

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-

"Swemac" Decision of the General Court of the
Court of Justice of the European Union's Dated
February 7, 2019 and the Review of this Decision in
Terms of Turkish Law

-An Examination of the Impact of Earlier Dated Rights in Trademark Law-

Arş. Gör. Nihal KOŞER^(**)

Meslektaşım Ceren Damar Şenel'in kıymetli hatırasına...

Öz

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi'nin "SWEMAC" kararı; önceki tescil tarihli ticaret unvanı ile sonraki tescil tarihli marka hakkının çatışmasına ilişkindir. Bu kararda, hangi koşulların gerçekleşmesi halinde, tescile rağmen, önceki tarihli marka hakkına üstünlük tanınacağı ve bu doğrultuda marka hakkı sahibi tarafından hangi defilerin ileri sürülebileceği ele alınmıştır. Anılan karar, gerek gerçek hak sahibinin belirlenmesi ve bu hakkının korunmasının, gerekse marka sahibinin münhasır hakkının kaybı sonucunu doğurması bakımından önem arz etmektedir. Çalışmamızda; öncelikle ABAD Genel Mahkemesi'nin ilgili kararına konu uyuşmazlık ele alınmış, ardından bu uyuşmazlığa ilişkin ABAD Genel Mahkemesi'nin kararı özetlenmiştir. Son olarak da kararın AB düzenlemelerini mehzaz alan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun ilgili hükümleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Marka, Marka Hukuku, Ticaret Unvanı, Şirket Adı, Önceki Tarihli Haklar, Karıştırılma İhtimali, Sessiz Kalma Yoluya Hak Kaybı.

^(*) Makale gönderim tarihi: 30.01.2020, Makale kabul tarihi: 14.02.2020.

^(**) Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı,
E-posta: nihalgungelen@cankaya.edu.tr,
Orcid Id: <https://orcid.org/0000-0001-7423-246X>.

Abstract

The General Court of the Court of Justice of European Union's "SWEMAC" decision is about conflict between earlier registered trade name and latter registered trademark right. In this decision, in which circumstances, priority will be given to the earlier right, despite the registration, and in this direction which pleas shall be submitted by trade mark owner are discussed. The relevant decision has great importance due to the determination of the actual right owner and protection of its right besides the forfeiture of trademark owner's exclusive right. In this study; primarily the subjected dispute to the General Court of CJEU's relevant decision is examined, then the General Court of CJEU's decision on this dispute is summarized. Finally it is evaluated comparatively with the relevant provisions of Industrial Property Law No. 6769, which takes reference the EU regulations.

Keywords

Trademark, Trademark Law, Trade Name, Company Name, Earlier Dated Rights, Likelihood of Confusion, Limitation in Consequence of Acquiescence.

I. GİRİŞ

Marka hakkı, ayırt edici ad ve işaretlere ilişkin, sınai mülkiyet hakları arasında sayılmaktadır¹. Diğer sınai mülkiyet hakları gibi marka hakkı da niteliği itibarıyla mutlak haklardandır. Mutlak haklar, hak sahibine hakkın konusu üzerinde en geniş yetki veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardandır². Bununla birlikte marka hakkı, sahibine tekel niteliğinde yetkiler sağlamaktadır. Böylelikle hak sahibi, marka üzerinde dilediği gibi tek başına ve münhasıran tasarrufta bulunabilmekte ve markasının izinsiz veya haksız olarak üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını engelleyebilmektedir³. Ancak marka hakkı sahibi-

¹ Sınai mülkiyet hakları, fikri mülkiyet haklarının iki ana türünden birini oluşturmaktadır. Üst başlık olan fikri mülkiyet hakları, eser üzerindeki ve bağlantılı haklar ile sınai mülkiyet hakları olmak üzere ikiye ayrılır. Marka ise fikri ve sınai mülkiyet haklarından biri niteliğindedir. Nitekim sınai mülkiyete ilişkin temel uluslararası sözleşmelerde de, marka hukuku, bu yönde nitelendirilmiş ve düzenlemelere bağlanmıştır. Örneğin; Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'nın (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* kısaca *TRIPS*) m. 1/2'de, "Bu Anlaşmanın amaçları bakımından fikri mülkiyet Kısım II'nin 1-7 sayılı bölümlerine tabi olan bütün fikri mülkiyet kategorileri anlamına gelir" hükmü yer almaktadır; Maddede bahsi geçen kategorilerden biri de ikinci bölümde yer alan markadır. Anlaşma metni için bkz. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (et. 27.11.2019) 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. 27.11.2019). Sınai Mülkiyetin Himayesine İlişkin Paris İttihadı Mukavelenamesi (kısaca Paris Konvansiyonu), (*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, Konvansiyon metni için bkz. http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514 (et. 27.11.2019).

² Kılıçoğlu, Ahmet M.: *Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar (Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre)*, B. 5, Ankara: Turhan 2019, s. 1-2; Şehirali-Çelik, Feyzan Hayal: *Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir mi? -Yeni Bir Karar, Yeni Bir Ufuk-*, FMR 2011, C. 12, S. 1, s. 44; Tekinalp, Ünal: *Fikri Mülkiyet Hukuku*, B. 5, İstanbul: Vedat 2012, s. 22, 381; Yasaman, Hamdi/Altay, Sıtkı Anlam/Ayoğlu, Tolga/Yusufoğlu, Fülüryal/Yüksel, Sinan: *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi*, C. I, İstanbul: Vedat 2004, s. 175-176.

³ Kaya, Arslan: *Marka Hukuku*, İstanbul: Arıkan 2006, s. 34, 37-40, Şehirali-Çelik, Tecavüz, s. 45; Suluk, Cahit/Karasu, Rauf/ Nal, Temel: *Fikri Mülkiyet Hukuku*, B. 3, Ankara: Seçkin 2019, s. 215-216; Uzunallı, Sevilay: *Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi*, Ankara: Adalet 2012, s. 12-13; Kur, Annette/Dreir, Thomas: *European Intellectual Property Law*, Cheltenham

ne tanınan bu hakların kapsamı da sınırsız değildir. Diğer ayırt edici ad ve işaret sahipleri ile toplumun ekonomik çıkarları dikkate alınarak, bu hakkın kapsamına, ilgili mevzuat ile bir takım sınırlandırmalar getirilmektedir.

Önceki tarihli haklar bakımından getirilen uluslararası düzenlemeler de bu sınırlama kapsamında değerlendirilmelidir. Öncelik ilkesi uyarınca bir sınai hak, bu hakka ilişkin ilk başvuruyu yapan veya hakkını ilk tescil ettiren kişiye ait olmaktadır⁴. Aynı işaret veya konuya ilişkin birden fazla başvuru veya tescilin varlığı halinde, çözüm; öncelik ilkesi çerçevesinde aranmaktadır.

Bu çalışma kapsamında incelenen Avrupa Birliđi Genel Mahkemesi'nin "SWEMAC" kararına konu somut olay da; önceki tarihli ticaret unvanı ile aynı işareti içerir sonraki tarihli marka çatışmasından kaynaklanmıştır. Böyle bir durumda verilecek karar gerçek hak sahibinin tespiti ve hakkının korunması bakımından önem arz etmektedir. Tüm bu hususlar çerçevesinde, çalışmamızda; öncelikle AB Genel Mahkemesi'nin ilgili kararına konu uyuşmazlığa yer verilecek, ardından bu uyuşmazlığa ilişkin AB Genel Mahkemesi'nin kararı özetlenecek ve son olarak da bu kararın AB düzenlemelerini mehzaz alan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun ilgili hükümleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi yapılacaktır.

II. KARARA KONU UYUŞMAZLIK

İsveç'te mukim *Swemac Innovation AB* ("SI AB") adlı şirket, "SWEMAC" Avrupa Birliđi (AB) sözcük markasının sahibidir⁵. Marka tescil başvurusu, Av-

ham: Edward Elgar 2013, s.160-161; *Abbott, Frederick M./Cottier, Thomas/Gurry, Francis: International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, 4th Ed., New York: Wolters Kluwer 2019, s. 10-11; *Waelde, Charlotte/Brown, Abbe/Kheria, Smita/Cornwell, Jane: Contemporary Intellectual Property, Law and Policy*, 4th Ed., New York: Oxford 2016, s. 556-557.

⁴ *Tekinalp*, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 383; *Şehirali-Çelik*, Tecavüz, s. 48; *Şehirali-Çelik*, Feyzan Hayal: *SMK m. 155'in Temel Varsayımları ve Olası Değişkenler Üzerine Düşünceler*, BATIDER 2019, C. 35, S. 2, s. 83; *Kur, Annette: Not Prior in Time, But Superior in Right - How Trademark Registrations Can be Affected by Third- Party Interests in a Sign*, IIC 2013, Vol. 44, Issue 7, s. 791; *Manderla, Thomas/Gruneberg, Antje: Article 34 Right of Priority*, European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 Article-by-Article Commentary, Ed. by Gordian N. Hasselblatt, 2nd E., Verlag C. H. Beck: München 2018, s. 627; *Oliar, Dotan/Stern, James Y.: Right on Time: First Possession in Property and Intellectual Property*, BULW 2019, Vol. 99, s. 428.

⁵ Marka tescil başvurusu; o dönem yürürlükte bulunan 40/94 sayılı ve 20 Kasım 1993 tarihli Topluluk Marka Tüzüğü'ne (*Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark*, OJ L 11, 14.1.1994, p. 1-36) uygun olarak yapılmıştır. Bu Tüzük 207/2009 sayılı ve 26 Şubat 2009 tarihli Topluluk Marka Tüzüğü (*Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community Trade Mark*, OJ L 78, 23.3.2009 p. 1-42) ile değiştirilmiştir. 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü de önce 2015/2424 sayılı ve 16 Aralık 2015 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (*Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015*, OJ L 341/12, 24.12.2015, p.21-94), ardından da halihazırda yürürlükte bulunan 2017/1001 sayılı ve 14 Haziran 2017 tarihli Avrupa Birliđi Marka Tüzüğü (*Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June*

rupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (*European Union Intellectual Property Office -EUIPO*) 2 Ekim 2007 tarihinde; cerrahi, tıbbi ekipman, aparat ve aletler ile bunların araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin olmak üzere, Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınırlandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması'nın⁶ 10. ve 42. mal ve hizmet sınıfları bakımından yapılmıştır. Bu başvuru 9/2008 sayılı ve 25 Şubat 2008 tarihli Topluluk Markaları Bülteni'nde (*Community Trade Marks Bulletin*) yayınlanmış ve 4 Eylül 2008 tarihi itibarıyla de, "SWEMAC" markası, tescili talep edilen mal ve hizmet sınıfları bakımından 006326117 sayı ile tescil edilmiştir.

3 Eylül 2013 tarihinde, başka bir İsveç şirketi olan *SWEMAC Medical Appliances AB* ("SMA AB"), EUIPO'ya, SI AB'nin sahibi olduğu "SWEMAC" sözcük markasının, tescilli olduğu tüm mal ve hizmet sınıfları bakımından hükümsüzlüğü talebinde bulunmuştur⁷. SMA AB bu talebinde; 12 Aralık 1997 tarihinde şirketinin, tıbbi cihazların ve bunlara ilişkin ekipmanların geliştirilmesi, üretilmesi ve satışı konularında faaliyet göstermek üzere kurulduğunu ve "*SWEMAC Medical Appliances AB*" şeklindeki şirket ticaret unvanını da 10 Şubat 1998 tarihinden itibaren tescilli olarak kullanıldığını belirtmiştir⁸. Ardından mevcut durumun 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün, aynı veya benzer önceki işaretin varlığından doğan karıştırılma ihtimalinin hükümsüzlük nedeni teşkil etmesine ilişkin 8/4 ve 53/1(c) maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, zira sahibi olduğu ve ticaret sırasında kullandığı önceki işaretin (ticaret unvanının), davalıya ait sonraki tarihli markanın ayırt edici unsuruyla aynı olduğunu ifade etmiştir.

2017 on the European Union trade mark, OJ L 154, 16.6.2017, p. 1-99) ile değiştirilmiştir. Karara konu uyuşmazlığa ilişkin EUIPO nezdinde işleyen başvuru, itiraz ve temyiz süreci, o dönem yürürlükte bulunan 207/2009 sayılı (mülga) Topluluk Marka Tüzüğü çerçevesinde değerlendirilmiştir. Uyuşmazlığın Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nde (*European Union General Court*) görülmeye devam ettiği süreçte ise 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü yürürlüğe girmiştir. Somut uyuşmazlığa konu olay her ne kadar mülga Topluluk Tüzüğü hükümleri uyarınca çözüme kavuşturulmuşsa da, yürürlükteki Tüzük'te de bu konu aynı esaslar çerçevesinde düzenlenmiş olduğundan, Kararın söz konusu Tüzüğe ilişkin açıklamaları, yürürlükteki Tüzük ve dolayısıyla bu Tüzüğü mehz alan SMK açısından da önemlidir.

⁶ *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration Marks* (as amended on September 28, 1979), Anlaşma metni için bkz. <https://wipolex.wipo.int/en/text/287437> (et. 12. 12. 2019).

⁷ AB marka sisteminde EUIPO hükümsüzlük taleplerini de incelemeye yetkilendirilmiştir, bkz. 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 163.

⁸ İsveç hukukunda limited şirketlerin ticaret unvanında; şirket türünü gösterir "AktieBolag" ibaresinin kısaltılmış hali olan "AB" ekinin bulunması gerekmekte olup, söz konusu ticaret unvanlarının İsveç Ticaret Sicili'ne (*Bolagsverket*) tescil edilmeleri zorunludur, ayrıntılı bilgi için bkz. <https://bolagsverket.se/en/bus/business/limited>; [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/08061?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/08061?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1) (et. 13.12.2019).

EUIPO'nun, AB markalarının iptal ve hükümsüzlüğüne ilişkin başvuruları değerlendiren bölümü (*EUIPO Cancellation Division*), 25 Eylül 2014 tarihli kararıyla, önceki tarihli işaret (ticaret unvanı) sahibi SMA AB'nin, sonraki tescil tarihli markanın hükümsüzlüğüne ilişkin talebini reddetmiştir. Buna göre, (başvuru sahibi) SMA AB, hükümsüzlük başvurusunu yaptığı tarihte, sahibi olduğu önceki tescil tarihli işaretin (ticaret unvanının), İsveç'te yalnız yerel öneme sahip bir işareten fazla bir anlam ifade ettiğini kanıtlayamamıştır. Bir başka deyişle 207/2009 sayılı Tüzük m. 8/4'te öngörülen koşullardan biri gerçekleşmemiştir⁹.

24 Kasım 2014 tarihinde, SMA AB, 207/2009 sayılı Tüzük'ün 58 ila 64. maddeleri uyarınca, EUIPO'nun bu kararına karşı itirazda bulunarak temyiz sürecini başlatmıştır. Temyiz başvurusunda önceki tarihli işaretin (ticaret unvanının) kullanımına ilişkin ek kanıtlar da sunulmuştur.

24 Şubat 2017 tarihinde, EUIPO'nun Beşinci Temyiz Kurulu (*Fifth Board of Appeal of EUIPO*), SMA AB'nin ek kanıtlarla desteklediği başvurusunu haklı bulmuş, uyuşmazlığa konu markanın tescilli olduğu tüm mal ve hizmet sınıfları bakımından hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Temyiz Kurulu bu kararında, 207/2009 sayılı Tüzük m. 8/4'te aranan koşulların gerçekleşmiş olduğunun SMA AB tarafından, kanıtlandığı gerekçesine dayanmıştır. Buna göre aynı ayırt edici ve belirleyici unsur olan "swemac" sözcüğünden oluşan, önceki ticaret unvanı ile sonraki tescil tarihli marka, aynı veya benzer mal ve hizmet sınıfları bakımından kullanılmakta olup bu iki işaret arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur. Temyiz Kurulu, sonraki tescil tarihli marka sahibi SI AB'nin, her iki işaretin başvuru tarihine kadar birlikte var olmasının, karıştırılma ihtimalini azaltacağı veya hiç ortaya çıkarmayacağı yönündeki iddiasının ise somut delillerle desteklenmediğinden dikkate alınmayacağını belirtmiştir. Temyiz Kurulu ayrıca, 207/2009 sayılı Tüzük m. 54/2'de düzenlenen sessiz kalmaya ilişkin hüküm uyarınca, sonraki tescil tarihli marka sahibi SI AB'nin hak kaybının doğduğu ve bu nedenle hükümsüzlük talebinde bulunulamayacağı yönündeki iddiasını da kabul etmemiştir.

⁹ 207/2009 sayılı Tüzük m. 8/4 uyarınca (aynı yönde 2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/4); sonraki tarihli tescilli markanın tescilinin engellenmesi veya tescil gerçekleşmişse de hükümsüzlüğünün istenebilmesi için aranan şartlardan biri; önceki tarihli işaret kullanımının yerel bir kullanımdan fazlasına karşılık gelmez. Burada yerel kullanımın aşılmış aşılmadığının tespiti ise, her bir somut olay özelinde piyasa koşulları da dikkate alınarak yapılmaktadır. Temel kıstas; önceki hakkın, tüm AB'de etki doğuracak nitelikteki, sonraki markanın tescilinin engellemesini gerektirecek kadar etkin bir alanda kullanılıyor olmasıdır, bu konuda ayrıntılı bilgi bkz. *Jaeger-Lenz, Andrea: Article 8 Relative Ground for Refusal*, European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 Article-by-Article Commentary, Ed. by Gordian N. Hasselblatt, 2nd E., Verlag C. H. Beck: München 2018, s. 296-298.

8 Mayıs 2017 tarihinde SI AB, Temyiz Kurulu'nun bu kararının iptali için AB Genel Mahkemesi'nde dava açmıştır. SI AB, açtığı bu davada; Temyiz Kurulu kararının iptali ile markasının daha önce tescilli olduğu mal ve hizmetler bakımından tekrar sicile tescil edilmesini talep etmiştir¹⁰.

III. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MAHKEMESİ'NİN 7 ŞUBAT 2019 TARİH VE T-287/17 SAYILI KARARI

AB Genel Mahkemesi Dokuzuncu Dairesi, usule dair değerlendirmesinin ardından uyuşmazlığın esasa ilişkin incelemesine geçmiştir¹¹. Davacı SI AB, davasını 207/2009 sayılı Tüzük'ün m. 53/1(c) ile m. 54/2 hükümlerine dayandırmaktadır. Dolayısıyla esasa ilişkin inceleme de bu kapsamda yapılmış; her iki hüküm, anılan Tüzük'ün 8/4 maddesiyle bağlantılı olarak, değerlendirilmiştir.

1. 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü m. 53/1'e İlişkin Değerlendirme

A. Topluluk Marka Tüzüğü'nün İlgili Düzenlemeleri

207/2009 sayılı Tüzük m. 53/1(c) (ve aynı yöndeki 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 60/1(c)) uyarınca; anılan Tüzük'ün 8/4. maddesinde düzenlenen önceki tescil tarihli bir hakkın ve sonraki paragrafta sayılan koşulların mevcudiyetinde, AB markasının, hükümsüzlüğü talep edilebilmektedir¹².

¹⁰ SI AB bu talebinde ayrıca önceki masraflarıyla birlikte mahkeme nezdindeki masraflarının da davalı EUIPO ve müdahil sıfatıyla SMA AB tarafından ödenmesini de istemiştir, GCEU, T-287/17, SWEMAC, para. 14.

¹¹ AB Genel Mahkemesi Dokuzuncu Dairesi, uyuşmazlığın aslına ilişkin değerlendirmesine geçmeden önce, başvuran sıfatıyla SI AB tarafından, EUIPO önündeki itiraz ve hükümsüzlük değerlendirmesi aşamalarında sunulmamış; ancak ilk kez bu Mahkeme'nin huzuruna sunulan belgelerin kabul edilebilir olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Davacı SI AB tarafından, sekiz ek halinde sunulan belgeler; ilgili tescilli markanın 2009-2016 tarihleri arasında aralıksız olarak kullanıldığı, bu yıllarda önceki tescil tarihli ticaret unvanı ile sonraki tescil tarihli tescilli markanın piyasada birlikte var olduğu ve dolayısıyla bunlar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını kanıtlamaya yönelik bilgiler içermektedir; bkz. GCEU, T-287/17, SWEMAC, para. 17.

Ayrıca buna ilişkin olarak 207/2009 sayılı Tüzük m. 65'in (2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 72) düzenleme amacına bakıldığında, Mahkeme'nin işlevinin mevcut uyuşmazlığı yeni sunulan belgeler ışığında değerlendirmek olmadığı belirtilmiştir. 207/2009 sayılı mülga Topluluk Markası Tüzüğü m. 65 ile 2017/1001 sayılı AB Markası Tüzüğü m. 72, içerik ve kapsam bakımından birebir aynıdır. Anılan hükümlerin birinci fıkrasında Temyiz Kurulu kararlarına karşı Genel Mahkeme'ye başvurulabileceği düzenlenmektedir. İkinci fıkrada ise bu başvurunun; görevsizlik, esaslı bir usul eksikliği, Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Anlaşma'nın (*Treaty on the Functioning of the European Union - TFEU*; OJ C 326, 26.10.2012, p. 47-390) ihlali, Tüzük'ün veya başvuruya ilişkin herhangi bir hukuk kuralının ihlali ile yetkinin kötüye kullanılması hallerine dayandırılabilmesi düzenlenmektedir.

¹² AB Genel Mahkemesi'nin 207/2009 sayılı Tüzük'ün ilgili maddelerine ilişkin değerlendirmeleri, yürürlükte bulunan 2017/1001 sayılı Tüzük bakımından da güncelliğini ve geçerliliğini korumaktadır. Zira bu maddeler herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yürürlükteki 2017/1001 sayılı Tüzük'te de yerini almıştır, bkz. m. 8/4, 60/1(c).

Tüzük'ün 8/4. maddesine göre ise tescilli olmayan (eski tarihli) bir markanın veya işaretin sahibi, sonraki tarihli markanın tescil edilmemesini aşağıda sayılan dört koşulun birlikte gerçekleşmesi halinde isteyebilecektir;

- i. Önceki tarihli işaret ticaret sırasında kullanılıyor olmalıdır,
- ii. Söz konusu kullanım yerel kullanımı sınırlarını aşmalıdır,
- iii. Önceki işarete ilişkin hak, üye devletlerin iç hukuk düzenlemelerine uygun bir şekilde elde edilmiş olmalı ve tescilli marka hakkından önce kullanılmaya başlanmış olmalıdır,
- iv. Önceki işaret sahibine, sonraki tescilli markanın kullanımını yasaklama hakkı vermelidir.

Buna göre ilk iki koşul; (işaretin ticaret sırasında kullanılıyor olması ve bu kullanımın kapsamının yerel bir kullanım düzeyini aşıyor olması), 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü ile oluşturulan sistemin ilkelerine uygun biçimde; AB hukuku çerçevesinde yorumlanmaktadır. "İşaret" kapsamına nelerin girdiđi, ticaret sırasında kullanımla kastedilenin ne olduđu ve ekonomik aktivite ile kullanımın yerel olup olmadığının belirlenmesinde hangi kıstasların esas alınacağı, mevcut düzenlemeler ve yerleşik içtihat çerçevesinde ele alınmaktadır.

İlk iki koşuldaki farklı olarak, sonrasında aranan diđer iki koşul ise madde metninde geçen "*üye devletin bu işarete ilişkin iç hukuk düzenlemeleri uyarınca (...) nerede ve ne ölçüde*" ifadesinden de anlaşılacağı üzere, önceki tarihli işaretin düzenlendiđi üye devletin milli hukuku çerçevesinde değerlendirilmelidir. Somut olay bakımından ilgili işaretin AB markasından önce var olup olmadığı ve sonraki markaya yasaklama hakkı verip vermediđi de; İsveç marka mevzuatı doğrultusunda belirlenmelidir.

B. Davacı Tarafın İddiaları

Önceki tescil tarihli haktan (ticaret unvanından) dolayı hükümsüzlüğüne karar verilmiş AB markasını tekrar kullanabilmesi için, Davacı SI AB'nin, 207/2009 sayılı Tüzük m. 8/4'te sayılan koşulların oluşmadığını kanıtlaması gerekmektedir. Davacı SI AB markası ile müdahil SMA AB'ye ait önceki tescil tarihli ticaret unvanının uzun yıllardır piyasada birlikte var olduğunu ve ilgili işaretin kendisi tarafından tescilli marka olarak kullanıldığı konusunda müdahil SMA AB'nin de bilgi sahibi olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca davacı SI AB, müdahil SMA AB'nin tescilli marka kullanımını bilmesine karşın bu durumu hükümsüzlük talebinde bulunduđu tarihe kadar herhangi bir uyuşmazlık konusu yapmamasının da, iddiasını kanıtlar nitelikte olduğunu belirtmiştir.

Bunun yanı sıra, davacı SI AB; 11 Şubat 1998 tarihinde bağlı ortaklığı olan *Swemac Orthopedics AB*'yi devraldığı ve bu şirketin “swemac” ayırt edici işaretini içeren, ticaret unvanının da devrin kapsamında olduğundan bahisle kendisinin ilgili işaret üzerinde, müdahil SMA AB'nin ticaret unvanından tescilinden önce hak sahibi konumuna geldiğini iddia etmiştir. Devralınan şirketin ticaret unvanının tescil tarihinin 22 Aralık 1995 olması sebebiyle davacı SI AB, ticaret unvanına ilişkin hakkın, müdahil SMA AB'nin önceki tescil tarihli hakkından daha önce, kendisi lehine doğduğunu iddia etmiştir. Ayrıca davacı, “swemac” ayırt edici unsurunun tescil tarihinden önce kendisi tarafından tescilsiz marka olarak da kullanıldığını ileri sürmüştür.

Somut olay bakımından faaliyet gösterilen alan dikkate alındığında karıştırılma ihtimalinden bahsedilemeyeceği de iddia edilmiştir. Söz konusu iddianın dayanağı; tescil olunan mal ve hizmet sınıfına ilişkin ilgili çevrenin, azami dikkat gösteren yüksek vasıflı cerrah ve bilgilenmiş kullanıcılardan oluşmasıdır. Bu mal ve hizmetlere ilişkin satım işlemleri, kamu ihale çağrılarını takiben yetkili hastane ve sağlık kurumlarına yapılmaktadır. Maliyetleri 100.000 ile 150.000 € arasında değişen bu mallar; satış öncesi ve sonrası eğitim, alıştırma ve bakım hizmetleriyle birlikte satılmaktadır. Tüm bu nedenlerle davacı, hiçbir zaman halka açık bir işletmede kullanılmayacak veya bilgisiz üçüncü kişilere sunulmayacak olan mal ve hizmetler bakımından karıştırılma ihtimalinden bahsedilemeyeceğini ileri sürmüştür. Sonuç olarak, davacı SI AB, karıştırılma ihtimalinin doğmayacağından bahisle Tüzük m. 8/4'te yer alan koşulun sağlanmayacağı ve m. 53/1(c)'de düzenlenen hükümsüzlük nedenine dayanılamayacağını savunmuştur.

C. AB Genel Mahkemesi 9. Dairesi'nin Kararının Değerlendirilmesi

Mahkeme, mevcut davada, 207/2009 sayılı Tüzük m. 53/1'de düzenlenen hükümsüzlük nedenine dayanılıp dayanılamayacağı, diğer bir deyişle; m. 8/4'te aranan koşulların var olup olmadığı yönünde bir inceleme yapmıştır. Bu doğrultuda önceki tescil tarihli ticaret unvanından önce elde edilmiş bir hakkın varlığı halinde m. 8/4'e dayanılamayacağına ilişkin iddia ve önceki ticaret unvanı ile sonraki marka arasında karıştırılma ihtimalinin doğmadığı yönündeki savunma değerlendirilmiştir¹³.

¹³ AB Genel Mahkemesi, davacı SI AB'nin, Temyiz Kurulu'nun davalı SMA AB'ye ait önceki tescil tarihli işaretin (ticaret unvanının) ticaret sırasında kullanıldığı, kapsam bakımından yerel bir kullanımı aştığı ve İsveç marka mevzuatı uyarınca bu hakkın tescilli marka hakkından önce mevcut olması halinde sonraki tescil tarihli marka hakkını yasaklayabileceği yönündeki tespitine itiraz etmediği için, m. 8/4'ün koşullarına ilişkin değerlendirmesini bu iki başlık ile sınırlandırmıştır.

a. Önceki Tarihli Hak

Önceki tescil tarihli ticaret unvanından daha önceki bir tarihte, üye devlette aynı işaret için elde edilmiş hak sahipliğine ilişkin 207/2009 sayılı Tüzük (aynı yönde 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü) herhangi bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle somut uyuşmazlık bakımından AB marka sahibi, mevcut duruma göre yetkili makam veya ulusal mahkemeye başvurulabilecektir. Zira, AB düzeyindeki itiraz işlemleri ile ulusal düzeydeki çatışmaların önlenmesi amaçlanmadığından, önceki tescil tarihli ticaret unvanından daha önceki tarihli hakkın tek başına bir etkisi bulunmamaktadır.

Bir ulusal işaret veya markanın geçerliliđi, yalnızca ilgili üye devletçe getirilen hükümsüzlük düzenlemeleriyle ilgili olup AB markasının tescili noktasında değerlendirilmemektedir. Önceki tarihli işaret üye devlet hukukunda korunduđu müddetçe, AB markasına ilişkin hükümsüzlük başvurusu bakımından daha önceki ulusal tescilin veya başka bir hakkın varlığı da dikkate alınmamaktadır. Sonuç olarak, EUIPO ve dolayısıyla da AB Genel Mahkemesi, ulusal makamların yetkisi dahilindeki bir konuta ilişkin hüküm vermeye yetkili olmayıp, mevcut uyuşmazlığın çözümünde dikkate alınacak önceki hak; müdahil SMA AB'nin önceki tescil tarihli ticaret unvanı olmalıdır. Kaldı ki, davacı SI AB, "swemac" unsurunu içerir ticaret unvanı ve markanın kesintisiz olarak kullandığına ilişkin herhangi bir kanıt da sunamamıştır.

b. Karıştırılma İhtimali

Karıştırılma ihtimali; mal ve hizmetlerin farklı kaynaklarına karşın tüketicilerin, bunların aynı veya bağlantılı işletme veya şirketlere ait olduklarına inanma ihtimali olarak ifade edilmektedir. Karıştırılma ihtimalinin tespitinde; her bir somut olay özelinde, tüketicilerin söz konusu mal ve hizmeti algılama şekli ile işaretlerin kapsadığı mal ve hizmetler arasındaki bağımsızlık derecesinin dikkate alınması gerekmektedir. ABAD'a göre; bu davada, bahsi geçen mal ve hizmetlerin sadece kamu ihale süreciyle satılıyor olmaları karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmayacaktır. Zira işaret kullanımı yalnız satış süreciyle sınırlandırılmaz; ilgili işaret, mal ve hizmetlere ilişkin öneri ve geri bildirimlerde de kullanılmaktadır. Ayrıca, somut olayda olduğu gibi; birebir aynı ayırt edici işareten oluşan ticaret unvanı ve markaya ilişkin, yüksek dikkat gösteren ilgili çevrenin varlığı durumunda dahi karıştırılma ihtimali ortadan kalkmayacaktır.

ABAD; davacı SI AB'nin, her iki işaretin uzun süredir birlikte var olmasının karıştırma ihtimalini azaltacağı yönündeki iddiasını da kabul edilemez bulmuştur. Zira bu iddianın kabulü için davacının, henüz EUIPO'ya başvuru aşamasında, önceki tescil tarihli ticaret unvanı ile sonraki tescil tarihli markasının

uzun süreden beri birlikte var olduğunu ve tüketiciler bakımından karıştırılma ihtimalinin doğmadığını kanıtlaması gerekmektedir. Bu doğrultuda; kamuoyu yoklamalarını, tüketici beyanlarını ve benzerlerini içerir belgelerin sunulması aranmaktadır. Somut olay bakımından; İsveç halkının bu işaretlerle karşı karşıya geldiklerinde karıştırmayacakları yönünde herhangi bir kanıt sunulmadığından, davacının bu yöndeki iddiaları da asılsız sayılarak reddedilmiştir.

2. 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü m. 54/2'ye İlişkin Değerlendirme

A. Topluluk Marka Tüzüğü'nün İlgili Düzenlemesi

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü m. 54/2 (2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 61/2) uyarınca; önceki tarihli ulusal markanın (m. 8/2) veya başka bir işaretin (m. 8/4) sahibi, üye devlette sonraki tarihli bir AB markasının kullanımına beş yıl boyunca sessiz kalması halinde; sonraki tescil kötünietli yapılmadıkça, bu hakkını dayanak göstererek sonraki markanın hükümsüzlüğünü isteyemeyecek veya ilgili mal ve hizmetler bakımından kullanılmasını engelleyemeyecektir.

Buna göre önceki marka veya işaret sahibinin sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğramasından söz edilebilmesi için aradan geçmesi gereken süre en az beş yıl olarak belirlenmiştir. Beş yıllık sürenin geçmesine rağmen hak kaybının gerçekleşmeyeceği tek durum ise sonraki marka tescilinin kötünietle yapılmış olmasıdır. Bu halde beş yıllık süre geçse dahi sonraki tescil kanuni bir dayanak kazanamaz.

B. Davacı Tarafın İddiaları

Davacı SI AB, ikinci itirazıyla, Temyiz Kurulu'nun 207/2009 sayılı Tüzük m. 54/2'ye ilişkin değerlendirmesinde hata yaptığını iddia etmiştir. Bu itirazda; beş yıllık sürenin hesabında markanın tescil tarihinin değil, piyasada kullanılmaya başlandığı tarihin dikkate alınması gerektiğini ileri sürülmüştür. Zira uzun süredir piyasada birlikte var olan, önceki tescil tarihli işaret ve sonraki tescil tarihli marka bakımından, müdahil SMA AB'nin sessiz kalmasının, diğer bir deyişle mevcut durumu herhangi bir uyuşmazlık konusu yapmamasının örtülü onay olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca "swemac" ayırt edici unsurunun, marka tescil tarihinden önce yine kendisi tarafından tescilsiz marka olarak da piyasada kullanıldığı, müdahil SMA AB'nin ticaret unvanı ile birlikte var oldukları ve hükümsüzlük başvuru tarihine kadar mevcut durumun herhangi bir uyuşmazlığa konu yapılmadığının altı çizilmiştir.

C. AB Genel Mahkemesi 9. Dairesi'nin Kararının Deđerlendirilmesi

Önceki işaret ile sonraki marka arasında sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin sürenin başlaması için dört koşulun birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir;

Bu koşullar geređince;

- i. Sonraki markanın tescilli olmalıdır,
- ii. Bu markaya ilişkin tescil başvurusu kötüniyetle yapılmamış olmalıdır,
- iii. Sonraki marka, önceki işaretin korunmakta olduđu üye devlette kullanılıyor olmalıdır,
- iv. Önceki işaret veya marka sahibi sonraki tescilin akabinde böyle bir kullanımın farkında olmalıdır.

Dolayısıyla, önceki işaret sahibinin sessiz kalma yoluyla hak kaybından bahsedilebilmesi için sonraki tescilli marka kullanımını bilmesi, bu kullanıma karşı dava hakkını kullanabilecekken beş yıl süreyle sessiz kalmış olması gerekir.

Bu düzenleme; marka sahibinin, markanın temel işlevi dolayısıyla haiz olduđu menfaati ile önceki işarete sahip diđer ticari kullanıcıların menfaatleri arasında denge sağlamayı amaçlamaktadır. Amacın gerçekleşmesi ise önceki işaret veya marka sahibinin, sonraki tescilli marka kullanımına karşı çıkabilecek konumda olmasını gerektirmektedir. Gerçekten de önceki işaret sahibinin, böyle bir kullanımın farkına varmasıyla birlikte kullanımı engelleme veya markanın hükümsüzlüğünü talep etme gibi imkanları doğmaktadır. Dolayısıyla sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin süre, sonraki tarihli markanın tescili ile başlamaktadır. Sürenin hesabında; ilgili işaretin veya markanın, davacı tarafından tescilsiz olarak kullanıldığı iddia edilen zaman dilimi esas alınmaz.

Somut olayda; davacı SI AB'nin, sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin iddiasının geçerliliđi için müdahil SMA AB'nin "bilerek ve uzun bir süre kullanıma katlanması", diđer bir deyişle "kasıtlı olarak", "gerçekleri tamamen bilecek" hareketsiz kalması gerekmektedir.

Davacı SI AB; önceki tescil tarihli işaretin sahibinin, sonraki markanın kullanımından tescil tarihinden önce de haberdar olduğunu kanıtlar nitelikte herhangi bir delil sunamamıştır. Dolayısıyla müdahil SMA AB'nin, marka kullanımını gerçekten öğrendiđi tarih belirlenemediđinden, ABAD; bu kullanımı bilmesi gereken tarih olarak tescil tarihinin esas alınması gerektiđini kabul etmiştir¹⁴. Somut uyuşmazlığa bakıldığında; davacı SI AB'nin sahibi olduđu son-

¹⁴ GCEU, T-287/17, SWEMAC, para. 85.

raki tarihli markanın 4 Eylül 2008 tarihinde tescil edildiği görülmektedir. Bu markanın hükümsüzlüğüne ilişkin başvuru ise müdahil SMA AB tarafından, 3 Eylül 2013 tarihinde henüz beş yıllık süre dolmadan yapılmıştır. Buna göre davacı SI AB'nin, bu davaya dayanak ikinci itirazı da kabul edilmemiş olup dava bütünüyle reddedilmiştir.

Sonuç olarak, AB Genel Mahkemesi önceki tescil tarihli ticaret unvanı ile sonraki tescil tarihli markanın çatışmasını incelediği kararında, önceki tarihli hakkın korunması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Sınai mülkiyet hukukunun temel ilkelerinden olan gerçek hak sahipliği ve öncelik ilkesi esas alınarak yapılan değerlendirmede önceki tarihli hakkın korunmaması gerektiğine ilişkin, davacı tarafından sunulan defiler de, dayanaksız bulunmuştur. Dolayısıyla sonraki tarihli markanın tescili bir hukuka uygunluk nedeni teşkil etmemiş ve bu markanın hükümsüzlüğü yönünde karar verilmiştir¹⁵.

IV. DEĞERLENDİRME

1. Genel Olarak

Marka ve ticaret unvanı, sınai mülkiyet haklarından olup ticari hayatta kullanılan ayırt edici ad ve işaretler arasında yer almaktadır. Bu iki hak grubu arasında herhangi bir üstünlük ilişkisi bulunmamaktadır. Diğer bir anlatımla; bir hak sahibinin diğerine tercih edilmesi söz konusu olmayıp ortaya çıkan çatışmalar, öncelik ilkesi çerçevesinde birden fazla unsurun ele alınmasıyla çözüme kavuşturulmaktadır¹⁶.

Karara konu somut uyuşmazlıkta; her ikisi de İsveç'te faaliyet göstermekte olan limited şirketlerden SMA AB'nin ticaret unvanının ayırt edici unsuru "swemac", davacı SI AB'ye ilişkin mal ve hizmetlerde tescilli marka olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar ticaret unvanı ve markanın; işlev ve kullanım

¹⁵ GCEU, 07.02.2019, T-287/17 - Swemac Innovation v EUIPO - SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC), <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210564&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=223429>, (et. 15.12.2019).

¹⁶ Karayalçın, Yaşar: *Ticaret Hukuku: I. Giriş-Ticari İşletme*, B.3, Ankara: A. Ü. Hukuk Fakültesi 1968, s. 460; Bilge, Mehmet Emin: *Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas*, TFM 2015, S. 2, s. 7. İsviçre Federal Mahkemesi de marka ile ticaret unvanı çatışmasına ilişkin "Rytz" kararında yaptığı değerlendirmede bu hususu; iki hak grubu arasında herhangi bir üstünlük ilişkisi bulunmadığı, her iki işaretin aynı değere sahip olduğu, uyuşmazlığın her somut olayda mevcut çıkarların öncelik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi suretiyle çözüleceğini kabul etmiştir; BGE 125 III 91. Rytz kararına ilişkin ayrıntılı değerlendirme için bkz. Nomer, N. Fusun: *İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler ile Arasında Benzerlik Bulunması Sebepiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar*, Prof. Dr. Hayri Doma- niç'e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul: Beta 2001, C. I, s. 412-413.

alanları farklı olsa da piyasadaki mal veya hizmetler ile bağlantıları tüketiciler nezdinde kolaylıkla ayırt edilemediğinden, bu durum bazı hak ihlallerine neden olabilmektedir¹⁷. Bu noktada ticaret unvanının tescilinin, markanın tescilinden önce olması dolayısıyla, ticaret unvanı sahibinin hangi koşulların gerçekleşmesi halinde gerçek hak sahiplerine tanınan korumadan yararlanabileceği ve markanın hükümsüzlüğünü talep edebileceği sorusu gündeme gelmektedir.

AB Genel Mahkemesi, mevcut uyuşmazlık özelinde bu hususu; önceki tarihli hak sahipliği ve sessiz kalma yoluyla hak kaybı hükümleri çerçevesinde değerlendirmiştir. Bu çalışma kapsamındaki inceleme de bu iki ana başlık altında yapılacaktır. Bununla birlikte bu başlıklar altında; AB düzenlemelerinin, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun ilgili hükümleriyle karşılaştırılmasına da kısaca yer verilecektir. Zira Türkiye, her ne kadar henüz Avrupa Birliği'ne üye değilse de Avrupa Birliği'ne üyelik görüşmeleri sürecinde alınan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı doğrultusunda, fikri ve sınai haklara ilişkin birtakım yükümlülükler üstlenmiştir¹⁸. Bu nedenle SMK, 2015/2424 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü ile 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Yönergesi¹⁹ mehzaz alınmak suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla Türk marka mevzuatı; bazı küçük farklılıklar haricinde, Avrupa Birliği düzenlemelerine dayanmakta olup EUIPO ve Avrupa Birliği Mahkemeleri tarafından verilen kararlar da SMK hükümlerinin yorumunda önemli bir rol oynamaktadır.

¹⁷ Bilge, Mehmet Emin: *Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi*, Ankara: Yetkin 2014, s. 131-133; Bilge, İltibas, s. 7-9; Aydođan, Fatih: *Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukuki Durum - Deđişiklik (Madde) Önerisi - İtiraz Yolu ve/veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi*, İÜHF 2013, C. 71, S. 2, s. 27-28; Grahammer, Juan Carlos D.: *Trademarks, Trade Names and Company Names: Addressing the Issue of Overlapping and Conflicting Rights*, Convergence 2009, Vol. 5, Issue 1, s. 53-54; Bone, Robert G.: *Taking the Confusion Out of Likelihood of Confusion: Toward a More Sensible Approach to Trademark Infringement*, NvUL Revn2012, Vol. 106, No. 3, s. 1307; The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), Q155: *Conflicts Between Trademarks and Company and Business Names*, 38th Congress of Melbourne, Yearbook 2001, <https://aippi.org/wpcontent/uploads/committees/155/RS155English.pdf>, (et. 10.12.2019).

¹⁸ 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 Topluluk Marka Tüzüğü hükümlerini mehzaz alan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG. 27.06.1995, S. 22326) 1995'te yürürlüğe girmiştir. 556 sayılı KHK uzun yıllar uygulandıktan sonra yerini 10 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na bırakmıştır, 6769 SMK m. 191/3.

¹⁹ *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, p. 1-26.

2. Önceki Tarihli Hak Sahipliği

A. İlgili AB Düzenlemeleri

AB marka mevzuatı; önceki tarihli tescilsiz marka, işaret ve dolayısıyla da ticaret unvanı sahibinin haklarını korumaktadır. Buna göre; önceki tarihli hak sahibinin kullandığı ad ve işaretiyle aynı veya benzer işareti içerir sonraki tarihli markanın, aynı veya benzer mal veya hizmet sınıfları bakımından tescili başvurusuna itiraz, tescili gerçekleşmişse de markanın hükümsüzlüğünü talep etme hakkı bulunmaktadır. 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 8. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere; *“Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında yerel kullanım sınırlarını aşan bir işaretin sahibi tarafından itirazda bulunulması halinde, Birlik mevzuatı veya üye devletin bu işareti düzenleyen yasaları uyarınca;*

a. AB marka tescil başvurusu veya AB marka tescil başvurusuna ilişkin rüçhan tarihinden önce bu işarete dair hakların kazanılmış olması;

b. Bu işaretin sahibine sonraki markanın kullanımı yasaklama hakkı vermesi halinde başvurusu yapılan marka tescil edilmeyecektir”.

Bu nitelikteki bir markanın, tescilinin gerçekleşmiş olması hali ise 2017/1001 sayılı Tüzük'ün 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmektedir²⁰. Buna göre gerçek hak sahipliği, tescilin sağladığı görünüşte hak sahipliğine göre üstün tutulmaktadır. Esasen burada tescilin sağladığı mutlak hak devam etmekte; ancak bu hak önceki tarihli gerçek hak sahibine karşı ileri sürülememekte, diğer bir deyişle; bu kişiyle sınırlı olarak etkisizleşmektedir²¹.

B. Uyuşmazlığın ve Kararın Değerlendirilmesi

Somut olay; müdahil SMA AB'nin önceki tescil tarihli ticaret unvanı ile davacı SI AB'nin sonraki tescil tarihli AB markasının çatışmasına ilişkindir. Öncelikle her iki işaret de aynı ayırt edici unsur olan “swemac” kelimesinden oluşmaktadır. Davaya konu işaretlerden biri şirketin ticaret unvanı iken, diğeri

²⁰ 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi'nde ise önceki tarihli işaret sahibinin hakkı, 5. maddenin dördüncü fıkrasında; nispi ret ve aynı zamanda hükümsüzlük nedeni olarak aynı fıkrada düzenlenmektedir. Fıkra kapsamında, özellikle önceki tarihli hak olarak kabul edilmesi gereken fikri mülkiyet hakları da ayrıca belirtilmektedir.

Tescilli hakkın önceden kazanılmış mevcut haklara zarar veremeyeceğine ilişkin bu düzenlemelerin uluslararası alandaki bir diğer yansımaları da TRIPs m. 16/1 oluşturmaktadır. Anılan hükümde kullanım ile elde edilen haklar da saklı tutularak Anlaşma kapsamında tanımlanan hakların önceden tanınmış mevcut haklara zarar vermeyeceği belirtilmektedir.

²¹ 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 8/4'ün düzenleme amacı ve uygulanma koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. *Jaeger-Lenz*, s. 287-300.

İsveç'te ticaret sırasında medikal, cerrahi ekipman ve araçlara ilişkin mal ve hizmetlerde kullanılan marka niteliğindedir²². Buna göre; sonraki marka tescil edilmeden önce on yıldan fazla bir süredir kullanılmakta olan ticaret unvanı, önceki tarihli hak niteliği kazanmıştır²³.

Bununla birlikte, davacı SI AB, İsveç hukukunda önceki tarihli haklara ilişkin korumanın karıştırılma ihtimali neticesinde doğduğu ve somut olay bakımından böyle bir durumdan bahsedilemeyeceği gerekçesiyle Tüzük m. 8/4 (b)'de üye devlet hukuku uyarınca önceki işaretin sahibine sonraki markayı yasaklama hakkı vermesine ilişkin aranan koşulların gerçekleşmediğini iddia etmektedir²⁴. Dolayısıyla ancak İsveç marka mevzuatının ilgili hükümlerinin değerlendirilmesi ile bu iddiaya ilişkin bir sonuca ulaşılabileceği ileri sürülmüştür.

İsveç Marka Kanunu²⁵ bölüm 2 madde 8 uyarınca; tescili istenen markanın önceki marka ile aynı veya benzer olması ve aynı veya benzer mal ve hizmet sınıflarına ilişkin olması neticesinde karıştırılma ihtimali doğacaksa, marka tescil başvurusu reddedilmektedir. Bu doğrultuda Kanun'un 2. bölümünün 9. maddesinde, 8. maddeye yapılan atıfla, anılan tescil engellerinin ticaret sırasında kullanılan tescilli ticaret unvanı bakımından da geçerli olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla üye devlet hukuku, önceki tescil tarihli ticaret unvanı ile sonraki tescil tarihli marka arasında karıştırılma ihtimali bulunuyorsa sonraki markanın kullanımının yasaklanabileceğini öngörmektedir. Somut olaya bakıldığında ABAD; aynı işarete ilişkin, aynı mal ve hizmet sınıfları bakımından sonraki marka tescilinin karıştırılma ihtimali doğurmamasını düşük bir ihtimal olarak kabul etmiştir. Bununla birlikte Mahkeme, davacının ileri sürdüğü tüketicilerin öznel niteliğine ilişkin iddialarının ayrıca değerlendirilmesinin yerinde olduğu kanaatine varmıştır.

²² AB hukukunda ticaret unvanı, ticaret sırasında şirket adının tamamını kapsar şekilde kullanılabilir gibi, bazı durumlarda yalnız slogan niteliğindeki ilk kelime (*catch word*) esas alınarak da kullanılabilir. Somut olayda "SWEMAC Medical Appliances AB" olan unvanın "SWEMAC" olarak kullanıldığı haller buna örnek gösterilebilir. Bu tarz kullanımlar da 2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/4 kapsamında değerlendirilmektedir; *Jaeger-Lenz*, s. 291.

²³ Nitekim bu konuya ilişkin taraflarca ileri sürülen aksi yönde bir iddia da bulunmamaktadır.

²⁴ 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 8. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında öngörülen "sonraki markanın kullanımını engelleme hakkı"na ilişkin koşulun gerçekleşip gerçekleşmediği, üye devletin kanuni düzenlemeleri uyarınca belirlenmektedir. Diğer bir deyişle EUIPO önceki hak sahibinin böyle bir hakkının bulunup bulunmadığına bağımsız olarak karar verememektedir. Buna göre sonraki markanın kullanımına itiraz eden veya hükümsüzlük talep eden önceki hak sahibi, başvurusuna dayanak olarak gösterdiği ulusal hükümlerin kapsamını, sınırlarını ve koşullarını belirterek, bunların gerçekleştiğini kanıtlamakla yükümlüdür. EUIPO da sunulan bu bilgiler ışığında, ilgili Kanun maddelerini de dikkate almak suretiyle değerlendirmesini yapmakta ve ona göre karar vermektedir; *Jaeger-Lenz*, s. 298-299.

²⁵ *Varumärkeslag, 2010: 1877 (Swedish Trademarks Act, 2010: 1877)*; Kanun'un İngilizce metni için bkz. <https://wipo.lex.wipo.int/en/text/290530> (et. 20.12.2019).

Bu kapsamda; karıştırılma ihtimalinin tespitinde referans alınacak tüketicilerin kimlerden oluştuğu hususu irdelenmiştir. Karıştırılma ihtimalinde tüketici, potansiyel müşteri kitlesine göre belirlenen ortalama tüketicileri ifade etmektedir²⁶. Ortalama tüketicinin dikkat ve algı düzeyi ise mal veya hizmetin türüne, niteliğine, fiyatına göre değişebilmektedir. Dolayısıyla karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde ilgili tüketicilerin dikkat ve algı derecesinin de etkisi bulunmaktadır²⁷. Somut olaydaki mal ve hizmetlerin pahalı olarak nitelendirilebileceği ve satışlarının ancak ihale yoluyla ve yetkili kurumlara yapıldığı göz önüne alındığında, ortalama tüketicinin göstereceği dikkatin yüksek olduğunun kabulü gerektiği vurgulanmıştır. Zira tıp alanında kullanılacak olan mal ve hizmetler bakımından, bu ürünleri kullanacak veya hizmeti alacak olan çalışanların ve satın alanların özel mesleki bilgi düzeyleri yüksektir²⁸. Ayrıca söz konusu ürün-

²⁶ Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) marka hukukunda karıştırma ihtimalini değerlendirdiği uyuşmazlıklarda ortalama tüketiciyi; makul derecede bilgili ve makul derecede gözlemci ve ihtiyatlı, ancak dikkat düzeyinin söz konusu mal veya hizmet kategorisine göre değişmesi muhtemel kimse olarak tanımlamaktadır; bkz. C-342/97, 22.06.1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV*, (Lloyd Schuhfabrik), para. 26, <http://curia.europa.eu/juris/ShowPdf.jsf?text=&docid=44270&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2248022>, (et. 04.01.2010); C-498/07 P, 03.09.2009, *Aceites del Sur-Coosur SA v Koipe - OHIM*, (Aceites), para. 74, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73081&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2246884>, (et. 04.01.2020).

Karıştırılma ihtimalinde ortalama tüketicinin esas alınması gerektiğine ilişkin bkz; *Laustsen*, Rasmus Dalgaard: *The Average Consumer in Confusion-based Disputes in European Trademark Law and Similar Fictions*, Springer: Cham, Switzerland 2019, s. 266-288, 281; *Maeyaert*, Paul/Muyldermans, Jeroen: *Likelihood of Confusion in Trademark Law: A Practical Guide Based on the Case Law in Community Trade Mark Oppositions from 2002 to 2012*, LJINTA 2013, Vol. 103, No. 5, s. 1041-1042; *Bereskin QC*, Daniel R.: *Likelihood of Confusion: The Irrational Basis of Trade Mark Protection*, JIPL&P 2019, Vol. 14, No. 3, s. 228; *EUIPO: Double Identity and Likelihood of Confusion: Relevant Public and Degree of Attention*, Guidelines for Examination in the EU Trade Marks, Part C, Opposition, s. 4-5.

²⁷ *Maeyaert/Muyldermans*, s. 1043; *Laustsen*, s. 315; *EUIPO: Double Identity and Likelihood of Confusion: Relevant Public and Degree of Attention*, Guidelines for Examination in the EU Trade Marks, Part C, Opposition, s. 9-11. Bu yönde bkz. GCEU, T-451/11, 15.06.2013, *Gigabyte Technology v OHIM - Haskins* (Gigabyte), para. 38, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=132365&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2427068>, (et. 04.01.2020); GCEU, T-194/09, 08.02.2011, *Lan Airlines v. OHIM-Air Nostrum*, para. 20, (Lan Airlines), <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84318&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2250456>, (et. 04.01.2020); GCEU, T-246/06, 06.05.2008, *Redcats v. OHIM- Revert & Cia*, para. 30, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69628&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2250707>, (Redcats), (et. 04.01.2020); CJEU, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik*, para. 26.; CJEU, C-498/07, *Aceites*, para. 74.

²⁸ *Maeyaert/Muyldermans*, s. 1045-1046;; *Laustsen*, s. 342-346;

AB Genel Mahkemesi'nin de tıbbi, cerrahi ekipmanlara ilişkin mal veya hizmet alıcı ve kullanıcılarının sağlık sektöründe çalışan profesyoneller olduğu göz önünde tutularak uzmanlaşmış tüketici grubunu esas aldığı ve dolayısıyla bu kişilerin algı ve özen derecelerinin yüksek olduğu yönünde vermiş olduğu kararları bulunmaktadır; bkz. GCEU, T-382/09, 09.09.2011, *Ergo Versicherungsgruppe v. OHIM-DeguDent* (ERGO), para. 28, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109295&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=>

lerin, devamlı olarak aynı tüketici grubu tarafından satın alınıyor olması da dikkat ve algı düzeyini arttıran bir etken olarak değerlendirilmiştir. Buna göre; ortalama tüketicinin uzmanlardan oluştuđu ve dolayısıyla yüksek düzeyde dikkat ve özenin gösterildiđi durumlarda, karıştırma ihtimali de aksi yönde azalma gösterecektir.

Ancak, aynı veya çok benzer işaretlerin, aynı veya çok benzer sınıflarda kullanılması, ortalama tüketiciyi oluşturan kişilerin seçicilikleri çok yüksek olsa dahi, karıştırılma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Özellikle verilen hizmet özelinde unvanın kullanımı ile markanın kullanımı arasındaki sınır güçlükle çizilebilmektedir. Örneğin, somut olayda işaretin kullanımı sadece satış süreciyle sınırlandırılmamakta olup uzman kişilerin ürünlerin kullanımlarına, faydalarına veya eksik yönlerine ilişkin geri bildirimlerde bulunması gerekmektedir.

Sonuç olarak, ticaret unvanının önceki tarihli bir hak teşkil ettiđi ve Tüzük m. 8/4 kapsamında değerlendirileceđi yönünde EUIPO Temyiz Kurulu ve akabinde AB Genel Mahkemesi'nce verilen karar haklı kanuni gerekçelere dayanmaktadır.

C. 6769 sayılı SMK Açısından Deđerlendirme

6769 sayılı SMK ile önceki tescil tarihli ticaret unvanı ve sonraki tescil tarihli markanın çatışması ihtimaline dair öngörülen koruma, Kanun'un 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*" şeklinde öngörülmektedir²⁹. Bu korumanın ticaret unvanının TTK hükümleri uyarınca "usulüne uygun tescil ve ilan edilmiş"³⁰

1&cid=2411273, (et. 07.01.2020); GCEU, T-353/04, 13.02.2007, *Ontex v. OHIM-Curon Medical* (CURON), para. 60, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=66389&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2412525>, (et. 07.01.2020); GCEU, T-211/03, 20.04.2005, *Faber Chimica v. OHIM- Industrias Quimicas Naber* (Faber), para. 24, <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=58125&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2414918>, (et. 07.01.2020).

²⁹ 556 sayılı KHK döneminde ticaret unvanı sahibinin itiraz hakkı KHK'nın 8. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "*ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin*" itiraz hakkı kapsamında veya aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan "*herhangi bir sınai mülkiyet hakkı*" kapsamında kabul edilmekteydi. 6769 sayılı SMK'da ise, AB marka mevzuatına uyum amacıyla, açıkça düzenlenmektedir.

³⁰ Bu kavram ile kastedilen yalnızca şekli işlemlerin yerine getirilmesi değildir. Buna göre kurallara uygun unvan seçimi; zorunlu olduđu hallerde ayırt edici ek kullanımı gibi koşullara da uyulması gerektiđi kabul edilmektedir. *Şehirali-Çelik*, Feyzan Hayal: *Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine- SMK m. 155 Vesilesiyle Bir İnceleme-*, BATİDER 2018, C. 34, S. 2, s. 67-68.

olması ön koşuluna bağlı olduğu kabul edilmektedir³¹. Ayrıca, her ne kadar madde metninde açıkça belirtilmemekteyse de önceki tescil tarihli ticaret unvanının sonraki tarihli marka tesciline engel olabilmesi için birtakım koşulların varlığı aranmaktadır³².

Buna göre, AB uygulamasını da dikkate almak suretiyle, ilk koşul; tescil başvurusu yapılan veya tescil edilen markanın; unvanla görsel, işitsel veya kavramsal olarak aynı olması veya karıştırılmaya yol açabilecek nitelikte bir benzerlik taşımasıdır³³. Genel kabul; ortalama tüketicilerin, iki ayırt edici işareti bütün olarak algılandıklarında bu iki işaret arasında bağlantı kurabilmeleri halinde bu koşulun sağlandığı kabul edilmektedir³⁴.

İkinci koşul, işaretlerin kullanıldığı faaliyet alanlarının da benzer olmasıdır³⁵. Bu halde markanın kapsayacağı mal ve hizmet listeleri ile tescilli ticaret

³¹ Nitekim, ticaret unvanına ilişkin korumanın doğumu bakımından tescil kurucu nitelik taşımaktadır. Markada olduğu gibi ticaret unvanında da hakkın doğumu, kazanılması ve korunması farklı anlara rast gelebilmektedir. Şöyle ki, ticaret unvanı seçildiği ve kullanılmaya başlandığı ilk anda tescil ettirilmemiş olabilmektedir. Ancak bu halde de tacirin ticaret unvanı üzerinde hakkı bulunduğu kabul edilmektedir. Tescilsiz ticaret unvanları haksız rekabet hükümleri uyarınca korunmaktadır, TTK m. 55. Tescil ile birlikte ticaret unvanı bakımından tacirin tekel niteliğindeki hakkı doğmakta ve SMK ile TTK'da öngörülen özel koruma başlamaktadır. Zira TTK m. 50'de açıkça belirtildiği üzere tacire tanınan tekelci kullanım hakkı usulüne uygun tescil ve ilan sonucuna bağlanmaktadır. Bu şekilde tescil edilen unvan kanuna uygun kullanıldığı sürece de korunmaktadır. Tescilli ticaret unvanının bu kullanımını aşarak markasal kullanıma konu olması ve üçüncü kişi adına tescilli marka hakkıyla karıştırılmaya yol açması halinde ise bu koruma devam etmemektedir. Bu halde sonraki tescil tarihli marka sahibi, ticaret unvanının bu şekildeki kullanımının engellenmesini talep edebilmektedir; *Yasaman*, Hamdi/Altay, Sıtkı Anlam/Ayoğlu, Tolga/Yusufoğlu, Fülürya/Yüksel, Sinan: *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi*, C. II, s. 1121.

Hizmet alanında kullanılan ticaret unvanlarının ise kanuna uygun kullanılması halinde dahi marka ile karıştırılma ihtimali olduğu bilinmektedir. Zira hizmet sunan işletmeler bakımından ticaret unvanının işletmenin görülen bir yerine okunaklı şekilde yazılması zorunluluğu (TTK m. 39/2); unvanın taciri tanıtmaya ve ayırt etme işlevinin genişlemesi; sunulan hizmete ilişkin kaynak gösterme işlevinin de ortaya çıkması sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla bu halde tescilli marka hakkını dayanak göstererek, önceki tarihli unvanının kullanımının engellenemeyeceği kabul edilmektedir; *Bilge*, Karıştırılma Tehlikesi, s. 22; *Suluk*, s. 374.

³² Aksi yönde bir kabul, diğer bir deyişle; önceki tarihli tescilli ticaret unvanının yalnız varlığının sonraki markanın tesciline engel oluşturması, iki hak grubu arasında herhangi bir üstünlük bulunmadığına ilişkin temel ilke ile mehz AB düzenlemelerine aykırı düşmektedir.

³³ Görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik biçimlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. *Çolak*, s. 226-236.

³⁴ *Tekinalp*, s. 436; *Arkan*, Sabih: *Marka Hukuku*, C. I, Ankara: A. Ü. Hukuk Fakültesi 1997, s. 99; *Yasaman*, Marka Hukuku C. I, s. 399; *Karasu*, s. 187. Yargıtay'ın karıştırma ihtimalinin tespitinde "ortalama tüketici"yi esas aldığı yeni tarihli kararları için bkz. Yargıtay 11. HD T. 23.10.2019, E. 2018/2020, K. 2019/6599; Yargıtay 11. HD T. 5.12.2019, E. 2018/2839, K. 2019/7894; Yargıtay 11. HD, T. 4.12.2019, E. 2019/1055, K. 2019/7828; Yargıtay 11. HD; T. 2.12.2019, E. 2019/1139, K. 2019/7704, karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 25.01.2020) Ancak Yargıtay HGK T. 11.4.2019, E. 2017/11-67, K. 2019/444 ile Yargıtay 11. HD T. 22.10.2018, E. 2017/934, K. 2018/6544 kararlarında olduğu gibi "ilgili halk" kistasını da belirleyici kabul edilmektedir, karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, et. 25.01.2020).

³⁵ *Bilge*, İltibas, s. 10. Konuya ilişkin Yargıtay kararlarına bakıldığında bazı kararlarda faaliyet alanının aynı olmasının arandığı, bazı kararlarda ise bu değerlendirmenin sektörel benzerlik

unvanına ait ticaret sicil kaydındaki faaliyet konularının³⁶ karşılaştırılması gerekmektedir. Eğer bu inceleme neticesi de olumlu sonuçlanmaktaysa, sonraki marka tescil başvurusunun reddi, tescil gerçekleşmişse de markanın hükümsüzlüğü istenebilmektedir³⁷.

3. Önceki Tarihli Hak Sahibinin Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybına Uđraması

A. İlgili AB Düzenlemeleri

Önceki tarihli hak sahibine tanınan, marka tescilini engelleme ve markanın hükümsüzlüğünü isteyebilme haklarının kapsamı sınırsız değildir. Sonraki bir tarihte iyiniyetli olarak aynı veya benzer işareti içerir markayı tescilli olarak

kavramı üzerinden yapıldığı görülmektedir; bkz. Yargıtay 11. HD. E. 2014/4591, K. 2014/10996, T. 10.06.2014; Yargıtay 11. HD. E. 2010/15246, K. 2012/6512, T. 20.04.2012; Yargıtay 11. HD. E. 2014/1049, K. 2014/12942, T. 04.07.2014, Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (et. 15.01.2020).

Bununla birlikte Yargıtay'ın eski tarihli kararlarına bakıldığında, ihlalin tespiti bakımından işaretler arası benzerliği yeterli gördüğü, faaliyet alanı bakımından ise ayrıca bir inceleme yapmadığı kararları da bulunmaktadır; bkz. Yargıtay 11. HD. E. 2002/342, K. 2002/3318, T. 09.04.2002; Yargıtay 11. HD. E. 2001/4562, K. 7295, T. 01.10.2001. Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (et. 15.01.2020).

³⁶ Burada ticaret unvanına sahip işletmenin sicilde yer alan faaliyet konuları dışında, fiilen faaliyet gösterdiği alanların dikkate alınıp alınmayacağı belirsizdir. Özellikle gerçek kişi tacirin herhangi bir konu sınırı olmaksızın her türlü ticari faaliyette bulunulabileceği düşünüldüğünde fiili kullanımın da dikkate alınması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Kaldı ki, ticaret şirketleri bakımından da ticaret unvanı değiştirilmesine gerek olmaksızın esas sözleşmeyle işletmenin konusu değiştirilebilmektedir. Dolayısıyla, aynı veya benzer mal ve hizmet sınıflarında ticari faaliyet gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespitinde yalnızca unvanın dikkate alınması hak kayıplarına neden olabilmektedir. Yargıtay 11. HD. E. 2005/6884, K. 2006/10129, T. 12.10.2006 sayılı kararında bu hususu "... 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 işgal konusu olarak belirtilmemiş olmasını tescil engeli olarak görmemek, KHK'nın 8/5. maddesi ile korunan sınai hakkı işlevsiz hale getirme sonucunu doğurduğundan, mahkemece aksi görüşe dayalı olarak hükümsüzlük talebinin reddi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir" demek suretiyle ortaya koymaktadır, Karar metni için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (et. 06.06.2019).

³⁷ Ticaret unvanı sahibinin itiraz, tescil gerçekleşmişse de hükümsüzlük hakkını kullanmaması, hakkın kaybı anlamını taşımamaktadır. Bu husus Yargıtay 11. HD'nin, E. 2003/6408, K. 2004/1022, T. 09.02.2004 sayılı kararında da "... Ticaret unvanı sahibi davalı taraf marka tescil başvurusuna itiraz etmemiş ve sonradan hükümsüzlük davası açmamış ise de, önce tescilli unvan ile sonra tescilli marka kullanımının birbirine üstünlüğü ve önceliği bulunmadığının, diğer bir anlatımla davacının yasal öncelik hakkına dayanarak unvanını kullandığının ve mutlaka davacı aleyhine marka iptal davası açmak zorunda olmadığı kabulü gerekir. Aksi halde, davalı unvanını yasal olarak koruması başka bir yasa hükmü ile engellenmiş olacaktır" denilmek suretiyle ortaya konulmaktadır. Aynı yönde bkz. Yargıtay 11. HD. E. 2005/11215, K. 2006/11908, T. 20.11.2006; Yargıtay 11. HD. E. 2005/2902, K. 2006/3448, T. 03.04.2006; Yargıtay 11. HD. E. 2006/12923, K. 2007/15181, T. 03.12.2007 (Karar metinleri için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

Unvana konu işaretin önceden beri marka olarak da kullanılması halinde SMK'nın 6. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerçek hak sahipliği dikkate alınmakta ve önceki tarihli tescilsiz marka hakkının doğduğu kabul edilmektedir.

kullanmaya başlayan marka sahibinin hukuki menfaatinin de belli bir noktadan sonra gözetilmesi gerekmektedir. Zira marka hakkı sahibinin belirsiz bir süreyle hükümsüzlük yaptırımıyla karşı karşıya bırakılması, maddenin getiriliş amacını oluşturan hukuki güvenlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır³⁸. Bu husus, 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 61. maddesinin ikinci fıkrasında; “*Tüzük m. 8/2’de belirtildiği gibi önceki tarihli ulusal markanın veya m. 8/4’te düzenlendiği gibi önceki tarihli başka bir işaretin varlığında; bu marka veya işaret hakkı sahipleri, üye devlette sonraki tarihli bir AB markasının kullanımına beş yıl boyunca sessiz kalmaları halinde, sonraki tescil kötünietli yapılmadıkça, önceki tarihli marka veya işaret hakkını dayanak göstererek sonraki markanın hükümsüzlüğünü isteyemeyecek veya ilgili mal ve hizmetler bakımından kullanılmasını engellemeyecektir*” denilerek çözüme kavuşturulmuştur³⁹.

B. Uyuşmazlığın ve Kararın Değerlendirilmesi

Somut olaya bakıldığında; davacı SI AB, 2 Ekim 2007 tarihinde marka başvurusunda bulunmuş, bu başvurusu 25 Şubat 2008 tarihli Topluluk Marka Bülteninde yayınlanmış ve 4 Eylül 2008 tarihi itibarıyla de tescil edilmiştir. Önceki unvan sahibi SMA AB, EUIPO’ya 3 Eylül 2013 tarihinde bu markanın hükümsüzlüğü talebine ilişkin başvurusunu yapmıştır. Bu tarihe kadar, sonraki tescil tarihli markanın kullanımı SMA AB tarafından herhangi bir uyuşmazlık konusu haline getirilmemiş, diğer bir deyişle; sessiz kalınmıştır. Son olarak, sonraki marka tescilinin kötünietli olarak yapıldığına ilişkin bir iddia da bulunmamaktadır. Buna göre, süreye dair beş yıllık sınır dışında, sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin tüm koşulların oluştuğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla burada beş yıllık sürenin başlangıç zamanının tespiti ile bu sürenin aşılmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

³⁸ Vos, Gregor: *Article 61 Limitation in Consequence of Acquiescence*, European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 Article-by-Article Commentary, Ed. by Gordian N. Hasselblatt, 2nd E., Verlag C. H. Beck: München 2018, s. 731. Nitekim 2015/2436 sayılı Marka Yönergesi dibace no 29’da bu husus “*Hukuki güvenlik ilkesi gereği, sonraki marka kullanımını bilen ve bu kullanıma uzunca bir süre göz yuman önceki tarihli marka sahibinin, sonraki marka başvurusu kötünietle yapılmadıkça, bu markanın kullanımını engelleme veya hükümsüzlüğünü talep etme hakkının olmamasını, önceki marka sahibinin haklarına zarar vermeksizin, sağlamak önemlidir*” demek suretiyle belirtilmektedir.

2017/2001 sayılı Marka Tüzüğü'nün 61. maddesinin amacının; önceki hak sahibinin, sonraki markanın hükümsüzlüğünü talep edememe veya kullanılmamasını engellememe ve piyasada birlikte var olma şeklinde yaptırımı tabi tutulması olduğu yönünde bkz. GCEU, T-134/09, 28.06.2012, *Basile and I Marchi Italiani v OHMI - Odra* (B. Antonio Basile 1952), para. 31; <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-134/09&language=EN>, (et. 10.01.2020).

³⁹ Buna göre sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin sürenin başlayabilmesi için kümülatif olarak gerçekleşmesi gereken dört koşul yukarıda AB Genel mahkemesinin kararında da belirtildiği gibidir, bkz. yuk. III, 2, C.

Öncelikle, tescilli ayırt edici işaretinin bir üçüncü kişi tarafından tescil edildiğini bilmeyen veya somut olayın özelliklerine göre bilebilecek durumda olmayan bir hak sahibinin sessiz kalmasından bahsedilemez⁴⁰. Ne var ki önceki tarihli işaretin hak sahibinin, sonraki tescil ve kullanımdan gerçekten ne zaman haberdar olduğunun saptanması da mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, hukuki kesinliğin sağlanması adına, önceki hak sahibinin bilgi sahibi olması beklenen süre belirlenmektedir⁴¹. Buna göre bu süre sonraki markanın tescili ile birlikte başlamaktadır⁴².

Somut olayda da AB Genel Mahkemesi süreyi, tescil tarihi olan 4 Eylül 2008'den itibaren işletmeye başlamıştır. Dolayısıyla beş yıllık sürenin dolmasına yalnızca bir gün kala yapılan başvuru; sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin hükümlere dayanılmasını engellemiş, sonraki markanın hükümsüzlüğü sonucunu doğurmuştur. Sürenin başlangıç tarihi olarak marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihin (2 Ekim 2007) veya bu başvurunun CTB'de yayınlandığı tarihin (25 Şubat 2008) esas alınması halinde, sonraki markanın hükümsüzlüğü istenemeyecektir. Ancak, AB Genel Mahkemesi, mevcut içtihatlar doğrultusunda oluşan "haberdar olma" koşulunun tescil ile sağlandığı ve dolayısıyla beş yıllık sürenin de bu tarihten itibaren başlayacağı yönündeki kuralını istisnasız uygulamıştır. Dolayısıyla bu karar ile AB Genel Mahkemesi'nin, beş yıllık sürenin başlangıcı bakımından tescil tarihinin esas alınması yönünde katı bir yaklaşım sergilediği söylenebilmektedir⁴³.

⁴⁰ Bu husus, konuya ilişkin olarak; 2015/2436 sayılı Marka Yönergesi Dibase no. 29'da "bilerek göz yumma", buna ek olarak ABAD'ın C-482/09 sayılı, 22.09.2011 tarihli, *Budějovický Budvar, národní podnik, v Anheuser-Busch Inc.*, (Budějovický Budvar), davasına ilişkin kararının 47. paragrafında ise "kasten", "gerçeđi tam olarak bilerek" ifadeleriyle ortaya konulmaktadır; Karar metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109924&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2795631>, (et. 13.01.2020).

⁴¹ Buna ilişkin olarak, *Budějovický Budvar* Davası'nda hukuk sözcüsü olarak görüş veren *Trstenjak*, beş yıllık sürenin başlangıcında; önceki marka sahibinin, sonraki kullanımın gerçekten öğrendiği tarihin (*actual knowledge*), ya da kullanım hakkında bilgi sahibi olunması beklenen sürenin (*potential knowledge*) dikkate alınabileceđini, yasama organının ise açıkça ikinci seçenek yönünde tercih yaptığını belirtmiştir bkz. Opinion of Advocate General Trstenjak, 03.02.2011, C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v Anheuser-Busch, Inc.*, para. 77-78, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84315&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2795631>, (et. 14.01.2020). Aynı yönde bkz. GCEU, T-134/09, B. Antonio Basile 1952, para 32.

⁴² Söz konusu kabul; AB'nin markaya ilişkin uluslararası düzenlemelerinin tümünde esas amacının tescilli markaların korunması olduğu ve sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşmiş olmasının koşullarından birinin sonraki markanın tescili olması ile de örtüşmektedir; *Opinion of Advocate General Trstenjak, Budvar*, para. 78.

⁴³ Bu yönde bkz. *Olson, Peter Gustav: Swemac Case Confirms That Acquiescence Provisions will be Applied Strictly*, <https://www.worldtrademarkreview.com/enforcement-and-litigation/swemac-case-confirms-acquiescence-provisions-will-be-applied>, (et. 14.01.2020).

C. 6769 sayılı SMK Açısından Değerlendirme

6769 sayılı SMK'nın sessiz kalmaya ilişkin düzenlemelerine de kısaca değinmekte fayda vardır. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı hukukumuzda ilk kez SMK'nın 25. maddesinin altıncı fıkrasında düzenlenmiştir⁴⁴. Anılan fıkra hükmüne göre; “*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*”. Görüldüğü üzere SMK, AB düzenlemelerinden farklı olarak sessiz kalma yoluyla hak kaybını yalnız önceki marka sahibi özelinde ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenlemektedir.

Madde kapsamında belirtilen beş yıllık süre, hükümsüzlük davasının açılması bakımından hak düşürücü nitelik taşımaktadır⁴⁵. Beş yıllık süre içerisinde bu hakkın kullanılmaması, dava hakkının kaybı sonucunu doğuracak olup önceki tarihli marka hakkı sahipliği devam etmektedir.⁴⁶

6769 sayılı SMK'nın, konuyu mehz AB düzenlemelerinden farklı içerik ve kapsamda ele almasının bilinçli bir tercihten ziyade çeviri hatası olması kuvvetle muhtemel görülmektedir. Zira ilgili maddenin gerekçesine bakıldığında “*Maddenin altıncı fıkrasında 2015/2424 sayılı AB Tüzüğüne paralel olarak sessiz kalma nedeniyle hak kaybı hususu düzenlenmiştir*” denmekle yetinilmektedir⁴⁷. Dolayısıyla bu hükmün yorumunda ve uygulanmasında mehz AB düzenlemelerine paralel hareket edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılabilmektedir.

⁴⁴ Bununla birlikte 556 sayılı KHK döneminde de belirli bir süre sonraki kullanıma sessiz kalmanın sonucunun hak kaybını doğuracağı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun (RG. 08.12.2001, s. 27846) 2. maddesindeki dürüstlük kuralı dayanak gösterilmek suretiyle kabul edilmekteydi; *Arkan*, Sabih: *Marka Hukuku*, C. II, Ankara: A. Ü. Hukuk Fakültesi 1998, s. 161; *Tekinalp*, s. 454; *Yasaman/Yusufoğlu*, *Marka Hukuku Cilt II*, s. 856; *Kaya*, s. 343; *Uzunalli*, s. 561; *Çolak*, s. 870, dn. 2283. Nitekim Yargıtay uygulaması da bu yöndeydi; Yargıtay 11. HD., T. 14.06.2012, E.2010/ 8788, K.2012/10516 sayılı kararında “... *İlke olarak hak sahibi olan davacı, hareket tarzı ile hakkın ihlaline zımnen müsaade ettiği takdirde, davalının senelerden beri kullandığı ve tanıdığı markanın iptalini talep edemez. Hukuka aykırı davranışın önlenmesine veya hukuka aykırı duruma son verilmesine ilişkin talebin kullanılmasını çok geciktiren kimsenin, MK'nun 2. maddesinde anlamını bulan dürüstlüğe aykırı davranıp davranmadığının değerlendirilmesi gereklidir. Zira haklı başka bir gerekçe olmadığı sürece, uzun süre tecavüze sessiz kalarak üçüncü kişiler nezdinde güven yaratan kişilere hükümsüzlük davası açma hakkı tanınmaması gerekmektedir*” şeklinde bu hususu ortaya koymuştur. Karar metni için bkz. Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (et. 05.01.2020).

⁴⁵ *Yasaman/Yusufoğlu*, *Marka Hukuku C. II*, s. 859; *Çolak*, s. 870; *Işık* ise bu sürenin hak düşürücü süre olarak nitelendirilemeyeceğini, bağımsız bir kavram olduğunu ve ancak istisnai süre olarak sınıflandırılabilceğini savunmaktadır; bkz. *Işık*, Egemen: *Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı*, İstanbul: On iki Levha 2017, s. 151-152.

⁴⁶ *Meran* ise farklı olarak sessiz kalınan sürenin sonunda önceki marka hakkının yitirildiğini savunmaktadır; bkz. *Meran*, Necati: *Marka Hakları ve Korunması*, B. 4, Ankara: Seçkin 2015, s. 479.

⁴⁷ *Çolak*, s. 870.

Bu nedenle; önceki tarihli ve marka dışındaki işarete ilişkin hak sahibinin, sonraki marka tesciline sessiz kaldığı durumlarda da bu hükme işlerlik kazandırılmalıdır.

Ayrıca, beş yıllık sürenin hesabı bakımından sonraki markanın tescil tarihinin esas alınması gerekmektedir. Yüksek Mahkeme'nin sürenin başlangıcına ilişkin uygulamasına bakıldığında bugüne kadar somut olay özelinde kararlar verdiği görülmektedir⁴⁸. Bu noktada somut olayın özellikleri göz ardı edilmeksizin, beş yıllık sürenin başlangıcına ilişkin sonraki markanın tescil tarihinin esas alınması daha doğru bir yaklaşım teşkil edecektir.

V. SONUÇ

EUIPO'nun sonraki tescil tarihli markanın hükümsüzlüğüne ilişkin vermiş olduğu kararının yerindeliğine dair ABAD Genel Mahkemesi'nin "SWEMAC" kararı büyük önem taşımaktadır. Zira bu karar, marka sahibinin münhasır hakkının kaybı; diğer bir deyişle sahip olduğu ayrıcalıktan mahrum kalması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenledir ki, EUIPO yetkili organları markanın hükümsüzlüğüne ilişkin karar verirken mevcut kanuni düzenlemelerin uygulanabilirliğinin yanı sıra başvuru sahibi tarafından sunulanların içerik ve kapsamına ilişkin de detaylı bir değerlendirme yapmalıdır. Bu doğrultuda AB Genel Mahkemesi de etkili adli koruma ilkesinin gereklerini karşılar nitelikte, EUIPO'nun anılan değerlendirmesinin meşruiyetine ilişkin tam bir inceleme yapma yetkisine sahiptir.

Tüm bu hususlar çerçevesinde yapılan yargılama sonucunda verilen sonraki tescil tarihli markanın hükümsüzlüğüne ilişkin verilen karar ile önceki tescil tarihli ticaret unvanı sahibinin hakkı üstün sayılarak, bu hak sahibine koruma sağlanmıştır. Buna göre aynılık derecesinde benzer ve aynı mal ve hizmet sınıflarında kullanılan işaretler bakımından, ilgili tüketicinin yüksek dikkat düzeyi dahi karıştırılma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca önceki tescil tarihli ticaret unvanı sahibinin sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğramasının koşullarından biri olan, önceki hak sahibinin bilgi sahibi olmasına ilişkin beş yıllık süre istisnasız olarak sonraki markanın tescil tarihinden itibaren başlamaktadır.

⁴⁸ 556 sayılı KHK döneminde beş yıllık süre açıkça öngörülmediğinden, -eski tarihli kararlarda somut olay özelinde değerlendirme yapılmakta ve beş yıldan az süreler de yeterli sayılabilmekteydi; Yargıtay 11. HD. T. 26.10.2010, E. 2009/4173, K. 2010/10835; Yargıtay 11. HD. T. 05.04.2013, E. 2010/5334, K. 2012/5434, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası (et. 07.01.2020). Ne var ki, 2015 tarihli Hukuk Genel Kurulu kararı ile bu sürenin beş yıldan az olamayacağına hükmedilmiştir; bkz. Yargıtay HGK, T. 18.02.2015, E. 2013/11-1358, K. 2015/820, Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası (et. 07.01.2020).

AB Genel Mahkemesi'nin, "SWEMAC" kararındaki hukuki değerlendirmeleri ve ulaştığı sonuçlar, 6769 sayılı SMK bakımından da oldukça önemlidir. Zira SMK'nın mehzazını oluşturan AB düzenlemelerinin kapsam ve koşullarının belirlenmesi, Kanun'un ilgili maddelerinin yorumunda esas alınabilecektir. Bu doğrultuda önceki tescil tarihli ticaret unvanının, sonraki tarihli markanın tesciline engel olabilmesinin; sonraki tescilin kötünietli olmaması ön koşuluyla, iki işaretin aynı olması veya karıştırılmaya yol açabilecek nitelikte bir benzerlik taşıması ve işaretlerin kullanıldığı faaliyet alanlarının da benzer olması koşullarına bağlı olduğu söylenebilir. Ayrıca SMK'nın sessiz kalma yoluyla hak kaybına dair düzenlemesinin, önceki tarihli işarete ilişkin hak sahibinin sonraki tarihli marka tesciline sessiz kalması durumunda da kıyasen uygulanabileceği kabul edilmelidir.

KISALTMALAR

AB: Avrupa Birliđi

ABAD: Avrupa Birliđi Adalet Divanı

BATİDER: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi

BGE: Bundesgerichtssentscheid

Bkz.: Bakınız

BULW: Boston University Law Review

C.: Cilt

CTB: Community Trade Marks Bulletin

E.: Esas

EU: European Union

EUIPO: European Intellectual Property Office

Ed.: Edition

FMR: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi

HGK: Hukuk Genel Kurulu

HD: Hukuk Dairesi

JPL&P: Journal of Intellectual Property Law & Practice,

IIC: International Review of Intellectual Property and Competition Law

İÜHF: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

K.: Karar

LJINTA: The Law Journal of International Trademark Association

m.: Madde

No.: Number

NvUL Revn: Northwestern University Law Review

OJ: Official Journal

p.: page

para.: paragraph/paragraf

RG: Resmi Gazete

s.: Sayfa

S.: Sayı

TFM: Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

TMK: Türk Medeni Kanunu

TTK: Türk Ticaret Kanunu

Vol.: Volume

yuk.: yukarıda

KAYNAKÇA

- Abbott, Frederick M./Cottier, Thomas/Gurry, Francis:** International Intellectual Property in an Integrated World Economy, 4th Ed., New York: Wolters Kluwer 2019.
- Akıntürk, Turgut/Akipek, Jale:** Eşya Hukuku, İstanbul: Beta 2009, s. 26.
- Arkan, Sabih:** Marka Hukuku, C. I, Ankara: A. Ü. Hukuk Fakültesi 1997 (Marka Hukuku C. I).
- Arkan, Sabih:** Marka Hukuku, C. II, Ankara: A. Ü. Hukuk Fakültesi 1998 (Marka Hukuku C. II).
- Aydoğan, Fatih:** Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukuki Durum - Değişiklik (Madde) Önerisi - İtiraz Yolu Ve/Veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi, İÜHFİM 2013, C. 71, S. 2, s. 27-50.
- Ayiter, Nuşin:** İhtira Hukuku, Ankara: Sevinç Matbaası 1968.
- Bereskin QC, Daniel R.:** Likelihood of Confusion: The Irrational Basis of Trade Mark Protection, JIPL&P 2019, Vol. 14, No. 3, s. 223-229.
- Bilge, Mehmet Emin:** Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas, TFM 2015, S. 2, s. 7-22 (İltibas).
- Bilge, Mehmet Emin:** Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi, Ankara: Yetkin 2014 (Karıştırılma Tehlikesi).
- Bone, Robert G.:** Taking the Confusion Out of Likelihood of Confusion: Toward a More Sensible Approach to Trademark Infringement, NvUL Revn 2012, Vol. 106, No. 3, s. 1307-1378.
- Çolak, Uğur:** Türk Marka Hukuku, İstanbul: On iki Levha 2018.
- Grahammer, Juan Carlos D.:** Trademarks, Trade Names and Company Names: Addressing the Issue of Overlapping and Conflicting Rights, Convergence 2009, Vol. 5, Issue 1, s. 53-62.
- İşık, Egemen:** Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı, İstanbul: On iki Levha 2017.
- Jaeger-Lenz, Andrea:** Article 8 Relative Ground for Refusal, European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 Article-by-Article Commentary, Ed. by Gordian N. Hasselblatt, 2nd E., Verlag C. H. Beck: München 2018, s. 222-300.
- Karayalçın, Yaşar:** Ticaret Hukuku: I. Giriş-Ticari İşletme, B.3, Ankara: A. Ü. Hukuk Fakültesi 1968.
- Kaya, Arslan:** Marka Hukuku, İstanbul: Arıkan 2006.

- Kılıçođlu, Ahmet M.:** Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar (Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre), B. 5, Ankara: Turhan 2019.
- Kur, Annette:** Not Prior in Time, But Superior in Right - How Trademark Registrations Can be Affected by Third- Party Interests in a Sign, IIC 2013, Vol. 44, Issue 7, s. 790-814.
- Kur, Annette/Dreir, Thomas:** European Intellectual Property Law, Cheltenham: Edward Elgar 2013.
- Laustsen, Rasmus Dalgaard:** The Average Consumer in Confusion-based Disputes in European Trademark Law and Similar Fictions, Springer: Cham, Switzerland 2019.
- Maeyaert, Paul/Muyldermans, Jeroen:** Likelihood of Confusion in Trademark Law: A Practical Guide Based on the Case Law in Community Trade Mark Oppositions from 2002 to 2012, LJINTA 2013, Vol. 103, No. 5, s. 1032-1115.
- Manderla, Thomas/Gruneberg, Antje:** Article 34 Right of Priority, European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 Article-by-Article Commentary, Ed. by Gordian N. Hasselblatt, 2nd E., Verlag C. H. Beck: München 2018, s. 626-657.
- Meran, Necati:** Marka Hakları ve Korunması, B. 4, Ankara: Seçkin 2015.
- Nomer, N. Füsün:** İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliđi ve Marka Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler ile Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armađanı, İstanbul: Beta 2001, C. I, s. 395-418.
- Oliar, Dotan/Stern, James Y.:** Right On Time: First Possession in Property And Intellectual Property, BULW 2019, Vol. 99, s. 395-458.
- Olson, Peter Gustav:** Swemac Case Confirms That Acquiescence Provisions Will Be Applied Strictly, <https://www.worldtrademarkreview.com/enforcement-and-litigation/swemac-case-confirms-acquiescence-provisions-will-be-applied>.
- Suluk, Cahit/Karasu, Rauf/ Nal, Temel:** Fikri Mülkiyet Hukuku, B. 3, Ankara: Seçkin 2019.
- Şehirali-Çelik, Feyzan Hayal:** Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir mi? -Yeni Bir Karar, Yeni Bir Ufuk-, FMR 2011, C. 12, S. 1, s. 39-69 (Tecavüz).
- Şehirali-Çelik, Feyzan Hayal:** Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine -SMK m. 155 Vesilesiyle Bir İnceleme-, BATİDER 2018, C. 34, S. 2, s. 33-90 (Tescilin Anlamı Üzerine).
- Şehirali-Çelik, Feyzan Hayal:** SMK m. 155'in Temel Varsayımları ve Olası Deđişkenler Üzerine Düşünceler, BATİDER 2019, C. 35, S. 2, s. 63-102 (SMK m. 155).
- Tekinalp, Ünal:** Fikri Mülkiyet Hukuku, B. 5, İstanbul: Vedat 2012.

- Uzunalli, Sevilay:** Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara: Adalet 2012.
- Vos, Gregor:** Article 61 Limitation in Consequence of Acquiescence, European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 Article-by-Article Commentary, Ed. by Gordian N. Hasselblatt, 2nd Ed., Verlag C. H. Beck: München 2018, s. 781-784.
- Waelde, Charlotte/Brown, Abbe/Kheria, Smita/Cornwell, Jane:** Contemporary Intellectual Property, Law and Policy, 4th Ed., New York: Oxford 2016.
- Yasaman, Hamdi/Altay, Sıtkı Anlam/Ayoğlu, Tolga/Yusufoğlu, Fülürya/Yüksel, Sinan:** Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C. I, İstanbul: Vedat 2004 (Marka Hukuku C. I).
- Yasaman, Hamdi/Altay, Sıtkı Anlam/Ayoğlu, Tolga/Yusufoğlu, Fülürya/Yüksel, Sinan:** Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C. II, İstanbul: Vedat 2004 (Marka Hukuku C. II).