı dikkate alındığında menfaat dengesine daha uygun bir sonuca ulaşılabilir⁶²⁴. Şöyle ki, Kanun tarafından tescilsiz tasarım hakkı sahibine sağlanan koruma yalnız ayırt edilemeyecek kadar benzerini kopyalamak (taklit) ile sınırlı olmakla birlikte, tecavüz davasına konu oluşturabilmektedir. Dolayısıyla bu hüküm, en azından, tescilsiz tasarım hakkının taklidi dolayısıyla açılan tecavüz davasında, sonraki tasarım veya marka tescilinin savunma gerekçesi olarak ileri sürülememesinin dayanağı olarak kabul edilebilmelidir⁶²⁵.

3.5 MARKA HAKKININ ALAN ADI HAKKI İLE ÇATIŞMASI

Alan adı (*domain name*) kısaca; bir web sayfasının internet üzerindeki ad ve adresidir⁶²⁶. Alan adı hakkı da tahsis ile bu ad ve adres üzerinde doğan hak bütününe ifade etmektedir.

Günümüzde neredeyse her işletmenin; bilgilendirme, tanıtım, satış gibi faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kullandığı bir internet sitesi bulunmaktadır⁶²⁷.

⁶²³Türkay ALICA 2017, agm. s. 714; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 94.

⁶²⁴Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 94

⁶²⁵*Şehirali Çelik*, bu kabulün tescilsiz tasarımların yalnız üç yıl süreyle korunuyor olması karşısında açılan hükümsüzlük davaları sonuçlanmadan korumanın sona ermesi gibi olumsuz bir sonucun doğmasının da önüne geçebileceğini belirtmektedir; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 94. Bununla birlikte tescilsiz tasarım ile tescilli marka çatışması halinde tecavüz davasıyla birlikte hükümsüzlük davasının açılmasında yarar bulunduğu zira SMK m.155 uygulanma alanının belirsizliği ve Yargıtay’ın tescilin hukuka uygunluk nedeni oluşturduğuna ilişkin yerleşik içtihadı göz önüne alındığında muhtemel hak kayıplarının ancak bu şekilde önlenebileceği yönünde bkz. Türkay ALICA 2017, agm. s. 716-717, 732.

⁶²⁶ICANN: *Beginner’s Guide to Domain Names 2010*, <https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf> (et. 06.05.2020), s. 3.

⁶²⁷6102 sayılı TTK’nın “İnternet Sitesi” başlıklı 1524. maddesi uyarınca; “397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tâbi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır”. Dolayısıyla bağımsız denetime tâbi sermaye şirketleri bakımından alan adı kullanımı; m. 562’de hukuki müeyyidesi de öngörülen, bir

İnternet kullanıcıları, alan adları vasıtasıyla, işletme hakkında bilgi sahibi olma ya da sunduğu mal veya hizmetlere ulaşma gibi amaçlarla, bu sitelere erişim sağlamaktadır⁶²⁸. Dolayısıyla alan adları elektronik bir adres olmanın ötesinde; ticari hayatta aktif olarak kullanılan, ayırt edici ad ve işaretlerden biri haline dönüşmüştür. Bu durumun önemli bir sonucu; markanın, diğer ayırt edici ad ve işaretlerle olduğu gibi, alan adıyla da çatışma ihtimalidir⁶²⁹.

Marka sahibinin mal veya hizmetlerini, aynı ad altında, internet üzerinde de satışa ya da kullanıma sunması beklenen ve olağan durumdur. Buna göre marka hakkı sahibi ile alan adı sahibinin aynı kişi olması halinde bir uyumsuzluk doğmamakta; iki hak birlikte kullanılmaya devam etmektedir. Ancak marka sahibi ile aynı veya benzer ayırt edici işareti içerir alan adı sahibinin farklı kişiler olması; haklar arası çatışmaya neden olmaktadır. Bu durumda hangi hakkın korunacağı, öncelik ilkesi, hak sahibinin yetkilerine ilişkin hukuki düzenlemeler ve somut olayın özellikleri çerçevesinde belirlenecektir. Tüm bu hususların değerlendirmesine geçmeden önce, konunun temellendirilmesi amacıyla, öncelikli olarak, her iki hakkın işlev ve nitelikleri, karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

zorunluluktur. Aynı şekilde TTK'nın ticaret unvanı kullanımını düzenleyen 39/2. maddesinde de tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde, tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tâbi ise tahsis edilen internet sitesinin adresinin de gösterileceği ve tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde yayımlanacağı düzenlenmektedir. Bu hükümler de göstermektedir ki; günümüz ticaret hayatında fiilen alan adı kullanımı neredeyse zorunlu bir unsur haline gelmiştir.

⁶²⁸İnternet ağında her bir bilgisayarın ve web sayfasının kendisine özgü bir internet protokol (*internet protocol*) numarası bulunmaktadır. Kısaca IP numarası olarak adlandırılan bu kavram dört sayı grubunun bir araya gelmesiyle oluşan uzun bir rakam kombinasyonudur. IP numarasıyla ilgili siteye erişim ihtimali, bu sayı dizininin hatırlanmasının güçlüğü; yanlış bir rakam tercihi halinde ulaşımın sağlanamaması veya farklı web sayfalarıyla karşılaşılması gibi istenmeyen sonuçlar doğurabilecektir. İşte bu sakıncalar karşısında IP numaralarına karşılık harf dizininin oluşturulması ve ulaşılmak istenen ürün veya hizmetle bağlantı kurulması mümkün olan alan adları oluşturulmuştur. IP numaralarının alan adı şeklinde isimlendirilmesi ise "Alan Adı Sistemi" (*Domain Name System – DNS*) aracılığıyla sağlanmaktadır. IP numarası ve DNS sistemine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. David LINDSAY (2007), "International Domain Name Law ICANN and the UDRP", Hart Publishing, Oxford, s. 1-8; Graham J. H. SMITH (2007) *Internet Law and Regulation*, 4th Ed., Sweet & Maxwell, London, s. 148-149; Gülgün ANIK (2005), "İnternet Alan Adı", *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, Cilt 5, Sayı 4, s. 65-70; Füsün N. NOMER 2001, agm. Alan Adı, s. 396-397; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 33-34; Sefer OĞUZ (2018), *İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması*, Üçüncü Basım, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 91-92.

⁶²⁹Zeynep YASAMAN 2020, age. s. 119-120.

3.5.1 MARKA İLE ALAN ADININ İŞLEV VE NİTELİK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

3.5.1.1 İşlev Bakımından Karşılaştırılması

Mevzuattaki tanım uyarınca alan adı; “internet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan ad”dır⁶³⁰. İnternet kullanıcılarına hizmet eden bir elektronik iletişim aracı olan alan adları, markadan farklı olarak, teknolojik bir gereksinim sonucu ortaya çıkmıştır. Bu nedenledir ki; teknik ve hukuki olmak üzere iki yönlü işlev göstermektedir.

Teknik işlev; alan adının, web sayfasının adresi olarak kullanılmasıyla gerçekleşmektedir⁶³¹. Buna göre alan adı tanımlanana dek, ilgili web sayfasına erişim imkanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla alan adı, kaydı ile eş zamanlı olarak, adres işlevini yerine getirmeye başlamaktadır. Alan adının bağlı olduğu web sayfasına herhangi bir içerik yüklenmediği hallerde dahi alan adı teknik işlevini sürdürmeye devam etmektedir⁶³².

Alan adının hukuki işlevi ise ticari hayatta yaygın kullanımına bağlı olarak zamanla ortaya çıkmıştır. Zira ticari işletmeler; ticaret unvanlarını, işletme adlarını veya sahibi oldukları markaları, alan adı olarak da tahsis ettirerek kullanmayı tercih etmişlerdir. Böylelikle alan adları da taciri, ticari işletmeyi veya sunulan mal ya da hizmeti tanıtıcı ve ayırt edici işlev göstermeye başlamıştır⁶³³. Şüphesiz, alan adının tahsis veya kullanım amacı doğrultusunda, önceki bir haktan bağımsız seçilmesi de mümkündür. Ancak bu hallerde, hukuki işlevin varlığı, kapsamı gibi hususlar, her bir somut olay özelinde değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, ticari kullanıma konu alan adları, çoğunlukla, hukuki işlev göstermektedir.

⁶³⁰5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, m. 3/1(v), RG. 05.11.2008, S. 27050 (Mükerrer); İnternet Alan Adları Yönetmeliği m. 3/1(d), RG. 07.11.2010, S. 27752.

Alan adı anılan mevzuatta, coğrafi alan adlarıyla karıştırılmaması amacıyla, “internet alan adı” olarak kullanılmaktadır. Ancak “domain name” kavramının tam türkçe karşılığı “alan adı”dır. Bu nedenle çalışmada da “alan adı” şeklinde kullanımı tercih edilmiştir.

⁶³¹Graham J. H. SMITH 2007, age. s. 158; Imke BUBERT ve Matthias BUENİNG (2001), *Trademark Law: Domain Name Issues, E-Commerce Law and Practice in Europe*, Woodhead Publishing, Cambridge s. 4; Zeynep YASAMAN 2020, age. s. 122.

⁶³²Bu hallerde ayırt etme ve dolayısıyla kaynak gösterme işlevinin doğmadığına ilişkin bkz. Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 137; Füsun N. NOMER 2001, agm. Alan Adı, s. 399-400; Kemal ŞENOCAK 2009, agm. s. 103-104; Sefer OĞUZ 2018, age. s. 197.

⁶³³Benjamin D. SILBERT (2008), “Trademark Law, ICANN and Domain Name Expiration”, *AIPLA Quarterly Journey*, Vol. 36, No. 3, s. 314; Graham J. H. SMITH 2007, age. s. 158; Imke BUBERT ve Matthias BUENİNG 2001, age. s. 2, 4; Zeynep YASAMAN 2020, age. s. 122-123.

Alan adları bakımından hukuki işlev üst kavram teşkil etmekte olup; içerisinde kaynak gösterme, garanti, reklam gibi işlevleri de barındırabilmektedir. Zira internet kullanıcıları alan adı vasıtasıyla ulaştıkları internet sitesi ile burada sunulan mal veya hizmet ya da ticari faaliyeti yürüten kişi, organizasyon arasında bağlantı kurmaktadır. Dolayısıyla alan adlarının ticari amaçlı kullanımlarının, kaynak gösterme işlevi olduğu söylenebilecektir⁶³⁴.

Alan adı, kullanım amacı ve şekline göre değişmekle birlikte, kaynak göstermenin yanı sıra, markada olduğu gibi, garanti ve reklam işlevlerini de yerine getirebilmektedir. Özellikle alan adının önceki bir hakka dayanarak tahsis edildiği hallerde tüketici, internet sitesinde aynı ad altında sunulan mal veya hizmetin, öncekiyle aynı vasa ve kaliteye sahip olduğunu düşünmektedir. Buna göre bilinen bir markanın alan adı olarak tahsisi tanınırlığıyla doğru orantılı olarak, garanti işlevini güçlendirmektedir. Ayrıca alan adlarının, markanın aksine, mal ve hizmet sınıfına bağlı olmaksızın tahsis edilebildiği göz önüne alındığında, bu etkinin internet sitesinin içeriği kapsamında genişlediği söylenebilecektir⁶³⁵.

Benzer esaslarla alan adının tahsis ve kullanımını reklam işlevini de doğurmaktadır⁶³⁶. Zira alan adı aracılığıyla ulaşılan internet sitesinde, sunulan mal veya hizmeti tanıtıcı, tüketiciyi bilgilendirici ve satın almaya teşvik edici birçok unsur yer almaktadır. Bu yönüyle alan adı ticari faaliyetin artmasına veya azalmasına neden olabilmektedir. İnternet alan adının belli bir süre sonrasında, ilgili internet sitesine yapılan erişim sayısı ile doğru orantılı olarak, reklam değeri de oluşmaktadır. Sonuç olarak alan adının teknik işlevi bir yana bırakıldığında, ticari amaçlı kullanıma konu olduğu hallerde markaya benzer hukuki işlevler gösterdiği görülmektedir.

3.5.1.2 Nitelik Bakımından Karşılaştırılması

3.5.1.2.1 Alan Adının Hukuki Niteliğini Belirleyici Özellikler

Alan adının hukuki niteliği, ulusal veya uluslararası herhangi bir düzenlemeye konu olmamıştır. Bu durum alan adlarının teknik ağırlıklı ve farklı yapılarının yanı

⁶³⁴Ünal TEKİNALP 2012, age. s. 27; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 137; Kemal ŞENOCAK 2009, agm. s. 99; Füsün N. NÖMER 2001, agm. Alan Adı, s. 400; Konstantines KOMAITIS (2010), *The Current State of Domain Name Regulation*, Routledge New York, s. 5; Zeynep YASAMAN 2020, age. s. 123.

⁶³⁵Graham J. H. SMITH 2007, age. s. 160.

⁶³⁶Dev GANGJEE 2018, agm. s. 556. İstisnai nitelik taşımakla birlikte özel veya kamu hukuku kişilerince iktisadi amaç olmaksızın kullanılan alan adlarının itibar, şeref gibi manevi menfaatlerin kazanılmasına ilişkin reklam işlevi yerine getirebileceğine yönünde bkz. Sefer OĞUZ 2018, age. s. 159.

sıra üst kavram olan internetin herhangi bir birlik veya ülke ile ilişkilendirilememesinden de kaynaklanmaktadır. Alan adının hukuki niteliğine ilişkin bu belirsizlik, doktrinde konuya ilişkin birden fazla görüşün ileri sürülmesine neden olmuştur. Bu görüşlerin incelenmesine geçmeden önce hakkın genel kabul gören özelliklerine ilişkin birkaç hususa değinilmesinde fayda bulunmaktadır.

Öncelikle alan adı, markanın aksine, tahsis sözleşmesiyle doğmaktadır. Tahsis kurumu⁶³⁷ başvuruya dayanak alan adını internet adresi olarak tanımlamadığı sürece alan adı var olmamaktadır. Buna göre hakkın konusu, cismani olmayan diğer bir deyişle soyut bir varlık üzerinde doğan hukuki menfaattir. Ayrıca alan adı üzerindeki hak sözleşmeyle belirlenen ücret karşılığı elde edilmektedir. Dolayısıyla iktisadi bir değer taşıyan alan adı hakkı, hak sahibinin malvarlığına ilişkin hakları arasında yer almaktadır⁶³⁸.

Alan adlarının tahsisi kural olarak “ilk gelen ilk alır” (*first come first served*) prensibi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir⁶³⁹. Dolayısıyla alan adı sahibinin işaret üzerinde önceden mevcut haklı bir menfaati olup olmaması önem taşımamaktadır. Son

⁶³⁷Türk hukukunda alan adlarını ilk kez tanımlayan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 35. maddesi ile alan adlarının tahsisini yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı yönetimine ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından belirleneceği düzenlenmiştir. Bu doğrultuda İnternet Alan Adı Yönetmeliği (İAAY) yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilendirilmiştir. İAAY’nin geçici 1. maddesi uyarınca TRABİS devreye kadar mevcut işleyiş devam edecektir. İAAY’nin yürürlüğe girmesinin üzerinden on sene geçmesine karşın TRABİS halen kurulamamıştır (BTK 2021 iş planında TRABİS’in tamamlanma tarihi olarak Mayıs 2023 tarihini vermiştir; <https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/is-planlari/btk-2021-yili-kurum-disi-is-plani-5ff8456f0ce2c.pdf>, et. 02.01.2022). Dolayısıyla “.tr” üst seviye alan adı ve onun altında yer alan ikinci seviye alan adlarının yönetimi ve koordinasyonu 1990 yılından beri bu görevi sürdürmekte olan ODTÜ tarafından yürütülmeye devam etmektedir.

⁶³⁸ Moe ALRAMAHI (2009), “The Legal Nature of Domain Names Rights”, *Journal of International Trade Law and Policy*, Volume 8, Number 1, s. 85; Benjamin D. SILBERT 2008, agm. s. 336; Dev GANGJEE 2018, agm. s. 85,87; Eddie HURTER (2009), “The International Domain Name Classification Debate: Are Domain Names “Virtual Property”, Intellectual Property, Property or not Property at All?”, *International Law Journal of Southern Africa*, Vol. 42, No. 3, s. 302; Konstantines KOMAITIS 2010, age. s. 171; Sefer OĞUZ 2018, age. s. 243, 288.

Alan adının işletmenin gayrimaddi malvarlığı unsurları arasında yer aldığı dolayısıyla aksine düzenleme bulunmadıkça, işletmenin devri ve rehni kapsamında sayılacağına ilişkin bkz. *Yasaman/Ayoğlu*, Marka Hukuku C. I, s. 492; Füsün N. NOMER 2001, agm. Alan Adı, s. 401-402; Sefer OĞUZ (2014), “Alan Adını Düzenleyen Türk İkincil Mevzuatının Değerlendirilmesi”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 9, Sayı 97, s. 74.

⁶³⁹Avrupa Birliği’nin “.eu Üst Düzey Alan Adı’nın Uygulanması ve İşlevleri ile İlgili Kamu Politikası Kurallarının Belirlenmesi ve Tescile İlişkin İlkeler Hakkında Konsey Tüzüğü” (*Commission Regulation (EC) No 874/2004 of 28 April 2004 Laying Down Public Policy Rules Concerning the Implementation and Functions of the .eu Top Level Domain and the Principles Governing Registration*, OJ L 162/40, 30.4.2004), para. 11.

Bu konuda ayrıca bkz. Lambert PECHAN (2012), “Domain Grapping in Germany: Limitations of Trade Mark Protection and How to Overcome Them”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 7, No. 3, s. 166; Moe ALRAMAHI 2009, agm. s. 86; Benjamin D. SILBERT 2008, agm. s. 336; Dev GANGJEE 2018, agm. s. 566; ICANN, Beginner’s Guide to Domain Names 2010, s. 6; s. 492; İlhami GÜNEŞ 2015, age. s. 68, 133.

olarak, alan adı tahsisi, markanın aksine, tüm dünyada etki doğurmaktadır. Zira alan adlarında geçerli olan teklik ilkesi gereği her alan adından dünya üzerinde yalnız bir tane bulunmaktadır⁶⁴⁰. Tüm bu özelliklerinin yanında alan adı hakkının; tahsis sözleşmesinden doğan nispi nitelikte bir hak mı, yoksa mutlak bir sınai mülkiyet hakkı mı olduğu tartışma konusudur⁶⁴¹.

3.5.1.2.2 Alan Adının Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler

Hakkın niteliğine ilişkin ilk görüş uyarınca; alan adı, sözleşmeden doğan nispi nitelikte bir haktır⁶⁴². Buna göre alan adı, başvuru sahibi ile tahsisi gerçekleştiren kurum arasında ücret karşılığı imzalanan bir sözleşme neticesinde doğmaktadır. Anılan sözleşme ile hak sahibi kararlaştırılan süre boyunca alan adına ilişkin bir kullanım hakkı elde etmektedir⁶⁴³. Sözleşme kullanım hakkı vermekte ancak kullanım zorunluluğu öngörmemektedir. Farklı bir deyişle başvuru sahibi tahsisi gerçekleştirdikten sonra alan adını kullanmadan da hak sahibi kalmaya devam

⁶⁴⁰Alan adında geçerli teklik ilkesi, farklı coğrafyalarda aynı marka altında mal ve hizmet sunan işletmeler bakımından olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Zira her işletme kendi markasını alan adı olarak da kullanmak istemektedir. Ancak anılan halde aynı ikinci düzey alan adı üzerinde birden çok kişinin hukuki menfaati bulunmaktadır. Bu durumda internet sitesine buna ilişkin bir bilgilendirme veya yönlendirme ekleme ya da farklı üst düzey alan adları kullanılarak aynı ikinci düzey alan adının farklı versiyonunu oluşturarak tahsis etme gibi uzlaşmacı yolların tercih edildiği görülmektedir; Imke BUBERT ve Matthias BUENING 2001, age. s. 26; Graham J. H. SMITH 2007, age. s. 144-146. Örneğin ünlü mücevher markası Pandora “pandora.com” alan adını Almanya’da internet üzerinden radyo hizmeti veren tanınır bir işletme tarafından tahsis ettirildiği için kullanamamaktadır. Dolayısıyla farklı bir üst düzey alan adı tercih ederek “pandora.net” alan adını tahsis ettirmişlerdir; Shiveh Roxana REED (2011), “Sensible Agnosticism: an Updated Approach to Domain Name Trademark Infringement”, *Duke Law Journal*, Vol. 61, No. 1, s. 224.

⁶⁴¹Bu üç görüş haricinde alan adlarının yeni bir mülkiyet türü yaratılarak “sanal mülkiyet” (*virtual property/cyber property*) adı altında değerlendirilmesi gerektiği yönünde farklı bir görüş de savunulmaktadır, bkz. Moe ALRAMAHI 2009, agm. s. 89-90; Eddie HURTER 2009, agm. s. 303-306. Bu görüşe göre maddi olarak var olmayan, kişisel emek sonucu oluşmayan ve sanal ortamda var olan haklar bakımından yeni bir tür mülkiyet sınıflandırması yapılmalıdır. Böylelikle klasik mülkiyet anlayışı daha dar yorumlanabilecektir. Ne var ki, alan adının, kapsamı ve konusu belirsiz hukuki çerçevesi bulunmayan tamamen yeni bir mülkiyet türü olarak sınıflandırılmasında yaratılmasında mevcut hukuki bir menfaat bulunmamaktadır. Aksine yaratılan bu farklı nitelik sınai mülkiyet haklarına ilişkin genel hükümlerin uygulanmasında da tereddütte düşülmesi sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle çalışmamızda ayrıca inceleme konusu yapılmamıştır.

⁶⁴²Imke BUBERT ve Matthias BUENING 2001, age. s. 41; Graham J. H. SMITH 2007, age. s. 171-172; Lambert PECHAN 2012, agm. s. 167-168. Kemal ŞENOCAK 2009, agm. s. 96-97.

Alan adının tahsis sözleşmesinden doğan nispi nitelikte bir hak olduğu yönünde örnek ABD mahkeme kararları için bkz. Moe ALRAMAHI 2009, agm. s. 86-87; Eddie HURTER 2009, agm. s. 292.

⁶⁴³Sözleşmenin süreli kullanım hakkı vermesi niteliği itibarıyla lisans sözleşmesiyle karşılaştırılmasına neden olmuştur. Ne var ki, lisans sözleşmesinde lisans veren sözleşmeden önce halihazırda lisans konusu üzerinde mülkiyet hakkı sahibidir. Alan adı tahsisinde ise tahsisi gerçekleştiren kurumun alan adı üzerinde bu nitelikte bir hakkı bulunmamaktadır. Aksinin kabulü tahsis kurumunun seçilebilir nitelik taşıyan tüm alan adlarının sahibi olduğu gibi bir yanlış sonuç doğuracaktır. Zira alan adları sözleşme anına kadar mevcut olmayan haklardandır. Kurum alan adının seçilerek başvuruya konu hale gelmesinden sonra bunu ilgili IP adresi üzerine tanımlamayı haklı oluşturmaktadır; Moe ALRAMAHI 2009, agm. s. 85.

edebilmektedir⁶⁴⁴. Sözleşmeden doğan alan adı hakkı yalnız taraflar arasında etki doğurmakta, üçüncü kişilere karşı ileri sürülememektedir. Hak sahibinin alan adı üzerinde hukuki tasarruflarda bulunamaması de hakkın nispi niteliğini desteklemektedir.

İkinci görüş; alan adı üzerindeki hakkın niteliği itibariyle mülkiyet hakkı olduğu yönündedir⁶⁴⁵. Alan adının, ticari hayatta göstermiş olduğu işlev karşısında, marka gibi bir sınai mülkiyet hakkı olduğunun kabul edilmesi gerektiğini savunulmaktadır⁶⁴⁶. Alan adı da gayrimaddi bir mal üzerinde kurulan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Böyle bir sınıflandırma alan adlarına uygulanacak hukukun tespiti ve uyuşmazlıkların çözümü bakımından da büyük kolaylık sağlayacaktır.

Bir diğer görüş ise ilk iki görüşün karması olup; alan adlarını *sui generis* nitelikte bir hak olarak nitelendirmektedir⁶⁴⁷. Buna göre alan adının tahsisi, hak sahibi lehine ilgili işaret üzerinde herkese karşı ileri sürülebilir mutlak hak ile tahsis kurumuna karşı ileri sürülebilir nispi yararlanma hakkını birlikte doğurmaktadır.

3.5.1.2.3 Değerlendirme

Alan adı hakkı, ayırt edici kullanımı ile kazanabileceği sınai mülkiyet niteliğinin göz ardı edilmemesi koşuluyla, *sui generis* nitelikte bir hak olarak kabul edilmelidir. Alan adları sınai mülkiyet kanunu kapsamında düzenlenmemektedir. Ancak kullanımlarına bağlı olarak bu haklar kapsamında korunabilmektedir (SMK m.

⁶⁴⁴Hak sahibi alan adını, sözleşmede öngörülen yenileme ücretlerini de ödeme koşuluyla, süre sınırı olmaksızın kullanılabilmektedir. Tahsis sözleşmesinin sonlandırılması veya yenilemenin süresi içerisinde yapılmaması halinde alan adı üzerindeki hak sona ermektedir. Böylelikle alan adı herkes tarafından tahsise konu edilebilir hale gelmektedir. Özellikle alan adının süresinde yenilenmemesi halinde sözleşmenin sona ermesi nedeniyle doğabilecek muhtemel hak kayıpları ve olumsuzlar için bkz. Benjamin D. SILBERT 2008, agm. s. 331-341.

Alan adına ilişkin tahsis sözleşmesinin kesin olmayan, askıda bir kullanım hakkı (*hanging right*) sağladığı zira bu hakkın devamlılığının, hak sahibinin yükümlülüğünde olduğu yönünde bkz. Moe ALRAMAHI 2009, agm. s. 86-87.

⁶⁴⁵Anılan görüş yabancı doktrinde yargı kararları doğrultusunda; mülkiyeti tanımlamada kullanılan “*kanuni haklar teorisi*” (*bundle of rights theory*) esas alınarak incelenmiştir. Buna göre hak konusu üzerinde tasarrufta bulunma, semerelerinden yararlanma, ihlal niteliğindeki kullanımları engelleme imkanının var olması mülkiyet hakkına işaret etmektedir. Alan adına ilişkin uyuşmazlıklara bakıldığında hak sahibinin, belirli koşulların varlığı halinde, tüm bu haklara sahip olduğu görülmektedir; bkz. Konstantines KOMAITIS 2010, age. s. 56-62; Moe ALRAMAHI 2009, agm. s. 87; Eddie HURTER 2009, agm. s. 302-303.

⁶⁴⁶Fusun N. NOMER 2001, agm. Alan Adı, s. 401-402; Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019b, age. s. 15.

⁶⁴⁷Konstantines KOMAITIS 2010, age. s. 63, 67-68; Sefer OĞUZ 2018, age. s. 243, 246, 248; Zeynep YASAMAN 2020, age. s. 123-124. WIPO da D2013-1324 sayılı “Guru Denim Inc. v. Abu-Harb” davasına ilişkin tahkim yargılamasında alan adının *sui generis* nitelikte bir mülkiyet hakkı olduğu belirtilmiştir; karar metni ve ilgili kısım için bkz. Harvard Law Review 2014, Vol. 127, No. 7, s. 2134-2137.

6/3, m. 6/6). Nitekim alan adlarının sınai mülkiyet konusu marka gibi haklarla çatışması da niteliklerinin bir kısmının örtüşmesinden kaynaklanmaktadır.

Alan adları ticari hayatta kullanım sonucu teknik işlevlerinin çok ötesinde bir hukuki değer kazanmıştır. Bunu göz ardı ederek alan adlarını yalnız sözleşmeden doğan nispi bir kullanım hakkı olarak nitelemek eksik bir değerlendirmedir. Zira sözleşmeden doğan haklar yalnız taraflar arasında hüküm ifade etmekte olup, üçüncü kişilere karşı ileri sürülememektedir. Dolayısıyla bu yönde bir kabul alan adı sahibinin hakkının ihlaline karşılık herhangi bir hukuki savunmada bulunamaması ile sonuçlanacaktır.

Bununla birlikte alan adlarını doğrudan sınai mülkiyet hakkı olarak nitelendirmek, tahsisi gerçekleşen ancak kullanıma konu olmayan diğer bir deyişle hukuki olarak hiçbir işlev göstermeyen alan adları bakımından koruma kapsamının fazlasıyla genişlemesi anlamına gelmektedir. Sonuç olarak alan adı *sui generis* bir hak olarak sınıflandırılabilir olup niteliğinde ilişkin belirlemenin her bir somut olay özelinde tüm bu hususlar gözetilerek yapılması gerekmektedir.

3.5.2 ÖNCEKİ MARKA HAKKINA SONRAKİ ALAN ADI İLE TECAVÜZ

3.5.2.1 İlgili Hukuki Düzenlemeler

SMK m. 7/3-d uyarınca;

“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” bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yasaklanabilir.

Bu hüküm mehz AB düzenlemelerinde yer almamasına karşın SMK’da yer verilen istisnai düzenlemelerden birini teşkil etmektedir⁶⁴⁸.

⁶⁴⁸AB hukuku uygulamasında markaya ilişkin işaretin alan adı olarak kullanımı işaretin reklamlarda kullanımı kapsamında değerlendirilmekte olup marka alan adı çatışmasına ilişkin ayrı bir düzenleme öngörülmemiştir; CJEU, 11.07.2013, C-657-11, *Belgian Electronic Sorting Technology NV v Bert Peelaers and Visys NV* (Karar kısaca *Belgian Electronic* olarak anılacak olup karar metni için bkz. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-657/11&language=EN> et. 30.12.2021), para. 61.

Bu durumun nedeni Gerekçe'de;

“Maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde markanın internette kullanılması hali düzenlenmiştir. Bu bent, AB Marka Tüzüğü ve Alman Marka Kanununda yer almamaktadır. Ancak, internette marka kullanımının marka hakkı kapsamına girdiği hususunda ulusal ve uluslararası doktrinde ve mahkeme içtihatlarında tam bir görüş birliği mevcuttur. Fiilen karşımıza yeni çıkan bir olgunun, markalar ile ilgili düzenleme yapılırken açıkça vazedilmesinin faydalı olacağı düşüncesiyle mezkûr hüküm konulmuştur. Hüküm konulurken aralarında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tahkim ve arabuluculuk merkezinin de bulunduğu internet alan adı ile marka arasındaki uyumsuzlukları çözen merkezlerin kuralları esas alınmıştır. Bu bağlamda işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması ve dolayısıyla kötüniyetli olması koşullarıyla, işaretin aynı veya benzerinin internette ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması yasaklanmıştır” şeklinde belirtilmiştir.

Buna göre SMK m. 7/3-d'de sayılan koşulların tümünün gerçekleştiği hallerde, marka sahibi, alan adı kullanımını engelleyebilmektedir⁶⁴⁹. SMK m. 29 uyarınca marka sahibinin bu yönde bir izninin olmaması koşuluyla 7. madde kapsamında düzenlenen tüm haller, marka hakkına tecavüz teşkil etmektedir.

3.5.2.2 Unsurları

3.5.2.2.1 Ticaret Sırasında İzinsiz Olarak Mal veya Hizmetle Bağlantılı Kullanım

SMK m. 7/3'te örneklendirme suretiyle sayılan tecavüz fiilleri, ikinci fıkrada düzenlenen haksız kullanım halleri esasında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla alan adı kullanımının önceki tescil tarihli marka hakkına tecavüz oluşturması bu kullanımın ticaret sırasında izinsiz olarak mal veya hizmetle bağlantılı olarak gerçekleştirilmesine bağlıdır. Tüm bu unsurlar yukarıda ayrıntısıyla ele alındığından burada yalnız alan adı bakımından özellik arz eden birkaç hususa değinilmekle yetinilmiştir.

⁶⁴⁹SMK m.7/3-d kapsamında markayı içerir işaretin yalnız alan adı olarak kullanımı değil, arama motorlarında, *adwords* reklam ve ilan sisteminde yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimde kullanılması halleri de düzenlenmektedir. Dolayısıyla SMK'nın 7/3-d maddesi kapsamında sayılan koşulların varlığı halinde tüm bu kullanım halleri bakımından da marka hakkına tecavüzün gerçekleştiği kabul edilmelidir. Bu yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2019/89, K. 2019/7120, T. 12.11.2019; Y. 11. HD. E. 2017/2253, K. 2018/8015, T. 18.12.2018; Y. 11. HD. E. 2015/12162, K. 2017/499, T. 25.1.2017; Y. 11. HD. E. 2016/6787, K. 2018/767, T. 5.2.2018; Y. 11. HD. E. 2016/14995, K. 2018/6168, T. 10.10.2018; Y. 11. HD. E. 2019/1752, K. 2019/8281, T. 18.12.2019; Y. 11. HD. E. 2014/19147, K. 2015/4914, T. 08.04.2015. Karar metinleri için bkz. Kazancı İtihat ve Bilgi Bankası et. 07.05.2020.

Öncelikle alan adının ekonomik bir fayda elde etme amacıyla kullanıldığı tüm haller, somut bir kazanç sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, ticaret sırasında kullanım kapsamında değerlendirilmektedir⁶⁵⁰. Bu doğrultuda alan adının, herhangi bir mal veya hizmet satışının yapılmadığı ancak reklam, tanıtım gibi faaliyetlerin yer aldığı bir sitede kullanımı da ticaret sırasında kullanım teşkil etmektedir⁶⁵¹. Bununla birlikte markaya ilişkin işareti içerir alan adı tahsisinin gerçekleştiği ancak kullanımına başlamadığı haller, kural olarak, ticaret sırasında kullanım kapsamında değerlendirilmeyecektir⁶⁵². Alan adının marka sahibinin izniyle kullanıldığı hallerin de, marka hakkına tecavüz oluşturmayacağı açıktır. Nitekim SMK m. 7/3-d’de tecavüzün alan adı sahibinin işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması koşulunda gerçekleşeceği hüküm altına alınmıştır.

Son olarak alan adları bakımından da mal veya hizmetle bağlantılı kullanım unsuru geniş yorumlanmalı ve markanın hukuken korunan işlevlerinden birinin zarara uğradığı tüm hallerde tecavüzün gerçekleştiğinin kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla alan adının teknik işlevinin yanında hukuki işlev de göstermeye başladığı kullanımlar,

⁶⁵⁰Alan adı sahibinin tacir olması da gerekmemektedir. Bu yönde Y. 11. HD. E. 2014/19146, K. 2015/4360, T.30.03.2015. Bununla birlikte alan adı sahibinin tacir olduğu hallerde gerçekleştirilen faaliyetler, gerçek kişi tacir bakımından aksi ispat edilene kadar tüzel kişi tacir bakımından ise her durumda, ticari iş kapsamında olduğundan ticari etkinin var olduğu kolaylıkla kabul edilebilecektir; Kemal ŞENOCAK 2009, agm. s. 110.

⁶⁵¹Yargıtay 11. HD. E. 2007/12215, K. 2009/1382 sayılı 09.01.2008 tarihli kararında BUTTİM markasının aynısının www.buttim.com şeklinde alan adı olarak tescil edildiği internet sitesinde, davacıya ait alışveriş merkezinde bulunan diğer mağazalara yönelik “bu web sitesine reklam verebilirsiniz” şeklinde bir ifade kullanılmış olmasını marka hakkına tecavüz kapsamında değerlendirmiştir; karar metni ve karara ilişkin değerlendirme için bkz. Sefer OĞUZ 2018, age. s. 205. Aynı yönde bkz. Tamer SOYSAL (2014), *İnternet Alan Adları Hukuku*, Adalet Kitabevi, Ankara, s. 806-807. *Bozgeyik*, alan adının ticaret sırasında aktif ve pasif olmak üzere farklı niteliklerde ortaya çıkabileceğini; tecavüz niteliği taşıyan satış faaliyetinin gerçekleştiği web sayfaları bakımından aktif, ilgili markanın alan adı kullanımını engelleme amacı güden web sayfaları bakımından ise pasif bir ticari etkiden söz edilebileceğini belirtmektedir; Hayri BOZGEYİK 2019, age. s. 107, 110. Y. 11. HD. E. 2014/10178, K. 2014/18794, T. 02.12.2014 sayılı kararında ise alan adında bulunan “com” uzantısının ticari amaçlı kullanımlara ilişkin üst düzey jenerik alan adı teşkil etmesinin ticaret sırasında kullanımın kabulü için yeterli olduğunu belirtmiştir, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 06.05.2020. Ne var ki, günümüzde “.com” uzantısının ticari olmayan kullanımlar bakımından da tahsis edilebilecek olup, ticaret sırasında kullanımın tespiti noktasında belirleyici bir unsur teşkil etmemektedir; Imke BUBERT ve Matthias BUENİNG 2001, age. s. 10; Zeynep YASAMAN 2020, age. s. 176.

⁶⁵²Imke BUBERT ve Matthias BUENİNG 2001, age. s. 11; Kemal ŞENOCAK 2009, agm. s. 111. Bu yönde bkz. CJEU, C-657-11, *Belgian Electronic*, para. 42-44; Y. 11. HD. E. 2013/12715, K. 2014/2964, T. 19.02.2014, <https://karararama.yargitay.gov.tr, et. 02.01.2022>.

Alan adı kullanımının gerçekleşmediği ancak önceki tescil tarihli marka sahibine satılmak üzere kötüniyetli tahsis ettirildiği alan adı korsanlığı (*cybersquatting/domain grabbing*) hallerinin de ticaret sırasında kullanım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde bkz. Graham J. H. SMITH 2007, age. s. 147; David LINDSAY 2007, age. s. 96; Zeynep YASAMAN 2020, age. s. 178-180.

resmi ya da bireysel kullanım niteliği taşınamaması koşuluyla, mal veya hizmetle bağlantılı sayılabilecektir⁶⁵³.

3.5.2.2.2 Ticari Etki Yaratacak Biçimde Kullanma

SMK m. 7/3-d uyarınca; markaya ilişkin işaretin “...*ticari etki yaratacak biçimde alan adı...*” olarak kullanımı marka hakkına ihlal oluşturabilir niteliktedir. Ticari etki yaratacak biçimde kullanım kavramı AB veya Türk hukukuna ilişkin hukuki düzenlemelerde tanımlanmamıştır. Bununla birlikte WIPO’nun İnternette Marka ve Diğer Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına Dair Ortak Tavsiye Kararı’nda⁶⁵⁴ bu kavram ülkesellik ilkesi çerçevesinde açıklanmıştır. Şöyle ki; alan adları tahsis edilmesiyle birlikte, tüm dünyadaki internet kullanıcıları tarafından erişilebilir hale gelmektedir. Ne var ki, tecavüzün kabulü alan adının, markanın tescil edildiği ülkede ticari etki yaratacak şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Diğer bir deyişle SMK m. 7/3-d kapsamında önceki tescil tarihli marka hakkına tecavüzün kabulü alan adının Türkiye’de ticari etki yaratacak şekilde kullanılmış olmasını gerektirmektedir⁶⁵⁵.

Anılan Karar’da ayrıca alan adı kullanımının ticari etki yaratıp yaratmadığına ilişkin değerlendirmede dikkate alınması gereken unsurlara da yer verilmiştir. Buna göre ticari etkinin tespiti; alan adı sahibinin kullanımı gerçekleştirdiği ülkedeki ticari faaliyetleri; buraya sunulan mal veya hizmetlerle ilişkisi; alan adını kullanım biçimi, alan adının tecavüzün gerçekleştiği ülke hukukunda hukuki koruma altında olup olmadığı gibi hususların incelenmesini gerektirmektedir⁶⁵⁶. Türk hukuk uygulamasına bakıldığında ise Yargıtay’ın ticari etki yaratma kavramını, birden çok kararında, ticaret sırasında kullanımla örtüşür şekilde kullandığı görülmektedir⁶⁵⁷.

⁶⁵³Zeynep YASAMAN 2020, age. s. 189; Hayri BOZGEYİK 2019, age. s. 107; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 521-522; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 137; Kemal ŞENOC AK 2009, agm. s. 112.

Ayrıca bu yönde bkz. CJEU, C-657-11, *Belgian Electronic*, para. 46-48.

⁶⁵⁴WIPO: *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet*, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_845.pdf, et. 11.04.2020.

⁶⁵⁵Bu yönde Sefer OĞUZ 2018, age. s. 149; Zeynep YASAMAN 2020, age. s. 182-187.

⁶⁵⁶WIPO, Tavsiye Kararı, m. 3. Bu hususların değerlendirilmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1740-1743.

⁶⁵⁷Y. 11. HD. E. 2013/12715, K. 2014/2964, T. 19.02.2014; Y. 11. HD. E. 2014/10178, K. 2014/18794, T. 02.12.2014; Y. 11. HD. E. 2018/3688, K. 2018/5727, T. 26.09.2018, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 16.04.2020.

3.5.2.2.3 İşaretler ile Mal veya Hizmetlere İlişkin Ayniyet ya da Benzerlik

Değerlendirmesinin Olumlu Sonuçlanması

3.5.2.2.3.1 İşaretler Arası Ayniyet veya Benzerlik

Marka ile alan adını oluşturan işaretler arası ayniyet veya benzerlik değerlendirmesi, yukarıda ayrıntısıyla ele aldığımız, marka hukukunda geçerli ilkeler esasında gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte alan adlarının teknik yapısı dolayısıyla bu incelemenin yapılmasında özellik gösteren hususlara değinilmesinde fayda bulunmaktadır.

Bu doğrultuda öncelikle işaretlere ilişkin ayniyet veya benzerlik değerlendirmesinin alan adının bütünü mü yoksa alan adı sahibinin seçim hakkı bulunan kısım dikkate alınarak mı yapılacağı belirlenmesi gerekmektedir. Alan adı, gösterdiği teknik işlev dolayısıyla, alan adı sistemi ile öngörülen kurallar doğrultusunda oluşturulmakta ve birden çok zorunlu unsur içermektedir⁶⁵⁸. Alan adı sahibinin seçim hakkı ise ikinci düzey adları ile sınırlıdır.

Doktrinde ve uygulamada genel kabul gören görüş; marka ile alan adı haklarının çatışmasında işaretler arası ayniyet veya benzerlik değerlendirmesinin, alan adının ayırt edici nitelik taşıyan ikinci düzeyi esasında gerçekleştirileceği yönündedir⁶⁵⁹. Aksi halde marka ile alan adı çatışmasında işaretler arası ayniyetten

⁶⁵⁸ Alan adı, hiyerarşik olarak sağdan sola noktalar ile ayrılmış en az iki kısımdan oluşmakta olup, anılan kısımları da bu doğrultuda adlandırılmaktadır. Şöyle ki; alan adının sonunda yer alan kısım, üst düzey alan adı (*top level domain*) bundan önceki ikinci düzey alan adı (*second level domain*), bundan da önce bir alan adı varsa bu da üçüncü düzey alan adı (*third level domain*) olarak ifade edilmektedir. Üst düzey alan adları, jenerik üst düzey alan adı (*generic top level domain gTLD*) ve ülke kodu üst düzey alan adı (*country code top level domain ccTLD*) olmak üzere iki alt kategoriye ayrılmaktadır. Bir örnek üzerinde bu kısımları açıklamak birden fazla teknik terim içeren konunun daha kolay anlaşılmasına imkân tanıyacaktır. “http://www.hukuk.cankaya.edu.tr” alan adına baktığımızda; en sağda yer alan “edu.tr” ibaresi üst düzey alan adının tümünü oluşturmaktadır. Buna göre “.edu” jenerik üst düzey alan adı olup kullanıcının akademik kuruluş olduğuna ilişkin sektörel bir tanımlama gerçekleştirmektedir, “.tr” ise ülke kodu üst düzey alan adı olup Türkiye’nin kısaltması olarak kullanılmaktadır. Üst düzey alan adının solunda yer alan “cankaya” ise ikinci seviye alan adı olup; kişiler tarafınca serbestçe seçilebilen harf, yazı, rakam ve işaretlerin kombinasyonlarından oluşabilecek kısımdır. Bunun sağında bulunan “hukuk” da üçüncü düzey alan adı olarak sınıflandırılmakta olup, tescil zorunluluğu olmaksızın alan adı sahibi tarafından eklenerek serbestçe kullanılabilir. Son olarak alan adlarının neredeyse tümünün başında yer alan “http” (*hyper text transfer protocol*) ve “www” (*world wide web*), ilgili web sayfalarına erişim sağlanması amacıyla teknik zorunluluk neticesi neredeyse her bir alan adında kullanılan kavramlar olup ayrıca kategorileştirilmemektedir. Tüm kısımları eksiksiz içeren alan adı mutlak bir adrese karşılık gelmekte ve tam tanımlanmış alan adı (*fully qualified domain name*) olarak adlandırılmaktadır; ayrıntılı bilgi için bkz. Zeynep YASAMAN 2020, age. s. 124-141.

⁶⁵⁹ Forrest, s. 159; Imke BUBERT ve Matthias BUENING 2001, age. s. 12-13, 20; Zeynep YASAMAN 2020, age. s. 194-194; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 196; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 97; İlhami GÜNEŞ 2015, age. s. 168; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 138; TÜRK PATENT, Marka İnceleme Kılavuzu, s. 142. Y. 11. HD. E. 2015/14427, K. 2017/2085, T. 12.4.2017 ve E. 2018/347, K. 2019/2167, T. 25.3. 2019 sayılı kararlarında; marka ile alan adı arasında karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirmede; benzerliğin markanın ayırt ediciliği düşük, esaslı olmayan unsurlarının birinden kaynaklanması halinde tecavüz veya haksız rekabet oluşturmayacağını belirtmiştir, Kazancı İçtihat ve

hiçbir koşulda bahsedilemeyecek olup taklit fiilinin gerçekleşme ihtimali göz ardı edilmiş olacaktır⁶⁶⁰. Nitekim internet kullanıcıları da ikinci düzey harici kısımların teknik olarak bulunması zorunlu eklerden oluştuğunu bilerek dikkate almamaktadır⁶⁶¹. Bununla birlikte alan adının tek başına ayırt edici niteliği bulunmayan teknik kısımlarının, ikinci düzey alan adıyla birlikte kullanım sonucu ayırt edici hale gelmesi mümkündür⁶⁶². Anılan halde markayı oluşturan işaretin alan adının teknik kısımlarında bulunan unsurlardan birini içermesi dolayısıyla, işaretler arası ayniyet ve benzerlik değerlendirmesinde bu kısmın da dikkate alınması gerekmektedir⁶⁶³.

3.5.2.2.3.2 Mal ve Hizmet Sınıflarında Ayniyet veya Benzerlik

Alan adı kullanımıyla önceki tescil tarihli marka hakkına tecavüzün kabulü, işaretlerin yanında mal ve hizmet sınıfları bakımından yapılacak ayniyet veya benzerlik değerlendirmesinin de olumlu sonuçlanmasını gerektirmektedir⁶⁶⁴. Mal veya hizmet sınıfları arasındaki bu değerlendirilme; alan adının bağlantılı bulunduğu internet sayfasının içeriği ile markanın tescilli olduğu mal veya hizmet sınıfları arasında kullanıcılar nezdinde karıştırılma ihtimalini doğurabilecek bir bağlantının olup olmadığının incelenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir⁶⁶⁵. Bu noktada ayrıca

Bilgi Bankası, et. 06.05.2020. Yargıtay'ın benzer kararları için bkz. *Mehmet Emin BİLGE 2014*, age. s. 196-197.

⁶⁶⁰İsmail KIRCA 2002, agm. ayniyetten bahsedilemeyecek olsa dahi bunun hukuki anlamda önemli bir sonuç doğurmayacağı zira işaretler arası karıştırılma ihtimali bakımından araştırılmayı gerektirmeyecek düzeyde bir benzerliğin varlığında da aynı hukuki korumanın doğacağını belirtmiştir; İsmail KIRCA (2002), “Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması”, *İçinde, Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı, 1. Cilt*, Beta Yayınları, İstanbul, s. 530-531.

⁶⁶¹Sefer OĞUZ 2018, age. s. 58; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 99; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1703.

⁶⁶²Bu duruma örnek TÜRKPATENT Marka Kurumu'nun marka olarak tescilini gerçekleştirdiği “n11.com”, “hepsiburada.com”, “sahibinden.com”, “goturkey.com” gibi alan adları gösterilebilecektir.

⁶⁶³İsmail KIRCA 2002, agm. s. 533-535; Yasaman/Ayoğlu, Marka Hukuku C. I, s. 492; Tamer SOYSAL 2014, age. s. 791, Forrest, s. 164-165; Imke BUBERT ve Matthias BUENING 2001, age. s. 12-13, 20; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 196-197; Sefer OĞUZ 2018, age. s. 311-312. Bu yönde Y. 11. HD. E. 2011/13933, K. 2012/20725, T. 13.12.2012 ve E. 2011/14067, K. 2012/20952, T. 17.12.2012 Y. 11. HD. E. 2005/2631 K. 2006/2520, T. 13.03.2006, kararlar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 16.04.2020.

⁶⁶⁴İsmail KIRCA 2002, agm. s. 540; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 185; Hayri BOZGEYİK 2019, age. s. 109; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 531; İlhami GÜNEŞ 2015, age. 166; Sevilay UZUNALLI 2019, age.s. 138; Yasaman/Ayoğlu, Marka Hukuku C. I, s. 493; Kemal ŞENOCAK 2009, agm. s. 129. Bu yönde Y. 11. HD. E. 2015/7129, K. 2016/4933, T. 2.5.2016; Y. 11. HD. E. 2014/5332, K. 2014/11891, T. 23.06.2014; Y. 11. HD. E. 2012/12304, K. 2013/14141, T. 03.07.2013; Y. 11. HD. E. 2009/11948, K. 2011/5267, T. 02.05.2011; karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 06.05.2020.

⁶⁶⁵Anılan incelemede markalar arası mal veya hizmet benzerliği değerlendirmesinde olduğu gibi ürünlerin türü, özellikleri, hangi işletmelerde üretildikleri, kullanım amacı, satış noktaları gibi birçok unsurun dikkate alınması gerektiğine ilişkin bkz. Kemal ŞENOCAK 2009, agm. s. 129; İsmail KIRCA 2002, agm. s. 540-541; Imke BUBERT ve Matthias BUENING 2001, age. s. 17.

belirtmek gerekir ki; alan adının kullanıldığı internet sitesinde mal veya hizmet satışı kapsamında mağazacılık hizmeti sunulması, önceki tarihli markanın bulunduğu ürünlerin de bu sitede satışının yapılabileceği anlamını taşımamakta olup, tecavüz teşkil etmektedir⁶⁶⁶.

Tanınmış markalar, SMK m. 7/2-c’de düzenlenen sulandırma hallerinden birinin (haksız yarar sağlama, itibara zarar verme, ayırt edici karakteri zedeleme) bulunması koşuluyla farklı mal ve hizmet sınıfları bakımından da koruma altında sayılmaktadır⁶⁶⁷. Ayrıca tanınmış markanın varlığında, somut olayın özellikleri doğrultusunda, alan adının tahsis edildiği ancak kullanılmaya başlamadığı internet siteleri bakımından da sulandırma ihtimalinin gerçekleşmesine karşın, erişim engeli verilmesi kabul edilebilmektedir⁶⁶⁸.

3.5.2.3 Korumanın Sınırı

SMK m. 7/3-d ile önceki tarihli marka sahibine tanınan koruma; alan adı sahibinin ilgili işareti kullanma konusunda herhangi bir hakkı veya meşru bir bağlantısı olduğu hallerde sınırlanmaktadır. Kanun hak ve meşru bağlantı kapsamında nelerin değerlendirilebileceği yönünde bir hüküm içermemektedir. Bununla birlikte mehzaz niteliğindeki WIPO’nun alan adı uyuşmazlıklarında tahkime başvuru koşulları

Yargıtay da mal ve hizmet benzerliğine ilişkin değerlendirmeyi internet sitesinin içeriğinden yola çıkarak gerçekleştirmektedir; bkz. Y. 11. HD. E. 2016/9718, K. 2018/2310, T. 2.4.2018; Y. 11. HD. 2015/12854, K. 2017/1276, T. 06.03.2017, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 17.05.2020.

⁶⁶⁶Tamer SOYSAL 2014, age. s. 886-890; Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1707. Ayrıca bu yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2009/106, K. 2010/8500, T. 20.07.2010, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 17.05.2020.

⁶⁶⁷Markanın tanınmışlığının alan adı tahsisi ve kullanılmaya başlanmasından önce kazanılmış olması gerekmektedir. Zira alan adının kullanılmaya başlandığı sırada bilinmeyen ve uzun bir süre sonra tanınmış hale gelen marka bakımından tüm mal veya hizmet sınıflarında korumanın kabulü haksız hukuki sonuçlara neden olabilecektir; *Kemal ŞENOCAK 2009, agm. s. 131; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 524.*

⁶⁶⁸İstanbul BAM. 16. HD’nin E. 2020/1555, K. 2020/1406, T. 17.09.2020 ile E. 2020/383, K. 2020/873, T. 03.06.2020 “Trendyol” markasına ilişkin kararları bu yöndedir; bkz. Hamdi YASAMAN, Tolga AYOĞLU, Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN, Sinan H. YÜKSEL, Pınar MEMİŞ KARTAL ve Zeynep YASAMAN 2021b, age.s. 1709.

arasında sayılan; ICANN⁶⁶⁹ tarafından kabul edilen, UDRP Yeknesak Kuralları'nın⁶⁷⁰

4. maddesinde nelerin bu kapsamda değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

Buna göre alan adı kullanımının hak veya meşru bağlantı kapsamında kabul edilebileceği ilk hal; alan adının dava açıldığından bildirilmesinden önce iyiniyetli olarak mal veya hizmet arzı için kullanılması veya açıkça kullanma hazırlıklarında bulunulmasıdır. Alan adı kullanımının bu kapsamda değerlendirilmesi için önceki tarihli bir ticari oluşumun varlığına veya hazırlığına ilişkin kanıt sunulması gerekmektedir⁶⁷¹. UDRP Yeknesak Kuralları'nın 4. maddesinin c bendinde sayılan ikinci hal; alan adı altında mal veya hizmet arz edilmese dahi bu alan adının şahsen, ticari veya herhangi bir şekilde yaygın olarak tanınmış olmasıdır⁶⁷². Üçüncü ve son

⁶⁶⁹İnternet alan adları tüm dünyada kullanılan; uluslararası niteliğe sahip işaretler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda tüm kullanıcıların katılımı ve internetin bütünlüğünü desteklemek amaçlarıyla, 18 Eylül 1998 tarihinde İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers -ICANN*) kurulmuştur. ICANN uluslararası düzeyde organize olmuş, İnternet Protokolü (IP) adresi alanı tahsisi, protokol tanıtıcı ataması, genel (gTLD) ve ülke kodu (ccTLD) Üst Düzey Alan ismi sistemi yönetimi ve kök sunucu sistemi yönetimi işlevlerinden sorumlu kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. Bu servisler ilk olarak ABD hükümeti ile yapılan sözleşme gereği İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA) ve diğer kurumlar tarafından gerçekleştiriliyordu. Günümüzde IANA'nın işlevini ICANN gerçekleştirmektedir. Özel-kamuya açık bir ortaklık olarak ICANN İnternetin çalışma kararlılığının korunması, rekabetin desteklenmesi, küresel İnternet topluluklarının daha geniş bir katılımı temsilinin sağlanması ve tabandan gelen, uzlaşma temelli süreçlerle görevine uygun politikaların geliştirilmesi için çalışmaktadır; bkz. <https://archive.icann.org/tr/turkish.html>, et. 03.04.2020.

ICANN'ın kuruluş süreci ve yapılanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. David LINDSAY 2007, age. s. 40-46, 67-77; Benjamin D. SILBERT 2008, agm. s. 320-321; Gülgün ANIK 2005, agm. s. 70-73; Shiveh Roxana REED 2011, agm. s. 230-232; Graham J. H. SMITH 2007, age. s. 150-155.

⁶⁷⁰ICANN 1999 yılında marka ile alan adı uyumsuzluklarının çözümünde uygulanmak üzere "Alan Adı Anlaşmazlıklarının Çözümü İçin Yeknesak Politikalar" (*The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – UDRP*) başlıklı bir dizi kurallar bütünü kabul etmiştir. UDRP ile marka ve alan adı arasındaki uyumsuzlukların çözümünde başvurulabilecek bir tahkim yolu düzenlenmiştir. Oluşturulan bu sistem hızlı, ucuz olması, bir seçim hakkı sonucu doğmaması hakem kararlarının resen icra edilmesi gibi özellikleriyle bilenen tahkim uygulamalarına kıyasla birtakım farklılıklar içermektedir. Buna göre tahkim usulü yalnız ICANN tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca ve belirli konularla sınırlı olmak üzere işlerlik kazanmaktadır. UDRP kurallarına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Graham J. H. SMITH 2007, age. s. 187-189; David LINDSAY 2007, age. s. 99-106; *ICANN, Beginner's Guide to Domain Names*, s. 13.

⁶⁷¹Tavsiye veya durum tespiti içerir yazışmalar ya da reklam, antetli kağıt, kartvizit gibi promosyon malzemelerine yapılan ciddi yatırım ile alan adının bir iş planı doğrultusunda kullanıldığı yönünde sunulan belgeler bu duruma dayanak teşkil edebilecektir; WIPO Tahkim uygulamasına bakıldığında önceki iş oluşumunun kabulü için sunulan maddi kanıtların yanı sıra alan adının tahsisi ve kullanımı arasında geçen zaman gibi iyinetin varlığını destekler olguların da değerlendirildiği görülmektedir; bkz. WIPO Case No. D2015-1128, *Philip Morris USA Inc. v. Borut Bezjak, A Domains Limited*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2015-1128>; (et. 03.05.2020); WIPO Case No. D2017-0191, *Autodesk, Inc. v. Brian Byrne, meshIP, LLC*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2017-0191>, (et. 03.05.2020).

⁶⁷² Gerçek kişilerin tanınmış adlarından oluşan alan adları bu kapsamda değerlendirilecektir. Bu yönde bkz. WIPO Case No. D2015-1113, *Khloe Kardashian, Whalerock Celebrity Subscription, LLC, Khlomoney, Inc. v. Private Registrations Aktien Gesellschaft / Privacy Protection Service Inc. d/b/a Privacyprotect.Org*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2015-1113>, (et. 03.05.2020); WIPO Case No. D2016-0256, *Halle Berry and Bellah Brands Incorporated v. Alberta Hot Rods*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-0256>, (et. 03.05.2020);

durum ise markayı sulandırmama ve tüketicileri ticari amaçla yanıltmama şartıyla alan adının, ticari olmayan meşru⁶⁷³ veya dürüst kullanıma konu olmasıdır. Buna göre alan adına ilişkin internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların, içerikten veya yapılan bilgilendirmeden bu sitenin, tescilli markayla ilişkili olmadığını anlayabilmeleri gerekmektedir⁶⁷⁴. Tüm bu haller örneklendirme suretiyle sayıldığından, alan adı sahibinin, hakkını veya meşru menfaatini farklı hususlara dayanarak da ispat edebileceği kabul edilmektedir⁶⁷⁵.

Bu doğrultuda işarete ilişkin kazanılmış bir hakka dayanarak gerçekleştirilen alan adı kullanımları da marka korumasının istisnası kapsamında değerlendirilmelidir. Zira burada tecavüz edildiği iddia edilen marka hakkından önce elde edilmiş daha üstün nitelikte bir hak bulunmaktadır⁶⁷⁶. Önceki tarihli bir ticaret unvanı sahibinin, ticaret unvanının çekirdek unsurunu marka tescil tarihinden önce alan adı olarak

WIPO Case No. D2017-0035, *Victoria Beckham v. David James*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2017-0035>, (et. 03.05.2020).

⁶⁷³Ticari olmayan meşru kullanıma; ifade özgürlüğü kapsamında eleştiri amaçlı veya tam aksine hayranlık neticesi açılan web sitelerinde kullanılan alan adları girebilecektir; WIPO, Tavsiye Kararı, s. 39-42. Y. 11. HD E. 2018/4667, K. 2019/5975, T. 30.9.2019 sayılı kararında bu hususu; “...davalı tarafın internet sitesinin, tüketicilerin almış oldukları mal ve hizmetlerle ilgili olumlu veya olumsuz düşüncelerini belirttikleri bir platform olduğu, söz konusu platformun yapısı gereği şikâyet edilen veya hakkında olumlu görüş bildirilen şirketlerin markalarının belirtilmesinin zorunluluk arz ettiği, söz konusu markalar kullanılmadan anılan sitenin fonksiyonunu icra etmesinin mümkün bulunmadığı, dolayısıyla davalı sitesindeki marka kullanımının işaretin kullanımına ilişkin meşru bir bağlantı bulunması durumu içerisinde değerlendirilebileceği, siteye giren ortalama tüketicilerin, söz konusu sitenin müspet veya menfi görüş ve düşünce belirtme platformu olduğunu, resmi bir mecra olmadığını rahatlıkla anlayabilecekleri...” şeklinde ifade etmiştir.

⁶⁷⁴Burada dikkat edilmesi gereken alan adının kullanıldığı internet sitesinin itibar kazanma veya avantaj sağlama gibi ticari eylem niteliği taşıyacak amaçlar doğrultusunda oluşturulmamış olmasıdır. Dolayısıyla alan adı sahibinin iyiniyetli hareket alışkanlığı içerisinde olup olmadığı farklı bir deyişle daha önce benzer başkalarının markalarını alan adı olarak tahsis edip etmediği de araştırılmaktadır. Bu yönde bkz. WIPO Case No. D2014-2111, *Alessandro International GmbH v. Alessandro Gualandi*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2014-2111>, (et. 06.05.2020); WIPO Case No. D2015-1128, *Philip Morris USA Inc. v. Borut Bezjak, A Domains Limited*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2015-1128> (et. 06.05.2020); WIPO Case No. D2016-2608, *Azimo Ltd. v. Vladimir Zubkov*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-2608>, (et. 06.05.2020).

⁶⁷⁵WIPO bu kapsamda alan adının sözlükte bulunan kelimelerden veya yaygın ifadelerden oluştuğu hallerde, kullanımın da bilgi verme veya açıklama amacını taşıması koşuluyla meşru menfaatin var olduğu yönünde karar vermiştir; bkz. WIPO Case No. D2012-2151, *Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.S v. Yenibiris İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.S*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2012-2151>, (et. 03.05.2020); WIPO Case No. D2016-0701, *Dollar Bank, Federal Savings Bank v. Host Master / Jason Duke*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-0701>, (et. 03.05.2020); WIPO Case No. D2016-0936, *24 Seven, Inc. v. IT Freelance / 24x7freelancer*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-0936>, (et. 03.05.2020).

⁶⁷⁶Alan adı kullanımının önceki bir hakka dayandığına ilişkin iddia değerlendirilmeden tecavüzün gerçekleştiği yönünde hüküm kurulmasının bozma sebebi teşkil ettiğine ilişkin bkz. Y. 11. HD E. 2016/13358, K. 2018/4631, T. 20.6.2018, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası, et. 18.05.2020.

kullandığı hallerde durum böyledir⁶⁷⁷. Bununla birlikte ticaret unvanı kullanımının sonraki tarihli marka hakkına tecavüz oluşturduğu hallerde, alan adı bakımından da meşru bir kullanımdan bahsedilemeyecektir⁶⁷⁸.

3.5.2.4 Marka Hakkı Sahibi Tarafından İleri Sürülebilecek Talepler

SMK m. 7/3(d)'de sayılan tüm koşulların gerçekleştiği hallerde, marka sahibi, alan adı kullanımını aynı madde kapsamında açıkça belirtildiği üzere engelleyebilmektedir. Zira SMK m. 29 uyarınca marka sahibinin izninin olmadığı durumda 7. madde kapsamında düzenlenen tüm haller, marka hakkına tecavüz teşkil etmektedir.

Buna göre marka hakkı sahibi mahkemeden muhtemel tecavüzün önlenmesi, fiillerinin durdurulması ve tecavüzün kaldırılması ile ilgili koşulların varlığında maddi ve manevi zararın tazmini gibi SMK'nın 149. maddesinde sayılan taleplerde bulunabilmektedir. Burada çatışan marka tescillerinden farklı olarak, tecavüzün kaldırılmasına ilişkin dava kapsamında, ilgili internet sitesine erişimin yasaklanması ve alan adının terkini sağlanabilmektedir⁶⁷⁹. Dolayısıyla marka olan işarete ilişkin alan adı kullanımının, bir kez daha tecavüz oluşturması engellenmektedir.

3.5.2.5 Alan Adı Hakkı Sahibinin Tahsise Dayalı Kullanım Savunması

Önceki tescil tarihli marka sahibi tarafından açılan tecavüz davasında alan adı sahibi, işaret üzerinde gerçek hak sahibi olduğu veya ilgili kullanımının dürüst kullanım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ya da sessiz kalma yoluyla hak

⁶⁷⁷Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 193; Hayri BOZGEYİK 2019, age. s. 108-109; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 520-521; Yasaman/Ayoğlu, Marka Hukuku C. I, s. 493; Kemal ŞENOCAK 2009, agm. s. 108-109; Füsün N. NOMER 2001, agm. Alan Adı, s. 412-413. Bu yönde Y. 11. HD. E. 2017/6959, K. 2014/13704, T. 15.09.2014; Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası et. 11.05.2020.

⁶⁷⁸Y. 11. HD. E. 2015/3333, K. 2015/8393, T. 16.06.2015, karar metni için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası et. 11.05.2020.

⁶⁷⁹Y. 11. HD. E. 2019/1878, K. 2020/29 sayılı ve 06.01.2020 tarihli kararında bu husus; "...ticaret unvanının benzer olduğu gerekçesiyle davacıya ait 2K ibareli marka ön plana çıkarılarak davalı tarafça ürünler üzerinde markasal olarak ve tanıtımda kullanımının markaya yönelik tecavüz ve haksız rekabet olduğunun tespitine, men'ine, davalının 2K ibaresini ürünler üzerinde, tanıtımda ve internet üzerinde kullanımının engellenmesine, 2K ibareli internet sitesine erişimin engellenmesine, ıslah talebinin reddine, 1.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren değişen oranda işleyecek ticari faiziyle tahsilinine, 1.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsiline, itibar tazminatına yönelik talebin reddine, davalı ticaret unvanındaki 2K ibaresinin ticaret sicilinden terkine, hükmün kesinleşmesiyle 5 büyük gazeteden birinde ilanına karar verilmiştir" şeklinde belirtilmiştir, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası et. 12.04.2021.

556 sayılı mülga KHK m. 62/b uyarınca yapılacak tecavüzün giderilmesine ilişkin talebin ayrıca belirtilmesi dahi alan adının terkini talebini de kapsadığına ilişkin bkz. Yasaman/Yüksel, Marka Hukuku C. II, s. 1124.

kaybının gerçekleştiği yönünde savunmada bulunabilecektir⁶⁸⁰. Bununla birlikte çalışma özelinde değerlendirilmesi gereken alan adı sahibinin tahsise dayalı kullanımının tecavüz oluşturmayacağı yönünde bir savunma ileri sürmesi durumunda bunun kabul edilebilirliği vardır.

Bu doğrultuda bu yönde açılan bir tecavüz davasında SMK m. 155'in uygulanabilirliği incelenecektir. Şüphesiz SMK'da düzenleme alanı bulmayan bir hak grubu bakımından anılan hükmün doğrudan uygulanabilirliği mümkün değildir. Dolayısıyla ele alınması gereken husus; tescilin tek başına hukuka uygunluk nedeni teşkil etmediğine ilişkin ilkenin marka ile alan adı çatışmalarına kıyasen uygulanabilirliğidir.

Öncelikle çatışan hakların varlığında üstünlük; öncelik ilkesi, hak sahiplerinin yetkilerine ilişkin hukuki düzenlemeler ve her bir somut olayın özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Önceki tescil tarihli marka hakkının alan adı ile çatışmasında da kural olarak korunması gereken menfaat önceki tarihte hukuka uygun şekilde elde edilen hakka ilişkindir⁶⁸¹. Nitekim Kanun da bu çatışma halini marka hakkına tecavüz kapsamında düzenlemektedir (SMK m. 7/3-d). Buradan hareketle SMK m. 155'te düzenlenen sonraki tescilli hakkın varlığının tek başına hukuka uygunluk nedeni teşkil etmediği yönündeki genel ilkenin alan adları bakımından da kıyasen uygulanabilirliğinin kabulü gerekmektedir.

Alan adlarının ayrı hukuki düzenlemeye konu olmadığı göz önüne alındığında bu kabulün aksini öngören bir hüküm de bulunmamaktadır. Bununla birlikte sonraki alan adının tecavüzü talepli dava kapsamında, alan adının kullanıldığı internet sitesine erişim ve alan adının terkinin de sağlanarak benzer bir çatışmanın doğumu da engellenebilmektedir. Tüm bu nednelerle alan adı hakkı sahibinin, aleyhine açılan tecavüz davasında, kullanımının tahsise dayalı gerçekleştiği yönündeki savunmasının kabulü mümkün değildir.

⁶⁸⁰Marka alan adı çatışmasında alan adı sahibi tarafından ileri sürülebilecek savunmalar için bkz. Zeynep YASAMAN 2020, age. s. 487-561; Sefer OĞUZ 2018, age. s. 221 vd.; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 100-101, 193-195; Uğur ÇOLAK 2018, age. s. 445-446. Yargıtay 11. HD. E. 2017/5428, K. 2018/1420, T. 26.2.2018; Yargıtay 11. HD. E. 2015/6662, K. 2016/806, T. 27.1.2016; Yargıtay 11. HD. E. 2011/5476, K. 2013/8863, T. 02.05.2013, kararlar için bkz. Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası et. 10.05.2020.

⁶⁸¹Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 192-193; Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 2019, agm. s. 98-99; Türkay ALICA 2017, agm. s. 722

3.5.3. ÖNCEKİ ALAN ADI HAKKINA SONRAKİ MARKA İLE TECAVÜZ

Alan adlarını konu alan ayrı bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla uyuşmazlık konusuna göre TBK, TMK, TTK veya SMK'nın ilgili hükümlerine başvurulabilmektedir. Buna göre alan adı marka çatışmasında alan adına ilişkin ayırt edici işaretin marka olarak tescili, ilgili koşulların varlığında, SMK'nın 6. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen gerçek hak sahipliği veya altıncı fıkrasında düzenlenen önceki tarihli sınai mülkiyet hakkı dayanak gösterilerek engellenebilecektir. Tescilin gerçekleştiği hallerde de SMK m. 25 uyarınca hükümsüzlük talep edilebilmektedir. Bununla birlikte SMK kapsamında alan adı hakkına tecavüz halinde doğrudan veya dolaylı uygulanabilir bir hüküm bulunmamaktadır.

Nitekim Yargıtay uygulamasına bakıldığında da sonraki tarihli marka tescil ve kullanımı ile alan adına tecavüz edildiği yönündeki taleplerin alan adıyla birlikte önceki tarihli bir marka hakkının varlığına dayandırıldığı görülmektedir⁶⁸². Öyle ki önceki tarihli bir diğer hakkın bulunmadığı haller tecavüz kapsamında değerlendirilmemiştir⁶⁸³.

Bu doğrultuda, alan adının önceki tarihli bir marka hakkına dayanmadığı ancak sonraki tarihli marka hakkıyla ihlal edildiği hallerde TTK'nın haksız rekabete ilişkin hükümlerine başvurulabilecektir⁶⁸⁴. Anılan fiil TTK m. 55/1-a(4)'te düzenlenen;

⁶⁸²Y. 11. HD. E. 2018/1421, K. 2019/5942, T. 30.09.2019; Y. 11. HD. E. 2016/6637, K. 2018/983, T. 12.02.2018; Y. 11. HD. E. 2018/1944, K. 2019/7153, T. 13.11.2019; Y. 11. HD. E. 2018/1345, K. 2019/6056, T. 02.10.2019, <https://karararama.yargitay.gov.tr>, et. 03.01.2022.

⁶⁸³Y. 11. HD. E. 2020/6265, K. 2021/5347 sayılı ve 23.06.2021 tarihli kararında; “Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; tarafların plastik cerrahi uzmanı olarak serbest şekilde faaliyet gösterdikleri, uzman bilirkişi kurulu raporuna göre davacıya ait www.cerrahisanati.com alan adının 2009 yılından bu yana aktif olup sitenin başka bir kursun tanıtım sitesi olarak kullanıldığı, 2015 yılından sonra sunucudaki casus yazılım nedeniyle arşivlenemediği, sitedeki içeriklerin davacıdan çok yabancı isimli bir doktoru tanıtmakta olduğu, tüketiciler nezdinde davacı ile doğrudan bir algı yaratmadığı, sitenin alan adının tanınmış bir marka olarak benimsenmesinin mümkün olmadığı, tescilsiz bir marka şeklinde yeterli ayırt ediciliğe ulaşamadığı, kaldı ki davacının markasının halen tescil edilmeyip aksine davalının markasının tescilli olduğu, bu nedenle davacının henüz tescil edilmemiş markalarına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun söylenemeyeceği, tarafların internet sitesindeki görseller incelendiğinde temasal olarak birbirine benzemekle birlikte tamamen aynı olmadığı, birbirinden kopyalanmadığının anlaşıldığı, bu nedenlerle davalının davacıya ait haklara tecavüz ettiğinin saptanamadığı, haksız rekabetin var olduğuna, davalının kusurlu ve kötüniyetli olduğuna dair yeterli delil bulunmadığı, tanık anlatımlarında davalının davacıya ait işyerlerine yakın yerlerde işyeri açarak haksız rekabet ettiği ileri sürülmüş ise de, serbest piyasa ve ekonomik çalışma koşullarının geçerli olduğu plastik cerrahi alanında aynı mevkide/binada ve belirli mesafelerde işyeri açmanın haksız rekabet sayılamayacağı gerekçesiyle, ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiştir”, <https://karararama.yargitay.gov.tr>, et. 03.01.2022.

⁶⁸⁴Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019b, age. s. 15; Füsün N. NOMER 2001, agm. Alan Adı, s. 407-408; Sefer OĞUZ 2018, age. s. 350-351; Mehmet Emin BİLGE 2014, age. s. 100.

Nitekim Y. 11. HD. E. 2007/1677, K. 2008/4071, T. 2803.2008 kararında bu hususu; “Türkiye için kullanılan “tr” ülke kodlu alan adları ODTÜ “tr” Alan Adı Yönetimi tarafından tahsis edilmektedir.

başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler alma hali kapsamında değerlendirilebilecektir. Zira maddede ayrıca belirtilmemekle birlikte her türlü tanıtım vasıtası; alan adı ve sınai mülkiyet hakkı bu hükmün uygulama alanı kapsamında kabul edilmektedir.⁶⁸⁵.

Bu doğrultuda alan adı sahibinin ilgili işarete ilişkin kullanımının, haklı ve hukuken korunabilir bir öncelik hakkına dayanması gerekmektedir.⁶⁸⁶. Böyle bir hakkın varlığında, yukarıda ele aldığımız esaslar çerçevesinde, işaretler ile mal veya hizmet sınıfları arasında ayniyet veya benzerlik değerlendirmesi yapılarak karıştırılma ihtimalinin doğup doğmadığı incelenecektir. Alan adının aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin karıştırılmaya yol açabilecek şekilde marka olarak kullanımının tespiti halinde de; marka sahibi lehine oluşan haksız menfaat engellenerek, zararın tazmini talebinde bulunulabilecektir.

Alan adları yürürlükteki mevzuatlarda düzenlemediğinden, TTK'nun 57/5. maddesindeki "işaret" ve "tanıtma vasıtaları" olarak nitelendirilip değerlendirilmesi gerekir. Öte yandan, alan adları her ne kadar belli bir organizasyon ve kurallar çerçevesinde ODTÜ "tr" Alan Adı Yönetimi tarafından tahsis edilip, itiraz ve yönetim işlemleri de anılan kuruluş tarafından yerine getirilmekte ise de, bir alan adı başkasının marka, ticaret unvanı, işletme adı gibi koruma haklarını ihlal etmekte ise, hak sahibi, alan adını veren kuruluş nezdinde itiraz edebileceği gibi, hakkının korunması için mahkemeye de başvurabilir. Alan adlarına ilişkin bir yasal düzenleme bulunmadığından, alan adının korunan bir işareti ya da hakkı ihlal etmesi halinde TTK'nun 56. vd. maddelerine dayalı haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi davası açılması mümkündür ve alan adı tahsisine yetkili kuruluş bu yetkisini kanundan almadığından dolayı, tahsis edilen alan adının sicilden terkin edilinceye kadar olan kullanımında haksız rekabet oluşturması mümkündür” şeklinde belirtmiştir; <https://karararama.yargitay.gov.tr>, et. 03.01.2022.

⁶⁸⁵NOMER ERTAN Fusun N. (2016), *Haksız Rekabet Hukuku*, On İki Levha Yayınları, İstanbul, s. 168.TTK m. 55/1-a(4)'ün gerekçesinde belirtildiği üzere; “6762 sayılı Kanun hükmü, başkasının "ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları ile iltibasa meydan verebilecek surette, ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları" cümle parçasına yer vermiştir. Oysa, anılan ayırt edici işaretlere ilişkin karıştırılma koşul, hüküm ve sonuçlarıyla birlikte kendi özel kanun hükmünde kararnamelelerinde, yani MarkKHK'da, EndTasKHK'da, CoğİşKHK'da ve unvanla ilgili olarak TK'da ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Burada tekrar edilmeleri hem gereksizdir, hem de yorum güçlüklerine sebep olmaktadır. Anılan cümle parçalarının burada yer almaları, haksız rekabete ilişkin hükümlerin fikri mülkiyete ilişkin düzenlemelerde kümülatif uygulanması yönünden de gerekli görülemez”.

⁶⁸⁶Alan adına ilişkin ayırt edici işaret üzerinde gerçek hak sahipliği, öncelik ilkesi gereği, 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4 ve birçok üye devletin de ulusal düzenlemelerinde koruma kapsamında sayılmaktadır. Üye devletlerin ilgili düzenlemeleri için bkz. Imke BUBERT ve Matthias BUENING 2001, age. s. 44, dn. 199. 874/2004 sayılı ve 30.04.2004 tarihli AB “.eu” Üst Düzey Alan Adlarına İlişkin KONSEY Tüzüğü de öncelik ilkesi esas alınarak oluşturulmuştur. Buna göre alan adına ilişkin işaret üzerinde öncelik hakkı olduğunu iddia edenler bakımından “sunrise period” içerisinde hakkını kanıtlayarak alan adı olarak öncelikli tahsis imkânı vardır; Lambert PECHAN 2012, agm. s. 166-167.

SONUÇ

Türk marka hukukunda marka hakkı, ayırt edici bir işaretin gerçek ya da tüzel kişi tarafından seçilmesi, kullanılması veya tescil edilmesiyle oluşmaktadır. Buna göre marka hakkı ve koruması aynı anda doğabileceği gibi hakkın korumadan önce var olduğu durumlar da söz konusu olabilmektedir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre marka korumasının kazanılmasında esas alınan tescil sistemi olmakla birlikte (SMK m. 7), çeşitli hükümlerle, tescilsiz işaretin de koruma kapsamında sayılması mümkün kabul edilmiştir (SMK m. 5/2, 6, 12).

Gerçek hak sahipliğini korumayı amaçlayan bu hükümler tescil ilkesinin istisnasından çok ilk kullanım sisteminin Kanun'daki görünümünü teşkil eder niteliktedir. Anılan hükümlerle sağlanan koruma, tescilli markaya sağlanan korumaya eşdeğer düzeyde değildir. Sicile yapılan tescil işlemi, yapıtaşını özelliğini korumaya devam etmektedir. Bununla birlikte tescil ile sicilde lehine hak tesis edilen kimse şeklen hak sahibi konumundadır. Bir uyuşmazlık halinde kimin hak sahibi olduğu ise şekli duruma göre değil, maddi hukuka göre belirlenmelidir.

Bu doğrultuda çatışan tescilli sınai mülkiyet haklarının varlığında uyuşmazlık; öncelik ilkesi, hak sahibinin yetkilerine ilişkin hukuki düzenlemeler ve somut olayın özellikleri çerçevesinde çözüme kavuşturulmalıdır. Ancak tescilin varlığı tecavüz oluşturan kullanımı hukuka uygun hale getirmemektedir. Mülga Kanun Hükmünde Kararnameler dönemi bu konuda herhangi bir düzenlemenin olmayışı tescilin sağladığı korumanın mutlak niteliğine ilişkin şekilci bir görüşün doğmasına neden olmuştu. Yüksek Mahkeme tescile dayalı kullanımın tecavüz oluşturmayacağını kabul edilmekteydi.

6769 sayılı SMK'da ise tescilin varlığının tecavüz davalarındaki etkisini açıkça düzenleyen bir hükme yer verilmiştir. "Önceki Tarihli Hakların Etkisi" başlıklı 155. madde uyarınca; *Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez*". Öncelik ilkesi esas olarak oluşturulan bu hüküm ile tecavüz davalarında sonraki tescilin bir savunma gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceği hukuki dayanağa

kavuşturulmuştur. Diğer bir ifadeyle yalnız tescilin varlığı, tecavüz oluşturan kullanımlar bakımından hukuka uygunluk nedeni teşkil etmemektedir.

SMK m. 155, Kanun'un ortak hükümleri düzenleyen beşinci kitabının birinci kısmında yer almaktadır. Dolayısıyla marka hakkının yanı sıra coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı model üzerindeki haklara da uygulanabilir niteliktedir. Zira haklar arası çatışma; aynı hak grupları arasında olabileceği gibi farklı sınai mülkiyet hakları arasında da gerçekleşebilir. Bu doğrultuda SMK m. 155, aranan unsurların varlığı koşuluyla, çatışan marka tescillerinin yanında markanın diğer sınai mülkiyet haklarıyla çatışmasına da uygulanabilir niteliktedir.

SMK m. 155 uyarınca, çatışma; marka, patent, tasarım hakkı ile bundan önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip sınai mülkiyet hakkı arasında gerçekleşiyor olmalıdır. Önceki başvuru veya rüçhan tarihli sınai mülkiyet hakkı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent veya faydalı model olabilecektir. Zira tüm bu hak grupları Kanun'un sınai mülkiyet hakkı tanımında sayılmaktadır (SMK m. 2). Hükümde herhangi bir sınırlama yapılmadığından bunlardan biri veya birkaçının önceki tarihli hak teşkil etmesi mümkün kabul edilmelidir. *"Başvuru ve rüçhan tarihi"* ifadesinden bu hakların tescilli olmaları gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Sonraki tescil tarihli hak ise marka, patent veya tasarım hakkıdır. Her ne kadar ayrıca belirtilmemişse de patentlere ilişkin hükümlerin faydalı modellere uygulanabilirliği nedeniyle bunların da hükmün uygulama kapsamında olduğu kabul edilmelidir. Coğrafi işaretlere ise sahibine inhisari nitelikte kullanım hakkı tanımayan özel hukuki niteliklerinden dolayı, hükümde bilinçli olarak yer verilmediği düşünülmektedir.

SMK'da düzenlenmeyen bir hak türüne karşı bu maddenin doğrudan uygulanabilirliği mümkün değildir. Bununla birlikte markanın ticaret unvanı, işletme adı ve alan adı ile çatıştığı hallerde kıyasen uygulanabilirliğinin önünde bir engel bulunmadığı kabul edilmektedir. Zira madde kapsamında düzenlenen menfaat genel bir ilkeye işaret etmektedir. Sınai mülkiyet hakları kapsamında sonraki tescilli hakkın varlığının tek başına hukuka uygunluk nedeni teşkil etmediği kabul edilmiştir. Aksi bir değerlendirme; sınai mülkiyet hakları arasında üstünlük bulunmadığı yönündeki temel ilkeye de aykırılık teşkil edebilecek niteliktedir.

SMK m. 155 çatışan tesciller dolayısıyla açılan tecavüz davalarında sonraki tescilin etkisizliğini düzenlemektedir. Dolayısıyla tescilsiz haklar uygulama kapsamı dışındadır. Bu doğrultuda Kanun'da sınai mülkiyet hakkı kapsamında sayılan tescilsiz

tasarımlar bakımından da hükmün uygulanması mümkün görünmemektedir. Ancak hükmün getiriliş amacının yanında Kanun'un tescilsiz tasarımları düzenleme şekli ve kapsamı dikkate alındığında menfaat dengesine daha uygun bir sonuca ulaşılabilir. Anılan hüküm tescilsiz tasarım hakkının taklidi dolayısıyla açılan tecavüz davasında, sonraki tasarım veya marka tescilinin savunma gerekçesi olarak ileri sürülememesinin dayanağı olarak kabul edilebilir.

SMK m. 155'in, Kanun'un yürürlük tarihinden sonra, açılan tecavüz davalarında uygulanabileceği hususu açıktır. Bununla birlikte tescili hukuka uygunluk nedeni kabul etmeyen bu yaklaşımın KHK'lar dönemi açılmış ve halen devam etmekte olan uyuşmazlıklar bakımından da kaynak oluşturması beklenmektedir. Tescilli hakkın kullanımdan doğan tecavüzün 556 sayılı KHK döneminde başlamış olması, bu döneme ilişkin hukuka uygunluk gerekçesi yaratmamalıdır. Zira ilgili fiilin tecavüz niteliği sabittir. Bu nedenle tescilin markaya sağladığı koruma ihlalin ispatı ile ortadan kalkmalı; şekil esastan üstün sayılmamalıdır.

SMK m. 155'in beklenen ve isabetli bir düzenleme olduğu kanaatindeyiz. Bu doğrultuda SMK m. 155 ile Türk marka düzenine uygun olmayan; sistem açısından sorunlu bir düzenleme getirilerek tescilin savunma gücünü ortadan kaldırdığı görüşlerine katılmamaktayız. Aksine bu düzenleme sonraki kötüniyetli tescilleri caydırıcı bir etki doğurabilir niteliktedir. Zira mülga uygulama sonraki tescili hükümsüz kılınma dek korumakta, önceki hak sahiplerinin tecavüz davası açmasına imkan vermemekteydi. Hükümsüzlük davalarının uzun bir yargılama sürecine yayılması karşısında kötüniyetli sonraki tescil sahibi hedeflediği menfaate ulaşmakta, önceki hak sahibi bakımından ise zararın tazmini ile de telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğmaktaydı. Oysa SMK m. 155'in açık hükmü karşısında sonraki tescil sahibi ihlale konu bir fiili halinde aleyhine doğrudan tecavüz davası açılabileceğini ve bunun tazminat sorumluluğu doğuracağı farklılığıyla; belli bir dikkat ve özen ile hareket etmesi gerekecektir. Bu tescile konu işaretin seçilmesinden, kullanımına değin tüm sürece yansıtacak olup, mükerrer tescillerin veya hak çatışmalarının azalmasında etkin bir argüman oluşturacaktır.

SMK m. 155, tescil ile sağlanan korumayı sınırlamamakta sonraki tescilli hakları dahil tüm üçüncü kişilere karşı ileri sürülebileceğini kabul etmektedir. Böylelikle önceki marka sahibinin, olabildiği kadar hızlıca, tecavüze konu kullanımını yasaklayabilmesine imkan vermektedir. Nitekim mülga KHK ve SMK da marka sahibinin hakkını korumasında başvurabileceği tecavüz ve hükümsüzlük olmak üzere

iki ayrı dava öngörölmüştür. Bunlardan birine başvurulabilirliđinin diđerinin varlıđına bađlanması haksız ve hukuka aykırı sonuçlar doğuracak olup, böyle bir sınırlama ancak açık bir Kanun hükmü ile öngörülebilir niteliktedir.

Önceki tarihli hakların etkisini düzenleyen SMK m. 155 ile önceki tescil tarihli hak sahibinin, sonraki tescilin hükümsüzlüđü yönünde dava açma zorunluluđu da sona ermiştir. Buna göre tescilli bir hakkın kullanımından kaynaklanan ihlallere karşı doğrudan tecavüz davası açılabilecektir. Bu düzenleme hükümsüzlük kararlarının geçmişe etkili olmasıyla da uyum içerisindedir. Ancak tecavüze karşı hükümsüzlüđün talep edilmemesi halinde iki hak birlikte var olmaya devam edecektir. Uzun vadede sonraki tescilin hükümsüzlüđünün talep edilmemesi sonraki tescilli hak sahibinin markasını kullanma hakkı olup olmadığı yönünde bir belirsizlik doğurarak farklı sakıncalara yol açabilir niteliktedir. Bu nedenle sonraki tescilin hükümsüzlüđünün ayrı veya aynı dava kapsamında talep edilmesi yerinde olacaktır.

KAYNAKÇA

- ANTALYA Osman ve TOPUZ Murat Gökhan (2019), *Marmara Hukuk Yorumu – Eşya Hukuku*, 4/1. Cilt, Seçkin Yayınları, Ankara.
- AYDIN Fatih (2017), “Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında Marka Hukukunda Tazminat”, *Türkiye Barolar Birliği Dergisi*, Sayı 133, ss. 517-576.
- AYİTER Nurşin (1968a), *İhtira Hukuku*, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.
- AYİTER Nurşin (1968b), *Mamelek Kavramı Üzerinde İnceleme*, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.
- ALICA Türkay (2017), “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Önceki Tarihli Hakların Etkisi”, *İçinde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9-10 Mart 2017*, Ed. Feyzan Hayal Şehirli Çelik, BTHAE Yayınları, Ankara, ss. 673-736.
- ALRAMAHI Moe (2009), “The Legal Nature of Domain Names Rights”, *Journal of International Trade Law and Policy*, Volume 8, Number 1, ss. 84-94.
- ANIK Gülgün (2005), “İnternet Alan Adı”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, Cilt 5, Sayı 4, ss. 65-93.
- ARIKAN Özgür (2016), *Trademark Rights and Parallel Importation in the European Union*, On İki Levha Yayınları, İstanbul.
- ARKAN Sabih (1997), *Marka Hukuku*, 1. Cilt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.
- ARKAN Sabih (1998), *Marka Hukuku*, 2. Cilt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.
- ARKAN Sabih (2000), “Marka Hakkına Tecavüz – İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 20, Sayı 3, ss. 5-13.
- ARKAN Sabih (2002), “556 Sayılı KHK’nın 8/III Maddesi ile İlgili Bir İnceleme (HGK.’nın 27.2.2002 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi)”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 21, Sayı 4, ss. 101-108.
- ARKAN Sabih (2017), “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5.3. Maddesiyle İlgili Bazı Düşünceler”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 33, Sayı 3, ss. 5-11.
- ARKAN Sabih (2019), *Ticari İşletme Hukuku*, 23. Basım, BTHAE Yayınları, Ankara.

- AYDOĞAN Fatih (2013), “Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukuki Durum – Değişiklik (Madde) Önerisi – İtiraz Yolu ve/veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi”, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, Cilt 71, Sayı 2, ss. 27-50.
- AYHAN Rıza, ÇAĞLAR Hayrettin ve ÖZDAMAR Mehmet (2019), *Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar*, 12. Basım, Yetkin Yayınları, Ankara.
- BALIK İfakat (2018) “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Markanın Kötüniyetli Tescili”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 34, Sayı 2, ss. 443-475.
- BAUMBACH Adolf ve HOPT Klaus, J (2020), *Handelsgesetzbuch (HGB) mit GmbH & Co., Handelsklauseln, Bank und Kapitalmarktrecht, Transportrecht (ohne Seerecht)*; 39. Auflage, C. H. Beck, München.
- BEEBE Barton (2018), “Design Protection”, *İçinde, The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Ed. Rochelle Dreyfuss ve Justine Pila, Oxford University Press, Oxford, ss. 572-593.
- BEKTAŞ İbrahim (2018), “Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali-AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme”, *Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi*, Cilt 17, Sayı 2, ss. 219-258.
- BİLGE Mehmet Emin (1997), *Ticaret Sicili*, Beta Yayınları, İstanbul.
- BİLGE Mehmet Emin (2014), *Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi*, Yetkin Yayınları, Ankara.
- BİLGE Mehmet Emin (2015), “Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku*, Sayı 2, ss. 7-22 .
- BİLGİLİ Fatih (2006), *Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması*, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- BİLİR Döndü Deniz (2019), “Marka Kullanmama Def’i”, *Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı (Bildiriler Kitabı) 19-22 Aralık 2019*, <https://yayin.taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/kitaplar/fikri-mulkiyet-hukuku-calistayi-bildiriler-kitabi.pdf>, ET. 27.12.2021.
- BONADIO Enrico (2012), “Plain Packaging of Tobacco Products under EU Intellectual Property Law”, *European Intellectual Property Review*, ss. 599-608.
- BOZER Ali ve GÖLE Celal (2018), *Ticari İşletme Hukuku*, Beşinci Basım, BTHAE Yayınları, Ankara.
- BOZGEYİK Hayri (2007), “Markalarda Rüçhan Hakları”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, Cilt 7, Sayı 1, ss. 49-84.

- BOZGEYİK Hayri (2010), “Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar”, *İçinde, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan*, Turhan Yayınevi, Ankara.
- BOZGEYİK Hayri (2019), *Marka Hakkının Korunması*, İkinci Basım, On İki Levha Yayınları, İstanbul.
- BUBERT Imke ve BUENING Matthias (2001), *Trademark Law: Domain Name Issues, E-Commerce Law and Practice in Europe*, Woodhead Publishing, Cambridge.
- BURRELL Robert (2007), “Trade Mark Bureaucracies”, *The University of Queensland, TC Beirne School of Law Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 07-25*, <http://ssrn.com/abstract=1027504> ET. 05.04.2021.
- BURRELL Robert ve HANDLER Micheal (2003), “Making Sense of Trade Mark Law”, *Intellectual Property Quarterly*, No. 4, ss. 388-410.
- BÜYÜKKILIÇ Gül (2019), *Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması*, On İki Levha Yayınları, İstanbul.
- CALBOLI Irene (2017), “Geographical Indications between Trade, Development, Culture and Marketing: Framing a Fair(er) System of Protection in the Global Economy?”, *İçinde, Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture*, Ed. Irene Calboli ve Wee Loon Ng-Loy, Cambridge University Press, United Kingdom, ss. 1-35.
- CAM Esen (2016), “Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın ‘Gerçek Kullanım’ Problemi”, *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, Sayı 2, ss. 24-41.
- CENGİZ Dilek (1995), *Türk Hukukunda İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz*, Beta Yayınları, İstanbul.
- ÇAĞLAR Hayrettin (2017a), “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK m. 14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri”, *Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 21, Sayı 1, ss. 3-19.
- ÇAĞLAR Hayrettin (2017b), “Sınai Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler”, *Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 3, Sayı 1, ss. 139-154.
- ÇAĞLAR Hayrettin, YILDIZ Burçak ve İMİRLİOĞLU Dilek (2017), *Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık*, Adalet Yayınevi, Ankara.
- ÇOLAK Uğur (2015), “Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki Mal ve Hizmetler Yönünden Korunması”, *İçinde, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013*, Ed. Tekin Memiş, Seçkin Yayınevi, Ankara, ss. 273-293.

- ÇOLAK Uğur (2018), *Türk Marka Hukuku*, Dördüncü Basım, On İki Levha Yayınları, İstanbul.
- DERCLAYE Estelle ve LEİSTNER Matthias (2011), *Intellectual Property Overlaps: A European Perspective*, Hart Publishing, Oxford.
- DINWOODIE Graeme B. (2001), “Trademark and Copyright: Complements or Competitors?”, *İçinde, ALAI 2001 Congress New York Session II A, Copyright, Trademarks and Trade Dress: The Overlap (and Conflict?) in Intellectual Property Regimes Concerning Designs and Visual Images General Report*, https://scholarship.kentlaw.iit.edu/fac_schol/917/ ET. 05.08.2021.
- DINWOODIE Graeme B. (2017), “Territorial Overlaps In Trademark Law: The Evolving European Model”, *Notre Dame Law Review*, Vol. 92, Issue 4, ss. 1669-1744.
- DINWOODIE Graeme B. ve JANİS Mark D. (2011), *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, 3rd Ed., Aspen Publishing, New York.
- DİRİKKAN Hanife (1998), “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, *İçinde, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan*, İÜHF Yayınları, İstanbul, ss. 219-280.
- DİRİKKAN Hanife (2003), *Tanınmış Markanın Korunması*, Seçkin Yayınevi, Ankara.
- EBENROTH Carsten Thomas, BOUJONG Karlheinz, JOOST Detlev ve STROHN Lutz (2020), *Handelsgesetzbuch: HGB Kommentar*, 4. Auflage, C. H. Beck, München.
- ENDRICH Tobias (2019), “Pinning Down Functionality in EU Design Law – A Comment on the CJEU’s DOCERAM Judgment (C-395/16)”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 14, No. 2, ss. 156-167.
- EMİNOĞLU Cafer (2016), “Marka Sahibinin Tekliği İlkesi ve Bu İlkenin Markanın Devri Bağlamında İncelenmesi (Anayasa Mahkemesi’nin 556 Sayılı KHK’nın M. 16/5 Hükmünü İptal Eden Kararı Bağlamında Bir Değerlendirme)”, *Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Sayı 1, ss. 229-254.
- EREN Fikret (2019), *Borçlar Hukuku Genel Hükümler*, Yirmidördüncü Basım, Yetkin Yayınları, Ankara.
- ERKAN Vehbi Umut (2018), “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Patent Hakkına Tecavüz Edilmesi Durumunda İtibar Kaybı Tazminatı (SMK md. 150/2)”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 13, Sayı 144, ss. 14-22.
- FRANKEL Susy ve GERVAİS Daniel J. (2014), “Plain Packaging and the Interpretation of the TRIPs”, *Victoria University of Wellington Legal Research Paper*, Vol. 4, Issue 1, ss. 1149-1124.
- FUCHS-WISSEMANN Georg (2015), “Registrierte Marken, Benutzungsmarken und Namensrechte in der Rechtsprechung zum Deutschen MarkenG und zum Europäischen

- Markenrecht nach der GMV”, *Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Hukuku Uluslararası Sempozyumları, Malatya: İnönü Üniversitesi*, ss. 331-344.
- GANGJEE Dev (2007), “Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications”, *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82, Issue 3, ss. 1253-1291.
- GANGJEE Dev (2012), *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge University Press, Cambridge.
- GANGJEE Dev (2018), Trade Marks and Allied Rights, *İçinde, The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Ed. Rochelle Dreyfuss ve Justine Pila, OUP, Oxford, ss. 517-571.
- GEMALMAZ H. Burak (2017), *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı*, İkinci Basım, Beta Yayınları, İstanbul.
- GOEBEL Burkhardt ve GROESCHL Manuela (2014), “The Long Road to Resolving Conflicts between Trademarks and Geographical Indications”, *Trade Mark Report*, Vol. 104, No. 4, ss. 835-865.
- GRAHAMMER Juan Carlos Durand (2009), “Trademarks, Trade Names and Company Names: Addressing the Issue of Overlapping and Conflicting Rights”, *Convergence*, Vol. 5, No. 1, ss. 53-67.
- GRIFFITHS Jonathan (2015), “On The Back of a Cigarette Packet” – Standardised Packaging Legislation and the Tobacco Industry’s Fundamental Right to (Intellectual) Property”, *IPQ Quarterly*, Issue 4, ss. 1-45.
- GÜN Buket (2019), *Marka Hukukunda Birlikte Var Olma*, On İki Levha Yayınları, İstanbul.
- GÜNDOĞDU Gökmen (2006), *Türk Hukukunda Coğrafi İşaret Kavramı ve Korunması*, Beta Yayınları, İstanbul.
- GÜNEŞ İlhami (2015), *Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler*, İkinci Basım, Seçkin Yayınevi, Ankara.
- GÜNEŞ İlhami (2019), “Önceden Tescil Edilen veya Kullanılan İşletme Adı ve Aynı Esas Unsurlu Sonraki Marka”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 14, Sayı 152, ss. 800-805.
- HEATH Guy, Jordi GUELL ve SUÑOL Currell (2015), “Spanish Supreme Court—Does the Spanish *ius utendi* Rule Continue to Provide a Defense to Owners of Spanish National Trademarks Sued for Infringement?”, *Annual Review of EU Trademark Law, Trade Mark Report*, Vol. 105, No. 2, ss. 675-676.
- HEIDINGER Andreas (2016): *Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch*, C. H. Bech Vahlen, München.

- HURTER Eddie (2009), “The International Domain Name Classification Debate: Are Domain Names “Virtual Property”, Intellectual Property, Property or not Property at All?”, *International Law Journal of Southern Africa*, Vol. 42, No. 3, ss. 288-308.
- ICANN (2010), *Beginner’s Guide to Domain Names 2010*, <https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf> ET. 06.05.2020.
- INTA (2002), *Bad Faith Provisions in the European Union and in the EU Candidate Countries*”, Report Prepared by The European Legislation Analysis Subcommittee 08.04.2002, <http://euipo.europa.eu/en/enlargement/private/pdf/INTA.pdf>, ET. 10.12.2019.
- INTA (2019), *Board Resolution Protection of Geographical Indications*, November 2019, <https://www.inta.org/Advocacy/Pages/Protection-of-Geographical-Indications.aspx>, ET. 05.02.2020.
- IŞIK Egemen (2017), *Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı*, On İki Levha Yayınları, İstanbul.
- KARAASLAN Pelin (2016), “Tescil Hakkının Kazanılması Muhafaza Edilmesi ve İhlal Edilmesinin Bir Koşulu Olarak “Markanın Kullanılması””, *Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi*, Cilt 12, Sayı 48, ss. 1161-1197.
- KARAASLAN Pelin (2020), “Markaların Kapsadığı Ürünler Arasındaki Benzerlik İncelemesinde Lisans Uygulamalarının Rolü”, *Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 28, Sayı 3, ss. 887-911.
- KARAN Hakan ve KILIÇ Mehmet (2004), *Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat*, Turhan Kitabevi, Ankara.
- KARASU Rauf (2008), “Spekülasyon ve Engelleme Markaları”, *Ankara Barosu Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, Cilt 8, Yıl 8, Sayı 3, ss. 11-44.
- KARAYALÇIN Yaşar (1968), *Ticaret Hukuku, I. Giriş-Ticari İşletme*, Üçüncü Basım, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.
- KARAYALÇIN Yaşar (1975), “*Türk Hukukunda Tescilin Etkileri*”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 8, Sayı 2, ss. 1-29.
- KAYA Arslan (2006), *Marka Hukuku*, Arıkan Yayınları, İstanbul.
- KILIÇOĞLU Ahmet M. (2019a), *Borçlar Hukuku Genel Hükümler*, 23. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.
- KILIÇOĞLU Ahmet M. (2019b), “*Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Olarak Fikri Haklar*”, Beşinci Basım, Turhan Kitabevi, Ankara.

- KIRCA İsmail (2002), “Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması”, *İçinde, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağani, 1. Cilt*, Beta Yayınları, İstanbul, ss. 527-544.
- KLETT Alexander R., SONNTAG Matthias ve WİLSKE Stephan (2008), *Intellectual Property Law in Germany*, C. H. Beck, München.
- KNAAK Roland (2015), “Geographical Indications and Their Relationship with Trade Marks in EU Law”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 46, Issue: 7, ss. 843-867.
- KNAAK Roland, KUR Annette ve MÜHLEND AHL Alexander (2017), Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 12-13*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2172217 ET. 22.07.2019.
- KOMAITIS Konstantines (2010), *The Current State of Domain Name Regulation*, Routledge New York.
- KOŞER Nihal (2020), “Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 7 Şubat 2019 Tarihli “Swemac” Kararı ve Bu Kararın Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Marka Hukukunda Önceki Tarihli Hakların Etkisine İlişkin Bir İnceleme-”, *İçinde, Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağani, Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 5, Sayı 1-2, ss. 2151-2178.
- KOŞER Nihal (2021), “Tasarım Hukukunda Bilgilenmiş Kullanıcı Kavramı”, *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 12, Sayı 1, ss. 380-393.
- “The WIPO Recommendations for the Protection of Well-Known Marks”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 31, No. 7-8, ss. 824-845.
- KUR Annette (2013), “Not Prior in Time, But Superior in Right – How Trademark Registrations Can be Affected by Third- Party Interests in a Sign”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 44, Issue 7, ss. 790-814.
- KUR Annette (2015), “The EU Trademark Reform Package—(Too) Bold a Step Ahead or Back to Status Quo?”, *Marq. Intellectual Property Law Review*, Vol. 19, Issue 1, ss. 15-38.
- KUR Annette (2018), “The Design Approach and Procedural Practice – Mismatch or Smooth Transposition?”, *The EU Design Approach: A Global Appraisal*, Ed. Annette Kur, Marianne Levin, Jens Schovsbo, Edward Elgar, Cheltenham, ss. 172-190.
- KUR Annette ve SENFTLEBEN Martin (2017), *European Trade Mark Law A Commentary*, OUP, Oxford.

- KUR Annette, DREIER Thomas ve LUGINBUEHL Stefan (2019), *European Intellectual Property Law*, Edward Elgar, Cheltenham.
- KÜÇÜKALİ Canan (2009), *Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi*, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- LEVIN Marianne (2018), “The Harmonising Decisions from Luxemburg”, *The EU Design Approach: A Global Appraisal*, Ed. Annette Kur, Marianne Levin, Jens Schovsbo, Edward Elgar, Cheltenham, ss. 49-80.
- LINDSAY David (2007), “International Domain Name Law ICANN and the UDRP”, Hart Publishing, Oxford.
- MAEYAERT Paul ve MUYLDERMANS Jeroen (2013), “Likelihood of Confusion in Trademark Law: A Practical Guide Based on the Case Law in Community Trade Mark Oppositions from 2002 to 2012”, *Trademark Report 2013*, Vol. 103, No. 5, ss. 1032-1114.
- MAGGS Peter B. ve SCHECHTER Roger E. (2012), *Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Comments*, 7th Ed., West, Minnesota.
- MEMİŞ Tekin (2009), “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar, İlk Derece Mahkemesi ve Hukuk Genel Kararı Üzerine Bir Değerlendirme”, *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009*, Ed. Tekin Memiş, On İki Levha Yayınları, İstanbul.
- MEMİŞOĞLU Sami Özgür (2019), *Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri*, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- MERDİVAN Fethi (2014), “Marka Tecavüz Davası Tescilli Marka veya Marka Tescil Başvurusu Bulunduğu Savunması ve Yargıtay Uygulaması”, *Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Uluslararası Sempozyumları 15-16 Mayıs 2014*, <https://docplayer.biz.tr/18427392-Turk-alman-marka-hukukunda-guncel-gelismeler-ve-sirketler-toplulugu-hukuku-uluslararasi-sempozyumlari-15-16-mayis-2014.html> ET. 06.08.2020 (*Tescilli Marka Savunması*).
- MERDİVAN Fethi (2017), “Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def'i”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Ed. Feyzan Hayal Şehirli Çelik, BTHAE Yayınları, ss. 483-522.
- MERDİVAN Fethi (2020), “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sistem, İlkeler ve 556 Sayılı KHK Dönemindeki Yargıtay Kararlarının Yeni Dönemde Uygulanabilirliği (Marka)”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Sayı 1, ss. 19-42.
- MICHAELS Amanda ve NORRIS Andrew (2014), *A Practical Guide to Trade Mark Law*, 5th Ed., OUP, Oxford.

- NG Catherine W. (2016), “The Law of Passing Off – Goodwill Beyond Goods”, *The International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 47, ss. 817-842.
- NOMER Füsün N. (2001) “İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler ile Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar”, *İçinde, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı, 1. Cilt*, Ed. Oğuz İmregün, Erdoğan Moroğlu, Mehmet Helvacı, Abuzer Kendigelen, Beta Yayınları, İstanbul, ss. 395-418.
- NOMER ERTAN Füsün N. (2012) “Ticaret Unvanı-İşletme Adı”, *İçinde, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyumu*, Kadir Has Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss. 71-88.
- NOMER ERTAN Füsün N. (2016), Haksız Rekabet Hukuku, On İki Levha Yayınları, İstanbul.
- OĞUZ Arzu (2017), “Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali Konusunun Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 12, Sayı 128, ss. 21-31.
- OĞUZ Arzu (2018a), “Tanınmış Marka ve Tanınmış Marka Ölçütlerinin Uygulanması”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 13, Sayı 140, ss. 35-47.
- OĞUZ Arzu (2018b), “Yargı Kararları Işığında Tanınmış Marka İtirazında Haklı Sebep Kavramı”, *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 9, Sayı 1, ss. 419-444.
- OĞUZ Sefer (2014), “Alan Adını Düzenleyen Türk İkincil Mevzuatının Değerlendirilmesi”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 9, Sayı 97, ss. 71-77.
- OĞUZ Sefer (2018), *İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması*, Üçüncü Basım, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- OĞUZMAN, M. Kemal, SELİÇİ Özer ve OKTAY ÖZDEMİR Saibe (2017), *Eşya Hukuku*, Yirminci Basım, Filiz Yayınevi, İstanbul.
- OHLY Ansgar (2018), “Buy Me because I’m Cool”: The Marketing Approach” and the Overlap between Design, Trade Mark and Unfair Competition Law”, *The EU Design Approach: A Global Appraisal*, Ed. Annette Kur, Marianne Levin, Jens Schovsbo, Edward Elgar, Cheltenham, ss. 108-141.
- OKUTAN Gül (1997), “Ticaret Unvanı ve İşletme Adı”, *40. Yılında Türk Ticaret Kanunu*, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss. 19-23.
- OYTAÇ Kutlu (2002), *Karşılaştırmalı Markalar Hukuku*, İkinci Basım, Nobel Yayınevi, İstanbul.

- ÖZDEMİR Hayrunnisa (2008), “Türk ve İsviçre Medeni Hukukunda Ad ve Üzerindeki Hak ve Korunması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 3, ss. 561-598.
- ÖZTAN Fırat (2008), *Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku*, Turhan Kitabevi, Ankara.
- PASLI Ali (2006), “Fikrî Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları”, *Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, Cilt 1, Sayı 3, ss. 158-227.
- PASLI Ali (2014), *Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri*, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
- PASLI Ali (2016), “Anayasa Mahkemesi’nin Son Dönemdeki İptal Kararlarının Marka Hukukumuzaya Etkisi: Boşluk Var mı?”, *Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi*, Cilt 12, Sayı 46, ss. 491-519.
- PASLI Ali (2018), *Marka Hukukunda Ürün Benzerliği*, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
- PASLI Ali (2020), “Marka Hukukunda Tescil-Kullanım İlişkisi”, *Fikri ve Sınai Haklar Sempozyumu*, Ed. Ayşe Kübra Altıparmak, Yetkin Yayınları, Ankara, ss. 105-116.
- PECHAN Lambert (2012), “Domain Grapping in Germany: Limitations of Trade Mark Protection and How to Overcome Them”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 7, No. 3, ss. 166-175.
- REED Shiveh Roxana (2011), “Sensible Agnosticism: an Updated Approach to Domain Name Trademark Infringement”, *Duke Law Journal*, Vol. 61, No. 1, ss. 211-250.
- REISS Seth M. (2018), “Commentary On The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property”, <http://www.lex-ip.com/Paris.pdf> ET. 17.11.2019.
- RESINEK Nina (2007), “Geographical Indications and Trade Marks: Coexistence or "First In Time, First In Right" Principle?”, *European Intellectual Property Review*, Vol. 29, No. 11, ss. 454-455.
- SANDERS Anselm Kamperman ve MANIATIS Spyros M (1997), “A Quixotic Raid Against the Tobacco Mill”, *European Intellectual Property Review*, Issue 19, ss. 237-242.
- SCHOVSBO Jens ve DINWOODIE Graeme B. (2018), “Design Protection for Products That Are “Dictated by Function””, *The EU Design Approach: A Global Appraisal*, Ed. Annette Kur, Marianne Levin, Jens Schovsbo, Edward Elgar, Cheltenham, ss. 142-171.
- SEMİZ Özgür ve KILIÇ Muazzez (2017), “Tasarımlara Yeni Bir Çerçeve: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Üçüncü Kitap”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 12, Sayı 128, ss. 63-74.
- SENFTLEBEN Martin (2011), “Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences”, *The Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All?*, Ed. Annette Kur, Vytutas Mizaras Edward Elgar Publishing, Cheltenham, ss. 1-31.

- SILBERT Benjamin D. (2008), “Trademark Law, ICANN and Domain Name Expiration”, *AIPLA Quarterly Journey*, Vol. 36, No. 3, ss. 311-340.
- SILVA Nuno de Araújo Sousa (2014), *The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property*, Nomos, Munich.
- SİRMEN A. Lale (2017), *Eşya Hukuku*, Beşinci Basım, Yetkin Yayınları, Ankara.
- SMITH Graham J. H. (2007) *Internet Law and Regulation*, 4th Ed., Sweet & Maxwell, London.
- SOYSAL Tamer (2014), *İnternet Alan Adları Hukuku*, Adalet Kitabevi, Ankara.
- STIM Richard (2009), *Patent, Copyright & Trademark*, 10th Ed., Nolo, California.
- SULUK Cahit (2006), “Sınai Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi”, *Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, Sayı 3, ss. 38-73.
- SULUK Cahit (2014), “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Tescilsiz Sınai Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri ile Korunması”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, Cilt 15, Sayı 1, ss. 157-174.
- SULUK Cahit (2015), “Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil “Güvenli Liman” Mıdır?”, *İçinde Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013*, Ed. Tekin Memiş, Yetkin Yayınları, Ankara, ss. 403-430.
- SULUK Cahit, KARASU Rauf ve NAL Temel (2019), *Fikri Mülkiyet Hukuku*, Üçüncü Basım, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal (2011a), “İltibastan Kötüniyetli Tescile Paskalya Tavşanlarının Hikayesi”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 27, Sayı 3, ss. 65-108.
- ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal (2011b), “Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir mi? – Yeni Bir Karar, Yeni Bir Ufuk”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, Cilt 12, Sayı 1, ss. 39-69.
- ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal (2012), “Tasarımların Ayırt Edicilik İncelemede Malzeme, Renk ve Desen Değişikliğinin Rolü”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 28, Sayı 1, ss. 5-37.
- ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal (2013a), “Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 21 Şubat 2013 Tarihli “Canina” Kararı”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 29, Sayı 2, ss. 293-304.
- ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal (2013b), “Fikri Mülkiyet Hukukunda Tescile Dayalı Kullanımın Hukuka Uygunluğu Sorunu: Şekil Esastan Üstün Müdür?”, *Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-XXVI*, BTHAE Yayınları, Ankara, ss. 51-99.

- ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal (2014), “*Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması: Fikri Mülkiyet-Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi Odaklı Bir İnceleme*”, BTHAE Yayınları, Ankara.
- ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal (2017), “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Tasarım Hukuku’na Getirdiği Temel Yenilikler”, *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017)*, BTHAE Yayınları, Ankara, ss. 255-302.
- ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal (2018), “Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine-SMK m. 155 Vesilesiyle Bir İnceleme-”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 34, Sayı 2, ss. 63-102.
- ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal (2019), “SMK m. 155’in Temel Varsayımları ve Olası Değişkenler Üzerine Düşünceler”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 35, Sayı 2, ss. 63-102.
- ŞENOCAK Kemal (2009), “Tescilli Markanın Aynısının veya Benzerinin Alan Adı (Domain Name) Olarak Kullanılması Suretiyle Marka Hakkının İhlali”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 25, Sayı 31, ss. 89-141.
- ŞENOCAK Kemal ve YARAYAN Ali (2015), “Kötüniyetli Marka Tescili”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 10, Sayı 111, ss. 99-107.
- TEKİNALP Ünal (1997), “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu”, *İçinde, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan*, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul, ss. 467-480 .
- TEKİNALP Ünal (2012), *Fikri Mülkiyet Hukuku*, Beşinci Basım, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
- TÜRKPATENT (2017), Kullanım İspatı Kılavuzu 2017, <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/B4609CED-66A9-4096-A33A-DA99A1A0DE04.pdf>, ET. 25.12.2021.
- UZUNALLI Sevilay (2008), *Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi ile Bağlantılı Kavramların Yorumu*, Çağa Hukuk Vakfı, İstanbul.
- UZUNALLI Sevilay (2012), *Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi*, Adalet Yayınevi, Ankara.
- UZUNALLI Sevilay (2017), “Marka Hukukunda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu”, *İçinde, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan*, On İki Levha Yayınları İstanbul, ss. 675-700.
- UZUNALLI Sevilay (2019), *Marka Hukuku*, Adalet Yayınevi, Ankara.
- ÜLGEN Hüseyin, HELVACI Mehmet, KAYA Arslan ve NOMER ERTAN N. Füsün (2019), *Ticari İşletme Hukuku*, Altıncı Basım, Vedat Kitapçılık, İstanbul.

- WIPO (2002), *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet*, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_845.pdf, ET. 11.04.2020.
- WTO (2006), *European Communities — Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs*; https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds174_e.htm, ET. 05.01.2020.
- YASAMAN Hamdi (2005), “Tanınmış Markalar ile İlgili Sorunlar”, *Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 2, Sayı 1, ss. 209-222.
- YASAMAN Hamdi (2008), “Marka Hukukunda Markaya Tecavüz Halinde Tazminat Talepleri ve Bazı Sorunlar”, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları*, Vedat Kitabevi İstanbul.
- YASAMAN Hamdi, ALTAY Sıtkı Anlam, AYOĞLU Tolga, YUSUFOĞLU Fülurya ve YÜKSEL Sinan (2004a), *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, 1. Cilt*, Vedat Kitabevi, İstanbul.
- YASAMAN Hamdi, ALTAY Sıtkı Anlam, AYOĞLU Tolga, YUSUFOĞLU Fülurya ve YÜKSEL Sinan (2004b), *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, 2. Cilt*, Vedat Kitabevi, İstanbul.
- YASAMAN Hamdi, AYOĞLU Tolga, YUSUFOĞLU BİLGİN Fülurya, YÜKSEL Sinan H., MEMİŞ KARTAL Pınar ve YASAMAN Zeynep (2021), *Sinai Mülkiyet Kanunu Şerhi, 1. Cilt*, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- YASAMAN Hamdi, AYOĞLU Tolga, YUSUFOĞLU BİLGİN Fülurya, YÜKSEL Sinan H., MEMİŞ KARTAL Pınar ve YASAMAN Zeynep (2021), *Sinai Mülkiyet Kanunu Şerhi, 2. Cilt*, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- YASAMAN Hamdi, AYOĞLU Tolga, YUSUFOĞLU BİLGİN Fülurya, YÜKSEL Sinan H., MEMİŞ KARTAL Pınar ve YASAMAN Zeynep (2021), *Sinai Mülkiyet Kanunu Şerhi, 3. Cilt*, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- YASAMAN Zeynep (2020), *Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda İnternette Marka Hakkının İhlali*, On İki Levha Yayınları, İstanbul.
- YASAN Mustafa (2013), “TTK m. 52’ye Göre Ticari Dürüstlüğe Aykırılık Şartının İncelenmesi”, *Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 21, Sayı 2, ss. 191-227.
- YILDIZ Burçak (2007), “Coğrafi İşaretlere ve Coğrafi Köken Gösteren Diğer İşaretlere İlişkin Olarak Uluslararası Sözleşmelerde ve Avrupa Birliği Hukukunda Kullanılan Kavramların Kapsamı ile Bu Kavramların Hukukumuzda Uyarlanması Sorunu”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, Cilt 7, Sayı 4, ss. 33-95.

- YILDIZ Burçak (2008), “Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Sözleşmesi’nde (TRIPs’de) Coğrafi İşaretlere İlişkin Düzenlemeler,” Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, ss. 45-106.
- YILDIZ Burçak (2018), “Mükerrer Markanın Seri Markasının Tescili -SMK m. 5.1.ç ve m. 6.1 Hükümlerine Yargıtay Kararları ile Getirilen İstisna”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 34, Sayı 4, ss. 93-119.
- YILDIZ Burçak (2018b), “Yargıtay Kararları Işığında Coğrafi Markalar”, *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 9, Sayı 2, ss. 125-156.
- YILDIZ Burçak (2019), “Coğrafi İşarete Tecavüz Niteliği Taşıyan Bazı Fiiller Hakkında - Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında- Bir Değerlendirme”, *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 10, Sayı 1, ss. 16-24.
- YONGALIK Aynur (2002), “Ticaret Unvanı Alanındaki Yeni Gelişmeler – Türk Hukuku Açısından Bir Değerlendirme-”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 21, Sayı 3, ss. 5-30.
- YURTOĞLU CAN Mücella (2016), *Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı*, Turhan Kitabevi, Ankara.