

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

**MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE
HUKUKİ SONUÇLARI
(DOKTORA TEZİ)**

**DANIŞMAN
Prof. Dr. M. Turgut ÖZ**

**HAZIRLAYAN
Orhan SEKMEN
0910110002**

**İSTANBUL
2013**

ÖZ

Bu çalışma, markanın hükümsüzlüğü ve hükümsüzlüğün hukuki sonuçlarını mukayeseli hukukla karşılaştırmak suretiyle incelemeyi amaçlar. İnceleme 3 bölümden oluşmaktadır. “Marka kavramı ve benzer kavramlarla karşılaştırılması” başlıklı birinci bölümde: Markanın tarihçesi ve marka hakkındaki hukuki gelişmeler, teoriler, markanın iktisabına ilişkin sistemler, markanın tanımı, türler, işlevi ve sınıfları ile markanın benzer kavramlarla karşılaştırılması konuları; “markanın Hükümsüzlük Halleri” başlıklı ikinci bölümde: Hükümsüzlük ve iptal kavramları, mutlak ret nedenleri, nispi ret nedenleri ve markanın tescil edilmesinden sonra ortaya çıkan diğer hükümsüzlük nedenleri ile KHK da öngörülmemesine rağmen, Tasarıda düzenlenen ve bizce de hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmesi gereken bazı haller; Hükümsüzlük davası ve hükümsüzlüğün hukuki sonuçları” başlıklı üçüncü bölümde ise: hükümsüzlük davasının niteliği ve özellikleri, tarafları, deliller ve değerlendirilmesi ile resen araştırma sorunu ve hükümsüzlük kararının etkileri ayrıntılı olarak incelenmiş ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.

ABSTRACT

This study aims at examining the invalidity of trademark and legal consequences of invalidity through comparative law. The study is divided into three chapters. The first chapter with the heading of “Trademark Concept and It’s Comparison with Similar Concepts” reviews the history of trademark and legal evolution of trademark, theories, trademark acquisition systems, definition of trademark, types of trademark, functions and classifications and comparison of trademark with similar concepts; then, the second chapter with the heading of “Reasons of Invalidity of Trademark” reviews the concepts of invalidity and annulment, absolute refusal reasons, relative refusal reasons and other reasons that can appear after registration of trademark and many reasons, in our opinion, that should be accepted as reasons for invalidity despite those are not foreseen in Decree Law, many further reasons for annulment that are stated in Draft Law as we also share the same opinion; while, finally, the third chapter with the heading of “Suit of Invalidity and Legal Consequences of Invalidity” reviews in detail, the nature of suit of invalidity and its properties, the parties, proofs and its assessment, court’s duty of ex-officio assessment, and effects of court verdict for invalidity. Then, necessary evaluations were made at the end of the study.

ÖNSÖZ

Bu çalışma, doktora tezi olarak düşünülmüş olmakla birlikte, uygulayıcılar için faydalı olabilecek bir sistemde hazırlanmaya çalışılmıştır. Uygulayıcıların markanın hükümsüzlüğü, hükümsüzlük davasının görülmesi ve hükümsüzlüğün hukuki sonuçları hakkında yaşadıkları ve yaşayacakları muhtemel sıkıntılarda yardımcı olabilecek şekilde konunun açıklanmasına dikkat edilmiştir.

Çalışma konusu olan, markanın hükümsüzlüğü ve hükümsüzlüğün hukuki sonuçları Avrupa Birliği, bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri marka hukuklarıyla karşılaştırılıp, uygulamalardan örneklerde verilmek suretiyle incelenmiştir. Dolayısıyla, iç hukukumuzla ilişkin kaynaklarla birlikte yabancı kaynaklarada yer verilmiştir. Konunun incelenmesi üç bölüm olarak planlanmış olup, Marka kavramı ve benzer kavramlarla karşılaştırılması birinci, markanın hükümsüzlük halleri ikinci, Hükümsüzlük Davası ve Hükümsüzlüğün Hukuki Sonuçları ise üçüncü bölümde incelenmiş ve açıklanmıştır.

Bu bakımdan, umarım bu çalışma ilerleyen dönemlerde araştırmacılar ve uygulayıcılar için faydalı olur ve karşılaşılan sorunları giderir.

Çalışmada, yapmış olduğu olumlu ve haklı eleştirileriyle desteklerini esirgemeyen tez danışmanım Prof. Dr. M. Turgut ÖZ'e, tez konusunun seçimi ve çalışma aşamasında yol gösteren, fikir veren ve haklı eleştirileriyle destek veren tez izleme komitesi üyesi Doç. Dr. Hanife DİRİKAN'a ve yine tez çalışmaları sırasında desteğini esirgemeyen tez izleme komitesi üyesi Prof. Dr. Atila ALTOP ile diğer dostlarıma içten dileklerimle teşekkür ediyor, eserin tüm ilgilenenler için faydalı olmasını diliyorum.

Bakırköy, 27/05/2013

ORHAN SEKMEN

İÇİNDEKİLER

ÖZ.....	1
ABSTRACT	2
ÖNSÖZ.....	3
İÇİNDEKİLER.....	5
KISALTMALAR	11
GİRİŞ	14
I. MARKANIN TARİHÇESİ, MARKA KAVRAMI VE BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI	18
A. Genel Olarak.....	18
B. Markanın Tarihçesi ve Marka Hakkında Hukuki Gelişmeler	21
1. Dünyada	21
a. Eski Çağda (İlk Çağda)	21
b. Orta çağda	22
c. Marka Hukukunda Kanunlaşma Dönemi	23
2. Türkiye’de	24
a. Loncaların Durumu	24
b. Kanunlaşma Dönemi	25
3. Uluslararası Hukuk Alanındaki Düzenlemeler	28
a. Paris Sözleşmesi	29
b. Madrid Sözleşmesi ve Madrid Protokolü.....	30

c. (TRIPS) Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (The Agreement on Trade- Related of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods).....	31
d. Nice Sözleşmesi.	32
e. Marka Hukuku Anlaşması.....	33
C. Marka Hakkına İlişkin Teoriler	33
1. Tekel Teorisi	33
2. Fikri Mülkiyet Teorisi	33
D. Markanın İktisabına İlişkin Sistemler	34
1. Kullanma ile Marka Hakkının Kazanılması.....	34
2. Tescil ile Marka Hakkının Kazanılması.....	35
3. Karma Sistem	36
E. Markanın Tanımı, Türleri, İşlevi ve Sınıflandırılması	38
1. Markanın Tanımı.....	38
2. Markanın Unsurları	41
a. İşaret.....	42
b. Ayırt Edicilik.....	44
3. Markanın Türleri	46
a. İşaretledikleri Şeye Göre (Amaca Göre)	47
(1) Mal-Ticaret Markaları	47
(2) Hizmet Markaları.....	48
b. Sahiplerine Göre.....	49
(1) Ferdi (Bireysel) Marka	49
(2) Ortak Marka.....	49
(3) Garanti Markası	51
(4) Temsilci (Vekil) Markası	53
(5) Koruyucu Seri Markalar	55
c. Tanınmış Olup Olmadıklarına Göre.....	55
(1) Tanınmış Marka.....	56

(2) Tanınmış Olmayan Marka	64
d. Tescilli Olup Olmadıklarına Göre.....	64
e. Topluluk Markası	65

F. Markanın İşlevleri	65
1. Ayırt Etme İşlevi	66
2. Mal ve Hizmetin Kaynağını (Kökeninin) Belirtme İşlevi.....	66
3. Garanti ve Kaliteyi Temin İşlevi.....	67
4. Reklam İşlevi	68

G. Markanın Sınıflandırılması.....	69
1. Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması	69
2. Sınıfların Yapıldığı Düzenlemeler	70
3. Sınıflandırma ile İlgili Nice Anlaşmasının Hükümleri	71

H. Markanın Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması	71
1. Ticaret Unvanı.....	72
2. İşletme Adı.....	74
3. Coğrafi İşaretler	75
4. Alan Adları.....	77
a. Kavram	77
b. Alan Adının Oluşturulması	78
c. Korunması	79

II. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ

A. Genel Olarak.....

B. Hükümsüzlük ve İptal Kavramları.....

C. Mutlak ve Nispi Ret Nedenleri.....

1. Mutlak Ret Nedenleri	90
a. 5 nci Madde Kapsamına Girmeyen İşaretler	91
(1). Ayırt Ediciliğe Sahip Olmayan İşaretler	93
(2) Grafikle Temsil Olunamayan İşaretler	96

b. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olma	97
(1). Başvuru ve Tescilde Öncelik İlkesi	101
(2). Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaret	103
(3). Mal veya Hizmetlerin Aynı veya Aynı Türde Olması	107
(4). İstisnanın Uygulanmaması	109
c. Tasvir Edici İşaretler	110
(1) Tanımlayıcı İşaretler	111
(2) Jenerik İşaretler	117
(3) Tescil ve Hükümsüzlük Engellerinin Aşılması	118
d. Şekil Markaları	121
e. Yanıltıcı Markalar	124
f. Devlet veya Uluslararası Örgütlere Ait İşaretler	128
g. Kamuya Mal Olmuş Diğer İşaretler	130
h. Kamu Düzeni ile Genel Ahlaka Aykırı İşaretler	131
ı. Dini Değer ve Sembolleri İçeren İşaretler	133
i. Paris Sözleşmesi'ne Göre Tanınmış Markalar	134
j. Koruma Altına Alınmış Olan Coğrafi İşaretler	139
2. Nispi Ret Nedenleri	143
a. Aynı veya Benzer Markalar	145
(1) Aynı Marka, Aynı Mallar veya Hizmetler	146
(2) Aynı veya Benzer Marka, Aynı veya Benzer Mal veya Hizmetler	147
(3) Karıştırma ve İlişkili Olma İhtimalleri	149
b. Markanın Ticari Vekil veya Temsilci Tarafından İzinsiz Tescil Ettirilmesi	155
c. Tescil Edilmemiş Marka ve İşaretlerdeki Önceki Haktan Doğan İtirazlar	158
(1) Hükümün Uygulanma Şartları	160
(2).Tescilsiz Marka ve Ticaret Sırasında Kullanılan İşaretler	161
(3) Öncelik ve Üstün Hak Sahipleri	162
d. Tanınmış Markaların Tescilinin Farklı Mallar veya Hizmetler için Sömürü Oluşturması	164
e. Başkasına Ait Kişisel ve Fikri Mülkiyet Hakların Tescili	174
f. Yenilenmemiş Markanın Tescili	176
g. Sona Eren Ortak ve Garanti Markaların Tescili	178
3. Diğer Hükümsüzlük Nedenleri	179

a. Markanın Kullanılmaması.....	180
(1) Markanın Kullanılması Zorunluluğu.....	182
i. Tescilli Markayı Kullanma	183
ii. Kullanma Sayılan Haller.....	190
(2) Markanın Kullanılmamasının Yaptırımı	192
b. Markanın Sonradan Yaygın Ad Haline Gelmesi	194
c. Kullanma Sonucu Markanın Yanıltıcı Olması	198
d. Markanın Teknik Yönetmeliğe Aykırı Kullanılması	200
e. Marka Sahibinin Koruma Kapsamı Dışına Çıkması	202
4. Markanın Kötü Niyetli Tescil Ettirilmiş Olması.....	204

III. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜN HUKUKİ

SONUÇLARI.....	209
A. Hükümsüzlük Davası	209
1. Genel Olarak	209
2. Hükümsüzlük Davasının Niteliği ve Özellikleri	211
a. Hükümsüzlük Davasının Niteliği	211
b. Hükümsüzlük Davasının Özellikleri.....	212
(1). Kamu ve Özel Menfaatleri Koruması.....	212
(2). Hükümsüzlük ile Birlikte Terkinin de Talep Edilmesi.....	213
(3). Hükümsüzlük Davalarında Dikkate Alınacak Süreler	213
(4). Bekletici ve Ön Sorun Olması.....	214
(5) Davanın Asıl ve Karşı Dava Olarak Açılabilmesi.....	216
(6). Mahkemenin Kısmi Hükümsüzlüğe Karar Verebilmesi	217
c. Hükümsüzlük Davasının YİDK Kararlarına Karşı Açılan İptal Davasıyla Karşılaştırılması	217
3. Hükümsüzlük Davasının Tarafları	218
a.Davacı Sıfatı	219
(1). Kamu Yararının Ön Planda Olması Durumunda.....	220
i. Zarar Gören Kişiler	221
ii. Cumhuriyet Savcısı.....	224
iii. Resmi Makamlar.....	225
(2). Özel Menfaatin Ön Planda Olması Durumunda.....	226

(3). Davacı Sıfatı Olmayanlar	227
b. Davalı Sıfatı	227
4. Hükümsüzlük Davasının Şartları	228
a. Usule İlişkin Dava Şartları	229
(1). Mahkemeye İlişkin Olanlar	230
(2). Taraflara İlişkin Olanlar	230
(3). Teminata İlişkin.....	231
i. Teminat Gösterilmesi Gereken Haller	232
ii. Teminat Gösterilmesine İlişkin Karara Uyulmaması	233
(4). Davanın Konusuna İlişkin Olanlar	235
a. Maddi Hukuka İlişkin Dava Şartları	236
(1). Markanın Tescil Edilmiş Olması.....	237
(2). Hükümsüzlük Hallerinden Birinin Bulunması	237
(3). Kullanma ile Markanın Ayırt Edicilik Kazanmaması	238
(4). Süre.....	240
i. Tanınmış Markada	244
ii. Markanın Kullanılmamasında.....	246
iii. Marka Hakkının Sona Ermesinde.....	246
5. Görevli ve Yetkili Mahkeme.....	249
a. Görevli Mahkeme.....	250
b. Yetkili Mahkeme.....	252
(1). Marka Sahibinin Açacağı Davalarda Yetkili Mahkeme.....	252
(2). Üçüncü Kişilerin Açacağı Davalarda Yetkili Mahkeme	255
6. İspat Yüğü ve Deliller	257
a. İspat Yüğü	257
(1). Hükümsüzlük Hallerinin İspatı	261
i. Markanın Kullanılmaması Sebebine Dayalı Davada	261
ii. Diğer Hükümsüzlük Sebeplerine Dayalı Davalarda	263
b. Deliller.....	264
(1). Delil Türleri	265
(2). Hükümsüzlük Davalarında Deliller	266
c. Delillerin İkamesi, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi	270

d. Resen Delil Araştırma Sorunu	271
B. Hükümsüzlüğün Sonuçları	273
1. Genel Olarak	274
2. Hükümsüzlüğün Etkileri ve Kapsamı	277
a. Markanın Sicilden Terkini	277
b. Herkese Karşı İleri Sürülebilmesi	279
c. Kural Olarak Geçmişe Etkili Olması.....	280
d. Geçmişe Etkili Olma Kuralının İstisnaları	283
(1). Kesinleşmiş ve Uygulanmış Kararlar	285
(2). Uygulanmış Sözleşmeler	288
e. İstisnanın İstisnası	292
(1). Kötü Niyetli/Kusurlu Hareket	293
(2). Kötü Niyetli / Kusurlu Hareketin Sonuçları	295
f. İade-i Muhakeme Etkisi.....	297
3. Hükümsüzlüğün Geçersizlik ve İfa Engeli Oluşturması Sorunu	300
a. Markanın Konu Olabileceği Hukuki İşlemler ve Hükümsüzlüğün Etkisi	305
(1). Markanın Devri	307
(2). Markanın Kullanılması Sözleşmeleri.....	310
i. Lisans Sözleşmesi	311
ii. Franchising Sözleşmeleri	315
iii. Hükümsüzlüğün Etkisi.....	317
(a). Hükümsüzlük Nedeninin Bu Sözleşmelerin Yapılmasından Önce Var Olması Hali.....	317
(b). Hükümsüzlük Nedeninin Bu Sözleşmelerin Yapılmasından Sonra Ortaya Çıkması	323
(3). Markanın Rehni ve Hükümsüzlüğün Etkisi	325
(4). Markanın Haczi ve Hükümsüzlüğün Etkisi.....	329
(5). Marka Üzerindeki İntifa Hakkı ve Hükümsüzlüğün Etkisi.....	332
SONUÇ.....	336
KAYNALAR.....	346

KISALTMALAR

AB	: Avrupa Birliđi
ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
AMK	: Alman Maka Kanunu
Any.	: Anayasa
AO	: Anonim Ortaklık
APO	: Avrupa Patent Ofisi
AT	: Avrupa Topluluđu
ATAD	: Avrupa Topluluđu Adalet Divanı
ATM	: Avrupa Topluluđu Mahkemesi
AÜHF	: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
b	: bent
bkz	: bakınız
CFI	: Court of First Instace
CoğrKHK	: 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun HükmündeKararname
Der	: Dergi
dn	: Dipnot
DTÖ	: Dünya Ticaret Örgütü
EC	: European Community
ECJ	: Euroopen Courtt of Justice
EIPR	: Euroopen Intellectual Property Review
EndTKHK	:554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
EPO	: Euroopen Patent Office
ETMR	: Euroopen Treade Mark Reports
EU	: European Union
FKF ve FŞK	: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Konu nu
FMHD	: Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi
FMR	: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
FSHHM	: Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

HD	: Hukuk Dairesi
HGK	: Hukuk Genel Kurulu
HMK	: Hukuk Muhakemeleri Kanunu
ICANN	: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IP	: İnternet Protokolü
İ.Ü	: İstanbul Üniversitesi
İKÜ	: İstanbul Kültür Üniversitesi
İTO	: İstanbul Ticaret Odası
KHK	: Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Karar name
Legal	: Legal Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Dergisi
m / md	: madde
M.Ö	: Millattan Önce
MarkKHK	: Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Karar name
MarkK	: Markalar Kanunun
MKTT	: Markalar Kanunun Tasarısı Taslağı
MÖHUK	: Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
Nice Anlaşması	: Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası
No	: Numara
ODTÜ	: Ortadoğu Teknik Üniversitesi
OHIN	: Office For The Harmonisation Of The Internal Market
OJ	: Official Journal
p	: page
Para	: Paragraf
Paris Sözleşmesi	: Sınai Mülkiyetin Himayesine İlişkin Paris İttihadı Mukavele namesi
RG	: Resmi Gazete
s	: sayfa
Tasarı	: Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı
TBK	: Türk Borçlar Kanunu
TMA 1994	: Trade Marks Act 1994
TMK	: Türk Medeni Kanun

TMT	: Topluluk Marka Tüzüğü
TPE	: Türk Patent Enstitüsü
tr	: Türkiye
TRIPS	: Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
TTK	: Türk Ticaret Kanunu
uk	: İngiltere
URL	: Uniform Resource Locator
UYAP	: Ulusal Yargı Ağı Projesi
UyM	: Uyuşmazlık Mahkemesi
vd.	: ve devamı
vs.	: ve saire
WIPO	: World Trade Organisation
YIDK	: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu
Yrg	: Yargıtay
yy	: Yüzyıl

GİRİŞ

Fikri mülkiyet hukukunun¹ bir dalı olan “marka hukuku” 20. yüz yılda dünyada meydana gelen siyasal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak gelişmiştir. Esasen bu durum, dünyadaki ekonomik ve siyasal gelişmelerin fikri mülkiyet hukukuna dâhil olan “sınai haklara”² yansımalarının doğal bir sonucudur. Marka hukukunun amacı ise bir teşebbüsün gayri maddi unsurları arasında yer alan markaların korunmasını sağlamaktır (MarkKHK. md. 1).

Eski (ilk) çağlardan beri ayırt edici bir işaret olarak kullanıldığına inanılan marka, bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini başka teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Markanın ayırt edicilik işlevi sayesinde, alıcılar, tercihleri olan markanın kullanıldığı mal ve/veya hizmetleri başka mal ve/veya hizmetlerden kolayca ayırt edebilmektedirler. Böylece, alıcılar tercihleri olan markanın kullanıldığı mal ve/veya hizmetleri tanıyıp ona göre hareket etmektedirler. Zira alıcıların belli bir mal veya hizmeti tercih etmelerinde o mal veya hizmetin kalitesi, kullanım amacı ve teknik özellikleri ile birlikte psikolojik beklentilerine uygun olması da önem arz etmektedir. Bu bakımdan teşebbüsler kendi mal veya hizmetlerini başka teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini temin etmekten başka, reklam desteğiyle modern satış yöntemlerini kullanmak suretiyle, alıcıların beklentilerine yönelik bir imaj yaratarak, bu imajın marka ile özdeşleşmesini sağlayacak yöntemlere başvurumaktadırlar. Sonuç olarak marka, tescilli olduğu mal veya hizmetler-

¹ Fikri ürünü kendisine konu edinen hukuka “fikri mülkiyet hukuku” denir. Bu hukuk dalı geniş anlamı ile hem “fikri” hemde “sınai” hakları içine alır. Diğer bir ifade ile fikri mülkiyet hukuku bilgisayar programları ile veri tabanlarını da içeren fikir ve sanat eserlerini, patentleri, faydalı modelleri, tasarımları, yarı iletken topografları(çipler), dijital iletişimleri, markaları, ticaret ünvanlarını. Diğer ad ve işaretleri, coğrafi ad ve işaretleri ve açıklanmamış bilgileri kapsar. Direkt olarak “fikri mülkiyet hukukuna girmemekle birlikte. Kişisel verilerin korunması ile veri bankaları da fikri mülkiyetle ilgilidir. Fikri mülkiyet hukuku terimlerindeki “fikri” terimi konuyu değil, mülkiyetin türünü ifade eder (Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş Beşinci Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012, s. 2.3; KARAHAN/SULUK/SARAÇ/NAL, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Genişletilmiş 2. Baskı. Seçkin Yayınları, Ankara, 2009, s. 1).

² Patent ve faydalı modeller, tasarımlar, markalar, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, yeni bitki çeşitleri, biyo teknolojik buluşlar, ticaret ünvanları ve işletme adları, alan adları, ticari sırlar ve know-howlar sınai mülkiyet haklarını oluştururlar. Dolayısıyla, sınai haklar: Sanayi ve tarımdaki yeniliklerin, buluşların ve özgün tasarımların ilk uygulayıcıları veya malların üzerindeki işaretlerin sahipleri adına belirli sürelerle korunan gayri maddi haklardır (KARAHAN/SULUK/ SARAÇ/NAL, s. 2.3).

den bağımsızlaşarak başlı başına bir kalite sembolü haline geldiği gibi, üreticiler ile alıcılar arasında güçlü bir iletişim ve reklam aracı haline de gelmektedir³.

Markanın bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini başka teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etme işlevlerinden başka, mal ve/veya hizmetin kaynağını gösterme, garanti ve kaliteyi temin etme ve reklam gibi işlevleride vardır. Tüm bu işlevler kendiliğinden oluşmamaktadırlar. Bunların oluşması, marka sahibinin emek harcamasıyla birlikte finansal yatırım yapmasında gerektirmektedir. Gerçekten kişiler marka yaratmak için bir işaret seçip tescil ettirmeden önce veya sonra, onun tanıtılması ve kullanıldığı veya tescilli olduğu mal veya hizmetlerden, dolayısıyla ait olduğu teşebbüsten bağımsız bir ekonomik değer haline gelmesi için, türlü reklâm ve pazarlama yöntemlerine başvurulmaktadır. Bu da, belirtildiği üzere çok önemli emek harcamasının yanında finansal yatırımı zorunlu kılmaktadır⁴.

Bu ve benzeri nedenlerden dolayı hem marka sahibinin emek ve yatırımlarının heba olmaması, hem de tüketicilerin aldatılmasının önüne geçmek için ulusal ve uluslararası arenada markanın korunması ihtiyacı hâsıl olmuştur. O nedenle mehz AB hukukunda olduğu gibi, Türk hukukunda da tescilli markalar hem MarkKHK. md. 9 ve 61 vd. hükümleri kapsamında tecavüz davalarıyla, hem MarkKHK. md. 7 ve 8 kapsamında marka tescili için mutlak ve nispi ret nedenleriyle, hem de MarkKHK. md. 42 vd. hükümleri kapsamında hükümsüzlük davalarıyla korunmaktadır. Yine Türkiye’de tescilli olmayan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar ile daha önce Türkiye’de ticaret sırasında kullanılan marka ve işaretlerde hükümsüzlük davalarıyla korunmaktadır. Ayrıca, daha önce ticaret sırasında kullanılan marka ve işaretlerin TTK’nı haksız rekabete ilişkin hükümleriyle korunmalarıda mümkündür.

Diğer taraftan kamuya ait ulusal ve dini işaretler ile herkesin kullanımına açık tutulması gereken tanımlayıcı ve jenerik ad ve işaretlerinde bir kimsenin tekeline verilmemesinde kamu yararı olduğu nedeniyle, marka olarak tescil edilmelerine mani olmak gerektiği ulusal ve uluslararası hukuklarda kabul edilmiştir. Bu korumada hem tescil engelleriyle, hem de hükümsüzlük davalarıyla yerine getirilebilmektedir. Markanın tescilinden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük nedenlerinden dolayıda

³ Hanife Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin, Ankara 2013, s. 1.

⁴ Dirikkan, s. 1, 2.

yine marka sicili hükümsüzlük davasıyla gereksiz tescillerden temizlenmektedir.

Çalışma konumuz olan; markanın hükümsüzlüğü ve hükümsüzlüğün hukuki sonuçları, bir markanın hükümsüzlüğü için açılan dava sonucunda o markanın hükümsüzlüğüne dair verilen kararın kesinleşmesiyle oluşmaktadır. Hükümsüzlük davaları ise MarkKHK. md. 42’de öngörülen nedenler ile marka tescilinde kötü niyetin bulunması nedenine dayanılarak açılabilir. Markanın hükümsüzlüğüne dair kesinleşen kararlar kural olarak geçmişe etkilidirler (MarkKHK. md. 44/1). Bu kuralın istisnası ise marka sahibinin kötü niyetli hareket etmemiş olması halinde, hükümsüzlük kararının tecavüz ve haksız reket davaları nedeniyle verilen, kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar ile markayla ilgili yapılmış ve uygulanmış sözleşmelere etkili olmamasıdır [(MarkKHK. md. 44/2-(a) ve (b))]. Anlaşıldığı üzere öngörülen istisna, marka sahibinin kötü niyetli hareketinin bulunması durumunda uygulanmayacaktır. Yani, marka sahibinin kötü niyetli hareketinin olması istisnanın istisnasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla bir markanın hükümsüzlüğüne dair kararın kesinleşmesinin, o markanın daha önce konu olduğu hukuki işlemler ile o markaya dayanılarak açılan marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet davalarına, bu davalar sonucunda karar verilmişse bu kararlar üzerinde önemli etkileri olmaktadır.

Bu çalışmada, Türk hukukundaki düzenlemeler, uluslararası anlaşmalar, AB hukuku ile ABD ve İngiltere gibi bazı ülke hukuklarında dikkate alınarak, markanın tarihçesi ve marka hakkındaki hukuki gelişmeler, marka kavramı ve benzer kavramlarla karşılaştırılması, hükümsüzlük nedenleri, hükümsüzlük davası ve hükümsüzlüğün hukuki sonuçları incelenecektir. Türk marka hukukunun mehaızı AB marka mevzuatı olduğundan, açıklamalarımızda Yargıtay kararlarıyla birlikte ATAD kararlarında dikkate alınacaktır. Ayrıca, konumuzla ilgili uygulamada yaşanan sorunlarada değinilerek çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır.

Çalışmamız “giriş” ve “sonuç” dışında üç bölümden oluşmaktadır.

“Marka kavramı ve benzer kavramlarla karşılaştırılması” başlıklı birinci bölümde; markanın tarihçesi ve marka hakkındaki hukuki gelişmeler, teoriler, markanın iktisabına ilişkin sistemler, markanın tanımı, türler, işlevi ve sınıfları ile markanın benzer kavramlarla karşılaştırılması konuları incelenmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır.

“Markanın hükümsüzlüğü halleri” başlıklı ikinci bölümde; markanın tescili sırasında var olmaları nedeniyle esasen tescil engeli oluşturan, marka tescili için mutlak ve nispi ret nedenleri, markanın geçerli olarak tescil edilmesinden sonra; markanın sahibinin davranışları yüzünden ortaya çıkan hükümsüzlük nedenleri ile Kararname de öngörülmemelerine rağmen Tasarıda düzenlenen ve bizce de hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmesi gereken bazı haller incelenmiş ve teğerdendirmeler yapılmıştır.

“Hükümsüzlük davası ve hükümsüzlüğün hukuki sonuçları” başlıklı üçüncü bölümde ise; hükümsüzlük davasının niteliğı ve özellikleri, tarafları, deliller ve değerdendirilmesi ile resen araştırma sorunu, hükümsüzlük kararının etkileri ayrıntılı olarak incelenmiş ve gerekli değerdendirmeler yapılmıştır.

I. MARKANIN TARİHÇESİ, MARKA KAVRAMI VE BEN

ZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

A. Genel Olarak

Markanın ilk defa ne zaman kullanmaya başlanıldığı tam olarak tespit edilememekle birlikte, eski çağlardan beri ayırt edici işaret olarak kullanıldığı düşünülmekte ve buna inanılmaktadır. Hatta, hayvancılıkla uğraşan tarım toplumlarında sahibinin kim olduğunun anlaşılması için örneğin inekler üzerine işaret konulduğu bilinmekte ve bu durum markanın kullanılmış olduğuna örnek verilmektedir⁵. Ayrıca markanın kökenini eski çağlara götürenler arkeolojik kazılarda bulunan çanak, çömlek vb. eşyalar üzerinde tespit edilen şekilleri de kanıt olarak göstermektedirler⁶.

Bununla birlikte, markadan bahsedebilmek için markanın mal ve hizmet ticaretiyle ilişkilendirilmesi zorunlu görülmektedir. Bu anlamda, orta çağda markanın kullanılmasında o dönem Kıta Avrupası'ndaki loncaların etkisi olmuştur. Fransız devrimiyle ise tüm imtiyazlarla birlikte marka kullanma zorunluluğuna da son verilmiştir. Gerçek anlamda, marka hukuku alanında kanunlaşma ise 19. yy. da başlamıştır⁷.

Ülkemizde ise marka konusunda ilk düzenlemeler olan Nizamnameler Fransa Marka Kanunu iktibas edilmek suretiyle yapılmış, 1965 yılında ise 551 sayılı Markalar Kanunu kabul edilmiştir. Türkiye'nin AB'ye adaylık sürecinde Hukuk mevzuatımızın AB mevzuatıyla uyumlaştırılması kapsamında, marka hukukunda AB Tüzük ve Yönergesi esas alınarak halen yürürlükte olan 556 sayılı MarkKHK kabul edilmiş-

⁵ Roger E. Schechter and John R. Thomas, *Intellectual Property The Law Copyrights, Patents and Trademarks*, Hornbook Series, Thomson West Group, the United States of America 2003. s. 54 vd.; Ünal Tekinalp, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, Beşinci Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s. 353; Ruht E. Anneand and Helen E. Norman, *Trade Marks Act 1994*, Blackstone Press Limited, London 1994, s. 1.

⁶ Tekinalp, Ünal *Fitri Mülkiyet Hukuku*, s.353; Aslan Kaya, *Marka Hukuku*, Arkan, İstanbul 2006, s. 4; Roger E. Schechter and John R. Thomas, s. 539.

⁷ Tekinalp, s.354; Roger E. Schechter and John R. Thomas, s. 542, 543; W. R. Cornish, *Intellectual Property: Patent, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London 1989, s. 392 vd.

tir. Bununla birlikte marka hukuku alanında kanunlaşma çalışmaları halen devam etmekte olup, bu hususta hazırlanmış olan MKTT, TBMM’ sunulmuş durumdadır. Belirtmek gerekirse, bu çalışmalar Türkiye’nin tarafı olduğu fikri mülkiyetle ilgili uluslararası sözleşmelerden⁸ doğan yükümlüğünde bir gereğidir.

Tarihi süreç takip edildiğinde ticaretinde gelişmesiyle, marka hukukunda önemli gelişmeler olmuştur. Hatta uluslararası sözleşmelerin etkisiyle, sözleşmelerin tarafı olan ülkelerin marka düzenlemeleri birbirleriyle uyumlu hale getirilmiştir. Bu durum AB üyesi olan ülkelerde daha belirgindir.

Gelinen aşamada, yani günümüzde ise hem ulusal hem de uluslararası ticarete mal ve hizmetlerin hangi işletmeye ait olduğunun, diğer bir ifade ile kim tarafından üretildiğinin bilinmesi tüketiciler bakımından önem arz ettiği gibi teşebbüs ve işletmelerin bilinmesi de önemlidir. İşte bu nedenle, ticaret hayatında hem işletmeleri birbirinden, hem de işletmelerin ürettikleri mal ve/veya hizmetleri birbirinden ayırmak için çeşitli işaretler kullanılmaktadır. Bunlar ticaret unvanı, işletme adı, marka, alan adı ve coğrafi işaret gibi gayri maddi unsurlardır⁹.

Marka, MarkKHK. md. 5 de dolaylı olarak tanımlanmıştır. Bu hükme göre marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırmaya yarayan her türlü işaret olarak tanımlanabilir. Markalar Kanun Tasarısı Taslağı’nın tanımlar kenar başlıklı madde 2/1-(ğ)’de, markayı benzer şekilde tanımlamıştır¹⁰. Yine, MarkKHK. md. 5 hükmüyle paralel olarak kaleme alınan MKTT’nin markanın içereceği işaretler kenar başlıklı 5. maddesinde de ayırt edicilik niteliği olan her türlü işaretin marka olabileceği öngörülmüştür. Bu hükümlerden anlaşıldığı üzere, markanın tanımı iki unsurdan oluşmaktadır. Biri, “işaret” diğeri ise, “ayırt edicilik” dir. Markanın tanımında belirleyici olan “ayırt edicilik” unsuru, AB’nin 2008/95 sayılı Yönergesinin¹¹ 2 nci ve 207/2009 sayılı Tüzüğü’nün¹² 4 üncü maddesinde de aynen yer almaktadır.

Marka sözcüğü ortak ve garanti markaları dâhil hizmet ve ticaret markalarını

⁸ Uluslararası sözleşmeler içim bkz. ileride, s. 15 vd.

⁹ Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 6.

¹⁰ MKTT. Md. 2/1-ğ ye göre, “Marka: Bir teşebbüsün imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu hizmetleri, başka teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırmaya yarayan işarettir”.

¹¹ OJ., L 299/25, 08.11.2008.

¹² OJ., L 78/1, 24.04.2009.

ifade etmektedir. Ayrıca hem MarkKHK’da hem de MKTT’de markanın tanımında ticari işletme veya işletme terimleri değil, teşebbüs sözcüğü kullanmıştır. Tekinalp’ın¹³ belirttiği gibi teşebbüs sözcüğü tanımın bir unsuru olmamakla birlikte, tanıda etkili bir kavramdır.

Eski çağlardan beri kullanılan ve teşebbüslerin gayri maddi unsurları arasında yer alan marka, teşebbüslerle müşteriler arasında bağlılık kurulmasına yardımcı olduğundan dolayıdır ki, teşebbüslerin en değerli unsurunun marka olduğu düşünülmektedir¹⁴. Gerçekten serbest piyasa ekonomisinde, bir teşebbüsün ürün ya da hizmetleri, ancak benzerlerinden farklılaştığı ölçüde tüketicilerce tercih edilmektedir. Hatta bir teşebbüs ne kadar kaliteli ve makul fiyatla mal üretirse üretsün, ürünlerini bir marka altında sunmadığı sürece, ürünleri benzer ürünlerden ayırt edilemez¹⁵. Bu durum teşebbüsle müşteriler arasındaki bağın kurulmasında markanın ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir. Markayı diğer gayri maddi unsurlardan üstün kılan da bu özelliğidir.

Ticaret unvanı tacirleri, işletme adı ise işletmeleri bir birlerinden ayırmaya yaramaktadır. Bu durum, ticaret hayatında önem arz etmektedir. Bu ve benzeri nedenlerden ötürü, TTK. md. 39/1’de, her tacirin ticari işletmesiyle ilgili işlemleri ticaret unvanıyla yapması, senet ve diğer belgelerini de unvanı altında imzalaması gerektiği; TTK. md. 18’de her tacirin bir ticaret unvanı seçmesinin, md. 40 da ise ticaret unvanının tescilinin gerektiği öngörülmüştür. Bu durumda, ticaret unvanı tacirlerin ticari işletmeleriyle ilgili yapmış oldukları işlemlerde kullandıkları addır¹⁶.

İşletme adı, işletme sahibiyle ilgili olmamakla birlikte, doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan addır. İşletme adı kullananların da işletme adını tescil ettirmeleri gerekmektedir (TTK. md. 53). Bu durumda işletme adı işletmeyle ilgilidir ve işletmeyi tanıtmaktadır. Örneğin Lezzet Lokantası gibi.

¹³ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.361; Sabih Arkan, Marka Hukuku, Cilt : I, AÜHF Yayını, Ankara 1997, s. 36.

¹⁴ Sabih Arkan, Marka Hukuku, Cilt: 1, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1997, s. 1; Çoak, s. 5; Cornish, s. 399 vd.; WIPO, Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication, Geneva 2001, s. 66.

¹⁵ Markalar Kanunu Tasarısı Taslağının genel gerekçesi (www.tbmm.gov.tr).

¹⁶ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 5; Kutlu Oytaç, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, Endüstriyel Tasarımlar İçerikli, Nobel Kitapevi, İstanbul 2002, s. 8, 9; Ahmet M. Kılıçoğlu, Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, Turhan Kitapevi, Ankara 2006, s. 9 vd.

İnternetin bir ürünü olarak ortaya çıkan alan adı, TTK. md. 55 fıkra bir bent a/3-5 anlamında “işaret” ve “tanıtma vasıtasıdır. Zira Kanun bu ibareleri her hangi bir cinse ve niteliğe yollama yapmadan genel olarak ve her türlü gelişmeye açık olarak ifade etmiştir. Bu hüküm ayırt edici ad ve işaretler hukukunda sınırlı sayıda olmayı (numerus clausus’u) reddetmiştir¹⁷. Bir diğer ayırt edici ad ve işaret ise coğrafi işarettir. Bu işaret, bir malın coğrafi kökenini göstermeye yaramaktadır¹⁸.

Bu ayırt edici ad ve işaretlerin hepsi ekonomik bir değere sahip olup, ticari işletmelerin gayri maddi unsurlarını oluştururlar. Aynı zamanda her türlü hukuki işleme de konu olabilmektedirler.

B. Markanın Tarihçesi ve Marka Hakkında Hukuki Gelişmeler

1. Dünyada

Bugünkü anlamda olmamakla birlikte, yukarıda¹⁹ belirtildiği üzere marka eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Bununla birlikte marka hukuku alanında kanunlaşma hareketi 19. yy'de başlamıştır. Bu nedenle, dünyada markanın tarihçesi Eski Çağ (İlk), Orta Çağ ve kanunlaşma dönemine ayrılarak incelenmiştir.

a. Eski Çağda (İlk Çağda)

Markanın hukuki korunması oldukça yakın zamanlarda ortaya çıkmış olmasına rağmen, eski çağlarda da hatta yazılı tarihten de önce eski insanların kişisel mallarını hırsızlığa karşı korumak için sahipliği gösteren “işaretler” kullandıkları düşünülmektedir. Canlı hayvanların damgalanması ilk işaretlere örnek verilmektedir.²⁰ Yine M.Ö. 4000 yıllarında Eski Mısır yapılarında taş ustalarının kazdıkları işaretlerin bulunduğu belirtilmektedir. Bu ve benzerlerine Yunanistan, İsrail ve Türkiye'de deki eski yapılarda da rastlandığı bilinmektedir. Ayrıca bulunan eski Çin, Yunan ve Roma çömleklerinin üzerinde yapan ustanın ismi, mülkiyet ve malzemenin kaynağı ve üre-

¹⁷ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 25 vd.; Gökmen Gündoğdu, Türk Hukukunda Coğrafi İşaret Kavramı ve Koruması, Beta, İstanbul 2006, s. 72- 82.

¹⁸ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 22; Kılıçoğlu, s. 10; Gündoğdu, s. 5.

¹⁹ Bkz. Yukarıda, s. 5 vd.

²⁰ Bkz. Yukarıda, s. 5 vd.; Yılmaz Lerzlan, Marka olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, Beta, İstanbul 2008, s. 3; Lionel Bently and Bred Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press, New York 2002, s. 655.

tim tarihine ilişkin bilgilerin yazıldığı tespit edilmiştir²¹.

Bununla birlikte, eski insanların markayı bugün bizim kullandığımız anlamda kullanmış oldukları tam olarak belirlenememiştir. Ancak, arkeolojik bulgular eski çağlarda insanların sahiplik, orijin ve menşe gösteren işaretleri ayırt etmek için kullandıklarını göstermektedir. Bu kullanma hem yukarıda belirtilen şekilde, hem de yine eski Mısırda aidiyeti göstermek için savaş aletleri, vazolar, çanaklar ve giysiler vb. eşyalar üzerine şekiller koymak suretiyle olmuştur. Markanın bu günkü kullanımına en yakın kullanım şekline ise, eski Roma'da rastlandığı söylenebilir. Zira, eski Roma'da hem imalatçıların hem de ticaret erbabının satışa sundukları mallar üzerine marka sayılabilecek işaretler koydukları belirtilmektedir²².

b. Orta çağda

Orta çağ Avrupası'nda özellikle dericilik, kuyumculuk, yünden kumaşlar ve diğer alanlarda faaliyette bulunan tacirlerin ürettikleri ürünlerin birbirlerinininkine yakın olması nedeniyle, düşük fiyattan satmak zorunda kalınıyordu. Bu da tüketicilerin lehine üreticilerin aleyhine olduğundan, orta çağ üreticileri esnaf birliği (guelds) olarak örgütlendiler. Bu örgütlenme kartelin ilk görünümü olmuştur. İşte bu örgütlenmenin sonucu olarak lonca markası kullanılmaya başlanmıştır²³.

Orta çağda, loncaların etkisiyle batı Avrupa'nın tamamında yaygın olarak markayı, malı, ticarethaneyi veya ticari faaliyetleri diğerlerinden ayırmak amacıyla kullanılmıştır. Dolayısıyla, markanın ticaret hayatında kullanılması loncaların(guilds) kurulmasından sonra yaygınlaşmıştır. Bu dönemde loncalar kendilerini belirli sembollerle tanıtmışlar, aynı lonca üyesi olan tüccar, esnaf veya zanaatkarlar ürettikleri veya ticaretini yaptıkları mallarda üyesi oldukları loncaya ait işaretleri ya da kendi işletmelerine ait işaretleri kullanmışlardır²⁴. Bu kullanmayla, özellikle İtalya, Alman-

²¹ Kutlu Oytaç, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, Nobel Kitapevi, Ankara 2002, s. 1; Haydar Arseven, Nazari ve tatbiki Alameti Farika Hukuku, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1951, s. 2; WIPO, Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication, Geneva 2001, s.65; WIPO, Introduction To Trademark Law & The Basic Concepts, Second Edition, WIPO Publication, Geneva 1993, s. 9.

²² Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 353; Roger E. Schechter and John R. Thomas, Intellectual Property The Law Copyrights, Patents and Trademarks, s. 541, 542; Ruht E. Anneand and Helen E. Norman, Trade Marks Act 1994, s. 1; Arslan Kaya, Marka Hukuku, Arıkan, İstanbul 2006, s. 4.

²³ Roger E. Schechter and John R. Thomas, s. 542; Bently and Sherman, s. 656; Arseven, s. 2.

²⁴ Ruht E. Anneand and Helen E. Norman, Trade Marks Act 1994, s. 1; Arslan Kaya, Marka Hukuku, s. 4; Oytaç, s. 2.

ya, Fransa ve İsviçre'de loncaların markanın oluşmasında ağırlıklı rolleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, aynı loncaya mensup olanların aynı işaretle diğerlerinden ayrılması, markayı ticaret ortamına taşımıştır. Mücevherat ve yünlü kumaşlar ilk defa markalanan ürünlerdir²⁵. Nihayet bu dönemde marka daha çok varlıkların mülkiyetini, ticarethanesini ve/veya loncaya ait olmayı ifade etmek için, diğer bir deyişle menşei göstermek amacıyla kullanılmıştır²⁶.

Yine bu dönemde, 1202 yılında, İngiltere ekmek fiyatlarını düzenleme ve fırıncıların kârlarını sınırlama hakkındaki kanunları kabul etmiştir. Ayrıca 1266 yılında ekmek davalarının sonucu olarak İngiltere'de fırıncıların ürettikleri her bir ekmek üzerine marka koymaları öngörülmüştür. Dolayısıyla, bu markalar ilk ticaret markaları arasında sayılmaktadır²⁷.

Orta çağda, loncaların olumlu etkisiyle marka kullanma zorunluluğu getirilerek yaygınlaşan marka kullanımıyla, ticari emtianın hangi loncaya ait olduğu gösterilerek alıcıların bilgilendirilmeleri ve dolayısıyla da aldatılmalarına engel olunması amaçlanmıştır. Dolayısıyla, markanın ayırt edici ve köken gösterici fonksiyonu böylece birbirini tamamlamış olmaktadır. Ancak, vuku bulan Fransız İhtilâli bütün imtiyazlarla birlikte Fransa'da marka kullanımını da ortadan kaldırmıştır²⁸.

c. Marka Hukukunda Kanunlaşma Dönemi

Ekmek fiyatları ile fırıncılarla ilgili 1202 yılında İngiltere'de kabul edilen Kanun dönemine dair 1266 yılında ortaya çıkan “ekmek davası”nın sonucunda, fırıncıların üretimini yaptıkları her bir ekmek üzerine kendi işaretlerini, yani fırıncı markasını koymaları gerektiği düzenlemesi²⁹ bir tarafa bırakırsak. Özellikle 19. yüzyılda ekonominin gelişmesi nedeniyle markalar eskiye göre daha çok ehemmiyet kazanmışlar ve dolayısıyla markanın yeni fonksiyonları ortaya çıkmıştır³⁰. Buda, markanın daha çok önemli hale gelmesi ve korunması gereksinimini ortaya çıkarttığından dolayı, marka hukuku alanındaki ilk kanunlaşma hareketi 19. yüz yılda Avrupa, İngiltere ve

²⁵ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuk, s. 353.

²⁶ Kaya, Marka Hukuku, s. 5.

²⁷ Roger E. Schechter and John R. Thomas, s. 542.

²⁸ Tekinalp, s. 354; Arseven, s. 7.

²⁹ Schechter and Thomas, s. 542.

³⁰ Arseven, s. 3;

ABD’de başlamıştır³¹.

Bu dönemde, marka ile ilgili kanunlar Fransa’da 1857, Avusturya’da 1858, İngiltere’de 1862, Almanya’da 1874 ve Japonya’da ise 1874 tarihlidirler. Ayrıca fikri ve sınai haklarla ilgili uluslararası sözleşmeler de yine bu dönemde yapılmışlardır³². ABD ve İngiltere’de ise markalarla ilgili yasalar ilk kez taklitlere karşı koruma amacıyla çıkartılmıştır. Bu anlamda, ilk marka kanunları ABD’de 1870, İngiltere’de ise 1875 tarihlidir³³. Dolayısıyla, bu dönemde marka hukuku alanındaki ulusal ve uluslararası düzenlemeler birbirine paralel gelişmiştir. Bu da, sanayi devrimiyle birlikte ticaretin uluslararasıda da gelişmiş olduğunun sonucu olsa gerektir. Zaten markanın da asıl önemini sanayi devriminden sonra kazandığı belirtilmektedir³⁴.

Uluslararası sözleşmelerden bugün dahi değişik halleriyle geçerli olan Paris Sözleşmesi ve Madrid Anlaşması bu dönemde yapılmıştır.

2. Türkiye’de

a. Loncaların Durumu

Orta çağ ve devamında Osmanlı Devletinde yaygın, etkili ve gelişmiş bir “lonca” kurumu vardı. Meslek ve zanaat erbabının uyacağı meslek kuralları da loncalar tarafından belirlenip uygulanmakta idi. Meslek birliklerini ifade eden işaretlerde kullanılmaktaydı. Hatta bu dönemde, aynı meslekten olanlar, çoğunlukla aynı çarşıda birbirlerini kontrol ederek çalışmaktaydılar. Aynı meslekten olanların imal usulü ve tekniği, malların cinsi ve şekli de hep aynı idi. Yine bu dönemde ürün fiyatı ile kali-

³¹ Tekinalp, s.354; Arseven, s. 3; Yılmaz, s. 4; Turkish Patent Institute and WIPO, Seminar On The International Protection Of Marks, TPE, İstanbul 1999, s. 6.

³² Kaya, s. 5; Oytaç, s. 2,3; Yılmaz, s. 5.

³³ Davit I Bainbrige, Intellectual property, Sixty Edition, longman, England 2007, s. 586; Annand and Norman, s. 2; Schechter and Thomas, s. 544; Ayrıca bkz. Alkan Soyak, "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Bakımından Önemi", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Legal, İstanbul, s. 14 vd.

³⁴ Üretimde makineleşme ile birlikte, her türlü ürün seri olarak imal edilmiş hale gelmiş ve üreticiler kendi ürünlerini pazarda başkalarının ürünlerinden ayırmak için işaretler kullanmak zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla sanayi devrimi dünyanın siyasi ve ekonomik yapısında temel değişikliklere neden olurken, marka hukukunda bu değişikliklerden etkilenmiştir. Markanın ortaya çıkmasından sonrada tescilli markalar tarihi süreç içerisinde oluşmaya başlamıştır. Yani tescilli markalar tarih içindeki yerini almışlardır (Turan Hakkı Er, Markanın Doğuşu, Kurumlaşması ve Yeni Marka Formları, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, Editör: Tekin Memiş, Levha, İstanbul 2010, s. 261, 262).

tesinin kontrolü de devlet namına lonca tarafından yapılmaktaydı³⁵. Osmanlı Devletinde de Avrupa orta çağındakine benzer şekilde aynı meslek loncasına dâhil olanların ürünlerinde aynı şekli, yani loncanın ortak ayırt edici işaretini kullanmalarının gerekli olmasına, hatta malın kalitesinin kontrol edilmesinde söz konusu olmasına, kullanılan lonca şeklinin ürünün kalitesi ile kaynağını göstermesine rağmen, Doktrinde³⁶ Osmanlı Devletinde loncaların marka kullanımı konusunda hiçbir rollerinin olmadığı kabul edilmektedir. Ayrıca Avrupa'da olduğu gibi lonca markasının kullanılmasının zorunlu olmadığı belirtilmektedir. Oysa, Barka'nın açıklamalarından anlaşıldığı üzere orta çağ ve devamında Osmanlı Devletinde de lonca markası kullanılmıştır. Bu kullanma loncaya dahil olanlar bakımından ise zorunluluk arz etmektedir. Aksi takdirde kalitesi kontrol edilen malların hangi loncaya ait olduğunun tespiti mümkün değildir. Ancak, doktrinde³⁷ belirttiği üzere Osmanlı Devletinde marka düzenlemesi yapılmadığı gibi, ferdi marka fikri de gelişmemiştir. Zaten ferdi marka fikri gelişmediğinden dolayı marka düzenlemesi, yani marka kanunu yapılmamıştır. Bizce, bunun sebebi Osmanlı Devletinde, Avrupa ve ABD'de ki gibi sanayileşmenin olmamasıdır. Diğer bir değişle sanayi devriminin gerçekleşmemesidir.

b. Kanunlaşma Dönemi

Osmanlı'da marka fikri oluşmadığından Avrupa'ya göre düzenleme yapılmasında geç kalınmış ve dolayısıyla da bizde ilk yasal düzenleme, 1857 tarihli Fransız Fabrika ve Ticaret Markaları Kanunu kaynak alınarak, 1872 tarihli nizamname ile yapılmıştır. Bu nizamnamenin 1873 ve 1880 tarihli iki de eki vardı. Bu nizamname 1888 tarihli “Fabrikalar Mamulâtı ile Eşyayı Ticariye ye Mahsus Alamenti Farikalara dair Nizamname”(kısa adı, Alamenti Farika Nizamnamesi) ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kaynağı birincisiyle aynı olan bu ikinci nizamname Türkiye Cumhuriyetinde de uzun süre yürürlükte kalmış ve nihayetinde 1965 yılında 551 sayılı Markalar Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 551 sayılı Markalar Kanunu hukukumuzda markaları çağdaş normlara göre düzenleyen temel bir kanundur³⁸.

Bu Kanun hazırlanırken, Türkiye'nin taraf olduğu Paris Sözleşmesi ve Mad-

³⁵ Ömer L. Barkan, Osmanlı İmparatorluğunda Esnaf Cemiyetleri, İ. Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 41, Sayı 1-4 (Eylül 1982, Ekim 1983), İstanbul 1984, s. 39 vd.

³⁶ Tekinalp, s. 354; Yılmaz, s. 5; Kaya, s. 5

³⁷ Kaya, s. 5.

³⁸ Kaya, s.6; Arseven, s. 3; Tekinalp, s. 454; Yılmaz, s. 5,6; Arkan, Marka Hukuku, Cilt 1, s. 13.

rid İhtilafnamesi gibi uluslararası anlaşmalar ile 1890 tarihli İsviçre Fabrika ve Ticaret Markaları ile Menşe İşaretlerinin Korunmasına ilişkin Kanun'un 1939 tarihinde yapılan değişik şeklinden yararlanılmıştır. Zaten, Türkiye taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uygun bir kanun yapması gerekiyordu³⁹. Bu gereksinim dolayısıyla 551 sayılı Markalar Kanunu kabul edilmiştir.

Doktrinde⁴⁰ belirttiği gibi 551 sayılı Markalar Kanunu bir tarafa bırakılacak olursa, Türkiye'nin sınai haklara ilişkin mevzuatı yetersizdi. Bu nedenle, sınai mülkiyet alanında çağdaş düzenlemelerin yapılması için çalışmalara 80'li yıllarda başlanılmıştır. AB ile 06.03.1995 tarihinde alınan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla birlikte çalışmalar hızlandırılmıştır. Zira, bu Kararla Türkiye Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunu, Avrupa Birliği hukukuna uyumlu hale getirme yükümlülüğü altına girmiştir⁴¹. Bundan dolayı 27.06.1995 tarihinde 556 sayılı "Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname" 08. 06.1995 tarih ve 4113 sayılı yetki Kanununa dayanılarak çıkartılmıştır⁴². Bu KHK. 27.06. 1995 tarihinde yürürlüğe girmiş⁴³ ve 551 sayılı Markalar Kanunu'nun cezai hükümleri olan 51, 52 ve 53. maddeleri hariç diğer hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. KHK ile ceza hükmü getirilmesi mümkün olmadığından, 551 sayılı Kanun'un cezai hükümleri yürürlükten kaldırılmamıştır. Ancak, daha sonra kabul edilen 4128 sayılı Kanun'la 556 sayılı KHK'ya cezai hükümler eklendiğinden, 551 sayılı Kanun'un cezai hükümleri de yürürlükten kaldırılmıştır⁴⁴.

Ortaklık Konseyi Kararı gereği, Avrupa Topluluğu Konseyinin 89/104 sayılı

³⁹ Yılmaz, s. 6; Arkan, Marka Hüküğü, Cilt 1, s. 14, 15.

⁴⁰ Arkan, Marka Hukuku, Cilt 1, s. 17; Kaya, s. 6.

⁴¹ Yılmaz, s. 10; 1/95 sayılı Ortaklık Kosey'i Kararıyla taraflar, Fikri, sınai mülkiyet haklarının, yeterli ve etkin biçimde korunmasıyla uygulanmasının sağlanmasına verdikleri önemi ifade etmişler, bu alanda Türkiye tarafından yapılacak olanlarda belirtilmiştir(md. 29 ve Ek 8). 8 numaralı Ek ile de Türkiye TRIPs Anlaşması'nı uygulamayı (md. 1) ve fikri, sınai mülkiyet haklarını AB'de var olan koruma düzeyinde korumayı sağlayacak tedbirleri almayı taahhüt etmiştir (md. 2). Yine Türkiye fikri ve sınai haklarla ilgili diğer uluslararası bazı anlaşmalara katılmayı da taahhüt etmiştir (md. 3). Konuyla ilgili katılmanın taahhüt edildiği anlaşmalar arasında Paris Konvansiyonu ile ilgili Stocholm Sözleşmesi; Nice Sözleşmesi de vardır. Yine Ortaklık Kararının 4. maddesinde, Ticaret ve hizmet markaları bakımından, 89/104 sayılı Kosey Yönergesi'nin esas alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca Madrid İhtilafnamesi-ne ek Protokole katılmakta taahhüt edilmiştir (Arkan, Marka Hukuku, Cilt 1, s. 18).

⁴² Aynı nedenle, 4113 sayılı Yetki Kanunu ile Mark.KHK'nın yanında patent, faydalı model, tasarım ve coğrafi işaretlerin korunmasıyla ilgili kanun hükmünde kararnameler çıkartılmıştır.

⁴³ RG. 27.06.1995, s. 22326.

⁴⁴ Arkan, Marka Hukuku, s. 20.

Yönergesi⁴⁵ esas alınıp, 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünden de⁴⁶ yararlanılarak 556 sayılı KHK hazırlanmış ve kabul edilmiştir⁴⁷.

556 sayılı KHK., 551 Sayılı Kanun'una göre bazı yenilikler getirmiştir, Bunlar: 1- Hizmet markalarına da yer verilerek markanın mal veya ambalaj üzerine konulması gerektiği zorunluluğunun sona erdirilmesi(m. 2a); 2- tescil prosedüründe değişiklik yapılarak, tescil başvurusunun ilan edilmesi zorunluluğunun getirilmesi(m. 33); 3- marka korumasında mal ve/veya hizmet sınıfının esas alınması (m. 24); 4- marka korumasında T.C. kanunlarına göre usulüne uygun yürürlüğe konulan uluslararası anlaşma hükümlerinin daha avantajlı olması durumunda, talep edilirse KHK'dan önce uygulanacağı (bu Paris Sözleşmesi md. 2 hükmü gereğidir.)(m. 3); 5- marka kavramının genişletilmiş olması (m. 5); 6- üç boyutlu şekillerinde ambalajıyla birlikte marka olarak tescil edilebilir hale gelmesi; 7- 551 sayılı Kanun'un 5/b maddesinin 556 sayılı KHK'ya alınmaması nedeniyle kelimelerden oluşan markalarda kelime sayısının marka tescilinde engel olmaması⁴⁸; 8- marka hakkının tüketilmesi ilkesinin getirilmiş olmasıdır (m. 13). Tükenme ilkesi yalnızca fabrika ve ticaret malları bakımından söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla, hizmet markalarının tüken-

⁴⁵ 2008/95 sayılı Yönergeyle yürürlükten kaldırılan bu Yönerge, Avrupa Markalar Hukuku Doktrininde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Zira, Yönerge ile üye devletlerin markalarına ilişkin kanunlarının bir biriyle uyumlu hale getirilmeleri amaçlanmıştır. Bu bağlamda, üye devletler iç hukuk mevzuatlarını Yönerge ile uygun hale getirmeyi üstlenmişlerdir. Yönergede markaların tescilli vs. gibi usulü hükümlere yer verilmeyip, daha ziyade maddi hukuka ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Yönerge de marka olabilecek işaretler, tescile engel durumlar, Marka sahibinin hakları, marka hakkının tüketilmesi, tescilli markanın kullanma zorunluluğu vb. hususlar düzenlenmiştir (Yılmaz, s. 11; Bainbrige, s. 707 vd.).

⁴⁶ Bu Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükteki 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü, markaların korunması hususunda ikinci düzenlemedir. Tüzükle bir markanın Topluluk içinde aynı hukuki geçerliliğe sahip kılınmış ve aynı şekilde korunması mümkün kılınmıştır. Bu Tüzükten önce, bir markanın AB içinde korunabilmesi için ya marka her bir üye devletinde tescil edilmiş olması, ya da Madrid Anlaşması'na üye devletler açısından WIPO nezdinde tescil edilmiş olmasını gerekli kılmaktaydı. Tüzüğün 5. Maddesin de, kimlerin topluluk markasına sahip olabileceği, yani bir markayı kimlerin OHIM nezdinde tescil ettirebileceği düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, AB'ye üye ülkelerin gerçek ve tüzel kişileri ile kamu tüzel kişileri, Paris Sözleşmesine ya da DTÖ Kuruluş Anlaşmasına üye diğer ülkelerin vatandaşları, ile Paris Konvansiyonu'na taraf olmayan bir devletin vatandaşı olmakla birlikte AT veya Paris Konvansiyonuna taraf bir ülkede ikamet eden veya iş merkezi bulunanlar markalarını OHIM nezdinde tescil ettirerek söz konusu korumadan yararlanabilirler. Türkiye Paris Konvansiyonuna ve DTÖ'ye üye olduğundan Türk şirketleri ve T.C. vatandaşları bu korumadan yararlanabilirler. Diğer taraftan bu Tüzük Üye devletlerin iç hukuklarıyla da yan yana bulunabilecektir. İç hukukla çatıştığında Topluluk Marka Tüzüğü uygulanacaktır. Topluluk markası hakkının kayıp edilmesi ve kazanılması bu Tüzük hükümlerine tabidir. Topluluk markası işletmeden ayrı devredilmesinde mümkündür. Marka tek bir tescille de aynı şekilde korunacaktır (Yılmaz, s. 12, 13; Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.377; Bainbridge, s. 707 vd.).

⁴⁷ Yılmaz, s. 11,12; Arkan, s.18.

⁴⁸ Ticaret unvanları hariç olmak üzere, beşten fazla kelime ihtiva eden işaretler (551 sayılı Kanun md. 5/1-b).

mesi söz konusu olamaz⁴⁹. KHK ile getirilen bu yenilikler AB Konsey Yönergesi hükümleri ile Topluluk Marka Tüzüğü hükümlerinden alınmıştır.

Son kanunlaşma çalışması ise, Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı'dır. Bu Tasarının hazırlanma nedenleri: 1- 566 sayılı KHK'nın modern ülke mevzuatlarıyla uyumlu olmasına rağmen, marka konusundaki mevzuatın kanunla düzenlenmesi gerektiği düşüncesi; 2- Anayasa Mahkemesinin 14.5.2004 gün ve 25462 sayılı RG'de yayınlanan iptal kararı⁵⁰; 3- Türkiye'ye uygun bir sistem oluşturulması ile birlikte Türkiye'nin tarafı olduğu anlaşmalarla uyum sağlanmasının amaçlanması ve özellikle tarafı olduğumuz 01.01.2005 tarihinde ülkemizde uygulanmaya başlanan, Marka Kanunu Anlaşması nedeniyle 556 sayılı KHK'nin bazı hükümlerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulmasıdır. Diğer taraftan, MKTT hazırlanırken 556 sayılı KHK'nın modern mevzuatlarla uyumu dikkate alınmış olmakla birlikte KHK'nın özünün zedelememesine de dikkat edilmiştir. Getirilen yeni hükümler Marka Kanunu Anlaşmasının gerektirdiği tescille ilgili ofis vs. işlemleri ve Topluluk Marka Tüzüğüne uygun olarak, markanın hükümsüzlüğü kararının etki tarihi ve zamanaşımına ilişkindir⁵¹.

Tasarı; ikisi geçici ve ikisi yürürlük olmak üzere toplam 90 madde olarak hazırlanmıştır.

3. Uluslararası Hukuk Alanındaki Düzenlemeler

Sınai hakların⁵² yalnızca ulusal kanunlarla korunması yeterli olmayınca, uluslararası düzeyde korunması fikri ortaya çıkmış ve 19 uncu yy. den itibaren⁵³ birçok anlaşma yapılmıştır. Ülkemizde katılmak suretiyle konuyla ilgili anlaşmaların tarafı olmuştur. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, T.C. Anayasasının 90 ncı maddesi uyarınca kanun hükmündedir. Ayrıca, 556 sayılı KHK'nın 4 üncü maddesi gereğince, T.C. Kanunları uyarınca yürürlüğe konulan uluslararası anlaşma hükümlerinin, bu KHK'nin hükümlerinden daha elverişli olması halinde, KHK'nın 3 üncü

⁴⁹ Yılmaz, s. 18; Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Arkan. Marka Hukuku, s. 23 vd.

⁵⁰ Bu Karar, suç ve cezanın düzenlenmiş olduğu 556 sayılı KHK'nın 61'inci maddesinin "d" bendinin iptaline ilişkindir. İptalin gerekçesi "suç ve cezada" kanunilik ilkesinin geçerli olması nedeniyle KHK ile düzenlenemeyeceği kuralıdır.

⁵¹ Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. MKTT'nin gerekçesine.; Kaan M. Dericioğlu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Hakkında Görüş, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, Legal, İstanbul, s. 35- 85.

⁵² Sınai haklar; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve entegre devre topografyalarından ibarettir.

⁵³ Bkz. Yukarıda B-1-c; Bu konuda ayrıca bkz. Soyak, s. 18 vd.

maddesinde belirtilen kişiler elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptirler. Dolayısıyla, ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar önemlidirler⁵⁴. Burada açıklanan anlaşmalar, Türkiye'nin taraf olduğu marka ile ilgili olan anlaşmalardır. Bunlar, Paris Sözleşmesi, Madrid Protokolü, TRIPS, Nice ve Marka Anlaşmasıdır.

a. Paris Sözleşmesi

Uluslararası düzeyde fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlayan ve bir çatı anlaşması niteliğinde olan Paris Sözleşmesi 20.03.1883 tarihinde, Paris'te 11 ülkenin katılımıyla imzalanmıştır. Çünkü, bu anlaşma ile markanın yanında diğer sınai mülkiyet haklarının da korunması amaçlanmış ve haksız rekabet yasaklanmıştır. Dolayısıyla, bu Sözleşmenin sınai mülkiyetin Anayasası olarak nitelendirilmesi hukuken mümkündür⁵⁵.

Bu Sözleşme 14.12.1900'de Brüksel'de, 2.06.1911'de Washinton'da, 06.11.1925'te Haag'da, 02.06.1934'te Londra'da, 31.10.1958' Lizbon'da, 14.07.1967 ve 02.10.1979'da Stokholm'da değişikliğe uğramıştır⁵⁶. Türkiye, bu Sözleşme'nin La Hayve 1619 sayılı Kanunla, Londra değişik haline 6894 sayılı kanunla, Stokholm metnine, 1-12 maddeleri hariç, idari hükümlerine 08.08.1976 gün ve 7/10464sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla katılmış⁵⁷, çekince ise 01.02.1995 tarihinde kaldırılmıştır⁵⁸. Bu Sözleşme, Stokholm metni ile korumayı daha ileri aşamaya götürerek, üye ülkeler arasında sözleşme ilişkisi yanın da, tüzel kişiliğe haiz bir birlik⁵⁹ de oluşturmuştur. Ayrıca, yerli ile eşit işlem ilkesi getirmiştir. 15.10.2001 tarihi itibarıyla de Sözleşmeye 162 ülke katılmıştır. Bu Sözleşme'ye katılan ülkeler bir birlik oluşturmuşlardır. Dolayısıyla, bu Sözleşme birlik sözleşmesi olarak anılmaktadır⁶⁰. Önemi nedeniyle burada belirtilmesi gereken diğer bir husus ise tanınmış (well-known) markalardır. Sözleşmenin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi ile üye devletler ta-

⁵⁴ Yılmaz, s.20.

⁵⁵ Yılmaz, s.20, 21; Necati Meran, Marka hakları ve Korunması, 2. Baskı, Seçkin, Ankara 2008, s. 19; Aslan, Marka Hukuku, s. 11.

⁵⁶ www.wipo.int/treaties/en/ip/paris.

⁵⁷ Sırasıyla, RG. 29.05.1930, S. 1530; RG. 7.2.1957, S. 9529; RG. 20.11.1975 (alındığı yer, Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 72).

⁵⁸ RG.23.9.1994, s., 12206 (alınan yer, Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 71, 72).

⁵⁹ Bu birliğin organları, Genel Kurul, Yönetim Komitesi ve Milletlerarası Büro'dur (www.wipo.int/treaties/en/ip/paris).

⁶⁰ Meran, s.19; Yılmaz, s. 21; Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.72.

nınmış markaların bir başkası adına tescilini önlemeyi de kabul etmişlerdir⁶¹.

Burada belirtilmesi gereken bir hususta, Paris sözleşmesinin adlandırılmasıdır. Tekinalp'in⁶² haklı olarak belirttiği gibi “Anlaşmanın adlandırılmasıyla ilgili Türk mevzuatında bir deyim karmaşası vardır. Bu karmaşa bazen “Anlaşma” bazen “Sözleşme” bazen de “ittihad” kelimesinin kullanılmasından doğmaktadır”. Bu karşılık değişik metinlerinin kabulü sırasında verilen adlandırmadan kaynaklanmaktadır. Örneğin, Lahey metni kabul edilirken “Paris İttihadı”, PatKHK, EndTasKHK ve MarkKHK’da “Paris Anlaşması” 7/1064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ise “Paris Sözleşmesi” deyimini kullanılmıştır. Bizde bu eserde, doktrinde⁶³ tercih edilen “Paris sözleşmesi” deyimini kullanmayı tercih etmekteyiz.

b. Madrid Sözleşmesi ve Madrid Protokolü

Markalarla ilgili Paris Sözleşmesinden sora, en önemli sözleşme olarak Madrid’de 14.05.1891 tarihinde imzalanan Madrid Sözleşmesidir. Bu Sözleşmenin amacı, markaların korunmasını hem kuvvetlendirmek hem de kolaylaştırmaktır. Bunun gerçekleşmesi için markanın tek tescille, tescilli olduğu ülkeden başka ülkede de korunması gerekmekte idi. Bu nedenle, Paris Sözleşmesi ile kurulan “Büro’nun” yerini alan uluslararası bir büro “WIPO” oluşturulmuştur. Sözleşmeye göre, menşe ülkede tescilli marka sahibi, markasını Cenvrede’ki WIPO’ya da tescil ettirdiğinde markası Madrid Sözleşmesine üye tüm ülkelerde korunacaktır. Yani marka tek bir tescille tüm üye ülkelerde korunacaktır⁶⁴. Ancak, tescil ulusal ve uluslararası Korumayı birlikte sağlamamaktadır. Koruma uluslararası kurallara göre gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ulusal korumadan yararlanabilmek için tescilin her ülkede ayrıca yapılması gerekmektedir⁶⁵. Madrid Sözleşmesi de sırasıyla 1900’de Brüksel’de, 1911’de Washington’da 1925’de La haye’de, 1934’de Londra’da, 1957’de Nice’de, 1967 ve 1979’da ise Stokholm’da değiştirilmiştir⁶⁶.

⁶¹ David Kitchen, David Llewelyn, James Mellor, Richard Meade, Thomas M. Stuart and David Keeling, Kerly’s Law of trades Marks and Trade Names, Sweet & maxwell, London 2005, s. 5; Yılmaz, s. 22.

⁶² Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 72.

⁶³ Tekinalp, s. 72; Necati, s.19.

⁶⁴ Yılmaz, s. 23; Necati, s.19; Kaya, Marka Hukuku, s.10; WIPO Intellectual Property Handbook, s. 4 vd.

⁶⁵ Tekinalp, s. 78.

⁶⁶ www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/trtdocs.

1891 tarihli Madrid Sözleşmesi'ne göre, uluslararası korumadan bir markanın yararlanabilmesi için, marka sahibinin markasını önce kendi ülkesinde tescil ettirmesi gerekiyordu. Bu zorunluluk 1989 tarihli Madrid Protokolüyle kaldırılmıştır⁶⁷. Artık, sadece menşe ülkedeki tescil başvurusu yeterli olacaktır.

Türkiye, Bu Sözleşme'nin 1925 tarihli La Haye tadilatlı şekline 1930 yılında 1619 sayılı Kanunla⁶⁸ katılmıştır. Ancak, çok sayıda yabancı markanın Madrid Sözleşmesinin getirdiği olanaklardan yararlanmasına rağmen, Türkiye'nin yeterli markasının olmaması nedeniyle Türkiye 1955 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla sözleşmeden çekilmiştir. Bilahare de, 1997 yılında 97/9731 sayılı Kararla, Markaların Milletlerarası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile ilgili Protokola katılmıştır⁶⁹.

c. (TRIPS) Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (The Agreement on Trade- Related of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods)

Yalnız 15-21. maddeleri markalarla ilgili olan TRIPS Anlaşması⁷⁰, Ticaretle Bağlantılı fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması olarak da adlandırılmaktadır. Bu anlaşma tüm fikri ve sınai haklarının mevcudiyeti, kapsamı ve kullanılmasıyla ilgili standartları belirlemektedir. Markalarla ilgili hükümler 89/104 sayılı AB yönergesinden esinlenerek hazırlanmıştır⁷¹. Sözleşmenin diğer hükümleri ise fikri ve diğer sınai haklarla ilgili olduğundan değinilmeyecek. Sadece markalarla ilgili hükümler kısaca açıklanacaktır.

TRIPS Anlaşmasından önce markalar uluslararası düzeyde sadece Paris Sözleşmesi ve Madrid Sözleşmesi ile korunmaktaydı. TRIPS Anlaşmasının 15-21. maddeleriyle ise marka hakkının uluslararası korunmasının kapsamı genişletilmiştir. Örneğin Paris Sözleşmesinin Stokholm metninin 4. maddesi rüçhan hakkından hizmet markalarını yararlandırmamaktaydı. TRIPS ise rüçhan hakkından yararlanmayı hizmet markalarına da tanımıştır. Yine, markanın tanımında ki unsurlardan olan işaret'i her türlü işaret veya işaret kombinasyonu olarak kabul edilmiştir. Böylece üç boyutlu

⁶⁷ Yılmaz, s. 24.

⁶⁸ RG. 29.05.1930, S. 1506 (Alınan Yer, Tekinalp, s. 78, dn. 27).

⁶⁹ Tekinalp, s. 78; Yılmaz, s. 25;

⁷⁰ www.wipo.int/treaties.

⁷¹ Yılmaz, s. 26, 27. Ayrıca bkz. Tekinalp, s. 1 ve 82; Söz konusu Yönerge şuan yürürlükteki 2008/95 sayılı Yönerge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

şekillerde marka olabilmektedir. Esas itibariyle TIPS'le getirilen marka kıstasları: Bir, işaretin ayırt edici olması; iki, işaretler ayırt edici değilse kullanma ile ayırt ediciliği kazanması; üç, işaretlerin görsel olarak algılanabilir olması, işte bu koşullardan birine sahip olan işaretler marka olabilecekler. Sözleşmenin markalara ilişkin hükümleri, marka haklarını, lisans'ı ve markanın devrini düzenlemektedir⁷².

Türkiye TRIPS Sözleşmesine 25.01.1995 tarihinde TRIPS Sözleşmesini dünya ticaret Sözleşmesi dolayısıyla diğer eklerle birlikte kabul etmiştir⁷³.

d. Nice Sözleşmesi.

Marka tescil başvuruları ile tescilinde kolaylık sağlamak için, diğer bir deyişle marka tescili amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılması'na dair 15 Haziran 1957 tarihinde imzalanan Nice Anlaşması, 14. 07. 1967'de Stocholm'da, 13.05.1977 ve 1979'da ise Geneva'da değiştirilmiştir. Bu anlaşma, mallar için 34, hizmetler içinde 8 sınıf, taraf ülkelerinin de markaların tescili bakımından mal ve hizmetlerin sınıflandırılması sistemini sağlayacak bir birlik kurmalarını öngörmüştür⁷⁴.

Türkiye, 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Anlaşmanın 28.10.1979 tarihli değişik şekline 1995 yılında katılmıştır. Sonuç itibariyle, Türkiye marka başvurularında mal ve hizmetlerin sınıflandırılması sistemini kabul etmiştir. Anlaşma'nın marka tescilinde kolaylık ve uyum getirmiş olması Türki'ye için de önem arz etmektedir. Zira, Anlaşmayla getirilen tescilde sınıf sistemi başvuru sahiplerine ve ofis çalışanlarına büyük kolaylıklar sağlamıştır⁷⁵.

Nice Anlaşmasının ön gördüğü mal ve hizmet sınıflarının listesi her yılın ocak ayından geçerli olmak üzere TPE tarafın hazırlanmakta ve RG'de yayınlanmak-

⁷² www.wipo.int/treaties/en/classification.; Yılmaz, s. 24-26; Er, s. 278 vd.

⁷³ RG. 25.02.1995, S. 22213 (Alındığı Yer, Tkinalp, s. 82. dn. 36).

⁷⁴ http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/summary_nice.html

⁷⁵ Yılmaz, s. 31,32; MarkKHK. md. 24 hükmüyle sınıf sistemi benimsenen sınıf sistemiyle, ülkemizde markaların kullanılacakları mal ve hizmetler, “uluslar arası sınıflandırmaya ilişkin esaslara göre” sınıflandırılmakta ve markaların tescilinde bu sınıflandırmaya göre yapılmaktadır (Ali Paslı ve İsmail Cem Soykan, Marka Tescilinde 35.08. Anlamı ve Kapsamı, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, Editör: Tekin Memiş, Levha, İstanbul Nisan 2011, s. 443).; Necati Meran, Marka Hakları ve Korunması, 2. Baskı, Seçkin, Ankara 2008, s. 20.

tadır⁷⁶.

e. Marka Hukuku Anlaşması

Marka Hukuku Anlaşması, markaların başvuru ve tescilleri ve de tescilleri sonrasında ilgili ofislerce talep edilen belge ve işlemlerde uluslararası uyumun sağlanması, diğer bir deyişle WIPO tescili ile ilgili başvuruların şekli ve belgelerin belirlenmesi için Geneva'da 27.10.1994 tarihinde imzalanmıştır⁷⁷.

Türkiye'nin 07.04.2004 tarihinde 5118 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla katılmış olduğu⁷⁸ bu Anlaşma, ilgili ofisin belge ve dosya sayısını azalttığı gibi, başvuru sahibinin belge tamamlama süresi ile yapacağı masrafları da azaltma amacı taşımaktadır⁷⁹.

C. Marka Hakkına İlişkin Teoriler

Bu konuda, hakim olan iki teori bulunmaktadır. Bunlardan biri tekel teorisi, diğeri fikri mülkiyet teorisidir.

1. Tekel Teorisi

Tekel teorisine göre markanın çıkış sebebi, tarihsel olarak batı toplumlarında zorunlu ihtiyaç maddeleri sayılmış bulunan; alkol, bira, tuz, sirke, demir, cam, yelken bezi, tütün, kurutulmuş balık vb. ürünlerin üretim ve ticaretinin imtiyaz şeklinde bazı kişi, kurum ve ailelerin tekeline bırakılması ve tekel hakkı sahiplerinin ise bu yetkilerinin kontrolü amacıyla mallarını markalamasıdır⁸⁰.

2. Fikri Mülkiyet Teorisi

Bu teoriye göre markanın temelinde Fikir ve sanat eserlerine benzer bir durum söz konusudur. Yani bu teori marka üzerinde sahibinin fikri mülkiyet hakkının

⁷⁶ bkz. ileride mal ve hizmet sınıflarının yapılmasına ilişkin düzenlemeler.; RG. 21.02.1999, s. 23618 (Nakil, Yılmaz,dn. 101).

⁷⁷ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Director General: Kamil İdris, WIPO Publication, Geneva 2001, s. 295; Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 80; Yılmaz. s. 33; Meran, s. 21.

⁷⁸ RG. 14.04.2004, s. 25433 (www.resmigazete.gov.tr).

⁷⁹ Yılmaz, s. 33, Meran, s. 21.

⁸⁰ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 355.

olduğunu kabul etmektedir. Bu hak, bünyesinde tek hakları barındıran bir mutlak haktır. Ancak, medeni hukuk anlamında, eşya üzerinde mülkiyete benzer biçimde cismani bir varlığı olmadığından fikri mülkiyet zilyetliğe konu olamaz⁸¹. Bununla birlikte mutlak hak olması nedeniyle herkese karşı ileri sürülebilmektedir. Zira mutlak hak, maddi veya maddi olmayan bir mal üzerinde sahibine tek hak ve yetkisi vermektedir⁸². Nitekim Yargıtay⁸³ da yerleşmiş içtihatlarında markanın herkese karşı ileri sürülebilen mutlak ve inhisari nitelikte bir hak sağladığını belirtmektedir.

D. Markanın İktisabına İlişkin Sistemler

Marka tarihine bakıldığında, şimdiye kadar markanın edinilmesi konusunda iki sistem bulunmaktadır⁸⁴. Biri, Anglo- Amerikan hukuk çevresinde uygulanan “marka hakkının kullanım yoluyla kazanılması”, diğeri ise Almanya, Avusturya ve bazı kuzey ülkelerinde uygulanan “tescil” sistemidir. Birinci sistemde de tescile yer verilmektedir. Ancak, buradaki tescil kurucu değil, açıklayıcı mahiyettedir. Bununla birlikte, bir diğeri sistem de aşağıda 3 nolu başlık altında açıklaması yapılan karma sistemdir.

1. Kullanma ile Marka Hakkının Kazanılması

Bu sistemde, marka üzerindeki hak, o markayı ihdas ve istimal eden (kuran ve kullanan) ve mal ve hizmetlerle ilgili ayırt edicilik kazandıran, bilinir hale getiren kişiye aittir. Buna “gerçek hak sahibi” denilir. Burada tescil açıklayıcı niteliktedir. Bu sistem “ilk kullanma sistemi olarak” isimlendirilmektedir⁸⁵.

Bu sistem, ABD’de State Common Law’un kabul ettiği bir sistem olup, buna

⁸¹ Tekinalp, s. 355; Fikri mülkiyet hakları; maddi varlığının bulunmaması, somutlaştırıldığı eşyadan farklı ve süreyle sınırlı olması gibi özellikleriyle maddi mülkiyet haklarından ayrılır (Sami Karahan, Cahit Suluk, Tahir Saraç ve Temel İnal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 2. Baskı, Seçkin, Ankara 2009, s. 4).

⁸² Arseven, s. 15; Tekinalp, s. 81; Kaya, Marka Hukuku, s. 39; Karahan, Suluk, Saraç ve İnal, s. 6.

⁸³ Yrg. 11. HD’nin 15.05.2012 gün ve E. 2010/7449, K. 2012/7780 sayılı Kararı, “... Söz konusu marka hükümsüz kılınmadığı müddetçe 556 sayılı KHK hükümleri uyarınca herkese karşı ileri sürülebilen mutlak ve inhisari marka hakkı bahşetmektedir..”(UYAP); Yrg. 11. HD’nin 31.10.2011 gün ve E. 2010/3240, K. 2011/14663 sayılı Kararı, "...davacı tarafa ait....sayılı markanın tek ve esaslı unsurunun ibaresi oluşturmaktadır. söz konusu marka hükümsüz kılınmadığı müddetçe 556 sayılı KHK hükümleri uyarınca herkese karşı ileri sürülebilen mutlak ve inhisari marka hakkı bahşetmektedir.". (UYAP).

⁸⁴ Tekinalp, s.354; Oytaç, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, s.5.

⁸⁵ Kaya, Marka Hukuku, s. 46 ve 49.; Tekinalp, s. 354, 355; Selin Sert, Markanın Kullanılması Yüksek Lisans Tezi, Seçkin, Ankara 2007, s. 17.

göre ABD’de marka hakkının kazanılması markanın sadece ticarete kullanılmasıyla olmayıp, kullanımın amaçlı ve sürekli olması da gerekmektedir. Ayrıca kullanılmakla kazanılan marka hakkı tescil edilmemiş, hatta henüz tescil için başvurusu yapılmamış olsa bile Ortak Devlet Hukuk’u (State Common Law) kapsamında korunmaktadır. Bununla birlikte, ABD’de uygulanan sistem sadece bu sistem değildir. Sonradan tescil sistemi de kabul edilmiştir. Dolayısıyla ABD’de de ikili sistem uygulanmaktadır⁸⁶.

ABD’de tescil sistemi “the Lanham Act” olarak bilinen Federal Marka Kanunu ile kabul edilmiştir. Ancak, burada da kullanılan markaların tescili söz konusudur. Kullanmaya başlamadan tescil başvurusu yapılması mümkünse de, tescil gerçek kullanımın tespitinden sonra mümkün olmaktadır. Markanın korunmasında tescil avantaj sağlamaktadır⁸⁷.

2. Tescil ile Marka Hakkının Kazanılması

Ticaretin gelişmesiyle birlikte markanın, unvan ve işletme adı vb. gibi diğer ayırt edici adlara göre çok daha önem kazanması, ayırt etmeden başka menşe ve garanti vs. işlevlerinin ortaya çıkması, beraberinde marka hakkının daha çok ihlal edilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu gibi konularda açıklık sağlanması bakımından, markanın özel bir sicile tescili ile özel bir korumaya tabi olması fikri doğmuştur. Bu ihtiyaca binaen 19. yy’dan itibaren ulusal ve uluslararası mevzuatla marka özel olarak düzenlenmiş ve ayrı bir sicile tescil edilmeye başlanmıştır. Böylece, marka hakkının kazanılması ve korunması konusunda ikinci bir sistem olan “tescil sistemi” ortaya çıkmıştır. Bu sistemde, marka hakkı, marka olarak seçilen işaretin yasaya göre tescil edilmesiyle doğar ve korunur. Marka hakkının kazanılması için ayrıca kullanmaya gerek bulunmamaktadır⁸⁸.

Bu sistem, İngiltere, Almanya, Avusturya ve diğer kuzey ülkeleri tarafından

⁸⁶ Schechter and Thomas, s. 539 vd.; Tekinalp, s. 354, 355.

⁸⁷ Schechter and Thomas, s. 556 vd; Sheldon W. Halpern, Craig A. Nard and Kenneth L. Port, Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent and Trade Mark, Kluwer Law International, The Netherlands 1999, s. 282 vd.

⁸⁸ Kaya, s. 46-48.; Sert, s. 16; Cornish, s. 394 “Marka hakkının kazanılması için tescilden önce, o markanın kullanılması mecburiyeti bulunmamaktadır. Bu yeni bir üretim başlamasında iş adamlarına önemli bir güven sağlamaktadır”.

uygulanmaktadır. Kural olarak AB’de tescil sistemini kabul etmiştir⁸⁹

3. Karma Sistem

Karma sistem, marka hakkının hem kullanma ile hem de tescille edinilmesi sistemini bünyesinde barındıran bir sistemdir. Ülkemizde, 556 sayılı MarkKHk ile yürürlükten kaldırılan 551 sayılı Kanunla kabul edilen sistem karma sistemdi⁹⁰. Bu Kanununun 3. maddesinden⁹¹ açıkça anlaşıldığı ve doktrinde⁹²de kabul edildiği üzere, 556 sayılı MarkKHK’den önce Türkiye’nin kabul edip uyguladığı sistem karma sistemdi⁹³.

Halen yürürlükte bulunan 556 sayılı MarkKHK’nın kabul ettiği sistem ise doktrinde tartışmalıdır. Bazı yazarlar⁹⁴, 556 sayılı KHK’nın tescil sistemini kabul ettiğini belirtmesine karşın, bazı yazarlar da⁹⁵ 556 sayılı KHK’nın karma sistemi kabul ettiğini ileri sürmektedirler.

Tescil Sisteminin kabul edildiği görüşünde olanlardan Tekinalp, 556 sayılı KHK. md. 6 ile 9/3⁹⁶ hükümlerinin birlikte değerlendirilip yorumlanmasında marka hakkının, başka bir deyişle marka sahipliğinin ve korumasının tescil ile kazanılacağı sonucuna varıldığını belirtmektedir. Yazar devamla buna “marka hakkının iktisabında tescil ilkesi” veya sadece “tescil ilkesi” dendiğini ifade etmektedir. Bu görüşte olan yazarlar, 556 sayılı KHK. md. 3 hükmü gereği, Paris Sözleşmesinin 1 nci mü-

⁸⁹ EC. Regulations 207/2009, Art. 6); Andrew Christtie and Stephen Gare, Blackstone’s Statutes Intellectual Property, Sixth Edition, Oxford University Press, New York 2003, s. 282; Cornish, s. 394 vd.; Catherine Colston and Kirsty Middleton, Modern Intellectual Property Law, Second Edition, Cavenish Publishing Limited, London 2000, s. 509 vd.; Eduard Merz, The German Trade Mark System, Marka Koruması Uluslararası Sempozyumu, TPE, İstanbul 24-25 Haziran 1998, s. 15.

⁹⁰ Oytaç, s. 6.; Sert, s. 18.

⁹¹ Madde 3, “Bu Kanundaki haklardan faydalanabilmek için markanın Sanayi Bakanlığınca tescil edilmiş olması şarttır. Tescil edilmemiş bulunan markalar ancak genel hükümlere göre himaye görür. Bakanlar Kurulu, bazı emtiaya, bu kanuna göre tescil edilmiş marka konulmasını mecburi edebilir”.

⁹² Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 355; Oytaç, s. 6; Yılmaz, s.6, 7, “551 sayılı Markalar Kanunu, markayı tescil ettirmemiş olsa bile, onu ilk kullanan ve tanıtan kişinin hakkını, o markayı ilk tescil ettiren kişinin önüne geçirerek kullanma prensibini benimsemiştir”.

⁹³ Bkz. Yukarıda karma Sistem.

⁹⁴ Tekinalp, s. 381, 382; Oytaç, 6.

⁹⁵ Kaya, s. 49; Arkan, s. 29.

⁹⁶ Madde 6 göre, “Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir”. Madde 9/3 göre ise, “Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Marka tescil başvurusunun bültende yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez”.

kerrer 6 ncı maddesi kapsamında tanınmış markaların⁹⁷ tescilsiz korunması durumu ile madde 8/3'e göre tescil engeli oluşturan tescilsiz markanın ve ticaret sırasında kullanılan başka işaretlerin⁹⁸ tescil engeli oluşturmalarının istisna olduğunu, bu durumların tescil sisteminin niteliğini değiştirmedığını ileri sürmektedirler. Yargıtay'ın görüşü de bu yöndedir⁹⁹.

Karma Sistemin Kabul edildiği görüşünde olan yazarlar ise, 556 sayılı KHK'nın kural olarak "tescil sistemini" benimsemesine rağmen, Kararname'nin 7/son, 7/I-1, 25, 26, 8/III ve 8/V. maddeleriyle getirmiş olduğu istisnaların¹⁰⁰ yürürlükten kaldırılan 551 sayılı Kanunda öngörülen istisnalardan daha fazla ve kapsamlı olduğunu belirterek, bu durumu görüşlerine dayanak yapmaktadırlar. Dolayısıyla getirilen sistemin önceki 551 sayılı Kanun'un kabul ettiği sistemden çok farklı olmadığını ileri sürmektedirler.

Kanaatimizce, yürürlükteki 556 sayılı KHK'nın kabul ettiği sistem, yürürlükten kaldırılmış olan 551 sayılı Kanununun kabul ettiği sistemden farklı olmadığı, hatta Kararname'nin 7/I ve son, 8/III ve V, 25 ve 26. maddelerinde öngörülen istisnaların, 551 sayılı Kanun'un öngördüğü istisnalardan daha çok olması nedeniyle KHK'nın kabul etmiş olduğu sisteminde ilk kullanma sistemiyle esnetilmiş tescil sisteminden oluşan karma bir sistem olduğu söylenebilir.

⁹⁷ Tanınmış marka hakkında bkz. İleride bu bölüm, s. 55 vd. ve bölüm II-C-1-i ve 2-d.

⁹⁸ bkz. İleride Bölüm II-C-2-c.

⁹⁹ Yargıtay 11.HD'nin 21.03.2006 gün ve E. 2005/790, K 2006/2934 sayılı Kararı "...556 sayılı KHK'nin 6. maddesi uyarınca anılan KHK ile sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde edileceğinin açık olması karşısında, davalının elde ettiği kazancın belirlenmesinde başlangıç tarihi olarak, davacı markasının Türkiye'de tescil edildiği 06.11.1998 tarihinin esas alınması gerekirken, davalının faaliyete geçtiği 1994 yılının hesaplamada esas alınması doğru olmadığı gibi..." (Kaczancı).; YHGK'nın 27.02.2002 gün ve 11-62/115 sayılı Kararı "...556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK'nin marka hakkını düzenleyen 6. maddesinde ilke olarak bu düzenlemenin getirdiği marka korunmasının ancak tescille elde edilebileceği..." (Kazancı)

¹⁰⁰ 556 sayılı KHK. md. 7/son'da, bir markanın tescil tarihinden önce kullanılması ve tescile konu mal ve hizmetler bakımından ayırt edicilik kazanmış olması durumunda tescil talebinin reddedilemeyeceğini; md. 7/1-1, da Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markaların tescil edilemeyeceğini; md. 8/3'de, Tescilsiz bir markanın veya ticarete kullanılan bir işaretin sahibinin itirazı üzerine tescil engeli olduğu; md. 8/V'de, ortak ve garanti markalarının sona ermesinden sora üç yıl süreyle tescil engeli oluşturmaları; md. 25'de, Paris Sözleşmesine dahil ülkelerden birine mensup ya da bu ülkelerden birinde ikametgahı bulunan ya da faaliyet halinde ticaret hanesi bulunanların, bu ülkelerden herhangi birinde bir markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle aynı marka için Türkiye'de tescil konusunda rüçhan hakkından yararlanabileceği ve md. 26'da ise, Tescil başvurusuna konu mallar veya hizmetler için kullanılacak markanın Türkiye'de açılan milli ve milletlerarası ya da Paris Sözleşmesine taraf ülkelerde açılan sergilerde teşhir eden 3. madde kapsamındaki kişilerin, teşhir tarihinden altı ay içinde marka tescil hususunda Türkiye'de rüçhan hakkına sahip oldukları öngörülmüştür.

MKTT. md. 6’da, marka korumasının tescil ile elde edileceğini belirttiikten sonra, md. 7 /I ve son, 8/III ve V, md. 21 ve 22’de bazı istisnaların getirildiği dikkate alındığında, Tasarıyla getirilmek istenen sistemin de KHK’nın kabul ettiği sistemden farklı olmadığı anlaşılmaktadır. Yani, Tasarı’nın tescil kuralını kabul ettikten sonra, getirmek istediği istisnaların hemen hemen Kararname’nin getirmiş olduğu istisnalarla aynı olması nedeniyle, Tasarının kabul ettiği sistemde, ilk kullanma sistemiyle hafifletilmiş tescil sisteminden oluşan karma bir sistem olduğu anlaşılmaktadır¹⁰¹. Bu sonuç Tasarı’nın 6. maddesinin gerekçesinden¹⁰² de çıkartılabilmektedir.

E. Markanın Tanımı, Türleri, İşlevi ve Sınıflandırılması

1. Markanın Tanımı

“Markanın içereceği işaretler” kenar başlıklı MarkKHK'nın 5 nci maddesinde, "marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen her türlü işaretleri içerir". Denilmek suretiyle marka dolaylı olarak tanımlamıştır.

Bu hükme göre marka; çizimle görüntülenebilen ya da benzer biçimde ifade edilebilen, çoğaltılabilen ve baskı yoluyla yayınlanabilen, bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini başka teşebbüslerin mal ve/ hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan bir işarettir. Böyle bir işaretin MarkKHK kapsamında korunması kural olarak tescil edilmiş olmasına bağlıdır¹⁰³.

Görüldüğü üzere, markanın tanımını doğrudan veren herhengi bir hüküm 556 sayılı KHK’da yer almamaktadır. Gerçekten KHK’ya baktığımızda, “tanımlar” kenar başlıklı 2. maddenin "a" bendinin de markanın, ortak markalar ve garanti markaları dahil ticaret markaları veya hizmet markalarını ifade ettiği belirtilmiştir. Maddenin

¹⁰¹ Ezgi Öztürk, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü ve Kullanılmamasından Doğan Hükümsüzlük, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 20, Legal, s. 781.; Sert, s. 18.

¹⁰²“Türk Hukukunda marka koruması tescil yoluyla elde edilir. Bununla beraber, tescilsiz marka sahiplerinin hukuki durumunu düzenleyen istisnai hükümlerde tasarıda yer almaktadır. Bu istisnalar kapsamında olan bir kişi, marka tescil başvurusuna itiraz ederek tescili önleme ya da tescil edilmiş bir markanın hükümsüzlüğünü isteme hakkına sahip bulunmaktadır”(md. 6’nın gerekçesi).

¹⁰³ İstisnalar için bkz. yukarıda Türkiye’nin Kabul Ettiği sistem.

başlığı "tanımlar" ibaresi olmasına rağmen, ifade markanın tanımını vermeyip, bir nevi markanın türlerini ifade etmektedir¹⁰⁴. Oysa, madde metninin başlığına uygun yazılması gerektiği nedeniyle, bu maddede markanın tanımının verilmesi beklenirdi. Aynı şekilde 30.03.2013 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 1 nci maddesiyle değişik, 556 sayılı MarkKHK'nın uygulanmasınadair Yönetmeliğin "tanımlar" kenar başlıklı 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında markanın tanımını teğil değil türleri gösterilmiştir. Diyer bir ifade ile KHK. md. 2/a hükmünü tekrar etmiştir.

KHK'nın 5 nci maddesine, MKTT'nin "markanın içereceği işaretler" kenar başlıklı 5. maddesinde yer verilmiştir. Madde gerekçesinde ise hükmün TRIPS. md. 15, 89/104 sayılı Topluluk Marka Yönergesinin 2. ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 4. maddesiyle uyumlu olduğu belirtilmiştir. Dolaylı olarak marka tanımının verildiği tasarının bu maddesinde de bilinçli olarak "teşebbüs"¹⁰⁵ terimi kullanılmıştır. Bununla birlikte, MarkKHK'nın "tanımlar" kenar başlıklı 2. maddesinin aksine, Tasarının "tanımlar" kenar başlıklı 2. maddesinin "ğ" bendinde markanın tanımı verilmiştir. Bu hükme göre ise, marka: Bir teşebbüsün imalâtını ve/veya ticaretini yaptığı mallar ve/veya sunduğu hizmetleri, başka teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Bu hüküm madde başlığına uygun olmasına rağmen, tanımını tam olarak vermemektedir. Çünkü, tanımın unsuru olan işaret grafikte temsil olunabilen bir işarettir. Dolayısıyla, hükmün markanın tanımını tam olarak verebilmesi için, hükümdeki "yarayan" kelimesinden sonra "ve grafikte temsil olunabilen işarettir" ibaresinin gelmesi gerekmektedir. Zira, KHK gibi Tasarının da kaynaklarından biri olan (diğerleri, Topluluk Tüzüğü ile Tarafı olduğumuz uluslar arası sözleşmeler) AB'nin 2008/95 sayılı yönergesinin 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan, 89/104 sayılı yönergesinin dolaylı olarak marka tanımının verildiği "marka olabilecek işaretler" başlıklı ikinci maddesinde işaretin grafikte temsil edilmesinin (a trade mark may consist of any signs being represented graphically) gerekti-

¹⁰⁴ aynı. bkz. Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 6; Arkan, Marka Hukuku, Cilt I, s. 35; Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 360, "Burada marka sözcüğünün neleri, yani hangi' tür markaları gösterdiği belirtilmektedir".

¹⁰⁵ Teşebbüs kavramı 4054 sayılı Kanun'un 3. maddesinde tanımlanmıştır. Bu maddeye göre teşebbüs, "Piyasada mal ve/veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimler" teşebbüstür. Burada bir iktisadi varlığın hukuki yapısı değil ekonomik bir bütün olması üzerinde durulmuştur. Yani farklı hukuki yapılar altında bulunsalar bile tek bir iktisadi varlığın çeşitli bölümleri tek teşebbüs olarak kabul edilmiştir (Yılmaz İ. ASLAN. Rekabet Hukuku, Etkin Kitap Evi, Ankara 2005, s. 43).

ği belirtilmiştir. Nitekim ATAD (ECJ) da bir işaretin marka olabilmesi için o işaretin grafikte temsil olunabilmesinin şartlardan biri olduğunu belirtmektedir¹⁰⁶. Bu şart, KHK ve Tasarının 5. maddelerinde "çizimle görüntülenebilen" ibaresiyle belirtilmiştir.

MarkHKH'nın 5. maddesinde kullanılan "teşebbüs" terimi doktrinde bazı yazarlarca¹⁰⁷ eleştirilip, bunun yerine "işletme"¹⁰⁸ teriminin kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Bu görüşte olanlardan Arkan, KHK'nın bazı maddeleriyle (md. 12/2,18, 19,54 ve 55), Yönetmelikte (md. 6, 7,8, 9 ve 26) "işletme" sözcüğünün kullanılmış olmasını görüşünün dayanağı olarak belirtmiştir.

Bazı yazarlar da, teşebbüs teriminin bilinçli kullanıldığını belirtmektedirler. Bu görüşteki yazarlara göre¹⁰⁹, teşebbüs sözcüğü marka tanımının unsuru olmamakla birlikte tanımda etkili bir kavramdır. Ayrıca, "işletme" terimi yerine "teşebbüs" teriminin kullanılması ile marka sahibi olacaklar genişletilmiştir. Teşebbüs terimi işletmeye göre geniş bir kavram olup işletmeyi de kapsar. Marka, işletme dışındaki teşebbüsler, örneğin esnaf, dernek, vakıf ve gerçek kişiler tarafından da alınıp kullanılabilirliğinden dolayı, teşebbüs kavramını yasa koyucu bilinçli tercih etmiştir.

Kanaatimizce, Kanun Koyucu "teşebbüs" terimini bilinçli kullanmıştır. Bu görüşe varmanın birden çok sebebi vardır. İlki, işletme dışındaki esnaf, dernek, vakıf ve gerçek kişilerin de marka sahibi olabilmeleri, teşebbüsün de işletmeyle birlikte bunları da kapsamasıdır. İkincisi, KHK'nın 5. maddesinden sonraki, 16/2, 18,19, 54 ve 55. maddelerinde işletme terimi kullanılmışsa da, bu maddelerin karşılığı olan Tasarının 41, 42, 43, ve 54. maddeleri ile tanımın verildiği 2. maddesinin "ğ" bendinde teşebbüs teriminin kullanılmış olmasıdır. Üçüncüsü ise, KHK'nın mehzazı olan AB'nin 2008/95 sayılı Marka Yönergenin 2 nci maddesi ile TRIPS'in 15 nci maddesinde kullanılan "undertaking"¹¹⁰ teriminin teşebbüs anlamında olmasıdır. Bu nedenlerle maddedeki teşebbüs terimi bilinçli kullanılmış olup, bu da marka hukukunun

¹⁰⁶ ATAD (ECJ) 6 ncı Dairesinin (Sixth Chamber) 27.11. 2003 gün ve 283/01 sayılı (C-283/01), Shield Mark BV and Joost Kist h.o.d.n. Memex, Krarı, Par.30, 41 ve s. 11 (http://europa.eu.int/jurisp).

¹⁰⁷ Arkan, Marka Hukuku, Cilt I, s. 36; bkz. aynı görüş, Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 11. dn. 14.

¹⁰⁸ İşletme, iktisadi vecheside olan, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir (TTK. md. 11).

¹⁰⁹ Kaya, Marka Hukuku, s. 15, 16; Teknalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 361.

¹¹⁰ Redhouse, English - Turkish Dictionary (Editörler: Robert Avery ve Serap Bezmez), 18. Baskı, Redhouse Yayınevi, İstanbul 1991, s. 1072; Longman, Dictionary of Contemporary English, The Living Dictionary, International Third Edition, Pearson Education Limited, New Delhi 2004, s. 1804.

niteliğine uygundur.

Teşebbüs teriminin bilinçli olarak, teşebbüsü belirtmek için Kanun Koyucu tarafından kullanılmış olması karşısında markanın tanımında teşebbüs yerine işletme sözcüğünün kullanılması da KHK'nın hükmü karşısında doğru değildir.

Diğer taraftan, ülkemizin katılmış olduğu TRIPS'in markanın tanımına ilişkin 15. maddesinde "işaret" (any sign) sözcüğüyle birlikte "işaretlerin kombinasyonu" (any combination of signs) terimide bilinçli olarak, "any sign or any combination of signs", biçiminde kullanılmıştır. Dolayısıyla bu anlaşılmaya göre çok sayıda işaretten oluşturulacak kombinasyonunda markanın tanımına dahil edilmesi gerektirmektedir. Yani bu ifade markanın bir unsuru olarak tanıma dahil edilmelidir. Örneğin marka olarak tescili mümkün olan ürün ambalajları birer işaret kombinasyonlarıdır.

Bu bağlamda markanın, çizimle görüntülenebilen ya da benzer biçimde ifade edilebilen, çoğaltılabilen ve baskı yoluyla yayınlanabilen, bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini başka teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayıran işaret veya işaret kombinasyonu olarak tanımlanması daha doğru görülmektedir. Zira, işaretlerin kombinasyonlarının da tanıma dahil edilmesi Any. md. 90 ve KHK. md. 4 gereğidir.

Tüm bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere marka, bir teşebbüsün parmak izidir¹¹¹. Zira marka doğrudan ait olduğu teşebbüsü göstermektedir. Örneğin, "koç" sözcüğünü taşıyan bir mal Koç Holding'i göstermektedir. Yani, üstüne koç sözcüğü yazılı alan bir malı üreten ve pazarlayanın Koç Holding'in iştiraki olan bir şirket olduğu anlaşılmaktadır. Bu hal, markanın kaynak gösterme fonksiyonunun bir yansımasıdır.

2. Markanın Unsurları

Doktrinde¹¹² farklı şekillerde sınıflandırılmakla birlikte, 556 sayılı KHK ve

¹¹¹ Kaan M. Dericioğlu, "Türk Pataent Enstitüsü Tarafından Hazırlanan Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Hakkında Görüş", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 2, Sayı 5, Legel, İstanbul, s. 36.

¹¹² Asli unsur - tali unsur; çekirdek unsur - ek unsur; esas unsur - yardımcı unsur veya tamamlayıcı unsur vb. gibi sınıflandırmalar yapılmıştır. Asli, çekirdek ve esas olan unsur, mal ve hizmetin karesteristik özelliklerini doğrudan içermemesi gereken, yani içermeyen ve ayırt ediciliği sağlayan ve de sahibine tekel hakkı veren işarettir. Örneğin, "Vestel", "Nacar", "Mersedes" ve "Sara" gibi. Tali, ek ve yardımcı veya tamamlayıcı olarak adlandırılan unsur ise; mal veya hizmetle ilgili karesteristik özelliklere sahip olup, ayırt edici niteliği olmayan veya herkesin kullanımına açık olan ve tekel hakkı veremeyen işaretlerdir. Bunlar tek başına marka olamazlar. Sırasıyla bunlara örnek, "Aytaç Su" markasındaki

MKTT'deki kanuni tanım, markanın içerdği unsurları göstermektedir. Bunlar, biri çizimle görüntülenebilen bir işaret, diğeri ise bu işaretin ayırt ediciliğinin bulunmasıdır. Tanımda yer alan "teşebbüs" kavramı kaynak göstermesi bakımından önemli bir kavram olmasına rağmen tanımın unsuru değildir¹¹³. Kısa bir bilgi vermek bakımından sadece markanın unsurları aşağıda açıklanmıştır. Ayrı bir araştırma konusu oluşturması, yani konumuza dahil olmaması nedeniyle marka olabilecek işaretler incelenmemiştir. Tescil engeli olan işaretler ise gene aşağıda incelenmiştir¹¹⁴.

a. İşaret

AB MarkaYönergesinin 2 nci maddesinden alınan ve markanın dolaylı bir şekilde tanımını veren 556 sayılı KHK'nın 5. maddesi ile Tasarının 5. maddesine göre, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen ve de algılanabilen baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret, ayırt etme kriterine sahip olmak şartıyla marka olabilmektedir. Bize göre Kanuni tanımda yer alan işaret unsuru, TRIPS. md. 15'de yer verilen "işaret kombinasyonlarını"da kapsamaktadır.

Kanuni bir terim olan işaret, bir teşebbüsü çağrıştıran, yani onu kısa bir şekilde ifade eden, hedef kitleyi teşebbüse bağlayan bir simgedir. Yine kural olarak işaret markanın tescilden önceki hali veya değişik bir şeklidir¹¹⁵. Bununla birlikte "marka" ve "işaret" sözcükleri farklı anlamlara sahiptirler. İşaret, bilgi, mesaj ileten ve algılanabilen herhangi bir şeyi ifade eder. Dolayısıyla markayı da kapsamına alan daha geniş anlama sahiptir. Bu itibarla, aynı zamanda her markanın bir işaret olmasına rağmen her işaret bir marka değildir¹¹⁶. Zira, hem MarkKHK hem de Tasarı, marka olamayacak işaretleri "mutlak" ve "nispi" ret nedenleri olarak 7 ve 8. maddelerinde saymışlardır. Dolayısıyla bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için bu madde-

"Su"; "Hyundai" marka arabanın modelleri olan "Accent", "Getz" ve "Elantra" ek veya tali unsurdur. (Şule Özdal, Marka Olarak Tescil Edilebilen İşaretler, Beta, İstanbul, s. 33-35); Burada, önemli olan Marka hakkını sağlayan unsurun hangisi olduğudur. Bu hususta, ATAD (ECJ) Kökleşmiş içtihatlarında AT (EC) Anlaşması'nın aradığı rekabet düzenini kurup, korumak da, marka haklarını oluşturan unsurun esas, yani çekirdek unsur olduğunun gerekli olduğunu belirtmektedir (ATAD'ın 06.05. 2003 gün ve 04/01 sayılı Kararı, Par. 48, <http://curia.eu.int./jurips/cgi-bin/gettext.pl>). Yoksa rekabet hakkı mutlak marka hakkının sağladığı tekel hakkı karşısında gereğinden fazla sınırlandırılmış olur.

¹¹³ Yılmaz, s.36; Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.360; Kaya, Marka Hukuku, s. 15.

¹¹⁴ bkz. ileride II. bölüm.

¹¹⁵ Tekinalp, s. 360.

¹¹⁶ Çolak, Marka Hukuku, s. 18; İşaretin marka olabilmesi ayırt edici olmasına bağlıdır (WIPO Introduction To Trademark Law Basic Concepts a WIPO Training Manuel s. 15).

lerin kapsamına girmemesi şarttır¹¹⁷.

İşaret sözcüğü geniş anlama sahip olup, sadece "simgeyi" ifade etmez. Bu terim aynı zamanda grafikler, tasarımlar, kişi adları, sözcükler, harfler, sayılar, logolar, sloganlar, malların ve ambalajların şekilleri, sözcük ve şekil bileşenleri, üç boyutlu şekiller, Jenerikteki veya bir programın sunumu sırasındaki kısa melodiler, kokular, sesler, renkler, renk kombinasyonları ve kompozisyonları da ifade etmektedir¹¹⁸. Madde de kullanılan "...her türlü işaretleri içerir" ibaresinden marka olabilecek işaretlerin sayılanlarla sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır. Zaten, Marka mevzuatımızın dayanağı olan AB'nin 2008/95 (Eski: 89/104) sayılı Yönergesinin amacının da açıklandığı giriş bölümünün 8. paragrafında marka olabilecek işaretlerin örnek (..list examples of signs) olarak belirtildiği ifade edildiği gibi, Yönergenin ikinci maddesindeki "..that such signs.." ibaresinden maddede sayılan işaretlerin örnek olarak verildiği anlaşılmaktadır¹¹⁹. Nitekim, ATAD (ECJ) marka olabilecek işaretlerin maddede sayılan işaretlerle sınırlı olmayıp, maddede sayılan işaretlerin örnek olarak verildiğini belirtmiştir¹²⁰.

İşaretin marka olabilmesi bakımından belirleyici olan kriter "ayırt ediciliktir". Bu bağlamda, her türlü grafikte temsil edilebilen, diğer bir ifade ile çizimle görüntülenebilen ve görsel olarak algılanabilen¹²¹ her işaret ayırt, edicilik kriterine sahip olmak ve de mutlak ve nispi ret sebeplerinden birini oluşturmamak şartıyla marka olabilir. Zira, mevzuatımız AB'nin 2008/95 sayılı Yönergesiyle yürürlükten kaldırılan 89/ 104 sayılı Marka Yönergesine uygun olarak marka olabilecek işaretlerin kapsamını genişletip, ağırlığı "ayırt edicilik" kriterine taşımıştır. İşaret ise henüz tescil edilmemiş simgeleri ifade etmek için kullanılmıştır¹²². Marka hukukumuzun kaynağı olan AB'nin Marka Yönergesi ile Topluluk Marka Tüzüğüne yorumlayıp uygulamak-

¹¹⁷ Tekinalp, s. 360; Yılmaz, s. 17; Ayrıca, bkz. İleride Bölüm II.

¹¹⁸ Tekinalp, s.15; Kaya, s. 17 vd; Yılmaz, s. 38; Koku, ses vs. işaretlerden oluşan markalar geleneksel marka dışı markalardır ve görsel olarak algılanamazlar (Aslaner Nuran, Ses Markaları, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 15, Legal, s. 599, 600). Dolayısıyla, çizimle gösterilmeleride oldukça zordur (Nuran Aslaner, Koku Markaları, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 21, Legal, s. 74); WIPO Introduction To Trademark Law Basic Concepts A WIPO Training Manuel s. 15, 16; WIPO Intellectual Property Handbook, s. 68, 69.

¹¹⁹ www.europa.eu.int; Aslaner Nuran, s. 611.

¹²⁰ ATAD (ECJ) 6. Dairesinin (Sixth Chamber) 27.11.2003 gün ve 283/01 sayılı Kararı, Par. 5 ve 35.

¹²¹ ATAD (ECJ) 6. Dairesinin (Sixth Chamber) 27.11.2003 gün ve 283/01 sayılı Kararı, s. 11, par. 2.

¹²² Tekinalp, s. 361; Arkan, Marka Hukuku, s. 42 "Grafikle görüntülenebilen ve ayırt ediciliği sağlayan her türlü işaret marka olarak tescil edilebilir. Üç boyutlu işaretin marka olarak tescil edilmesi ise işaretin iki boyutlu çiziminin yapılmasına bağlıdır".

la yetkili ATAD (ECJ) kökleşmiş içtihatlarında¹²³, her hangi bir işaretin marka olabilmesi için 3 şartın gerekli olduğunu belirtmiştir. Birincisi, bir işaretin bulunması; ikincisi, işaretin grafik olarak temsil edilebilmesi ve algılanabilmesi; üçüncüsü ise, işaretin ayırt edici olmasıdır.

b. Ayırt Edicilik

MarkHKK ile Tasarının 5. maddelerinde dolaylı olarak verilen tanımdan, markayı tanımlayan ikinci unsurun ayırt edicilik olduğu anlaşılmaktadır¹²⁴. Bu hükümlere göre, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi, bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini başka teşebbüslerin benzer mal ve hizmetlerinden ayırmasına bağlıdır. Diğer bir deyişle ayırt edicilik kriteri olmayan işaretlerin marka olarak tescilli mümkün değildir¹²⁵. Tescili sağlayacak şekilde ayırt ediciliği sağlayan işaret ayırt edici niteliğe sahiptir¹²⁶. Marka Yönergesinin 3/3 ve 3/1-(b) maddeleri anlamında başlangıçta ayırt edicilik kriterine sahip olan ya da kullanma ile bu kriteri kazanmış olan işaretler yetkili otoritelerce marka olarak tescil edilebilir.

Ayırt edicilik unsuru, kural olarak koruma tescille başladığından, marka hukukunda önemli bir yere sahiptir. Çünkü, bu unsur markanın tescilini sağlayan ve terkinini önleyen güce sahiptir¹²⁷. Ayrıca, markanın koruma kapsamının belirlenmesi bakımından da rol oynar. Ayırt ediciliği belirli olan markalar aynı zamanda güçlü markalardır. Güçlü markalar genellikle kullanıldığı mal ve hizmetin karakteristik özelliklerinden uzak fantezi vb. ibarelerden oluşan markalardır. Buna karşın serbest işaretlerden oluşan markalar zayıf markalardır. Bunların sahipleri aynı işareti başka-

¹²³ ATAD'ın 06.05.2003 gün ve 104/01 sayılı, Libertel Groep BV and Benelux- Merkenbureau Kararı, p. 23(<http://curia.eu.int./juripts/cgi-bin/gettext.pl>); ATAD 6. Dairesinin 27.11.2003 gün ve 283/01 sayılı Kararı, s. 11, par. 2.; Ayrıca bkz. Bainbridge, s. 597 vd.

¹²⁴ Tekinalp, s.365.; Markanın bir amacida, karıştırma olasılığına karşı tüketicileri korumak olduğundan, ayırt edicilik karakteri bir işaretin marka olmasını sağlayan en önemli unsur vasfındadır ((İlhami Gümüş, Yanlış veya Yanıltıcı Sloganların Marka Olarak Kullanımı, Reklamlarda Yer Alması Ve Tescilleri, FMR, Yıl: 8, Cilt: 8, Sayı: 4, Ankara Barosu, s. 81).; Introduction To Trademark Law & Practice, The Basic Konzept, A WIPO Training Manuel, s. 17 “Türkçe anlanı elma olan İngilizcedeki “apple” sözcüğü gerçek elma için ayırt ediciliğe sahip olmadığı halde, bilgisayar için ayırt edicilik kriterine sahip olduğundan marka olarak tescil edilebilir”.

¹²⁵ Kaya, s. 32; Yılmaz, s. 45. Çalak, Marka Hukuku, s. 18.

¹²⁶ Tekinalp, s. 366.

¹²⁷ Tekinalp, s. 365.

larının da marka olarak kullanabileceğini düşünmelidirler¹²⁸. Örneğin, Adidas'ın çizgilerden, Convers'in yıldızlardan oluşan markaları koruma bakımından zayıf markalardır. Bu tür markaların güçlü markalar gibi tam ve mutlak korunması marka hakkından doğan tekel hakkı ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un güvence altına aldığı rekabet hakkı arasındaki dengeyi bozar. Nitekim ATAD'da bu dengenin korunması gerektiğini düşünmekte ve kararlarında belirtmektedir¹²⁹.

Bu nedenlerle ayırt ediciliğin belirlenmesi ile kazanılmış olduğu zamanın belirlenmesi için gerekli kriterin ortaya konulması önemlidir. Dirikkan'ın ifade ettiği gibi¹³⁰, "ilgili çevre, söz konusu işareti belirli bir işletmenin markası veya işareti olarak kabul ettiği takdirde, işaretin ayırt edici nitelik kazanmış olduğu sonucuna ulaşılmaktadır". Dolayısıyla, ayırt ediciliğin belirlenmesinde dikkate alınması gereken kriter markanın veya işaretin kapsamındaki mal veya hizmetin hitap ettiği toplumun algısıdır¹³¹. 556 sayılı KHK. md. 7/2 (Tasarı md. 7/2)'ye göre de, markanın tescilinden önce kullanma ile ayırt edicilik kazanan işaretlerin, anılan hükümlerin 1. fıkralarının (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescillerinin reddedilemeyeceği, yani marka olarak tescil edilecekleri belirtilmiştir¹³².

Tekinalp¹³³ ayırt edicilik unsurunu sağlayan dört kriter olduğunu belirtmektedir. İlki; "kavram adına yakın olmama"dır. Zira bir işaret kavram adına yakın olduğu oranda ayırt ediciliği sağlamaktan uzaklaşır. Uzaklaştığı, yabancılaştığı oranda ise ayırt edicilik kazanır. Örneğin, kilit ürünü için kilit resmi ayırt ediciliği sağlamaz. Ancak, elma resmi bilgisayar için ayırt ediciliği sağlamaktadır¹³⁴. İkincisi; kavramı

¹²⁸ Kaya, s. 33.; Örneğin, çok yüksek kaliteye, abartılı vasıflara gönderme tapmaları nedeniyle sloganların ayırt edici karakterleri zayıftır ve genel olarak sloganlar tanımlayıcı özellik taşırlar (İlhami Gümüş, s. 84).

¹²⁹ ATAD'ın 06.01.2003 gün ve 104/01 sayılı, Libertel Groep BV and Benelux- Merkenbureau Kararı, Par. 48 ve 56 (<http://curia.eu.int./jurips/cgi-bin/gettext.pl>.); Marka'dan doğan tekel hakkı ile 4054 sayılı yasanın güvence altına aldığı rekabet hakkının dengelenmesinin gerektiğine dair, Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin.01.08.2012 gün ve 2008/82E. 2012/146K. sayılı ve 27.03.2012 gün ve 2008/63E. 2012/37K sayılı kararları "...bu durumda, fikri mülkiyet hukukunun vermiş olduğu tekel hakkı korunurken güvence altına alınan rekabet hakkının da ihlal edilmemesi gerekmektedir. Olaya bu açıdan yaklaşıldığında da marka olarak tescil ettirilen 2, 3 ve 4 şerit şekil markalarına mutlak tekel hakkı verilmesi rekabet hakkını açıkça ihlal edecektir...."(Yayımlanmamıştır). Metinde geçen "şekil" sözcüğü "çizgi" anlamındadır.

¹³⁰ Hanife Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin, Ankara 2003, s. 31.

¹³¹ ATAD'ın 06.05.2003 gün ve 104/01 sayılı, Libertel Groep BV and Benelux- Merkenbureau Kararı (<http://curia.eu.int./jurips/cgi-bin/gettext.pl>.).

¹³² bkz. ileride bölüm II-C-1-b-(4) ve c-(3).

¹³³ Tekinalp, s. 367; Ayrıca bkz. Yılmaz, s. 346- 352.

¹³⁴ Örneğin Türkçe anlamı "elma" olan İngilizce "apple" sözcüğü gerçek elma için ayırt edici olmadığından marka olarak tescil edilemezken, bilgisayar (computers) emtiası için ayırt ediciliğe sahiptir

akla getiren kelimelerdir. Kavramın kapsamına bir ürünü hemen akla getiren kelimeler de dahildir. Örneğin motorlar için "turbo" televizyon için "ekran" sözcüklerinin ayırt edicilikleri zayıftır. Çünkü bu ürünlerin alıcıları turbo ile motoru ekranla televizyonu özdeşleştirmişlerdir. Üçüncüsü; ürünün öne çıkan özellikleridir. Bu özellikleri çağrıştıran işaretlerin ayırt edicilik gücü oldukça fazladır. Örneğin deterjan için "yumuşak" gibi. Sonuncusu ise; anlamsızlıktır. Bu bazen bellekte daha fazla yer edebilir. "omsa" gibi. Bununla birlikte, bir kaç kelime parçasından oluşan bazı işaretlerde durum farklıdır. Örneğin "Maccoc" kelimesinin bir anlamı yoktur. Ancak, hecelerine ayrıldığında "mac" büyük, "coc" kola anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, bir ürünü tanımladığı görülür. Çünkü burada sözcük iki kelime parçasından oluşmaktadır ve ayırt edicilik zayıftır. Yazar, kullanma süresinin ise en etkili unsur olduğunu belirtmektedir.

3. Markanın Türleri

Doktrinde¹³⁵ markalar kendilerine yüklenen fonksiyonlar, zaman içerisinde kazandıkları anlamları, sahiplik durumları, tescilleri ve KHK'nın ilgili hükümleri gözetilerek çeşitli sınıflara, yani türlere ayrılmışlardır. Kanuni anlamda sınıflandırma MarkHKH'nın "tanımlar" kenar başlıklı 2. maddesinin "a" bendinde yapılmıştır. Bu hükümde, "Marka" kelimesinin, ortak markalar ve garanti markaları dahil ticaret markalarını veya hizmet markalarını ifade ettiği öngörülmüştür. Ancak, ifade madde başlığına uygun değildir. Bizce, başlığa göre burada markanın tanımının verilmesi gerekirdi. Nitekim bu ifade Tasarıya alınmamıştır. Bunun yerine Tasarının "tanımlar" kenar başlıklı 2. maddesinin "ğ" bendinde¹³⁶ markanın tanımı verilmiştir.

ABD'de yapılan sınıflandırmaya göre marka türleri: ticari markalar (trade-marks), ortak markalar (collective marks), garanti markalar (certification marks), hizmet markaları (service marks) ve ticari isimler (trade names) olarak beş kategoride belirtilmiştir. Bu sınıflandırmadan anlaşıldığı üzere, bizden farklı olarak ABD'de tica-

ve marka olarak tecil edilmiştir (Introduction To Trademark Law & Practice The Basic Concepts a WIPO Training Manual, Second Edition, WIPO, Geneva 1993, s. 17).

¹³⁵ Kaya, Marka Hukuku, s. 50; Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 369; Arseven, Marka Hukuku, Cilt I, s. 40; Yılmaz, s. 56.

¹³⁶ "Marka: bir teşebbüsün imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu hizmetleri, başka teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir".

ri isimler de marka türü olarak kabul edilmektedir¹³⁷. Bu özellikle, bu sistemde kul-
lanma ile marka hakkının kazanıldığıının kabul edilmesinin bir sonucu olsa gerektir.

Tekinalp'e göre¹³⁸, tanınmış markalara MarkKHK. md. 2/a'da yer verilmeme-
sinin sebebi, tanınmış markaların tescil edilmeksizin istisnai olarak korunabilmeleri-
dir. Bizce, bu görüşün isabetsiz olduğunu gösteren bazı nedenler vardır. Birincisi,
yukarıda belirtildiği üzere markanın tanımının verilmesi gereken yerde, markanın
türlerinin belirtilmesi bir özensizliğin göstergesi olmasıdır. Diğeri ise, Eğer Kanun
Koyucu böyle bir düşünceyle hareket etmiş olsaydı "kapsam" veya "türleri" başlığı
altında bir hüküm koyardı. Çünkü, marka hukukumuzun kaynağı olan AB'nin
2008/95 sayılı Yönergesinin "kapsam" (scope) kenar başlıklı birinci maddesinde
marka çeşitleri belirtilmiştir.

Marka türleri, doğrudan çalışma konumuz olmamakla birlikte, faydalı olaca-
ğı nedeniyle ayrıntıya girmeden açıklanmıştır. Açıklamalar, yani markanın türlerinin
verilmesi, markanın amacına, sahiplerine, tanınmış olup olmamaya ve tescil durumu-
na göre klasik sınıflandırma esas alınarak yapılmıştır.

a. İşaretledikleri Şeye Göre (Amaca Göre)

Markalar işaretledikleri şeye göre (amaçlarına göre), mal markaları, diğer bir
deyişle ticari markalar ve hizmet markaları olarak sınıflandırılmaktadırlar. Bu sınıf-
landırma, markanın mal ve/veya hizmetlerde kullanılması esasına dayanır.

(1) Mal-Ticaret Markaları

Mal- Ticaret markaları, teşebbüslerin sanayide, tarımda, ticarete ve küçük
sanatlarda üretimini ve/veya ticaretini yaptıkları mallarını ayırt etmek amacıyla mal-
ları üzerinde kullandıkları markalardır¹³⁹. Kıymetli evrak ve adi belgeler hariç men-
kul malların çoğu ticaret markasının konusu olabilmektedirler. Markanın kapsamına
girebilmesi için malın üretim biçiminin bir önemi yoktur. Hatta, sebze ve meyve gibi

¹³⁷ Halpern/Nard/Port, s. 289-293.

¹³⁸ Tekinalp, s. 370.

¹³⁹ Kaya, s. 50, Çolak, s. 12; Meran, s. 29; Ticaret markalarını benzer şekilde tanımlayan Tekinalp ve
Arseven, Marka Yönetmeliğinin 8. maddesini kaynak göstermişlerse de 09.04.2005 tarihli ve 25781
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmeliğin 8. maddesi marka tescil başvuru dilekçesine eklene-
cek belgelerle ilgilidir. Yönetmeliğin "tanımlar" kenar başlıklı 2. maddesinde ise markanın tanımı
verilmektedir (Tekinalp, 370; Arseven, 43).

doğal ürünler de markalanabilmektedir. Bu marka türü sadece endüstriyel değil, ticaret konusu mallar için de alınıp kullanılabilir. Diğer bir ifade ile, markayı üreticilerin yanında üretilen malı satıcılar da kullanabilmektedir. Örneğin Migros, BİM, CarrefourSa vb. gibi marketler başkalarına ürettirdikleri malları kendi markalarıyla satabilmektedirler¹⁴⁰. Tanımdan anlaşıldığı üzere bu marka türü, malların veya ambalajlarının üzerine konulmak suretiyle¹⁴¹ kullanılan markadır.

(2) Hizmet Markaları

Hizmet markaları, malların üretimi ve ticareti dışında hizmetler veren bir teşebbüsün hizmetlerini başka teşebbüslerin sunduğu hizmetlerden ayırmak amacıyla kullanılan işaretlerdir. Örneğin sigortacılık, taşıma, sağlık, eğitim ve danışmanlık vb. hizmetler sunan teşebbüslerin mal yerine hizmetleri vardır. İşte teşebbüslerin pazarladıkları hizmetlerini tanıtmak ve böylece başka teşebbüslerin hizmetlerinden ayırmak için kullandıkları işaretler hizmet markasıdır¹⁴². Ekonominin gelişerek ulaştığı aşama itibarıyla hizmet sektörünün kazandığı önem ve bu sektörde yaşanan rekabet hizmet markasının kullanılmasını zorunlu kılmıştır¹⁴³.

MarkKHK'dan önce yürürlükte olan MarkK'da hizmet markaları düzenlenmemişti. Dolayısıyla hizmet markaları AB mevzuatına uyumu sağlamak için kabul edilen 556 sayılı KHK ile getirilmiş olup, Tasarıda muhafaza edilmiştir (Tasarı md. 2, 5). Bu bağlamda, getirilmesinin bir sebebi AB mevzuatına uyum sağlamaksa, diğer sebebi de, hizmet sektörünün gelişmesiyle yukarıda belirtildiği gibi ortaya çıkan rekabetin teşebbüslerin sundukları hizmetlerin bir birlerinden ayırt edilmesi gerektiği fikrini ortaya çıkarması olsa gerektir. Diğer bir neden de tarafı olduğumuz bir uluslar arası sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi olarak zikredilebilir.

¹⁴⁰ Tekinalp, s. 370.

¹⁴¹ Hanife Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Oğuz İmregüne Armağan, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul 1998, s. 239.

¹⁴² Tekinalp, s. 371; Kaya, s. 51; Çolak, s. 13; Sami Karahan, Cahit Sulak, Tahir Saraç ve Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, Seçkin, Ankara 2009, s. 138; Meran, s. 29.; Diğer bir ifade ile hizmet markası; ticari bir işletmenin malları veya ambalajları üzerine koydukları markalar dışında, hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırmak için kullandıkları her türlü maddi işaretler olarak tanımlanabilir. Bu halde, işaretler ad, amblem gibi görülebilen bir işaret olabileceği gibi sesli olması da mümkündür (Ayşe N. Berzek, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Markaların Düzenlenmesi, Prof. Dr. Oğuz İmregüne Armağan, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul 1998, s. 80).

¹⁴³ Arseven, s. 43.

b. Sahiplerine Göre

Sahiplerine göre markalar, ferdi (bireysel) marka, ortak marka, garanti markası ve temsilci (vekil) markası olarak sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır.

(1) Ferdi (Bireysel) Marka

Ferdi (Bireysel) marka, gerçek veya tüzel kişilerin tek başlarına veya müştereken ya da elbirliğiyle (iştirak halinde) hak sahibi oldukları markalardır. Markanın bu türünde, marka üzerindeki hak markaya sahip olan gerçek veya tüzel kişi ya da kişilere aittir¹⁴⁴. Diğer bir deyişle bireysel markada tayin edici unsur marka üzerindeki mutlak hakkın bir veya birden fazla gerçek ya da tüzel kişiye ait olsa bile bu kişilerin tek başına veya elbirliği mülkiyeti ya da paylı mülkiyet hükümlerine göre marka üzerindeki hakları kullanmalarıdır¹⁴⁵. Ancak, tüzel kişiliği olmayan adi ortaklık marka sahibi olamaz (MarkKHK. md. 3; Tasarı md. 3). Bu durumda adi şirket aracılığıyla üretilen mal ve hizmetlerin ayırt edilmesi için kullanılan ferdi marka üzerindeki haklar elbirliği halinde ortaklara aittir¹⁴⁶. Örneğin THY, Ulusoy ve Aras Kargo taşıma alanında ferdi birer hizmet, Pınar ve SEK ise ferdi birer mal markalarıdır.

Ferdi marka, hem MarkKHK'da hem de Tasarı'da bu ad ile anılmamakla birlikte¹⁴⁷, iki düzenlemenin sistemleri de ferdi marka üzerine kurulmuş bulunmaktadır. Bununla birlikte, ortak ve garanti markalar hakkında özel hükümler öngörülmüştür. (MarkKHK. md. 54-60; Tasarı md. 2/1(ç ve ı), 54-58) ¹⁴⁸. KHK. md. 2/1-(a) hükmü gereği istisna hükümler hariç marka mevzuatının tüm hükümleri ferdi marka dışındaki markalara da uygulanmaktadır.

(2) Ortak Marka

Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup

¹⁴⁴ Kaya, s. 54;

¹⁴⁵ Tekinalp, s. 371; Karahan, suluk, Saraç ve Nal, s. 139; Meran, s. 30.

¹⁴⁶ Yılmaz, 56; Arseven, s. 45.

¹⁴⁷ 551 sayılı Kanun'da ferdi marka, gerçek ve tüzel kişiler tarafından münferiden ve müstakilen marka olarak tanımlanmıştı (md. 2/a). Buna karşın, 556 sayılı KHK' da ferdi marka kavramına yer verilmemiştir. Ancak, KHK'da yer verilen "ticaret marka" markası kavramının ferdi markayı ifade ettiği söylenebilir (alındığı yer, Arseven, s. 44, dn. 45). KHK gibi 551 sayılı Markalar Kanun'unun 2/a maddesindeki bireysel markaya ilişkin hükme Yasarıda da yer verilmemiştir.

¹⁴⁸ Bu konuda ayrıca bkz. Tekinalp, s. 371; Kaya, s. 55.

tarafından kullanılan bir işaret olup, gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayıran işarettir (MarkKHK. md. 55). KHK'nın uygulanmasına dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre, "Ortak marka: bir sözleşme çerçevesinde tüzel kişilerin veya tüzel kişilik meydana getirmeksizin bir araya gelen gerçek kişilerin oluşturduğu birliğe dahil işletmelerce mal ve/veya hizmetleri, diğer işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve bu işletmelerce ayrı ayrı kullanılabilen işarettir".

Kanaatimizce, düzenlemelerdeki tanımlarda işletme sözcüğünün kullanılması yerinde olmamıştır. Teşebbüs sözcüğünün kullanılması gerekirdi. Bunun bir sebebi, tanım yapmamakla birlikte Tasarının konuyla ilgili 54 nci maddesinde "teşebbüs" sözcüğünün kullanılmış olmasıdır. Diğer sebebi ise markanın kanuni tanımında "teşebbüs" sözcüğünün Kanun Koyucu tarafından bilinçli olarak kullanılmış olduğu görüşünü kabul etmiş olmamızdır¹⁴⁹. Bu nedenle ortak marka, bir sözleşme etrafında, bir araya gelen gerçek ve/veya tüzel kişilerin oluşturdukları birliğe dahil teşebbüslerce üretilen mal ve/veya hizmetlerin başka teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayıran ve bu teşebbüslerce ayrı ayrı kullanılabilen işarettir.

Ortak markanın tescili için ortak marka teknik yönetmeliği hazırlanır, ortak markayı kullanmaya yetkili olanlar bu yönetmelikte gösterilir. Tescil için ortak marka sahiplerinin birlikte hareket etmeleri gerekir. Ortak markanın yenilenmesi için ise ortaklardan birinin hareket etmesi yeterlidir (MarkKHK. md. 56; Tasarı md. 54/4,5)¹⁵⁰.

Ortak markaya verilebilecek en iyi örnek "TARİŞ"dir. Gerçekten Ege Bölgesinin zeytin yağı üreticileri bir sözleşme çevresinde bir araya gelerek bir sözleşme ile bir kooperatif çatısı altında birleşip hem birlik oluşturmuşlar hem de ürünlerini tek bir marka altında piyasaya sürmüşlerdir. Yani ticaret mevkiine koymuşlardır¹⁵¹.

Ortak marka grup markasından farklıdır. Şöyle ki; ortak markada ortaklardan her biri markanın tümü üzerinde, markanın diğer ortaklarının aynı nitelikteki

¹⁴⁹ bkz. yukarıda, I- E-1.

¹⁵⁰ Bu konuda, Tasarı farklı hükümler içermektedir. Şöyle ki, KHK. md. 56'dan farklı olarak, Tasarı md. 54/4'de "..ve ortak marka hakkından vazgeçilmesi" ibaresi, md. 54/5'e ise "Ortak markayı ayrı ayrı kullanmaya yetkili olan marka sahipleri tek başlarına dava açmaya da yetkilidirler". Cümlesi eklenmiştir.

¹⁵¹ Yılmaz, s. 57.

hakları ile sınırlı bir şekilde, ancak bağımsız olarak hak sahibi oldukları markadır¹⁵². Buna karşın Grup (Holding) markası ise, iştigal konuları ne olursa olsun, bir gruba dahil, yani aynı hakimiyet altında bulunan teşebbüslerin varsa kendi markaları yanında, ait oldukları grubu simgelemek için kullandıkları markadır. Grup markası, birden çok kimsenin adına olmayıp, çoğu kez Grup'a dahil teşebbüsler üzerinde hakimiyeti olan holding adına tescillidir. Bazen gruba dahil bir gerçek ya da tüzel kişi şirket adına da tescilli olabilir. Örneğin, Koç grubuna dahil şirketlerin kendi markaları yanında kullandıkları "koç + koç boynuzu şekli" bir grup markasıdır¹⁵³. Sabancı grubuna dahil şirketlerin de kendi markaları yanında kullandıkları "sa" işareti Sabancı Holdinge ait bir grup markasıdır. Grup markası holding adına tescil edildiğinden aynı zamanda birer ferdi markadır.

Ortak marka bir grubun değil, aynı veya ayrı gruplara dahil veya birbirinden bağımsız gerçek ve tüzelkişiler adına tescil edilmektedir¹⁵⁴. Marka sahipleri bir adi ortaklık da değildir. Bu nedenle TMK'nın elbirliği mülkiyeti ve paylı mülkiyete ilişki hükümleri uygulanmaz. Ancak Tekinalp'in belirttiği gibi ortaklar arasındaki ilişkiye adi ortaklığa ilişkin TBK'nın 620 vd. hükümleri uygulanabilir¹⁵⁵. Ortak marka sadece birlik üyeleri tarafından kullanılabilirken, garanti markaları izin almak şartıyla standartları gerçekleştiren herkes tarafından kullanılabilir¹⁵⁶.

(3) Garanti Markası

Garanti markası MarkKHK. md. 54/1'de tanımlanmıştır. Bu hükme göre, "Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir". Fıkra 2'de ise, "Garanti markasının marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır" hükmüne yer verilmiştir. Bu ikinci fıkra hükmüne Tasarı'nın 54. maddesinde yer verilmesine rağmen, tanıma ilişkin birinci fıkra hükmüne, Tasarı'nın "tanımlar" kenar başlıklı 2. maddesinde yer verilmiştir. Bu da hem kanun sistematigi bakımından hem de gereksiz tekrardan kaçınılması bakımından yerinde olmuştur. Markanın tanımında

¹⁵² Tekinalp, s. 372.

¹⁵³ Tekinalp, s. 372; Yılmaz, s. 58; Çolak, s. 14.

¹⁵⁴ Tekinalp, s. 372; Arkan, s. 45.

¹⁵⁵ Tekinalp, s. 372.

¹⁵⁶ Karahan, Suluk, Saraç ve Nal, s. 139.

"teşebbüs" sözcüğünün kullanılmış olması nedeniyle, bu hükümde kullanılan işletme "sözcüğü" bizce yerinde değildir¹⁵⁷. Nitekim, tanıma ilişkin Tasarı md. 2/1-ç'de¹⁵⁸, "teşebbüs" sözcüğü kullanıldığı gibi, garanti ve ortak markaların düzenlendiği özel hüküm mahiyetindeki Tasarı md. 54'de de "teşebbüs" sözcüğünün kullanılması tercih edilmiştir. Dolayısıyla, Tasarı'da bilinçli bir şekilde "teşebbüs" sözcüğünün kullanılması tercih edilmiştir (örnek: Tasarı md. 2, 5, 41, 41, 43 ve 54). Bizce bu tercih isabetlidir. Zira, teşebbüs sözcüğü işletme sözcüğünü de kapsayan daha geniş anlama sahip olup, işletmeler dışında marka kullananlar da vardır¹⁵⁹. Bununla birlikte doktrin ve uygulamada KHK'ya paralel bir biçimde "işletme" sözcüğünün kullanılması tercih edilmiştir¹⁶⁰.

Bu durumda garanti markası, sahibi ile sahibine iktisaden bağlı teşebbüsler tarafından değil, sahibinin belirlediği mal ve/veya hizmetin kalitesine ilişkin şartları yerine getiren ve sahibinin kontrolü altında, her teşebbüs tarafından kullanılabilen, mal ve/veya hizmetin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini gösteren ve garantiyi simgeleyen markadır¹⁶¹. Garanti markası da nitelik itibarıyla bir ferdi marka olmasına rağmen, klasik anlamda bir marka değildir. Zira, değişik teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerini bir birlerinden ayırt edici işlevi oktur. Sadece mal ve/veya hizmetin belli özellikte ve standartta olduğunu göstermektedir¹⁶². Tekinalp'in belirttiği üzere¹⁶³, "Garanti markasındaki "garanti" kelimesinin "garanti"si, malın, marka sahibi tarafından kamuya açıklanan bir veya bir kaç özelliğine ilişkindir. Kalite malın bir özelliği (mesale: "saf yün" veya "%100 pamuk), üretiliş biçimi (mesela: "el yapımı"), yahut coğrafi kökeni (mesela; "Kütahya işi") veya diğer başka bir özelliğiyle ilgili olabilir". Örneğin, Türk standartlarına uygunluğu gösteren "TSE", uluslararası kaliteyi gösteren "ISO 9000" ve uluslararası yün birliğine ait şartları gösteren "Woolmark" birer garanti markasıdır¹⁶⁴. Garanti markasını kullanma hakkına sahip olan teşebbüsler bu markayı tek başına değil, kendi markaları yanında kullana-

¹⁵⁷ Bu hususta ayrıca bakınız yukarıda bölün II- A.

¹⁵⁸ Tasarı md. 2/1-ç, "Garanti markası: Marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış bir çok teşebbüs tarafından üretilen mal ve/veya hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan işareti" ifade eder.

¹⁵⁹ Bu konuda bkz. yukarıda bölüm II- A.

¹⁶⁰ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 370 vd; Çolak, Marka Hukuku, s. 14 vd; Karahan, Suluk, Sarı ve Nal, s. 138.

¹⁶¹ Tekinalp, s. 371; Kaya, s. 53; Çolak, s. 15; Yılmaz, s.58; Meran, s. 31.

¹⁶² Meran, s. 31.

¹⁶³ Tekinalp, s. 371.

¹⁶⁴ Tekinalp, s. 372; Meran, s. 31; Kaya, s. 54; Çolak, s. 15

bilme hakkına sahiptirler. Örneğin, "Vestel" markalı bir ürün üzerinde standart ve kaliteyi göstermesi bakımından, TSE garanti markasının yer alması gibi.

KHK. md. 54/1'de verilen tanım doktrinde eleştirilmiştir. Eleştiren yazarlara göre¹⁶⁵, tanım kavrama uymayan bir şekilde verilmiş olup hükümden, garanti markasının, işletmenin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti ettiği anlamı çıkmaktadır. Oysa garanti edilen işletme değil, malın ve/veya hizmetin menşei, üretim biçimi ve kalitesidir. Bizce de, bu eleştiri doğru ve yerindedir. Zaten, Tasarı'nın "tanımlar" kenar başlıklı ikinci maddesiyle eleştiriye sebep olan ifadenin düzeltilmesi amaçlanmıştır. Ancak, Tekinalp'in eleştirdiği diğer bir husus olan "garanti markası sahibinin kontrolü altında" olma ibaresi¹⁶⁶ ise Tasarı'daki tanımda da yer almaktadır. Bizce bu ifadenin Tasarıyla korunması isabetlidir. Yoksa garanti markasını kullanma hakkını elde eden teşebbüsler, garanti markasının itibarını zedeleyebilecek girişimlerde bulunabilirler.

Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, AB'deki durumdur. Marka mevzuatımızın kaynağı olan, yani 556 sayılı KHK ile Tasarı'nın meharı TRIPS ile AB'nin 2008/95 sayılı Yönergesinde garanti markası düzenlenmemiştir¹⁶⁷. Ancak, AB'nin belirtilen Marka Yönergesinin 15/1. maddesinde, üye devletlerin iç hukuklarında garanti ve ortak markayı düzenleyebilecekleri, 2. fıkrada ise bunun mal ve/veya hizmetlerin coğrafi orijinini vs. için yapılabileceği öngörülmüştür. Yönergenin "kapsam" başlıklı birinci maddesinde de garanti (guarantee or certification) markası bir marka türü olarak belirtilmiştir. Nitekim, İsviçre'nin 1992 tarihli Markaların Korunması Hakkındaki Kanunda garanti markası düzenlenmiştir¹⁶⁸.

(4) Temsilci (Vekil) Markası

Marka hakkı sahibi markasını ticarete kullanırken bir üçüncü kişiye ihtiyaç

¹⁶⁵ Arkan, s. 46, 47; Tekinalp, s. 372; Yıldız, s. 59; Hamdi Yasaman, Garanti Markası, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Kulvar Dergisi Yayınları Tic. A.Ş., İstanbul 2006, s. 17 "Markanın garanti etme niteliği işletmeye yönelik olmayıp, işletme tarafından sunulan mal veya hizmetlere yöneliktir. Bu nedendir ki KHK/556 M. 54 de yapılan garanti markası tanımı hatalıdır..".

¹⁶⁶ Yazara göre, "garanti markasını kullanan bir çok işletme marka sahibinin kontrolü altında değildir. İşletmeler, marka sahibi dernek veya meslek birliği ise, onun üyesi olabilirler. Ancak, bir çok halde bunda ihtiyaç olmayabilir" (Tekinalp, s. 372); Bizce, markayı kullanma hakkına sahip olan bir teşebbüsün marka sahibi derneğe üye olması, garanti markası sahibinin kontrolünün gereksizliğine bir neden olamaz. Zira derneğin ayrı bir kişiliği vardır.

¹⁶⁷ Richard Davis, Michael Edenborough, James Graham, Simon Malynicz and Ashley Roughton, Intellectual Property in Europe, Second Edition, Sweet & Maxwell, Londn, 2002, s. 266.

¹⁶⁸ Yılmaz, s. 59.

duyabilmektedir. Bu husus genellikle Türkiye'de faaliyette bulunmak isteyen/bulunan yabancı teşebbüsler açısından söz konusu olabilmektedir. Gerçekten pazar şartları nedeniyle yabancı teşebbüsler markalarını Türkiye'de vekilleri adına tescil ettirmektedirler. Burada taraflar arasında inanca dayanan bir sözleşme söz konusudur. İşte, bu şekilde tescil edilen markalar vekil veya temsilci markası olarak anılmaktadırlar¹⁶⁹.

Temsilci markası: Marka hakkı sahibi ile vekil veya temsilci arasındaki ilişki, vekâlet¹⁷⁰, tek satıcılık¹⁷¹, acenta¹⁷², komisyoncu¹⁷³ ve franchise türü¹⁷⁴ bir hukuki ilişkiye dayanılarak tesis edilebilir¹⁷⁵. Aksi takdirde tescil geçerli bir sebebe dayanmaz, yani izinsiz tescil söz konusu olur ve marka hakkı sahibi MarkKHK. md. 8/2'i uyarınca vekil tarafından yapılan tescil başvurusuna itiraz edebileceği gibi tescil gerçekleşmişse Kararname'nin 17. maddesine göre kendi adına tescilini talep edebilir ya da Kararname'nin 42/1-b gereği, nispi ret nedeni söz konusu olduğundan, hükümsüzlük davası açabilir¹⁷⁶. Ayrıca Kararname'nin 11. maddesine dayanarak markanın temsilci tarafından kullanılmasına mani de olabilir. Tescil izne dayanarak yapılsa bile iznin geri alınması durumunda da, marka hakkı sahibi belirtilen kanuni haklarını kullanabilir.

¹⁶⁹ Tekinalp, s. 373; Aslan, s. 55.

¹⁷⁰ Vekalet TBK. md. 502/1(eBK. md. 386/1)'e göre, vekalet sözleşmesiyle, vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlenen kişidir. Vekalet sözleşmesi niteliği itibarıyla iş görme sözleşmelerinin bir türüdür (Turgut Akıntürk, Borçlar Hukuku, Tıpkı On altıncı Basım, Beta, İstanbul 2010, s. 287).

¹⁷¹ Tek satıcılık sözleşmesi, yapımçı ürünlerinin veya bir kısmını belirli bir coğrafi bölgede inhisarı olarak satmak üzere sadece tek satıcıya göndermeyi, buna mukabil tek satıcıda sözleşme konusu malları kendi adına ve hesabına satarak bu malları sürümünü artırmak için faaliyette bulunmayı üstlenmesidir (Yılmaz İ. Aslan, Doğan Şenyüz ve Mevci Ergün, İkinci Baskı, İşletme Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa 2005, s. 107).

¹⁷² Acenta, Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kişiye acenta denir (TTK. md. 102, eTK. md. 116).

¹⁷³ Komisyoncu, Burada söz konusu olan TBK. md.532 (eBK. md. 416)'da düzenlenmiş olan alım veya satım işleri komisyonculuğudur. Bu hükme göre alım veya satım komisyoncusu, ücret karşılığında, kendi adına ve vekalet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırın alım veya satımını üstlenen ve yerine getiren kişidir. Maddede meslek edinme ibaresine yer verilmemişse de, komisyoncunun alım veya satım işini meslekte edinmesi gerekir (Ülgen, Teoman, Helvacı, Kendigelen, Kaya ve Nomer Ertan, s. 608).

¹⁷⁴ Kanunlarımızda düzenlenmediğinden isimli sözleşmelerden olan Franchising, bir kimsenin başkasının ilke ve buyruklarına uyarak ve bir bedel karşılığında onun ürününü ya da hizmetini değerlendirerek pazarlama imtiyazı sağlamasıdır. Franchise sözleşmesiyle, kendi adına ve hesabına hareket eden bağımsız işletmeci, piyasada isim yapmış bir pazarlamacının tüm tanınmış özelliklerinden yararlanma hakkını yükümlülüğünü devralır. Sözleşme sürekli yerine getirilecek borç ilişkisi içeren bir sözleşmedir. Özellikle ünlü markaların oto tamir servisleri, fast-food şirketleri bu sözleşme kapsamında etkinlik göstermektedir (Akıntürk, s. 319).

¹⁷⁵ Kaya, s. 56.

¹⁷⁶ Kaya, s. 56; Tekinalp, s. 374.

(5) Koruyucu Seri Markalar

MarkKHK'da ve Tasarıda ifade edilmeyen koruyucu seri markalar, uygulanın¹⁷⁷ ve doktrinin¹⁷⁸ adlandırdığı markalardır. Bu markalar asıl markanın koruma alanını genişletmek amacıyla tescil ettirilmektedirler. Burada maksat, asıl markaya yönelik iltibas tehlikesini azaltmaktır. Kaya'nın vermiş olduğu örnekte belirttiği "Üç çizgi + Adidas" yanında "iki çizgi + A" ve "dört çizgi + A" şeklindeki markalar koruyucu markalardır¹⁷⁹. Bu örnekten anlaşıldığı üzere koruyucu marka, bir markaya tecavüzü önlemek maksadıyla ona benzeyen işaretlerin tesciliyle oluşturulmaktadır. Aspirin, Cosprin, Disprin vs. gibi. Yine bazen de sözcük markaları, ses markaları, şekil ve renk markaları gibi çeşide işaret eden terimler ile ifade olunurlar. Ancak bunlar gerçek anlamda sınıf oluşturmazlar¹⁸⁰.

c. Tanınmış Olup Olmadıklarına Göre

Markalar bilinirlik ölçüsüne göre de sınıflandırmaya tabi tutulmuşlardır¹⁸¹. Diğer bir ifade ile tanınmışlık derecesine göre markalar sınıflandırılmaktadırlar. Bu ayrıma göre markalar, Tanınmış olmayan ve tanınmış marka olarak sınıflandırılmak-

¹⁷⁷ Yargıtay 11. HD'nin 11. HD'nin 12.05.2011 gün ve 2009/13344 E. 2011/5855K. sayılı ilamı "...Eti, Eti Form, Form, Formdakal, Form Puan ve Form Ball.."; Yrg. 11. HD'nin 15.09.2011 Tarihli ve E. 2009/11082, K. 2011/10406 sayılı Kararı "...Nextwave, Nextsun, Nextpower, Nextwind, Nextstar, Nextking, Newnext, Nextgoldmaster, Nexttiger, Next&Next vd..işaretler Next esas unsurlu serimarkalardır" (UYAP); Yrg. 11. HD'nin 21.01.2010 gün ve 2008/4266 E. 2010/586 K. sayılı ilamı "B ir işletme tarafından kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek, markanın bu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı imaj korunmak suretiyle, önceki markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin ya da bir çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajı ile sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği mal veya hizmetlerinin işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturduğu markaların seri marka olarak kabulü olanaklıdır. İşletmenin önceki markasındaki ortak asli unsuru taşımakla birlikte esasen markaların her biri diğerinden bağımsız nitelikteki ticaret ve hizmet markalarıdır....." (Kazancı İçtihat Programı).

¹⁷⁸ Tekinalp, s. 370; Kaya, s. 53; Arseven, s. 40.; Seri marka, uzun süre kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın ait olduğu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle, önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajı ile sunulması ve bu şekilde o işletmenin arz ettiği ürünlerinde köken itibariyle öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başka asıl ve/veya tali unsurlar eklemek suretiyle oluşturulan markalardır (Karahan sami, Seri Markalar Karar Tahlili, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009, Editör: Tekin Memiş, Levha, İstanbul Kasım 2009, s. 400, 401).

¹⁷⁹ Aslan, s. 53; Arkan, s. 59, dn. 20 "Koruyucu marka, tescil edilmiş ve kullanılmakta olan (asıl) markanın, koruma alanını genişletme amacına yöneliktir. Koruyucu markanın, fiilen kullanılması söz konusu olmadığından, korunmasına da gerek yoktur".

¹⁸⁰ Tekinalp, s. 370; Arkan, s. 40.

¹⁸¹ Kaya, s. 56.

tadırlar¹⁸².

(1) Tanınmış Marka

Tanınmış marka kavramı ve korunması uluslararası düzeyde ilk olarak Paris Sözleşmesi'nin "Marks: Well - Known Marks" başlıklı 1 nci mükerrer 6 ncı madde-
siyle getirilmiştir¹⁸³. Bu konuda ikinci uluslararası sözleşme ise TRIPS'dir. Toplam
73 maddeden ibaret olan bu anlaşmanın 15-21. maddeleri markalara ilişkindir. Fikri
ve sınai hakların uluslararası düzeyde daha yeterli ve etkin korunmalarını sağlamak
için yapılan bu anlaşmanın "sağlanan haklar" (Rights Conferred) başlıklı 16. madde-
sinde, uygun olduğu ölçüde Paris Sözleşmesi'nin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesiyle
getirilen korumanın "Hizmetlere"(f.2) ve tanınmış markanın tescilli olduğu mal
ve/veya hizmetlerden başka mal ve/veya hizmetlere de uygulanacağı(f. 2) öngörül-
müştür. Ayrıca, 2 nci fıkranın 2 nci cümlesinde, markanın tanınmışlığında, markanın
promosyonu sonucunda üye devletteki ilgili toplum kesiminde ortaya çıkan bilinme
derecesinin dikkate alınacağı kriteri getirilmiştir¹⁸⁴. Bu ifade tanınmış markanın be-
lirlenmesi için bir ölçüt olup tanınmış markayı tanımlamamaktadır¹⁸⁵. TRIPS. md.
16/2 ve 3'de Paris Sözleşmesi'nin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesine paralel olarak
"Well - Known" sözcükleri kullanılmıştır.

Bu konuda, uluslararası niteliği olan iki düzenleme de AB tarafından yapıl-
mıştır. Birincisi, üye ülkelerin ulusal marka mevzuatlarını uyumlaştırmak için çıkartıl-
an 2008/95 sayılı Yönerge'dir¹⁸⁶ (eski 89/104 sayılı Yönerge). Bu Yönerge md. 4/2-
(d)'de, "Well-Known" sözcükleri Paris Sözleşmesi'nin 1 nci mükerrer 6 ncı madde-
sindeki "Well-Known the trade mark" sözcükleri anlamında hükümsüzlük sebebi ola-
rak öngörülmüştür. Yani, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış bir marka, tescil baş-
vurusu için nispi ret, tescil gerçekleşmişse hükümsüzlük sebebi sayılmıştır. Yönerge-
nin diğer bir hükmü de "markanın sağladığı haklar" (rights conferred by a trade

¹⁸² Çolak, s. 13; Arkan, s. 53.

¹⁸³ Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markalar bkz. ileride bölüm II-C-i.

¹⁸⁴ Bu konuda bkz. bölüm II- A.

¹⁸⁵ Çolak, Uğur Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanın-
mışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri, s. 32; Oytaç, Tanınmış Markalarda Uluslara-
rası ve Ulusal Kavram Kargaşasına Son, FMR, Yıl: 1, Cilt:1, Sayı: 3, Ankara Barosu, Ankara, s. 96;
Anıl M. Arslanoğlu ve Aksu Dağcı, Tanınmış Marka, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Dergisi, Yıl 2, Sa-
yı. 6, Legal, İstanbul 2006, s. 307.

¹⁸⁶ OJ L 299, 08.11.2008, p. 25-31.

mark) başlıklı 5/2. maddesidir. Bu hüküm bir üye devlette tanınan markanın korunmasına ilişkindir. Ancak, bu maddede tanınmış anlamında olan "well-known" sözcüğü değil "ünlü" ya da "ünlenmiş" anlamındaki "reputation" ve "repute" sözcükleri kullanılmıştır. Diğer düzenleme ise Topluluk Markası oluşturmak için çıkartılan 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğüdür¹⁸⁷ (eski 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü). Bu Tüzüğün "nispi ret nedenleri" (relative grounds for refusal" başlıklı 8/2-c. maddesinde ise, "well-known" sözcüklerinin Paris Sösleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesindeki anlamıyla, bir üye devletteki "well-known mark" Türkçe karşılığına göre tanınmış marka, marka tescili için nispi ret nedeni olarak öngörülmüştür.

Marka hukuku alanında AB üyesi olan devletler de uyumun sağlanması için, bu düzenlemeleri kendi iç hukuklarına aktarılmıştır. Örnek, 2001 tarih ve 17 sayılı İspanya Marka Kanun'unun 6/2-d, maddesi Yönerge ve Tüzük gibi Paris Sösleşmesine atıf yapmıştır. Aynı şekilde Alman Marka Kanun'unun 10 uncu maddesinde Paris Sösleşmesine atıf yapmıştır.

Türkiye'de hem AB mevzuatına uyum çerçevesinde hem de ilgili uluslararası sözleşmelere katılmış olması ve de ticaretinin gereği olarak kabul ettiği 556 sayılı KHK. md. 7/1-(1) ile Paris Sösleşmesi'ne atıf yapmak suretiyle, bu sözleşme anlamında tanınmış markayı mutlak ret nedeni olarak kabul etmiştir. Tanınmış markayla ilgili bir diğer hüküm ise Nispi ret nedenlerini düzenleyen MarkKHK'nın 8 nci maddesinin 4 üncü fıkrasıdır. Bu hüküm Türkiye'de tescilli olan ve yine Türkiye'de belli bir tanınırlık düzeyine ulaşmış markaları düzenlemektedir¹⁸⁸.

Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere, AB Marka Yönergesi md. 5/2 hükmü dışındaki ulusal ve uluslararası düzenlemelerin hepsi Paris Sösleşmesine atıf yaptıkları gibi, "well known" sözcüklerini aynı anlamda kullanmışlardır. Dolayısıyla "well-known" sözcüklerinin ifade ettiği marka anlamı hepsinde aynı olmalıdır. Well-known'un sözlüklerdeki Türkçe karşılığı, tanınan, tanınmış ve ünlü sözcükleri, İngilizcede ki karşılığı ise famous ve familiar sözcükleridir¹⁸⁹. Yönergenin 5/2 maddesinde kullanılan "reputation" ve "repute" sözcüklerinin Türkçe karşılığı "ün" "şöhret" ve

¹⁸⁷ OJ L 78, 24.03.2009, p. 1-39.

¹⁸⁸ Tolga Ayoğlu, Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009 (Editör: Tekin Memiş), Levha, İstanbul Kasım 2009, s. 130); Ayrıca bu konuda bkz. ileride bölüm II.

¹⁸⁹ Metro Collins Cobuild, Essential Dictionary: İngilizce-İngilizce, Türkçe Sözlük, Collins Cobuild), İstanbul 1994, s. 1185; Redhouse İngilizce Türkçe Sözlük, s. 1123.

"nam" sözcükleridir¹⁹⁰.

Hem bu açıklamalardan anlaşıldığı hem de Doktrin¹⁹¹ ve Yargı kararlarında¹⁹² belirtildiği üzere, uluslararası sözleşmeler ile ulusal kanunlarda ve bu arada 556 sayılı KHK'da, "tanınmış marka" tanımlanmamıştır. Bunun sebebi, tanınmışlığın her somut olayda farklılık arz etmesi ve önceden tespit edilen kriterlere uymayacağı ve de tanınmışlığın zaman içerisinde yitirilebileceği düşüncesidir. Aynı nedenden dolayı olsa gerek Tasarı da tanınmış marka tanımını vermemiştir.

Burada değinilmesi gereken bir başka konu ise, tanınmış marka ile ilgili olarak doktrinde belirtilen kavram kargaşası sorunudur¹⁹³. Yapılan açıklamalara göre, bu sorunun bir sebebi, AB bölgesine münhasır Marka Yönergesinin 4/2-(d) hükmünde Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi hükmüne uygun olarak "well-known" sözcükleri kullanılmasına rağmen, Aynı Yönergenin 5/2 maddesinde "reputation" ve "repute" sözcüklerinin kullanılmış olmasıdır. Diğer bir sebebi ise, ATAD belirtmiştir. ATAD'a göre, geniş koruma sağlayan Yönerge'nin 5/2 maddesinde ki Danimarkaca olan "er remommeret" sözcüklerinin, AB üyesi olan diğer ülkelerin dillerinde ki versiyonları, yani anlamlarıdır. Bu sözcüklerin Almanca, Flamanca (Dutch) ve İsviçre (Swedish) versiyonları "known" anlamını veren sözcükleri kullanmalarına rağmen, diğer dillerdeki versiyonlarda "reputation" sözcüğünün karşılığı

¹⁹⁰ Redhouse İngilizce Türkçe Sözlük, s. 823; Metro Collins Cobuild, Essential Dictionary: İngilizce-İngilizce, Türkçe Sözlük, s. 869.

¹⁹¹ Hanife Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin, Ankara 2003, s.158, "...Kaldı ki, markanın tanınmışlığı, sabit bir kavram olmayıp; değişebildiği ve her koruma talebinde markanın o an itibariyle tanınmışlığının tespiti gerektiğinden, marka sahibinin mahkemeden almış olduğu tespit kararı güncel ve gerçeğe uygun da olmayacaktır"; Tekinalp, s. 411; Yılmaz, s. 62 vd. Aslan, s. 24 "...Tanınmışlık bir vakıdır; görülmekte olan davada mahkeme kararıyla hüküm altına alınabilir. Ayrıca, tanınmışlığın bir vaka olması tanınmış olmayan bir işaretin zamanla tanınmış hale gelmesi ya da tanınmış kabul edilen bir markanın da bu statüden çıkması her zaman mümkündür"; Yasaman, Tanınmış Marka Kriterleri ve İspatı Sorunu, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Cilt III, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008, s. 32; Şaban Kayıhan, Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt VII, sAYI 1-2, Erzincan Haziran 2003, s. 424; Uğur Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri, FMR, Ayrı Basım, Yıl 4, Cilt 4, Sayı, 2, Ankara Barosu, Ankara, s. 32.

¹⁹² Yargıtay HGK'nın 09.02.2011 gün ve 2010/11-695E, 2011/47K, sayılı ilamı "...Kanunlarda genellikle tanınmış markanın tanımı yapılmamakta ve bu tanınmışlık kriterlerinin tespiti daha çok kuruluşlara ve mahkeme kararlarına bırakılmaktadır. Tabiatıyla, doktrin de, bu konuda kriterler önermektedir. Uluslararası anlaşmalarda da tanınmış marka kriterlerine rastlanmaktadır. WIPO tanınmış marka kriterlerini tespit etmiş ve yayınlamıştır. TPE de 2004 yılında tanınmış marka kriterlerini açıklamıştır..." (Kazancı İçtihat Programı).

¹⁹³ Çolak, Uğur Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri, s. 33; Oytaç, Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Kargaşasına Son, s. 91, 92.

olan sözcüklerin kullanılmış olmasıdır¹⁹⁴. Bununla birlikte, ATAD bu durumun önemli bir çelişki oluşturmayan bir nüans olduğunu belirtmek suretiyle, Yönergenin 5/2 maddesinde geçen "reputation" in bir üye devletin tamamında oluşmasının gerekmediğini, önemli bir bölgesinde olmasının ve ilgili mal ve hizmetin hitap ettiği toplum kesiminde tanınmasının ve tercih edilmesinin yeterli olduğunu belirtmiştir¹⁹⁵.

Tanınmış marka kanunlarda tanımlanmadığından, bu husus kuruluşlar ile mahkemelere bırakılmıştır. Bu bağlamda, uluslararası boyutta WIPO, ulusal boyutta ise TPE tanınmış marka kriterlerini tespit edip yayınlamışlardır¹⁹⁶. Ancak kuruluşların belirlediği kriterler ölçü alınmak suretiyle, davadaki olgulara göre mahkemeler markanın tanınmış olup olmadığını kuruluşların kararlarıyla bağlı olmaksızın belirlemektedirler. Nitekim, ATAD verdiği kararlarda¹⁹⁷, bir markanın tanınmış sayılması için bir üye devletin tamamında veya önemli bir bölümünde, markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetler bakımından hitap ettiği toplum kesitinde tanınmış olmasının gerekli olduğunu belirtmektedir. Markanın tanınmış olup olmadığının belirlenmesi için gerekli olan bu kriterlerin ise eldeki davayı oluşturan olguların ışığında tespit edilmesi gerektiği vurgulamaktadır. Yargıtay'a göre ise¹⁹⁸ tanınmış marka kavramı ile, bir

¹⁹⁴ ATAD'ın 24.09. 1999 gün ve 375/97 sayılı, General Motors Corporation and Yplon SA. Kararı, Par. 20, 21. (<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl>).

¹⁹⁵ ATAD'ın 24.09.1999 gün ve 375/97 sayılı, General Motors Corporation and Yplon SA. Kararı, Par. 22 vd. (<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl>). Par. 30'da belirtildiğine göre bu Karar Yönergenin 5/2. maddesinin uygulanması, yani "reputation"ın belirlenmesi bakımından ulusal mahkemelere yol gösterici nitelikte olup, reputation oluşumunun tamamlanması için iki kriter getirilmiştir. Biri, ilgili toplum kesimi; diğeri ise, üye ülkenin önemli bir bölgesinde ünlenmedir.

¹⁹⁶ Bu konuda bkz. Yasaman Tanınmış Marka Kriterleri, s. 23 vd.; Oytaç, Tanınmış Markalarda Kavram Kargaşası, FMR, Yıl: 1, Cilt: 1, Sayı: 3, Ankara Barosu, Ankara, s. 93 vd.; Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri, s. 43 vd., WIPO Kriterleri: Bir, ilgili sektörde markanın tanınma derecesi; iki, markanın süre, yaygınlık ve coğrafi alan itibarıyla her türlü kullanımı; üç, markanın uygulandığı mal veya hizmetle ilgili reklam ve temsiller, fuarlar ve gösterimler de dahil olmak üzere, marka için yapılan promosyonun süresi, yaygınlığı ile coğrafi çevresi; dört, süreyi ve coğrafi alanı kapsayan her türlü tescil başvurusu; beş, markanın ekonomik değeridir (Yasama, s. 32 ve 33; Oytaç s. 97 vd.); TPE'nin belirlediği tanınmış marka kriterleri; bir, markanın tescil ve kullanımının süresi ve coğrafi alanı itibarıyla kapsamı; iki, markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki pazar payı ile yıllık artış miktarı; üç, promosyon çalışmaları süresi, yapıldığı coğrafi alan, bu hususta harcanan para, yazılı ve görsel basındaki reklamlar vs.; dört, markanın orijinallliği ile ayırt edicilik niteliği ve kamuoyu araştırması; beş, markanın sahibi olan teşebbüsün büyüklüğü, iç ve dış ticaretteki hacmi; altı, markanın kapsadığı mal ve hizmetle özdeşleşmesi ile kapsamdaki ürün ve hizmetlerle ilgili alınan ödüller ve garanti markalarına ilişkin belgeler; yedi, satışa konu olması durumunda markanın değeri, markanın tanınmışlık düzeyini koruyabileceği süre vs. (Yasaman, s.33).

¹⁹⁷ ATAD 2. Dairesinin 22.10.2007 gün ve 328/06 sayılı, Alfredo Nieto Nuno v Leonci Monlleo Franguet, Kararı, Par. 16, 17; ATAD'ın 24.09.1999 gün ve 375/97 sayılı, General Motors Corporation and Yplon SA. Kararı, Par. 24-29 (<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl>).

¹⁹⁸ Yrg. HGK'nın 09.02.2011 gün ve 2010/11-695E, 2011/47K, sayılı ilamı (Kazancı); Yrg. 11. HD'nin 21.06.2011 gün ve 2009/15017E, 2011/7526K. sayılı ilamı (Uyap); Yrg. HGK'nın 19.11.2003 gün ve

ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi veya yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen; Paris Sözleşmesi'ne üye devletlerden birinin vatandaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait markalar kastedilmektedir,

Diğer taraftan, Dirikkan'ın ifade ettiği gibi, bir markanın ilgili toplumsal çevrede belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış olması, markanın tanınmış olduğunu göstermez bu sadece markanın tanınmış marka olarak nitelendirilmesi açısından bir ön aşamadır. Dolayısıyla tanınmış markadan söz edebilmek için markada bulunması gereken nicelik ve nitelik unsurları itibariyle markanın belirli özellikleri de bulunmalıdır. Nicelik kriteri, markanın toplumda asgari belirli bir oranda bilinmesini şart kılmakta; nitelik kriteri ise, markanın toplumda bir itibar edinmiş olmasını şart kılmaktadır¹⁹⁹. Ayrıca markanın tanınmışlığını sağlayacak itibar kriterinin, markanın reklam gücü ve etkisi şeklinde ortaya çıkmasını da gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla bir markanın tanınmışlığına ilişkin sorunun çözümünde "tüketicinin zihnindeki markanın temsil ettiği değer" ölçü alınmalıdır²⁰⁰.

Bu bağlamda tanınmış marka, kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin hitap ettiği toplum kesiti itibariyle bir ülkenin tamamında veya önemli bir bölümünde²⁰¹ tanınmış olmasıdır.

Markanın hitap ettiği çevre dışında, ilgisi olmayan çevrede de tanınması "çok tanınma" veya "dünyaca tanınma" anlamındadır²⁰². Diğer taraftan, Doktrinde yeni tescil edilen marka alelade, markanın belli bir çevrede tanınmasının maruf, bu tanınmışlık seviyesinin aşılp ülkeye ya da yurt dışına taşması "tanınmış marka", hitap ettiği çevre dışındakiler tarafından tanınması "çok tanınmış marka" ve kullanılıp kul-

2003/11- 578 E., 2003/703 K. sayılı ilamı (FMR, Yıl: 4, Cilt: 4, Sayı: 1, Ankara Barosu, Ankara, s. 114 vd.).

¹⁹⁹ Dirikkan, s. 147.

²⁰⁰ Dirikkan, s. 153, 154.

²⁰¹ Tescilsiz marka veya işaretin coğrafi olarak Türkiye'nin tamamında tanınmış olması gerekmez. Ülkenin önemli bir bölümünde tanınmış olması da yeterli kabul edilmelidir (Dirikkan, s. 30); Ayoğlu, 123.

²⁰² Dirikkan, s. 46, "Dünya markası Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesinde yer alan markalar ile tanınmış markalardan farklıdır. Bu tür markalar, dünya çapında satılan veya fiilen belirli ülkelerde markanın kapsamındaki mallar satılmasa dahi, bu ülkelerde de bilinen Mercedes, Ford ve Coka Cola gibi markalardır).; Hamdi Yasaman, Marka Olabilecek İşaretler ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD.sinin Kararı Üzerine Düşünceler, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, Beta, İstanbul 2004, s. 158; Oytaç, Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Kargaşasına Son, s. 91.

lanılmadığına bakılmaksızın duyulunca kapsadığı mal ve/veya hizmeti hatırlatıyorsa “dünyaca tanınmış marka” olarak isimlendirilmektedir²⁰³. Anlaşıldığı üzere tanınmış marka kavramı ile dünya markası kavramı bir birinden farklı kavramlardır. Dünya markası, kapsadığı mal ve/veya hizmetler satılsın ya da satılmasın tüm dünyada bilinen markadır: THY, Mercedes ve Coca- Cola gibi²⁰⁴. Ancak bu sınıflandırma teorik amaca hizmet etmekte olup, hukuki açıdan her hangi bir önemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla yegane yasal kavram olan “tanınmış marka” kavramıyla karıştırmamak gerekir²⁰⁵.

Burada belirtilmesi gereken diğer bir konu da, markanın tanınmışlığının tespiti konusudur. Zira, tanınmış markanın hükümsüzlük davasıyla korunması da, tanınmış olmayan markalara göre daha kapsamlı ve kuvvetlidir. İşte bir markanın tanınmışlığın sağladığı ayrıcalıktan yararlanabilmesi için öncelikle tanınmış olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Uygulamada bu tespiti TPE'e müracaat üzerine yapmakta ve tanınmış marka siciline kayıt etmektedir. TPE'nin tespit talebini reddetmesi durumunda ise TPE'ye husumet yöneltmek suretiyle yetkili ve görevli olan Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Nezdinde (MarkKHK. md. 53 ve 63) açılan tespit davasıyla markanın tanınmış olduğunun tespiti talep edilmektedir²⁰⁶. Yargıtay ile doktrinde bazı yazarlar, TPE'ye müracaat yapılmasının tespit davasının bir şartı olduğunu belirtmektedirler²⁰⁷. Ancak, belirtilen görüş ve uygulama bazı yazarlar tarafından haklı olarak eleştirilmiştir. Bu yazarlardan Dirikkan'a göre, markanın tanınmış olup olmadığının tespiti için kimsenin enstitüden talepte bulunma yetkisi olmadığı

²⁰³Dirikkan, s. 40 vd. Yasaman, Tanınmış Markaların Tespiti, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları, Cilt III, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008, s. 22.; Ayoğlu, s. 118, 119.

²⁰⁴Tekinalp, s. 411; Yılmaz, s. 63; Dirikkan, s. 46.

²⁰⁵Dirikkan, s. 44, 45; Ayoğlu, s. 119.

²⁰⁶Yargıtay 11. HD'nin 25.04. 2011 gün ve E. 2009/11979, K. 2011/4898 sayılı Kararı (UYAP); Yrg. 11.HD'nin 17.01.2012 gün ve E. 2010/7474, K. 2012/274 sayılı Kararı “Dava, davacı markasının tanınmış olduğunun tespiti, TPE YİDK kararının iptali, marka hükümsüzlüğü ve unvan terkinin istemlerine ilişkindir. Mahkemece, tavacı markasının tanınmış olduğunun tespiti istemi hakkında hükmün gerekçe kısmında herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın davanın reddine karar verilmiştir. O halde, mahkemece, davacı tarafın markasının tanınmışlığına ilişkin istemi hakkında da olumlu olumsuz bir değerlendirme yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hükümsüzlüğü doğru olmamış, hükmün bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir”.(Uyap); Dirikkan, s. 155, 156; Arslanoğlu ve Dağcı, Tanınmış Marka, s. 299; Yasaman, Tanınmış Markaların Tespiti, s. 36.

²⁰⁷Yrg. 11. HD'nin 24.06.2004 gün ve E. 2003/12431, K. 2004/7020 sayılı Kararı, "...markanın tanınmışlığının tespitinin öncelikle TPE'den talep edilmesi gerektiği, TPE'ye başvurulmadan mahkeme'den markanın tanınmışlığının talep edilemeyeceği..."(Alındığı yer: Yasaman, Tanınmış Marka Kriterleri ve İspatı sorunu, s. 36).; Tekinalp, s. 413.

gibi, TPE'yi hasım göstermek suretiyle dava açmak da mümkün değildir. Zira, TPE ile davacı arasındaki ilişki markanın tanınmışlığının değil, TPE kararının hukuka aykırı olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir. Burada, TPE'nin kararının hukuka aykırılığının tespiti yönünde bir tespit davasının açılabilmesi düşünülse bile, KHK kapsamında böyle bir davanın hukuki yarara dayandığı kabul edilemez. Yine, markanın tanınmış olduğunun tespiti davasının hasımsız açılmasında hukuki yarar da bulunmamaktadır. Çünkü, 556 sayılı KHK kapsamında mutlak ve nispi tescil engeline dayalı hükümsüzlük davalarıyla marka tecavüzü nedeniyle açılacak davalar yoluyla kapsamlı bir koruma sağlanmıştır. Eda niteliğindeki bu davalar ile zaten markanın tanınmışlığı tespit edilecektir. Ayrıca markanın tanınmışlığı değişebilmekte olup sabit bir kavram değildir. Değişken olması nedeniyle de, daha önce alınmış olan tespit kararının koruma davasında da bir etkisi olmayacaktır²⁰⁸. Bizce de, hem belirtilen bu haklı nedenlerden hem de usul ekonomisi bakımından açılacak eda davasında markanın tanınmış olup olmadığının tespit edilmesi doğru ve yerinde olacaktır.

Diğer bir sorun da tanınmış markanın ispatı sorunudur. Markanın tanınmış olup olmadığının belirlenmesinde markanın kapsamındaki mal ve/veya hizmetin hitap ettiği toplumun algısı belirleyici olduğundan, en önemli ispat aracı güvenilir kuruluşlara yaptırılan anketlerdir²⁰⁹. Bununla birlikte reklam harcamaları ile markanın kapsamındaki mal ve/veya hizmete olan tüketici talebi vs. ispat aracı olarak kullanılabilir.

Yukarıda belirtildiği üzere Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi anlamında tanınmış marka MarkKHK'nın mehzazı olan AB marka mevzuatında marka tescili için nispi ret nedeni olarak düzenlenmesine rağmen, Türk Hukukunda marka tescili için mutlak ret nedeni olarak düzenlenmiştir. Türk hukukundaki bu düzen-

²⁰⁸ Dirikkan, s. 155- 158; bkz. aynı yönde Kaya, s. 124, "...tanınmışlık bir vakıadır; görülmekte olan davada mahkeme tarafından hüküm altına alınabilir. Ayrıca, tanınmışlığın bir vakıa olması tanınmış olmayan bir işaretin (markanın) zamanla tanınmış hale gelmesi ya da tanınmış kabul edilen ve hatta TPE kararına bağlanan bir markanın da bu statüden çıkması her zaman mümkündür"; Yasaman, Tanınmış Marka Kriterleri ve İspatı Sorunu, s. 37; Aynı yönde bkz. Çolak, Marka Hukuku, s. 871, 872, "...TPE'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5000 sayılı yasa ile değişik KHK'da yada 556 sayılı KHK da tanınmışlığın tespiti yönünde TPE'nin yetkisi yoktur. Yini tespit davası içinde TPE'ye müracaatta öngörülmemektedir. Yani dava ön şartı söz konusu değil. Dolayısıyla tanınmışlığın tespiti sorununun eda davasında ön sorun olarak çözülmesi gerekmektedir...".

²⁰⁹ Daha fazla bilgi için bkz. Dirikkan, s. 133 vd.; Ayrıca bkz. ileride bölüm III-A.

leme, farklı nedenlerle, bazı yazarlar²¹⁰ tarafından haklı olarak eleştirilmiştir. Eleştiren yazarların tümü Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış markaların nispi ret nedeni olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtmektedirler. Buna karşın Tekinalp, Paris Sözleşmesinin anılan hükmüne uygun olarak MarkKHK'nın 7/1-(ı) hükmüyle tanınmış markanın marka tescilinde mutlak bir ret nedeni oluşturulduğunu²¹¹ ve buradaki "kamu yararı"nın; tanınmış bir markanın halka verdiği garantinin, kendi adına haksız tescil yaptıran tarafından halkı aldatacak şekilde kullanılmasında olduğunu²¹² belirtmiştir.

Kanaatimizce, Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi anlamında tanınmış markanın korunmasının nedeni kamu yararı değildir. Burada kamu yararı olmadığını gösteren birden çok neden vardır. İlki, Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesinin 1. fıkrasındaki "...gerek mevzuat izin verdiği takdirde re'sen gerekse ilgilinin isteği üzerine.." şeklindeki ifadeden söz konusu tanınmış markanın korunmasının sahibinin isteğine de bırakılabileceğinin anlaşılmasıdır. İkincisi, MarkKHK'nın mehzazı olan AB marka mevzuatında söz konusu tanınmış markanın nispi ret nedeni olarak düzenlenmesi ve dolayısıyla korunmasının sahibinin iradesine bırakılmış olmasıdır. Üçüncüsü, söz konusu tanınmış markayı mutlak ret nedeni düzenleyen KHK md. 7/1-(ı) maddesindeki "Sahibi tarafından izin verilmeden....tanınmış markalar" ifadesinden söz konusu tanınmış markanın korunmasında sahibinin belirleyici kılındığının anlaşılmasıdır. Dördüncüsü ise, tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerden başka mal ve/veya hizmetler bakımındandı koruma sağlayan Türkiye'de tescilli "tanınmış marka"nın KHK md. 8/4 hükmüyle nispi ret nedeni olarak düzenlenerek korunmasının sahibinin iradesine bırakılmış olmasıdır. O nedenle

²¹⁰ Dirikkan, s. 74, 75 Yazara göre, "Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış markaların marka tescilinde mutlak ret nedenleri arasında sayılması ve Türk Patent Enstitüsünün re'sen başvuruyu ret yetkisinin bulunması ilk bakışta bu tür marka sahipleri yönünden cazip görünmekle birlikte; TPE'nin bu anlamda tanınmış markanın bulunup bulunmadığını tespiti yönünde sorunlarda yaratabilecektir. O nedenle, Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış markaların da nispi ret nedenleri arasında yer alması daha uygun olacaktır"; Arkan, s. 72, Yazara göre, " ... Oysa bu halde de , markanın eski sahibinin çıkarlarının korunması söz konusu olduğundan, buna nispi ret nedenleri arasında yer verilmesi daha doğru olurdu"; Kaya, s. 119 ve 161; Ayoğlu, s. 134, bu yazarlara göre ise, "AB hukukunun aksine, Türk hukukunda tanınmış markaların marka tescili için hem mutlak (KHK. 7/1-ı) ret, hem de nispi (KHK. md. 8/4) ret, dolayısıyla hükümsüzlük (KHK. md. 42) nedeni olarak öngörülmesi, yani tanınmış markaların korunması için iki farklı hukuki rejim kabul edilmiş olmasının karışıklık yarattığı nedeniyle, tanınmış marka olgusunun tek bir maddede ve nispi ret nedeni olarak düzenlenmesi isabetli olur".

²¹¹ Tekinalp, s. 411.

²¹² Tekinalp, s. 479.

Paris Sözleşmesi kapsamındaki tanınmış markayı mutlak ret nedenleri arasında düzenlemek doğru değildir. Dolayısıyla hükmün asıl amacı tanınmış marka sahibinin menfaatlerini korumaktır. Zira hükmün amacı kamu yararı olsaydı korumanın, sahibinin iradesine terk edilmemesi gerekirdi. O nedenle doğru olanın, söz konusu tanınmış markanın nispi ret nedeni olarak düzenlenmesidir. Böylece hem mehz AB hukukuyla paralellik sağlanmış, hem de söz konusu hükmü haklı olarak eleştiren yazarların belirtmiş oldukları sakıncalar giderilmiş olacaktır.

(2) Tanınmış Olmayan Marka

Tanınmış olmayan marka, tescille birlikte koruma şemsiyesi altına giren ve esas itibarıyla, Kararnamede belirtilen kriterlere uyan ve de tanınmış markanın aksine markaya yüklenen fonksiyonları sadece tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerle sınırlı olarak sağlayan markadır. Diğer bir ifade ile alelade marka sahibine tanınmış markadan daha az koruma sağlar. Genel olarak yeni tescil edilen marka henüz yapılanma süreci içerisinde olup tanınmış değildir. Yani bu aşamada alelade bir marka söz konusudur. Ancak, zamanla değer kazanarak toplumda bilinir, diğer bir ifade ile tanınır hale gelir. Tanınmış olmayan marka, doktrinde alelade marka²¹³ ve standart²¹⁴ marka olarak da isimlendirilebilmektedir.

d. Tescilli Olup Olmadıklarına Göre

Markalar tescil durumuna göre de sınıflandırılmaktadır. Buna göre, Tescil edilmiş ve tescil edilmemiş marka ayrımı yapılmaktadır. Tescilli marka, ilgili ofis nezdinde tescil edilen markadır. AB'de OHIM, uluslararası düzeyde WIPO, Türkiye'de TPE gibi. 556 sayılı KHK ve bu arada Tasarı kural olarak tescil sistemini kabul etmiştir. Kural olarak da marka koruması tescille başlar. Bununla birlikte, mevzuatımız istisna olarak tescilsiz markayı da düzenlenmiştir. İşte tescilsiz marka, tescil sisteminin istisnasını teşkil etmektedir. Kararnamede mutlak ret nedeni olarak öngörülen Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka (MarkKHK. md. 7/ı) ile nispi ret nedeni olarak öngörülen markalar veya ticaret sırasında kullanılan işaretler (MarkKHK. md. 8/3). Ayrıca tescil ettirilmeden piyasada ilk defa kullanılan marka TTK'nın hak-

²¹³ Kaya, s. 56; Hamdi Yasaman, Tanınmış Markaların Tespiti, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Cilt III, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008, s. 21.

²¹⁴ Çolak, s. 13.

sız rekabet hükümleriyle de korunabilmektedir²¹⁵.

e. Topluluk Markası

Topluluk Markası, 26. 02. 2009 gün ve 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğüyle²¹⁶ yürürlükten kaldırılan 20.12.1993 gün ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğüyle düzenlenmiştir. Yürürlükteki 207/2009 sayılı Tüzük 167 maddeden ibaret olup, yürürlüğe girme (entery into force) başlıklı 167. maddesinin 1. fıkrasında, Tüzüğün resmi gazete'de yayımını takip eden 20. günü yürürlüğe gireceği, ikinci fıkrasında ise üye devletlerin üç yıl içerisinde gerekli önlemleri alacakları öngörülmüştür.

Topluluk Tüzüğü bir markanın kazanılması için gereken bütün maddi ve usul şartlarını içermektedir. 40/94 sayılı tüzük yürürlüğe girer girmez AB ülkelerinde uygulanmaya başlanmış ve İspanya'nın Alicante kentinde kurulan İç Pazarın Uyumlaştırılması Dairesi(OHIM) 01.01.1996 tarihinde marka tescil başvurularını kabul etmeye, 01.04.1996 tarihinde ise tam faaliyete başlamıştır. Bu kapının açılmasından tam faaliyete başlandığı tarihe kadar 226.000 marka başvurusu yapılmıştır. Bu marka, tescilleri, ulusal mevzuatlar yanında işleyen bir sistem olup, tek bir başvuru ile Topluluk markasının kazanılması yoluyla AB üyesi ülkelerin tamamında koruma sağlamaktadır²¹⁷.

F. Markanın İşlevleri

Tarihi süreç göz önünde bulundurulduğunda, markanın esas ve temel işlevleri, “ayırt etme” ve “köken bildirme”dir. Hukuki koruma da bu işlevler bakımından kendini göstermiştir²¹⁸. Durum bu olmakla birlikte ekonomideki gelişmeler markaya başka işlevler de yüklemiştir. Aslında daha önce de var olan bu diğer işlevlerin farkına varılması ekonominin gelişmesi ve ticaretteki rekabetin daha da artmasıyla olmuştur. Bunlar ise, doktrinde belirtildiği üzere²¹⁹, markanın “garanti” ve “reklam” işlevleridir.

²¹⁵ bkz. yukarıda bölüm: I- A; Arkan, s.53.; Krş. Tekinalp, s. 370, Yazara göre, “Tescil edilmiş ve edilmemiş ayrımı yapılamaz. Çünkü, tescil edilmemiş işaret, MarkKHK’ya “marka” olmayıp sadece “işaret”tir.

²¹⁶ OJ., L. 78, 24.03.2009, p. 1-41.

²¹⁷ Tekinalp, s. 377; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz and Roughton, s. 266.

²¹⁸ Tekinalp, s. 379, "Alman doktrinde de hukuki korumanın köken ve ayırt edicilik işlevleri bakımından söz konusu olduğu belirtilmiştir"; Kaya, s. 58.

²¹⁹ Kaya, aynı yer. Tekinalp, s. 378; Arkan, s. 39.

1. Ayırt Etme İşlevi

Markanın tanımında belirleyici unsur olan ayırt edicilik, bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini başkalarınıninkilerden ayırt etmesidir. Bu bakımdan markanın esas işlevi ayırt ediciliktir. Bu nedenledir ki, hem Türk hukuku²²⁰ hem de uluslararası hukuk çevrelerinde²²¹ markanın asıl ve temel işlevinin ayırt edicilik olduğu kabul edilmektedir. Ayırt edicilik işlevi KHK ile korunduğu gibi (5, 7, 8 ve 61. maddeler), Tasarı da bu durumu aynen muhafaza etmiştir (5, 7, 8 ve 75. maddeler). Ekonomik gelişmelere paralel olarak markanın ayırt etme ve güvence fonksiyonu giderek öne çıkmaktadır²²². Diğer taraftan bu işlev kaynak gösterme işleviyle de iç içe geçmiş durumdadır. Zira, ayırt edicilikle bir mal veya hizmete kimlik kazandırma ve onu isimlendirme sözkonusudur. Diğer bir deyişle, marka, kapsamındaki malları diğerleri arasında anonimlikten kurtarıp bireyselleştirmektedir. Bu da mal veya hizmetin kim tarafından üretildiğini göstermektedir²²³. Nitekim, ATAD yerleşik içtihatlarında, mal ve/veya hizmetleri başkalarınıninkinden ayırmaya yarayan işlevin hem orijini gösterdiğini hem de pazardaki mal veya hizmetlerin orijinlerinin kimliklerini tüketicilere garanti etmekte olduğunu belirtmektedir²²⁴.

2. Mal ve Hizmetin Kaynağını (Kökeninin) Belirtme İşlevi

Tarihi süreç içerisinde ilk önce malın kim tarafından üretildiği veya ticaret mevkiine konulduğu üzerinde durulmuştur. Bu anlayışta, mallarda kullanılan markanın aynı olması, tüketicilere bu malların aynı teşebbüsten geldiği hususunda garanti sağlar²²⁵. Diğer bir deyişle, markanın köken işlevi mal ve/veya hizmetin hangi teşebbüse ait olduğunu gösterir. Tüketiciler de markayı görünce mal ve/veya hizmetin hangi teşebbüse ait olduğunu anlar ve ona ya güvenir ya da güvenmez²²⁶.

²²⁰ Dirikan, s. 12, "Genel anlayışa göre markanın temel işlevi, ayırt etme işlevidir. Buna göre, markanın işlevi, konulduğu malları, diğer benzer mallardan ayırt etmek ve marka ile yeniden karşılaşıldığında ayırt etme vakiasının tekrarlanmasını sağlamaktır"; Tekinalp, s. 378; Aslan, s. 60; Yılmaz, s. 53; Çolak, Marka Hukuku, s. 11.

²²¹ Davis, Edenborough, Graham, Malynicz and Rouhton, s. 216; Kitchin, Llwyn, Mellor, Meade, Stuart and Keeling, s. 9, 10; Colston and Middleton, s. 521 vd.

²²² Kaya, s. 60.

²²³ Yılmaz, s. 53; Dirikan, s. 11.

²²⁴ ATAD'ın 06.06.2003 gün ve 104/01 sayılı, Liberteln Groep BV and Benelux- Markenbureau kararı, Par. 62(<http://curia.eu.int/jurisp>).

²²⁵ Arıkan, s. 38; Yılmaz, s. 53. Çolak, Marka Hukuku, s. 11.

²²⁶ Tekinalp, s. 378; Aslan, s. 59. Çolak, s. 11.

Ancak, sonradan lisans vs. ilişkilere dayalı üretim şekilleri ve ortak markanın ortaya çıkması gibi nedenlerle markanın, üretimi ve ticaret mevkiine koyanı gösterme işlevinden çok, malları benzerlerinden ayırt etme fonksiyonu öne çıkmaya başlamıştır. Bu gelişmenin sonucu olarak üretimi ve dağıtımını yapanın öğrenilmesi imkânının da kalmaması nedeniyle markanın köken gösterme işlevinin zamanla önemini yitirmiş olduğunu doktrinde bazı yazarlar belirtmektedirler²²⁷. Yani, markanın işletmelerin mallarını birbirlerinden ayırmadan çıkıp, malları birbirlerinden ayırma aracı olma durumuna gelmiş olduğu belirtilmektedir.

3. Garanti ve Kaliteyi Temin İşlevi

Bu işlev, ticaret mevkiine konulan mal ve/veya hizmetin satın alınması hususu bakımından markanın alıcılara güven vermesidir. Markanın bu işlevi sayesinde alıcılar/tüketiciler mal ve/veya hizmetin kaliteli olmasına inanırlar. Bir teşebbüsün bir marka altında ürettiği mal ve/veya hizmetin kaliteli ve güvenli olması hususunda ilgili toplumda bir inanç ve güven oluşmuşsa, bu nedenle bu mal veya hizmet başkalarına tercih edilir. Yine, bu işlev, teşebbüsün aynı markayla ürettiği başka mal ve/veya hizmetlerinin de kaliteli olduğu sonucuna varılmasını sağlar²²⁸. Bu konuda Tekinalp'in verdiği bir örnek şöyledir²²⁹. "X" işletmesi "Y" markalı buz dolaplarının kaliteli olduğu hususunda güven sağlamışsa, aynı firma aynı markayla ürettiği TV, radyo, bulaşık makinası ve elektrik süpürgesini de ticaret mevkiine koyduğunda aynı güveni elde eder. Dolayısıyla, garanti işlevi en önemli etkisini rekabet gücünün kazanılmasında kendini gösterir. Zira, gelinen aşamada, psikolojik bile olsa, tüketiciler

²²⁷ Dirikkan, s. 59, "...köken belirtme işlevi, markanın özünü belirleme yönünden eski işlevini yitirmiştir. Zira artık tüketici için, kural olarak malı belirli bir işletme ile ilişkilendirme ön planda değildir. Tersine, tüketici yönünden malların türü, özellikleri ve beklentilerine cevap vermesi önemlidir"; Arkan, s. 38; Tekinalp, s. 378; Çolak, 11; Yılmaz, s. 54; Karşı, Aslan, s. 59, "...Markanın kaynak gösterme fonksiyonunun tümüyle ortadan kalktığını veya önemini tümüyle yitirdiğini söylemek yanıltıcıdır. Örneğin, bir teşebbüsün faaliyetleri sonucu tanınır güvenilir bir işletme haline gelmesi durumunda marka ile teşebbüs arasındaki ilişki aksine artar.....Kaldı ki, markanın emtianın kökenini belirtme fonksiyonu, üretici tüketici haklarının ve sorumluluklarının somutlaşması bakımından da ciddi bir öneme sahiptir...".

²²⁸ Markanın garanti ettiği kalite, yalnızca objektif ve fiziksel olarak malların sahip oldukları niteliklerden ibaret değildir. Zira yapılan araştırmalar, bir çok tanınmış markanın konulduğu malların, daha az tanınan markaların kullanıldığı benzerleriyle aynı. Hatta daha düşük kalitede oldukları tespit edilmiştir. Bu nedenle marka sadece objektif kalite özelliklerini değil, tüketicilerin psikolojik olarak inandıkları başka özellikleride temsil etmektedir (Dirikkan, s. 15).; Aynı yönde Ayoğlu, s. 119 "Yüksek kaliteyi temin etmeyen tanınmış markalarda vardır".

²²⁹ Tekinalp, s. 278.

bakımından malın kökeninden ziyade kalitesi daha önemlidir²³⁰. Bu bakımdan, markanın garanti işlevi ekonomik olup, hukuki yönü bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu tespitten markanın garanti fonksiyonunun bağımsız olarak hukuken korunmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, ayırt etme ve köken gösterme işlevleri ile birlikte dolaylı olarak korunmaktadır²³¹.

Bunlardan başka, kalite ve garanti fonksiyonu 556 sayılı KHK. md. 13/2 (Tasarı. md. 13/2) de öngörülen "mal ve/veya hizmetin değiştirilmesine ve bozulmasına" engel olma bakımından marka sahibine tanınan hakkın dayanağını oluşturmaktadır²³². Tasarı'nın madde gerekçesinde belirtildiği üzere, bu hükümler TMT'nin 13 üncü ve Marka Yönergesinin 7 nci maddesine uygun olarak getirilmiş olup, tükenme kapsamında olmayan durumlardır. Yani tükenme hakkının bir istisnası olduğu belirtilmiştir.

4. Reklam İşlevi

Teşebbüslerin varlıklarını sürdürebilmeleri rakipleriyle rekabet edebilmelerine bağlıdır. Buda ürettikleri mal ve/veya hizmetlerinin kaliteli olması ile birlikte, müşteri bulmalarına bağlıdır. Bu nedenlerle teşebbüsler mal ve/veya hizmetlerini tanıtmaya ihtiyacı duymaktadırlar. Tanıtmanın en etkili yolu ise reklamdır. İşte marka esasen burada kendini göstermektedir. Zira toplum marka aracılığıyla mal ve/veya hizmeti tanır ve satın alır. Satın alma çoğunlukla bu şekildedir. Çünkü reklam üreticilerle tüketicileri birbirlerine yaklaştırır ve aralarında iletişim kurar²³³. Gerçekten reklam ve garanti işlevine bağlı olarak, markanın tanınmışlık düzeyi oldukça yükselir. Tanınmışlık derecesi yükseldikçe de markanın kendisi reklam yapar hale gelmektedir. Dolayısıyla, markalar seçilirken teşebbüsler marka yapacakları işaretlerin halkın dikkatini çekme ve hafızalarda kolay yer etme özelliklerinin olmasına dikkat etmektedirler. Bu şekilde seçilen bir marka çok daha iyi reklam vazifesi görebilecektir²³⁴. Dolayısıyla, markanın reklam fonksiyonu oldukça önemlidir. Markanın bu işlevi de ekonomiktir.

²³⁰ Yılmaz, s. 55.

²³¹ Tekinalp, s. 278; Dirikkan, s. 17.

²³² Çolak, s. 12; Kaya, s. 62.

²³³ Dirikkan, s. 17 ve 19, 20, "...Modern satış teknikleri yönünden markanın reklam işlevi son derece önemli olup, tanınmış markalar açısından ayırt etme ve köken belirtme işlevler arasında yer almalı, bu işleve bağımsız bir hukuki koruma sağlanmalıdır"; Çolak, Marka Hukuku, s. 12; Arkan, s. 39.

²³⁴ Kaya, s. 61.

Markanın belirtilen bu önemli fonksiyonlarının dışında, iletişim, değer katma, rekabet yaratma, tekel oluşturma ve sorumluluk yaratma gibi fonksiyonları da vardır²³⁵. Bu konu, ayrı bir çalışmanın konusunu oluşturacak boyutta olduğundan. Bu çalışmada markanın önemli işlevlerinin açıklanmasıyla yetinilmiştir.

G. Markanın Sınıflandırılması

1. Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması

Ülkemizin de katılmış olduğu, Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına Dair Uluslararası Nice Anlaşması'nın (Nice Anlaşması) öngördüğü sisteme göre MarkKHK. md. 24 uyarınca markalar sınıflandırılmaktadırlar. Marka tescilleri de mal ve hizmet sınıflarına göre yapılmaktadır. Marka hukukunda sınıflandırmanın bazı faydaları vardır. Birincisi, marka tescilinde nispi ve mutlak ret nedenlerinde kendini gösterir. Zira, MarkKHK (Tasarı) md.7 ve 8'de mutlak ve nispi ret nedeni olarak öngörülen, "...aynı ve aynı türdeki mal ve hizmetler ..." sınıflara göre belirlenir. İkincisi, aynı sınıfa giren mal ve hizmetlere ilişkin markalar arasında karıştırılma (iltibas) olup olmadığının tespiti de sınıflara göre yapılmaktadır. Diğerisi ise, tescilli marka için sağlanan koruma kapsamının belirlenmesidir. Hemen belirtmeliyimki hizmet markalarının verilmesinde Nice Anlaşması bağlayıcı değildir (Nice Anlaşması md.2)²³⁶.

MarkKHK. md. 24'de, tescil amaçları için markaların kullanacağı mal veya hizmetlerin uluslararası sınıflandırma esaslarına göre sınıflandırılacağı, buna ilişkin esasların ise yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. Maddedeki mal veya hiz-

²³⁵ Yılmaz, s. 56.

²³⁶ Tekinalp, s. 379; Yargıtay 11. HD'nin 22.11.2011 tarih ve 2010/5212 E., 2011/15615 K. sayılı Kararı, "...ülkemin de taraf olduğu Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına ilişkin Nis Anlaşması'nın 2/1 maddesi uyarınca, bu anlaşmada tanınan gereklere göre, sınıflandırmanın etkisi Özel Birlik Ülkelerinin her biri tarafından belirlenecektir. Sınıflandırma, tescil edilen herhangi bir marka için temin edilen koruma sınırlarının değerlendirilmesi veya hizmet markalarının tanınması konusu bağlayıcı olmayacaktır. Söz konusu anlaşma hükümleri uyarınca yayınlanan Markanın Tescil Başvurularına ait Mal ve Hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin TPE Tebliği'ne göre farklı sınıflarda yer almalarına rağmen halk nezdinde karıştırmaya yol açacak nitelikteki ticaret ve hizmet markalarının kapsadıkları, mal ve hizmetlerin benzer tür mal ve hizmetler olarak değerlendirilmesinde mümkündür. Burada dikkate alınması gereken kriter halkın karıştırmaya ihtimali bulunup bulunmadığıdır". (Uyap).

Burada yapılan açıklama sınıf sisteminin temel işlevinin doğal sonucudur. Zira sınıf sisteminin temel işlevi, markanın tescil edileceği mal ve/veya hizmetlerin tek tek belirlenmesine ilişkin zorlukların ortadan kaldırılmasıdır. Diğer bir işlevi ise, "aynı tür" ya da "benzer" mal ve/veya hizmetleri belirlemede mal ve hizmet sınıflardan yararlanılmasıdır (Paslı ve Soykan, s. 445).

metler ibaresindeki "veya" "ve" olarak anlaşılmalıdır. Çünkü, 1957 yılında yapılan ve 1967, 1977 ve son olarak da 28.11.1977 tarihinde gözden geçirilen ve değişikliklere uğrayan Nice Anlaşması'nın hem başlığında hem de 1nci maddesindeki kullanım "goods and services" şeklindedir²³⁷. Nitekim, hem sınıflandırma kenar başlıklı Yönetmelik md. 11'de hem de Tasarı md. 17'de "...mal ve/veya hizmetler.." şeklindeki kullanma ile belirtilen yanlış yazım şekli düzeltilmek istenmiştir. Ayrıca, Tasarı md. 17 hükmü KHK. md. 24'e göre daha kapsamlı kaleme alınmış ve madde gerekçesinde belirtildiği üzere TPE'nin başvuru dilekçesinde yer alan mal veya hizmetlerde düzenleme yetkisi ve şartları maddede açıkça belirtilmiştir. Ayrıca Tasarı'nın sınıflandırmaya ilişkin bir diğer maddesi de 18. maddesidir.

2. Sınıfların Yapıldığı Düzenlemeler

MarkKHK. md.24 ve bu hüküm gereği çıkartılan ilk yönetmelik, halen yürürlükte olan ve 30.09. 2013 tarihli 28603 Sayılı RG'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 09.04.2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 40 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan, 05.11.1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliktir. TPE Kararname ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak mal ve/veya hizmetleri sınıflandırmıştır. Belirlenen sınıflar, "Uluslararası Nice Sınıflandırma Sistemine Göre Mal ve Hizmetlerin Genel Olarak Sınıf ve Sınıf Kodları"nda 34 sınıf olarak gösterilmiştir. TPE mal ve hizmet sınıflandırılmalarını her yıl bir Ocaktan itibaren geçerli olmak üzere çıkardığı tebliğlerle²³⁸ yapmaktadır.

Sınıf sayısı 31.12.2011 tarihi itibarıyla geçerli bir sayıdır. Zira, TPE 01.01. 2012 tarihinde yürürlüğe giren tebliğle sınıf sayısını 45 olarak belirlemiş ve 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayınlamış olduğu "mal ve hizmet sınıflarının" belirlenmesine dair Tebliğ'de de sınıf sayısını değiştirmemiştir. Belirlenen sınıfların ilk 34'ü mallara, 35'den 45'e kadar olan sınıflar ise hizmetlere ilişkindir²³⁹. Tebliğ'in 4. maddesinde sınıf listesinin tüm mal ve hizmetleri kapsamadığı be-

²³⁷ http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/trtdocs_wo019.html.

²³⁸ RG'de yayımlanan tebliğler: BİK/PTE: 96/2, RG. 27.08.1996, 22740; BİK/TPE 99/2, RG. 21.02.1999, 23618; BİK/TPE 99/2'değişiklik, RG. 09.05.2000, 24044; BİK/TPE 2000/2, RG. 22.09.2000, 24148; BİK/TPE. 2007/2. RG. 08.01.2007, 26397; 2007/2 sayılı Tebliğde değişiklik, RG. 20.01.2010,27468; BİK/TPE: 2007/2'de değişiklik, RG. 19.10.2011,28089(Alındığı yer: Tekinalp, s. 379, dn. 18); BİK/TPE: 2012/2, RG. 28.01.2012, 28187.

²³⁹ <http://www.tpe.gov.tr/portal/default.jsp?sayfa=270>; BİK/TPE: 2012/3, RG. 25.12.2012, 28508.

lirtilerek, bu durumda boşluğun nasıl doldurulacağı kurala bağlanmıştır. Bu hükme göre, " Herhangi bir genel başlık kapsamına girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka tescil başvurusunda yer verilmesi durumunda; söz konusu mallar veya hizmetler listede yer alan aynı Nis Sınıfında bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirilebilecektir". Bu hükümle, Tebliğin tüm mal ve hizmetlere şamil olduğu vurgulanmak istenmiştir.

Diğer bir husus ise, 2012/3 sayılı Tebliğin 5. maddesi ile getirilen hükümdür. Zira, bu hükümle, 556 sayılı MarkKHK'nın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, Ek'teki listede yer alan grupların esas alınacağı. Ancak Enstitü'nün marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür malın veya hizmetin tespitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş bir kapsamda değerlendirebileceği öngörülmüştür. Bu maddenin "ancak" sözcüğüyle başlayan ikinci cümlesi TPE'nin aynı tür mal ve/veya hizmetin nasıl tespit edeceğine ilişkindir. Bu durumda maddenin birinci cümlesi, aynı tür mal ve/veya hizmetin mahkemelerce nasıl tespit edileceği yönünde getirilen bir kriter olsa gerektir. Ancak, tebliğle böyle bir düzenleme doğru değildir. Bizce tebliğin düzenleme şekli bir idari işlem olduğundan mahkemeleri bağlamaz.

3. Sınıflandırma ile İlgili Nice Anlaşmasının Hükümleri

Bu konu yukarıda uluslararası sözleşmeler bölümünde açıklanmıştır.

H. Markanın Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması

TTK. md. 11/2 kapsamında işletmelerin gayri maddi malvarlıklarından olan ayırt edici ad ve işaretlere ticaret hayatında rastlamaktayız. Bu ad ve işaretler: Marka, işletme adı, ticaret unvanı, coğrafi işaretleri ve alan adlarıdır. Bu ad ve işaretlerin hepsinin ortak özelliği, kendi kullanımları yönünde, teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerini, taciri, ticari işletmeyi birbirinden ayırmaya yaramalarıdır. Ayırt edicilik özellikleri nedeniyle, bu ad ve işaretler belirli bir müşteri çevresini ticari işletmeye bağlayarak ticari işletme sahibinin menfaatinin korunması ile birlikte müşterilerin menfaatine de hizmet etmektedirler. Zira müşteriler bu ad ve işaretler sayesinde, be-

ğendiği ve tercih ettiği işletmeyi ve ürünleri tercih etme imkânına sahip olacaktır. Böylece, arzu ettiği kalitede mal ve/veya hizmeti sağlayabileceklerdir²⁴⁰. Fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan sınai hak olmaları nedeniyle marka ile benzer olan diğer kavramlar ise patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımıdır. Bunlarda TTK. md. 11/2 kapsamında işletmelerin gayri maddi malvarlıklarına dahildirler.

Benzer bu ad ve işaretlerin diğer bir özellikleri de mutlak hak niteliğinde olmaları ve coğrafi işaretler hariç sahiplerine tekel hakkı sağlamalarıdır.

1. Ticaret Unvanı

Tacirler²⁴¹, ticari işletmeleriyle²⁴² ilgili işlemleri ticaret unvanıyla yapmak, senet ve diğer belgeleri de bu unvan altında imzalamak zorundadırlar. Yine tescil edilen ticaret unvanı okunaklı bir şekilde ticaret işletmesinin görünebilen bir yerine yazılır. Ayrıca tacirlerin işletmeleriyle ilgili kullandıkları her türlü belgede tacirin sicil numarası gibi diğer bilgileriyle birlikte ticaret unvanını da göstermeleri gerekmektedir (TTK. md. 39). Bu hükümden anlaşıldığı ve doktrinde de belirtildiği üzere ticaret unvanı²⁴³, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemlerinde kullandığı adıdır²⁴⁴.

²⁴⁰ Hüseyin Ülgen, Ömer Teoman, Mehmet Helvacı, Abuzer Kendigelen, Arslan Kaya ve N. Füsün Nomer Ertan, Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006, s. 305.

²⁴¹ TTK'ya göre, bir ticari işletmeyi, kısmende olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir (TTK. md. 12/1).

²⁴² Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir (TTK. md. 11/1). Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkartılacak kararnamede gösterilir (TTK. md.11/2). Kanuni tanımdan anlaşıldığı üzere, ticari işletmenin varlığı dört unsurun bulunmasına bağlıdır. Birincisi, iktisadi faaliyetin olması, bu gelir elde etmenin amaç edinilmesini ifade eder. Yani gelir amacı olmayan dernek ve vakıflar ticari işletme değildir. İkincisi, ticari faaliyetin devamlılık arz etmesidir. Devamlılıktan maksat, süre kısa bile olsa belirli bir süre devam edeceğinin planlanıp faaliyetin devam ettirilmesidir. Yoksa, faaliyetin uzun veya belirsiz bir süre için devam edeceği anlamı taşımaz. Burada mutlak değil nisbi anlam söz konusudur. Üçüncüsü, bağımsızlıktır. Buda işletmenin iç ve dış ilişkide başka bir işletmenin etkisinde kalmaksızın yani ona bağlı olmaksızın hukuki işlemler yapabilmesini ifade eder. Sonuncusu ise, kapasite unsurudur. Bu unsur ticari işletmenin esnaf işletmesini aşacak düzeyde gelir elde etmeyi hedef edinmesini ifade eder. Yani, esnaf işletmesi düzeyini aşan gelirin elde edilmesi gerektiği aranmaz (Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku, Güncellenmiş 23. Bası, Mimoza, Konya 2012, s. 17- 21; Ülgen, Teoman, Helvacı, Kendigelen, Kaya ve Nomer Ertan, s. 131- 145).

²⁴³ Ticaret unvanının şekli: Gerçek kişi tacirlerde, TTK. md. 46' uygun olarak yapılabilecek ekler ile kısaltmadan yazılacak ad ve soyadından oluşur (TTK. md. 41). Kollektif şirketin ticaret unvanı, tüm ortakların veya ortaklardan en az birinin adı veya soyadıyla şirket ve türünü gösterecek bir ibareden oluşur. Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin unvanı komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirket ve türünü gösterecek bir ibareden oluşur (TTK. md. 42). Anonim, limited ve kooperatif şirketler, işletme konusu gösterilmek ve 46. madde hükmü saklı kalmak şartıyla, ticaret unvanını serbestçe seçerler. Ancak, unvanlarında, "anonim ortaklık", "limited şirket" ve "kooperatif" kelimelerinin bulunması şarttır. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında, gerçek bir kişinin ad ve soyadı yer alırsa şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle ya da başka şekilde kısaltma yapılarak

Diğer bir ifade ile ticaret unvanı, ticari işletme sahibi olan taciri diğer işletme sahiplerinden ayırmaya yarayan addır. Dolayısıyla ticaret unvanı işletmeyi şahsileştirir ve diğer işletmelerden ayırt edilmesini sağlar. Bu itibarla her tacir bir ticaret unvanı seçmek ve kullanmak zorundadır²⁴⁵. Bu durum Tacir olmanın hükümlerini düzenleyen TTK. md. 18/1 gereğidir.

Tacirin seçtiği ticaret unvanının Ticaret Siciline tescil edilebilmesi, ayırt edici olmasına bağlıdır. Ayırt ediciliği ise, seçilen unvanın yeni olması gösterir. Gerek duyulan ayırt ediciliği sağlayacak yenilik şartı iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi, seçilen tanıtma işaretinin daha önce kullanılmamasıdır. Yani geniş anlamlı olmasıdır. Bunun anlamı, daha önce Türkiye'de hiç kullanılmayan bir kelime veya kelime kompozisyonunun bulunup ticaret unvanı olarak tescil edilmesidir. Aksi durumda iltibas nedeniyle tescil talebinin reddedilmesi söz konusu olabilecektir. Örneği, Çoruh Tekstil Ltd. Şti. ticaret unvanı daha önce tescil edilmişse, Çoruh Makina Ltd. Şti. unvanının tescil edilmesi mümkün değildir. Diğeri ise, ayırt ediciliğin dar anlamında olmasıdır. Bu durumda önemli olan iltibasın önlenmesidir. Dolayısıyla iltibasa mani olan her olgu, örneğin ek kullanma ya da faaliyet alanının farklılığı ayırt edicilik için yeterlidir²⁴⁶.

Kanuna uygun olarak tescil ve ilan edilen ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine aittir. Bu bağlamda ticaret unvanı hakkı mutlak tekel hakkıdır²⁴⁷. Bu nedenle, haksız rekabet düzenlemesinin aksine, korunması zarar tehlikesinin varlığına bağlanmamıştır²⁴⁸. Bu tekel hakkının koruma alanı tüm Türkiye'dir (TTK. md.79). Tacir, ticaret unvanının üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesi durumunda, ticaret unvanının korunmasını TTK. md. 52' göre talep edebilecektir. Buna karşın, marka hakkında olduğu gibi, tescilsiz ticaret unvanının korunması haksız rekabet hükümler-

yazılamaz (TTK. md. 43). Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanları, adlarıdır. Donatma iştirakının ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadı veya deniz dicaretinde kullanılan geminin adını içerir. Soyadları ile gemi adları kısaltılamaz. Tizaret unvanında ayrıca donatma iştirakini gösteren bir ibarede bulunur (TTK. md. 44).

²⁴⁴ Ülgen, Teoman, Helvacı, Kendigelen, Kaya ve Nomer Ertan, s. 309; Fatih Bilgili ve Ertan Demirkan, Ticaret Hukuku Bilgisi, 2. baskı, Dora, Bursa 2012, s.113.

²⁴⁵ Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku, Güncellenmiş 23. Bası, Mimoza, Konya 2012, s. 147; Bilgili ve Demirkan, s.119.

²⁴⁶ Karahan, s. 153, 154.

²⁴⁷ Ülgen, Teoman, Helvacı, Kendigelen, Kaya ve Nomer Ertan, s. 330; Karahan, s. 162; Bilgili, s. 120.

²⁴⁸ Karahan, s. 162.

rine (TTK. md.55) göre mümkün olacaktır. Bu durumda, koruma zarar ve zarar tehlikesinin ortaya çıkması şartına bağlıdır²⁴⁹.

Ayrıca, Paris Sözleşmesi'nin 8 nci maddesi uyarınca²⁵⁰, ticaret unvanı uluslararası koruma kapsamındadır. Ancak bu koruma markanın korunması kadar kuvvetli değildir. Markadan farklı olarak, ticaret unvanı ticari işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez. Bununla birlikte aksi açıkça belirtilmezse, bir işletmenin devri unvanın da devri sonucunu doğurur (TTK. md. 49).

2. İşletme Adı

İşletme adı, işletme sahibiyle ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzerlerinden ayırt etmek için kullanılan addır (TTK. md. 53). Örneğin, Çetinler Kafe, Dedeman Oteli ve Turan Triko gibi. Ticaret unvanı, bir taciri diğerlerinden ayırmayı sağlarken; işletme adı, bir işletmeyi başka işletmelerden ayırt etmeye ilişkindir. Marka ise, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğerlerinkilerden ayırmaya yöneliktir.

Kanun, işletme adı kullanılmasını zorunlu tutmayıp, işletme sahibinin isteğine bırakmıştır²⁵¹. İşletme adının kullanılması durumunda Ticaret Siciline tescil edilmesi zorunludur (TTK. md. 539). Ticaret unvanını yalnız tacirlerin kullanabilmelerine rağmen, İşletme adını esnaf da kullanabilmektedir. Bu durumda, gene işletme adının Ticaret Siciline tescili gerekmektedir (TTK. md.15).

İşletme adının düzenlendiği TTK. md. 53'de hem işletme adının tanımı verilmiş hem de, uygulanacak hükümler bakımından ticaret unvanına ilişkin hükümlere yollama yapılmıştır.

²⁴⁹ Karahan, s. 162, 163; Ülgen, Teoman, Helvacı, Kendigelen, Kaya ve Nomer Ertan, s. 332, 333; Bilgili ve Demirkan, s. 121; Sami Karahan, Ticaret Unvanında İltibas, I. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, Yayına Hazırlayanlar: R. Eda Güngör, Ahmet Kalafat ve M. Buget Soygüt, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005, s. 47 vd.

²⁵⁰ Ticaret unvanı, bir fabrika ve ticaret markası aksamından bulunsun veya bulunmasın, tevdi ve tescil mecburiyeti olmaksızın, sözleşmeye dahil memleketlerde korunacaktır (Paris Sözleşmesi md. 8). (Alındığı yer. Karahan, s. 166).

²⁵¹ Kraham, s. 166; Ülgen, Teoman, Helvacı, Kendigelen, Kaya ve Nomer Ertan, s. 337; Bilgili ve Demirkan, s. 122.

Emredici hükümlere, ahlaka, ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla, tacir işletme adını serbestçe seçebilir. Zira, bu konuda TTK'da hüküm bulunmamaktadır. Ancak iltibas oluşturacak nitelikte olmaması da gerekir²⁵².

Ticaret unvanının aksine, marka gibi işletme adı da işletmeden ayrı olarak devredilebilir²⁵³. TTK. md. 53'ün yollaması nedeniyle işletme adının sahibine sağladığı hakkın niteliği ve korunması ticaret unvanında olduğu gibidir. Farklı olan ise işletme adının uluslararası koruma kapsamında olmamasıdır.

3. Coğrafi İşaretler

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir (CoğrKHK²⁵⁴. md. 3/1). 555 sayılı KHK'nın "amaç ve kapsam" kenar başlıklı birinci maddesinde öngörülen ürün kategorisinden coğrafi işaretlerin kapsamına doğal ürünler, tarım ve maden ve el sanatları ile sanayi ürünleri gibi ticari amaçlı malların girebileceği anlaşılmaktadır²⁵⁵.

CoğrKHK. md. 3/2'de coğrafi işaretlerin "menşe adı" ve "mehreç işareti" olarak ikiye ayrıldığı belirtilmiştir. Maddenin takip eden fıkralarında ise, "menşe adı" ve "mehreç işareti" için gerekli unsurlar gösterilmiştir. Bu ad ve işaretlerden birinin varlığı için maddede öngörülen unsurların bir arada bulunmaları gerekmektedir²⁵⁶.

Hükme göre menşe adı; ürünün, coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması ve tüm ya da esas nitelik veya özelliklerinin bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması ile birlikte üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumudur.

Mahreç işareti ise; bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adının coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan ve belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş ol-

²⁵² Karahan, s. 167; Ülgen, Teoman, Helvacı, Kendigelen, Kaya ve Nomer Ertan, s. 337 .

²⁵³ Karahan, s. 167; Ülgen, Teoman, Helvacı, Kendigelen, Kaya ve Nomer Ertan, s. 338; Bilgili ve Demirkan, s. 122.

²⁵⁴ CoğrKHK'nın kaynağı, AB'nin, 208/92 sayılı yönergesidir.

²⁵⁵ Karahan, Suluk, Saraç ve Nal, s. 277; Krş. Tekinalp, s. 23, "...coğrafi işaretlerin sadece mallar için söz konusu olabileceği zannını uyandırmaktaysa da (CoğrKHK. md. 1) hizmetler içinde kullanabilir. Buna örnek olarak ılıca ve kaplıcalar gösterilebilir".

²⁵⁶ Tekinalp, s. 23.

ması ile birlikte üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin o yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması şartlarının birlikte gerçekleşmesi halidir.

Bu durumda menşe adından söz edebilmek için, ya mal sadece o yöre, alan, bölge veya ülkeden çıkmalıdır (Örneğin Malatya Kayısı, Karedeniz Pidesi ve Türk Rakısı gibi.) ya da üretim, o alan veya o bölgeden kaynaklanan ham madde ile oranın insanları tarafından yerleşik yöntemlerle yapılmalıdır. Örneğin Oltu taşı eşyası gibi. Mahreç işaretinde ise, sadece yöresel ve bölgesel usulün uygulanması ve üretimin belli usul ile yapılması gereklidir. Örnek, Erzincan Peyniri, Erzurum Cağ Kebabı, meyve suyunda Taşdelen kullanılması gibi²⁵⁷.

Menşe adının aksine, mahreç işaretinde ürünün tüm veya esaslı unsurlarının o yöre ve bölgeden olması gerekmez. Dolayısıyla, mahreç işaretini taşıyacak ürünler ait olduğu coğrafi bölge dışında da üretilebilir. Ancak, o coğrafi bölgeye ait ham-madde ve üretim usulünün aynen kullanılması ve de aynı kalitede olması gerekmektedir. Bu nedenle, mahreç işaretinde ürün ile coğrafi köken arasındaki bağ daha zayıftır. Dolayısıyla mahreç işaretinin kullanılması belli kurallara bağlanmıştır²⁵⁸.

CoğrKHK. md. 5 kapsamına girmeyen²⁵⁹ coğrafi işaretler ancak tescil edilebilir. Korunmaları da tescille başlar (CoğrKHK. md. 4). Marka gibi Coğrafi işaretler de, ayırt edicilik, köken gösterme, kalite ve garanti belirtme, reklam ve kalkınmayı sağlama gibi işlevlere sahiptirler. Ayrıca markadan farklı olarak, geleneksel bilgiyi koruma, ülke tanıtımına katkıda bulunma ve göçü önleme gibi işlevleri de vardır²⁶⁰. Bununla birlikte markanın aksine, coğrafi işaretler üzerindeki hak mutlak olmadığı gibi kullananlara da tekel hakkı vermez. Yine coğrafi işaret hukuki işlemlere de konu edilemez. Kullananın korunması dolaylı olmaktadır. Burada korunan halktır. Yani

²⁵⁷ Tekinalp, s. 23.: Mehreç işaretine verilebilecek diğer bir örnek ise daha yaygın olan “Antep Baklavası”dır [(Hayri Bozgeyik, Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Denetimi (Antep Baklavasının Coğrafi İşaret Olarak Tescili Üzerine), FMR, Yıl: 9, Cilt: 9, Sayı: 2, Ankara Barosu, s. 14].

²⁵⁸ Karahan, Suluk, Saraç, Nal, s. 278.; Bozgeyik, s. 16.

²⁵⁹ Tescil edilemeyecek işaretler: bir, 3 üncü maddedeki tanımlara uymayan adlar ve işaretler; iki, Ürünlerin öz adı olmuş adlar ve işaretler (Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında ürünlerin öz adı, o ürünün ilk üretildiği veya pazarlandığı bölge veya yöre ile ilgili olsa da bir ürünün genel adı haline gelmiş olan adıdır. Ürünün öz adı olup olmadığının tespitinde o adın kaynaklandığı bölge ve tüketim alanlarında halkın bu adı kullanımı göz önüne alınır); üç, Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki türleri, hayvan soyları veya benzeri adlar; dört, Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler; beş, 2 nci maddede sayılan ülkelerde korunmayan veya korunması sona ermiş veya kullanılmayan adlar ve işaretler.

²⁶⁰ Karahan, Suluk, Saraç, Nal, s. 278.

korumada esas olan halkın aldatılmasına engel olmaktır. Dolayısıyla burada tescil işlevini bu şekilde yerine getirir²⁶¹.

4. Alan Adları

a. Kavram

İnternetin bir ürünü olarak ortaya çıkan alan(domain) adı, kavram olarak, web sayfası (web sitesi) veya elektronik posta (e-mail) adresidir. İnternette e-mail veya web alanı bulunan gerçek ya da tüzelkişiye ulaşmak isteyenler, onların alan adına, diğer bir deyişle adreslerine başvururlar²⁶². Diğer bir ifade ile internet alan adları, web sitesi olarak adlandırılan bilgilerin depolandığı alanın veya sitenin kapısını açan bir anahtar gibidir. Bu anahtarı kullanmadan internet üzerinde her hangi bir siteye ulaşılması mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki, alan adına sahip olmadan internet üzerinden ticaret vs. faaliyetlerinde bulunmak isteyenlerin alan adı sahibi olmaları gerekmektedir²⁶³.

Bu anlamıyla alan adının başlangıçta medeni ve ticari ikamet adresleri veya telefon numaralarından farkı yokken, alan adını ayırt edici işaret tanıtmaya vasıtası gören, fikri mülkiyetle ilişkilendiren vb. gelişmelerin ortaya çıkması nedeniyle alan adıyla ilgili başlangıçtaki anlayış değişmiş, alan adlarının oluşturulması hatta korunması yönünde düzenleme getirilmek istenmiştir²⁶⁴. Bu düzenlemenin sağlanması amacıyla, Türkiye'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi nezdinde Bilgi İşlem Başkanlığı oluşturulmuştur. Bu kuruluş "tr"işareti altında verilecek internet alan adlarının belirlenmesinde izlenecek kuralları yayınlamıştır. Ancak, ODTÜ yetkisini kanundan

²⁶¹ Tekinalp, s. 23, 24.

²⁶² Tekinalp, s. 25.

²⁶³ Karahan, Suluk, Saraç ve Nal, s. 369.

²⁶⁴ Tekinalp, s. 25, yazar "...bu gelişmelerin önemli dört gelişme olduğunu belirtmiştir. birincisi, bu adların fikri mülkiyet hukukundaki "işaret" in veya "tanıtma vasıtası"nın (TTK. m. 57. b. 5) anlamını yüklenerek mal varlığı haline gelmeleridir. İkincisi, adın, alan adı sahibinin korunan bir işaretinden (markası, unvanı, işletme adı gibi) veya işaretinin bir parçasından oluşturulması durumunda hukuk, özellikle mahkemeler tarafından dikkate alınmasıdır. Üçüncüsü, ilk günlerin kaotik ortamının yerini düzene bırakmasıdır. Bu bağlamda, fiili olarak ABD'de alan adı dağıtan kuruluşların yetkilerinin her bir ülkede faaliyete başlayan ulusal makamlar tarafından sınırlandırılmasıdır. Bu nedenle ABD'deki NSF (National Science Foundation)'in vekili NSI (Network Solutions Incorporated) aracılığıyla yapılan dağıtım hızını yitirmiştir. Dördüncüsü ise, gelişmekte olan adlar karşısında korunan diğer işaretlerin (marka, işletme adı, ticaret unvanı gibi) korunmasının feda edilmemesi bilinci ve mahkemelerinde bu yönde kararlar vermeleridir".

almamaktadır²⁶⁵.

b. Alan Adının Oluşturulması

İnternette hazırlanan içerikler kullanıcılara sayfalar halinde sunulmaktadır. Sunulan her sayfanın bir adresi vardır. İşte bu adresler IP (Internet Protokol) numaralarından oluşmaktadır²⁶⁶. Diğer bir deyişle web sayfasına erişebilmek için her alan adına bir IP numarası tahsis edilir. Yani her alan adına bir IP numarası karşılık gelir²⁶⁷. IP adresleri ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ve yerel makamlar aracılığıyla verilmektedir. Türkiye'de "tr" ülke kodlu alan adlarını ODTÜ vermektedir²⁶⁸.

Alan adları bir birlerinden noktalarla ayrılan bölümlerden oluşur. Bölümler üst ve alt alan adlarıdır. Şöyle ki, alan adı sondan başa doğru büyükten küçüğe doğru dizilir. Tıpkı posta adresleri gibi en sonunda bir ülke kodu bulunabilir. Örneğin Türkiye için "tr", İngiltere için "uk" gibi. Bunun solunda alan türünü gösteren bir kısaltma yer alır. Örneğin ticari kuruluş "com", akademik kuruluş "edu", devlet kuruluşu "gov", uluslararası "org" ve internet hizmeti sunan şirket için ise "net" gibi. Bunun solunda da "alt alan adı" (subdomain) denilen ve asıl ayırt edicilik işlevini sağlayan kısım gelir. Alt alan adı internet sayfasının içeriğini belirten bir kelime olabileceği gibi, sayfanın ait olduğu kuruluş da olabilir. Örneğin "adalet", "başbakanlık" ve "ikü" gibi. Örneğin www.ikü.edu.tr adresinde "tr" Türkiye'yi, "edu" üst alan adını, "ikü" ise sayfanın ait olduğu kuruluşu gösteren alt alan adını oluşturur. Diğer bir örnek olarak, "www.antoloji.com" ibareli alan adında ise, "com" adresin bir ticari kuruluşa ait olduğunu gösteren üst alan adı, "antoloji" ise sitenin içeriğini gösteren alt alan adıdır. Genellikle alan adı internetteki bilgi deposuna açılan bir kapı gibidir²⁶⁹. Bu durumda her sayfada ayrı bir bilgi bulunabilir ve her sayfanın ayrı bir adresi vardır. Alan adıyla birlikte o site içerisindeki tanımlamayı da içeren tam adrese URL (Uniform Resource Locator) denmektedir. URL bilgisayarın kullandığı protokolü, alan adını ve

²⁶⁵ Tekinalp, s. 29.

²⁶⁶ Tekinalp, s. 26.

²⁶⁷ Karahan, Suluk, Saraç ve Nal, s. 369; Tekinalp, s. 26, "...İnternet kullanıcısı alan adını yazdığında, bu ad karşılığı olan bir IP numarasına çevrilir ve böylece o numarada bulunan internet sayfasına ulaşılır".

²⁶⁸ Tekinalp, s. 25; Karahan, Suluk, Saraç ve Nal, s. 369.

²⁶⁹ Tekinalp, s. 26; Karahan, SULUK, Saraç ve Nal, s. 369.

dosyanın tanımını içerir. Örneğin <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs> şeklindeki alan adında WIPO'nun web sitesinde yer alan anlaşmalar ve hangi dilde oldukları gösterilmektedir. Alan adındaki http ise bilgisayarın kullandığı protokolün adıdır²⁷⁰.

c. Korunması

Alan adları hakkında yasal bir düzenleme bulunmamaktadır²⁷¹. Bu nedenle ilk akla gelen haksız rekabete ilişkin TTK. md. 55/ 4 genel hükmüdür. Zira alan adları ayırt edici adlardan olup, TTK. md. 11/3 kapsamında işletmelerin gayri maddi malvarlıklarındandır. Bu gayri maddi malvarlıklarından olan ad ve işaretler bakımından her türlü gelişmeye açık ifade kullanmış olup, ayırt edici ad ve işaretler yönünden sınırlı sayıyı (numerus clausus'u) kabul etmemiştir. Bu sonuç, maddedeki "...ticaret unvanı ile diğer fikri mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur..." ifadesinden çıkarılabilmektedir. Dolayısıyla, bir ayırt edici ve tanıtıcı işaret olan alan adı karıştırılmalara (iltibasa) karşı haksız rekabet hükümlerine göre korunabilmektedir. Kişi adlarının izinsiz alan adı olarak kullanılması durumunda TMK. md. 24 ve 25 kapsamında koruma da sağlanabilmektedir²⁷².

Diğer taraftan alan adının ticaret unvanı, işletme adı ve marka gibi ad ve işaretlerden sahibi tarafından oluşturulması ya da sahiplerinin rızası alınmadan başkalarının kendi adlarına alan adı oluşturmaları durumunda, belirtilen haksız rekabet hükümleriyle MarkKHK. md. 9 ve 61 hükümleri kapsamında koruma istenebilir. Keza, kullanma ile alan adı ayırt edicilik kazanırsa sahibi tarafından marka olarak tescil ettirilebileceği gibi, MarkKHK. md. 8/3'de öngörülen öncelik hakkı nedeniyle başkalarının tesciline engel olabilir. Tescil gerçekleşirse mahkemeden hükümsüzlüğü istenebilir. Ayrıca, üst alan adı "tr" olan alan adları yönünden itiraz yoluyla ODTÜ'den de koruma istenebilir. Ancak bu itiraz hakkı dava şartı değildir²⁷³.

Yasal düzenlemesi olmamasına rağmen alan adları da markalar gibi ayırt edicilik, tanıtma, reklam gibi işlevlere sahiptirler. Gayri maddi mal varlığı olmaları ne-

²⁷⁰ Tekinalp, s. 27.

²⁷¹ Tekinalp, s. 27; Karahan, SULUK, Saraç ve Nal, s. 370.

²⁷² Tekinalp, s. 28; Karahan, SULUK, Saraç ve Nal, s. 370.

²⁷³ Tekinalp, s. 29; Karahan, Suluk, Saraç ve Nal, s. 370.

deniyle de devir, kira, haciz vs. hukuki işlemlere konu olabilirler. Nitekim alan adının başkasına kullandırılması yargı kararlarına da konu olmuştur²⁷⁴.

²⁷⁴ Yrg. 11. HD'nin 23.01.2012 gün ve 2011/15294 E., 2012/556 K. sayılı kararı "...davacı tarafından kullanılan web sitesinin davacıya tahsis edilmemesinden kaynaklanan zararın tazmini istemine ilişkin olup mahkemece sadece alan adının kullanılmaması nedeniyle uğranılan kar mahrumiyeti ile alan adının rayiç değerinden oluşan zarara hükmedilmesi gerekirken, müspet zarar kapsamında bulunan bu zararın doğması için ödenmesi gereken ve 03.02.2003 tarihli fatura doğrultusunda 26.02.2003 tarihinde davacı tarafından ödenen Domain Name Bakım ücretinin de tahsiline karar verilmesi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir" (Uyap).

II. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ

A. Genel Olarak

Markanın hükümsüzlüğü, 556 sayılı KHK'nın "hükümsüzlük halleri" kenar başlıklı 42. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre, markanın tesciline engel olan mutlak ret (MarkKHK. md. 7) ve nispî ret (MarkKHK. md. 8) nedenleri ile markanın tescilinden sonra ortaya çıkan; markanın kullanılmaması (MarkKHK. 14), sahibinin davranışlarından dolayı markanın mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi, sahibinin veya temsilcisinin kullanımı sonucunda markanın tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafyası yönünden halkta yanlış anlama ihtimalini yaratacak hale gelmesi ve markanın teknik yönetmeliğe aykırı kullanılması (MarkKHK. md. 59) hallerinden birinin ortaya çıkması durumunda markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. Diğer bir deyişle, md. 42'de, belirtilen sebeplerden birinin varlığı halinde markanın hükümsüz kılınacağı öngörülmüştür.

Maddede sayılan hükümsüzlük sebeplerinin sınırlı sayıda olup örnekseme yoluyla başka sebep yaratılamayacağı doktrinde bazı yazarlar tarafından belirtilmektedir²⁷⁵. Buna karşın bazı yazarlar ise²⁷⁶, marka tescilinde kötü niyetin varlığının da md. 42 kapsamında bir başka hükümsüzlük sebebi kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Yargıtay da bir Hukuk Genel Kurulu kararında kötü niyetin varlığının hükümsüzlük sebebi olduğunu kabul etmiştir²⁷⁷. Bizce de, kötü niyetin, hem

²⁷⁵ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 472, "...Hem hükümsüzlük hem de sona erme sebepleri sınırlı sayıda (tahdididir); Sami Karahan, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Mimoza, Konya 2002, s. 6.

²⁷⁶ Kaya, Marka Hukuku, s. 223, 224, " KHK'nın mehzazı olan AB Marka Yönergesinin 3/2 (b) maddesi ile Topluluk Marka Tüzüğü'nün 51/1 (b) maddesinde kötü niyetin varlığı mutlak ret nedenlerinden sayılmış. Dolayısıyla, bu durum kötü niyetin aynı zamanda başka bir hükümsüzlük sebebi olduğunu göstermektedir. Bundan başka KHK. md. 35'de " başvurunun kötü niyetle yapılması" bir itiraz sebebi olarak öngörülmüştür. Yazar bu hususları belirttikten sonra, kötü niyetin varlığı md. 42'de hükümsüzlük sebepleri arasında sayılmadığı halde, sınırlı sayı esası karşısında kötüniyetin bir hükümsüzlük sebebi sayılıp hükümsüzlük davası açılıp açılmayacağı sorusunu gündeme getirmiş ve cevap olarak da, MK. md. 2 nin emredici norm karakteri gereği, kötü niyetin sınırlı sayıya tekaddüm ettiğini belirtmiştir".; Arkan, Marka Hukuku, Cilt II, s. 158; Çolak, Marka Hukuku, s. 890.

²⁷⁷ Yrg. HGK'nın 16.07.2008 gün ve 2008/11-501E., 2008/508 K. sayılı Kararı, "...davalı markasının kötü niyetle tescil edildiğinin anlaşılmasına göre MK'nın 2. maddesi hükmünün uygulanması suretiyle

KHK'nın mehzazı olan 2008/95 sayılı AB Marka Yönergesinin 3/2 (d) maddesi ile 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 52/1 (b) maddesinde mutlak ret nedeni, hem de KHK. md. 35'de itiraz nedeni olarak öngörölmüş olması karşısında, MK. md. 2 hükmünden dolayı marka tescilinde kötü niyetin varlığının md. 42 kapsamındaki hükümsüzlük nedenlerine dahil edilmesi doğru bir yaklaşımdır. Nihayet, hükümsüzlük nedenlerini düzenleyen Tasarının 49/1 (c) maddesiyle marka tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olmasının bir hükümsüzlük sebebi olduđu öngörölmüştür. Bizce, mehzadaki bu hüküm özensizlik nedeniyle KHK'ya alınmamıştır.

KHK'nın hükümsüzlüğe ilişkin bazı hükümlerinde "hükümsüzlük" sözcüğü kullanılmışken (md. 42/1(b,c), II, III, 43, 44, ve 74), diğeri bazı hükümlerinde "iptal" sözcüğü kullanılmıştır (md. 14,42/1(a) ve 59). Doktrinde belirtildiğı gibi, bu kullanım biçimi hükümsüzlük sebebinin ortaya çıkma zamanına göre bir ayırım yapılmasının değıl, sadece özensizliğin sonucudur²⁷⁸. Nitekim, bu hükümlerin karşılığı olan Tasarı'nın 14, 49, 50, 51 ve 57. maddelerinde "hükümsüzlük" sözcüğü kullanılmak suretiyle kavram karışıklığı giderilmek istenmiştir.

Gerçi bu iki ayrı kavramın anlamlı ve gerekli bir tarzda kullanılması mümkündür. Şöyle ki, KHK. md. 42'de öngörölen hükümsüzlük nedenleri incelendiğinde bunların iki farklı başlıkta ele alınmaları gerektiğı anlaşılmaktadır²⁷⁹. Çünkü, hükümsüzlük sebebi olarak öngörölen mutlak ve nispi ret nedenleri markanın tescilinden önce var olduklarından, bu sebepler markanın tescilinden sonra ortaya çıkan diğeri hükümsüzlük sebeplerinden farklı sonuçlar doğurabilmektedirler. Bu nedenle, mutlak ve nispi ret nedenlerinin "hükümsüzlük nedenleri" başlığı, markanın tescilinden sonra ortaya çıkan sebeplerin ise "iptal nedenleri" başlığı altında düzenlenmesi gerekirdi. Zira, marka tesciline engel olabilecek nitelikteki mutlak ve nispi ret nedenlerine dayanılarak markanın hükümsüz kılınmasında, hükümsüzlük markayı tescil tarihinden itibaren geçersiz kılmasına rağmen, sonradan ortaya çıkan nedenlere dayanılarak markanın hükümsüz kılınmasında etki nedeninin ortaya çıktığı tarihten ya da hükümsüzlüğün dava edildiğı tarihten itibaren dir. Yani belirtilen tarihler itibariyle marka geçersiz olmaktadır.

dava konusu markanın hükümsüz kılınmasına ilişkin yerel mahkemenin direnme kararı yerinde görölmekle kararın onanması gerekmiştir" (Alındığı yer: Çolak, Marka Hukuku, s. 942).

²⁷⁸ Tekinalp, s. 473; Karahan, s. 6.

²⁷⁹ Tekinalp, s. 472; Arkan, s. 155; Karahan, s.5; Osman Şanal, İçtihatlı-Açıklamalı Markaların Hükümsüzlük Davaları, Adalet, Ankara 2006, s. 130.

Bu bakımdan, sonradan ortaya çıkan nedenler için iptal sözcüğünün kullanılması hukuki bakımdan doğru olacaktır. Buna rağmen, KHK'nın 42. maddesinin karşılığı olan Tasarı'nın 49. maddesinin düzenleniş biçimi aynıdır. Yani, hükümsüzlük ve iptal nedenleri hükümsüzlük kenar başlığı altında birlikte düzenlenmiştir. Bununla birlikte Tasarı'nın bu hükmüyle sadeleştirme yapıp, ifadeler düzeltilmiş ve kavram kargaşası giderilmiştir.

Oysa, en azından Tasarı'nın bu konuyu, kaynak AB'nin Yönergesi ve Tüzüğü'ne uygun düzenlemesi gerekirdi. Zira, marka hukukumuzun mehası olan AB Marka Yönergesi'nde, mutlak (md. 3) ve nispi (md. 4) ret nedenleri için hükümsüzlük (invalidity) kavramı kullanılmıştır. Buna karşın sonradan ortaya çıkan nedenler ise md. 12'de düzenlenmiş ve bunlar için iptal nedenleri (grounds for revocation) ibaresi kullanılmıştır. Keza, Topluluk Marka Tüzüğü'nün "grounds for invalidity" (hükümsüzlük nedenleri) üst ve "absolute grounds for invalidity" (hükümsüzlük için mutlak nedenler) yan başlıklı 52 nci maddesinde mutlak ret nedenleri, "relative grounds for invalidity" (nispi ret nedenleri) yan başlıklı 53 üncü maddesinde ise nispi ret nedenleri hükümsüzlük sebebi olarak; sonradan ortaya çıkan ve marka hakkının sona ermesine sebep olan nedenlerinse "grounds for revocation" (iptal nedenleri) üst ve yan başlıklı 51 nci maddesinde ayrı düzenlenmişlerdir. Dolayısıyla, hem Yönerge de hem de Tüzük de hukuk terminolojisine uygun olarak mutlak ve nispi ret nedenler için "hükümsüzlük", markanın tescilinden sonra ortaya çıkan ve marka hakkını sona erdiren nedenler için ise "iptal" kavramları kullanılmıştır. İngiltere'de de, markanın kullanılmaması, mal ve hizmetler için ortak ada dönüşmesi yani sonrada ortaya çıkan nedenler için "revocation" (iptal), mutlak ve nispi ret nedenleri için ise "invalidity" (hükümsüzlük) kavramları kullanıldığı gibi, bunların incelenmesi de ayrı başlıklar altında yapılmıştır (TMA1994 md. 46, 47)²⁸⁰.

Tekinalp, KHK'nın bu hükümlerinde geçen, "hükümsüzlük" ve "iptal" sözcüklerinin eş anlamlı olduklarını, yani aynı anlamı ifade ettiklerini belirtmektedir. Bu

²⁸⁰ Bainbrige I, s. 648-655.; Colston and Middleton, s. 595 vd.; Christie and Gare, s. 297, 298; AB Marka Yönergesi esas alınarak kabul edilen Alman Marka Kanun'unda da; AB hukukuna paralel biçimde, markanın tescili sırasında var olan mutlak ve nispi ret nedenlerinden dolayı marka hakkının sona ermesi hali için "hükümsüzlük" (AMK. md. 50 ve 51) kavramı, markanın geçerli bir şekilde tescil edilmesinden sonra ortaya çıkan ve marka hakkını sona erdiren nedenler için ise "iptal" (AMK. md. 49) kavramı kullanılmıştır (Eduard Merz, The Germany Trademark System, Bildiri, "Marka Koruması" Uluslararası Sempozyumu, Türk Patent Enstitüsü, İstanbul 24-25 Haziran 2008, s. 15-17; Alman Marka Kanun'u için bkz. www.ip.firm.de/markeng_e.pdf).

sözcüklere birlikte yer verilmesinin sebebinin ise özensizlik olduğunu ifade etmektedir. Hükümsüzlüğün yanında iptal sözcüğünün kullanılmasına sebep olarak Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesinin etkisi altında kalınmasını göstermiştir²⁸¹.

Bizce, KHK'nın kaynağı olan AB'nin Yönergesi ve Tüzüğü'ndeki düzenleme karşısında "hükümsüzlük" ve "iptal" in eşanlamli olduğunu söylemek zor olsa gerektir. Bununla birlikte, Tasarı'nın düzenlemesi de KHK'nın düzenlemesine paralel olduğundan, Kanun Koyucunun "hükümsüzlük" sözcüğünü geniş anlamda kullandığını söylemek yanlış olmasa gerek. Geniş anlamda "hükümsüzlük" sözcüğü "iptal" sözcüğünü de kapsamaktadır²⁸². Bu bağlamda, markanın tescil sırasında var olan mutlak ve nispi ret nedenleri dar anlamda hükümsüzlük, tescilden sonra ortaya çıkan nedenler ise esasen iptal nedeni olmakla birlikte geniş anlamdaki hükümsüzlük sebebi sayılabilmektedir.

B. Hükümsüzlük ve İptal Kavramları

Bir sözleşmenin veya herhangi bir hukuki işlemin, tarafların istedikleri hüküm ve sonuçları doğurmadığı bütün hallere, üst kavram olarak geçersizlik veya hükümsüzlük denmektedir²⁸³. Hükümsüzlük yaptırımı, hükümsüzlük nedenlerinin ağırlığına göre sınıflandırılmaktadır. Özel hukukta kabul gören hükümsüzlük türleri, “kesin hükümsüzlük” (butlan), “noksanlık” (eksiklik) ve “iptal edilebilirlik”dir²⁸⁴.

Kesin hükümsüzlük TBK. md. 27/1 hükmüyle düzenlenmiştir. Bu hükmü göre, “Kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür”. Sözleşme dışındaki hukuki işlemlere de uygulanacak olan bu hükmü göre, kesin hükümsüzlük; kurucu unsurları itibariyle bir sözleşmenin kurulmuş olmasına rağmen, geçerlilik şartlarından kamu düzenini ilgilendirecek önemde bulunanların gerçekleşmemesi ne-

²⁸¹ Tekinalp, s. 472, 473. bkz. yukarıda farklı Bölüm I-E-c..

²⁸² Geniş anlamda "hükümsüzlük" sözcüğüyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Kemal M. Oğuzman ve Turgut M. Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011, s. 184 vd.

²⁸³ Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Yetkin, Ankara 2012, s. 332.

²⁸⁴ Eren, 232 vd.; Oğuzman ve Öz, s. 184 vd.; Safa Reisoğlu, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Bası, İstanbul 2012, s. 145.

deniyle, sözleşmenin hukuki sonuç doğurmaması, yani geçerli olmaması halidir²⁸⁵. Diğer bir deyişle, bir hukuki işlem ya da müessesenin doğumu için gerekli olan esaslı unsurlardan yoksun olması nedeniyle geçersiz olmasıdır. Zira, taraflar, bir sözleşmenin içeriğini ancak kanunun öngördüğü sınırlar içerisinde belirleyebilirler (TBK. md. 26).

Kesin hükümsüzlük halinde, sözleşme başlangıçtan itibaren geçersiz bir hukuki işlem olup, hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Yani sanki sözleşme hiç yapılmamış gibidir. Diğer bir deyişle, hükümsüzlük sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren sözleşmenin geçersiz olduğunu gerektirmektedir ve hükümsüzlük zamanlada ortadan kalkmaz. Diğer bir deyişle sözleşme hiçbir zaman geçerlilik kazanmaz. O nedenle kesin hükümsüzlük halinde, tarafların edimlerini yerine getirmiş olmaları ya da çok zamanın geçmesi sonucu etkilemez. Dolayısıyla sözleşmeyi kurulduğu andan itibaren geçersiz kılar²⁸⁶.

Kesin olarak hükümsüz olan bir sözleşmede edim yükümlülüğü (borcu) doğmayacağı için, taraflardan biri edimi talep ederse, diğer taraf kesin hükümsüzlüğü ileri sürer. Eğer taraflar edimlerini yerine getirmişlerse, ortada geçerli bir hukuki sebep bulunmadığından, edimlerini ifa eden taraflar; duruma göre ya mülkiyet (istihkak) davasıyla (TMK. md. 683, 1025) veya sebepsiz zenginleşme davasıyla (TBK. md. 77- 82) birbirlerine verdiklerini geri isteyebilirler²⁸⁷. Ayrıca, kusurlu olan taraf diğer tarafın menfi zararından sorumludur²⁸⁸.

Kesin hükümsüzlüğü herkes ileri sürebilir. Hatta açılan bir davada hâkim de resen hükümsüzlüğü dikkate almak durumundadır. Ancak kesin hükümsüzlüğün ileri sürülme hali MK md. 2/2 uyarınca hakkın kötüye kullanılmasını oluşturuyorsa, kesin hükümsüzlüğü ileri süren korunmaz²⁸⁹.

Kesin hükümsüzlüğe ilişkin özel bir durum ise, TBK. md. 27/2’de öngörülen kısmi hükümsüzlüktür. Bu hükme göre, “Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. Ancak, bu hükümler

²⁸⁵ Oğuzman ve Öz, s. 184, 185; Reisoğlu, 145; Eren, s.334, 335; Hüseyin Özcan, Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş 6. Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara 1985, s. 114, 115 ve 314.

²⁸⁶ Oğuzman ve Öz, s. 185, 186; Eren, s. 334; Reisoğlu, s. 145, 146; Akıntürk, s. 56, 57

²⁸⁷ Mülkiyet zilyetliği devredende kalmışsa istihkak, şayet karşı tarafa geçmişse sebepsiz zenginleşme talebi ileri sürülebilir: Oğuzman ve Öz, s. 127 ve s. 129 dn. 280; Eren, s. 335; Reisoğlu, s. 146.

²⁸⁸ Reisoğlu, s. 147.

²⁸⁹ Oğuzman ve Öz, s. 186; Eren, s. 334.

olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılıyorsa sözleşmenin tamamı kesin olarak hükümsüz olur.

İptalde ise; “iptal edilebilirlik” durumunda olan bir hükümsüzlük söz konusudur. O nedenle sözleşmedeki unsur eksikliğini gidererek sözleşmeyi geçerli hale getirme imkânı vardır. Dolayısıyla iptale tâbi sözleşme, kesin olarak hükümsüz sözleşmenin aksine, ya kurulduğu andan itibaren geçerli bir sözleşme olup, hüküm ve sonuçlarını doğururken, iptal hakkı sahibinin isterse ortadan kaldıracabildiği yahut da (irade sakatlıklarında) baştan sakatken belirli süre içinde iptal beyanında bulunmazsa hüküm ifade edecek bir sözleşmedir. O halde, geçerli olarak kurulmuş veya geçersiz kalıp kalmayacağı belirsiz bir sözleşmenin kesin olarak ortadan kaldırılmasına iptal denir. Sözleşmenin ortadan kalkması ya taraflardan birinin beyanıyla ya da mahkeme kararıyla olur. İptal hakkının hukuki niteliği ise, bozucu yenilik doğuran bir hakdır ve bu hakkı yalnız taraflardan biri ileri sürebilir. İptal hakkı Kanunda (TBK. md. 39) öngörülen sürede kullanılmazsa, sözleşmenin bozucu askı durumu kesin olarak sona erer ve iptal hakkı bir daha kullanılamaz. İptal hakkının kullanılmasıyla sözleşme kesin olarak hükümsüz hale geleceğinden, iptal geçmişe etkili sonuç doğurur²⁹⁰. Ancak bu ani edimli borç ilişkilerinde sorun çıkarmayacak bir sonuçtur. Sürekli sözleşmelerde ise durum farklıdır. Şöyle ki, sürekli borç doğuran sözleşmelerin niteliği icabı, iptal edilebilirlik söz konusu olan hallerde iptalin ileriye etkili sonuç doğurması gerekir. Yani sözleşmenin haklı nedenle ileriye etkili olarak fesih etme imkânının olduğunu kabul etmek gerekir. Aksi halde kesin hükümsüzlük halinde olduğu gibi yine fiili sözleşme kavramına başvurmak gerekmektedir²⁹¹.

İptal nedeniyle geçersiz olan bir sözleşmeden doğan edimlerini yerine getiren taraflarda verdiklerini duruma göre, aynı hakka dayalı istihkak davası veya sebepsiz zenginleşmeye ilişkin bir dava ile isteyebilirler²⁹²

İptal edilebilirliğin hükümsüzlükle ortak yanlarının; biri, geçersizlikle korunan yana tanınan iptal hakkının kullanılması ile, tam bir hükümsüzlük sonucu doğmasıdır. Diğer ise, edimlerin iadesinin aynı hükümlere tabi olmasıdır. Farkları ise şunlardır: İptal edilebilirliği herkes ileri süremeyeceği gibi, hâkim de resen dikkate

²⁹⁰ Oğuzman ve Öz, s. 187, 188; Eren, s. 343- 345; Reisoğlu, s. 147, 148;

²⁹¹ Oğuzman ve Öz, s., 193, 194; Ayrıca bkz. bölüm III-B.

²⁹² Eren, s. 334; Oğuzman ve Öz, s. 193.

alamaz²⁹³. Ayrıca, iptal edilebilirlik durumunda ilişkinin niteliğinin gerektirdiği bazı durumlarda iptalin geriye etkisi söz konusu olmayabilir. Sürekli borç ilişkilerinde nasıl sözleşmenin ileriye etkili feshi söz konusu oluyorsa, aynı nitelikteki ilişkilerde ve kurumlarda iptalin de geçmişe etkili olmayacağı kabul edilebilmektedir²⁹⁴. Böyle durumlarda iptalle, hükümsüzlük arasındaki en önemli fark hükümsüzlüğün daima geriye, iptalin ise fesih gibi ileriye etkili hukuki sonucunda olabilmesidir. O nedenle iptal süreklilik arz eden, yani lisans, kira vb. sürekli borç doğuran sözleşmeler dışındaki tüm hukuki işlemlerde geçmişe etkilidir.

Noksanlık ise, kanunun öngördüğü unsurların noksan olmasına rağmen, sözleşme kurulduğu halde, hüküm ve sonuçlarını başlangıçta doğurmamakta ancak, eksik unsurların tamamlanmasından sonra sözleşme tam olarak hukuki sonuçlarını doğurmaktadır. Örnek vermek gerekirse, ayırt etme gücü olan küçük ve kısıtlıların yaptıkları borç doğuran sözleşmelerin yasal temsilcinin onay vermesi üzerine tamamlanmasıdır. O nedenle, noksan unsur tamamlanıncaya kadar, sözleşme askıda kalır. Yani “askıda hükümsüzlük” durumu söz konusudur. Dolayısıyla noksanlık giderilmezse sözleşme kesin olarak hükümsüz olur²⁹⁵.

Hükümsüzlük ve iptal kavramlarının borçlar hukundaki bu genel anlamları ışığında marka hukukundaki karşılıklarına bakalım: 556 sayılı KHK anlamında hükümsüzlük kavramı; markanın tesciline engel olan mutlak ret nedenlerinin varlığına veya nispi ret nedenlerine dayalı hak sahibinin itiraz etmesine rağmen ya da var olan nispi ret nedenlerine dayanılarak marka tescil başvurusuna itiraz edilmemesinden dolayı, tescil olunan bir markanın ya da bir markanın hukuken geçerli olarak tescil edilmesinden sonra, KHK md. 42’de öngörülen nedenlerden birinin meydana gelmesi durumunda ilgililerin müracaatı üzerine, mahkeme tarafından o markanın geçersiz kılınmasıdır.

Kanuni düzenleme, marka tescili sırasında var olan ve tescil engeli olarak öngörülen mutlak ve nispi ret nedenleri ile markanın geçerli olarak tescil edilmesinden sonra, özellikle sahibinin davranışları sonucu ortaya çıkan nedenlerin hükümsüzlük nedeni kabul edileceği, hükümsüzlüğe ise mahkemece karar verileceği şeklindedir. Mahkemeden verilen hükümsüzlük kararı, marka tescilinin terkinini de kapsamı

²⁹³ Oğuzman ve Öz, s., 187, 188.; 343, 345.

²⁹⁴ Oğuzman ve Öz, s., 194.

²⁹⁵ Oğuzman ve Öz, s. 189, 190; Eren, s.333.

gerektiğinden hükümsüzlük davası bir eda davası niteliğindedir. Açıklamalardan anlaşıldığı üzere iptal ve hükümsüzlük nedenleri arasında ayırım yapılmamıştır. Ayırım yapılmaması da doktrinde, konunun AB mevzuatından ayrı düzenlendiği ve sonuçlarının da farklı olduğu gerekçesiyle, haklı olarak eleştirilmiştir²⁹⁶.

Bizce de, eleştiriler haklıdır, yukarıda belirtildiği üzere, hükümsüzlük sebepleri arasında hiçbir ayırım yapılmadan, istisnalar hariç markanın hükümsüz kılınmasının geçmişe etkili olduğu öngörülmüştür (MarkKHK. md. 44). Oysa, tescil engellerine dayalı hükümsüzlük kararı ile markanın geçerli olarak tescil edilmesinden sonra ortaya çıkan nedenlere dayalı hükümsüzlük kararının etkileri farklıdır. Gerçekten birinci durumda hükümsüzlük kararının geçmişe etkisi markanın tescil edildiği tarihe kadar olmasına rağmen, ikincisinde hükümsüzlük kararının etkisini markanın tescil edildiği tarihe kadar şamil kılmak doğru olamaz. Çünkü, hukuken geçerli bir tescile dayanan marka hakkı; tescilden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük nedeninin ortaya çıkış tarihine, bilinmiyorsa nedenin öğrenildiği veya hükümsüzlük başvurusunun yapıldığı tarihe kadar hukuken geçerliliğini korumaktadır. Kullanmamaya dayalı hükümsüzlük kararında ise KHK'da öngörülen 5 yıllık sürenin dolduğu veya hükümsüzlük başvurusunun yapıldığı tarihe kadar markanın geçerliliğini koruduğu bir gerçektir. O nedenle hukuken geçerli bir marka tescilinden sonra ortaya çıkan ve esasen birer iptal nedeni olan sebeplere dayalı hükümsüzlük kararını tescil tarihine kadar geçmişe etkili kılmak doğru olamaz. Bu nedenle etkinin talep halinde biliniyorsa hükümsüzlük sebebinin ortaya çıktığı tarihe kadar geçmişe, bilinmiyor veya talepte yoksa hükümsüzlük davasının açıldığı tarihten itibaren etkili olmasını kabul etmek gerekir. O halde, esasen iptal nedeni olan ancak, kanuni düzenleme nedeniyle bizim hükümsüzlük sebebi dediğimiz tescilden sonra ortaya çıkan nedenlere dayalı hükümsüzlük (iptal) kararı, duruma göre hükümsüzlük nedeninin ortaya çıktığı veya davanın çıldığı tarihten itibaren etkili olmak durumundadır^{297 298}.

²⁹⁶ Tekinalp, s. 473; Aslan, s. 322, 323; Karahan, s. 5, 6; Arkan, s. 155, 156.

²⁹⁷ Aynı yönde, Ali Paşlı, Fikri Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Beyaz Matbaa, İstanbul, s. 185.; Ayrıca bkz. ileride bölüm III- b-2.

²⁹⁸ Tescil engellerine dayalı iptalden farklı olarak, markanın kullanılmamasına dayalı iptalin tescil tarihine kadar geçmişe etkili olamayacağını, dolayısıyla kullanmama nedenine dayalı iptal kararının kural olarak davanın açıldığı, talep varsa markanın aralıksız kullanılmadığı beş yıllık sürenin sonuna kadar geriye etkili olması (Hanife Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Prof. Dr. Oğuz İmreğün'e Armağan, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul 1998, s. 274-276).

Bu durumda, tescil engellerine dayalı hükümsüzlük kararının etkisi ile tescilden sonra marka hukuna özgü bazı koşulların oluşması ile ortaya çıkan nedenlere dayalı hükümsüzlük kararının etkisinin AB marka hukukunda olduğu gibi hükümsüzlük ve iptal ayırımına göre ayrı hükümlerle düzenlenmesi gerekirken, aynı hükümle düzenlenmesi doğru olmamıştır. Nitekim, bu eksiklik Tasarı'nın 51/2. maddesiyle AB mevzuatına²⁹⁹ paralel bir düzenleme yapılmak suretiyle giderilmek istenmiştir³⁰⁰. Zira, tasarının bu hükmünde sonradan ortaya çıkan nedenlere dayalı hükümsüzlüğün talebin yapıldığı tarihten itibaren etkili olacağı, ancak, bu nedenlerin, daha önce ortaya çıktığı tarih biliniyor ve talep de varsa hükümsüzlük kararının bu sebeplerin ortaya çıktığı tarihten itibaren etkili olacağına da karar verilebileceği öngörülmüştür. Zira AB üyesi olan İngiltere Marka Kanuna (the Trade Marks Act1994)'a göre, hükümsüzlük (Invalidity) ile iptal (revocation)'in anlamları ve buna göre de sonuçları farklıdır. Hükümsüzlük marka hiç tescil edilmemiş gibi etki gösterir. Yani baştan itibaren etkilidir. Buna karşın iptal ise, iptal başvurusu tarihinden itibaren, iptal sebebinin ortaya çıktığı tarih biliniyorsa bu tarihten itibaren etkilidir. Türkiye'den farklı olarak markanın iptaline ve hükümsüzlüğüne mahkemeden başka tescil dairesi de karar verebilmektedir (TMA 1994 md. (section): 46 ve 47)³⁰¹.

Açıklananlardan anlaşıldığı üzere, hükümsüzlük ile iptal kavramları farklılık arzettir³⁰². Ancak, Kanun Koyucu hükümsüzlük kavramını iptali de kapsayacak şekilde geniş anlamda kullanmış olduğundan. Aşağıda yaptığımız açıklamalarda kanunî sözcük olan "hükümsüzlüğü" kullanmayı, bununla birlikte iptal nedeni olan hükümsüzlük hallerini ise ayrı bir başlık altında incelemeyi tercih ettik. Yine, KHK'da yer verilmemiş olan ancak Yargıtay'ın hükümsüzlük sebebi kabul ettiği ve Tasarı md. 49 ve mehzazda hükümsüzlük sebebi olarak öngörülen "marka tescilinde kötünü-

²⁹⁹ Yukarıda belirtildiği üzere AB mevzuatında marka hakkının doğumuna neden olan sebepler "hükümsüzlük" sebepleri, sonradan ortaya çıkan ve marka hakkını sona erdiren sebepler ise "iptal" sebepleri başlıkları altında ayrı ayrı düzenlenmiştir. (Bkz. yukarıda bölüm II-A).

³⁰⁰ Bu konuda bkz. ileride, bölüm III.

³⁰¹ Kitchin, Ilewelyn, Mellor, Meade, Stuart and Keeling, a.e., s.279 vd; www.legislation.gov.uk; Alman Marka Kanun'unun düzenlemesinde AB ve İngiltere Marka Kanun'una paraleldir. Dolayısıyla, Alman marka hukukunda da; hükümsüzlük başlangıçtan itibaren etkili olduğu halde, iptal ise biliniyorsa iptal sebebinin ortaya çıktığı, bilinmiyorsa iptal başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren etkilidir (AMK. md. 52). AMK. md. 53 ve 54 hükümlerine göre, Patent Ofisi de markanın iptaline karar vermeye yetkilidir (www.ip.firm.de/markeng_e.pdf).

³⁰² Bkz. Ömer Camcı, Marka Davaları, Ufuk, İstanbul 1998, s. 81-91.

yet" ile Tasarı md. 49/1-g hükmü³⁰³ ile getirilmek istenen “koruma kapsamının dışına çıkma” ayrı birer başlık altında incelenmiştir.

C. Mutlak ve Nispi Ret Nedenleri

MarkHKH. md. 42/1 (a)'da öngörülen hükümsüzlük nedenleri; marka tescili için mutlak ret nedenleri, md. 42/1 (b)'de öngörülen hükümsüzlük nedeni ise; marka tescili için nispi ret nedenleridir. Bu nedenler dar anlamda hükümsüzlük nedeni olduklarından aynı başlık altında, alt başlıklara ayrılarak incelenmiştir.

1. Mutlak Ret Nedenleri

KHK. md. 7'de³⁰⁴ öngörülen marka tescili için mutlak ret nedenlerinin tamamı uygulama ve doktrinde belirtildiği üzere, kamu düzeniyle ilgilidir. Dolayısıyla, mehzada olduğu gibi hem TPE tarafından hem de mahkeme tarafından resen dikkate alınırlar. Yani mutlak ret nedenleri defî değil itiraz niteliğindedirler. Marka tescil başvurusu üzerine TPE'nin mutlak ret nedenlerinin bulunup bulunmadığını resen incelemesi gerekmektedir (KHK. md.32). Zira mutlak ret nedenleri, toplumun genel çıkarlarıyla sıkı sıkıya bağlı durumdadırlar. Dolayısıyla, işaret üzerinde bir başkasının hakkı olduğu gerekçesiyle değil, nitelik ve özellikleri itibarıyla herkese kapalı işaretlerdir³⁰⁵.

Esasen, mutlak ret nedenlerine KHK'da yer verilmesinin sebebi, hiç bir ayırt edici gücü bulunmayan, ticaret hayatında herkesin kullanmaya hakkı olan diğer bir deyişle tek bir gerçek ya da tüzel kişinin tekeline verilmemesi gereken işaretlerin ve-

³⁰³ Marka sahibi, bu Kanunun 3 ncü maddesinde belirtilen koşulları kaybetmiş ise (Tasarı md. 49/1-g).

³⁰⁴ Kaynak AB Tüzüğü'nün 7 nci maddesinden alınan bu madde Tasarı'nın da "enstitüce resen incelenen marka başvurusu ret nedenleri" kenar başlıklı 7 nci maddesi ile düzenleme cihetine gidilmiştir. KHK'nın karşılığı olan Tasarı'nın 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasına "ç" bendi eklenmiş, madde başlığı değiştirilmiş ifadeleri sadeleştirilmiştir. Eklenen, “ç”, bendiyle CoğrHKH'ya göre tescil edilmiş veya marka tescil başvurusundan daha önceki bir tarihte coğrafi işaret tescil başvurusu yapılmış menşe adı veya mehreç işaretlerini kapsayan veya bunlardan oluşan ve menşe adı veya mehreç işaretinin 555 sayılı KHK'dan doğan haklarını ihlal eder nitelikte olan ve menşe adı veya mehreç işaretinin kapsamı ile aynı veya aynı türdeki mallar için tescili talep edilen markaların tescil edilemeyeceği de ön görülmüştür. Bunun dışında bir hüküm değişikliği getirilmemiştir. Tasarı'nın 7 nci maddesi KHK'nın ve AB Tüzüğü'nün 7 nci maddeleri, Yönergenin 3. maddesi ile Paris Sözleşmesi ve Alman Marka Kanunundaki hükümlere paralel kaleme alınmıştır(Tasarı md. 7'nin gerekçesi).

³⁰⁵ Karahan, s. 7-9; Kaya, s. 79-79; Tekinalp, s. 400; Çolak, Marka Hukuku, s. 99; Yrg. HGK'nın 19. 11. 2003 gün ve E. 2003/11-578, K. 2003/702 sayılı kararı, "...mutlak ret nedenlerinin TPE tarafından resen dikkate alınıp incelenmesi gerektiği gibi mahkemelercede resen incelenmesi gerekir. Çünkü mutlak ret sebepleri bir def'i olmayıp itiraz sebebidir..."(Alındığı yer, Kaya, s. 78); Kitchin, Ilewelyn, Mellor, Meade, Stuart and Keeling, s. 156 vd.

ya mal ve/veya hizmetin niteliği, kalitesi, cinsi, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltan, genel ahlaka, kamu düzenine ve dini ve milli değerlere aykırı işaretlerin marka olarak tescil edilmesine mani olmaktır³⁰⁶. Daha açık ve net olarak belirtmek gerekirse, mehzaz alınan AB Marka Yönergesinin giriş bölümünün 1nci ve 8 nci paragraflarında belirtildiği ve de ATAD'ın yerleşik içtihatlarında da vurgulandığı üzere asıl neden; kamu menfaati nedeniyle tüm üye devletlerin hukuklarındaki mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını güçleştirebilecek, ortak pazardaki rekabet düzenini bozabilecek farklılıkları bertaraf etmek bakımından pazarda tescilli bir markaya sahip olma şartlarını oluşturmak ve devam ettirmektir. Böylece kaliteli mal ve hizmetin teşebbüsler tarafından tüketicilere sunulmasını da temin etmektir³⁰⁷. Dolayısıyla kamu menfaatini sağlamak amaçlanmıştır.

a. 5 nci Madde Kapsamına Girmeyen İşaretler

KHK. md. 7/1-(a)'da, 5 nci maddenin kapsamına girmeyen işaretlerin marka olamayacakları öngörülmüştür. Bu hüküm, AB Marka Tüzüğü'nün 7/1-(a) maddesinde, 4 üncü maddenin gereklerine uymayan işaretlerin marka olamayacakları, Yönergenin 3/1-(a) maddesinde ise, marka oluşturamayacak işaretler şeklinde ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere, KHK'daki hüküm mehaza uygun olarak düzenlenmiştir. Bu hüküm tasarının 7/1-(a) maddesine de aynen alınmıştır.

Mehaza uygun olarak kaleme alınan KHK. md. 5'de markanın tanımında yer alan unsurlar ile örnek olarak marka olabilecek işaretler verilmiştir. İşte bu hükmün aksi anlamından anlaşıldığı üzere marka olamayacak işaretler, 5 nci maddeden³⁰⁸ çıkartılacak tanıma uymayan, yani 5 nci maddede öngörülen unsurları taşımayan işaretlerdir. Bu maddede, "...çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerin.." marka olabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, bu kriterlere uymayan işaretler marka olamayacaklardır. Diğer bir deyişle, ayırt edici olmayan işaretler ile çizimle görüntülene-

³⁰⁶ Yılmaz, s. 145.; Uğur Aytekin, Marka Hukukunda Tescil Engeli Olarak Önceki Tescilli Markaya ya da Marka Başvurusuna Benzerlik, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 18, Legal, s. 286.

³⁰⁷ ATAD'ın 04.10.2001 gün ve 517/99 sayılı, Merz & Krell GmbH & Co., Kararı, Par. 20 ve 21 (<http://curia.eu.int>).

³⁰⁸ Bu hükmün mahazdaki karşılığı, AB'nin Topluluk Marka Tüzüğü md. 4 ve AB Marka Yönergesi md. 2 hükümleridir. Bu hükümlere göre marka olabilecek işaretler, algılanan ve grafik olarak temsil edilebilebilip ayırt edicilik kriterine sahip olan her türlü işaretlerdir. Dolayısıyla bu tanıma uymayan işaretler hiç bir zaman marka olamayacaklar.

meyen, baskı yoluyla çoğaltılıp yayınlanamayan işaretlerin, yani grafik olarak temsil edilemeyen ve algılanamayan işaretlerin marka olmaları söz konusu olamayacaktır³⁰⁹. Bu kriterler alt başlıklara ayrılarak aşağıda incelenmiştir.

Alt başlıkların incelemesine geçmeden önce, burada belirtilmesi gereken bir husus da, Çolak'ın da belirttiği gibi, Topluluk Marka Tüzüğü md. 7/1-(b) ile Yönerge md. 3/1-(b)'de mutlak tescil engeli olarak belirtilen, "ayırt edici karakterden yoksun olan" ifadesi KHK'ya alınmamıştır. Yazar, Tüzük md. 7/1-(a) ile Yönerge md. 3/1-(a)'da öngörülen "soyut ayırt edicilik"le, aynı maddelerin "b" bentlerinde öngörülen "her hangi bir ayırt edici karakterden yoksun" hükmüyle ifade edilen ayırt edicilik arasında fark olduğuna işaret ederek, alınmamasının bir eksiklik olduğunu belirtmiştir³¹⁰.

Ancak, bu husus eksiklik olarak görülmemelidir. Bizce, bu fikre varmak için bazı nedenler vardır. Birincisi, mehzadaki bu hüküm KHK. md. 7'nin karşılığı olan Tasarı md. 7'ye de alınmamıştır. Bu da Kanun Koyucunun tercihinin anılan hükmün alınmaması yönünde olduğunu göstermektedir. İkincisi, AB Marka Yönergesinin giriş bölümünün 3 üncü paragrafında ifade edildiği ve ATAD da kararlarında belirttiği üzere; Yönerge, üye devletlerin marka hukuklarında tam bir yakınlaştırmayı, yani ayniyeti amaçlamamaktadır. Yönergenin giriş bölümünün 1nci paragrafında belirtildiği gibi yalnızca uyumlaştırmak amaç edinilmiştir. Buna karşın, Girişin 12 nci paragrafında belirtildiğine göre uluslararası sözleşmelere bağlılık söz konusudur³¹¹. Üçüncüsü, ATAD'ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, kamu menfaati ışığında yorum yapılması gerektiğinden dolayı tescilin reddi için gerekli nedenlerin Yönergenin 3 üncü maddesi kapsamında olmasıdır. Dolayısıyla, KHK'ya alınan "a" bendi aynı zamanda alınmayan "b" bendinide kapsamaktadır. Yani, yorumun buna göre yapılmasını gerekli kılmaktadır. Diğer bir neden ise anılan hükmün 7/1-(a) hükmünün tekrarından ibaret olmasıdır. İşte belirtilen bu nedenlerden dolayı söz konusu hükmün alınmaması bizce eksiklik değildir.

³⁰⁹ Çolak, Marka Hukuku, s. 99, 100; Yılmaz, s.148, 149; Arkan, Marka Hukuku Cilt I, s.73; Merz, s.14.

³¹⁰ Çolak, s., 100.

³¹¹ ATAD 6. Dairesinin (Sixth Chamber) 12.02.2004 gün ve 265/00 sayılı Karar, Par. 3, 4 ve 5; bkz. ATAD'ın 517/99 sayılı Kararı (<http://curia.eu.int>).

(1). Ayırt Ediciliğe Sahip Olmayan İşaretler

Bir işaretin marka olabilmesi için, KHK. md. 5 kapsamında ayırt ediciliğe sahip olması gerekmektedir. Maddede, öngörülen soyut ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretler marka olarak tescil edilemeyeceklerdir. Zira işaretin marka olabilmesi öncelikle ayırt edici olmasını gerektirmektedir. Bunun ön şart olduğu ATAD'ın yerleşmiş içtihatlarında özellikle belirtilmektedir³¹². Bir işaretin ayırt edici olmasından anlaşılması gereken, o işaretin; kullanılacağı mal ve/veya hizmeti ifade etmeyen, karakteristik özelliklerini içermeyen, ticarete cins, çeşit, kalite göstermeyen, ilgili mal ve hizmetten uzaklaşmış olan, başka işaretlerle karıştırılmaya elverişli olmayan ve belli bir teşebbüse aidiyeti gösteren işaret olmasıdır. İşaret bu şekilde soyut ayırt ediciliğe sahip değilse hükümsüzlük hali mevcut demektir³¹³.

Belirtelim ki, tanımlayıcı işaretler ayırt edicilikten yoksundur. Bu nedenle de marka olarak tescil edilemezler. Bir işaretin tanımlayıcı olması, o işaretin; tescili talep edilen mal ve/veya hizmetin adını, kalitesini, niteliğini, cinsini, çeşidini, vasfını, miktarını, amacını yani tüm karakteristik özelliklerini ve coğrafi kökenini göstermesi, diğer bir deyişle bunlardan oluşması ya da münhasıran bunları içermesi ve yahut herkes tarafından ticarete kullanılması veya belirli bir meslek ve sanat grubunu ayırt etmeye yarayan ad ve işaretler olması demektir. Yani, işaret bu özellikleri münhasıran veya esas unsur olarak içeriyorsa o işaret "tanımlayıcı"dır. Bir işaretin tanımlayıcı olması ayırt edicilikten yoksun olması demektir. Buna karşın ayırt edici olmayan işaretin tanımlayıcı olmaması bazen olabilir³¹⁴.

³¹² ATAD'ın 517/99 sayılı, Merz & Krell GmbH & Co, Kararı (<http://curia.eu.int>).

³¹³ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 100; Ayırt ediciliğin belirlenmesiyle ilgili Tekinalp'in belirlediği bazı ölçütler vardır. Bunlar için ve ayrıca markanın ayırt edici kriteriyle ilgili bkz. yukarıda bölüm I-B; Burada hemen belirtelimki, işaret mal ve hizmet için ayırt ediciliğe sahip değilse soyut ayırt ediciliği yok demektir. Soyut, ayırt ediciliği olmayan işaretler kullanma ile de ayırt edicilik özelliğini kazanamazlar. Yani, soyut ayırt ediciliği olan işaretler kullanma ile ayırt edicilik özelliğini kazanırlar. Bir diğer deyişle, soyut ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretler mutlak olarak tanımlayıcıdır. Örneğin, İnsan kulağının duyamadığı seslerin soyut ayırt ediciliği bulunmamaktadır. Sesin soyut ayırt ediciliğinin olabilmesi için bir bütünlük arz etmesi ile birlikte kulakta bir izlenim bırakması gerekir. Bu demektir ki, ses markalarında diğer klasik markalar gibi mal veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini belirtebilirler (Rauf Karasu, Ses Markaları, FMR, Yıl: 7, Cilt: 7, Sayı: 2, Ankara Barosu, s. 34, 35, 36- 47; Aslaner, Ses Markaları, s. 601). Soyut ayırt ediciliği olmayan işaretler kullanmakla ayırt edicilik kazanamamasına rağmen, somut ayırt edicilik gücü olmayan somut işaretler kullanma ile ayırt edicilik kazanırlar (Aslaner, Koku Markaları, s. 73, 74).

³¹⁴ Çolak, s. 100, 101; ATAD 6. Dairesinin 12.02.2004 gün ve 265/00 sayılı, Kararı, Par.33, 37 (<http://curia.eu.int>).; Ayrıca bkz. Murat Yıldırım, İlaç Markaları ile Mülkiyete Konu Olmayan Uluslar

Tanımlayıcı ad ve işaretler marka olamamakla birlikte, KHK. md. 7/son hükmü gereği, bunlar kullanma ile tescil tarihinden önce ayırt edicilik kazanmışsa marka olarak tescilleri reddedilemeyecektir. Bu hükmü göre, yalnızca kullanma ile ayırt edicilik kazanan işaretler tescil edilebilecektir. Çünkü, KHK. md. 7/1-(a) kapsamına giren tüm ad ve işaretlerin ayırt edicilik kazanması söz konusu olamaz. Zira, bu hükmü Mehaz Yönerge ve Tüzüğü ilgili maddelerinin "b" bentlerini de kapsar şekilde yorumlamak gerekmektedir. KHK'nın bu hükmünün karşılığı olan Tasarı md. 7/1-(a)'nın gerekçesi de³¹⁵ bu yorumu haklı göstermektedir. Gerçekten gerekçede belirtildiği üzere "saat" malı için "saat" kelimesi mala bağlı olarak, tek nokta (.) ise tüm mal ve hizmetler için marka olamayacaklardır.

Örnek vermek gerekirse, ATAD bir kararında³¹⁶ Nice sınıflandırılmasının 29, 30 ve 32 sınıflarında marka olarak tescil ettirilmek istenen "BIOMILD" markasının ilgili süt ve süt ürünleri yönünden tanımlayıcı olduğunu, Bir başka kararında ise³¹⁷, övme anlamındaki "Bravo" slogan markasının yaygın olarak günlük dilde reklam vs. maksadıyla kullanılan ortak bir kelime olduğunu, yani jenerik olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte kullanma ile ayırt edicilik kazanabileceklerini de belirtmiştir.

İşaret edilmesi gereken bir diğer konu da, ticari hayatta ortak kullanılan ad ve işaretlerdir. Yani "Jenerik" olanlardır. Jenerik ad, herhangi bir kimsenin tekeline verilemeyen ortak adlardır. Dolayısıyla ayırt edici olma kriterinden yoksundurlar³¹⁸. Örneğin ilaç yapımında kullanılan maddelerin adları jenerik adlardır. Bunlar, INN (İnternational Non- Proprietary Name) denmektedir. Dolayısıyla uluslararası ortak isimde olmaları nedeniyle fikri mülkiyete konu olamazlar. Netice itibarıyla ayırt edi-

Arası İsimler (INN) İlişkisinin Hukuki Açıdan İncelenmesi, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Legal, Yıl: 2, Sayı: 5, İstanbul, s. 98 vd.

³¹⁵ İşaret ayırt ediciliğe sahip değilse marka olarak tescil edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bir işaret iki durumda ayırt ediciliği sağlamaz. Bunlar, mal veya hizmete bağlı olarak ayırt edici olmama hali ve hiç bir mal veya hizmet için ayırt edici olmama halidir. Örneğin "saat" kelimesi, saat malı için mala bağlı olarak ayırt edici değilken, iplik malı için marka olabilecektir. Oysa (.) tek nokta, üzerinde kullanılacağı mal veya hizmetten bağımsız olarak tüm mal veya hizmetler için ayırt edici olamayacaktır. Yapılan düzenleme bu iki durumu kapsamakta ve markanın temel fonksiyonu olan ayırt ediciliği sağlamayı garanti altına almaktadır (Tasarı md. 7/1-(a)'nın gerekçesi).

³¹⁶ ATAD 6. Dairesinin 265/OO sayılı, Campina Melkunia BV and Benelux-Merkenbureau Kararı (<http://curia.eu.int>).

³¹⁷ ATAD'ın 517/99 sayılı, Merz & Krell GnbH&cO., Kararı (<http://curia.eu.int>).

³¹⁸ Yıldırım, s. 96, 97.; Tanımlayıcı işaretlerin herkeze kullanılması kamu yararı gereğidir. Dolayısıyla tek bir kişinin tekeline bırakılamazlar [(ATAD (Altıncı Dairesi)'nin 09.09. 2008 gün ve T-136/07 sayılı Colgate Kararı, para. 30, Çeviren: Taylan Arıhan, FMR, Ankara Barosu)]. ATAD bu Kararında "VISIBLE WHITE" (Görünür Beyaz) markasının tescilli olduğu diş macunu ve diş suyu emtiası için tanımlayıcı olduğunu belirtmiştir.

ci karakterden yoksundurlar³¹⁹. Yine ATAD 1347/2001 sayılı Tüzük hükümlerinin yorumuyla ilgili bir kararında, Tarım ürünleriyle yiyecek maddelerinin üretildiği ve pazarlandığı yer ve bölgelere ilişkin adların ortak yani jenerik ad olduğunu belirtmiştir. Devamla da bir coğrafi ad olan "Bavaria"nın tanımlayıcı olduğunu vurgulamıştır³²⁰. Yargıtay ise, bir kararında³²¹ "VIP" ulusal ve uluslararası düzeyde yaygın kullanılan ve bilinen bir ibare olması nedeniyle davalı ve mallarıyla algılanmasının mümkün olmadığını; bir başka Kararında ise, "PİTİ" ibaresinin yavaş yavaş atılan çocuk adımı, "POTİ" ibaresinin de küçük veya bisküvi anlamına geldiğini ve bunların ilgili sektörde çok kullanılan ibareler olmaları nedeniyle kimsenin tekeline verilemeyeceklerini belirtmiştir³²². Yargıtay bir başka kararında ise³²³, Türkçe anlamı bir tür "kek" olan ve aynı zamanda "iyi huylu peri" ve "bir tür ucuz fotoğraf makinası" anlamlarına gelen İngilizce' deki "BROWNIE" kelimesinin "KEK" emtiası bakımından cins belirttiğini vurgulamıştır.

Mehaz AB Marka Yönergesi md. 3/1-(a) hükmü ile (b), (c) ve (d) hükümleri farklıdır. Zira, md. 3/3 gereği md. 3/1-(b), (c) ve (d) hükümleri kapsamındaki işaretlerin kullanma ile ayırt edicilik kazanmaları ve bu nedenle marka olarak tescil edilmeleri mümkün iken, md. 3/1-(a) hükmü kapsamındaki ad ve işaretlerin kullanma ile ayırt edicilik kriterini kazanmaları mümkün değildir. Dolayısıyla "a" bendi kapsamındaki işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir³²⁴. Diğer taraftan, Yönergenin 3/3 üncü maddesinin 2 nci cümlesinde, üye devletlerin tescilden sonra işaretin ayırt

³¹⁹ Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Yıldırım, s. 85 vd.

³²⁰ ATAD 4. Dairesinin (Fourth Chamber) 02.07.2009 gün ve 343/07 sayılı, Bavaria NV, Bavaria Italia Srl v Bayerischer Brauerbund eV, Kararı (<http://curia.europa.e.u>).

³²¹ Yrg. 11. HD'nin 13.06.2011 gün ve E. 2009/14798, K. 2011/7124 sayılı Kararı (UYAP).

³²² Yrg. 11. HD'nin 15.11.2011 gün ve E. 2009/13894, K. 2011/15109 sayılı Kararı (UYAP).

³²³ Yrg. 11. HD'nin 30.01.2009 gün ve E. 2007/11599, K. 2009/965 sayılı Kararı, "Bu karara konu olayda; Davacının Brownie ibareli seri markalarını da belirterek kek emtiası için "Brownie" ibaresini marka olarak tescil ettirmek için yaptığı başvuru TPE tarafından KHK. md. 7/1-(a), (c) ve (f) hükümleri gereğince reddedilmiş, yerel mahkeme ise, "Brownie" ibaresinin davacının kullanımından önce bilinip, kullanılmadığını ilk defa markasal anlamda davacının kullandığını, ayrıca davacının tescilli "Eti Brownie" ve Brovnie Gold" markalarında olduğunu, bu markalı ürünlerle ibarenin davacı ile anılır olduğunu, yine tüketicilerinde "Brovnie" ibaresini bir kek cinsi olarak bildiklerinin kanıtlanamadığını, ayrıca ibarenin tescili istenen ürünler yönünden de ayırt edici olduğu nedeniyle KHK. md. 7/son maddesinden davacının yararlandırılması gerektiği nedeniyle davacının TPE aleyhine açtığı davanın kabulüne, TPE YİDK'nın kararının iptaline karar vermiş, Davalı taraf ise Kararı temyiz etmiştir" (UYAP).; Ayrıca bkz. Arkan, Marka Hukuku Cilt: II, s. 156; Hamide Erdoğan, Markanın Hükümsüzlük Halleri ve Marka Hakkının Sona Ermesi, TPE, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara 2001, s. 9, ".KHK. md. 7/2 ile, ayırt edicilik niteliği kazandığı için tescil edilen markaların terkinini önlemek amacıyla açık bir hüküm getirilmiştir..".

³²⁴ Bainbridge, s. 608.

edicilik kazanmasını da kabul edebilecekleri öngörülmüştür. Ancak, KHK'ya ve Tarsarı'ya bu hüküm alınmamıştır.

(2) Grafikle Temsil Olunamayan İşaretler

KHK. md. 5 hükmü ve bu maddenin mehzadaki karşılığı olan Yönergenin 2 nci ve Tüzüğün 4 üncü maddesinden anlaşıldığı üzere, işaretin marka olabilmesi için grafik olarak temsil edilebilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi çizimle görüntülenebilir, baskı yoluyla da çoğaltılabilmesine bağlıdır. Herhangi bir işaret bu şekilde sabit olarak tespit edilemiyorsa marka olarak tescil edilemez. Örneğin, bir logonun çizimle görüntülenebilip, baskı yoluyla çoğaltılması ve bu nedenle de algılanması mümkün iken, çim kokusunda aynı şeyi söylemek tartışmalıdır. Zira, böyle bir kokunun kimyasal formülünü yazmak suretiyle tescil ettirmenin mümkün olup olamayacağı da bu kokunun her zaman aynı kalıp kalmayacağı da tereddütlü görünmektedir³²⁵.

Genel olarak koku ve ses markalarının grafikle temsil edilmeleri ve algılanabilmeleri mümkün olabilir. Örneğin, reklam şingıldamaları müzik notalarıyla yazılabilir. Bununla birlikte müzik sesi olmayanlar (örneğin aslan kükremesi gibi) tam, objektif ve açık tanımlayan gerekliliklerine tabi olarak algılanabilir. Dolayısıyla tanımlayıcı olduğu durumda, bir sesin marka olması düşünülemez. Yine, kokuların kimyasal formüllerle yazılması mümkündür. Ancak, Taze çim kokusunda olduğu gibi bazı kokuların kimyasal formülle ifade edilmesi her zaman ayırt ediciliği sağlamayabilir³²⁶.

³²⁵ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 101; William Cornish, David Llewelyn and Tanya Aplin, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Seventh Edition, Sweet & Maxwell, London 2010, s. 728.

³²⁶ Cornish, Llewelyn and Aplin, s. 727.; Kokuların kimyasal formül ve grafikle temsil olunabildiği kabul edilmektedir. Türkiye’de tescilli koku markası olmamakla birlikte, AB’de bulunmaktadır. Örneğin, “taze çim kokusu” marka olarak kabul edilmesine rağmen, “çilek kokusu” marka olarak kabul edilmemiştir (Özge Öztürk, Koku Markası, FMR, Yıl: 7, Cilt: 7, Sayı: 2, Ankara Barosu, 63, 64; Er, s. 276).; Seslerin ise, notaya dökülmesi çizimle görüntülenmeye benzer bir görüntülenme olarak kabul edilebilir. Ancak, aslan kükremesi, horozun ötmesi, motor sesi veya bir içecek şişesinin kapağının açılmasından çıkan sesin yeterli açıklıkta notaya dökülmesi söz konusu olamaz, Yani, grafikte veya çizimle temsili olunamaz. Belirtmek gerekirse, müziksel ses markalarının notayla gösterilmesi yanında, müziğin özelliklerini açıklayan bir ek açıklama yapılmalıdır. Bununla birlikte, Rauf Karasu, idaal çözümün çizimle görüntülenme şartından vazgeçmek olduğunu belirtmektedir. Neden olarak ise, tekniğin çok gelişmesi nedeniyle artık ses markalarının sessel ifadesiyle tescil olabileceğinin mümkün olduğunu ileri sürmektedir. Bu bağlamda, seslerin CD-ROM veya DVD gibi dijital kaydı, grafiksel ifadenin alternatifi olarak geçerli kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir (Karasu, Ses Markaları, s.

Renk markalarında da aynı durum söz konusudur. AB Adalet Divanı'na göre, soyut bir rengin açık, net, kendi içinde tutarlı, kolay ulaşılabilir, anlaşılır ve sürekli ve objektif bir şekilde grafikte temsil olabildiği takdirde belirli mal ve/veya hizmetler bakımından ayırt etme gücüne sahip olması mümkündür. Ancak, herhangi bir rengin kağıt üzerindeki bir gösterimi bu koşulları yerine getirmez. Bu bakımdan, bir rengin ayırt etme gücünün olup olmadığının saptanması için markanın kullanımı da dahil olmak üzere somut olayın bütün koşullarının dikkate alınması gerekmektedir³²⁷. Dolayısıyla, ses, koku, renk ve şekillerin marka olup olamayacaklarının tespitinde Adalet Divanının kararında belirtilen kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir. Zira AB Adalet Divanı bir başka kararında, üç boyutlu şeklin marka olup olamayacağı hususunda da benzer değerlendirmeye, şeklin marka olabilmesinin üreticinin şeklin menşini belirtmesine ve toplumun şekle güvenini sağlamasına bağlı olduğunu belirtmiştir³²⁸.

b. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olma

KHK. md. 7/1-(b)'de öngörülen, "aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olma" durumu KHK. md. 42/1-(a) hükmü gereği, bir hükümsüzlük sebebidir. Bu sebebin düzenlendiği, md. 7/1-(b)'ye göre, "Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar" tescil edilemezler. Bu bir emredici kuraldır. Dolayısıyla, KHK'nın mutlak tescil engeli kabul etmiş olduğu bu durumu, marka tescil işlemlerini yürüten (KHK. md. 23 vd.) TPE resen gözetmek zorundadır. Buna rağmen, herhangi bir başvuru konusu işaret marka olarak tescil edilirse, md. 42 uyarınca hükümsüz kılınması söz konusu olacaktır³²⁹. Kararname'nin bu hükmü Tasarı'nın 7/1-b maddesine aynen alınmıştır.

Hükümden anlaşıldığı üzere aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olmaktan kasıt, tescil başvurusundan önce tescil edilmiş marka veya tescil için başvuru

42-46).; krş. Aslaner, Ses Markaları, s. 604-610 “..kaset ve ses taşıyıcı yeterli değildir..”; Aslaner, Koku Markası, s. 77, 78.

³²⁷ ATAD'ın 06.05.2003 gün ve 104/01 sayılı Kararı, Çeviren: Nuran Aslaner (Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 18, Legal, İstanbul, s. 331 vd.).

³²⁸ AB Adalet Divanı'nın 18.12.2002 tarihli (Kararın numarası belirtilmemiş) Societe de Produits Nestle sa & Unilever PLC Kararı, Çeviren: Banu Tanyaş (FMR, Yıl: 4, Cilt: 4, Sayı: 2, Ankara Barosu).

³²⁹ Tekinalp, s. 401.

rusu yapılmış işaret ve bunların kapsamındaki mal ve/veya hizmetlerle aynı veya ayırt edilmeyecek kadar benzer olmaktır.

KHK. md. 7'de mutlak ret nedeni olarak öngörülen bu durum, aynı zamanda KHK. md. 8/1-(b)'de ise nispi ret nedeni olarak öngörülmüştür. Bunun konumuz bakımından önemi olmamakla³³⁰ birlikte tartışılması gereken bir yaklaşımdır. Zira, aynı nedenin hem mutlak, hem de nispi ret nedeni olarak kabul edilmesi doktrinde tartışmalara sebep olmuştur. Sonuç olarak iki görüş ortaya çıkmıştır. Konuyu tartışan yazarlardan, Tekinalp³³¹, md. 7/1-(b) hükmünün md. 8/b hükmünden çok farklı olduğunu ileri sürüp, aynı nedenin md. 8'de öngörülen nispi ret nedenleri arasında da yer almasının sebebinin; "aynı işareti daha önce marka olarak tescil ettirmiş veya başvuru yapmış olanlara itiraz hakkı tanınması yoluyla, TPE'nin gözünden kaçan veya TPE tarafından yanlış değerlendirilen olaylara müdahale edilebilmesi ve durumun düzeltilmesi" olduğunu belirtmiştir. Devamla, tescilli markadan doğan tekel hakkına sahip olan kişiye, o işareti tescil ettirmek isteyenlere engel olma hakkı tanımak olduğunu da ifade etmiştir.

Karşı görüşte olan yazarlardan Yılmaz ise³³², daha önce tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ve bunların kapsamındaki mal veya hizmet-

³³⁰ Ancak, Bu durum konumuz bakımından herhangi bir farklılık yaratmamaktadır. Çünkü, md. 42'de hem mutlak, hem de nispi ret nedenleri hükümsüzlük sebebi olarak öngörülmüştür. Bununla birlikte doktrindeki tartışmalara değinilerek kendi görüşümüzü ortaya koymanın doğru olduğu düşünülmüştür.

³³¹ Tekinalp, s. 401, 402 "MarkKHK. md. 7/1-(a) hükmü ile 8/1-(b) hükmü bir birinden çok farklıdır. Birincisine mevcut müseccel marka ile tescilli veya tescil edilipte hükümsüzlüğü istenen markanın "aynı" (özdeş) veya "ayırt edilemeyecek kadar benzer" olması şarttır. Bu halde ayırt edici nitelik kazanılmış olsa bile ikinci marka tescil edilemez, edilmişse md. 42/1-(a) uyarınca hükümsüz olur. İkincisinde ise "benzerlik" yeter. İkinci halde ayırt edici nitelik kazanmasının etkisi olmaz. Sadece iltibas söz konusu olur"; bkz. aynı yönde, Kaya, s. 86 vd.; Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 103, "... Markaların aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer olmaları halinde karıştırma ihtimalinin belirlenmesi, KHK. md. 8/1-(b)'deki karıştırma ihtimali haline göre, KHK. md. 7/1-(b) hükmündeki karıştırma ihtimalinin belirlenmesi daha kolaydır"; bkz. Aynı yönde Uğur Aytekin, Marka Hukukunda Tescil Engeli Olarak Önceki Tescilli Markaya ya da Marka Başvurusuna Benzerlik, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 5, Sayı, 18, Legal, s. 390-300 "Benzerliğin yer aldığı KHK. md. 7 ve 8 hükümleri tartışılmıştır. Ancak, md. 8/1-(b)'nin amacı 7/1-(b) hükmünün atlanmasıyla tescil edilen markanın itirazla tescilinin önlenmesidir".

Krş. Karahan, s. 36, "...md. 8/1-(b)'de kullanılan "aynı veya benzer" mal veya hizmet terimleri ile m. 7/1-(b)'de zikredilen "aynı veya aynı türdeki" mal veya hizmet teriminden farklı bir şey düşünülecek veya anlaşılabilecek olsaydı, buna ilişkin bir açıklamaya ve sınıflandırmaya da yer verilmezdi. Bu ne uluslararası hukukta nede bizim hukukumuzda mevcut değildir. Kaldı ki, gereklide değildir. Netice itibariyle, Kararnamenin 8/1-(b) hükmü "aynı veya aynı türdeki" mal veya hizmetle ilgili olarak anlaşılmalı, yorumlanmalı ve karışıklığa sebebiyet vermemek için ilk fırsatta bu yönde değiştirilmelidir".

³³² Yılmaz, s. 154-156, "...KHK'nın 7. maddesi "aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer" markaları tescil için mutlak red sebebi saymıştır. Bu mutlak red sebebi, KHK'nın 8. maddesinde ise nispi ret sebebi olarak belirtilmiştir (KHK. md. 7/1-b; md. 8/1-b). mutlak ve nispi ret nedenleri, 89/104

lerle aynı veya benzer olan işaretlerin mehzada mutlak ret nedeni değil nispi ret nedeni olarak öngörüldüğünü ileri sürerek, işbu nedenlerin hukukumuzda nispi ret nedeni yanında mutlak ret nedeni olarak da öngörülmesinin doğru olmadığını belirtip, bu tescil engelinin mehzadaki gibi hukukumuzda da yalnızca nispi ret nedeni olarak düzenlenmesinin doğru olacağını belirtmiştir.

Bizce de, tescilli bir markanın veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetler yönünden hem mutlak (KHK. Md. 7/1-a), hem de nispi ret (KHK. Md. 8/1-b) nedeni olarak kabul edilmesi ve dolayısıyla da farklı iki hükümsüzlük sebebi sayılmasını haklı gösterecek hiçbir neden yoktur. Madde 7/-(b) hükmünün yürürlükten kaldırılarak, bu ilkeyi yalnızca nispi ret nedeni olarak, dolayısıyla iki yerine yine tek bir hükümsüzlük sebebi olarak muhafaza etmek yerinde olacaktır. Bu görüşe varmamızın bazı nedenleri vardır. Birincisi, hem KHK. md. 7/1-(a) hükmünün, hem de md. 8/1-(b) hükmünün kaynağı mehzada nispi ret nedenlerini düzenleyen AB Marka Yönergesi md. 4/1-(a) ve 4/2-(d) ile, Topluluk Marka Tüzüğü md. 8/1-(b) ve 8/2-(c) hükümleridir. Bu iki düzenlemede de bu ilke nispi ret nedeni olarak kabul edilmiş ve bununla yetinilmiştir. Ayrıca, mutlak (AB Yönerge md. 3 ve Tüzük md. 7) ret nedeni, dolayısıyla ikinci bir hükümsüzlük sebebi sayılmamıştır. (AB Yönerge md. 13 ve Tüzük md. 52). Kaldı ki mehzadan ayrılmayı ve iki düzenleme yapılmasını gerektirecek bir durum yoktur. İkincisi, tek bir ilkeyi art arda tekrarlayıp sanki farklı bir nedenmiş gibi iki ayrı hüküm koymak ve dolayısıyla iki ayrı ret nedeni ile akabinde de iki hükümsüzlük nedeni olarak sunmak, kanun yapma tekniği ile de bağdaşmaz. Karahan'ın³³³ haklı olarak belirttiği gibi, bu durum gereksiz yere aynı ve benzer kavramların hem md. 7, hem de md. 8/1-(a) ile 8/1-(b) ve 9 hü-

sayılı Konsey Yönergesi'nin 3. ve 4. maddelerinden ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 7. ve 8. maddelerinden Kanunumuza alınmıştır. Ancak, bu alıntı yapılırken, Kanunumuza kaynaklık eden Yönerge ve Topluluk Markası Tüzüğüne bire bir sadık kalınmamış ve sistem bozulmuştur. Şöyle ki, niteliği gereği, nispi ret nedenleri arasında sayılması gereken iki hal, mutlak red nedenleri arasında sayılmıştır. Bunların ilki, zaten tescilli bir markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan markalar tescil edilemez (KHK. md. 7/1-b). Aynı şekilde paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markaların aynısı veya benzeri tescil edilemez (KHK. md. 7/1-i). Bu iki halde de eski kak sahibinin çıkarları korunmaktadır. Yani bu haller nispi ret sebebi olmalıdır. Nitekim Kanunumuza kaynaklık eden da da bu haller nispi ret sebepleri arasında sayılmıştır. Oysa mutlak red sebebi olabilecek işaretler, Yargıtay'ımızın da çok doğru tespit ettiği gibi, "üzerinde bir başkasının hakkı olduğu gerekçesiyle değil, nitelik ve özellikleri itibari ile (cins, kalite, miktar, coğrafi kaynak belirttikleri için veya ayırt edici güce sahip olmadıkları için) herkese kapalı olan işaretlerdir"; bkz. aynı yönde Arkan, Marka Hukuku Cilt I, s. 75; Karahan, a.e., s. 43, 44.

³³³ Krahah, s. 33-35.

kümlelerinde tekrarlanması suretiyle kavram kargaşası yaratılmıştır. Nitekim, Yargıtay kararlarında da³³⁴ bu kavram kargaşası md. 7/1-(b) ve 8/1-(b) hükümlerinin uygulanmasında kendini göstermektedir. Örneğin, aynı kararda bu maddeler arka arkaya kullanılmaktadır. Zira, Tekinalp'in³³⁵ belirttiği şekilde md. 7/1-(a) hükmü ile 8/1-(b) hükmü arasında anlam vs. bakımından bir fark da bulunmamaktadır. Madde 7/1-(b)'deki "aynı veya aynı türdeki" ve "aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer" ifadeleri ile md. 8/1-(a) ve (b) hükümlerindeki "aynı" ve "aynı veya benzer" ibareleri farklı algılanmamaktadır. Madde 8/1-(b)'deki, "...markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali..." ifadesi de bir fark yaratmamaktadır. Zira, iltibas veya karıştırma markanın korunması için zaten gerekmektedir (KHK. md. 9, 42 ve 61). Yargıtay da³³⁶ mutlak ret nedeni olarak md. 7/1-(b)'de, nispi ret nedeni olarak md. 8/1-(b)'de öngörülen nedenin aynı ilke olduğunu belirtmektedir. Üçüncüsü, aynı ilkenin hem mutlak (KHK.md.7/1-b), hem de nispi (8/1-b) ret nedeni kabul edilmesinin, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili aynı veya benzer markanın iki sahibinin olamayacağı, tescille kazanılan marka hakkının sahibine tekel hakkı verdiği³³⁷ vb. gibi nedenlerle de savunulmaması gerekir. Zira, KHK'nın mehazi olan AB Marka Yönergesi ile Topluluk Marka Tüzüğü'nün³³⁸ kabul ettiği sistem de kural olarak tescil sistemidir. Yine, mehzada da marka hakkı tescille doğmakta ve sahibine tekel hakkı vermektedir. Sonuncusu ise, Kamu yararı fikri de mevcut düzenlemeyi haklı göstermek için yeterli sayılamaz, çünkü mehz alınan AB Yönergesi ile Tüzüğü'nün yapılmasındaki temel düşünce de kamu yararadır³³⁹. Kaldı ki, toplumun aldatılması, yanıltılması vs. gibi durumlara karşı önlem alınması bakı-

³³⁴ Yrg. 11. HD'nin 05.06.2012 gün ve E. 2011/3129, K. 2012/975 sayılı Kararı "... 556 sayılı KHK'nın 7/1-(b) ve/veya 8/1-(b) bendindeki mutlak ve nispi ret nedenlerini....." (Uyap); Yrg. 11. HD'nin 13.06.2011 gün ve E. 2009/14978, 2011/7135 sayılı Kararı, "...gerekçesiyle KHK. md. 8/1-(b), 7/1-(b) ve KHK. md. 42/(a),(b) maddeleri uyarınca..."; Yrg. 11.HD'nin 30.01.2009 gün ve E. 2007/11599, K. 2009/965 sayılı Kararı, "...556 sayılı KHK'nın 7/1-(b) ve 8/1-(b) maddelerine göre tescil engeli oluşturmayaacağı ilkesiyle de çelişki yaratmamaktadır....". Yrg. 11. HD'nin 03.11.2011 gün ve E. 2011/8901, K. 2011/14835 sayılı Kararı, "...nispi ret nedeninin düzenlendiği 556 sayılı KHK'nın 8/1-(b) bendine göre.....açıklanan 556 sayılı KHK'nın 7/1-(b) maddesi anlamında" (UYAP). Anlaşıldığı üzere, Uygulamada yargıtay aynı ret ve hükümsüzlük sebebi için hukuki dayanak olarak hem md. 7/1-(b), hem de 8/1-(b) hükmünü göstermektedir.

³³⁵ Tekinalp, s. 401.

³³⁶ Yrg. 11.HD'nin 30.01.2009 gün ve E. 2007/11599, K. 2009/965 sayılı Kararı, "...556 sayılı KHK'nın 7/1-(b) ve 8/1-(b) maddelerine göre tescil engeli oluşturmayaacağı ilkesiyle de çelişki yaratmamaktadır...." (UYAP). Kararda vurgulanan "tescil engeli oluşturmayaacağı ilkesiyle" ibaresinden her iki maddeki hükmün aynı olduğu anlatılmaktadır.

³³⁷ Kaya, s. 86; Yılmaz, s. 151.

³³⁸ Bainbridge, s. 596 ve 709; Davis, Edebborough, Graham, Malynicz and Roughton, s. 266.

³³⁹ Bkz. yukarıda II- A, B- 1.

mından KHK'nın getirdiği hükümler yeterli olsa gerektir. Belirtilen nedenlerle, "aynı veya aynı tür (ayırt edilemeyecek kadar benzer)" ilkesinin mehaza uygun olarak sadece "nispi ret" nedeni sayılması yeterli olacaktır. Ayrıca "mutlak ret" nedeni sayılması doğru olmamıştır. Buna rağmen Tasarı da KHK gibi aynı ilkeyi hem mutlak hem de nispi ret nedeni olarak kabul etmiştir. Bu durumun TBMM'de düzeltilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, açıklamalarımıza KHK. md. 7/1-(b) hükmü doğrultusunda devam etmek gerekir. Zira Kararname'nin kabul etmiş olduğu husus, aynı ilkenin hem mutlak hem de nispi ret nedeni oluşturmastır. Konunun açıklığa kavuşturulması için hükümde göze çarpan hususların. İlki, tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış marka ile tescil için yeni başvurusu yapılan markalar arasındaki tarihsel öncelik, diğer bir deyişle başvuru ve tescilde öncelik; ikincisi, markaların aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olmaları; üçüncüsü, aynı veya aynı tür mal veya hizmetler, olduğu anlaşılmaktadır³⁴⁰. İlkenin uygulanması için gerekli olan bu hususlar aşağıda alt başlıklar altında incelenmiştir.

(1). Başvuru ve Tescilde Öncelik İlkesi

KHK. md.7/1-(b) ile md/8/1-(a) ve (b) hükümlerinde yer alan, "...tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış..." ibaresinden açıkça anlaşıldığına göre, KHK marka üzerindeki hakkı markayı önce tescil ettirene ve tescil için önce başvurana tanımıştır³⁴¹. Ancak, marka hakkında öncelik, tescil şartına bağlı olarak başvuruyla geçerli olabilmektedir³⁴². Hükümlere göre, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerin marka olarak tescilleri engellenmektedir. Tescil edilmiş olmaları durumunda ise md. 42'ye göre hükümsüzlük yaptırımı söz konusu olacaktır.

³⁴⁰ Krahan, s. 32; Kaya, s. 86; Tekinalp, s. 383 ve 402; Arıkan, s. 75, 75.; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Moody-Stuart and Keeling, Trade Marks and Trade Names, Fourteenth Edition, London 2005, s. 242- 244.

³⁴¹ KHK'nın 7/1-(b) hükmü Tasarı'nın 7/1-(b) aynen alınmıştır. Madde gerekçesinde ise, daha önceki marka sahiplerinin haklarının korunmasını ve kamunun yanıltılmasını önlemeyi amaçladığı açıkça belirtilmiştir. Yine tescil ve başvuruda önceliği öngören nispi ret nedenlerine ilişkin KHK. md. 8/1-(a) ve (b) hükümleride, Tasarının 8. maddesine alınmıştır. Dolayısıyla, Tasarı'nın da başvuru ve tescilde öncelik ilkesini kabul ettiği açıkça anlaşılmaktadır.

³⁴² Tekinalp, s. 383; Karahan. s. 33; Yılmaz, s. 153.

Marka hakkının tescille kazanılması, yani tescil ilkesi gereği markayı önce tescil ettiren, marka üzerinde inhisari hak sahibi olur. Dolayısıyla aynı veya ayırt edilmeyecek kadar benzer işareti, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetler için bir başkası marka olarak tescil ettiremez³⁴³. Zira, her markanın bir sahibi olması gerektiği ilkesi bunu gerektirmektedir.

Bu ilke, hem tescil edilen işaretle aynı olan ya da aynı olmamakla birlikte, ayırt edilemeyecek kadar benzerine, hem de markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerle birlikte, aynı türden mal veya hizmetlere de uygulanır. Diğer bir deyişle koruma sağlar. Bundan çıkarılacak anlam şudur: Öncelik ilkesinin koruma sınırı içerisinde belirtilen durumları ya da bu durumlardan birini ihlal edecek olan bir işaret başkası adına tescil edilemez. Nitekim Yargıtay da bu ilkenin ihlalini hükümsüzlük sebebi olarak tereddütsüz kabul etmektedir³⁴⁴.

Öncelik ilkesinin kaynağı, bu ilkenin öngörüldüğü KHK'nın 7 nci ve 8 nci maddelerinin Kaynağı AB Yönergesinin 4/1-(a) ve 4/2-(d) maddeleri ile Topluluk Tüzüğü'nün 8/1-(a) ve 8/2-(c). maddeleridir. Dolayısıyla, tescil ve başvuruda öncelik ilkesi AB marka hukukunda da yer almakta ve farklı kaynaklardan doğmaktadır. Zira, AB coğrafyasında marka tesciliyle ilgili hem ulusal ve Topluluk marka mevzuatı hem de taraf olunan Madrid Protokolü yürürlükte. Hem ulusal, hem topluluk hem de uluslararası kurallara göre, üye devletlerden birinde aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetler için yapılmış olan marka tescili veya başvurusu sahibine marka üzerinde öncelik hakkı verir. Bu hak AB coğrafyasının tamamında hem nispi tescil enge-

³⁴³ Kaya, s. 86; Tekinalp, s. 383.; AYTEKİN, s. 305 vd.

³⁴⁴ Yrg. 11. HD'nin, 15.09.20011 gün ve E. 2009/11082, K. 2011/10406 sayılı Kararı, "...davacıya ait öncelik hakkına sahip yukarıda yazılı olan NEXT ibareli yahut esas unsurlu markalar ile benzer mahiyette bulunduğu, dolayısıyla.....sayılı başvuru bakımından, ...sınıf ürünler için, 556 sayılı KHK'nın 7/b ve 8/b maddelerindeki hususun davacı yararına gerçekleştiği, davacının, anılan başvuruda yer alan bu mal ve hizmetler için davalının yaptığı başvurunun tesciline itiraz etme ve bu arada hükümsüzlüğünü isteme hakkının olduğu, YİDK Kararının bu yönden hukuka aykırı olduğu, davacının NEXT ibare ve esas unsurlu; NEXT, NEXTSTAR, NEXT & NEXTSTAR ibareli davalı başvurusunun kapsamında da bulunan 9. sınıf ürünleride içeren markalarının tanınmış bir marka olduğu..."; Aynı dairenin 07.07.2011 gün ve E. 2009/8444, K. 2011/8559 sayılı Kararı, "...aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar, tescil için mutlak red nedeni olarak gösterildiği, taraf markalarının aynı olmamasına karşın markaların 556 sayılı KHK'nın 7/1-(b) anlamında ayırt edilemeyecek kadar benzer bulunduğu emtiaların örtüştüğü..." ifade edilmiştir (UYAP).

li, hem de buna bağılı olarak hükümsüzlük sebebi oluşturun³⁴⁵. Nitekim, ATAD yorum kararlarında³⁴⁶ AB marka hukukunda tescil ve başvuruda öncelik ilkesinin yer aldığını, ve şartları varsa bu ilkenin tescil engeli ve hükümsüzlük sebebi oluşturuncağını vurgulamaktadır. Bu Kararlara göre, aynı mallara ilişkin sonraki aynı markanın, uzun bir zaman diliminde dürüstçe kullanılması önceki markanın temel fonksiyonları olan garanti ve orijin gösterme fonksiyonlarını tersine çevirmediği takdirde, önceki markanın sahibi sonraki markayı iptal ettirme hakkını elde edemez. Yargıtay da tescil ve başvuruda öncelik ilkesinin marka korumasında öncelik hakkı bahsettiğini kabul etmektedir³⁴⁷.

(2). Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaret

KHK. md. 7/1-(b) ve 8/1 hükümlerinin uygulanması için gerekli olan ikinci unsur ise, tescil edilmiş veya daha önce tescili için başvurusu yapılmış olan marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer ve tescili talep edilen sonraki bir işaretin olmasıdır³⁴⁸. Diğer bir deyişle, marka olarak tescili talep edilen bir işaretin bir mutlak ret nedeni olarak dikkate alınabilmesi, tescil gerçekleşmişse bir hükümsüzlük sebe-

³⁴⁵ Davis, Edenborough, Graham, Malynicz and Roughton, s. 234, 235.; Öncelik ilkesi, bir AB üyesi olan İngiltere Marka Kanunu'nun (Trade Marks Act 1994) 5/1 ve 2. (Sectionları) maddeleri ile AB Yönergesi'nin 4/1-(a) ve 4/2-(b) maddelerine uygun olarak kabul edilmiştir (Bainbridge, s. 631).

³⁴⁶ ATAD 1. Dairesinin (First Chamber) 22.09.2011 gün ve 482/09 sayılı, Budejovicky Budvar, narodni podnik, v Anheuser-Busch Inc., Kararı, (Bu Krarar'a konu olay: 1973 ve 1974 yıllarından itibaren Budvar ve Anheuser-Busch şirketlerinin her ikisinde bira emtiasında, İngiltere'de, "BUDWEISER" markasını kullandıkları nedniyle tescil ettirmek istemektedirler. Budvar şirketi "BUD" işaretinite tescil ettirmek istemektedir. Uzlaşma olmayınca, olay asıl ve karşı dava olarak mahkeme aşamasına gelmiş ve nihayet İngiltere Temyiz Mahkemesi Şubat 2000'de, tarafların biralarının fiyat, tad ve kalite itibarıyla farklı oldukları, dolayısıyla ilgili tüketicilerce karıştırılmadığı, yani karıştırılacak kadar benzer olmadıkları, yine tarafların markayı aynı zaman içerisinde dürüstçe kullandıkları, dolayısıyla sonra kullanmaya başlayanın da iyiniyetli kullanımının söz konusu olduğu nedenleriyle, hem asıl hemde karşı davanın reddine karar vermiş, sonuçta, Budvar şirketi "BUD" ve "BUDWEISER" markalarının, Anheuser-Busch şirketi ise, "BUDWEISER" markasının sahibi olmuş ve iki şirkette kendi adlarına tescil yaptırmışlardır. Bu durumda, "BUDWEISER" markası bira emtiasında iki şirket adında tescil olunmuştur. Bundan sonra ise, 18.05.2005 tarihinde Anheuser-Busch şirketi Budvar adına olan tescilin hükümsüz kılınması için, İngiltere Marka Tescil Büro'suna mürecaat etmiş, sonra dava olarak mahkemeye intikal etmiş, Temyiz Mahkemesi Hukuk Dairesi, olaya uygulanacak olan, Yönerge md. 9/1 ve 4/1-(a) maddesinin yorumu için davayı ATAD da intikal ettirmiştir. ATAD konuyla ilgili Yönerge md. 4/1-(a) hükmünün uygulanması bakımından; Sonraki marka sahibinin aynı markayı aynı mallarda uzun bir zanan dilimi içerisinde önceki markayla aynı dönemde, önceki markanın müşterilere yönelik garanti fonksiyonuyla, orijin gösterme gibi temel fonksiyonlarına zarar vermeden, tersine çevirmeden dürüstçe kullandığından, önceki marka sahibi aynı mallara ilişkin aynı olan soraki markanın iptalini elde edemez" (<http://curia.europa.eu>).

³⁴⁷ Yrg. 11. HD'nin 18.04.2011 gün ve E. 2009/10941, K. 2011/4583 Sayılı Kararı "... Davacının marka tescili başvurusunda öncelik hakkı olduğu sabittir. O halde, anılan KHK hükmü uyarınca davacının başvuruda öncelik hakkı dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken..." (UYAP).

³⁴⁸ Karahan, s. 43; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Moody-Stuart and Keeling, Trade Marks and Trade Names, Fourteenth Edition, London 2005, s. 242- 244.

binin doğabilmesi için, o işaretin, tescil edilmiş veya tescilin gerçekleşmesi şartıyla daha önce tescili için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olması da gerekir. Nitekim, Yargıtay da, sonraki markanın hükümsüz kılınabilmesi için, sonraki markanın önceki markayla aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olmasını aramaktadır³⁴⁹.

Aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerlik, ifadeden de anlaşıldığı üzere, iki ayrı durumu içermektedir. Birincisi, sonraki markanın önceki markayla aynı olması, diğeri ise, sonraki markanın önceki markayla ayırt edilemeyecek kadar benzer olması durumudur. Mehz alınan AB hukukunda da bu iki durum geçerli olarak aynen yer almaktadır³⁵⁰ (UK. TMA. Section 5/1, 2; AB Yönergesi md. 4/1-(a) ve (b); Topluluk Tüzüğü md. 8). Hem aynı, hem de ayırt edilemeyecek kadar benzer kavramlarının, mutlak ve nispi ret nedeni olarak öngörüldükleri hükümlerde, hem marka, hem de aşağıda incelenen markanın kullanıldığı mal veya hizmetlerin aynı veya aynı türde olup olmadıklarının belirlenmesi bakımından önemli olması nedeniyle, daha yakından incelenmeleri gerekmektedir. Çünkü, bu kavramlar KHK ile yürürlükten kaldırılan 551 sayılı Markalar Kanunun'un 47. maddesinde tanımlanmışken³⁵¹, KHK'da tanımlanmadığı gibi, Tasarı'da tanımlama gereği duymamıştır. Dolayısıyla, bu kavramların açıklanmasında uzun bir zaman uygulanan eski 551 sayılı Kanundan yararlanmak doğru bir yaklaşım olmalıdır³⁵².

Aynı olmak, sonraki markanın önceki markayla tıpatıp aynı olması demektir. Yani, tescil engeli veya tescil gerçekleştirmişse hükümsüzlüğün konusu olabilmesi için, marka olarak tescili talep edilen bir işaretin, tescil edilmiş veya daha önce tescil

³⁴⁹ Yrg. 11. HD'nin 15.09. 2011 gün ve E. 2009/11082, K. 2011/10406 sayılı Kararı; Yrg. 11. HD'nin 18.07.2011 gün ve E. 2010/710, K. 2011/8976 sayılı Kararı; Yrg. 11. HD'nin 07.02.2011 gün ve E. 2009/7924, 2011/1228 sayılı Kararı, "...Önceki tarihli tescilli marka şekil unsuruyla birlikte değerlendirildiğinde, işaretlerin 556 sayılı KHK'nın 7/1-b maddesi anlamında aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer nitelikte olduklarından söz edilemez".; Yrg. 11. HD'nin 30. 11.2011 gün ve E. 2010/4828, K. 2011/16134 Sayılı Kararı, "..., davalı başvurusunun konusu olan "GÜRPINAR" ve "BAĞPINAR" ibareli işaret ile davacıya ait "PINAR" ibaresi arasında 556 sayılı KHK'nın 7/b ve 8/b maddesi kapsamına girebilecek seviyede bir benzerlik bulunduğu,...." (UYAP).

³⁵⁰ Bainbridge, s. 631.

³⁵¹ Başkasına ait tescilli markanın biçim, mana veya bunlardan birisi itibarıyla eşini veya ebat yahut renk itibarıyla veya dikkatle bakılmadıkça farkına varılmayacak kadar cüzi surette değiştirilmiş şeklini kullanan kimse bu markayı aynen kullanmış sayılır (551 sayılı MarkK. md. 47/2). Başkasına ait tescilli bir markaya, toplu olarak bıraktığı umumi intiba itibarıyla ilk bakışta kolayca tefrik edilemeyecek şekilde benzeyen ve bu surette iltibasa sebebiyet verecek bir markayı kullanan kimse o markanın benzerini kullanmış sayılır (551 sayılı MarkK. md. 47/3).

³⁵² Karahan, s. 45; Kaya, s. 86; Seher Açikel, Mutlak ve Nispi Red Nedenleri Kapsamında Karıştırılma İhtimalinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, TPE, Ankara, s. 56; krş. Tekinalp, &26, Bölüm No: 21.

için başvurusu yapılan bir marka ile tıpatıp aynı olması anlamındadır. Bu ayniyet, sonraki marka ile önceki markanın sözcük, şekil, rakam renk gibi tüm unsurlarının özdeş olması demektir. Bu durumda, yani iki marka özdeş ise, ayniyet kabul edilmelidir. Önceki ve sonraki markanın tüm unsurlarının aynı olmasına rağmen, yazı, rakam, şekil vb. gibi unsurların boyutunun büyük ya da küçük olmasının hiçbir önemi yoktur. Yani, bu durum önceki ve sonraki markanın aynı olarak değerlendirilmesini etkilemeyecektir³⁵³. Başka bir ifade ile, sonraki markanın öncekiyle aynı olmasından anlaşılması gereken; önceki markada hiçbir değişiklik veya ona ilave yapmaksızın, bir bütün olarak bakıldığında, markayı oluşturan tüm unsurların sonraki markada aynen yer alması, yani sonraki markanın yalnızca önceki markanın unsurlarının tamamından oluşturulmasıdır³⁵⁴.

Örnek vermek gerekirse, Yargıtay'ın bir kararına konu olan "Pover Pack" ibareli önceki markanın, bir başkası tarafından tüm unsurlarıyla, yani ekleme eksiltme yapmadan yine "Pover Pack" veya "POVER pack" olarak tescil edilmesi sonraki markanın öncekiyle aynı olmasıdır³⁵⁵. Örnekte görüldüğü üzere sonraki markanın, önceki markayla aynı olup olmadığının belirlenmesi, her iki markayı oluşturan unsurların birebir aynı olmasına bağlı olduğundan, belirlemede karakterlerin büyük, küçük veya yazım veyahut da çizim biçiminin farklı olmasının hiçbir önemi olmadığından, Bu hususta ayrıca bilirkişiyeye başvurma gereği bulunmamaktadır.

Ayırt edilemeyecek kadar benzer olma kavramı ise; önceki marka ile sonraki marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmasını ifade eder. Karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde ise önceki ve sonraki markayı oluşturan tüm faktörler dikkate alınıp bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmenin ise somut olayda, markaların kullanıldığı mal ve hizmetlerin hitap ettiği ortalama tüketici gözüyle yapılması gerekmektedir. Zira ortalama tüketici markayı bir bütün olarak değerlendirir. Ayrıca, markaların görsel, işitsel ve kavramsal benzerlikleri, ayırt edici ve etken unsurlarının zihinde bıraktığı izlenim ile yarattığı etkiler bütün olarak değerlendirilir. Bu değerlendirilmede, markalar arasındaki daha küçük benzerlik mallar arasındaki

³⁵³ Çolak, s. 102; Tekinalp, s. 438; Karahan, s. 45; Arkan, s.76, "Markalar arasında ayniyet bulunup bulunmadığı markanın bütün olarak bıraktığı izlenime göre belirlenir. Markanın esas unsurunu oluşturan sözcüğün, sonraki markada farklı büyüklükte olması veya farklı yazı biçimi ile ifade edilmesi, markalar arasındaki ayniyeti ortadan kaldırmaz".

³⁵⁴ Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Moody-Stuart and Keeling, s. 244.

³⁵⁵ Yrg. 11. HD'nin, 20.06.2011 gün ve E. 2009/14409, K. 2011/7481 Sayılı Kararı (UYAP).

daha büyük benzerlikle dengelenebiliyorsa veya bunun tersi olabiliyorsa, önceki marka ile sonraki marka arasında önemli bir karıştırma ihtimali vardır³⁵⁶. Burada dikkate alınacak diğer bir belirleyici de, sonraki markanın kullanıldığı mal veya hizmetlerin birinci markanın ait olduğu teşebbüs ya da bu teşebbüsle ekonomik bağı olan teşebbüsten geldiği izleniminin o mal veya hizmetin hitap ettiği tüketici kesiminde oluşma ihtimalidir. Çünkü bu durumda, markanın fonksiyonlarından orijin göstermede halk yanıltılmakta ve dolayısıyla markanın orijini zarar görmektedir³⁵⁷.

Başka bir ifade ile belirtmek gerekirse, çok az da olsa, önceki marka ile sonraki marka arasında, farklılıklar varsa markaların aynılıklarından değil, ancak, ayırt edilemeyecek kadar benzer olduklarından söz edilebilmektedir³⁵⁸. Bu durumda önceki markanın hükümsüzlük ve diğer korumalardan yararlanabilmesi karıştırılma ihtimalinin bulunmasına bağlıdır. Nitekim Yargıtay da³⁵⁹, markalar arasında benzerlik araştırması yapılırken, esas unsurlar göz önüne alınarak taraf markaları arasında karıştırma ihtimalinin bulunup bulunmadığı, başvuruya konu markanın davalıya haksız yarar sağlayıp sağlamayacağı, tanınmışlığın zarar görüp görmeyeceği ile davacıya ait markanın ayırt ediciliğine zarar verip veremeyeceği hususlarının tartışılması gerektiğini belirtmektedir. Örneğin, "BİZİM MUTFAK" ile "BİZİMADA"; "OXFORD" ile "OKSFORD"; "NATURA" ile "Şekil + NATUREM"; "BENİMO" ile "BENİM" markalarının KHK. md. 7/1-(b) anlamında benzer olduklarını Yargıtay kabul etmiştir³⁶⁰. Yargıtay, "Üçler Şekil" ibareli marka ile "üçler plastik tüp şekil" markasının ise benzer olmadıklarına karar vermiştir³⁶¹.

³⁵⁶ Davis, Edenborough, Graham, Malynicz and Roughton, s. 240, 241; Paul Torremans, Holyouk and Torremans Intellectual Property Law, Sixth Edition, Oxford, New York 2010, s.433; Arkan, s. 76; Yargıtay 11.HD'nin 03.11.2011 gün ve E. 2011/8901, K. 2011/14835 sayılı Kararı, "... Hükümde geçen "ayırt edilemeyecek kadar benzerlik" ise, karşılaştırılan işaretler arasındaki farklılıkların markanın kapsadığı mal ve hizmeti orta düzeydeki alıcı kitlesi üzerinde bıraktığı genel izlenimi itibariyle önemsenmeyecek derecede düşük olması nedeniyle aynı işaret gibi algılanmasıdır. ... anılan madde hükmüne göre yapılacak benzerlik incelemesinde asıl olan karıştırma ihtimalidir. ... Dava konusu başvuruda anılan ibarenin yanında şekil unsuru ile "Satellite" ibaresi kullanılmıştır. Dolayısıyla davacı markasının bir bütün olarak bıraktığı izlenim itibariyle, redde mesnet markalarla ...KHK'nın 7/1-b maddesi anlamında, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir" (UYAP).

³⁵⁷ Bainbridge, s. 635; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz and Roughton, s. 241, 242.

³⁵⁸ Çolak, s. 102.

³⁵⁹ Yrg. 11.HD'nin 21.11.2011 gün ve E. 2010/3885, K. 2011/15549 Sayılı Krarı (UYAP).

³⁶⁰ Sırasıyla, Yrg. 11. HD'nin 05.07.2011 gün ve E. 2009/8487, K. 2011/8338 Sayılı; Yrg. 11. HD'nin 06.07.2011 gün ve E. 2010/689, K. 2011/8406 Sayılı; Yrg. 11. HD'nin 02.02.2009 gün ve E. 2007/11603, K. 2009/1026 Sayılı; Yrg. 11. HD'nin 07.07.2011 gün ve E. 2009/8067, K. 2011/8558 Sayılı Kararları (UYAP).

³⁶¹ Yrg. 11. HD'nin 14.02.2011gün ve E. 2009/8757, K. 2011/1647 Sayılı Kararı (UYAP).

(3). Mal veya Hizmetlerin Aynı veya Aynı Türde Olması

Mutlak (KHK. md. 7/1-b) ve nispi (KHK. md. 8/1) ret nedenleri için, gerekli olan diğer şart ise marka olarak tescili istenen işaretin kullanılacağı mal veya hizmetlerin, tescilli ya da daha önce tescil için başvurusu yapılmış işaretin kapsamındaki mal veya hizmetlerle aynı ya da aynı türde olmasının gerekmesidir³⁶². Başka bir deyişle, iki işaretin farklı mal veya hizmetlere ilişkin olması durumunda tescilin reddi için mutlak veya nispi ret nedeni söz konusu olamayacaktır³⁶³. Meğerki önceki marka tanınmış olsun (md. 8/4). Bu denetimin, mutlak ret nedeni bakımından resen, nispi ret nedeni bakımından ise itiraz üzerine yapılabilmesi için³⁶⁴, marka tescil başvurusu sırasında tescili istenen markanın kullanılacağı mal veya hizmetlerin listesinin TPE'ye verilmesi gerekmektedir (KHK. md. 23/1-c).

Mal veya hizmetlerin aynı veya aynı türde olup olmadıklarının tespiti, Nis Anlaşmasına göre, TPE tarafından hazırlanan ve her yıl Ocak ayının birinci günü yürürlüğe giren Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde gösterilen sınıflar esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. Bu uygulamaya göre (Tebliğ md. 1 ve 5) 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TPE'nin hazırladığı Tebliğ'de³⁶⁵ mallar 34, hizmetler ise 11 sınıfta toplanmıştır (md. 2). Ancak, liste tüm mal veya hizmetleri kapsamamaktadır. listede yer almayan mal veya hizmetlerin Tebliğ md. 4 hükmüne göre belirleneceği öngörülmüştür.

Mal veya hizmetlerin aynı veya aynı tür olması şartı ise iki durumu içerisinde barındırmaktadır. Birincisi, mal veya hizmetlerin aynı olması; Diğeri ise, mal veya hizmetlerin aynı türde olmasıdır. Bu durumlardan birinin olması şartın gerçekleşmesi bakımından yeterlidir.

³⁶² Kaya, s. 85; Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 103; Alper Ç. Yılmaz, Türk Marka Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara 2008, s. 43, 44, "... Nispi red nedenine ilişkin KHK. md. 8/1 hükmünün uygulanabilmesi için gerekli bir diğer şart ise markanın halk tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunmasıdır". Bu hususta bkz. ileride Bölüm: 2-1-a; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz and Roughton, s. 239 "Mehaz AB Yönergesinin 4/1-b maddesinin uygulanması için mal veya hizmetlerin aynı ya da benzer olmaları gerekir"; Tescil kapsamı metal işleme hizmetleri içerisinde sadece atıkların geri dönüşümü ve hurdacılık için geçerli olduğu, bu durumda davacının marka tescil başvurusu kapsamı ile redde mesnet emtianın örtüşmediği ve Kararnamenin 7/1-b maddesinin koşullarının oluşmadığı.."(Yrg. 11. HD'nin 18.07.2011 gün ve 2010/710, K. 2011/8976 sayılı Kararı, (UYAP).

³⁶³ Alper Ç. Yılmaz, s. 43.; Aytekin, s. 305, 306.

³⁶⁴ Arkan, s. 74.; Alptekin, s. 286.

³⁶⁵ Resmi Gazete, Tarih: 25.012.2012, Sayı: 28508.

Aynı mal veya hizmet; TPE'nin hazırladığı mal veya hizmetleri gösteren listenin aynı gurubunda yer alıp almadığına göre belirlenir. Zira, tebliğin 3. maddesinde, genel başlıkların tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların veya hizmetlerin tamamının kapsamda olduğu, 4. maddesinde ise listenin tüm mal veya hizmetleri kapsamadığı, ancak, her hangi bir genel başlık altına girmeyen ve listede de yer almayan mal veya hizmetlere marka tescil başvurusunda yer verilmesi halinde; söz konusu mal veya hizmetler listede yer alan aynı Nis sınıfında bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon ve amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirilir.

Bu hükümlere göre, önceki marka 33 ve 34 sınıftaki mallarla 36 sınıftaki hizmetlerin tamamını kapsayacak şekilde tescil edilmişse, ve sonraki markanın da iş bu mal ve hizmetleri kapsıyorsa, aynı mal veya hizmetlerle ilgili başvuru var demektir. Dolayısıyla başvurunun reddi gerekir³⁶⁶. Diğer bir ifade ile marka tescil belgesinde yer alan mal veya hizmetlerin aynı olması durumunda aynı mal veya hizmetten söz edilecektir. Bu ayniyet bazen çok açık olmayabilir. Örneğin, önceki marka "motorlu taşıtlar" emtiası ile "taşımacılık hizmetini", sonraki marka ise "otomobiller kamyonlar" emtiası ile "seyahat hizmetini" kapsıyorsa aynı mal veya hizmet söz konusudur³⁶⁷.

Aynı türdeki mal veya hizmet ise, Tebliğ'in 5. maddesinde, "... Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, Ek'teki listede gruplar esas alınır" ibaresiyle ifade edilmiştir. Bu maddenin ikinci cümlesinde ise, aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, grupların daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da kapsayacak şekilde daha geniş yorumlaması için TPE'nin yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu durumda, aynı tür mal veya hizmet; bu mal veya hizmetlerin farklı sınıf veya alt sınıflarda yer alması durumunda söz konusu olabilmektedir³⁶⁸. Örneğin, önceki markanın 41. sınıftaki eğitim hizmetlerine, sonraki markanın ise kongre ve seminer hizmetleri veya konferans hizmetlerine ilişkin olması durumunda aynı türdeki hizmetlerden söz edilir.

³⁶⁶ Kaya, s. 90; Yrg. 11. HD'nin 07.07.2011 gün ve E. 2009/8067, E. 2011/8558 Sayılı Kararı, "...29, 30 ve 32. sınıfta bulunan emtialar açısından tarafların marka ve başvurularının tamamen örtüştüğü, örtüşmeyen 05/02 tıbbi amaçlı diyet maddeleri, diyet gıdaları, bebek mamalarının davalı şirketin önceki tarihli markasında yer alan 29 ve 30. sınıftaki tüm mallar itibarıyla karşıladıkları..."(UYAP).

³⁶⁷ Çolak, s. 103.

³⁶⁸ Çolak, s. 103.

Bu bağlamda, marka başvurusu önceki markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerden farklı mal veya hizmetlere ilişkin olursa, tescil başvurusu reddedilemeyeceği gibi, bu durum bir hükümsüzlük sebebi de oluşturmayacaktır. Ancak, bu kural mutlak olmayıp, istisnası vardır. Zira, tescilli olan veya daha önce tescil başvurusu yapılmış olan markanın tanınmış olması, önceki marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan sonraki markanın başka mal veya hizmetler için de tesciline engel teşkil eder³⁶⁹.

(4). İstisnanın Uygulanmaması

KHK. md. 7/2'ye göre, kullanmayla tescile konu mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil tarihinden önce ayırt edicilik kazanmış olan bir markanın, bu maddenin (a), (c), (d) bentlerine göre tescili reddedilemez. Bu hükümden açıkça anlaşıldığı üzere, md. 7/1-(b) bendi belirtilen istisnaya dahil edilmemiştir. Yani istisnanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Buna karşın, bu hükmün mehzadaki karşılığı olan AB MarkaYönergesinin 3/3 üncü maddesi, Yine Yönerge md. 3/1- (c) ve (d) bentleri ile birlikte (b) bendine; Topluluk MarkaTüzüğü'nün 7/3. maddesi ise 7/1-(c) ve (d) bentleriyle birlikte (b) bendine atıf yapmışlardır. Ancak, ayırt edici karakterden yoksun olan işaretlerin tescil edilemeyeceğine ilişkin mehzanın (b) bendi KHK'nın 7 nci maddesine alınmadığı gibi, KHK. md. 7/1-(b) hükmü Yönerge md. 4 ve Tüzük md. 8 hükümlerinden alınmıştır. Dolayısıyla karşılığı da nispi ret nedenlerine ilişkin mehzanın iş bu 4 ve 8 nci maddeleridir. Bu maddelerde ise, KHK'nın 7/1-(b) maddesinin karşılığı olan tescil engelini bertaraf edecek bir istisna öngörülmemiştir. Diğer taraftan, mehzadaki hükümlerin kaynağı olan TRIPS. md. 15/1 de böyle bir istisna öngörmemiştir. Zira, md. 15/1'in ikinci cümlesinde, üye devletlere, kullanma suretiyle ayırt edicilik kazanmış olan markaların tescilini yapabilme imkanı verilmiştir. Dolayısıyla, kullanma ile ayırt edicilik kazanılmış olması durumunun, KHK. md. 7/1-(b) ve 8/1'de öngörülen tescil engelini kaldırması söz konusu olamayacaktır³⁷⁰. Böylece,

³⁶⁹ Kaya, s. 90,91; ayrıca bkz. ileride bölüm: II-C-2.

³⁷⁰ Ayrıca bkz yukarıda bölüm: II-B; Aynı yönde bkz. Arkan, s. 76; Oytaç, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, s. 86; krş. Karahan, s. 51-53 "..... Yönerge'de istisna kapsamına ayırt etme gücü olmayan tüm işaretler alınmışken; KHK. md. 7/2'de sadece, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı markaların, tescil öncesi kullanım suretiyle ayırt etme gücü kazanabileceği var sayılarak, bu durum istisna kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla, Yönerge ile getirilen istisna, KHK. md. 7/2 ile getirilen istisnaya nazaran daha kapsamlıdır ve onuda kapsar niteliktedir..... Ancak, TPE'nin böyle bir istisnayı

kullanma sonucu markanın ayırt edicilik kazanması hali MarkKHK. md. 7/1-(b) ve 8/1 hükümlerinden kaynaklanan hükümsüzlük sebebini bertaraf edemeyecektir (KHK. Md. 42/son).

Bununla birlikte, çok spesifik bazı durumların söz konusu olabilmesi de muhtemel olabilir. Örneğin, ATAD'ın kabul ettiği gibi³⁷¹, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerde, önceki marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer sonraki markanın önceki marka ile aynı dönemde ve uzun bir süre dürüstçe kullanılıp, bu kullanmanın da önceki markanın müşterileri üzerinde bıraktığı garanti fonksiyonu ile orijin gösterme fonksiyonuna zarar vermediği veya bu fonksiyonları tersine çevirmediği durumlarda sonraki markanın tesciline engel olunmamalıdır. Eğer tescil edilmişse söz konusu tescil engelleri bu kez de hükümsüzlük sebebi sayılmamalıdır. Diğer taraftan, yine Yargıtay'ın³⁷² kabul ettiği üzere hükümsüzlük davasının açılması dava hakkının kötüye kullanılmasını teşkil etmesi halinde hükümsüzlüğe engel olması gerekir.

c. Tasvir Edici İşaretler

Tasvir edici işaretler, KHK. md. 7/1-(c) kapsamındaki “tanımlayıcı” işaretler ile md. 7/1-(d) kapsamındaki “jenerik” işaretlerin ortak adıdır³⁷³. Nitekim, bu hükümlerin aynen alındığı Tasarı md. 7/1-(c) ve (d)'nin gerekçesinde de, (c) ve (d) bentlerinde yer alan işaretlerin tasvir edici işaretler olarak nitelendirildikleri belirtilmiştir. Ayrıca, kabul edilmelerinin sebebinin de, rekabetin bozulmasını ve diğer üreticiler ile tüketicilerin bundan zarar görmelerini önleme amacı olduğu vurgulanmıştır³⁷⁴. Bu nedenle, biz “tanımlayıcı” ve “jenerik” işaretleri “tasvir edici işaretler” başlığı altında inceledik.

resen dikkate alması düşünülemez. KHK. md. 7/2 hükmü uyarınca ayırt edicilik kazanmış olması nedeniyle m. 7/1-b'ye dayanılarak tescili reddedilemeyen bir husus md. 8/1-(a) veya (b)'de düzenlenen nispi bir ret nedeni olarak mütalaa edilebilir.....”.

³⁷¹ Bkz. yukarıda dn. 346; ATAD 1. Dairesinin (First Chamber) C-482/09 sayılı Kararı (<http://curia.europe.eu>); ayrıca bkz. yukarıda bölüm II- B.

³⁷² Yrg. 11. HD'nin 12.02.2013 gün ve E. 2011/1745, K. 2013/2353 sayılı Kararı (UYAP).

³⁷³ Arkan, s. 77; Kaya, s. 91"Yazar, tanımlayıcı ve jenerik olarak isimlendirilen ve marka tescilinde mutlak red nedeni dolayısıyla hükümsüzlük sebebi olan işaretleri, Kamuya mal olmuş serbest işaretler başlığı altında incelemiştir"; Alper Ç. Yılmaz, s. 45.

³⁷⁴ Maddenin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde yer alan ve tasvir edici işaretler olarak nitelendirilen bu tür işaretler, herkesin kullanımına açık tutulması gereken, ayırt ediciliğe sahip bulunmayan ve hiç kimsenin tekeline verilemeyecek işaretlerdir.....(Tasarı md. 7/1-(c) ve (d)'nin Gerekçesinden).

Bu hükümler, KHK'nın kaynağı olan AB Marka Yönergesinin 3/1-(c) ve (d) ile Topluluk Marka Tüzüğü'nün 7/1-(c) ve (d) maddelerinden alınmıştır. Bu Yönerge ve Tüzüğün kaynağı ise Paris Sözleşmesi'nin 4 üncü mükerrer 6 ncı maddesinin "B" bendinin 2 nci maddesidir³⁷⁵. Görüldüğü gibi, mehzada da tanımlayıcı ve jenerik işaretler bir birinden bağımsız iki hükümde düzenlenmişlerdir. Ancak, Brainbridge'in haklı olarak ifade ettiği gibi, Yönergenin 3/1-(c) ve 3/1-(d) maddeleri bağımsız olmalarına rağmen, birbirleriyle tam olarak örtüşmektedirler. Zira her iki hükümde kamu menfaatine hizmet etmektedir³⁷⁶. Dolayısıyla mehzazın düzenleme biçimi de bu iki hükmün aynı başlık altında incelenmesini gerekli kılmaktadır.

(1) Tanımlayıcı İşaretler

Mutlak tescil engeli olarak kabul edilen tanımlayıcı işaretler, kaynak AB marka hukukuna uygun olarak KHK. md. 7/1-(c)'de örnek olarak verilmiştir. Diğer bir deyişle, tanımlayıcı işaretler maddede sayılanlarla sınırlı değildir³⁷⁷. Kararname'nin bu hükmüne göre, "Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur içeren markalar"ın durumu marka tescilinde ret için mutlak nedenlerdendir. Bu hükümden anlaşıldığı üzere, tanımlayıcı işaret; ilgili mal veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini belirten işaretlerdir. Karakteristik özellikler ise, örnek olarak maddede sayılan ve üç gruba ayrılacak işaretlerdir. Birincisi, mal veya hizmetlerin cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç ve değerini belirten işaretler; İkincisi, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağını gösteren işaretler; diğeri ise, mal veya hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren işaretlerdir.

Üç gruba ayırdığımız bu işaretleri münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmeleri mümkün değildir³⁷⁸. Çünkü bu tür işaretle-

³⁷⁵ www.wipo.int/treaties.

³⁷⁶ Brainbridge, s. 611.

³⁷⁷ Tekinalp, s. 405; Alper Ç. Yılmaz, s. 45; Çolak, s. 113.

³⁷⁸ Bununla birlikte, mal ve/veya işaretlerin karakteristik özelliklerini gösteren işaretlerin bir markanın yardımcı unsurunu oluşturmaları mümkündür (Karahan, s. 54). Nitekim Yrg. HGK 24.12.2008 gün ve 11-775/753 sayılı Karar'ında, "PENCERE" ve "KAPI PENCERE" sözcüklerinin bir dergi, broşür, disket gibi bir basılı eser cinsi olmadığından dolayı, belirtilen mallar için marka olarak tescil edilmelerinin KHK. md. 7/1-c bendi kapsamında cins isim sayılmadığını belirtmiştir (Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 19).

rin ayırt edici özellikleri bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile mal ve/veya hizmetlerin karakteristik özelliklerinin bir işaretin marka olarak tesciline mani olabilmesi için, markayı ya münhasıran oluşturması, ya da markayı oluşturan bileşenlerin esas (asıl) unsurunu oluşturması gerekmektedir³⁷⁹. Esas unsurun ise ne olduğu KHK'da belirtilmediği gibi, Tasarı'da da belirtilmemiştir. Bununla birlikte Yargıtay'ın belirttiği üzere, marka birden çok unsuru ihtiva ediyorsa, asıl unsuru markanın bütünü itibariyle bıraktığı izlenimde, tümüne hakim olan görünüşte ve ayrıcalığını vurgulayan imajda aramak gerekmektedir. Bu tespitten hareketle Yargıtay "Computer Bild + şekil" ibareli markanın esas unsurunun biraz daha büyük ve kalın yazılan "Computer" sözcüğü olduğunu belirtmiştir³⁸⁰.

Diğer taraftan, ayırt edicilik kriterine sahip olmayan bu işaretlerin, kullanma ile ayırt edicilik kriterini kazanmaları mümkündür (KHK. md. 7/2). Tanımlayıcı işaretlerin ayırt edicilik kriterinden yoksun olmaları nedeniyle, AB marka hukukunda; KHK'nın bu hükmünün karşılığı olan Yönerge md. 3/1-(c) ile Tüzük md. 7/c hükmü, KHK'ya alınmayan ve ayırt edicilik kriterinden yoksun işaretlerin marka olamayacağını öngören bu 3/1. ve 7/1. maddelerinin (b) bentleriyle birlikte düşünülmektedir. Çünkü, ayırt edicilik kriterinin olmaması ortak özelliktir³⁸¹.

ABD marka hukukunda³⁸² ve mehzaz alınan AB³⁸³ marka hukukunda olduğu gibi, tanımlayıcı işaretlerin marka olmasını engelleyen KHK'nın bu hükmünün kabul edilmesinin nedenleri; tanımlayıcı işaretlerin ayırt edicilik vasfından yoksun olmaları

³⁷⁹Yılmaz Ç. Alper, s. 46, "KHK'da esas unsurun ne olduğu belirtilmemiştir. Bununla birlikte, esas unsurun tespitinde markanın hedef hitledeki algılama şeklinin esas alınması önemli olmaktadır. Hedef kitle ise ilgili mal ve/veya hizmete göre bazen ortalama tüketiciyi, bazende daha dar bir çevreyi ifade etmektedir". Ayrıca bkz. Bölüm: I.

³⁸⁰Yrg. 11. HD'nin 01.12. 2000 gün ve 7590/9528 Sayılı Kararı (Alındığı yer: Yılmaz Ç. Alper, s. 46, 47); Yrg. 11. HD'nin 31.10.2011 gün ve E. 2010/3388, K. 2011/14639 Sayılı Kararı, "... Davacının marka tescil başvurusuna konu işaret "LIQUID TOOL" ibaresinden oluşmaktadır. 556 sayılı KHK'nın 7/1-c maddesi anlamında ret nedeninin varlığı için anılan ibarenin doğrudan cins, çeşit, vasıf ve amaç belirten bir ibare olması gerekir. Oysa söz konusu işaret bir bütün olarak değerlendirildiğinde başvuru konusu ibare tescil kapsamında 4. sınıftaki endüstriyel yağlar ve gres yağları, yağlayıcılar, plastik deformasyon ve kesme deformasyonu için endüstriyel yağlar bakımından ...anlamında doğrudan karakteristik özellik belirten nitelikte bir ibare olmadığından..." (Uyap).

³⁸¹Davis, Edenborough, Graham, Malynicz and Roughon, s. 220.

³⁸²Schechter and Thomas, s. 575; Halpern W. Sheldon, Nard A. Craig and Port L. Kenneth, Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent and Trade Marks, Kluwer Law International, The Netherlands 1999, s. 307.

³⁸³Davis, Edenborough, Graham, Malynicz and Roughon, s. 220, 221; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart and Keeling, s. 181; Lionel Bently and Brad Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press, New York 2002, s. 793.; Alman Marka Kanun'unda (md. 8) aynı nedenle tanımlayıcı işaretleri marka tescili için mutlak ret nedeni olarak düzenlemiştir (Merz, s. 15).

göz önüne alınarak rekabet düzeni ile diğer teşebbüsler ve tüketicilerin menfaatlarını korumak için herkesin kullanımına açık olan bu gibi işaretlerin tek bir kişinin tekeline verilmesini önlemek ve bu suretle kamu yararını sağlamaktır. Konunun anlaşılabilmesi bakımından, belirtilen her bir grubun ayrı incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle;

Mal veya hizmetlerin cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç ve değerini tanımlayan işaretlerin marka olarak tescilleri, bu tür işaretler doğrudan doğruya ve özel bir zihni çaba harcamadan mal ve/veya hizmetin kendisini veya malı ifade ettiği takdirde yasaklanmıştır. Bu bağlamda, sigara için "Hafif Türk Tütünü" ibaresinin, otomobil için "oto" sözcüğünün ve ilacı oluşturan bileşenlerden, yani ham maddelerden birinin adının o ilaç için marka olmaları söz konusu olamaz. Ancak bu tür sözcüklerin başka mallar için marka olarak tescil edilmeleri mümkündür. Örneğin sigara için "oto" sözcüğü marka olarak seçilebilir. Buna karşılık, vasıf gösteren hafif anlamındaki "ultra light", miktar gösteren "düzine" ve "gram" sözcüklerinin marka olarak tescil edilmeleri mümkün değildir³⁸⁴. Tüm bu ve benzer işaretlerin ortak yönü çoğu zaman kamu malı haline gelmiş, ilgili oldukları mal veya hizmetin mahiyetini, kendini ve imal tarzını gösteren serbest işaretler olmalarıdır³⁸⁵.

Nitekim Yargıtay da bir kararında³⁸⁶ "Microfiber Nano" kelimelerinden "Microfiber" sözcüğünün "tekstilden mamül temizleme ve silme bezleri" ürününün türünü; diğer bir kararında³⁸⁷ "labne" ibaresinin peynir emtiasının cins ve çeşidini gösterdiğini belirtmiştir.

AB uygulamasında, Benelux Trade Mark Ofisi ile Mahkemesi ve ATAD vermiş oldukları kararlarında, "EUROPOLIS" ibaresini oluşturan "euro" sözcüğünün "Europe"un kısaltması olup kalite ve vasıf bildirmesinden dolayı "polis" sözcüğünde konuşulduğu dilde "sigorta sözleşmesi" anlamında olması nedeniyle tescili

³⁸⁴ Arkan, s. 78, 79.

³⁸⁵ Kaya, s. 91; Yılmaz, s. 158.

³⁸⁶ Yrg. 11. HD'nin 01.03.2012 gün ve E. 2010/10471, K. 2012/2979 sayılı Kararı, ".. Bu durumda, dava konusu markanın 21. sınıftaki "tekstilden mamül temizleme ve silme bezleri" emtiası bakımından 556 sayılı KHK'nın 7/1-c bendi anlamında ürünün türünü belirten işaret niteliğinde olduğunun kabulü gerekir.." (UYAP).

³⁸⁷ Yrg. 11. HD'nin E. 2009/6545, K. 2010/12855 sayılı Kararı; Yargıtay bir başka Krarında da, "DRUGSTORE" ibaresinin, "drug/ilac" ve "store/dükkan" kelimelerinin yanyana getirilmesinden oluşturulduğu, İngilizcede ilaçların satıldığı dükkan anlamına gelip eczane karşılığında kullanılan bir kaç kelimedenden biri olduğu,... dolayısıyla, eczane bakımından tanımlayıcı olduğunu belirtmiştir, 11. HD'nin 02.11.2011 gün ve E. 2010/3249, 2011/14818 sayılı Krarı (UYAP).

istenen 36 ve 39. sınıf hizmetlerde tanımlayıcı olduklarını belirtmişlerdir³⁸⁸. ATAD "bio" ve "mild" ibarelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan "BIOMILD" ibaresinin 29, 30 ve 32 sınıflardaki süt ve süt ürünleri yönünden cins ve vasıf bildirdiğinden tanımlayıcı olduğunu belirtmiştir³⁸⁹. Yine, bebek gelişimi ile canlılık ve güçlendirme vermeyi ifade eden "VITALITE" ibaresinin vasıf ve kalite göstermesi nedeniyle bebek yiyeceği olan ürünler için tanımlayıcı olduğu, buna karşın "NEW-BORN BABY" ibaresinin ise oyuncak emtiası yönünden tanımlayıcı olmadığı belirtilmektedir³⁹⁰. ABD marka hukukunda da, "STEAK AND BREW" (biftek ve bira demleme) ibaresinin restoran için cins belirttiği nedeniyle; "DELUX AND GOLD MEDAL" ibaresinin kalite, cins ve çeşit belirtmesi nedeniyle tanımlayıcı oldukları kabul edilmiştir³⁹¹.

Bu durumda hem Türk, hem de gelişmiş ülke marka hukuklarında iki veya daha çok kelime ya da bunların kısaltmaları kullanılarak yahut bunlara şekil ekleyerek oluşturulacak yeni kelime veya ibarelerle tescil için getirilen tanımlayıcı olma engelinin aşılması mümkün değildir³⁹².

Burada açıklanması gereken diğer bir husus ise, yabancı dilde tasviri anlam taşıyan sözcüklerdir. Bu sözcüklerin, yani tanımlayıcı olan yabancı bir sözcüğün marka olabilmesi, Türkiye'de yaygın olarak biliniyor bilinmediğine, başka bir deyişle yabancı sözcüğün ayırt edici bir işaret mi yoksa eşya ismi, kalite vb. olarak mı algılandığına bağlıdır³⁹³. Örneğin, Yargıtay İngilizce olan "BEAUTY SYSTEM" ibaresinin Türkçe'de "güzellik sistemi" anlamına geldiğini, ancak İngilizcenin daha yaygın olarak bilindiği Almanya'da aynı ibare +şekil markasının tescil edilmiş olması nedeniyle, Türkiye'de bu ibarenin marka olabileceğini kabul eden yerel mahkeme kararını

³⁸⁸ ATAD'ın 07.09.2006 gün ve 108/05 sayılı, Bovemij Verzekeringen NV v Benelux- Merkenbureau Kararı, Para. 6, 7, 9 ve 12 (<http://curia.europa.eu>).

³⁸⁹ ATAD 6. Dairesinin(Sixth Chamber) C-265/00 sayılı Kararı (<http://curia.europa.eu>).

³⁹⁰ Davis, Edenborough, Graham, Malnicz and Roughton, s. 222, 223.

³⁹¹ Schechter and Thomas, s. 575.

³⁹² Bainbridge, s. 612, 613; Schechter and Thomas, s. 575 vd.; Halpern, Nard and Port, s. 307; Çolak, s. 115; Yılmaz, s. 161.

³⁹³ Yılmaz, s. 159, Arkan, s. 80; Karahan, s. 62; Kaya, s. 98, "...Türkçe karşılığı etkileşimli olan, interactive veya okunuşu interaktif olan sözcüğün marka olması mümkün değildir.."; Çolak, s. 114, "...yabancı dilde olan sözcük yaygın olarak biliniyor ve kullanılıyorsa tanımlayıcı olarak kabul edilecektir. Örneğin "zero" İngilizce bir sözcük olup Türkçe'de "sıfır" anlamındadır. Toplumun büyük kesimi bilip kullanmaktadır. Benzer şekilde "gold" sözcüğünde bilinmekte ve kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bu vb. sözcükler münhasıran veya esas unsur olarak bir markada yer alamazlar".;

onaylamıştır³⁹⁴. Bizce bu karar yerinde değildir. Zira, ibare Türkiye'de yaygın olarak kalite ve vasıf anlamında bilinip kullanılmaktadır. Bu nedenle KHK. md. 7/1-(c) hükmü karşısında marka olamaması gerekirdi. Çünkü, Almanya'da şekil ilave edilmek suretiyle marka olarak tescil edilmiştir. Değerlendirmenin bütün itibariyle yapılması gereği karşısında, iki markanın farklı olduğu sonucuna varılmalıdır. ABD marka hukukunda da aynı durum söz konusudur. Örneğin İspanyolca bir kelime olan ve ABD'de yaygın olarak bilinen "SAPORITO" sözcüğü sucuk ürünü için tanımlayıcı olarak kabul edilmiştir³⁹⁵.

Mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağını bildiren işletler bakımından durum şudur: KHK. md. 7/1-(c)'de, coğrafi kaynak belirten işaret ve adlandırmalarında münhasıran marka olamayacakları gibi bir markanın esas unsurunu da oluşturamayacakları öngörülmüştür. Bu hükümle mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağını gösteren işaretler de karakteristik özellik olarak kabul edilmiş ve bu işaret ve adlandırmaların marka olarak tescil edilmeleri yasaklanmıştır. Zira, belli mal ve hizmetlerde şöhret olan bir yer adının tek bir kişinin tekeline verilmesi kamu menfaatine aykırılık oluşturur³⁹⁶.

Coğrafi işaretlerin tanımlayıcı olması nedeniyle, tek başına marka olarak kabul edilmeleri mümkün değildir. Örneğin, kayısı için "Malatya", Çay için "Rize" ve peynir için "Erzincan" isimlerinin tek başlarına marka olmalarına söz konusu hüküm engeldir³⁹⁷. Buna karşın, karıştırma ihtimali olmayacak şekilde yer isimlerinin bir markada yer alması mümkündür. Örneğin, "İstanbul Şarabı", "Tekirdağ Rakısı" ve "Gemlik Zeytini" gibi.

³⁹⁴ Yrg. 11. HD'nin 21.04.2011 gün ve E.2009/11797, K. 2011/4807 sayılı Kararı (UYAP).

³⁹⁵ Schechter and Thomas, s. 575.

³⁹⁶ Yılmaz Ç. Alper, s. 50-53, "Maddede yer verilen 'coğrafi kaynak' ibaresinden mal veya hizmetlerin coğrafi açıdan ait olan yerleri anlamak lazımdır. Böylece aidiyetin kapsamına, ilgili mal ve hizmetin ham madde ve haynak olarak elde edilmesinde, yaygın olarak işlenmesinde, üretilmesinde, pazarlanmasında.....veya kullanılmasında maruf hale gelmiş coğrafi yerler girmektedir. Bu yörelerin nüfus veya alan olarak büyüklüğü; bir köy, ilçe, il ya da bir ülke olması neticeyi etkilememektedir..... Bu durumun mutlak ret nedeni olarak kabulünün temelinde, coğrafi kaynak belirten yer isimlerinin marka koruması yoluyla bir kişinin tekeline bırakılmaması düşüncesi yatmaktadır.... Diğer taraftan, md. 7/1-(c)'de yer verilen coğrafi kaynak ibaresi, aynı maddenin (f) bendinde öngörülen 'coğrafi kaynak konusunda halkı yanıltacak markalar' konusundan farklıdır. Dolayısıyla karıştırılmaması gerekmektedir".; Yılmaz, s. 165; Arkan, s. 79.

³⁹⁷ Karahan, s 58; Kaya, s. 98.

Diğer taraftan, saatleri ile tanınmış Cenevre şehrinin adı marka olamamasına rağmen³⁹⁸, yeteri kadar tanınmadığı için ilçe adı "Altınözü" sözcüğünün marka olarak kullanılmasına izin verilmiştir³⁹⁹. O halde, Karahan'ında belirttiği gibi bu ilke kesin bir şekilde uygulanacak bir ilke değildir. Yani, bundan yer adlarının kesin olarak marka olamayacağı anlamı çıkmamalıdır. Bunun belirgin örneği Hatay'ın bir ilçesi olan Altınözü'nün marka olarak kabul edilmesidir⁴⁰⁰. Nitekim, mehzaz AB marka hukuku uygulamasında ATAD bir yer adı olan "Bavaria" ile bir göl adı olan "Chiemsee" sözcüklerinin marka olabileceğini kabul ettiği Kararında⁴⁰¹, coğrafi isim ile kullanıldığı mallar arasında ilgili toplum kesiminin zihninde ilişkilendirmenin oluşmuş olması halinde, yani ilgili toplum kesiminin her hangi bir yer adını bir ürünle algılaması durumunda, Yönergenin coğrafi ismin marka olmasını yasaklamadığını belirtmiştir. Ayrıca, mal ve/veya hizmetin orijininin gösterilebilmesi için coğrafi işaretin kullanılabilmesi mümkündür⁴⁰². Yine, KHK. md. 54/1'e göre coğrafi işaretlerin garanti markası olarak kullanılması da mümkündür.

Malların üretildiği, hizmetlerin görüldüğü zamanı belirten işaretler bakımından durum şudur: Mehazda olduğu gibi KHK. md. 7/1-(c) hükmü, malların üretildiği ve ürünlerin de yapıldığı zamanı gösteren işaretlerin de münhasıran marka olmaları ile bir markanın esas unsurunu oluşturmalarını yasaklamıştır. Burada yasaklanan, zaman gösteren ay, mevsim ve yıl gibi işaretler değil; bu gibi işaretlerin malların üretildiği veya hizmetlerin görüldüğü zamanı göstermeleridir⁴⁰³. Örneğin, "Güneşli Sabahlar" şarap ve şampanya için, "Mayıs ve Mart" ayları bira için marka olarak tescil edilemeyeceklerine, Alman Patent Mahkemesi karar vermiştir⁴⁰⁴. Buna karşın "Sabah" isminin yayıncılık alanında, "şubat" isminin ise bilgisayar alanında marka olarak kullanılmalarına izin verilmiştir⁴⁰⁵. Diğer taraftan şarabın sonbaharda olgunlaşan üzümden yapıldığından dolayı "Sonbahar" sözcüğü ise şarap markası olarak kabul

³⁹⁸ Arkan, s. 79

³⁹⁹ Karahan, s. 59; Arkan, s. 79.

⁴⁰⁰ Karahan, s. 59.

⁴⁰¹ ATAD'ın (Joined Cases) C-108/97 and C-109/97 sayılı, Windsurfing Chiemsee v Huber and Attenberger, Kararları (Alındığı yer: Bainbridge, s. 612.

⁴⁰² Davis, Edenborough, Graman, Malynicz and Roughton, s. 224.

⁴⁰³ Yılmaz, s. 164; Yılmaz Ç. Alper, s. 53.

⁴⁰⁴ Örneklerin alındığı yer: Yılmaz, s. 164.

⁴⁰⁵ Yılmaz Ç. Alper, s. 54.

edilmemektedir. Zira bu sözcük hem ürünün üretildiği zamanı hem de karakteristik özelliğini göstermektedir. Bunun aksine "Mart" sözcüğü elbise markası olabilir⁴⁰⁶

Mal ve/veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini gösteren işaretler değerlendirilirken, tescili talep edilen mal veya hizmet gurubu açısından bir cins, çeşit, vasıf, kalite vb. ifade edip etmediği araştırılmalıdır. Böyle bir durum varsa tescil talebinin reddi gerekecektir. Tescilin olması durumunda ise, bu durum hükümsüzlük sebebi oluşturacaktır⁴⁰⁷.

(2) Jenerik İşaretler

Mehaz AB hukukuna paralel olarak Türk Hukukunda da ticaret hayatında herkesin kullanabilme hakkı olan veya belirli meslek, sanat ya da ticaret gurubuna dahil olanları ayırmaya yarayan işaretlerin münhasıran marka olmaları veya bir markanın esas unsuru olarak yer almaları KHK. md. 7/1-(d) hükmü ile yasaklanmıştır. Bu hükmün AB marka hukukundaki karşılığı Yönerge md. 3/1-(d) ile Tüzük md. 7/1-(d) hükümleridir⁴⁰⁸. Bu mutlak ret nedenine, dolayısıyla da hükümsüzlük nedenine örnek vermek gerekirse, sarraf, banka, kırtasiye, bakkal, eczane ve benzeri sözcükler bu konularda faaliyette bulunan herkes tarafından kullanılacak olan ortak, yani jenerik isimler olduğundan yalnız bir kişinin tekeline bırakılamazlar. Diğer bir deyişle marka olarak münhasıran tescil edilemeyecekleri gibi, bir markanın esas unsuru olarak da yer alamazlar⁴⁰⁹. Uygulamadan örnek vermek gerekirse, Yargıtay⁴¹⁰ "GRAMALTIN" ibaresinin KHK. md 7/1-(d) ve (f) hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

⁴⁰⁶ Arkan, s. 80.

⁴⁰⁷ Krahman, s. 56.

⁴⁰⁸ Bainbridge, s. 614; Davis, Edenborough, Graman, Malynicz and Roughton, s. 226; Yılmaz ç. Alper, s. 54; Karahan, s. 67; Çolak, s. 163; Tekinalp, s. 407.

⁴⁰⁹ Örneklerin alındığı yerler, Karahan, s. 67; Yılmaz, s. 167.

⁴¹⁰ Yrg. 11. HD'nin 06.12.2011 gün ve E. 2010/5232, K. 2011/15682 sayılı Kararı, "...Davacının başvurusuna konu "Gramaltın" ibaresi 14. sınıfın (2) ve (3). alt gruplarında yer alan "saatlar ve zaman ölçme cihazları; kronometreler, metronomlar ve parçaları, saat kordonları.... Süs eşyaları, heykeller, biblolar, vazolar, spor müsabakalarında verilen kupalar, sofrta takımları (çatal-bıçak hariç), püro ve sigara ağızlıkları, tabaklar, kadehler, sigara tabakları, tütün kutuları, küllükler kağıtlıklar, havluluklar emtiasının ortalama düzeyde tüketici nezdinde altından imal edileceği yönünde genel kanaat oluşturmayan türden ürünler olduğu ve bu bakımdan bu alt gruplarda yer alan ürünler açısından "gramaltın" ibaresinde geçen "altın" sözcüğünün ve dolayısıyla "gramaltın" ibaresinin bu gruplarda yer alan emtianın niteliği ve/veya kalitesi konularında halkı yanıltıcı bir ibare olduğu nazara alınmaksızın 556 sayılı KHK 'nın 7/1-d ve (f) bentleri uyarınca davanın tümünden reddine karar verilmesi gerekirken..." (UYAP).

AB hukukundan da örnek vermek gerekirse, ATAD reklamlarda toplumu yönlendirmek için Türkçede övme anlamında olan "Bravo" sözcüğünün ticarete ortak ve yaygın kullanılan bir slogan sözcük olduğunu belirtmektedir⁴¹¹. Ortak kullanılan bir başka örnek ise Türkçede üstün ve ulu anlamlarındaki "SUPREME" sözcüğüdür. Bu sözcük de jenerik olup yalnız bir kişinin tekeline bırakılmamaktadır⁴¹². Yine masa, sandalye vb. ürünler için kullanılan Türkçe anlamı “mobilya” olan “furniture” ve içecek ürünler için kullanılan Türkçe anlamı “içecekler” olan “drinks” sözcükleride jenerik isimlerdir⁴¹³. ABD marka hukukunda da (hem “the Lanham Act”, hem de the “common law” bakımından) ticarete herkes tarafından kullanılan ortak isimlerin ayırt edicilik vasfı bulunmadığı nedeniyle münhasıran marka olmaları ve bir markanın esas (asıl) unsurunu oluşturmaları kabul edilmemektedir. Diğer bir ifade ile yasaktır. Örneğin, "milk", "bread", "toaster" ve "gun" sözcükleri jenerik isim olmaları nedeniyle bunların marka olarak tescilleri mümkün değildir⁴¹⁴.

(3) Tescil ve Hükümsüzlük Engellerinin Aşılması

AB hukukuna paralel olarak KHK. md. 7/1-(a), (c) ve (d) bentlerinde marka tescili için mutlak ret nedeni, dolayısıyla md. 42/1-(a)'da ise hükümsüzlük sebebi olarak öngörülen md. 5 kapsamına girmeyen işaretlerle, tasvir edici işaretler, yani tanımlayıcı ve jenerik işaretler, eğer kullanma yoluyla ayırt edicilik kriterini kazanırlarsa marka olarak tescil edilebilecekleri gibi, tescil edilmeleri halinde de hükümsüzlükleri istenemeyecektir. Zira, 5164 sayılı Kanun'un 13. maddesiyle değişik KHK. md. 7/2'de, bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmışsa, (a), (c) ve (d) bentleri uyarınca tescilin reddedilemeyeceği; 5164 sayılı Kanun'un 15. maddesiyle değişik KHK. md.42/son'da ise, belirtilen şekilde tescil tarihinden önce ayırt edicilik kazanan markaların da md. 7/1- (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescilinin hükümsüz sayılmayacağı öngörülmüştür. Kararname'nin 42/son maddesi Tasarı md.

⁴¹¹ ATAD'ın C-517/97 sayılı Kararı (<http://curia.eu.int>). ayrıca bkz. yukarıda s. 98 vd.

⁴¹² Örneğin alındığı yer; Davis, Edenborough, Graman, Malynicz and Roughton, s. 227.

⁴¹³ WIPO Intellectual Property Handbook: policy, Law and Use, s. 71.

⁴¹⁴ Schechter and Thomas, s. 592; Halpern, Nard and Port, s. 309, 310, "Marka kullanılmak suretiyle jenerik hale gelebilir. Bu markanın kullanıldığı malları tanımlar hale geldiğinde olmaktadır. Bir kaç örnekten en ünlüsü "ASPIRIN" markasıdır....".

49/son hükmüne aynen alınmıştır. Dolayısıyla bu konuda bir hüküm değişikliği düşünülmemiştir.

Bu hükümlerin mehzadaki karşılıkları AB Yönergesi md. 3/3, Topluluk Marka Tüzüğü md. 7/3 ve Hükümsüzlüğe ilişkin Tüzük md. 52/2 hükümleridir. Ancak, Yönerge md. 3/3 Hükümü Tüzük ve KHK'dan farklı olarak, tescilden sonrada ayırt edicilik kriterinin kazanılması durumunu üye devletlerin kabul edebileceğini öngörmektedir⁴¹⁵. Nitekim, İngiltere tescilden sonra markanın kullanıldığı mal ve/veya hizmetler bakımından ayırt edicilik kazanmasını da kabul etmiştir (the Trade Marks Act 1994 section 47/1)⁴¹⁶.

Mukayeseli hukuka paralel olarak, farklı düşünen yazarlar olmakla birlikte, tescilde kötü niyet yoksa, Türk doktrini ve uygulamasında da markanın tescil edildiği tarihten hükümsüzlük davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürede, tescilli olduğu mal ve/veya hizmetler yönünden ayırt edicilik vasfını kazanmış olmasının hükümsüzlüğe mâni olacağı kabul edilmektedir⁴¹⁷. Bizce de, AB hukukuna paralel olarak ortaya konulan bu görüş isabetlidir. Çünkü, Doktrinde belirtildiği üzere, KHK'nın yorumunun mehaza uygun yapılması daha doğru bir yaklaşımdır⁴¹⁸.

Bu hükümler kapsamında; tasvir edici işaretler, acaba hangi kriterlerin gerçekleşmesiyle ayırt edicilik vasfını kazanmış sayılacaklardır? Zira, belirtilen düzenlemelerde ayırt edicilik kriterinin nasıl kazanılacağı gösterilmemiştir. AB düzeyinde, ATAD'ın yerleşmiş içtihatlarında bu konuya ilişkin kriterler getirilmiştir. Dolayısıyla bu soruya ATAD'ın cevabı şudur: Tasvir edici bir işaret, ait olduğu dilin konuşulduğu bir ülkede veya bu ülkenin önemli bir bölgesinde, markasal olarak kullanıldığı mal ve/veya hizmetlerin hitap ettiği müşteri çevresinde ya da ilgili toplum kesitinin zihninde o işaretle mal ve/veya hizmetler arasında ilişkinin kurulmuş olması, yani işaretin kullanıldığı mal veya hizmetlerle algılanmış olması ve bu algılanmanın da

⁴¹⁵ Bu konuda bkz. yukarıda Bölüm II- C- 1- b-(4).

⁴¹⁶ www. legislation.gov.uk.; Benzer şekilde, AMK'nin 50/2 nci maddesiyle de markanın iptalinin talep edildiği tarihte hükümsüzlük nedeninin halen mevcut olması halinde, markanın iptaline karar verileceği düzenlenmiştir (www.ip.firm.de/markeng_e.pdf).

⁴¹⁷ Tekinalp, s. 480; Arkan, s. 156; Beşir F. Doğan, Marka Hukukunda Kullanın Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı, FMR, Yıl: 8, Cilt: 8, Sayı: 4, Ankara Barosu, s. 18, 19 “Bununla birlikte kötü niyetli tescilde dava tarihi esas alınmaz”; Yrg. 11. HD'nin 18.06.2007 gün ve E. 2006/6884, K. 2007/9262 sayılı kararı (Alındığı Yer: Doğan, s. 19); krş. Karahan, s. 20.

⁴¹⁸ Aytekin, s. 285.; Ünal Tekinalp, Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması, Prof. Dr Oğuz İmregün'e Armağan, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul 1998, s. 642.

tescil tarihinden önce gerçekleşmesi ile ayırt edicilik kazanmış olacaktır⁴¹⁹. Ayırt edicilik kriterinin kazanılması için gerekli olan önemli bir husus da etkin reklam kampanyasının yapılmış olmasıdır⁴²⁰. Yargıtay'a göre de, bir işaret tescilden önce tescile konu mal ve hizmetlerde kullanılmak suretiyle ayırt edicilik kazanabilmektedir⁴²¹.

Doktrinde de, bir işaretin ayırt edicilik kazanabilmesi için, belli bir mal veya hizmetle ilgili olarak yoğun bir reklam kampanyası eşliğinde uzun süre kullanılması ve bunun sonucunda o malla ilgili çevrelerde bu işaretin belli bir işletmenin markası olarak algılanmaya başlanılmasının gerektiği belirtilmektedir. Böylece, işaretin tasviri niteliği unutulup bir işletmeye bağlılığı ön plana çıkacaktır. Türkiye çapında satıcı ve alıcı çevresinin büyük bir kısmının işareti işletmeyle bağlantı içinde algılaması gerekmektedir. Bazı mallarda ise ilgili müşteri çevresinin algısı yeterli olacaktır. Diğer taraftan hükümdeki tescil tarihi ibaresi de tescil başvuru tarihi olarak algılanmalıdır⁴²².

AB ve Türk Hukukunda tasviri işaretlerin tamamı için, yani hem tanımlayıcı hem de jenerik işaretler için, kullanma ile ayırt edicilik kazanmaları kabul edilmiştir⁴²³. ABD Hukukunda ise, tanımlayıcı, coğrafi ve şahıs ismi işaretlerinin markasal olarak kullanılmaları sonucunda ikinci bir anlam kazanmaları halinde marka olmaları kabul edilmektedir. Anlaşıldığı üzere ticarete kullanılan bir tanımlayıcı işaretin marka olabilmesi, kullanan tacirin ona ikinci bir anlam kazandırmasına bağlıdır⁴²⁴. Buna karşın jenerik ad ve işaretlerin hiçbir şekilde marka olmaları kabul edilmemiştir. Ya-

⁴¹⁹ ATAD 1. Dairesinin (First Chamber) 108/05 sayılı Kararı, para., 21, 23, 28 ve Sonuç bölümü; ATAD'ın 104/01 sayılı, Libertel Groep BV and Benelux- Merkenbureau, Kararı, para. 67 (<http://curia.europa.eu>).

⁴²⁰ ATAD 6. Dairesinin (Sixth Chamber) 20.09.2007 gün ve 371/06 sayılı, 20 September 2007 tarihli, Benetton Group SpA v G-Star International BV, Kararı (<http://curia.europa.eu>).

⁴²¹ Yrg. 11. HD'nin 20.01.2009 gün ve E. 2007/5929, K. 2009/470 sayılı Kararı "...Somut olayda davalı TPE YİDK Kararının iptalini talep ve dava ettiğine göre, ayırt ediciliğin belirlenmesinde TPE YİDK Karar tarihinin esas alınması ve davacı tarafından bu hususda sunulan delillerin bu tarihe göre değerlendirilmesi gerekirken, tescil başvuru tarihi itibarıyla yapılan değerlendirme sonucunda yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuştur..." (UYAP).

⁴²² Arkan, s. 83- 85.; Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Doğan, s. 11- 21 "Hak ayırt ediciliğin kazanıldığı anda doğar. Uzun zaman önce kazanılmış olan ayırt edicilik ise tescil tarihinde mevcut olmalıdır. Yani, daha önce kazanılan ayırt edicilik kriterini daha sonra marka kaybetmişse, önceki ayırt edicilik kriteri dikkate alınmaz".

⁴²³ Arkan, s. 82 vd.; Karahan, s. 51; Çolak, s. 155 vd.; Bainbridge, 614, 615; Davis, Edenborough, Graman, Malynicz and Roughton, s 227; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart and Keeling, s. 193 vd.

⁴²⁴ Schechter and Tomas, s. 576 ve 587, 588; Halpern, Nard and Port, s. 308.

ni, jenerik işaretler kullanmayla ikinci anlam kazansalar bile marka olarak kabul edilmemektedirler⁴²⁵.

d. Şekil Markaları

Markalar Kanunu'nun⁴²⁶ aksine, mehz alınan AB hukukuna paralel olarak KHK kural olarak üç boyulu şeklinde marka olmasını, dolayısıyla korunmasını kabul etmiştir. Şeklin marka olması kuralına, yine AB Hukukunda olduğu gibi (Yönerge md. 3/1-e, Tüzük md. 7/1-e), bazı istisnaların kabul edilmesi gerekmiş ve KHK. md. 7/1-(e) hükmü ile bazı şekillerin marka olarak tescil edilemeyecekleri öngörölmüştür. Getirilen istisnalar üç boyutlu şekillere ilişkin olup, iki boyutlu şekil markalarını kapsamamaktadır⁴²⁷. KHK'nın bu hükmüne göre, malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmeleri mümkün değildir. Bunların tescili gerçekleşirse, hükümsüz kılınmaları söz konusu olacaktır. Kararnamenin bu hükmü, ifadesi düzeltilmek ve "...münhasıran veya esas unsur olarak.." ibareside eklenmek suretiyle Tasarı'nın 7/1-(e) maddesine alınmıştır. Tasarının bu maddesine "münhasıran veya esas unsur" ibaresinin eklenmesi hükmün anlamını tamamlamıştır. Gerçekten, marka olabilmesi mümkün olmayan bir şeklin münhasıran veya esas unsur olarak bir markayı oluşturmaması gerekir.

Tasarı'nın yasallaşması durumunda, marka olamayacak şekillerin bir markanın tali unsuru olup olamayacağı yönündeki tartışmada son bulacaktır. Zira, doktrinde⁴²⁸, md. 7/1-(e) kapsamındaki şekillerin bir markanın tali unsurunu oluşturacağı çoğunlukla kabul edilmesine rağmen, Yılmaz Ç. Alper⁴²⁹, ilgili maddede, bu işaretlerin münhasıran veya esas unsur olarak içerilmesi durumuna yer verilmemiş olması nedeniyle, bu gibi işaretlerin bir markanın tali unsuru olarak da ele alınamayacaklarını belirtmektedir. Bizce, bu gibi işaretlerin bir markanın tali unsurunu oluşturması-

⁴²⁵ Schechter and Tomas, s. 592; Halpern, Nard and Port, s. 309.

⁴²⁶ Etiket, kapak, kab, mahfaza, zarf, ve ambalajlar veya doğrudan doğruya emtia üzerine, basım yahut mutalif vasıtalarla yapıştırılmak suretiyle veyahut dökme, oyma, dokuma, boyama veya sair suretle konamayan işaretler, marka olarak tescil edilemez (551 Sayılı markK. md. 4/1-a). Ancak özel bir şekil veren veya herhangi bir temiz, tezyinat, çizgi yahut resimle veya renkle şeklen beraber olan münferit harf rakamların, renklerin marka olarak tescili mümkündür (md. 4/son).

⁴²⁷ Tekinalp, s. 407, 408; Kaya, s. 103; Yılmaz, s. 168; Arkan, s. 85; Yılmaz Ç. Alper, s. 56.

⁴²⁸ Kaya, s. 104; Karahan, s. 70.

⁴²⁹ Yılmaz Ç. Alper, s. 57.

na engel bir durum söz konusu değildir. Tasarı md. 7/1-(e)'nin gerekçesi de bu görüşümüzü haklı kılmaktadır⁴³⁰.

Diğer taraftan, bu işaretlerin ayırt edicilikle de bir ilgileri yoktur. Zira, hem AB Hukukunda(md. 3/3, 7/3), hem de Türk Hukukunda (md. 7/2) bu işaretler istisna kapsamına alınmamışlardır. Dolayısıyla kanuni olarak, bu işaretlerin kullanma ile ayırt edicilik kazanmaları kabul edilmemiştir⁴³¹.

KHK'nın bu hükmü incelendiğinde üç tür şeklin marka olmasının yasaklandığı, yani hükümde üç istisnai durumun düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bunların ilki, malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şekiller; ikincisi, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekiller; üçüncüsü ise, mala asli değerini veren şekillerdir. Bu şekiller, kural olarak marka olması kabul edilen üç boyutlu şekillerin istisnası olup, münhasıran ve esas unsur olarak bir markada yer almaları mümkün olmayacağı gibi, ayırt edicilik kazanmak suretiyle tescil edilmeleri de söz konusu değildir. Zira, bu şekiller asla ayırt edici olamazlar. Dolayısıyla, marka olarak tescili talep edilen şekil, maddede sayılan listede yoksa, başka da engel bulunmuyorsa, tescil reddedilemez⁴³².

Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şekiller: Bu şekiller herhangi bir çabanın ürünü olmayıp doğrudan malların kendi özgün yapılarından ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir elmanın, patatesin veya bir muzun şekli bu malların kendi doğal şekilleridir. Bunlardan; muz'u ele alacak olursak, bir muzun iki şekli bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür üç boyutlu şekiller tescil engelini aşamazlar. Keza, bir arabanın tekeri ve LPG tüplerinin şekilleri de malın doğal yapısından kaynaklanmakta

dır⁴³³. Buna karşın şekil özgünse, Coca Cola şişesi şeklinde olduğu gibi tescil edilebilir⁴³⁴.

⁴³⁰ Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir. Örneğin, otomobil lastiği, portakal gibi herkes tarafından bilinen ve kullanılan şekiller münhasıran veya esas unsur olarak marka olarak tescil edilemez. Ancak bunlara özgün bir şekil verildiğinde marka olarak seçilebilirler (Tasarı md. 8/1- (e)'nin gerekçesi).

⁴³¹ Davis, Edenborough, Graham, Malynicz and Roughton, s.228; Bainbridge, s. 616; Krş. Kaya, s. 104 " Mala özgü işaretlerin tescil edilemeyeceği kuralının istisnasını KHK. ma.7/2 oluşturur....., tescilden önce ayırt edicilik kazanılmışsa, Enstitü tescili reddedemez...".

⁴³² Bainbridge, s. 615, 616.

⁴³³ Bainbridge, s. 616; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz and Roughton, s. 228, 229, " Buna karşın, yolların kenarlarına konulan nostaljik bir efek olan kısa kalın trafik direği (kedi gözü) şekli tescil olunabilir"; Çolak, s. 168, 169.

Teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olan şekiller ile kastedilen şudur: Ticaret hayatında her malın şekli tasarlanırken, kullanım amacı dikkate alınır. Zira bazı malların kullanım amaçlarına uygun, işlevlerini yerine getirebilmeleri için o malın hacmi, malzemesi, şekli, görünümü önemli olmaktadır⁴³⁵. İşte bu durumda, teknik bir sonucun elde edilmesinde o şeklin gerekli olduğu söylenir. Örneğin, bir otomobilin ve uçağın şekli teknik mecburiyetlerin ve özellikle aerodinamiğin, yani hareketli cisimlerin hava hareketlerinden etkilenmeleri biliminin sonucudur. Yine diğer taraftan, bıçak, çakı ve ütü gibi mallarda işlevlerini yerine getirmek için belli şekillerde olmaları tekniğin sonucudur⁴³⁶. Nitekim, Yargıtay tombul tüp şeklinin teknik zorunluk olduğunu kabul etmektedir⁴³⁷. Bu bakımdan, bir kişinin tekeline verilmeleri kabul edilmemiştir.

Mala asli değerini veren şekillere gelince: Burada, malın yapısından veya işlevinden kaynaklanan bir şekil değil, sonradan tasarlanan mala asli değerini veren bir şekilden bahsedilmektedir⁴³⁸. Bu konu İngiltere’de tartışılmakta olup, genel olarak, mala asli değerini veren şekil ile teknik sonucu elde etmek için gerekli olan şekle ilişkin konuların örtüştüğü, aralarındaki farkın ise birinin estetik şekilleri, diğerinin ise işlevsel şekilleri devre dışı, yani tescil harici, bırakmaları olduğu ileri sürülür. Buna karşın tasarım olarak tescil edilip korunmaları mümkündür⁴³⁹. Mala asli değerini veren şekle verilebilecek uygulamada tek örnek, İngiltere’de (dolayısıyla AB’de) dava konusu olan Philips markalı üç başlıklı tıraş makinasının şekli olabilir. Ancak, Bununla ilgili görülen davada ATAD üç başlıklı tıraş makinası şeklinin marka olmayacağı yönündeki kararını, teknik sonuca, yani işlev için tekniğin gerekli olduğu olgusuna dayandırmıştır. Bununla birlikte davanın ulusal yargıda ve AB mahkemesinde görüldüğü sırada ileri sürülen ve tartışılan görüşlerden, şeklin mala aslı değerini verdiği sonucu da çıkmaktadır⁴⁴⁰.

⁴³⁴ Kaya, s. 104.

⁴³⁵ Çolak, s. 169.

⁴³⁶ Tekinalp, s. 407.

⁴³⁷ Yrg. 11. HD’nin 26.03.1998 gün ve E. 1997/9672, K. 1998/2127 Sayılı Kararı (Alındığı yer: Çolak, s. 170).

⁴³⁸ Çolak, s. 170.

⁴³⁹ Bainbridge, s. 618, 619; Davis, Edenborough, Grahon, Malynicz and Roughton, s. 230, 231.

⁴⁴⁰ Bainbridge, s. 617- 619; Davis, Edenborough, Grahon, Malynicz and Roughton, s. 629-631; Cornish, Llewelyn and Aplin, s. 747, 748.

e. Yanıltıcı Markalar

Hukuk düzeni bir taraftan sınai hakların bahsettiği tekel hakkını korurken, diğer taraftan da rekabet düzeninin bozulmasına engel olarak rekabet hak ve düzenini de koruması gerektiğinden⁴⁴¹, kamu menfaati nedeniyle marka hukuku kapsamında bazı işaretler üzerinde tekel hakkının kurulmasına mani olunmuştur. Dolayısıyla, mehzaz AB hukukuna (Yönerge md. 3/1-g, Tüzük md. 7/1-g) paralel olarak, Tasarı'nın 7/1-(f) maddesine de aynen alınan KHK'nın 7/1-(f) maddesi ile, "yanıltıcı işaretlerin" marka olmaları yasaklanmıştır. Bu hükme göre, mal veya hizmetin niteliği, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretlerin marka olarak tescili mümkün değildir. Zira, yanıltıcı işaretler mutlak ret nedenleri arasında sayılmışlardır. Dolayısıyla Enstitü'nün bunları resen dikkate alması gerekmektedir. Bu işaretlerin marka olarak tescil edilmesi halinde ise, md. 42 gereği hükümsüz sayılmaları söz konusudur.

Bir marka çeşitli yollardan aldatıcı olabileceğinden, maddede sayılanlar örnek olarak verilmiştir. Bu yorum, maddede geçen "gibi" sözcüğü ile maddenin mehzazdaki karşılığı olan Yönerge md. 3/1-(g) ile Tüzük md. 7/1-(g) bentlerinde yer verilen "örneğin" (for instance) sözcüğünden çıkartılabilmektedir⁴⁴². Zira, bu hükümde merkez kavram "yanıltıcı" ya da "aldatıcı" sözcüğüdür. Marka hukuku anlamında; mal veya hizmetin, alıcı bakımından özelliği olan materyalden yapıldığı veya geldiği, belli bir coğrafi yere ait olduğu izlenimi veren her türlü işaret yanıltıcı ya da aldatıcıdır⁴⁴³. Bir markanın aldatıcı olup olmadığının belirlenmesinde kural olarak ortalama tüketici kesiminin dikkati, fakat eğer o markanın kullanıldığı mal ve/veya hizmet, sadece belli alıcılara hitap ediyorsa o müşteri çevresinin dikkati göz önünde bulundurulur⁴⁴⁴.

Tescil başvurusu reddedilmemişse, yani tescil gerçekleşmişse, markanın hükümsüz kılınması için, marka sahibinin yanıltma veya aldatma kastıyla hareket etmesi aranmaz, markanın objektif olarak aldatıcı olması yeterlidir⁴⁴⁵. Diğer taraftan, ya-

⁴⁴¹ bkz. 2008/95 sayılı AB Marka Yönergesi, giriş bölümü Para. 2 vd. (OJ L 299/25, 08.11.2008)

⁴⁴² Bainbridge, s. 621; Yılmaz, s. 169; Karahan, s. 71; Yılmaz Ç. Alper, s. 58.

⁴⁴³ Lionel Bently and Brad Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press, New York 2002, s. 805.

⁴⁴⁴ Yılmaz, s. 169; Kaya, s; 105;

⁴⁴⁵ Arkan, s. 86; Kaya, s. 105; Karahan, s. 71 Yılmaz Ç. Alper, s 59.

nıltıcı işaretleri münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler marka olamayacakları gibi, bir markanın yardımcı unsuru olarak da yer alamazlar⁴⁴⁶. Zira, yanıltıcı işaretlerin bir markada yer alması mal ve hizmetin orijini, yapını, hammaddesi vs. yönünden alıcılar üzerinde farklı algılama yaratacağı muhakkaktır.

Hükümde örnek olarak verilen aldatıcı işaretler; biri, mal veya hizmetin niteliği ve kalitesi; diğeri ise, mal veya hizmetin üretim yeri ve coğrafi kaynağı olmak üzere, iki guruba ayrılabilir. Ancak, ticari hayatta marka olarak seçilen yabancı sözcüklerden de bahsetmek gerekecektir.

Ret ve hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilen, Mal veya hizmetin niteliği ve kalitesi hususunda yanıltıcı olan işaretlere örnek olarak; Avrupa çapında hizmet verilmemiş halde, danışmanlık ve aracılık için "Euroconsult" markası; malt maddesi içermeyen ürünler için "Diamalt" markası⁴⁴⁷, nitelikte yanıltmaya; normal standartlarda olmayan kalitedeki bir mal veya hizmet için "süper", "lüks" ya da "extra", "en iyi", "üstün" gibi sıfatların kullanılması ise kalitede yanıltmaya örnek verilebilir⁴⁴⁸. İngiltere uygulamasında, süt veya mandıra anlamındaki "dairy" sözcüğü ile altın anlamındaki "gold" sözcüğünden oluşturulan "DAIRY GOLD" markasının sentetik yağ için kullanılması, "BIO" ibaresinin organik olmayan ürünler için kullanılması⁴⁴⁹; ABD uygulamasında, "WAX" maddesi içermeyen pencere temizleyici için "GLASS WAX" markasının, polyester bluz için "SILKEASE" markasının⁴⁵⁰ kullanılması; AB uygulamasında ise, insan yapımı elyaf emtiası için koyun anlamındaki "SHEEP" markasının⁴⁵¹ kullanılması aldatıcı kabul edilmiştir. Zira, bu markaların tamamı kullanıldıkları emtiaların yapıldıkları ham maddelerden başka bir ham maddeden yapılmış olduğu izlenimi vermektedir. Uygulamada, Yargıtay⁴⁵² "pırlanta sonsuza kadar+şekil" markasının pırlanta olmayan emtiada; "Mikrofiber" markasının 21. sınıftaki marka tescil belgesinde mikrofiber teknolojisiyle üretildiği yazılmayan elektriksiz temizlik alet ve gereçler emtiasında kullanılmasının aldatıcı olduğunu belirtmiştir.

⁴⁴⁶ Karahan, s. 70.

⁴⁴⁷ Arkan, s. 87; Kaya, s. 107; Karahan, s. 71.

⁴⁴⁸ Karahan, s. 72, 73;

⁴⁴⁹ Bainbridge, s. 621.

⁴⁵⁰ Schechter and Thomas, s. 579, 580.

⁴⁵¹ Davis, Edenborough, Graham, Malynicz and Roughton, s. 321.

⁴⁵² Sırayla, Yrg. 11. HD'nin 21.04.2011 gün ve E. 2009/11982, K. 2011/4805 sayılı ve 01.03.2012 gün ve E. 2010/10471, K. 2012/2979 sayılı kararları (UYAP).

Mal veya hizmetin üretim yeri ve coğrafi kaynağı hususunda halkın aldatılması, kullanılan markanın o mal ve hizmetin alıcıları bakımından önem arz eden yer ve coğrafi bölgeden geldiği algısının yaratılmasıdır. Örneğin, Yargıtay Ermenistan'da üretilen alkollü içeceklerden "Konyak" için kullanılan "ARARAT" markasının, bu ibarenin Ağrı ili ve Dağını hatırlattığından dolayı, söz konusu ürünün coğrafi kaynağı ve üretim yeri yönünden halkı yanılttığına karar vermiştir⁴⁵³. İngiltere uygulamasında ise, kupalar ve su bardakları emtiasında kullanılan "CHINA-THERM" markasının, bu ürünlerin Çin'de üretildiği, parfüm içeren tuvalet malzemeleri için kullanılan "MCL PARFUMS DE PARIS" markasının söz konusu ürünün Fransa'da üretildiği izlenimi verdiği, dolayısıyla birinci örneğin malın üretildiği yer, ikinci örneğin ise malın hem nitelik ve kalitesi, hem de üretildiği yer ve coğrafi bölge yönünden aldatıcı olduğu kabul edilmiştir⁴⁵⁴.

Diğer bir husus ise yabancı dildeki sözcüklerin marka olarak tescili sorunudur; Yabancı sözcüklerin marka olarak seçilmesinin nedeni, daha kaliteli olduğu kanaatiyle halkın yabancı markalara olan talebidir. Yürürlükten kaldırılan 551 sayılı MarkK'nın aksine⁴⁵⁵, KHK'da yanıltıcı yabancı sözcüklere ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediğinden, bu husus tartışma konusu olmuştur. Bazı yazarlar⁴⁵⁶, KHK. md. 7/1-(f) hükmü karşısında yabancı sözcüklerin serbest olarak tescil edileceği anlamının çıkartılmasının doğru olmadığını, somut olaya göre değerlendirme yapılarak yabancı sözcüklü bir markanın Türkiye'de üretilen bir mal veya hizmetin yurt dışında üretildiği izlenimi vermesi durumunda tescil talebinin kabul edilmemesi gerektiğini, dolayısıyla soruya genel bir cevap aranmamasının doğru olacağını belirtmektedirler. Bazı yazarlar ise⁴⁵⁷, 551 sayılı MarkK. md. 5 hükmünün bu husustaki düzenlemesi Kararnameye alınmadığından ve ayrıca Türk ticaret hacminin artması yabancı sözcüklü markaları kullanmayı gerekli kıldığından, yabancı sözcüklerin marka olarak

⁴⁵³Yrg. 11. HD'nin 17.01.2004 gün ve E. 2004/85, E. 2004/7 sayılı Kararı (Alındığı yer; Yılmaz Ç. Alper, s. 62).

⁴⁵⁴ Bently and Sherman, s. 806.

⁴⁵⁵ Halkı aldatacak mahiyette olan işaretler, ezcümle markanın tescilini isteyen kimseye ait olmayan tasdikname, diploma, takdirname, madalya gibi hususları ihtiva eden veya yabancı mahsul mamulatin Türkiye için Türk mahsul ve Mamulatin yabancı memleketlerde istihsal ve imal edildiği zannını uyandıracak surette tertip edilen yahut markanın tescilini isteyen kimsenin ikamet, istihsal, imal zeya ticaret mahalli ile ilgisi bulunmayan menşe şaretlerini havi işaret ve adlar marka olarak tescil edilemez(551 sayılı MarkK. md. 5/1-b).

⁴⁵⁶ Kaya, s. 107, 108; Arkan, s. 89, 90.

⁴⁵⁷ Karhan, s. 75; Karahan, Suluk, Saraç ve Nal, s. 152.

kullanılmasının mümkün olduğunu, artık bu tescillerin, malın coğrafi kaynağı konusunda yanıltıcı olamayacağını belirtmektedirler.

Kanaatimizce, KHK. md. 7/1-(f)'de öngörülen hususlar örnek mahiyetinde olduğundan, kural olarak, Türkiye'de üretilen bir mal veya hizmetin başka ülkede üretildiği izlenimini verecek şekilde aldatıcı olan yabancı sözcüklü markaların tescil talepleri reddedilmelidir. Tescilin gerçekleşmesi halinde ise, bu tür tesciller hükümsüz kılınmalıdır. Çünkü, yabancı sözcüklü markaların seçilmesinin arkasındaki nedenlerden biri, yabancı markalı malların daha kaliteli olduğu yönünde halkta oluşan kanaatten yararlanmaktır. Buna karşılık, yabancı sözcük kullanılmasının bir başka nedeni, dış ticarete tutunabilmektir. İşte bu ikinci nedenin söz konusu olması ve aldatıcı bir durumda bulunmaması hallerinde, kanaatimizce yabancı sözcüklerin marka olmaları kabul edilmelidir.

Burada, bir kişinin bir malı ilk defa tasarlayıp kendi adıyla veya belli bir markayla tanıtip ünlendikten sonra, ticari işletmesi ile birlikte markayı devrederse devralanın markayı o mal ve hizmette kullanması KHK. md. 7/1-(f) kapsamına girer mi? yani aldatıcı markaya dönüşme olur mu? Sorusu akla gelebilir. Çünkü, alıcıları o mal ve ürünün halen markayı devreden tarafından tasarlanıp üretildiğini zannedip, bu nedenle ürünü tercih edebilirler. Bu soruya cevap vermeden önce, ATAD'ın benzer bir olayda verdiği kararı belirtmek gerekecektir. Zira, cevabın gerekçesi bakımından önemli görünmektedir. Dava konusu olay şudur: İngiltere'de düğün-nişan elbiseleğinde tanınmış tasarımcı olan Elizabth Emanuel tasarlayıp ürettiği elbiselerin ticaretini kendi adı altında 1990 yılında yapmaya başlamış, 1996 yılında bu isimle bir şirket kuruluşu yapmış, 1997 yılında ise işletmesini marka ile birlikte devretmiştir. Yapılan bu devirle markanın devralan adına tescil edilmesi dava konusu olmuş ve ATAD'ın önüne getirilmiştir. ATAD markanın devirden önceki şeklinden farklı bir grafik şeklinde devralan adına tescil edildiğini dikkate alarak, markanın ilk kullanıldığı ürünler yönünden Yönerge md. 7/1-(f) kapsamında halk nezdinde, burada, devirden önceki alıcılar bakımından aldatıcı olamayacağı sonucuna varmıştır⁴⁵⁸. Bu karardan hareketle, markanın devralan adına aynen tescil edilmesi durumunda, markanın devirden önce kullanıldığı mal ve/veya hizmetlerde devirden sonrada aynen kullanılması; alı-

⁴⁵⁸ ATAD 3. Dairesinin (Tird Chamber) 30.03.2006 gün ve 259/04 sayılı, Elizabth Florance Emanuel v Continental Shelf 128 ltd, Kararı (<http://curia.eu.int/jurisp>).

cıların o mal ve/veya hizmetlerin halen markanın önceki sahibi tarafından üretildiği zannını uyandıracakı nedeniyle, ilgili alıcılar bakımından aldatıcı olabilir. Zira, Mahkeme kararını, markanın devirden sonra devralan adına, devirden önceki şeklinden farklı bir grafik şeklinde tescil edilmiş olmasına dayandırmıştır.

Belirtilmesi gereken diğer bir husus ise, aldatıcı işaretlerin kullanma ile ayırt edicilik kazanmalarının mümkün olup olmadığıdır. Diğer bir deyişle, md. 7/2'de öngörülen istisnasının aldatıcı işaretlerde uygulanıp uygulanmayacağıdır. Hemen belirtelim ki, AB ve Türk hukukunda bu husus istisna kapsamı dışında bırakılmıştır (Yönerge md. 3/3, KHK. md. 7/2). ABD Hukukunda ise aldatıcı olan markanın kullanma ile ikinci bir anlam kazanması halinde, o işaretin marka olabileceği kabul edilmektedir⁴⁵⁹.

f. Devlet veya Uluslararası Örgütlere Ait İşaretler

Ülkemizin de taraf olduğu Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi gereği reddedilecek olan markaların kullanılması için izin alınmaması KHK. md. 7/1-(g)'de marka tescilinde mutlak ret nedeni olarak öngörülmüştür. Bu hükme, anılan sözleşme gereği hem KHK'da, hem de Tasarıda yer verilmiştir⁴⁶⁰. Yollama yapılan Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesinin “1a” hükmüne göre; Birlik ülkelerine ait arma, bayrak ve diğer hükümlerlik belirtilerinin ve bu devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve teminat, işaret ve damgaların, ayrıca diğer armacılık sanatı açısından her çeşit taklitlerin yetkili makamların izni alınmadan gerek fabrika ve ticaret markası, gerekse bu markayı oluşturan unsurlar olarak tescilini ret ve iptal etmeyi, uygun tedbirlerle kullanımının yasaklanmasını temin hususunda birlik ülkeleri mutabık kalmışlardır. Dolayısıyla, maddede belirtilen işaretlerin bir markada asıl unsur ya da markayı düzenleyen unsurlardan biri olarak izinsiz tescili mümkün değildir. Bu hususu Enstitü resen dikkate alması gerekmektedir. Tescil olursa, bu kez de KHK. md. 42/1-(a) hükmü gereği hükümsüz sayılacaktır.

Bu durumda, tescili mümkün olmayan işaretlerden; birinci gurubu arma, bayrak veya sair hükümlerlik emareleri sayılan flamalar, forslar, TC (Türkiye Cumhuri-

⁴⁵⁹ Schechter and Thomas, s. 580.

⁴⁶⁰ Maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, ülkemizde taraf olduğu Paris Sözleşmesi uyarınca reddedilmesi gereken marka tescil başvurularını düzenlemekte olup hüküm, anılan sözleşme uyarınca maddede yer almıştır (Tasarı md. 7/1-g'nin gerekçesi).

yeti), GB (İniltere), USA gibi işaretler oluşturmaktadır. Diğer taraftan, devletin hükümlerlik haklarıyla ilgili olan resmi kontrol ve teminat, işaret ve damgalar, örnek vermek gerekirse, TSE, ISO 9000, TÜV, TM, TURCO gibi işaretler de tescil edilemez⁴⁶¹. Nitekim, Yargıtay⁴⁶² İspanyol'ca da Türk anlamında olan "TURCO" sözcüğünün KHK. md. 7/1-(g) kapsamında olduğunu, bu nedenle de birinin tekeline bırakılamayacağını, aynı zamanda (h) bendinde öngörülen kültürel bir değer olduğunu; bir başka kararında ise, "KZL- AY/30 ARTEX 0.K" markasının belirgin bir şekilde KIZILAY ibaresini çağrıştırdığını, KIZILAY ibaresinin ise, KHK. md. 7/1-(g) maddesi gereği Paris Sözleşmesi'nin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamında olduğunu belirtmiştir. Buna karşılık Yargıtay⁴⁶³ Güneydoğu Anadolu Projesi'nin kısaltması olan "GAP" ibaresinin Paris Sözleşmesi'nin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamında olmadığını belirtmiştir.

Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesinin 1(b) hükmüne göre birlik ülkelerinin birinin veya birçoğunun üyesi olduğu uluslararası örgütlere ait emareler, işaretler, rumuzlar ve kısaltmaların da marka olarak tescil edilmeleri mümkün değildir. Örneğin, UN, ICC, UNITCITRAL, UNESCO, ILO, EURATOM, BM, WPO, INTERELEKTRO, GATT, UEFA, NATO gibi⁴⁶⁴. Nitekim, Yargıtay da⁴⁶⁵ "Şekil +UNO" ibareli markadaki "UNO" ibaresinin "Birleşmiş Milletler" kelimelerinin İngilizce yazılışının kısaltılmış şekli olduğunu, dolayısıyla tescilinin mümkün olmadığını belirtmiştir.

Bu hükümlerin nasıl uygulanacağı da Paris Sözleşmesi'nde düzenlenmiştir. Şöyleki; birlik ülkelerinin korunmasını istedikleri hükümlerlik alametleri, resmi

⁴⁶¹ Kaya, s. 111; Yılmaz, s. 173; Arkan, s. 90; Karahan, s. 76.

⁴⁶² Yrg. HD'nin 24.03.2008 gün ve E. 2007/2314, K. 2008/3815 Sayılı ve 31.01.2011 gün ve E. 2009/8279, K. 2011/907 Sayılı Kararları (Alındığı yer; Çolak, a.e., s. 176-178).

⁴⁶³ Yrg. 11. HD'nin 11.02.2011 gün ve E. 2009/2466, E. 2011/1474 Sayılı Kararı "... Başvuru konusu "GAP" ibaresi Güneydoğu Anadolu Projesi'nin baş harflerinden oluşmaktadır. Söz konusu projenin ülkemizin büyük maliyetli sosyal kültürel ve ekonomik kalkınma projelerinden olması ve bu projeyi simgeleyen "GAP" ibaresinin toplumda herkesin belleğinde yer etmiş bir kelime olmasına karşın, "GAP" ibaresinin Paris Sözleşmesi'nin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamındaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal ve uluslararası alanda egemenlik hakkını simgeleyen bir işaret olarak kabulü mümkün değildir. TPE ce 1999/3 sayılı belge ile koruma altına alınarak sicile kaydedilmiş bulunması da, koruma belgesi içeriğinin mutlak red nedeni olarak dikkate alınması hususunda mahkemeyi bağlamaz. Bu nedenle, mahkemenin "GAP" ibaresinin 556 sayılı KHK'nın 7/1-(g) bendi kapsamında devletin hükümlerlik belirtisi olarak mutlak red nedeni oluşturduğuna dair kabulü isabetli değildir....." (UYAP).

⁴⁶⁴ Kaya, s. 112; Yılmaz, s. 173, 174; Arkan, s. 90; Karahan, s. 76.

⁴⁶⁵ Yrg. 11. HD'nin 27.11.2008 gün ve E. 2007/9802, K. 2008/13509 sayılı Kararı (Alındığı Yer: Çolak, s. 178).

kontrol, resmi kontrol garanti işaretleri ve damgalarını birlik üyesi diğer ülkelere iletmek üzere uluslararası büroya bildirmeleri gerekmektedir(md.6 mükerrer 2/3-a)⁴⁶⁶. Uluslararası büro ise kendisine bildirilenleri, Diğer birlik üyesi ülkelere duyurmakla yükümlüdür (md. 6. mükerrer 2/3-b). Bununla birlikte, resmi kontrol ve garanti işaretlerinin ve damgalarının kullanılması ve tescillerine dair yasak, ancak bunları ihtiva eden markaların aynı veya benzeri cins emtia üzerinde kullanılmasıyla uygulanacaktır (md. 6. mük. 2/2). Hemen belirtelim ki, ADAT⁴⁶⁷, devlet armalarının aynen taklit edilmeseler de toplumda öyle algılanıyorlarsa Paris Sözleşmesi kapsamında olduğunu, ayrıca, devlet armasının ret sebebi sayılmasının karıştırma ihtimalinde de bağlı olmadığını belirtmektedir.

Diğer taraftan, bir kişinin kendi devletinin amblemlerini, işaret ve damgalarını kullanma yetkisi varsa, bu işaretlerle birlik ülkesi diğer ülkelerinki arasında benzerlik olsa da, o kişi bunları kullanabilir. Ayrıca, yetkili makamların izin vermesi halinde de yasak olan bu işaret veya alametlerin kullanılması olasıdır. Yetkili makam ise, bu işaret ve alametler üzerinde hükümlerlik veya tasarruf yetkisi olan kişi veya kurumlardır⁴⁶⁸.

KHK. md. 7/1-(g) hükmünün mehzadaki karşılığı, Yönerge md. 3/1-(h) ve Tüzük md. 7/1-(h) hükümleridir. Bu hükme AB üyesi devletler de marka kanunlarında aynen yer vermişlerdir. Örneğin İngiltere Marka Kanunu (section) md. 3/5 ve Alman Marka Kanunu md. 8/6 gibi.

g. Kamuya Mal Olmuş Diğer İşaretler

Kamuya mal olmuş diğer işaretlerle anlatılmak istenen, Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalmakla birlikte, kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve bu nedenle de yetkili mercilerin izin vermemesi durumunda marka olarak tescili mümkün olmayan diğer armalar, amblemler veya nişanları kapsayan markalardır (KHK. md. 7/1-h). Bu hüküm ifadesi

⁴⁶⁶ Bu bildirimin istisnası ise, ülkelerin bayraklarıdır. Yani bayrakların korunmaları için bildirim gerek yoktur (ATAD 1. Dairesinin 16.07.2009 gün ve 202/08 ve 208/08 sayılı kararları, para., 43 [(Çeviren: Başak Yücel), Fikir ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 5, Sayı:22, Legal, s. 343 vd.]).

⁴⁶⁷ ATAD 1. Dairesinin 202/08 ve 208/08 sayılı kararları para., 21 ve 50.

⁴⁶⁸ Kaya, s. 112.

düzeltilmek suretiyle aynen Tasarı'nın 7/1- (h) maddesine alınmıştır. Bu hükmün mehzadaki karşılığı Yönerge md. 3/2- (c) ve Tüzük md. 7/1-(i) hükümleridir.

Hükümden anlaşılması gereken husus, Paris Sözleşmesi'nin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamının dışında kalmakla birlikte, birlik üyesi devletlerin kendi ülke sınırları içinde korumak istedikleri halka mal olmuş kültürel değerleri ifade eden işaretlerdir. Bu işaretler, o toplumun ortak değeri ve kültürel mirası oldukları ve bir kimsenin tekeline bırakılmamaları gerektiği için korunurlar. Örneğin, Çanakkale Şehitler Anıtı, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, Ayasofya, Atatürk Orman Çiftliği, Osmanlı Arması ve Tuğrası, müzeler, Hitit Heykeli, Atatürk'ü eli çenesinde Kocatepe'de düşünürken gösteren resim, antik kentler gibi⁴⁶⁹. Bir diğer örnekler ise, Nasreddin Hoca ve Dede Korkut gibi kültürel değer bakımından halka mal olmuş tipler olabilir⁴⁷⁰.

TPE, Paris Sözleşmesi'ne göre, koruma altına alınan emareler, tanınmış markalar, kamu kurumlarına ait damgalar, mühür, alamet ve işaretleri tespit edip ilan etmiştir. Doktrinde Yılmaz da bu listede yer alan işaretlerin marka olarak alınamayacağını ve kimsenin tekeline verilemeyeceğini belirtmiştir⁴⁷¹. Ancak, bizce TPE'nin tespit edip yayınladığı liste mahkemeleri bağlamaz, Diğer bir deyişle Bir markanın tanınmış olup olmadığı, Paris Sözleşmesi'nin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamında olup olmadığının ve de KHK. md. 7/1-(g) ve (h) hükümleri kapsamında olup olmadığının tespiti tek başına TPE'nin yayınladığı listeye göre yapılamaz. Nitekim, Yargıtay da⁴⁷² TPE'nin tespitine göre karar verilemeyeceğini belirtmektedir.

h. Kamu Düzeni ile Genel Ahlaka Aykırı İşaretler

Mehaz AB hukukuna (Yönerge md. 3/1-f; Tüzük md. 7/1-f) paralel olarak KHK. md. 7/1- (k) bendinde, Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markaların tescil edilemeyeceği öngörülmüştür. Kararname'nin bu hükmü hiçbir değişiklik yapılmak-

⁴⁶⁹ Yılmaz, s. 176; Arkan, s. 91; Karahan, s.77; Kaya, s. 113.

⁴⁷⁰ Tasarı md. 7/1-h'nin gerekçesi.

⁴⁷¹ Yılmaz, s. 176; bkz. aynı yönde, Yasaman, Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar, Galata Saray Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Prof. Dr. Kemal Oğuzma'na Armağan, İstanbul 2002, s. 244.

⁴⁷² Yrg. 11. HD'nin 11.02.2011 gün ve E. 2009/2466, E. 2011/1474 Sayılı Kararı "...TPE'nce 1999/3 sayılı belge ile koruma altına alınarak sicile kaydedilmiş bulunması da, koruma belgesi içeriğinin mutlak red nedeni olarak dikkate alınması hususunda mahkemeyi bağlamaz. Bu nedenle, mahkemenin "GAP" ibaresinin 556 sayılı KHK'nın 7/1-(g) bendi kapsamında devletin hükümlerlik belirtisi olarak mutlak red nedeni oluşturduğuna dair kabulü isabetli değildir....." (UYAP).

sızın aynen Tasarı md. 7/1- (ğ) bendine alınmıştır. Söz konusu kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık, rekabetle ilgili tescil engeli gibi ekonomik nedenlerle itirazla ilgili değildir⁴⁷³. Burada kamu düzeni kavramıyla anlatılmak istenen, devlet ve toplum tarafından kabul görmüş prensipler ile oluşturulmuş kurumlardır. Dolayısıyla düzeni koruyacak olan da anayasal organlardır. Bu bağlamda, eğer bir marka bu kurum ve prensipleri hedef alıyor ve onları incitiyorsa kamu düzenine aykırılık söz konusu olur. Örneğin ayrılıkçı ve yıkıcı örgütlerin slogan ve sembollerini taşıyan markalar kamu düzenine aykırı sayılırlar⁴⁷⁴. Bu nedenle de tescil edilmemesi, edilmişse KHK. md. 42 gereği hükümsüz kılınması gerekir. Yine, ırkçılık ve ayrımcılık yapan, suç teşkil eden markalar hem kamu düzenine hem de ahlaka aykırı sayılırlar⁴⁷⁵.

Genel ahlak ise, bir toplum içinde zamanla oluşan ve o toplum tarafından genel ve yaygın bir şekilde kabul gören, aynı zamanda toplumun kendiliğinden uymak ve korumak gerektiği hissini benimsediği davranış biçimleri ve telakkilerdir. Bu kavram kamu düzenine kıyasla toplumlara veya zamana göre daha fazla değişkenlik gösterir⁴⁷⁶.

Yargıtay'ın belirttiği gibi⁴⁷⁷ esas itibarıyla, bir markanın kamu düzenine ve genel ahlâk'a aykırılığı, o markanın esas veya tali unsurlarını oluşturan sözcükler, şekiller, harfler, isimler, resim ve fotoğraflardan oluşturulan imajla topluma verilen mesajda ortaya çıkar. Yoksa markanın sahibinin niyetinde değil⁴⁷⁸. Dolayısıyla, bir markanın kamu düzenine veya ahlâka aykırılık oluşturup oluşturumamasının belirlenmesinde kastın bir önemi olmamaktadır. Uygulamada⁴⁷⁹, TPE, "KAMASUTRA" ibaresini prezervatif emtiası için ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmiş, Yargıtay ise, ibarenin uzak doğu ülkelerinde seks anlamına gelmesi nedeniyle prezervatif emtiasında marka olmasının ahlaka aykırı olmadığını belirtmiştir. Bir başka örnek

⁴⁷³ Bently and Sherman, s. 804.

⁴⁷⁴ Yılmaz, s. 187; Kaya, s. 126, " Diğer bir ifade ile, kavram zaman ve mekana göre farklılık göstermekle birlikte, klasik anlayışa göre özünde kamu güvenliği, kamu huzuru ve kamu sağlığı gelenelsel üçlü bir sac ayağı üzerinde oturur".

⁴⁷⁵ Karahan, s. 82; Yılmaz, s. 187.

⁴⁷⁶ Kaya, s. 126; Yılmaz, s. 188 " Bu nedenle, neyin genel ahlaka aykırı olduğunun ölçütünü koymak ve sınırlarını çözmek önceden mümkün değildir. Hakim, markanın unsurlarındaki somut verileri göz önüne alarak karar vermelidir".

⁴⁷⁷ Yrg. 11. HD'nin 08.02.2000 gün ve E. 1999/7314, K. 2000/1195 Sayılı Kararı (Alındığı yer: Kaya, s. 126).

⁴⁷⁸ Yılmaz, s. 188; Karahan, s. 83.

⁴⁷⁹ Yrg. 11. HD'nin 13.05.2002 gün ve 868/4651 sayılı ve 26.10.2010 gün ve E. 2009/3454, K. 10833 sayılı Kararları (Alındığı yer: Çolak, s. 219, 220).

ise, TPE gerçek din anlamında olan "TRUE RELİGİON" ibaresinin giyim eşyası için tescili talebini kamu düzenine aykırılık nedeniyle reddetmesine rağmen, Yargıtay, ibarenin kamu düzenine aykırı olmadığı yönündeki yerel mahkemenin kararını onanmıştır.

İngiltere uygulamasında, Türkçesi yemin ve küfür anlamlarına gelen "swearwods", Allaha karşı saygısızlık anlamı olan "blasphemous", Irkçı anlamı olan "racist" ibarelerinin ahlaka ve kamu düzenine aykırı olduğu kabul edilmiştir. Yine, aynı nedenle "Tanrıyı övme" anlamında bir hristiyen amentüsü olan "HALLELUJAH" ibaresinin de kadın elbisesi emtiası için tescil talebi reddedilmiştir⁴⁸⁰. (Müslümanlıkta "ALLAHÜEKBER" in marka olması gibidir.) Bunlardan başka, elbise emtiası için marka olarak tescil ettirilmek istenen Mesih anlamındaki "Jesus" ibaresi ile yine, elbise emtiası için tescil ettirilmek istenen "Tiny Penis" ibaresi ahlaka ve kamu düzenine aykırı bulunmuşlardır⁴⁸¹.

1. Dini Değer ve Sembolleri İçeren İşaretler

Dini değer ve sembolleri kapsayan işaretler marka olarak tescil dilemezler (KHK. md. 7/1-j). Hükümün mehzadaki karşılığı Yönerge md. 3/2-b hükmü olup, Tasarı md. 7/1-(i)'ye de hiçbir değişiklik yapılmadan aynen alınmıştır. Böylece, dini sembollerin ticaret alanında kullanılmasının önlenmesi, dolayısıyla insanların inançlarının sömürülmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır⁴⁸².

Dini değer ve sembollerle ifade edilen, dinlerin ve kutsal kitapların adları, peygamberlerin, Meryem ananın ve diğer azizelerin resim, heykel ve sembolleri, dinler için kutsal sayılan şehirlerin adları: Mekke, Medine, Kudüs gibi, dini mekanların ve mabetlerin adlarıdır. Örneğin, Sultanahmet Camii, Ayasofya, Saint Antuanne Kilisesi böyledir. Yine, bir dinin mensupları için kutsal sayılan sözcük ve şahıs isimleri de hükümün kapsamındadırlar. Örneğin, Amin, Fatima, Buda ve Konfüçyüs gibi.

⁴⁸⁰ Bently and Sherman, s. 805; Torremans, s. 413, 414 " Yine, Türkçe'de küfür anlamında olan "FCUK" ibaresi, seksi çağrıştırdığı ve ayak fetişizmini cesaretlendirdiği nedniyle ayak giyeceği emtiası için marka olarak kullanılmak istenen 'Oompheis' ibaresi ahlaka ve kamu düzenine aykırı kabul edilmiştir".

⁴⁸¹ Cornish, Llwyn and Aplin, s. 750, 751.

⁴⁸² Tasarı md. 7/1- i'nin gerekçesi.; Karahan, s. 82, "Bu işaretlerin tescili, bu işaretlerin tahkir edilmesi suretiyle toplumun rencide edilmesi yahut bu işaretler kullanılarak toplumun dini duygularının sömürülmesinin önüne geçilmesi amacıyla yasaklanmıştır".

Marka tesciline ilişkin bu yasak tüm din ve mezhepler için geçerlidir⁴⁸³. Nitekim, Yargıtay⁴⁸⁴ "zam zam" ibaresinin İngilizcede "zem zem" anlamında olduğunu, bunda Müslümanlar için kutsal sayılan kuyu ve kuyudan çıkan su anlamında olduğunu, dolayısıyla marka olamayacağını belirleyen yerel mahkeme kararını onamıştır.

i. Paris Sözleşmesi'ne Göre Tanınmış Markalar

Tasarı'nın 7/1-(1) maddesine aynen alınan MarkKHK'nın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde, sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markaların tescil edilemeyeceği hükmüne bağlanmıştır. KHK'nın bu hükmünün atıf yaptığı Paris Sözleşmesinin 1nci mükerrer 6 ncı maddesinin resmi tercümesi ise⁴⁸⁵, "Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reproduksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re'sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler. -Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reproduksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.- Böyle bir markanın iptalinin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekecektir. Birlik ülkeleri, kullanmanın yasaklanması talebinin yapılması için gerekli süreyi belirleyebilirler.-Kötü niyetli tescil edilen veya kullanılan markaların kullanımının yasaklanmasını veya iptalini istemek için süre tespit edilmeyecektir" şeklindedir.

Bu hüküm uyarınca, Paris Sözleşmesine üye olan ülkeler, sözleşme kapsamında olan tanınmış bir markanın korunmasını üstlenmişlerdir. Bu bağlamda, tanınmış marka sahibinin izni olmadan, aynı veya benzer mallar için birlik üyesi ülkelerde başkası adına tescil edilemez. Üye ülke mevzuatı uygunsa, bu husus ya resen ya da

⁴⁸³ Yılmaz, s. 186; Tekinalp, s. 415; Karahan, s. 82, Çolak, s. 217.

⁴⁸⁴ Yrg. 11. HD'nin 02.03.2010 gün ve 7508/7802 Sayılı Kararı (Alındığı Yer: Çolak, s. 217).

⁴⁸⁵ www.goruspatent.com.tr/u1.

sahibinin başvurusu üzerine dikkate alınıp tescil reddedilmelidir. Tescil gerçekleşmişse sahibinin başvurusu üzerine hükümsüz kılınmalıdır⁴⁸⁶.

AB Hukukunun aksine⁴⁸⁷, belirtilen hüküm uyarınca KHK. md. 7/1-(1) hükmüyle mutlak ret nedenleri arasında sayılan, Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesinin uygulanabilme şartları şunlardır:

1- Tescili talep edilen markanın herkes tarafından bilinebilir, yani tanınmış bir marka olması gerekir. Bir markanın herkes tarafından bilinen, yani Paris Sözleşmesi kapsamında tanınan bir marka olarak kabulü için, yalnızca ilgili toplum kesitinde geniş bir tanınmışlık düzeyine ulaşması yeterlidir. Ayrıca, niteliksel koşul olarak itibara sahip olması gerekli değildir⁴⁸⁸. Diğer bir ifade ile Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka, ilgili olan geniş halk kitlelerinin tanıdığı, yüksek ekonomik değere sahip markadır. Dolayısıyla dünya çapında olmasa bile Paris sözleşmesine üye ülkelerde, üye ülkelerin bazılarında bilinen marka tanınmış marka kapsamına girer⁴⁸⁹. Bu durumda, bir markanın tanınmış olduğunun kabulü için, o marka Türkiye'de kul-

⁴⁸⁶ Tekinalp, s. 411; Yılmaz, s. 176; Karahan, s. 78.

⁴⁸⁷ Bu konuyla ilgili doktrindeki tartışma ve görüşler için bkz. Yukarıda Bölüm I, s. 62-64; AB hukukunda Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi anlamında tanınmış markalar nispi red nedeni olarak kabul edilmiştir (Yönerge md. 4/2-(d), Tüzük md. 8/2-(c)). Türk hukukunda ise hem mutlak (KHK. md. 7/1-ı), hem de nispi red (KHK. md. 8/4) nedeni olarak kabul edilmiştir. Ancak, KHK'nın bu iki hükmüne konu edilen tanınmış markalar farklılık arz etmektedirler. Şöyleki, md. 7/1-ı hükmü kapsamında mutlak red nedeni olabilecek tanınmış markanın Türkiye'de tescilli olmaması gerektiği halde, md. 8/4 hükmü kapsamındaki tanınmış markanın Türkiye'de tescili olması gerekmektedir. Ayrıca, 8/4 kapsamındaki tanınmış markanın tanınmışlık dereceside farklıdır. Bu iki hükmün uygulama şartları ve koruma kapsamları farklıdır. Zira, md. 8/4 hükmü farklı mal ve/veya hizmetler bakımından koruma sağlamaktadır (Karahan, s. 79; Çolak, s. 183; Arkan, s. 92; Kaya, s. 119)

⁴⁸⁸ Dirikcan, s. 56, Yazar, tanınmış marka ile Paris Sözleşmesi'nde tanımlanan markanın farklı kavramlar olduğunu ifade etmektedir. Yazara göre, "Her ne kadar markanın tanınabilmesi için niceliksel ve niteliksel kriterler, bir birleriyle karşılıklı etkileşim halinde bulunmakta ve markanın büyük ölçüde tanınması, aynı zamanda itibarında bulunduğu, iyi bir şöhrete sahip olduğuna karine teşkil etmekte ise de; somut olayda her zaman böyle olması zorunlu değildir. Dolayısıyla bu iki unsurun bir birinden açıkça ayrılması gerekir ve Paris Sözleşmesi'nde niteliksel unsurdan söz edilmediğinden, sadece markanın büyük ölçüde bilinmesi yeterli kabul edilmelidir. Ancak bu konuda genel bir bilgi yeterli olup; markanın sahibinin adında bilinmesi zorunlu sayılmamalıdır. Bu çerçevede, hükmün lafzından hareketle herkes tarafından bilinen marka, korumanın talep edildiği ülkedeki ilgili toplumsal çevrenin, markanın, Paris Sözleşmesi'nden yararlanan bir kişi tarafından belirli mallar için kullanıldığı konusunda genel bir bilgisinin bulunduğu markalardır". s. 54; Yrg. 11. HD'nin E. 2009/12693, K. 2011/14404 sayılı Kararı "... Bir markanın tanınmışlığı,..... bilinebilir olmasına bağlıdır. Yoksa, Türkiye'de kullanılması gerekmez. Bilinebilirlik açısından ise o markanın müşteri kitlesi dikkate alınır.. Ayrıca ilgili sektörün bilmesi yeterli olup, tüketici kesiminin bilmesi gerekmez.." (Şahsi Arşivim); Berkem Ertem, TRIPS 16/2 ve Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka, FMR, Yıl: 10, Cilt: 10, Sayı: 1, Ankara Barosu, s. 60, 61.

⁴⁸⁹ Tekinalp, s. 411, Yazara göre, dünya markası ise, dünyada tanınan, ait olduğu mal veya hizmet bütün dünyada satılan, satılmasa bile bilinen markadır. Örneğin, Coca-Cola, THY, Mercedes ve Hilton gibi".

lanılmasa bile ilgili toplum kesiminde, çevrede veya markanın kullanıldığı mal ve/veya hizmetlerin hitap ettiği alıcılar tarafından bilinmesi yeterlidir. Bu bilinme ülkenin tamamında veya önemli bir bölümünde olabilir. Başka bir ifade ile açıkla- mak gerekirse, markanın birlik üyesi yabancı bir ülkede tescilli veya kullanılmış ol- ması ve bu durumun tescilin istendiği ülkede bilinmesi (tanınmış olması) gereklidir. Yani, Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi anlamında tanınmış marka- nın Türkiye'de korunması, Türkiye'de tanınmış olmasına bağlıdır⁴⁹⁰.

Markanın tanınmışlığının tespiti ise WIPO ve TPE tarafından belirlenen kri- terler de dikkate alınarak somut olaya göre mahkemece yapılmalıdır. Zira, tanınmış- lık bir vakıa, bir olgudur. Dolayısıyla hal ve şartlara göre tespit edilmelidir⁴⁹¹. Nispi ret nedeni olarak KHK. md. 8/4' öngörülen tanınmış markanın ise, sadece ilgili çevre tarafından bilinmesinin yeterli olmayıp, ayrıca o mal veya hizmetle ilgili olmayan kişilerce de bilinmesi şartının aranması gerektiği belirtilmektedir⁴⁹².

2- Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markanın Türkiye'de tescilli olma- ması gerekir. Zira, KHK. md. 6'da öngörülen marka korumasının tescille başlayacağı kuralının istisnalarından biri Paris Sözleşmesi kapsamındaki tanınmış markalardır.

⁴⁹⁰ Dirikkan, s. 58 vd.; Kayıhan, s. 441; Tekinalp, s. 413, Ayrıca bkz. Tekinalp, 2. Baskı, s. 352; **Ayrıca burada belirtmeliyimki**, MarkKHK'nın aksine, AB üyesi olan Almanya Marka Kanun'unun 10/1 nci maddesinde Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi anlamında tanınmış olan mar- kanın, Federal Almanya Cumhuriyetinde de tanınmış olması halinde tescil engeli olacağı açıkça düzen- lenmiştir (www.ip.firm.de/markeng_e.pdf). O nedenle, bu hükme Tasarıda da yer verilmelidir.

Krş. Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 182, Yazara göre, "yurt dışında tanınmış bir marka, Türkiyede tanınmış olmasa ve hatta kullanılmamış olsa bile, 3. bir kişi tarafından tescil başvurusu yapılması halinde, TPE tarafından bu markanın yurt dışında tanınmış marka olduğunun tespiti halinde, böyle bir başvuru mutlak tescil engeliyle karşı karşıya kalacak ve reddedilecektir"; **Çolakla aynı yönde bkz.** Ayoğlu, s. 123; Bu konudaki farklı görüşler için bkz. Ayoğlu, s. 121- 123 ve 133.

Ancak, burada belirtmeliyimki MarkKHK'nın aksine, AB üyesi olan Almanya Marka Kanun'unun 10/1 nci maddesinde Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi anlamında tanınmış olan mar- kanın, Federal Almanya Cumhuriyetinde de tanınmış olması halinde tescil engeli olacağı açıkça düzen- lenmiştir (www.ip.firm.de/markeng_e.pdf). O nedenle, bu hükme Tasarıda da yer verilmelidir.

⁴⁹¹ Dirikkan, s. 155 vd., ayrıca bkz. s. 57 vd.; Arkan, s. 92; Kaya, s. 118 ve 120; Karahan, s. 77, "Yazar, bir markanın tanınmış olup olmadığına mahkemenin karar vereceğini ancak, hakimnin kendi şahsi bilgisine dayanamayacağını, dolayısıyla bilirkişiler vasıtasıyla inceleme yapılması gerektiğini belirtmektedir"; Yılmaz, s. 177 ve 182; Ayrıca bkz. Bölüm: I-C-(1).

Yargıtay'ın belirttiği gibi tanınmışlığın despitinde markanın tescilli olduğu emtiada dikkate alınmalıdır, Yrg. 11. HD'nin 25.04.2011 gün ve E. 2009/11970, K. 2011/4898 Sayılı Kararı (UYAP).; Ayrıca bkz. Ayoğlu, 124 vd.

⁴⁹² Kaya, s. 116 ve 123; Arkan, s. 92, 93; Çolak, s. 183, Yazara göre, "KHK'nın 8/4 maddesi anlamın- da koruma şartları incelenirken, markanın toplumun ilgili kesiminde tanınmış olması yeterli olmayac- ak, diğer sektörlerde kullanılması durumunda KHK'nın 8/4 maddesinde yazılı sulandırma hallerinden birinin mevcut olup olmayacağı incelenecektir. Ancak, md. 7/1-ı ile 8/4'de belirtilen tanınmış marka farklı şeyler değildir. Her iki maddede tanınmış markalar düzenlenmiştir. ... yalnızca md. 8/4'de tanınmış markanın tanınmışlık düzeyine vurgu yapılmaktadır".

Şayet Paris Sözleşmesi md. 6 mükerrer 1 anlamındaki tanınmış marka Türkiye'de tescil edilmişse KHK. md. 7/1-(b) hükmüyle korunacaktır. Bundan başka md. 8/4 kapsamında da korunması mümkün olabilecektir⁴⁹³. Zira KHK. md. 8/4'de nipi ret nedeni olarak öngörülen tanınmış markanın Türkiye'de korunabilmesi tescil edilmesine ya da daha önce tescil için müracaatının yapılmasına bağlıdır⁴⁹⁴.

3- Markanın birlik üyesi ülkelerden birinin vatandaşı olan bir şahsa (gerçek ya da tüzel kişi) ait olması ve o şahsında tescile izninin olmaması gerekmektedir. Şayet izin varsa markanın tescil edilmesi mümkün olacaktır. Buna karşın anlaşmaya taraf olmayan, yani birlik üyesi ülke vatandaşı olmayanların markaları tanınmış olsa bile bu hüküm kapsamında korunması mümkün olmayacaktır⁴⁹⁵.

4- Tescil başvurusuna konu işaretin tanınmış marka ile aynı veya karışıklığa sebebiyet verecek şekilde benzer olması gerekmektedir. Paris Sözleşmesinde bu ifadeye doğrudan yer verilmiş olmamakla birlikte, maddedeki "iyi bilinen tanınmış bir markanın her hangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reproduksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılması" ifadeden anlaşılmaktadır. Gerçekten bu ibareden açıkça anlaşıldığı üzere; marka tescil başvurusunu reddetmede, tescil gerçekleştikten sonra ise hükümsüz kılmada, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka ile aynı veya karışıklığa sebep olacak şekilde benzer bir markanın yasaklanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile, yasak olan tanınmış bir markanın aynısının veya benzerinin tescil ettirilmesidir⁴⁹⁶.

⁴⁹³ Dirikkan, s. 56, " Özellikle bu hükmün getirilme amacının, Paris Sözleşmesine üye ülkelerde kullanılan; ancak korumanın talep edildiği ülkede henüz tescil edilmemiş veya kullanılmaya başlamamış markaların korunmasına yönelik olduğu dikkate alındığında, çok düşük tanınırlık derecesi yeterli kabul edilmelidir. Zira, marka korumanın talep edildiği ülkede tescilli ise, bu hükmeye dayanmaya gerek kalmaksızın diğer tescilli markalarla aynı korumaya sahip olabilecektir. Farklı mal veya hizmetler bakımından korumayı mümkün kılan tanınmış marka niteliğininde iktisap etmesi halinde daha güçlü bir korumadan yararlanabilecektir (KHK. md. 8/4, 9/1 (c))."; Tekinalp, s. 414; Kaya, s. 115.; Ayoğlu, s. 120.

⁴⁹⁴ Çolak, s. 183; Tekinalp, s. 413; Arkan, s. 104 vd. Ayoğlu, s. 120.

⁴⁹⁵ Kaya, s. 115.

⁴⁹⁶ Dirikkan, s. 77 ve dn. 214; Kaya, s. 116 ve dn. 96; aynı ve/veya benzer marka hakkında bkz. yukarıda bölüm, II-1-b; Yrg. 11. HD'nin 09.05.2011 gün ve E. 2009/12904, K. 2011/5617 sayılı Kararı; 11. HD'nin 03.11.2011 gün ve E. 2009/13411, K. 2011/14849 sayılı Kararı "...Davalının marka olarak tescilini talep ettiği "TİWİXİ" sinin itiraza dayanak "twist" ibareli tanınmış marka ile benzer olduğu..." (UYAP).; Yrg. 11. HD'nin 17.01.2000 gün ve E. 1999/9177, K. 2000/63 sayılı Kararı "Tanınmış markanın bir başkası tarafından benzerinin marka olarak tescil edilmesi bu marka için

5- Ürünlerin aynı veya benzer olmasının gerekliliği: Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi kapsamındaki ürün sözcüğü yalnızca malı ifade etmektedir. Zira, Sözleşmenin bu hükmüyle aynı veya benzer ürünlere getirilen koruma TIRIPS'ın 16/2 nci maddesiyle hizmetleride kapsayacak şekilde genişletilmiştir⁴⁹⁷. Bunun, yani tanınmış markalara geniş koruma sağlanmasının nedeni ise, marka sahibinin markasını tanınmış hale getirebilmek ve bunu devam ettirebilmek için harcadığı emek ve masraflara değer verilmesinin gerekli olmasıdır. Zira, bu şekilde üçüncü kişilerin haksız yarar sağlamaları önlenmek istenmiştir⁴⁹⁸. Mutlak ret nedeni olarak öngörülen Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi anlamındaki tanınmış marka yalnızca aynı veya benzer mallar için koruma sağlamasına rağmen, nispi ret nedenlerini düzenleyen KHK. md. 8/4 hükmü kapsamındaki Türkiye'de tescilli tanınmış marka farklı mal veya hizmetlere karşıda koruma sağlamaktadır. Yani, md. 8/4 kapsamındaki tanınmış markanın farklı mal veya hizmetler bakımındanda tescili mümkün değildir. Tescilin gerçekleşmesi halinde ise KHK. md. 42'ye göre hükümsüz kılınması söz konusu olacaktır⁴⁹⁹.

Paris Sözleşmesinin uygulanabilmesi, belirtilen bu şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Yani, tüm bu şartlar gerçekleştiğinde, Sözleşme kapsamında tanınmış bir markanın varlığı marka tescili için mutlak ret nedeni sayılacak ve bu husus TPE tarafından resen dikkate alınacaktır. Tescil gerçekleştiğinde ise, KHK. md. 42/1-(a) gereği hükümsüz addedilecektir.

Burada belirtilmesi gereken diğer bir konu ise, korumanın kapsamıdır. Paris Sözleşmesinin 1ncı mükerrer 6 ncı maddesi hükmü ile bu hükmün uygulama alanını

hükümsüzlük kararı verilir” (Alındığı Yer: Ali Orhan, Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Markalar, Arıkan, İstanbul 2007, s. 29).

⁴⁹⁷ bkz. yukarıda bölüm, I-3-C-(1).

⁴⁹⁸ Kaya, s. 117; Dirikkan, s. 70; bkz. farklı Tekinalp, s. 413 Yazara göre, "Tanınmışlık düzeyi bakımından Türkiye'de tescilli tanınmış markaların korunmasını düzenleyen nispi red nedenlerine ilişkin KHK. md. 8/4 hükmü kıyasen Türkiye'de tescil edilmemiş yabancı tanınmış markaları da korumak amacıyla uygulanmalıdır. Diğer bir deyişle, mutlak ret nedeni kabul edilen Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka farklı mal veya hizmetleride kapsamalıdır".

⁴⁹⁹ Arkan, s. 93; Çolak, s. 183; Tekinalp, s. 413; daha fazla bilgi için bkz. Dirikkan, s. 194 vd; Yrg. 11. HD'nin 01.11.2011 gün ve E. 2009/12973, K. 2011/14792 sayılı Kararı "... Davacının "TİMSAH" markasının özellikle giyim sektöründe çok tanınmış olması karşısında davalı markasının emtia listesindeki mal ve hizmetler farklı türden olsa bile.... Başka bir deyişle, örtüşen ve benzer olan emtia grubu olmasa bile davacının tanınmış markası ile iltibas oluşturan benzerinin marka olarak tescili halinde tanınmış markanın itibarından davalı marka sahibinin haksız şekilde faydalanma imkanı bulacağı, ürettiği ürünlerin tanınmış markanın itibarını zedeleyeceği, ayırt edici niteliğine zarar vereceği ve sulandıracağı kuşkusuzdur.." (UYAP).

genişleten TRIPS md. 16/2 dikkate alındığında, hüküm aynı veya aynı tür mal veya hizmetler bakımından mutlak tescil engeli, tescil gerçekleşmişse hükümsüzlük hali olarak koruma sağlayacağı gibi⁵⁰⁰, tanınmış marka Türkiye'de tescil edilmiş olsa bile, böyle bir tescil o tanınmış markayı taşıyan ürünlerin Türkiye'ye girmesine engel olamaz. Yani, tanınmış markalı ürünler Türkiye'deki tescilden etkilenmeden serbestçe ülkeye girebilecektir⁵⁰¹. Bununla birlikte, tescilli olmayan tanınmış bir markanın Türkiye'de kullanılmasına engel olup olunamayacağı tartışmalıdır. Doktrinde bazı yazarlar tescilli olmayan tanınmış markanın da kullanılmaya, yani tecavüze karşı (KHK. Md. 9) korunmasının mümkün olduğunu belirtmektedirler⁵⁰². Bazı yazarlar ise, tecavüzlere karşı korunmak için markanın tescilinin şart olması nedeniyle, bunun mümkün olmadığını belirtmektedirler⁵⁰³. Bizce de, KHK. md. 6 ve 9 hükümleri karşısında Türkiye'de tescilli olmayan tanınmış markanın kullanılmaya karşı md. 61 vd. hükümleri kapsamında korunması mümkün görünmemektedir.

Mutlak ret nedenine rağmen Paris Sözleşmesi kapsamındaki tanınmış bir marka bir şekilde tescil edilmişse, KHK. md. 42/1-(a) hükmüne göre açılacak hükümsüzlük davasıyla terkinin sağlanabilecektir. Ancak, tescilde kötü niyetin olmadığı durumlarda bu davanın 5 yıl içinde açılması gerekmektedir. Bu süre, Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesinde en az 5 yıl olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, KHK'nın öngördüğü süre Sözleşmeye paraleldir⁵⁰⁴ md. 42/1-a'daki "...5 yıl içinde açılması gerekir" ifadesinden anlaşıldığı üzere bu süre hak düşürücü bir süredir ve tescilden itibaren işlemeye başlar⁵⁰⁵.

j. Koruma Altına Alınmış Olan Coğrafi İşaretler

Bu hükümsüzlük sebebi 556 sayılı KHK'da yer almamakla birlikte, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de ret ve hükümsüzlük sebebi olarak öngörülmüştür. Burada yer verilmesinin iki nedeni bulun-

⁵⁰⁰ Dirikkan, s. 73-77; Kaya, s. 118; Çolak, s. 194.

⁵⁰¹ Karahan, s. 79; Yılmaz, s. 185.

⁵⁰² Dirikkan, s. 80; Sabih Arkan, Yabancı Markaların Türkiyede Korunması, Baditer, 1999, C.XX, Sayı 1, s. 6.

⁵⁰³ Çolak, s. 195.

⁵⁰⁴ Karahan, s. 80; Tekinalp, s. 414, 415; Yılmaz, s. 184.

⁵⁰⁵ Bu konuda bkz. ileride bölüm: III.

maktadır: Birincisi, bu sebebin mutlak ret nedeni niteliğinde olmasıdır. Diğeri ise, mutlak ret nedenlerine ilişkin Tasarı'nın 7 nci maddesinde yer verilmiş olmasıdır.

555 sayılı KHK'nın "Ticari Markalarla İlişki" kenar başlıklı 18/1. maddesinde, tescil için başvurusu yapılmış bir coğrafi işaretin, 15 inci madde hükümlerine giren biçimde veya aynı ürünle ilgili olarak kullanılmak üzere marka olarak tescil edilemeyeceği, dördüncü fıkrasında ise birinci fıkra hükmüne aykırı olarak tescil edilen markaların hükümsüz oldukları öngörülmüştür. Anlaşıldığı üzere, bu maddede yer verilen, marka tescili için mutlak ret nedeni ve dolayısıyla hükümsüzlük sebebidir. Atıf yapılan 15 nci maddede ise, korumanın kapsamı düzenlenmiştir. Bu hükme göre, coğrafi işaret başvurusu yapma veya tescilli bir coğrafi işareti kullanma hakkına sahip olan kişiler üçüncü kişilere karşı bazı haklara sahiptirler. Bu haklar: a- tescilli adın ününden yarar sağlayacak kullanımlara veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran ya da çağrıştıran ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçla kullanılmasına; b- sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte haksız şekilde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini halkta uyandıracak kullanımlara; c- ürünün iç ve ya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ilgili herhangi bir belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı açıklama veya belirtiyeye yer verilen kullanımlara; d- menşe hakkında halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı yaratabilecek başka herhangi bir şekilde kullanılmasına, engel olmaktır.

Bu hakların; bir markanın tescil başvurusuna karşı ileri sürülmesi korunan coğrafi işaretin Türkiye'de haksız kullanımının öğrenilmesinden, tescil edilmiş bir markaya karşı ileri sürülebilmesi ise korunan coğrafi işaretin genel olarak bilinmesi tarihinin markanın yayın tarihinden önce olması koşuluyla tescilden itibaren 5 yıl içerisinde kullanılması mümkündür (555 sayılı KHK. md. 18/2). Bu talepler, tescilinde kötü niyet olmayan geçerli bir coğrafi işaret için ileri sürülebilir (md. 18/3). Burada öngörülen sürenin hak düşürücü süre olduğunda kuşku yoktur. Dolayısıyla, coğrafi işaretlerden doğan haklar; Türkiye'de haksız kullanımın öğrenilmesinden itibaren 5 yılın geçmesinden sonra bir markanın tescilinin engellenebilmesi için, coğrafi işaretin haksız kullanımının genel olarak öğrenilmesi tarihinin, markanın yayın tarihinden önce olması şartıyla, tescilden itibaren 5 yılın geçmesinden sonra ise tescil

edilmiş bir markanın hükümsüz kılınması için, ileri sürülmesi mümkün olamayacaktır.

İyi niyetle yapılan tescil başvurusuna binaen marka tescil edilmiş veya iyiniyetli kullanım hakkı kazanılmışsa ve tüm bunlar, bu KHK'nın yürürlüğe girmesinden önce veya coğrafi işaretin menşe ülkede korunmasından önce olmuş ise, coğrafi işaretin hak sahibine sağladığı yetkiler, marka başvurusunun tesciline ve iyi niyetli kullanılmasına zarar veremez (555 sayılı KHK. md. 18/5). Bu durumda marka hakkı ile coğrafi işaretin aynı anda varlıklarını sürdürmeleri söz konusu olacaktır⁵⁰⁶.

Markalar ile coğrafi işaretler arasındaki ilişki belirtilen 555 sayılı KHK'nın bu hükümlerinde düzenlenmiş olup, Mark KHK'da buna yer verilmemiştir. Ancak, markaların ret sebeplerinin başka bir KHK'da bulunmasının sistematik açıdan sakınca doğurabileceği nedeniyle ve de mehzaz Topluluk Marka Tüzüğü'nün 7 nci maddesiyle de paralelliğin sağlanması için markalar ve coğrafi işaretler arasındaki ilişki Markalar Kanunu Tasarısı'nın 7/ç maddesiyle düzenlenmiştir⁵⁰⁷. Tasarı'nın bu hükmü Topluluk Marka Tüzüğü'nün 7/1-(k) maddesi karşılığıdır. Dolayısıyla mehzazla paralelliğin sağlanması bakımından isabetli bir düzenleme olmuştur.

CoğrKHK'nın kaynağı, tarafı olduğumuz TRIPS Anlaşması'nın 22 ve 24. maddeleri ve Coğrafi İşaretlerin Korunmasına dair 19. maddesiyle 2081/92 sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldıran, AB'nin 510/2006 sayılı Tüzüğü'nün 13 ve 14. maddeleri ve ayrıca bu hükümlere paralel olan enerji içeceklerinin orijinleri ve coğrafi işaretlerinin korunmalarına dair AB'nin 110/2008 sayılı Tüzüğün 23 ve 16. maddeleri-

⁵⁰⁶ Diğer taraftan, ürünün gerçek niteliği konusunda tüketici üzerinde kuşku yaratacak özellikler taşıyan ve daha önce tescili yapılmış bir ticari markanın menşe adı veya mehreç işareti olarak tescil edilmelerine izin verilmesi, yani tescil edilmeleri mümkün değildir (555 sayılı KHK. md. 18/son).

⁵⁰⁷ 24.06.1995 tarih ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre, tescil edilmiş veya marka tescil başvurusundan daha önceki bir tarihte coğrafi işaret tescil başvurusu yapılmış menşe ad veya mehreç işaretlerini kapsayan veya bunlardan oluşan ve menşe adı veya mehreç işaretinin 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden doğan haklarını ihlal eder nitelikte olan veya menşe ad veya mehreç işaretinin kapsamı ile aynı veya aynı türdeki mallar için tescili talep edilen markalar tescil edilemezler (Tasarı md. 7/1-ç).

Bu hükme göre, menşe adı veya mehreç işaretini içeren veya bunlardan oluşan marka tescil başvuruları, üç koşulun varlığı halinde reddedilir. Bu koşulların ilki, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, tescil edilmiş veya marka tescil başvurusundan daha önceki bir tarihte coğrafi işaret tescil başvurusu yapılmış menşe ad veya mehreç işaretlerini kapsayan veya bunlardan oluşan bir marka tescil başvurusu olmalı; ikincisi, marka tescil başvurusu, menşe adı veya mehreç işaretin tescilinden doğan haklar kapsamında kullanılmalı ve üçüncüsü de, marka tescil başvurusunun, menşe ad veya mehreç işareti ile aynı veya aynı türdeki mallar için tescili talep edilmelidir (Tasarı md. 7/1-ç'nin gerekçesi).

dir⁵⁰⁸. 510/2006 sayılı Tüzüğün "orijin gösteren ve coğrafi işaretlerle markalar arasındaki ilişkiyi" düzenleyen 14. maddesine göre, 13. maddede ön görülen durumların ortaya çıkması halinde, bir coğrafi işaretin tescilinden veya tescili için başvurulmasından sonra, aynı tür ürünler için yapılacak marka tescil başvurusu reddedilecektir. Eğer tescil gerçekleşmişse bu kez de marka hükümsüz sayılacaktır. Dolayısıyla, mehzada da, bu durum, mutlak ret ve dolayısıyla bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmiştir. Nitekim, ATAD, 510/2006 sayılı Tüzüğün 19. maddesiyle yürürlükten kaldırılan 2081/92 sayılı Tüzükle ilgili yorum Kararı'nda (2091/91 sayılı Tüzüğün 13 ve 14 maddelerinin karşılığı, 510/2006 sayılı Tüzüğün 13 ve 14. maddeleri olup içerikleri aynıdır) 14. maddeye göre, 13. maddede öngörülen durumların oluşması hali tescil engeli ve hükümsüzlük sebebi olmakla birlikte, coğrafi işaretin tescilinden önce iyiniyetli mevcut olan veya tescil edilmiş olan üçüncü kişilere ait markaların hükümsüzlük sebebinden etkilenmeyeceğini, dolayısıyla marka ve coğrafi işaretin birlikte mevcut (co-existence) olacaklarını belirtmiştir⁵⁰⁹. ATAD (enerji içeceklerinin orijin veya coğrafi işaretlerinin korunmasına dair) 110/2008 sayılı AB Tüzüğünün yorumuyla ilgili bir başka Karar'ında da, 16. maddedeki durumların oluşmasında, korunan coğrafi işareti içeren marka tescilinin 23. maddeye göre ret veya hükümsüz sayılacağını, ancak burada da iyiniyetli önceki markanın tescil engeli veya hükümsüzlükten etkilenmeyeceğini belirtmiştir⁵¹⁰.

Türkiye uygulamasında da, bir coğrafi yer adının marka olarak tescil edilmiş bulunmasının, sonradan gerçekleşecek coğrafi işaret tescil başvurusunu engelleyemeyeceği kabul edilmekte; dolayısıyla bu durumda önce tescil edilen marka ile, sonra tescil olacak olan coğrafi işaretin birlikte mevcut olacaklarına cevaz verilmektedir⁵¹¹. Yargıtay 11. HD'nin bir Karar'ından alınan bu açıklamadan anlaşıldığı üzere Türk uygulamasında AB uygulamasına paralel bir seyir izlenmektedir.

Burada bahsedilmesi gereken diğer bir konu ise, nispi ret nedenlerine ilişkin MarkKHK'nın 8/5. maddesidir. Zira bu maddede, tescil için başvurusu yapılmış mar-

⁵⁰⁸ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ>.

⁵⁰⁹ ATAD 4. Dairesinin (Fourth Chamber) 02.07.2009 gün ve 343/07 sayılı, Bavaria NV, Bavaria Italia Srl v Bayerischer Brauerbund eV, Kararı (<http://curia.europa.eu>).

⁵¹⁰ ATAD 1. Dairesinin (First Chamber), 17.07.2011 gün ve 4/10 and 27/10 sayılı, Bureau national interprofessionnel du Cognac, müdehalede bulunan taraf: Gust. Ranin Oy, Kararları (<http://curia.europa.eu>).

⁵¹¹ Yrg. 11. HD'nin 01.02.2010 gün ve E. 2008/9657, 2010/1053 sayılı Kararı (Alındığı yer: Çolak, s. 474). Bu kararın tamamı için bkz. aynı eser s. 473 vd.

kanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsamaması halinde, hak sahibinin itirazı halinde tescil başvurusunun reddedileceği öngörülmüştür. Bu konu ileride incelenmiştir. Ancak, bu hükümde yer verilen "sınai mülkiyet hakkı" ibaresinin coğrafi işaretleri de kapsayıp kapsamadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda; Arkan'ın haklı olarak belirttiği gibi maddede yer verilen "sınai mülkiyet hakkı" ibaresi ticaret siciline tescil edilmiş ticaret unvanı, işletme adı ile 554 sayılı KHK'ya göre tescil edilmiş tasarımları kapsar⁵¹². Zira, sınai haklardan olan coğrafi işaretler diğer sınai haklardan farklı olarak sahibine tek el yetkisi vermediğinden maddedeki sınai hak kavramı coğrafi işaretleri kapsamaz⁵¹³. Nitekim, Yargıtay da md. 8/5'de yer verilen "sınai mülkiyet hakkı" ibaresinin özellikle ticaret unvanı ve işletme adı ile 554 sayılı KHK'ya göre tescil edilmiş tasarımları kapsadığını belirtmiştir⁵¹⁴.

2. Nispi Ret Nedenleri

Marka tescil başvurusu üzerine, TPE tarafından mutlak ret nedenleri bakımından resen yapılan inceleme sonunda tescil başvurusu reddedilmezse ya da başvurunun reddi başvuru sahibinin itirazı veya TPE'ye karşı açması muhtemel iptal davası vasıtasıyla aşılmışsa⁵¹⁵, tescil başvurusu aylık olarak yayınlanan bültende veya ek bültende Enstitü tarafından yayınlanır (KHK. md. 33, Yönetmelik md. 13). Başvurunun "Resmi Marka Bülteni"nde yayınlanması üzerine bazı sonuçlar ortaya çıkar. İlki, yayımdan sonra ortaya çıkan tecavüz fiili nedeniyle başvuru sahibinin tazminat davası açabilmesidir. Ancak, dava tescilin yayınlanmasından sonra karara bağlanır (KHK. md. 9/3). Bu hüküm, marka korumasının tescil yoluyla elde edileceği kuralının (md.

⁵¹² Arkan, s. 110; Aynı yönde Kaya, s. 168, 169; bkz. krş. Çolak, s. 470 ve 472; Tekinalp, s. 425 "Bu yazarlar, maddedeki sınai hakkın coğrafi işaretleride kapsadığını belirtmektedirler).

⁵¹³ Bununla birlikte, tescil kapsamındaki ürünler üzerinde, coğrafi işareti kullanma hakkı sahiplerine aittir. Yani, ancak bir coğrafi işaretin sahibi o coğrafi işareti tescil kapsamındaki mallar üzerinde kullanabilir. Dolayısıyla, bir teşebbüs imal ettiği ürünler üzerinde kullanacağı coğrafi işareti tescil ettirmelidir (Bozgeyik, s. 13 vd.).

⁵¹⁴ Yrg. 11. HD'nin 12.01.2004 gün ve E. 2003/5034, E. 2004/127 sayılı Kararı (Alındığı Yer: Kaya, a.e., s. 168).

⁵¹⁵ Başvuru ve başvurunun incelenmesi KHK. md. 23-33 hükümleri ile 09.04.2005 gün ve 25781 sayılı RG'de yayınlanan 556 sayılı KHK'nın uygulanmasına dair Yönetmelik md. 6-14 hükümlerine göre yapılmaktadır. Bu hususlar Tasarı md. 15-28 hükümlerinde düzenlenmiştir.

6) bir istisnası niteliğindedir⁵¹⁶. İkincisi, üçüncü kişilerin görüş bildirmesi (md. 34) ile itiraz aşamasının başlamasıdır⁵¹⁷.

Bu durumda başvurunun yayınlanması TPE'nin mutlak ret nedenleri hakkında son kararını verdiği sonucunu doğurmaz. Zira, başvurunun sonuçlarından olan kamu yararı nedeniyle üçüncü kişilerin görüş bildirme haklarını kullanmaları durumunda, kamu yararı nedeniyle kabul edilen mutlak ret nedenleri yönünden başvuru TPE tarafından bir kez daha incelenir⁵¹⁸. Bu ikinci inceleme sonunda da mutlak ret nedenlerinden her hangi birinin mevcut olduğu tespit edilirse başvuru yine retle sonuçlanacaktır. KHK. md. 34'de sayılan üçüncü kişiler ifadesi tüm toplum kesimini kapsayacak şekilde anlaşılır. Ancak, görüş bildirme hakkı verilen üçüncü kişilere TPE nezdinde yapılacak işlemlerde taraf olma hakkı tanınmamıştır.

Marka başvurusunun yayınlanmasından itibaren üç ay içerisinde, ilgili kişiler mutlak ya da nispi ret nedenlerine dayanarak markanın tescil edilemeyeceği yönündeki itirazlarını TPE'ye bildirebileceklerdir (KHK, Md. 35). Doktrinde belirtildiği üzere, maddede öngörülen "ilgili kişiler" nispi ret nedenlerini düzenleyen KHK. md. 8'de belirtilmiştir. Bu hükme göre, "ilgili kişiler" daha önce tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış olan bir markanın sahibi ile tescilsiz bir markayı kullanmak suretiyle üzerinde öncelik hakkına sahip olan kişilerdir⁵¹⁹. Bununla birlikte, İngiltere ve mehz AB marka hukuku doktrininde belirtildiği üzere⁵²⁰, önceki marka ve başvuru sahibi kişi ile tescilsiz marka üzerinde hak sahibi olan kişiler yanında, bir telif hakkı, bir tasarım hakkı sahibini ve münhasır marka lisans hakkı sahibini de "ilgili kişi" kavramına dahil etmek gerekmektedir. Zira, bu hukuk çevrelerinde, nispi ret

⁵¹⁶ Arkan, s. 95; Kaya, s. 130 "Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade etmekle birlikte, markanın tescili için yapılacak başvurunun yayınlanmasından sonra doğabilecek durumlarla ilgili olarak tazminat talebi yapılabilir. Ancak başvurunun yayımı ile doğan haklar, tescilin yayımı üzerine tescilli markadan doğan hakların kapsamında değerlendirilir".

⁵¹⁷ Kaya, s. 129.

⁵¹⁸ Arkan, s. 95; Kaya, s. 130, 131.; Marka başvurusunun yayımından sonra, her hangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya tüketiciler, 7 nci maddeye göre, markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşlerini Enstitüye sunarlar. Ancak bu kişiler enstitü nezdinde işlemlere taraf olamazlar (KHK. md. 34).

⁵¹⁹ Arkan, s. 96; Kaya, s. 132; bkz. farklı Karahan, s. 84, Yazar, yalnızca nispi red nedene dayanan itiraz yönünden bu görüşe katılma imkanı olduğunu, mutlak red nedenleri yönünden ise katılma imkanı olmadığını belirtmektedir.

⁵²⁰ Bainbridge, s. 628, 629; Cornish, Llewelyn and Aplin, s. 753; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart and Keelind, s. 241.

nedenleri ile ilgili açıklamaların önceki markaya ve diğer öncelik haklarına dayandırılarak yapılmasından da çıkartılması gereken sonuç bu yönde olmalıdır.

Mutlak ret nedenlerinin de itirazla ileri sürülebilmesine rağmen, bunların resen incelenmeleri dikkate alındığında, esas itibariyle itiraz hakkının tanınması nispi ret nedenleri bakımından önem arz etmektedir. Zira, hem mutlak, hem de nispi ret nedeni sayılanlar hariç, var olan nispi ret nedenleri itirazla ileri sürülmediği takdirde marka tescili gerçekleşecektir. Dolayısıyla tescil ancak bir hükümsüzlük davasıyla terkin edilebilecektir⁵²¹.

Marka tescil sürecinde, itiraz konusu olabilen ve aşağıda incelenen nispi ret nedenleri; üzerinde başka bir kişinin herhangi bir öncelik hakkı olan işaretin itiraz üzerine marka olarak tescilinin mümkün olmadığı ve tescilin gerçekleşmesi durumunda ise markanın hükümsüz kılınmasını gerektiren halleri içerir. Mutlak ret nedenlerinin aksine, nispi ret nedenleri işaretin nitelik ve özelliği ile kamu menfaatlarından değil⁵²², bu işaret üzerinde üçüncü kişinin önceye dayalı marka, unvan, telif ve tasarım gibi herhangi bir hakka sahip olmasından doğar⁵²³. Yine, nispi ret nedenleri mutlak ret nedenleri gibi resen dikkate alınmaz, hak sahibinin ileri sürmesi gerekir⁵²⁴. Diğer bir fark ise, nispi ret nedenlerinde TPE ve mahkemeye takdir yetkisi tanınmış olmasıdır⁵²⁵.

Topluluk Marka Tüzüğü madde 8 ile uyumlu olması nedeniyle Tasarı'nın 8 nci maddesine aynen alınan⁵²⁶, KHK. md. 8'de düzenlenen ve itiraza dayalı tescil engeli olan, tescilin gerçekleşmesi durumunda ise md. 42 uyarınca hükümsüzlük sebebi olan nedenler aşağıda incelenmiştir.

a. Aynı veya Benzer Markalar

Aynı veya karışıklığa yol açabilecek kadar benzer markalara karşı itirazın düzenlenmiş olduğu, KHK. md. 8/1-(a)'da, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, itirazın dayanağı tescilli veya daha önce

⁵²¹ Hükümsüzlük davası için bkz. ileride bölüm: III-A.

⁵²² Tekinalp, s. 419.

⁵²³ Bainbridge, s. 628, 629; Cornish, Llewelyn and Aplin, s. 753; Tekinalp, s. 419.; Merz, s. 15.

⁵²⁴ Yani, nispi ret nedenleri özel menfaatlerin korunmasına yönelik olduğundan, ancak itiraz üzerine inceleme yapılır. Diğer bir değişle resen dikkate alınmazlar (Merz, s. 15).

⁵²⁵ Tekinalp, s. 419.

⁵²⁶ Tasarı md. 8'in gerekçesi.

tescil için başvurusu yapılan bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa; md. 8/1-(b)'de ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, itirazın dayanağı tescilli veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ve önceki bu markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescilli veya tescil için başvurusu yapılmış bu önceki markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu durum (karıştırılma ihtimali) tescilli veya tescil için başvurusu yapılmış marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsamakta ise, tescili istenen sonraki markanın tescil edilemeyeceği öngörülmüştür. Hükümden anlaşıldığı üzere, bu 8 nci maddenin (a) bendi (b) bendi içinde yer almaktadır. Yani, (a) bendi (b) bendi içinde tekrar edilmiştir. Ayrıca, metin karmaşık olarak ve de aynı sözcükler arka arkaya tekrarlanmak suretiyle yazılmıştır. İfade etmek gerekirse, bu durum kanun yapma tekniğine uygun olmadığı gibi, hükmün anlaşılmasını da zorlaştırmaktadır. Tasarı'yla da bu tekrar ve karışıklıklar düzeltilmemiştir⁵²⁷. Dolayısıyla, tasarı kanunlaşmadan gerekli düzeltmeler kanun tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. Bununla birlikte biz açıklamamızı metne bağlı kalarak; aynı marka, aynı mal veya hizmetler; benzer marka, aynı mal veya hizmetler ve karıştırma ihtimali olmak üzere üç alt başlık altında yapmanın doğru olduğunu düşünmekteyiz. Diğer taraftan, bu hükümde nispi ret nedeni olarak öngörülen haller, KHK. md. 7/1-(b)'de ise mutlak ret nedeni olarak öngörülmüş olduğu için, yukarıda⁵²⁸ aynı ve benzer marka ile aynı ve aynı tür mal ve hizmetlerle ilgili açıklama yapıp, bu konudaki görüşler ile kendi görüşümüz belirtildiğinden, burada kısa açıklama yapmakla yetinilmiştir.

(1) Aynı Marka, Aynı Mallar veya Hizmetler

Tescil için başvurusu yapılan bir marka, tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa sahibinin itirazı üzerine tescil edilmez (KHK. Md. 8/1-a). Bu hükümle nispi ret nedeni olarak öngörülen husus, mehzadan farklı olarak KHK. md. 7/1-(b)'de ise mutlak ret nedeni olarak öngörülmüştür. Bu nedenle, hem mutlak, hem de nispi ret nedeni olarak kabul edilen bu durum TPE tarafından resen yapılacak incelemede fark edil-

⁵²⁷ Hükümün kaynağı mehzadaki karşılığı olan, Yönerge md. 4/1-a ve b ile Tüzük md. 8/1-a ve b hükümlerinde de aynı şekilde gereksiz tekrarlar bulunmaktadır. Dolayısıyla, eleştirdiğimiz bu durum mehzadan yapılan bire bir tercümeden kaynaklanmaktadır.; Aynı yönde bkz. Kaya, s. 137, "Hüküm MarkaKHK M. 8/I- (b) hükmünde karışık bir şekilde düzenlenmiştir".

⁵²⁸ bkz. yukarıda, II-C-1-b.

meden başvuru yayınlanırsa, önceki marka veya başvuru sahibi yayınlanan sonraki başvuruya itiraz edebilme hakkına sahiptir. Eğer itiraz ederse sonraki marka başvurusu tescil edilmeyecektir⁵²⁹. Tescil için başvurusu yapılan bir markanın, tescilli veya daha önce tescil için başvurusu yapılan marka ile aynı ve aynı mal veya hizmetleri kapsaması halinde; karıştırma ihtimalinin varlığı farz edilmektedir⁵³⁰.

KHK'nın bu maddesinde itiraz üzerine başvurusu yapılan markanın yalnızca tescil edilemeyeceği belirtilmişse de, tescil edilmesi halinde hükümsüz kılınması KHK. md. 42 kapsamında açılacak bir dava ile mümkün olabilecektir. Zaten, mehz teşkil eden düzenlemelerden Tüzük md. 8/1-(a)'nın aksine, Yönerge md. 4/1 hükümünde de tescil olması durumunda hükümsüz kılınacağı (if registered, shall be liable to be declared invalid) öngörülmüştür. Diğer taraftan, Bu durumun bir hükümsüzlük sebebi olduğu TMT. md. 53'de belirtilmiştir. Dolayısıyla, Kararname ve Tasarı AB Tüzüğü'ne paralel olarak kaleme alınmıştır.

Dolayısıyla, Karahan'ın belirttiği üzere⁵³¹, bu durumda; tescilli veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka sahibine; KHK üç aşamalı bir koruma sağlamıştır. İlki, mutlak ret nedenine dayalı koruma; ikincisi, nispi ret nedenine dayalı koruma; üçüncüsü ise dava yoluyla korumadır. Burada, iki tür dava söz konusu olabilmektedir. Birincisi, TPE'nin tescil kararına karşı açılacak iptal davası (KHK. md. 47-52). Diğeri ise, iptal davasının açılması için gerekli olan sürenin geçirilmesinden sonra açılacak olan hükümsüzlük davasıdır (KHK. md. 42).

(2) Aynı veya Benzer Marka, Aynı veya Benzer Mal veya Hizmetler

Tescil için başvurusu yapılmış bir marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve belirtilen önceki markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, önceki markanın karıştırılma ihtimali varsa ve bu ihtimal önceki marka olan tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa, önceki

⁵²⁹ Karahan, s. 91; Tekinalp, s. 420.

⁵³⁰ Bainbridge, s. 630; Karahan, s. 91; benzer Çolak, s. 220, "Dolayısıyla bu maddelerde yer alan nispi red ve hükümsüzlük nedeninin tespiti kolaylıkla yapılabilmektedir".; Arkan, s. 96, "Bu halde markalar arasındaki iltibasın varlığı mutlak olarak kabul edilmiş ve itirazda bulunana herhangi bir ispat yükü yüklenmemiştir".; Atekin, s. 301 vd.

⁵³¹ Karahan, s. 91.

marka sahibinin itirazı üzerine tescil edilemez (KHK. md. 8/1-b). İtiraza rağmen tescil gerçekleşirse, KHK. md. 42 kapsamında açılacak bir hükümsüzlük davasıyla tescilin hükümsüz kılınması söz konusu olabilecektir. Kararname'nin bu hükmü de AB Marka Tüzüğü md. 8/1-(b)'ye paralel kaleme alınmıştır. Aynı hükme AB Marka Yönergesinin 4/1-(b) maddesinde de yer verilmiş, ancak, bu hükme tescil gerçekleştiğinde hükümsüz kılınacağı ibaresi de eklenmiştir.

Tasarı'nın 8/1-(b) maddesine aynen alınan bu hükmün uygulanabilmesi için; ilk olarak, tescil için başvurusu yapılan sonraki markanın, tescilli veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış önceki marka ile aynı veya benzer olması; ikinci olarak, sonraki markanın, önceki markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsamaması; üçüncü olarak, halk tarafından önceki markanın karıştırılma ihtimalinin bulunması; dördüncü olarak, karıştırılma ihtimalinin sonraki markanın önceki marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsamaması; beşinci ve son olarak ise, önceki marka sahibinin tescil başvurusunun yayını üzerine TPE nezdinde itirazda bulunması gerekmektedir. Bu son şart tescile engel olabilmek için gereklidir. Zira, önceki şartların mevcut olması durumunda tescilden sonra da dava yoluyla sonraki markanın hükümsüz kılınması mümkündür.

Bizce, mutlak ret nedenlerinin düzenlendiği KHK. md. 7/1-(b) hükmü, nispi ret nedeni olan md. 8/1- (b) hükmünü de kapsamaktadır. Zira, md. 7/1-(b) hükmünde ki "aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer marka" ile "aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetler" ve "ayırt edilemeyecek kadar benzer olma" ibareleri ile md. 8/1-(b) hükmündeki "aynı veya benzer marka" ve "aynı veya benzer mal veya hizmetler" ile karıştırılma ve bağlantı ihtimali" ibareleri arasında anlam farkı bulunmamaktadır. Zaten, bu hükümler mehzada yalnızca nispi ret nedeni olarak öngörülmüştür⁵³². Ayrıca, "aynı veya benzer marka" ile "aynı veya benzer mal ve hizmet" kavramları yukarıda (bkz. bölüm, II- 2) açıklandığından tekrardan kaçınmak için burada açıklanmamıştır.

Diğer taraftan, bu hükmün mehzadaki karşılığı olan AB Marka Yönergesi md. 4/1-(b) hükmünü açıklayan Bainbridge'in haklı olarak belirttiği gibi⁵³³, sonraki markanın önceki markayla aynı olması ve aynı mal veya hizmetleri kapsamaması halinde, diğer bir deyişle tam benzerlik halinde, karıştırma ve bağlantı ihtimali zaten var

⁵³² Bu konudaki görüşümüz için bkz., II- C-1-b.

⁵³³ Bainbridge, s. 633.

sayıldığından, "aynı marka ve aynı mal veya hizmetler" ibarelerinin md.4/1-(b) hükmünde tekrarlanması gereksiz olduğu gibi, KHK. md. 8/1-(b) hükmünde tekrarlanması da gereksizdir. Zira, yine Yazar'ın belirttiği üzere bu durumda sağlanan koruma mutlaklıdır.

(3) Karıştırma ve İlişkili Olma İhtimalleri

KHK. md. 8/1- (a) ve (b) hükümlerinde öngörülen tescil engelleri, dolayısıyla hükümsüzlük nedenleri için "karıştırma ve ilişkili olma ihtimalleri"nin ortak başlık olarak belirlenmesinin bir nedeni, her iki durumda da karıştırma ihtimalinin gerekliliğidir. Zira, ayırt ediciliğe engel olan kriter karıştırma ihtimalidir. Diğer neden ise, tescil başvurusu tarihinden önce kullanma ile ayırt ediciliğin kazanılmasının, tescil engeli olan bu nedenleri aşmasıdır (bertaraf etmesidir)⁵³⁴.

Bununla birlikte, doktrinde kabul edildiği üzere⁵³⁵, md. 8/1-(a) hükmüyle tescil engeli olarak öngörülen, sonraki markanın, önceki marka ile aynı olması ve aynı mal veya hizmetleri kapsamaması şeklindeki halde, karıştırma ve ilişkili olma ihtimalleri mutlak olarak var sayıldığından, artık bunların araştırılmasına gerek bulunmamaktadır. Zaten, Kararname koyucu da bu nedenle hükümde ayrıca "karıştırma ve ilişkili olma ihtimalleri"ne yer vermemiştir. Zira, kullanma ile ayırt edicilik kazanılmış olmadığı durumunda zaten karıştırma ihtimalinin mutlak olarak var olduğu eşyanın tabiatı gereğidir.

KHK. md. 8/1-(b)'de, sonraki markanın, önceki marka ile aynı veya benzer olması ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsamaması durumunda, önceki markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali önceki markayla ilişki sağlamakta ise, itiraz üzerine sonraki markanın tescil edilmeyeceği öngörülmüştür. Bu hükümden çıkartılan, "sonraki marka, önceki marka ile aynı veya benzer ise ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsıyorsa" ifadesi 8/1 nci maddenin (a) bendini de kapsar gibi görünmektedir. Bu anlam, md. 8/1-(b)'nin karşılığı olan Tasarı md. 8/1-(b) hükmünden de çıkartılabilmektedir. Bu durumda akla şöyle bir soru gelebilmektedir. Sonraki markanın, önceki markayla aynı olması ve aynı mal veya hizmetleri kapsamaması durumunda karıştırma ihtimali mutlak olarak var kabul edilip ayrıca araştırma yapmaya gerek olmadığı halde, önceki marka ile aynı olan

⁵³⁴ Tekinalp, s. 420; Ayrıca bkz. Aktekin, s. 301 vd.

⁵³⁵ Karahan, s. 91 ve 102; Arkan, s. 97; Çolak, s. 222.; Aktekin, s. 301.

ancak benzer mal veya hizmetleri kapsayan sonraki markanın varlığı halinde, ayrıca karıştırma ihtimalinin araştırılması zorunlumu dur? Yoksa bu halde de karıştırma ihtimali var sayılmalı mıdır? Hemen belirtelim ki, bu halde de karıştırma ihtimali var sayılmalıdır. Dolayısıyla, ayrıca karıştırma ihtimalinin varlığının araştırılmasına gerek olmamalıdır. Bu görüşe varmamızın nedenlerinin ilki; KHK. md. 7/1-(b) hükmüdür. Zira, ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın aynı türdeki mal veya hizmetleri kapsamı halinde bile Kararname Koyucu karıştırma ihtimalini var saymıştır. İkincisi; AB hukuku çevresinden olan İngiltere Marka Kanun'unun da bu durumda karıştırma ihtimalini var yaymış olmasıdır [(yukarıda a-(2) ve (3)]. Son olarak ise, doktrinde belirtildiği üzere Kararname hükümlerinin özensiz hazırlanmasıdır⁵³⁶. O halde bizce, önceki marka ile benzer olan sonraki markanın, önceki markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsamı halinde karıştırma ihtimali araştırılmalıdır.

Ayırt ediciliği etkileyen, dolayısıyla marka hukukunda önemli bir kavram olan karıştırılma ihtimali; tescil için başvurusu yapılan veya tescil edilen ya da tescilsiz olan sonraki bir işaret ya da markanın, daha önce tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile görsel, işitsel ve kavramsal olarak genel izlenim vs. sebeple ya aynı ya da benzer olduğu için, hedef kitlede önceki marka olduğu zannını uyandırması tehlikesidir⁵³⁷. Bu kavramın marka hukukundaki önemi hem tescil engeli, dolayısıyla hükümsüzlük sebebi, hem de bir tecavüz eylemi (KHK. Md. 9/1) olmasından kaynaklanmaktadır. Zira, KHK'nın öngördüğü "karıştırma ihtimali" kavramı, 551 sayılı MarkK. ile TTK'nın öngördüğü "iltibas" kavramına göre genişletilmiştir. MarkK ile TTK anlamında "iltibas"ta halk, marka ile işareti kullanan işletmelerin aynı olduğu yanılgısına düşmekte, yani iltibas nedeniyle başka bir işletmenin malını almaktadır. "Karıştırılma ihtimali"nde ise, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde, herhangi bir sebeple bir bağlantı kurması yeterlidir. Dolayısıyla, halk aldığı malın başka bir işletmeye ait olduğunu bilse, fakat güvendiği işletme ile malını aldığı işletme arasında ekonomik bir bağlantı bulunduğunu zannetse yine karıştırma ihtimali vardır⁵³⁸.

⁵³⁶ Bkz. aynı Karahan, s. 101, 102.

⁵³⁷ Tekinalp, s. 436, "Meselâ, yağlı boya badana fırçası için önce tescil edilmiş marka "haris" ise, tescilsiz kullanılan veya daha sonra tescil edilmek istenen veya tescil edilen işaret/marka "halis" ise, hahis'in haris zannedileceği şüphesi karıştırılma tehlikesi, eski deyimle iltibasdır".

⁵³⁸ Tekinalp, s. 437; Çolak, s. 222.

Daha net olarak belirtmek gerekirse, AB Hukuku öğretisi⁵³⁹ ve ATAD'ın yerleşik içtihatlarında⁵⁴⁰ istikrarlı olarak belirtildiği üzere; markanın asıl fonksiyonu, karıştırma tehlikesi olmadan ticaret mevkiine konulan mal veya hizmetin orijinini tüketicilere veya alıcılara garanti etmek olduğundan, pazardaki mal veya hizmetin aynı teşebbüs veya önceki marka sahibi teşebbüsle ekonomik bağı olan bir teşebbüse ait olduğu algısının halkta (ortalama tüketici veya ilgili alıcı kitlesi) uyandırılması, diğer bir deyişle halkın o mal veya hizmetin aynı ya da ekonomik olarak bağlantılı teşebbüsten geldiğine inanabilme olasılığı, karıştırma ihtimali veya tehlikesidir. Diğer bir deyişle alıcıların (tüketiciler veya özellik arz eden alıcılar) mal veya hizmeti satın alırken yanıltma tehlikesi içinde olabilme ihtimalidir.

Hükmün uygulanmasında karıştırma ihtimalinin belirlenmesi büyük bir öneme sahiptir. Bunun sebebi ise benzerliğin göreceli bir kavram olmasıdır. Dolayısıyla, karıştırma ihtimalinin belirlenmesi için bazı kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bunların ilki, incelemede takip edilmesi gereken sıradır. Sıralamanın da kendi içerisinde aşamaları vardır. İlk önce, mal veya hizmetler karşılaştırılarak aynı veya benzer olup olmadıkları belirlenir. Sonra, markaların aynı veya benzer olup olmadıkları belirlenir. Karşılaştırılan markalar sözcük, harf, renk, şekil vs. ile aynı ise markaların aynı olduklarından; eğer bu unsurlar arasında küçükte olsa farklılık varsa markaların benzer olmalarından söz edilir⁵⁴¹. İkincisi, objektif kriterdir. Bu kriter ilgili markaların görsel, işitsel ve kavramsal anlamda bütün olarak karşılaştırılması ve bu karşılaştırmanın bıraktığı izlenimdir. Diğer bir deyişle markaların her bir unsurunun ayrı ayrı değil, bir bütün olarak karşılaştırılması gerekmektedir. Markanın bir bütün olarak alıcıların zihninde bıraktığı izlenimin, algının dikkate alınması gerekir⁵⁴². Çünkü, hedef kitle markayı bir bütün olarak algılar.

⁵³⁹ Bently and Sherman, s. 822, 823; Torremans, s. 433-435; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz and Roughton, s. 241 vd.; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart and Keeling, s. 245 vd.; Bainbridge, s. 634, 635; Cornish, Llewelyn and Aplin, s. 755; Çolak, s. 222.

⁵⁴⁰ ATAD 2. Dairesinin (Second Chamber) 06.10.2005 gün ve 120/04 sayılı, Medion AG v Thomson... & Austria GmbH, Kararı, Para. 23-26; ATAD'ın 29.09.1998 gün ve 39/97 sayılı, Canon Kabushiki Kaisha and Metro-Goldwyn-Mayer Inc, Kararı, Para. 28, 29 ve 30 (<http://curia.eu.int/jurisp>).

⁵⁴¹ Çolak, s. 224.

⁵⁴² Kaya, s. 138 vd.; Çolak, s. 224 vd.; Karahan, s. 93; Arkan, s. 93; Bently and Sherman, s. 822, 823; Torremans, s. 436. "Karıştırma ihtimalinin olup olmadığının belirlenmesinde karşılaştırılan markaların tüm unsurları tikkate alınmalıdır. Yani bir olayın olgularıyla ilgili bütün faktörler dikkate alınmak suretiyle karşılaştırılan markalar bütün olarak değerlendirilecektir.; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz and Roughton, s. 241; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart and Keeling, s. 246; Bainbridge, s. 635 ve 638 "Global olarak yapılması gereken karşılaştırmada her bir vakiya dayalı olaya, yani somut olgulara göre değerlendirme yapılmalıdır"; Cornish, Llewelyn and Aplin, s. 755; Schecht-

Üçüncüsü, dikkate alınacak toplum kesimidir. Kural olarak, ortalama tüketicilerin ilk bakışta mal veya hizmeti karıştırmaları ölçüsü esas alınır. Diğer bir deyişle, karıştırma ihtimalinin belirlenmesinde esas itibariyle dikkate alınacak ölçü, ortalama/vasat tüketicilerin ticaret mevkiine konulan mal veya hizmeti satın alırken marka karşısında zihinlerinde oluşan algıdır⁵⁴³. Satın aldıkları mal veya hizmetin önceki markalı olup olmadığını algılayıp algılamadıkları önem arz eder. Bununla birlikte, bazen mal veya hizmet herkese değil, fakat özel ya da uzman bir alıcı grubuna hitap edebilir. Böyle bir durumda ise mal veya hizmetin hitap ettiği müşteri grubunun ortalamasının niteliği dikkate alınması gerekir. Örneğin, ilaç emtiasında hedef alıcılar doktorlar ve eczacılardır. Dolayısıyla bu uzman kişilerin ortalama düzeyleri karıştırma ihtimalinde dikkate alınacaktır⁵⁴⁴. Nitekim, Yargıtay, "CITREX" ile "SİTRAKS" markalarının ilaç emtiası üzerinde kullanılmaları nedeniyle karıştırma ihtimali olmadığını kabul etmiştir⁵⁴⁵.

Dördüncüsü, markanın ayırt edicilik gücünün dikkate alınmasıdır. Zira, ayırt edicilik gücü yüksek markaların karıştırılma ihtimali daha az olmasına rağmen, ayırt edicilik gücü zayıf markaların karıştırma ihtimali daha fazladır. Zayıf markalar, her yerde kullanılabilen ve hemen akla gelebilen sözcüklerdir. Örneğin “lezzet” ve “şifa” gibi sözcükler ile ilacın etken maddesinin adı kullanılarak o ilaç için oluşturulan

er and Thomas, s. 643 vd.; ATAD’ın 11.11.1997 ve 251/95 sayılı, Sabel BV and Puma AG, Rodolf Dassler Sport, Kararı, Para. 23, "Markaları görsel, işitsel ve kavramsal olarak global biçimde yapılan değerlendirmede ilgili müşteri zihninde oluşan algıya göre karıştırma ihtimali belirlenir".; ATAD 2. Dairesinin (Sechond Chamber) 06.10.2005 gün ve 120/04 sayılı, Medion AG v Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH Kararı, Para. 27 ve 30 "Karıştırma ihtimali somut olaydaki tüm faktörler dikkate alınarak markalar bütün olarak dikkate alınmak suretiyle yapılır. Çünkü, hedef kitle markayı bütün olarak algılamaktadır". (<http://curia.eu.int/jurisp>). Benzerlik karşılaştırılması yapılırken, önceki ve sonraki markanın kavramsal, işitsel ve fonetik açıdan bir bütün olarak karşılaştırılmalıdır (ATAD Altıncı Daire’nin 03.02.2010 gün ve T-472/07 sayılı Krarı, para., 38 vd. Çeviren: Aysu Doğan, FMR, Yıl: 10, Cilt: 10, Sayı:1, Ankara Barosu). ATAD bu kararında, “ENERCON” markasının “MERS ENERCON” ve “ENERCON” markalarıyla ve tescilli olduğu sınıflarla karıştırma ihtimali olduğunu belirtmiştir.

⁵⁴³ Kaya, s. 140; Arkan, s. 103; Karahan, s. 105; Çolak, s. 279 "Ortalama tüketici, iyi bilgilenmiş makul derecede gözlem yapan ve dikkatli, makul derecede tecrübeli ihtiyatlı kimsedir".; ATAD 2. Dairesinin (Second Chamber) 06.10.2005 gün ve 120/04 sayılı, Medion AG v Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Kararı, Para. 28, "Karıştırma ihtimalinin değerlendirilmesinde, markaların benzerliği görsel, işitsel veya kavramsal bakımdan, markanın sağladığı tam etkiye dayanmalı ve özellikle ayırtedici ve baskın unsurları ile mal veya hizmetin ortalama tüketici zihninde oluşturduğu algı esas alınmalıdır".; ATAD’ın 11.11.1997 gün ve 251/95 sayılı, Sabel BV and Puma AG, Rodolf Dassler Sport, Kararı, Para. 23 (<http://curia.eu.int/jurisp>).

⁵⁴⁴ Kaya, s. 141; Çolak, s. 279, 280; Arkan, s. 103; Karahan, s. 107.; Schechter and Thomas, s. 643 vd. "Bilgili (Sophistication), İyi eğitimli uzman alıcılar mal veya hizmet satın almada daha dikkat gösterirler. Örneğin ilaç alıcıları gibi".

⁵⁴⁵ Yrg. 11. HD’nin 18.04.2011 gün ve E. 2009/11830, K. 2011/4540 sayılı Kararı (Alındığı Yer, Çolak, s. 281).

markalar zayıf markalardır. Güçlü markaların aksine, Zayıf markaların koruma alanı daha dardır. Doktrin ve uygulamada kabul edildiği gibi ilaç markaları zayıf olmalarına rağmen, alıcıların doktorlar ve eczacılar olması nedeniyle karıştırma ihtimali de azdır⁵⁴⁶. Örneğin, lezzet markası lokanta hizmeti bakımından çok zayıf olmasına rağmen, eğlence sektöründe daha güçlü olabilir.

Diğer bir kriter ise, karıştırmanın ilk bakış veya duyustaki tepki ölçüsüne göre değerlendirilerek belirlenmesi gereğidir. Bu durumda, markalar arasında yapılan karşılaştırma veya değerlendirmede, orta seviyedeki tüketicinin/alıcının ilk bakışta veya ilk duyusta ayırt etmeksizin almak istediği ürünün yerine başkasını alması muhtemel ise, karıştırılma ihtimali söz konusudur. Diğer şartlarda varsa tescil engeli, dolayısıyla hükümsüzlük sebebi kabul edilir. Diğer taraftan, benzer markaları farklı zamanlarda gören ve belleğinde kalan izlenime göre ilk bakışta karar veren tüketicinin konunun esas alınmasında önemlidir⁵⁴⁷.

KHK. md. 8/1-(b) hükmündeki "... markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa" şeklindeki ifadede, "karıştırma ihtimali"nden sonra gelen "ilişkili olduğu ihtimali"nin bağımsız bir ihtimali mi, yoksa birinci kriterin uygulama şartlarını düzenleyen bir hükmü mü içerdiği tam belli olmayan bir düzenleme olduğu doktrinde Karahan tartaratından belirtilmiştir. Yazar, sonraki markanın, önceki markanın aynı veya benzeri olması durumunda, bunun nispi ret nedeni teşkil etmesi için, ayrıca halk tarafından karıştırma ihtimali ile bu ihtimalin önceki marka ile ilişkili olduğu ihtimalini içermesi gerektiği hususunun açıkça düzenlenmediğini belirtmektedir⁵⁴⁸. Kaya ise⁵⁴⁹, "karıştırılma ihtimali tescil

⁵⁴⁶ Çolak, s. 224, 225; Kaya, s. 141 vd. "Hitap ettiği alıcı çevresi nedeniyle ilaç adlarının benzer olması tek başına iltibas oluşturmaları için yeterli olamaz. Diğer taraftan, fantazi isimlerden oluşturulan ilaç markaları ayırt edicilik bakımından daha güçlü markalardır. Bununla birlikte, ilaç markalarının o ilacı oluşturan etken maddelerden oluşturulması halinde ilaç markalarının zayıf marka olduğu kabul edilmektedir. Örneğin, "GENTA", "GENTAGUT", "GENTASOL" ve "GENTAMED" gibi dört ayrı ilaca ait markalar gibi"; Yrg. 11. HD'nin 16.05.2011 gün ve E. 2009/13331, E. 2011/5967 sayılı Kararı "...Bu durumda taraf markaları arasındaki iltibas ihtimali değerlendirilirken ilaçların doktor ve eczacılar gözetiminde kullanıldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim davacının markasının onkoloji ilacı için kullanılacak olması, reçetesiz ve eczacı denetimi olmaksızın satılması olasılığında ortadan kaldırmaktadır. Değinen bu husus, yargılama sırasında iki ayrı bilirkişi tarafından incelenmiş, doktor ve eczacılar yönünden taraf markaları arasında iltibas ihtimalinin bulunmadığı ...".(UYAP); AB uygulamasında aynı yönde ATAD 1. Dairesinin 17.10.2006 gün ve T-483/04 sayılı Kararı, Para. 79, 80 (Çeviren: Taylan Arıhan), FMR, Yıl: 8, Cilt: 8, sayı: 2, Ankara Barosu).

⁵⁴⁷ Kaya, s. 146.

⁵⁴⁸ Karahan, s. 100, 101.

edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile "bağlantı olduğu ihtimalini"de kapsıyorsa" kriterine yer verilmek suretiyle, iltibas tehlikesinin uygulama alanının genişletildiğini, hem Yargıtay 11. HD'nin 13.11.2003 gün ve 4003/10839 sayılı Kararına atıf yapmak suretiyle, hem de KHK. md. 9/1-(b) hükmüne yer vermek suretiyle belirtmiştir.

KHK. md. 8/1-(b) hükmündeki "...karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali önceki marka ile ilişkili olma ihtimalini de kapsıyorsa" ifadesinde "karıştırma ihtimali varsa" ibaresinden sonra "ve" bağlacının kullanılması "ilişkili olma ihtimali"nin nispi ret nedeninin oluşması için karıştırma ihtimalinin yanında gerekli bir şart olduğu anlamını vermektedir. Diğer bir deyişle, tescil başvurusu yapılan marka daha önce tescil edilen markanın aynı veya benzeri ise, bunun nispi ret nedeni olabilmesi için, ayrıca karıştırılma ihtimali ile bu ihtimalin önceki marka ile ilişkili olduğu ihtimalini içermesi gerektiği anlamı çıkmaktadır. Zira, bu hükmün karşılığı olan Tasarı md. 8/1-b'deki ifade ise, "..tescil başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki bir tarihte yapılmış marka ile ilişkilendirilmesi olasılığını da içerecek biçimde halk tarafından karıştırılma olasılığı varsa" şeklindedir. Tasarı'nın bu ifadesinde nispi ret dolayısıyla hükümsüzlük için iki ihtimalin birlikte gerçekleşmesi aranmaktadır. Ancak doğru sonuca varmak için, bu hükmü md. 9/1-(b) hükmü ile karşılaştırmak gerekmektedir.

Buna karşın, "marka tescilinden doğan hakların kapsamı" kenar başlıklı md. 9/1-(b) hükmü ise, "..işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması" şeklindedir. Bu hüküm de aynen Tasarı md. 9/1-(b)'ye alınmıştır. Hükme göre, ilişkilendirme ihtimali, karıştırma ihtimalinden ayrı bir iltibas nedenidir. Dolayısıyla, marka hakkına tecavüz oluşması için "ilişkilendirme ihtimali", "karıştırma ihtimali"nden ayrı ve bağımsız bir iltibas hali olarak öngörülmüştür. Bu iki hüküm arasındaki ifade farklılığı tasarıyla da giderilmemiştir. Bu ifade farklılığının Tasarı kanunlaşmadan önce giderilmesi gerekmektedir. Burada gündeme şöyle bir soru gelmektedir. Acaba md. 8/1-(b)

⁵⁴⁹ Böylece, tescili talep edilen sonraki marka ile önceki marka ya da tescili talep edilen sonraki marka ile önceki marka sahibi işletme düzeyinde bağlantı ihtimalinde iltibas tehlikesi içinde mütala edildiğini belirtmektedir. Yazara göre, bu kriter uyarınca tescil talebinin konusunu oluşturan işaret ile tescilli marka veya tescil başvurusu yapılan işaret arasında "bağlantı olduğu ihtimali" varsa iltibas tehlikesi var demektir. Yani bağlantı olduğu ihtimali marka ve işaret düzeyinde olabileceği gibi işletme düzeyinde olabilir (Kaya, s. 146, 147); bkz. aynı Tekinalp, s. 440; bkz. benzer Çolak, s. 314 "işletmesel benzerlik varsa iltibasda vardır".

hükmüne mi, yoksa md.9/1-(b) hükmüne mi üstünlük tanınmalıdır? Kanaatimizce, md. 9/1-(b) hükmüne üstünlük tanınmalıdır. Çünkü, bu hükümle, işaret ve marka arasında ilişkilendirme ihtimalinin oluşması, karıştırılma ihtimalinden ayrı bir iltibas hali sayılmış ve marka hakkı sahibine de bunu önleme imkanı tanınmıştır. Dolayısıyla, Kararname koyucunun amacı iltibas tehlikesinin kapsamını genişletmektir. Bundan çıkan sonuç, md. 9/1-(b) hükmü işletildiğinde md. 8/1-(b) hükmündeki ilişkilendirme ihtimalinin de karıştırma ihtimalinden bağımsız bir nispi ret nedeni olduğu ve bunun, Kaya'nın belirttiği gibi, iltibas tehlikesi kavramının anlamını genişlettiğidir.

Burada belirtilmesi gereken bir husus da şudur: Tescili talep edilen işaret ile (yani sonraki marka ile) önceki markanın kapsadığı mal veya hizmet ne kadar benzer ise iltibas tehlikesi o kadar artar; benzerlikten uzaklaştıkça da azalır⁵⁵⁰.

b. Markanın Ticari Vekil veya Temsilci Tarafından İzinsiz Tescil Ettirilmesi

Paris Sözleşmesinin 6 ncı mükerrer 6 ncı maddesinden alınan⁵⁵¹, KHK'nın 8/2 nci maddesi, "Marka sahibinin ticari vekil veya temsilci tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir" şeklindedir. İfadesi düzeltilmek suretiyle Tasarı'nın 8/2 nci⁵⁵² maddesine aynen alınan ve mehz AB Marka

⁵⁵⁰ Kaya, s. 149; Çolak, s. 223.

⁵⁵¹ Birliğe dahil bir ülkede bir marka sahibi olan kimsenin acentesi veya mümessili, marka sahibinin izni olmaksızın, bu markanın kendi namına tescilini, bu ülkelerden birinde veya bir çoğunda talep ederse, bu acenta veya mümessil haklı bir gerekçe göstermediği takdirde, marka sahibi talep edilen tescile itiraz etmek veya bu tescilin terkinini yahut, ülke mevzuatı müsaitse, zikredilen tescilin kendi lehine devir ve naklini istemek hakkına haiz olacaktır (f. 1); Marka sahibi, yukarıdaki birinci paragraf uyarınca, markasının acentesi veya mümessili tarafından kullanılmasına izin vermemişse, bu kişiler tarafından kullanımına itiraz etme hakkına sahip olacaktır (f. 2); Ülkenin mevzuatı, marka sahibinin bu madde ile sağlanan haklarını kullanabilmesi için makul bir süre verebilir (www.goruspatent.com.tr).

Bu hükümden alınan Kararname'nin diğer bir hükmü ise, KHK. md. 17 hükmüdür: "Marka sahibinin izni olmadan onun ticari vekili veya temsilcisi adına, markanın tescil edilmesi halinde, ticari vekil veya temsilcinin haklı bir gerekçesi yoksa, marka sahibinin söz konusu tescilin kendi lehine devredilmesini isteme yetkisi vardır".

⁵⁵² "Marka sahibinin izni olmadan, ticari vekil veya temsilcinin markanın kendi adına tescil için yaptığı başvuru, vekil veya temsilcinin geçerli bir gerekçe göstermemesi halinde, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir" (Tasarı md. 8/2). Böylece, yerinde olmadığı nedeniyle, Kaya'nın haklı olarak eleştirmiş olduğu "marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden" ibaresinde ki ve bağlacının vermiş olduğu anlam bozukluğu tasarı ile düzeltilmiştir. Yazarın belirttiği gibi bu "ve" bağlacı yerinde kullanılmamıştır. İzin ve geçerli sebebin birbirine ve bağlacıyla değil veya bağlacıyla bağlanması gerekir. Zira, izin tek beşine tescili haklı gösteren bir sebeptir (Kaya, s. 151).

Yönergesine uygun olan⁵⁵³ (Tasarı md. 8/2'nin gerekçesi) ve de benzerine TMT. md. 8/3'de de yer verilmiş olan bu hükümden anlaşıldığı üzere, Türkiye'de değil, fakat yabancı ülkelerde tescil edilmiş olan bir marka, geçerli bir sebebin veya marka sahibinin izninin olmaması halinde, Türkiye'de, marka sahibinin vekili veya temsilcisi tarafından kendi adına tescil ettirilmek istendiğinde, marka sahibinin itirazı üzerine tescil talebi reddedilir. Şayet, tescil gerçekleşirse bu kez de marka hakkı sahibinin hükümsüzlük davasıyla markanın terkinini (md. 42) ya da markanın kendi adına tescilini (md.17) isteyebilme hakkı doğmaktadır⁵⁵⁴. Böylece, Kararname Koyucu bir yabancı markayı sahibinin ticari vekil veya temsilcisine karşı, Paris Sözleşmesi'ne uygun olarak korumuştur⁵⁵⁵.

Nispi ret, dolayısıyla bir hükümsüzlük sebebi olarak öngören KHK. md. 8/2 hükmünün uygulanabilmesi için gerekli olan şartların ilki, marka sahibi ile markayı kendi adına tescil ettirmek isteyen arasında, markanın kullanılmasına yetki veren bir ilişkinin gerekliliğidir. Bu ilişki, hükümde "ticari temsil veya ticari vekalet" olarak belirtilmiştir. Ancak, ilişkinin bu tiplerle sınırlanmadan geniş yorumlanmayı gerektirdiği uygulama ve öğretide kabul edilmektedir. Dolayısıyla, bu ilişkinin başkası için işgörme niteliğindeki diğer ilişkileri de kapsadığı belirtilmektedir. Örneğin, tek satıcılık, hizmet, lisans, taraflar arasında markanın kullanımını haklı gösteren böyle bir ilişki yoksa, bir kimsenin başkasına ait markayı kendi adına tescil ettirmesi durumunda KHK. md. 8/2 hükmüne dayanılmaz⁵⁵⁶. Bu durumda, tescile engel olabilmek ya da hükümsüzlüğünü talep edebilmek markanın ya Türkiye'de tescilli olmasına, ya

⁵⁵³ Zira, 2008/95 sayılı AB Marka Yönergesi'nin giriş bölümünün 13 ncü paragrafında; sınai mülkiyetin korunması için Paris Sözleşmesi'nin üye devletleri bağladığı, Yönerge hükümlerinin Paris Sözleşmesinininkilerle uyumlu olacağının gerekli olduğu, Yönergenin bu Sözleşme'yi etkilemeyeceğinden üye devletlerin yükümlü oldukları belirtilmiştir. Paris Sözleşmesi'nin 6. mükerrer 6. maddesi ise bu konuyu düzenlediğinden. Getirilen yorum doğru olmalıdır. Ayrıca, bkz. aynı Arkan, s. 111, dn. 177.

⁵⁵⁴ Yrg. 11. HD'nin 04.04.2011 gün ve E. 2009, K. 2011/3827 sayılı Kararı "... bu anlamda davalı şirketin davacının Türkiye'deki ticari temsilcisi olduğu, davacı markasının menşe ülkesi Hollanda'da 1927 yılından beri ve bir çok ülkede tescilli olduğu, markanın gerçek sahibi davacının davalı şirket adına TPE nezdindeki tescilden çok daha önce markayı kullandığı ve kullanımdan kaynaklanan hakkının bulunduğu, KHK'nın 17. maddesi gereği markanın devri koşullarının oluştuğu,...".(UYAP).

⁵⁵⁵ Tekinalp, s. 421.

⁵⁵⁶ Tekinalp, s. 421; Kaya, s. 150; Arkan, s. 111; Karahan, s. 108, 109; Çolak, s. 341; Meram, s. 167.; Yrg. 11. HD'nin 01.06.2009 gün ve E. 2008/2952, K. 2009/6682 sayılı Kararı "... markalı ürünleri Türkiye'de pazarlayan temsilci kabul edilmelidir.."; Yrg. 11. HD'nin 25.06.2009 gün ve E. 2008/3616, K. 2009/7841 sayılı ve 11.07.2011 gün ve E. 2010/785, K. 2011/8627 sayılı kararları "Markalı ürünlerin Türkiye distribütörü ticari temsilci veya vekil sayılır" (Alındığı yer, Çolak, s. 343- 345); Yrg. 11. HD'nin 04.04. 2011 gün ve E. 2009/9836, K. 2011/3827 Sayılı Kararı "Yabancı markalı ürünleri sözleşme ile Türkiye'de pazrlayan ticari temsilci sayılır" (UYAP).

da Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış bir marka olmasına bağlıdır. Arkan'ın belirttiği gibi, kullanma yetkisini veren sözleşme de geniş yorumlanmalıdır. Şöyle ki, sözleşmenin tarafı olan temsilcinin acentesi, mümessili vb.nin tescil talep etmesi halinde de bu hükmün uygulanması gerekir⁵⁵⁷.

Diğer şart ise, tescil başvurusunun marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılmasıdır. Burada kullanılan ve bağlacı veya olarak yorumlanmalıdır. Çünkü, marka sahibinin izni tek başına tescil başvurusunu haklı gösteren bir sebeptir. Bu izin, açık veya zımnen verilmiş olabilir. İzin olmasa bile, ticari vekil veya temsilcinin markayı tescil ettirmede haklı bir nedeni varsa tescil için yeterli olacaktır. Burada belirtilen nedenin haklı olup olmadığı somut olaya göre belirlenmelidir. Doktrinde, temsilcinin yabancı bir markayı Türkiye'de tanıtması için büyük gayret sarf etmesi ve bunun sonucunda markanın ülke içinde tanınma, bilinme ve güven gibi unsurlar bakımından önemli bir yere gelmesi, buna karşın marka sahibinin Türkiye pazarını gözden çıkardığının açık veya davranışlarından anlaşılması hali örnek gösterilmektedir. Verilen diğer bir örnek ise, yabancı marka sahibinin marka tescilini yenilememesi veya marka hakkından vaz geçmesi halidir⁵⁵⁸.

Yargıtay distribütörün sözleşme kapsamında yaptığı ürün tanıtımının iyi olmasının, markanın temsilci adına tescil edilmesinde iyi niyet sayılamayacağını, dolayısıyla markanın sözleşme kapsamında iyi tanıtılmasının temsilci adına yapılan tescili haklı gösteren bir neden olamayacağını belirtmiştir⁵⁵⁹.

Bizce, hükmüm uygulanması için yabancı markanın Türkiye'de tescilli olması gerekir. Bu şart hükmün kaynağı olan Paris Sözleşmesinin 6 ncı mükerrer 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında geçen "birliğe dahil bir ülkede marka sahibi olan" ibaresi ile 2 nci fıkrasındaki "marka sahibi ticari vekil veya temsilcinin markayı kullanmasına izin vermemişse" ibarelerinden anlaşılmaktadır. Bu şartın gerekli olmasının bir nedeni ise, eğer marka Türkiye'de tescilli olursa zaten tescil kapsamında korunmasının mümkün olmasıdır. O zaman da md. 8/2 hükmüne yer verilmesinin bir anlamı olmayacaktır. Bu nedenle, Arkan'ın "yabancı devlet vatandaşının tescile itiraz ede-

⁵⁵⁷ Arkan, s. 112.

⁵⁵⁸ Kaya, s. 151; Karahan, s. 109; Arkan, s. 112. Haklı sebep konusunda farklı Tekinalp, s. 421; "Geçerli bir sebep ancak sözleşmeden doğar. Yoksa, acentenin veya dağıtıcının yatırımı, korunma ihtiyacı geçerli sebep olamaz"; Tekinalp'le aynı Çolak, s. 341.

⁵⁵⁹ Yrg. 11. HD'nin 23.11.2007 gün ve E. 2006/7640, K. 2007/14803 sayılı Kararı (Alındığı yer, Çolak, s. 342).

bilmesi için markanın Türkiye'de tescilli olması gerekmez" şeklindeki görüşü anlamsızdır⁵⁶⁰. Çünkü, zaten yabancı marka Türkiye'de tescilli ise, bu hükme ihtiyaç bulunmamaktadır. Zira, tescil kapsamında zaten her türlü koruma altındadır (KHK. md. 6). Belirtmek gerekirse, bizce hükmün amacı temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kullanılan tescilsiz yabancı markaları, kullanma hakkı tanınan temsilciye karşı korumaktır. Bu koruma, nispi ret, hükümsüzlük ve tecavüz hükümleriyle sağlanacaktır. Zira, Paris Sözleşmesinin 6 ncı mükerrer 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre, marka sahibi, birinci fıkra uyarınca, markasının acentesi veya mümessili tarafından kullanılmasına izin vermemişse, bu kişiler tarafından kullanımına itiraz etme hakkına sahiptir. Bu fıkra, temsilcinin tecavüzüne karşı korumayı öngörmektedir. Dolayısıyla, bu hüküm de marka korumasının tescille kazanılacağı (KHK. md. 6) kuralının bir istisnasıdır.

Bu hükmün sağladığı koruma, sözleşmeyle temsilciye kullandırılan yabancı markanın aynı veya benzerinin temsilci tarafından izinsiz tescil ettirilmesine veya kullanılmasına engel olmayı kapsamaktadır.

c. Tescil Edilmemiş Marka ve İşaretlerdeki Önceki Haktan Doğan İtirazlar

Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin, bu işaret veya markanın başka bir kimse adına tescil edilmesine ilişkin talebe itiraz edebilmesi için, tescil hususunda yapılan başvuru tarihinden veya başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu marka veya işaret için hak elde etmiş olması ve bu hakkın, sahibine, daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama yetkisini vermesi gerekir (KHK. 8/3- a ve b). KHK'nın bu hükmü, ifadesi düzeltilmek suretiyle Tasarı'nın 7/3 maddesine aynen alınmıştır⁵⁶¹. Diğer taraftan bu hüküm mehzadaki karşılığı olan 2008/95 sayılı Marka Yönergesi md. 4/4-b ile 24.03.2009 tarihli Toplu-

⁵⁶⁰ Arkan, s. 111, dn. 180.

⁵⁶¹ Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescil başvurusu yapılan marka, aşağıdaki hallerde tescil edilemez (Tasarı md. 8/3). Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmişse (f. 3- a), Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa (f. 3- b). Bu hüküm Topluluk Marka Tüzüğüne uygun olarak düzenlenmiştir (Tasarı md. 8/3- a ve b'nin gerekçesi).

luk Marka Tüzüğü md. 8/4- (a) ve (b) hükümleriyle uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir.

Bu hükmün kabul edilmesindeki amaç haksız rekabetin önüne geçmektir. Zira, hükümle tescilsiz bir markayı veya başka bir işareti ilk defa ticarette kullanan kişi haksız rekabete karşı korunmaktadır. Diğer bir deyişle, hüküm öncelik ve üstün hak sahibini korumaktadır. Dolayısıyla, ilgili kişi bu üstünlük hakkına (TTK. md. 56) dayanarak, marka veya işaretinin aynı veya benzerinin, aynı veya benzer mal veya hizmetler için başkası adına marka olarak tesciline itiraz edebilir⁵⁶².

Diğer taraftan, 551 sayılı MarkaK'nın 15/II maddesinin aksine, KHK. md. 8/3'de öngörülen itiraz hakkının kullanılması için, öncelik hakkını sağlayan tescilsiz markanın veya ticaret sırasında kullanılan işaretin maruf hale getirilmesi koşulu aranmamıştır. Oysa, Arkan'ın belirttiği gibi maruf hale getirilme koşulunun aranması uygun olur⁵⁶³. Bununla birlikte yalnızca markasal kullanım zorunlu olmamalıdır. Çünkü ticaret sırasında kullanılan unvan, alan adı vb. gibi diğer işaretlerde sahibine hükümde öngörülen anlamda öncelik ve üstün hak sağlamaktadır⁵⁶⁴. Bu işaretlerin de ticarette kullanma ile maruf hale getirilmesi mümkündür.

Öncelik hakkı sahibinin itirazına rağmen, tescil gerçekleşirse hak sahibi TPE ile birlikte tescil ettiren aleyhine iptal davası açabileceği gibi, sürenin geçmesinden sonra hükümsüzlük davası da açabilir. Ayrıca itiraz etmemiş olsa bile hükümsüzlük davası açabilir⁵⁶⁵. Diğer taraftan, hükümsüzlük davası açılmasa bile, tescilli marka hakkı sahibi, o işareti önceden beri marka vs. tanıtım vasıtası olarak kullanan öncelik

⁵⁶² Arkan, s. 109; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz and Roughton, s. 236 "Tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan başka bir işaretin aynı veya benzerinin aynı veya benzer mal veya hizmetler için tescil edilmek istenmesi halinde..."; Bainbridge, s.641; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart and Keeling, s. 272; Kaya, s. 153; Yrg. 11. HD'nin 20. 06. 2011 gün ve E. 2009/14409, K. 2011/7481 sayılı Kararı "... Dava konusu, 'Powerpack' ibaresi üzerinde davacının öncelik hakkı sahibi olduğu kullanımının kesintisiz güç kaynağı emtiasına ilişkindir. Davacı davalı markasının 9. sınıf mallar yönünden hükümsüzlüğünü istediğine göre davacının kullanımının hükümsüzlüğü istenen 9. sınıf mallar bakımından hangi ürünlerle aynı veya benzer oldukları bilirkişi marifetiyle tespit ettirildikten sonra...."; Yrg. 11. HD'nin 27.09.2011 gün ve E. 2009/11827, K. 2011/11045 sayılı Kararı (UYAP).; Karahan, s. 115.

⁵⁶³ Arkan, s. 110; bkz.AB ve İngiltere Hukukunda aynı ; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart and Keeling, s. 274.

⁵⁶⁴ Bkz aynı Çolak, s. 346; krş. Kaya, s. 155 "Ticaret sırasında kullanma, mutlak ve münhasır olmamak şartıyla öncelikle marka hukukuna özgü kullanılması, yani markasal kullanılması suretiyle gerçekleşir".

⁵⁶⁵ Karahan, s. 110; Yrg. 11. HD'nin 12.011. 2011 gün ve E. 2009/13325, K. 2011/5854 sayılı ve 21.06.2011 gün ve E. 2009/14187, K. 2011/7541 sayılı Kararları (UYAP).

hakkına sahip kişiyi, o tanıtma işaretini önceki kapsamı ile kullanmaktan yasaklamaz⁵⁶⁶.

(1) Hükümün Uygulanma Şartları

KHK. md. 8/3 hükmünün uygulanabilmesi için gerekli olan şartların ilki, mutlak olarak markasal anlamda olmasa da kullanmayla sahibi tarafından maruf hale getirilmiş tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan ticaret unvanı, işletme adı, alan adı gibi bir işaretin bulunması ve bu işaretin sahibine üstün ve öncelik hakkı sağlamasıdır. Belirtildiği üzere maruf hale getirilmiş işaret öncelik ve üstün hak sağlar. İkincisi, bu marka veya işaretin aynısının veya benzerinin aynı veya benzer mal veya hizmetlerde bir başkası tarafından marka olarak tescili için TPE nezdinde başvuruda bulunulmasıdır. Doktrinde bazı yazarlar, ifade edilen aynı markanın aynı veya benzer mal veya hizmetler için tescil edilmesinin hükmün kapsamında olduğunu belirtmektedirler. Böyle olduğu doktrindeki anlatılanlardan anlaşılmaktadır⁵⁶⁷. Bunun aksine, bazı yazarların da belirttiği gibi, bizce de, öncelik hakkı sağlayan tescilsiz marka veya diğer işaretlerle benzer olan ve aynı veya benzer mallar için daha sonra tescil ettirilmek istenen markanın da hükmün kapsamında olduğu kabul edilmelidir. Nitekim Yargıtay da örneğin "BENİMO" ve "BENİM" ibareli benzer markaları hükmün kapsamında değerlendirmiştir⁵⁶⁸. Diğer taraftan İngiltere uygulamasında da kumaş için kullanılan ve öncelik hakkı sağlayan "DU PONT" ibareli markaya dayanılarak, benzer olan ve elbise emtiası için tescil ettirilmek istenen "S D DUPONT" ibareli markaya yapılan itiraz kabul edilmiştir⁵⁶⁹. Üçüncüsü, marka tescili başvuru tarihinden ya da başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce söz konusu tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan işaret için hak kazanılmış olmasıdır. Diğer bir deyişle, bu hak başvuru tarihinden veya başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce mevcut, vaz geçilmemiş ve maruf olmalıdır. Yani, öncelik başvuru ve rüçhan tarihine göre belirlenmelidir. Bu hakkın varlığını ise hak sahibi olarak itiraz eden ispatlamalıdır⁵⁷⁰. Dördüncü ve son olarak ise, önceki marka veya ticaret sırasında kul-

⁵⁶⁶ Karahan, s. 110.

⁵⁶⁷ Karahan, s. 115.

⁵⁶⁸ Kaya, 151; Tekinalp, &25 No, 54; Yrg. 11.HD'nin 27.09.2011 gün ve E.2009/11827, K. 2011/11045 sayılı Kararı (UYAP). bkz. aynı Kaya, s. 151.

⁵⁶⁹ Bainbridge, s. 641.

⁵⁷⁰ Bently and Sherman, s. 839; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart and Keeling, s. 272.

lanılan işaretin, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama yetkisi vermesidir. Bunun için ise yine önceki marka veya işaretin maruf hale gelmesiyle birlikte, o marka veya işaretin ayırt edicilik kazanması; işaretin başvuru veya rüçhan tarihinden önceki bir tarihten beri kullanılmakta olması⁵⁷¹; tescili istenen sonraki markanın, öncelik hakkı veren işaretle önceden beri aynı zamanda kullanılmaması ve hükümsüzlük davası açısından ise sonraki markanın tescilinden itibaren 5 yılı aşkın sürenin geçmemesi gerekmektedir⁵⁷².

(2).Tescilsiz Marka ve Ticaret Sırasında Kullanılan İşaretler

Tescilsiz marka, sonraki markanın tescil başvurusu ya da başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden⁵⁷³ önce imal ve ihdas edilen ve de kullanılmak suretiyle tanınmış olmasa da maruf hale gelmiş, sonraki markayla aynı veya benzer olan ve sonraki markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerde kullanılan bir işettir. Bu işaretin ayırt edicilik kazanmış olması aranmalıdır. Öte yandan, tescilsiz markanın ticarete kulla-

⁵⁷¹ Karahan, s. 115.

⁵⁷² Yrg. 11. HD'nin 20.06.2011 gün ve E. 2009/14541, K. 2011/7476 sayılı Kararı "...Taraflar arasında düzenlenen 1980 tarihli sözleşmenin ticari işletmenin devri niteliğinde olduğu ve ticaret unvanının devrinde içerdiği, tarafların aynı unvanı 20 yılı aşkın süreyle birlikte kullandıkları ve geçen süre sonunda açılan davanın iyiniyet kuralına uygun olmadığı, davalı adına tescilli "ak kütük mermer" markasının tescil tarihi ile dava tarihi arasında beş yıldan fazla bir sürenin geçtiği, davalıya ait diğer markanın ise ilk olarak tescil edilen markanın türevi olduğu,..."; 11. HD'nin 12.05.2011 gün ve E. 2009/6532, K. 2011/5844 sayılı Kararı "...Davalı...ait davaya konu markanın 18.11.1998 tarihinde sicile kaydedilmiş olmasına göre birleşen davadaki bozma kararı uyarınca yapılan değerlendirme sonucu dava tarihi itibarıyla 5 yıllık hak düşürücü sürenin geçmiş olduğu anlaşıldığından 556 sayılı KHK'nın 8/3. maddesine dayalı olarak açılan hükümsüzlük isteminin bu nedenle reddi gerekirken..(UYAP).

⁵⁷³ Marka hukuku anlamında rüçhan hakkı; marka hukukunda öngörülen sebepler dolayısıyla, rüçhan hakkı sahibinin başvurusunun daha sonraki tarihte yapılmış olsa bile diğer başvurulara nazaran daha önce yapılmış sayılması; başka bir yönden ise, rüçhan hakkı sahibinin başvurusunun, süresi içinde başvurulması koşuluyla, bu süre içinde başkaları tarafından yapılan başvuruların önünde kabul edilmesidir. KHK bu anlamda iki rüçhan hakkı tanımıştır. İlki, Yabancı ülkede yapılan başvurudan doğan başvuru veya birlik rüçhanı, ikincisi, sergi rüçhanıdır (Tekinalp, &24, No, 17 vd. Başvuru (Birlik) Rüçhanı, bir gerçek veya tüzel kişi, Paris Sözleşmesine dahil ülkelerden birinde yetkili mercilere, bir markanın tescili, için usuluna uygun bir başvuru yapmışsa, bu başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde, aynı marka için türkiyede başvuruda bulunacak olursa, bu süre zarfında kendisinden önce aynı marka için Türkiyede başvuruda bulunmuş olan kişilere nazaran rüçhanlı sayılır. KHK. rüçhan hakkını Paris Sözleşmesine taraf olmayan ülkelere de genişletmiştir. Şöyle ki, Paris Sözleşmesine taraf olan bir ülkenin vatandaşı, bu sözleşmeye taraf olmayan bir ülkede, geçerli bir marka başvurusunda bulunmuşsa, bu kişi Türkiye'de de bu başvurunun rüçhanından yararlanır (KHK. md. 25). Bu istisna yalnızca Paris Sözleşmesine taraf olan ülkelerin vatandaşlarına tanınmıştır (Tekinalp, &24 N, 18 vd.). Sergi Rüçhanı ise, tescil için Türkiye'de başvurusu yapılacak markanın, kullanılacağı mal veya hizmetleri, Türkiye de veya Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde, belli nitelikteki sergilerde o marka ile sergileyen kişiye tanınmıştır. Burada ise, sergileme tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye de, bu mal veya hizmetlerle ilgili olarak o marka için başvuruda bulunulmuş ise, belirtilen süre içinde aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, aynı marka için yapılmış ve yapılacak başvurulara göre öncelik tenınır (Tekinalp, &24, No, 22).

nılması ve bu kullanmanın da marka hukukuna özgü olması gerekir⁵⁷⁴. Yani ancak marka hukukuna özgü kullanma ile maruf hale gelen marka bu hüküm kapsamında değerlendirilir.

Hüküm kapsamındaki diğer işaretler ise, sonradan tescil için başvurusu yapılan markanın başvuru tarihinden veya başvurusunda belirtilen rüçhan tarihinden önceki bir tarihte ilk kez ihdas ve imal edilen ve o tarihten beri ticaret sırasında kullanılmak suretiyle maruf hale getirilmiş olan fikri mülkiyet haklarıdır. Bunlar örneğin ticaret unvanı, işletme adı, henüz tescil edilmemiş bir tasarım gibi sınai haklar olabileceği gibi, bir telif hakkı da olabilir. Ayrıca kişinin adı ve resmi üzerindeki kişilik hakkı da hükmün kapsamındadır. Bu hakların tescil engeli veya hükümsüzlük sebebi oluşturabilmeleri, hak sahibi olduğunu belirterek ileri süren tarafından varlıklarının ispat edilmesine bağlıdır⁵⁷⁵. Telif haklarına örnek vermek gerekirse, sürekli tanıtım reklamında kullanılan bir melodi, bir grafik eser vs. böyledir.

(3) Öncelik ve Üstün Hak Sahipleri

KHK. md. 8/3 kapsamında ki öncelik ve üstün hak sahiplerinin ilki, tescilsiz markayı veya ticaret sırasında kullanılan diğer işaretleri Türkiye'de ilk defa ihdas ve istimal eden ve kullanmayla piyasada maruf hale getiren ve kendilerine gerçek hak sahibi denilen kişilerdir. Bu kişiler gerçek hak sahipliğine dayanarak tescili engellemek için itirazda bulunabilecekleri gibi, tescil gerçekleşmişse iptal veya hükümsüzlük davasıyla tescilin terkinini de sağlayabileceklerdir. Bir hak, eğer, sahibine sonradan markanın kullanılmasını yasaklama hakkını tanıyorsa, o hakkın sahibi öncelik ve üstün hak sahibi olarak adlandırılır⁵⁷⁶.

⁵⁷⁴ Kaya, s. 155 vd.; Tekinalp, &25, No, 26.

⁵⁷⁵ Tekinalp, s. 423; Karahan, s.119, 120; Bainbridge, s. 641, 642; Bently and Sherman, s. 839.; Yrg. 11. HD'nin 24.10.2011 gün ve E. 2010/2540, K. 2011/14363 sayılı Kararı "... Davacı- karşı davalının "Saten Giyim- Özkan Geçer" ibareli ticaret unvanını 2002 yılında tescil ettirdiği, 05.09.2005 tarihine kadar fiili olarak tekstil sektöründe kullandığı....." (UYAP).

MarkKHK'nin aksine, Alman Markalar Kanun'unun 13/2 nci maddesinde, bu hakların; isim, kişi portresi, telif, fabrika çeşitlerinin isimleri, coğrafi kaynak gösteren işaretler ve diğer sınai mülkiyet hakları olduğu saymak suretiyle belirtilmiştir (www.ip.firm.de/markeng_e.pdf).

⁵⁷⁶ Karahan, s. 112 vd.; Tekinalp, s. 359 vd.; 20.09.2011 gün ve E. 2009/10216, K. 2011/10276 sayılı; 20.06.2011 gün ve E. 2009/14409, K. 2011/7481 sayılı Kararları (UYAP).

İkincisi ise, Paris Sözleşmesine atıf yapan KHK. md. 25 ve 26 kapsamındaki rüçhan hakkı sahipleridir⁵⁷⁷. Bu hükümlere göre, rüçhan hakkı sahibi olabileceklerin ilki, Paris Sözleşmesine üye ülkelerden birine mensup olan kişiler; ikincisi, mensup olmamakla birlikte bu ülkelerden birinde ikameti veya işler şekilde ticaret hanesi bulunan ve üye ülkelerden her hangi birinde bir markanın tescili için başvuru yapan kişiler ve üçüncüsü ise, yine bu sözleşmeye taraf herhangi bir ülkenin vatandaşı olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu Sözleşmeye taraf olmayan bir ülkede geçerli marka tescil başvurusu yapan kişilerdir. Bunlar, yani MarkKHK'nın 3/1 nci maddesinde yazılı kişiler, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde, Türkiye'de veya Paris Sözleşmesine üye ülkelerden her hangi birinde açılan sergilerde tescile konu markanın kullanılacağı mal veya hizmetleri sergilemiş olurlarsa⁵⁷⁸, sergideki teşhir tarihinden itibaren yine altı ay içinde o markayı tescil ettirmek ve tescil belgesi olmak için Türkiye'de rüçhan hakkından yararlanabilirler. Dolayısıyla, hükümden yararlanacak 1inci grup kişiler sergi ve başvurudan doğan rüçhan hakkı sahipleridir⁵⁷⁹. Sergi rüçhanıyla ilgili birden çok başvuru olması halinde, ilk sergileyen kişi, aynı zamanda sergilenmesi halinde ise ilk başvuruyu yapan kişi rüçhan hakkından yararlanır (KHK. md. 26/son).

Nihayet Paris Sözleşmesi'nin 8 inci maddesi kapsamındaki kişiler, “ticaret unvanları” kenar başlıklı bu hükme göre, Bir ticaret unvanı, ticaret markasının bir kısmını oluştursun veya oluşturmasın, Birliğin bütün ülkelerinde başvuru ve tescil zorunluluğu olmaksızın korunacaktır. Türkiye de Paris Sözleşmesinin bir üyesi oldu-

⁵⁷⁷ KHK. md. 25 hükmünün kapsamı genişletilmek suretiyle Tasarı md. 20 ye, KHK. md. 26 ise Tasarı md. 21'e alınmıştır. Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden olan rüçhan hakkı, söz konusu sözleşmeye veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinde ikametgahı veya işler durumunda ticari veya sınai müessesesi bulunan kişilerin veya kanuni haleflerinin, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaptığı marka başvurusunu esas alarak, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde diğer üye ülkelerde başvuru yapması halinde, iki tarih arasında üçüncü kişiler tarafından aynı konuda ve aynı mal veya hizmetler için yapılacak marka tescil başvurusunun veya marka tescillerinin önüne geçmesi sonucunu doğurur (Tasarı md. 20'nin gerekçesinden). Anlaşıldığı üzere DTÖ'ye devletlerde hükmün kapsamına alınmak istenmiştir. Ayrıca, KHK. md. 25 üç fıkra olmasına rağmen Tasarı md. 20 altı fıkra olarak düzenlenmiştir. Sergi rüçhanına ilişkin Tasarı md. 20 ise Topluluk Marka Tüzüğü'nün 33 üncü maddesi esas alınarak düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasının hükmüne göre tescil başvurusundaki markanın kullanılacağı malları veya hizmetleri türkiye'de açılan ulusal ve uluslararası sergilerde ya da Paris Sözleşmesine taraf devletlerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde markayla birlikte teşhir eden, 3 üncü maddede yazılı gerçek veya tüzel kişiler, sergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye'de aynı markanın tescili için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanırlar (Tasarı md. 21'in gerekçesinden).

⁵⁷⁸ KHK'nın öngördüğü koruma; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut DTÖ Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir (KHK. md. 3/1).

⁵⁷⁹ Arkan, s. 109, dn. not 170; Tekinalp, s. 422.

ğundan bu hükmü uygulamak durumundadır. Dolayısıyla, birliğe dahil herhangi bir ülkedeki bir ticaret unvanı yalın olarak koruma kapsamında olduğu gibi, bir markanın bir kısmını oluşturması halinde de korunacaktır. Böylece, bu hüküm kapsamındaki unvan sahibi olan kişiler de Türkiye de öncelik ve üstün hak sahibi durumundadırlar⁵⁸⁰. Nitekim Yargıtay da Türkiye de tescilli olmamakla birlikte Paris Sözleşmesi md. 8 hükmü kapsamındaki markaların tescil engeli ve hükümsüzlük sebebi olduğunu kabul etmektedir⁵⁸¹.

Bu durumda belirtilen hükümlerin kapsamına girmeyen ve Paris Sözleşmesi kapsamında olmayan yabancı markalar ile ticarete kullanılan diğer işaretler KHK. md. 8/3 kapsamında değerlendirilemez.

d. Tanınmış Markaların Tescilinin Farklı Mallar veya Hizmetler için Sömürü Oluşturması

Tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış olan bir marka ile aynı veya benzer olan sonraki markanın kural olarak benzer olmayan mallar veya hizmetler için tescil edilmesi ve kullanılması mümkündür. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, bu markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir (KHK. md. 8/4). Hükümden anlaşıldığı üzere, toplumda belli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış olan önceki bir marka ile aynı olan sonraki markanın tescil başvurusu, önceki markanın tanınmışlığından haksız yararlanma veya önceki markanın tanınmışlığına ya da ayırt edici karakterine zarar verme olasılığının olması durumunda, önceki markanın sahibinin itirazı üzerine reddedilir. Eğer tescil gerçekleşmişse, KHK'nın 42/1-(b) maddesi uyarınca, bu tescilin

⁵⁸⁰ Arkan, s. 109, dn. 171; Çolak, s. 346.

⁵⁸¹ Yrg. 11. HD'nin 07.07.2009 gün ve 4049/8380 sayılı Kararı (Alındığı Yer, Çolak, s. 351). krş. Karahan, s. 116-119, Yazar, özetle; Türkiye'de tescilli olmayan yabancı markaların, ülkesellik ilkesi nedeniyle KHK'nın öngördüğü tescil ilkesine istisna teşkil eden durumlar dışında, KHK.md. 8/3 hükmünden yararlanamayacağını belirtmektedir. Paris Sözleşmesinin 8 inci maddesi dışındaki durumlarda yazarın görüşü bizcede isabetlidir.

hükümsüzlüğü mahkemeden talep edilebilir. Zira, nispi red nedeni olan bu hüküm, aynı zamanda bir hükümsüzlük sebebidir.

Hükümün "ancak"la başlayan ikinci cümlesinde ki "doğabilecek hallerde" ibaresinden sonra "aynı veya benzer markanın" ibaresine yer verilmek suretiyle, Tasarı'nın 8/4. maddesine aynen alınmış olan KHK. md. 8/4 hükmünün mehzadaki karşılığı 2008/95 sayılı Yönerge md. 4/4 (a) ve 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü md. 8/5 hükümleridir. Diğer taraftan bu hükümle öngörülen nispi ret nedeni Tasarı'nın 9/1-(c) maddesine aynen alınan KHK. md. 9/1-(c)'de ise marka hakkına tecavüz hali olarak kabul edilmiştir. Bu hükmün mehzadaki benzeri ise, Yönerge md. 5/2 hükmüdür. Pozitif hukuk açısından bu hükümlerin kaynağı, markanın koruma kapsamını genişleten TRIPS. md. 16 hükmüdür⁵⁸². Mehzadaki hükümlere paralel olan Kararnamenin bu hükmünde belirtilen haller markanın sulandırılması halleridir⁵⁸³. Dolayısıyla hükmün asıl kaynağı ABD'de geliştirilen Türkçe "sulandırma" anlamındaki "di-

⁵⁸² bkz. yukarıda bölüm I; Dirikkan, s. 195; Karahan, s. 121; Kaya, s. 158; Çolak, s. 362; Arkan, s. 104.; ATAD 1. Dairesinin 27.11.2008 gün ve 252/07 sayılı, Intel v CMP United Kingdom Ltd Kararı, para., 26 "Yönerge md. 4/1 ve 2'ye göre md. 4/4-(a) hükmüyle markanın koruma kapsamı genişletilmiştir" (<http://curia.europa.eu>).; Burada KHK. md. 9 hükmünden bahsedildiğinden, konumuzla ilgisi olmamakla birlikte belirtilmesi gereken bir husus ise, tescilli markanın 3 üncü kişi tarafından kullanılabilme hususudur. Gerçekten Tekinalp'in belirttiği gibi; Sıfat, ad, soyad, adres ve yer bildiren markaların sahibi o markaların 3 üncü kişiler tarafından kullanılmasına mani olamaz. Örneğin, "lüks", "İst-ranca" gibi sözcük markaları ile bilinen bir sokak adından oluşan markalar gibi. Yine, servis ve tamirat hizmeti ile pazarlamacılık hizmeti veren işletmeler, o servis, tamirat hizmetleri ile pazarlama konusu o mallar ve hizmetlerin markalarını tanıtım vasıtalarında kullanabilirler (KHK. Md. 12). Örneğin, bir Lassa bayisinin "lassa" markasını, Bir Opel sevrisinin "opel" markasını, Koç holdinge ait mal ve hizmetleri pazarlayanın "koç" markasını o mal veya hizmetlerin tanıtımı için tanıtım vasıtalarında kullanmaları gibi. Bununla birlikte, markanın 3 üncü kişilerce marka olarak kullanılmasına imkân veren mehz AB Marka Yönergesi md. 6-c KHK'ya alınmamıştır. Bu durum bir eksikliktir. Zira, Yedek parça, ham madde, aksesuar, toner, mürekkep, yağ, film, anakart gibi takma, doldurma ve yenileme malzemeleri açısından önemli olan marka olarak kullanma hükmü olan Yönerge md. 6/c hükmünün Türk hukukuna alınmaması ticari ve sınai faaliyetler yönünden gerçekten doğru olmamıştır. Yönergenin bu hükmü aynen şöyledir: "Malın veya hizmetin öngörülen amacını ve özellikle teferruat veya yedek parça niteliğini belirtebilmek için gerekli olması halinde, markayı kullanması, ticaret ve sanayideki dürüst uygulamalara aykırı düşmedikçe, marka sahibi tarafından engellenemez". Yönerge md. 6/1-c hükmünün KHK'ya alınmaması bir eksiklik gibi görülsede, bu eksiklik, KHK'nın yorumunun mehaza uygun yapılmasıyla giderilmesi mümkündür. Çünkü, KHK'yı mehaza uygun yorumlamak doğru bir yaklaşımdır. Aslında, Yönerge md. 6 hükmü KHK. md. 12 hükmüne alınmış, ancak, bu aktarma yetersizdir (Tekinalp, Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması, s. 634-641). Nitekim, doktrindeki eleştirilerde dikkate alınarak, Yönerge md. 6 hükmü ile Topluluk Tüzüğü md. 12 hükmüne uygun olarak KHK'nın 12. maddesinin karşılığı olan Tasarı md. 12 hükmü hazırlanmıştır (Tasarı. md. 12'nin gerekçesi).

⁵⁸³Çolak, s. 363; Tekinalp, s. 426; Bently and Sherman, s. 828; Cornish, Llewelyn and Aplin, s. 758; ATAD 1. Dairesinin 22.11.2011 gün ve 323/09 sayılı, Interflora Inc., Interflora British Unit v Mark & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd, Kararı, Para. 76 vd.

lution" teorisidir. Bu teori ilk kez 1927 yılında ünlü bir New York avukatı olan Frank Schechter tarafından ileri sürülmüştür⁵⁸⁴.

Bu hükmün kabul edilmesindeki amaç, Dirikkan'ın belirttiği üzere, tanınmış markanın itibarı ve ayırt edici gücünden yararlanılarak haksız avantaj sağlanmasını ve aynı zamanda bu markanın itibarına ve ayırt edici karakterine zarar verilmesine mani olmaktır. Böylece, marka hukuku kapsamında, ekonomik gereklerle malların nitelikleri yönünden tüketicilerin beklentileri, itibarı, reklam etkisi, pazarda yaratılan güvenin ve konumun korunması gibi amaçlar, tanınmış marka bakımından esas alınmış ve korunmuştur⁵⁸⁵.

Amacı belirtilen şekilde olan hükmün konusu ise, toplumda belli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış olan tanınmış markalardır. Konusu tanınmış marka olan diğer bir hüküm ise mutlak ret nedenlerinin düzenlendiği KHK. md. 7/1-(1) hükmüdür. AB hukukunda tanınmış markalar yalnızca nispi ret nedeni olarak kabul edilmesine rağmen⁵⁸⁶, Türk hukukunda hem mutlak. hem de nispi red nedeni olarak kabul edilmiştir. Doktrinde belirtildiği üzere, mutlak ve nispi ret nedeni kabul edilen markalar tanınmış markadır. Yalnızca derece farkı vardır. Bu ise KHK. md. 8/4'de "toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi" ibaresiyle belirtilmek istenmiştir. Zira, mutlak ret nedeninin aksine, nispi ret nedeniyle tanınmış markanın tescilli olduğu mal veya hizmet-

⁵⁸⁴ ABD'de ünlü marka(tanınmışlık derecesi daha yüksek marka)'nın sulandırılmaya karşı korunması için "sulandırma kavramı" konulu 1932 yılında hazırlanan tasarı reddedilmiş, ancak 1947 yılında ilk yasa Massachusetts de yapılmıştır. 1964 yılında, sulandırma kavramıyla ilgili bir Tasarı United States Trademark Association (nov the International Trademark Association or INTA) tarafından yayınlanmıştır. 1990 yılında da tüm ABD Yargısı adına "dilution yasaları" New York, California, Illinois, Florida ve Texas'ta kapsar şekilde kabul edilmiştir. Nihayet, 1995 yılında, Federal Trademark Dilution Act kabul edilmiş ve Lanham Act'ın 43/c maddesinde yerini almıştır (Schechter and Thomas, s. 695, 696). Ancak, yapılan yasada "sulandırma" kavramı açıklanmamıştır. Dolayısıyla hükümden hareketle "sulandırma" kavramı tanımlanmaya çalışılmıştır. Yapılan tanımlara göre sulandırma (dilution) kavramı, ilgili müşteri çevresi dışındada tanınan, dolayısıyla tanınmışlık ve ayırt edicilik bakımından güçlü markanın zayıflatılması şeklinde tanımlanmaktadır. Zira, ünlü olan güçlü markalar korunmaktadır. Dolayısıyla küçük bölge markaları kapsam dışında bırakılmıştır. Hükmün uygulanması için sulandırmadan önce, önceki markanın ünlülük ve güçlü olma durumunun mevcut olması gerekmektedir. Diğer taraftan ABD hukukunda üç tür sulandırma hali olduğu kabul edilmektedir. İlki, kirlenme (tarnishment), markanın daha düşük kaliteli ürünle ilişkilendirilmesi halidir. Yani farklı ürünün düşük kalitedeki numunesiyle oluşur. İkincisi, bulandırma (blurring); benzer olmayan ürünler üzerinde, diğerlerince yetkisiz kullanılma vasıtasıyla markanın oluşmuş olan satış gücünün aşındırılması (eksiltilmesi) nı kapsar. Sonuncusu ise, değiştirme (alteration); kirlenme niyetini ele almadan değişen ve tüketiciye sunma ve diğerinin markasını rekabetçi tanıtımını değiştirmeye ilgilidir(Schechter and Thomas, s. 697 vd.; Halpern, Nard and Port, s. 333-335).

⁵⁸⁵ Dirikkan, s. 195; aynı Karahan, s. 122; Arkan, s. 104; Tekinalp, s. 426; Kaya, s. 160 vd.; Bently and Sherman, s. 828; Bainbridge, s. 638; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart and Keeling, s. 261 vd.

⁵⁸⁶ Bu konuda bkz. yukarıda bölüm, I-E-3-c-(1), s. 56- 64.

ler dışında farklı mal veya hizmetler yönünden de korunması amaçlandığından, tanınmışlık bakımından belli bir düzeye ulaşma şartı aranmıştır. Somutlaştırmak gerekirse, KHK. md. 7/1-(ı) hükmünde öngörülen Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi anlamındaki tanınmış marka, toplumun ilgili kesimi, yani markanın hitap ettiği müşteri çevresince tanınan marka olmasına karşın, md. 8/4'de öngörülen tanınmış marka ise, markanın hitap ettiği müşteri çevresi dışındaki, yani ilgili toplum kesimi dışındaki alıcı olmayan kesim tarafından da tanınmayı ifade eder⁵⁸⁷. Nitekim, Yargıtay'da, md. 8/4 hükmü kapsamında tanınmış markanın; reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş bir markanın, sadece o markayı taşıyan mal veya hizmetlerle ilgili çevre içinde değil bu çevre dışında, o mal veya hizmetle ilişkisi olmayan kişilerce de bilinmesi gerektiğini belirtmektedir⁵⁸⁸. Ancak, Yargıtay en son verdiği bir kararında⁵⁸⁹ KHK. md. 7/1-(ı) ve 8/4 bentlerinde belirtilen tanınmış markalar arasında ayırım ve derece farkı olmadığını belirtmiştir. Böylece Yargıtay önceki görüşünden dönmüş durumdadır.

AB hukukunda ise, Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi anlamındaki tanınmış marka Yönerge md. 4/2-(d) ve Tüzük md. 8/2-(c) hükümlerinde; farklı mal veya hizmetler bakımından koruma sağlanan tanınmış marka ise "ünlü marka" olarak Yönerge md. 4/4-(a) ve Tüzük md. 8/5'de yine nispi ret nedeni kabul edilmiştir. Bizce, burada da farklı mal veya hizmetler bakımından koruma sağlanan tanınmış markanın tanınmışlık derecesinin Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi anlamındaki tanınmış marka ile derece farkı olduğunun belirtilmesi için "ünlü marka" kavramı kullanılmış olabilir. Yoksa her iki hükümde öngörülen tanınmış markadır. Nitekim, ATAD kararlarında da markalar arasında değerlendirme yapılırken, önceki markanın, yani ünlü markanın; bu markanın hedeflediği, diğer bir deyişle hitap

⁵⁸⁷ Çolak, s. 362; "Burada farklı olan marka değil, tanınmışlık düzeyi ve buna bağlanan sonuçlardır".; Kaya, s. 159; Dirikkan, s. 197; Karahan, s. 121; Arkan, s. 105; farklı Tekinalp, s. 426.

⁵⁸⁸ Yrg. 11. HD'nin 14.07.2011 gün ve E. 2009/9530, K. 2011/8923 sayılı Kararı "... Bu itibarla mahkemece, davacı markasının farklı sınıf emtialar bakımından davalı adına tescilinin haksız yararlanma oluşturup oluşturmayacağı, diğer bir deyişle 556 sayılı KHK'nın 8/4. maddesinin koşullarının davacı yararına oluşup oluşmadığı konusunda yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda uzman bir bilirkişi heyeti aracılığıyla inceleme yaptırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır..(UYAP).

⁵⁸⁹ Yrg. 11. HD'nin 13.02.2012 gün ve E. 2010/10341, K. 2012/1843 sayılı Kararı "... Ancak, Dairemizin 06.03.2007 tarih 13097/4024 sayılı kararıyla da benimsendiği üzere, tanınmış markalar 556 sayılı KHK'nın 7/1-I ve 8/4. Maddelerinde düzenlenmiş olup, anılan hükümler de tanınmış markalar bakımından sektörel tanınmışlık vb. şeklinde derece veya basamaklar halinde bir ayırım mevcut değildir. ..." (UYAP).

ettiği toplum kesimi dışında da tanınan marka olduğu belirtilmektedir⁵⁹⁰. Diğer bir deyişle, markanın hitap ettiği müşteri çevresi dışında tanınmış olması, yani derece farkının olması, o markanın Yönerge md. 4/4- (a), 5/2 ve Tüzük md. 8/5 hükümlerin de öngördüğü anlamda ünlü marka, yani tanınmış marka olduğunu gösterir.

Burada açıklanması gereken diğer iki husus ise, KHK. md. 8/4 hükmünün kapsamı ile uygulama şartlarıdır. Ancak, bu hususları açıklamadan önce KHK'nın bu hükmünün mehzadaki benzer hükümlerle karşılaştırılması gerekmektedir. Zira, hükme anlamı ancak mehz hükümlerin incelenmesinden sonra verilebilir. Bu bağlamda, hükmün kaynağı olan mehz metinde (nispi red nedenine ilişkin Yönerge md. 4/4-(a) ve Tüzük md. 8/5 ile marka hakkına tecavüz hallerinin düzenlendiği Yönerge md. 5/2) ünlü olan önceki marka ile aynı veya benzer markanın farklı mal veya hizmetler için tescil engeli olduğu ile hükmün uygulanabilmesi için sonraki markanın haklı bir neden olmaksızın (without due cause) farklı mal veya hizmetlerde kullanılması şartının aranmasına rağmen⁵⁹¹, KHK. md. 8/4 hükmünün ikinci cümlesinde "benzer marka" ibaresine yer verilmediği gibi "haklı neden olmaksızın" (without due cause) ibaresine de yer verilmemiştir. Yani hükmün uygulanması için mehzda öngörülen bu şart KHK'ya alınmamıştır⁵⁹². Dolayısıyla, hükmün kapsamı ile uygulama şartlarının açıklanmasında mehzadaki hükümlerin de dikkate alınması doğru olmalıdır.

Hükmün kapsamı: KHK. md. 8/4 hükmünün, "ancak"la başlayan ikinci cümlesinin lafzına bakıldığında, toplumda belli bir tanınmışlık düzeyine ulaşan önceki markayla aynı olan sonraki markanın, önceki markanın tescilli olduğu aynı veya

⁵⁹⁰ ATAD 1. Dairesinin (First Chamber) 27.10.2008 gün ve 252/07 sayılı, Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd, Kararı, para. 47 ve 53 (<http://curia.europa.eu>).; Bently and Sherman, s. 830 "ünlü olma derece olarak tanınmışlıktan üstündür".; Cornish, Llewelyn and Aplin, s. 758; ayrıca bkz. bölüm, I.

⁵⁹¹ İngiltere Marka Kanunu olan, the Trade Marks Act 1994 section 5/3 hükmünde Yönerge ve Tüzüğün ilgili hükümleriyle aynı şartları içermekte ve kapsamı aynıdır.; Davis, Edenborough, Graham, Malynivz and Roughton, s. 243, 244 "Haklı neden anlamı Yönergede açıklanmamıştır. dolayısıyla bu kavramın mahkemece somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekir".; Bently and Sherman, s. 828; Bainbridge, s. 639; Cornish, Llewelyn and Aplin, s. 759; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart and Keeling, s.263, 264.; ATAD 1. Dairesinin (First Chamber) 18.07.2009 gün ve 487/07 sayılı, L'Oreal SA, v Bellure NV, Kararı, para. 50; ATAD 1. Dairesinin (First Chamber) 27.11.2008 gün ve 252/07 sayılı, Intel v CPM United Kingdom Ltd, Kararı, para. 7 "İngiltere'de tanınmış markanın farklı mal veya hizmetlerde korunması için sonraki markanın haklı bir neden olmadan kullanılması gerekir"., para. 43 "Hükümde öngörülen benzerlik derecesi, ilgili halkın sonraki markayı görünce önceki markayla bağlantı kuracağı kadar olmalıdır. Dolayısıyla, hükmün uygulanması için yalnız benzerlik yeterli olamaz, ayırt edilemeyecek kadar benzerlik aranmalıdır".; para. 60 "Yine, hükümde öngörülen benzerlik, ilgili kesimin sonraki marka ile önceki markanın hemen hemen aynı olduğu bağını kurmaları durumudur" (<http://curia.europa.eu>).

⁵⁹² Çolak, s. 364, 365.

benzer mal veya hizmetler dışındaki mal veya hizmetlerde kullanılmasının önceki markanın tanınmışlığından haksız yararlanma oluşturması veya ününe ya da ayırt edici karakterine zarar verme sonuçları doğabilecekse, itiraz üzerine sonraki markanın tescil edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Görüldüğü üzere, hükümde sonraki markanın önceki markayla aynı olması öngörülmüştür. Ancak, Doktrinde ve uygulamada kabul edildiği üzere⁵⁹³, bizce de, tanınmış markanın benzerinin de hükmün kapsamında kabul edilmesi gerekmektedir. Zira, tanınmış markanın benzerinin kullanılması KHK. md. 9/1-(c)'de marka hakkına tecavüz olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla, benzer markanın md. 8/4 kapsamında değerlendirilmemesi çelişki oluşturur. Yine, hükmün mehzadaki karşılığı olan düzenlemede tanınmış marka ile benzer marka hükmün kapsamına dahil edilmiştir⁵⁹⁴. Bu nedenlerle hükmün, tanınmış markanın benzerini de kapsayacak şekilde yorumlanması gerekmektedir. Diğer taraftan, hükmün kapsamındaki tanınmış markanın ise Türkiye'de tescilli olması gerekmektedir. Yani, yalnızca Türkiye'de tescilli tanınmış markalar, farklı mal veya hizmetlere karşı korunabilecekler, tescilli olmayan tanınmış markalar ise bu hüküm kapsamında değerlendirilemeyeceklerdir⁵⁹⁵. Yalnız, şartları varsa bunların KHK. md. 7/1-(1) kapsamında korunmaları mümkündür.

Burada açıklanması gereken diğer bir husus ise, hüküm kapsamında değerlendirilmesi gereken "benzer marka" kavramıdır. Acaba her derecede benzer olan markalar bu hükmün kapsamına alınmalı mıdır? Kanaatimizce bu soruya olumlu cevap verilmesi mümkün olmamalıdır. Bunun sebebi, bir ve iki alt paragraflarda belirtildiği üzere, Hem KHK. md. 8/4 hükmünde, hem de mehz hükümlerde karıştırma ihtimalinin öngörülmemiş olmasıdır⁵⁹⁶. Dolayısıyla, karıştırma ihtimalini içerisinde

⁵⁹³ Dirikkan, s. 195, 196; Arkan, s. 105; Kaya, s. 161; Yrg. 11. HD'nin 14.02.2011 gün ve E.2009/8482, K. 2011/1615 sayılı Kararı; Yrg. 11. HD'nin 21.06.2011 gün ve E. 2009/15017, K. 2011/7526 "Bu kararda, tanınmış "Pierre Cardin" markasıyla benzer sonraki "Escardin" markası KHK. md. 8/4 kapsamında değerlendirilmiştir". Yine, Yargıtay diğer bir Kararın'da da, tanınmış "NEXT" ve "NEXT STAR" markalarıyla benzer olan "NEXTER" markasını KHK. md. 8/4 kapsamında değerlendirmiştir (Yrg. 11. HD'nin 15.11.2011 gün ve E. 2009/13565, K. 2011/15088 sayılı Kararı); Yrg. 11. HD'nin 12.05.2011 gün ve E. 2009/13344, K. 2011/5855 sayılı Kararı "Bu Kararda da "ETİ FORM", "FORM", "FORMDAKAL", "FORM PUAN" ve "FORM BAL" markalarıyla benzer olan "DAEAN AKTİF VE FORMDA + şekil" ibareli markanın KHK. md. 8/4 kapsamında değerlendirilmiştir" (UYAP).

⁵⁹⁴ Kitchen, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart and, Keeling, s. 262.

⁵⁹⁵ Karahan, s. 122, 123;

⁵⁹⁶ Bainbridge, s. 639; Kitchen, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart and, Keeling, s. 263; Davis, Edensorough, Graham, Malynicz and Roughton, s. 243; ATAD 1. Dairesinin (First Chamber) 10.04.2008 gün ve 102/07 sayılı, tarihli adidas AG, adidas Benelux BV, ve Marca Mode CV, Kararı, para. 40, 41; "karıştırma ihtimalinin mevcut olması gerekmez. Yani araştırılması gerekli değildir. Markalar arasın-

barındıracak derecede bir benzerliğin bulunması zorunludur. Bu benzerlik de md. 7/1-(b)'de öngörüldüğü üzere, ayırt edilemeyecek kadar olmalıdır. Nitekim, ATAD⁵⁹⁷ hükmün uygulanması için gerekli olan benzerliğin, ayırt edilemeyecek kadar benzerlik bulunması, hatta önceki marka ile sonraki markanın hemen hemen aynı olması, hali olduğunu belirtmektedir.

Hükmün uygulanmasının şartları şöyledir:

Birincisi, üst paragrafta belirtildiği üzere öncelikle Türkiye'de tescilli veya tescil için başvurusu yapılan tanınmış bir markanın bulunmasıdır. Zira, Türkiye'de tescilli olmayan veya tescil için başvurusu yapılmamış olan tanınmış bir marka KHK. md. 8/4 kapsamına girmez.

İkincisi, tanınmış markanın toplumda belli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış olmasıdır. Yukarıda belirtildiği üzere, markanın toplumda ulaşmış olması aranan tanınmışlık düzeyinin anlamı; markanın tescilli olduğu mallar veya hizmetlerin alıcısı olan, yani markanın hitap ettiği ilgili toplum kesiminin dışındaki alıcılar tarafından da bilinmesi veya tanınmış olmasıdır.

Üçüncüsü, tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış tanınmış markayla aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer, diğer bir deyişle bir üst paragrafta belirtildiği üzere hemen hemen aynı bir markanın farklı mal veya hizmetler için tescil başvurusunun yapılması veya tescil edilmiş olması veya kullanılmasıdır.

Dördüncüsü, farklı mal veya hizmetler için tescil başvurusu yapılan veya tescil edilen sonraki markanın kullanılmasının, önceki markanın ayırt edicilik karakteri ile itibarından haksız yararlanma teşkil edecek veya itibarına ya da ayırt edicilik karakterine zarar verebilecek sonuçların doğabilecek olmasıdır. Bu şartta yer alan, haksız yararlanma, markanın itibarına ve ayırt edici karakterine zarar verme olasılıklarından ibaret üç halden birinin ileride gerçekleşebilecek olması şartın gerçekleşmiş sayılma-

da bağlantı kurma ihtimali yeterlidir"; ATAD 6. Dairesinin (Sixth Chamber) 22.06.2011 gün ve 425/98 sayılı, Marca Mode CV, and adidas AG, Kararı, para. 36 (<http://curia.eu.int/jurisp>).; Diğer taraftan, hükmün İngiltere Marka Kanunu'daki (the Trade Marks Act 1994) karşılığı olan section 5/3 hükmünde de bu konuda bir açıklık bulunmamaktadır. Yorumla, karıştırma ihtimalinin olmamasının mümkün olmadığı belirtilmektedir (Bently and Sherman, s. 837).

⁵⁹⁷ ATAD 1. Dairesinin 27.11.2008 gün ve 252/07 sayılı, Intel v CMP United Kingdom Ltd, Kararı, par., 44, 45 ve 60 (<http://curia.europa.eu/jurisp>).

sına yeter. Yoksa her üç halin birlikde gerçekleşebilecek olması gerekmektedir⁵⁹⁸. Bu üç halden birinin söz konusu olması, markanın sulandırılmasını gösterir. Yani hükmün uygulanabilmesi için bu üç halden birinin bulunması yeterlidir⁵⁹⁹. Diğer bir deyişle, sulandırma (dilution), tanınmış markanın itibarından veya ayırt edicilik gücünden haksız yararlanma, ayırt edicilik kriterinin aşındırılması ve itibarına zarar verilmesi hallerini kapsamaktadır⁶⁰⁰. Bu halleri kısaca açıklamak gerekirse; markanın itibarına zarar verilmesi, markanın genel olarak temsil kabiliyetinin zarara uğratılması ve böylece çekici gücünün zayıflatılmasını ifade eder⁶⁰¹. Örneğin tıp alanındaki bir markanın tuvalet fırçası emtiasında kullanılması gibi. Markanın ayırt edici gücüne zarar verilmesi; aynı zamanda ayrı teşebbüslere ait markaların pazarda bulunması durumunda markanın ayırt edici gücünün azaltılmasıdır. Bu hal tanınmış markanın gücünü zayıflatan bir tecavüz halidir⁶⁰². Ayrıca bu hal, markanın, tekliğini ve ticari çekiciliğini zayıflatıp, markayı sıradanlaştırır, reklam gücünü aşındırır⁶⁰³. Haksız yararlanma ise, markanın ayırt ediciliğinden, reklam gücünden ve itibarından yararlanarak, pazarda yer edinmeyi ve böylece imaj transfer etmeyi ifade eder. Haksız yararlanmanın söz konusu olup olmadığı somut olayın özelliklerine göre belirlenir. Burada, sonraki markanın önceki markanın ayırt ediciliği ve itibarı ile reklam gücünü sömürmesi, onun üzerine binerek piyasada tutunması söz konusudur⁶⁰⁴.

⁵⁹⁸ Karahan, s. 122; Kaya, s. 159, dn. 194, 195 ve 196; Arkan, s. 104; bkz. daha fazla bilgi için Dirikkan, s. 215 vd.

⁵⁹⁹ ATAD 1. Dairesinin (First Chamber) 252/07 sayılı Kararı, par. 28 (<http://curia.europa.eu/jurisp>).

⁶⁰⁰ bkz. yukarıda, s. 153 vd.; Çolak, s. 363 vd.; Bainbridge, s. 639; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 245; Bently ve Sherman, s. 828; ATAD 1. Dairesinin (First Chamber) 487/07 sayılı Kararı, para. 39; ATAD 1. Dairesinin (First Chamber) 252/07 sayılı Kararı, par. 29 (<http://curia.europa.eu/jurisp>).

⁶⁰¹ Dirikkan, s. 216; Çolak, s. 367 "bu hal markanın daha düşük kalitede mal veya hizmetlerde hullanılmasıyla oluşur. Örneğin, "Eczacıbaşı" markasının kapı kaçı usulü taşıma işinde kullanılması gibi"; ATAD 1. Dairesinin 487/07 sayılı Kararı, para. 40 (<http://curia.europa.eu/jurisp>); Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 244; Bently ve Sherman, s. 835.

⁶⁰² Dirikkan, s. 225; Bently ve Sherman, s. 834; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart ve Keeling, s. 266 "Bu hal, markanın ayırt ediciliğinin zayıflatılması sonucunu doğurmaktadır. Bir nevi markanın bulandırılması suretiyle toplumda farkedilmesinin zayıflatılması olarakda açıklanabilir". ATAD 1. Dairesinin (First Chamber) 487/07 sayılı Kararı, para. 39 (<http://curia.europa.eu/jurisp>).

⁶⁰³ Çolak, s. 366, 367.

⁶⁰⁴ Çolak, s. 366; Bently ve Sherman, s. 831; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart ve Keeling, s. 264, 265 "Haksız yararlanma, başka teşebbüsün tanınmış markasının itibarını, ayırt edici ve reklam gücünü sömürmek ve onun pazarından yararlanmaktır"; ATAD 1. Dairesinin 487/07 sayılı Kararı, para. 41 "Haksız yararlanmak, sonraki markanın kullanılması ile tanınmış markanın ayırt edici gücü ile itibarından yararlanılarak avantaj sağlamakla ve o markayı transver etmek ve de sömürmek ile ilgilidir. para. 44 " Tanınmış markanın ününden ve ayırt edici gücünden haksız yararlanma olup olmadığı hususu, somut olayın tüm faktörleri dikkate alınarak global bir şekilde değerlendirilmek suretiyle belirlenir. Belirtmek gerekirse, ATAD'ın içtihat hukukuna göre, daha yakın ve güçlü şekildeki işaretin markayı çağrıştırmayı, işaretin şimdi veya gelecekte kullanılması, ün ve ayırt edicilikten yararlanmada

Burada akla şöyle bir soru gelmektedir. Acaba haklı neden olmaksızın (without due cause) sonraki markanın tescil ettirilmesi veya kullanılması durumu hükmün uygulanması için gerekir mi? Yani bu durum bir şart olarak aranmalıdır mıdır? Bu soruya cevap vermeden önce haklı nedenin açıklanması gerekmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki, KHK. md. 8/4 ve 9/1-(c) hükümlerinin mehz AB hukukundaki karşılıkları olan 207/95 sayılı AB Yönergesi md. 4/4-(a) ve 5/2 hükümleri ile Topluluk Marka Tüzüğü md. 8/5 ve 9/1-(c) hükümlerinde "haklı neden olmaksızın" (without due cause) ibaresine yer verilmiştir. Yani, mehzdaki bu hükümlerin uygulanmasının ilk şartı, sonraki markanın haklı bir neden olmaksızın tescil ettirilmek istenmesi veya kullanılmasıdır. Diğer bir deyişle haklı nedenin varlığı sulandırma hallerinin istisnası olarak kabul edilmiştir. Nitekim, ATAD yerleşik kararlarında, "haklı neden olmaksızın sonraki markanın kullanılması durumunu"nın mehzdaki bu hükümlerin uygulanmasının ilk şartı olduğunu belirtmektedir⁶⁰⁵. KHK'ya alınmayan bu şarta hükmün karşılığı olan İngiltere Marka Kanunu md. 5/3 (the Trade Marks Act 1994 section 5/3) hükmünde de yer verilmiştir. Bununla birlikte "haklı neden" kavramı hem AB, hem de İngiltere marka mevzuatlarında açıklanmamıştır. Dolayısıyla, bu kavram AB ve İngiltere hukuk çevrelerinde; sonraki marka sahibinin iyi niyetli hareket etmesinin ve başka alternatifinin olmamasının, yani sonraki markanın kullanılmasının kaçınılmaz olması halinin, haklı neden oluşturacağı belirtilmektedir⁶⁰⁶. Bunlar, markanın kullanılmasını gerekli kılan ve sınırlanması adil olmayan durumlardır. Yani tescilli markaya boyun eğmenin doğru ve haklı olmadığını gerektiren durumlar haklı neden olarak belirtilmektedir⁶⁰⁷. Örnek vermek gerekirse marka olarak kullanılması gereken unvan ve kişi adları ile tanımlayıcı işaretler böyledir.

o markaya zarar verme ihtimali daha yüksektir. Para. 49 (<http://curia.europa.eu/jurisp>); ATAD 252/07 sayılı Kararı, par. 35, 36 ve 38 "Ün ve ayırt edicilik gücüne zarar verme değerlendirmesi, ortalama tüketici, yani makûl seviyede bilgilendirilmiş tüketici dikkate alınmak suretiyle yapılır. Diğer taraftan, zarar oluştuğunun ispatı da gerekmez, yalnızca zarar görme riskinin olduğunu ispat etmek yeterlidir (<http://curia.europa.eu/jurisp>).

⁶⁰⁵ ATAD 1. Dairesinin 487/07 sayılı Kararı, para. 34 ve hüküm para.1; ATAD 1. Dairesinin 252/07 sayılı Kararı, par. 26, hüküm para. 6 (<http://curia.europa.eu/jurisp>).

⁶⁰⁶ Kitchen, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart ve Keeling, s. 263, 264; Bently ve Sherman, s. 837; ayrıca bkz. üst sayfadaki ATAD kararları.; Konuyu düzenleyen AMK. md. 9/3 hükmünde de "haklı neden olmaksızın" (without due cause) ibaresi kullanılmış, ancak, AMK da "haklı neden olmaksızın" ibaresini tanımlamamıştır ([www. ip.firm.de/marking_e.pdf](http://www.ip.firm.de/marking_e.pdf)).

⁶⁰⁷ Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 244.

Diğer taraftan, Çolak'ın belirttiği gibi⁶⁰⁸, bizce de haklı neden şartının KHK'ya alınmaması büyük bir eksikliktir. Bununla birlikte mehz AB hukukuna uygun olarak KHK. md. 8/4 ve 9/1-(c) hükümlerinin uygulanmasının ilk şartı, sonraki markanın haklı bir neden olmaksızın kullanılması olmalıdır. Şayet haklı bir neden varsa sonraki markanın tesciline ve kullanılmasına engel olunmamalıdır. Bunun aksi, rekabet düzenin bozulmasına sebep olabilecektir. Diğer taraftan, "haklı neden" şartına Tasarıda da yer verilmemiştir. Dolayısıyla Tasarı'nın TBMM'de görüşülmesi sırasında bu şarta, Tasarı md. 8/4 ve 9/1-(c) hükümlerinde yer verilmesi gerekir.

Hükmün uygulanması için aranması gereken son şart ise, tescil başvurusuna tanınmış marka sahibinin TPE nezdinde itiraz etmesidir. İtiraz reddedilse bile iptal davası açmak mümkün olduğu gibi, İtiraz edilmemiş ya da iptal davası açılmamış olsa bile önceki marka sahibi KHK. md. 42/1-(b) uyarınca sonraki markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteme hakkına sahiptir⁶⁰⁹.

Açıklığa kavuşturulması gereken diğer bir husus ise, hükmün uygulanması için karıştırma ihtimalinin araştırılmasının gerekli olup olmadığıdır. Hemen belirtelim ki, Türk, AB ve İngiltere hukuk çevrelerinde hükmün uygulanması için karıştırma ihtimalinin bulunmasına gerek olmadığı, yani bu hususun araştırılmasına gerek bulunmadığı belirtilmektedir. Bununla birlikte, ilgili halkın, yani makul olarak bilgilenmiş ortalama tüketicinin sonraki marka ile önceki marka arasında bağlantı kurabilecek olmasının yeterli olduğu belirtilmektedir. Diğer bir deyişle ortalama tüketicilerin, sonraki markanın kullanıldığı farklı mal veya hizmetlerin tanınmış marka sahibi teşebbüsten veya bu teşebbüsle ekonomik bağı olan bir teşebbüsten geldiği şeklinde bağlantı kurabilecek olması, hükmün uygulanması için yeterli kabul edilmektedir. Bu bağlantının ise somut olayın tüm faktörleri dikkate alınarak global bir değerlendirmeyle belirlenmesi gerektiği ifade edilmektedir⁶¹⁰. Bizce de, hükmün uygulanması için karıştırma ihtimalini araştırmaya gerek olmamalıdır. Ortalama tüketicinin mar-

⁶⁰⁸ Çolak, s. 364.

⁶⁰⁹ bkz. ileride bölüm III

⁶¹⁰ Dirikkan, s. 236; Bently ve Sherman, s. 837, 839; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 243, 244; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart ve Keeling, s. 262 " Zaten benzerlik derecesi nedeniyle karıştırma ihtimali mevcuttur".; Cornish, Llewelyn ve Aplin, s. 759, 760; Holyoak ve Torremans, s 433, 434 "Yönerge md. 5/1-b hükmünün aksine, md 5/2 hükmünün uygulanması için karıştırma ihtimali gerekmez. Bu hükümde karıştırma yerine dilution öngörülmüştür".; ATAD 1. Dairesinin 487/07 sayılı Kararı, para. 36; ATAD 1. Dairesinin 252/07 sayılı Kararı, para., 57; ATAD 1. Dairesinin 10.04.2008 gün 102/07 sayılı, adidas AG, v Marca Mode CV, Kararı, para. 40-43 (<http://curia.europa.eu/jurisp>).

kalar arasında bağlantı kurabilecek olması yeterli kabul edilmelidir. Zira, zaten sonraki markanın önceki marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olması halinde karıştırma ihtimali var sayılmaktadır⁶¹¹.

e. Başkasına Ait Kişisel ve Fikri Mülkiyet Hakların Tescili

İfadesi düzeltilmek suretiyle Tasarı'nın 8/5 nci maddesine⁶¹² aynen alınan KHK'nın 8/5 nci maddesinde; tescil başvurusu yapılan markanın, başkasına ait kişi adını, fotoğrafını, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsamı halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusunun reddedileceği öngörülmüştür. Bu hükmün mehzadaki karşılığı ise 2008/95 sayılı Yönergenin 4/4-(c) nci maddesidir.

Anlaşıldığı üzere, bu hükümle başkasına ait kişi adları, fotoğrafları, FSEK kapsamındaki telif hakları ile sınai hakları nispi ret nedeni olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla, hak sahibinin itirazı üzerine marka olarak tescil edilmemeleri gerekir. Eğer tescil edilirlse, hak sahibi TPE aleyhine iptal davası açma hakkına sahip olduğu gibi, bu davayı açmasa bile ya da tescile itiraz etmemiş olsa bile KHK. md. 42/-(b) uyarınca tescilin terkinini sağlayabilmek için hükümsüzlük davası açma hakkına da sahiptir⁶¹³.

Hükmün kapsamının açıklanması gerekirse; kişi adından amaçlanan, marka olarak seçilen ismin kişilik hakkıyla özdeşleştirilmesidir. Zira isimler, yalnızca isim olduğu için bir şahsın tekeline terk edilemez. İsmi şahsın kişiliğinde, yaygın ve tanınmış bir aile ismi olması, sanatta ve ticarete yaygın olarak bilinen vb. sebeplerle bir anlam kazanması gerekir. Örneğin, Eczacıbaşı, Sabancı, Sabri Özel ve Koç gibi. Bunun dışında ki sıradan bir ad veya soyadın marka olarak kullanılması ancak kişilik haklarına zarar veriyorsa hükmün kapsamında değerlendirilebilir⁶¹⁴. Dolayısıyla, kişilik haklarının ihlali söz konusu olmamak kaydıyla, sıradan bir ismin marka olarak tesciline engel bir durum söz konusu değildir. Kişilere ait fotoğraflar ise, üzerinde o kişinin kişilik hakkı bulunması nedeniyle hak sahibinin itirazı üzerine, fotoğrafın

⁶¹¹ bkz. yukarıda, II- 2-a-(3).

⁶¹² Tescil başvurusu yapılan markanın, başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet hakkını kapsamı halinde hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir (Tasarı md. 8/5).

⁶¹³ Karahan, s. 123, 124.

⁶¹⁴ Kaya, s. 168, 169; Çolak, s. 388, 389.

marka olarak tescili mümkün değildir. Eğer tescil gerçekleşirse, bu husus açık bir hükümsüzlük sebebi sayılmaktadır⁶¹⁵,

Başkasına ait telif hakları ise FSEK kapsamında kabul edilen eserlerden doğan haklardır. FSEK'e göre eser, sahibinin hususiyetini taşıyan, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri türlerinden biri içine giren ve fikri çabayı içeren her tür fikir ve sanat ürünüdür⁶¹⁶. Dolayısıyla, telif hakkı sağlayan bir edebi eserin adı, kapak tasarımı, bir grafik eser, bir heykel, bir melodi, bir televizyon dizisinin adı, bir sinema filminin adı vb. unsurların, hak sahiplerinin itirazı üzerine marka olarak tescilleri hüküm karşısında mümkün değildir. Nitekim, Yargıtay "GARFIELD" adı ile bilinen "kedi şekli" çizgi film tiplemesini KHK. md. 8/5 kapsamında değerlendirmiştir⁶¹⁷.

Hükümün kapsamındaki sınai haklar ise, KHK. md. 8/3 hükmü kapsamındaki hakların aksine, tescil edilmiş olan sınai haklarıdır⁶¹⁸. Bunlar, Ticaret Siciline tescilli; ticaret unvanı ve işletme adı, TPE nezdinde tescilli; tasarım, faydalı model, patent ve coğrafi ad ve işaretlerden doğan haklardır. Bunlardan coğrafi ad ve işaretler dışındakiler, hak sahiplerine inhisarı yetkiler verir. Bunların marka olarak tescilleri de hak sahiplerinin itirazı üzerine reddedilirler⁶¹⁹. KHK. md. 8/5'e göre, tescilli bir sınai hakkın nispi ret engeli olarak kabulü için başvuru konusu işaret ile davacı adına tescilli sınai hakkın (örneğin, ticaret unvanı) çekirdek kelimesi (işaret)'nin aynı ya da iltibas tehlikesine yol açacak şekilde benzer olması gerekmektedir⁶²⁰.

Bu bağlamda, KHK. md. 8/5 hükmü kapsamındaki hakları sağlayan ad ve işaretlerin marka olarak tescil edilmeleri, ancak hak sahiplerinin izniyle mümkündür.

⁶¹⁵ Çolak, s. 390.

⁶¹⁶ Tekinalp, s. 103; Karahan, Suluk, Saraç ve Nal, s. 34.; Ahmet M. Kılıçoğlu, Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, Turhan Kitapevi, Ankara 2006, s. 113, 114.

⁶¹⁷ Yrg. 11. HD'nin 04.05.2010 gün ve E. 2008/13406, K. 2010/4883 sayılı Kararı (Alındığı yer, Çolak, s. 391, 392.

⁶¹⁸ Karahan, s. 124; Kaya, s. 169.

⁶¹⁹ Tekinalp, s. 425; Kaya, s. 168; Çolak, s. 392; Arkan, s. 110.

⁶²⁰ Yrg. 11. HD'nin 03.11.2011 gün ve E. 2009/13423, K. 2011/14902 sayılı Krarı "Yargıtay bu kararında, tescilli ticaret unvanı olan "NART" ibaresiyle, marka olarak tescil edilmesi için başvurusu yapılan "WİNART" ibaresinin KHK. md. 8/5 kapsamında nispi tescil engeli oluşturacak kadar benzer olmadıklarına karar vermiştir (UYAP).

f. Yenilenmemiş Markanın Tescili

Tescilli bir markanın koruma süresinin⁶²¹ dolmasından sonraki iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal veya hizmetler için bir başkası tarafından yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir (KHK. md. 8/son). KHK'nın bu hükmü ifadesi düzeltilmek ve cümlelerin sonundaki "üzerine" sözcüğünden sonra "ve bu süre içinde markasını kullanmış olması koşuluyla reddedilir" ibaresi eklenmek suretiyle Tasarı'nın 8/son maddesine⁶²² alınmıştır. Dolayısıyla, Tasarı, koruma süresi sona eren markanın sahibine tanınan itiraz hakkını, öngörülen iki yıllık sürede de markasını kullanmış olma şartına bağlamıştır.

Bu hükmün mehzadaki karşılığı, 2008/95 sayılı AB Marka Yönergesi md. 4/4-(f) hükmüdür. Bu hükümle, koruma süresi sona eren markanın iki yıl içerisinde bir başkası adına tescil edilip edilmeyeceği düzenlenmiş ve tescil edilme şartları gösterilmiştir. Buna göre, eski marka sahibinin tescile onay vermesi veya eski marka sahibinin markasını kullanmamış olması halinde tescile ilişkin yasak uygulanmayacaktır. Yukarıda belirtildiği üzere, markanın kullanılması şartı Tasarı'ya alınmıştır. KHK. md. 8/son'da ise, koruma süresi sona eren markanın başkası adına tescil edilip edilmeyeceği gösterilmemiştir. Tescil edilecekse, tescil şartlarının ne olduğunda gösterilmemiştir. Ancak, bu hükmü, itirazları düzenleyen KHK. md. 35 hükmüyle birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Zira, KHK. md. 35/2'de, 8 nci maddenin son fıkrası kapsamında yapılacak itirazın, itiraz eden kişinin markasını bu süre içerisinde kullanmaması durumunda reddedileceğini öngörmektedir. Dolayısıyla, KHK'ya göre de, koruma süresi sona eren marka sahibinin itiraz hakkı, söz konusu süre içerisinde

⁶²¹Koruma süresi tescil başvurusu tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, on'ar yıllık dönemler halinde yenilenir (KHK. md. 40). Yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği son günün bir önceki altı ay içinde yapılır. Bu sürenin kaçırılması halinde ise, ek bir ücretin ödenmesi şartıyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir (KHK. md. 41/3). Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içinde de yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır (KHK. md. 41/son).

⁶²²Tescilli markanın yenilenmemesi nedeniyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde aynı veya benzer bir markanın, aynı veya benzer mal ve/veya hizmetler için yapılan tescil başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı ve bu süre içinde markasını kullanmış olması koşuluyla reddedilir (Tasarı md. 8/son).

markasını kullanmasına bağlıdır. Bu kullanmanın ara vermeksizin olması şart değildir⁶²³.

Bu durumda, hükmün uygulanabilmesi için gerekli olan şartların ilki, koruma süresi dolan markanın yenilenmemiş olması; ikincisi, koruma süresinin dolduğu tarihten itibaren iki yıl içerisinde bir kişinin bu markanın aynısının veya benzerinin, aynı ve/veya benzer mal ve/veya hizmetler için tescili talebinde bulunması; üçüncüsü, bu iki yıllık sürede markasını yenilemeyen eski sahibinin, markayı kullanmaya devam etmesi (KHK. md. 35/2); dördüncüsü, bu markayı yenilemeyen eski sahibinin TPE nezdinde tescile itiraz etmesinin gerekmesidir. Hükümle öngörülen husus nispi ret nedeni olduğundan, TPE'nin şartları resen dikkate alarak tescil talebini reddetmesi düşünülemez⁶²⁴.

Bu şartların gerçekleşmesi halinde, hükmün kapsamındaki markanın başka bir kişi adına tescili mümkün değildir. İtiraza rağmen tescil gerçekleşirse, yenilenmeyen markanın eski sahibi TPE ile birlikte tescil ettirene karşı iptal davası açabileceği gibi, iptal davası açma süresinin geçirilmesi veya itiraz edilmemesi halinde ise hükümsüzlük davası açabilecektir. Dolayısıyla, mehzadaki hükmün aksine, KHK. md. 8/son'da koruma süresi dolan markanın tescil edilip edilemeyeceği açıkça belirtilmemişse de; hükümden anlaşılması gereken, yenilenmeme nedeniyle koruma süresi sona eren bir markanın bir başkası adına tescil edilmesine sahibinin itiraz etmemesi veya muvafakat etmesi hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda, geçerli bir tescilin yapılması mümkün olacaktır. O halde, iki yıllık sürenin geçmesinden sonra markanın eski sahibine itiraz hakkı verecek bir durum bulunmaması halinde, markanın bir başkası adına tescil edilmesine engel bir durum bulunmamaktadır⁶²⁵. Zira, koruma süresi-

⁶²³ Arkan, s. 113; Meran, s. 213; Karahan, s. 126 "Yazar, KHK. md 8/son hükmünün Yönerge md. 4/4- (f) hükmünden farklı olduğunu ancak, md. 42/1-(b) hükmüyle birlikte değerlendirildiğinde Yönergenin mantığına ulaşılacağını belirtmektedir".

⁶²⁴ Tekinalp, s 427; Kaya, s. 271;

⁶²⁵ Çolak, s. 831; Karahan, s. 126, 127; Kaya, s. 171; Tekinalp, s. 427; Yrg. 11. HD'nin 22.05.2008 gün ve E. 2007/4585, E. 2008/6762 Sayılı Kararı "... 24.04.1984 tarihli olan ve davanın açılmasından önce 24.04.2004 tarihinde hükümden düşen ancak anılan KHK'nın 8/son maddesi uyarınca 2 yıllık koruma süresi daha bulunan "PAKTAŞ" ibareli markasına dayanarak, davalının devraldığı "AKTAŞ ÇORAPLARI HULUSİ ÇİTİL" markasının hükümsüzlüğünü istemiştir. Davalı markası bir bütün olarak incelendiğinde ve davalının kullanım şekli dikkate alındığında esaslı unsurunun "AKTAŞ" olduğu sonucuna varılabilecektir. Taraf markalarının çorap emtiası üzerinde kullanıldığında ise çekişme yoktur. Markaların esas unsurları dikkate alındığında, taraf markaları benzerdir..." (Alındığı yer, Çolak, s. 8929.; krş. Arkan, s. 113, 114 "KHK. md. 8/son, Yönerge'de olduğu gibi, koruma süresinin dolmasından itibaren işleyecek iki yıllık süreden sonra yapılacak tescil talepleriyle ilgili olduğu kabul edilmelidir. iki yıllık süre içinde markanın başkası adına tescili, markanın eski sahibi bu

nin dolmasından sonra markanın eski sahibi markayı kullanmaya devam ederse, bu iki yıllık süre geçse bile KHK. md. 8/3 hükmünün sağladığı öncelik ve üstün hakka dayanılarak tescile engel olmak mümkündür. Yani bu durumda, markanın eski sahibi KHK. md. 8/3 kapsamında markanın üçüncü bir kişi adına tescil edilmesine itiraz etmek suretiyle engel olabileceği gibi, tescilin gerçekleşmesi halinde de hükümsüzlüğünü sağlayabilecektir. Ayrıca bu durumda KHK. md. 8/3'ün uygulanması için gerekli olan markanın "maruf" hale gelmiş olma şartı aranmayacaktır⁶²⁶.

g. Sona Eren Ortak ve Garanti Markaların Tescili

Ortak ve garanti markalarının⁶²⁷ sona ermesinden itibaren üç yıl içerisinde ortak veya garanti markası ile aynı veya benzer olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir (KHK. md. 8/6). Kararname'nin bu hükmü, cümledeki "aynı veya benzer olan" ibaresinden sonra "markanın aynı veya benzer mal ve/veya hizmetler için yapılan" ibaresi eklenmek suretiyle Tasarı'nın 8/6 ncı maddesine⁶²⁸ alınmıştır. Böylece, hükmün anlamı açıklığa kavuşturulmuştur. Arkan'ın ifade ettiği gibi, bu hükümde sürenin üç yıla çıkartılmasının nedeni, bu markaların diğer tüm markalara oranla daha çok sayıda işletme tarafından yaygın biçimde kullanılması, dolayısıyla daha uzun süre hatırlanacak olması nedenine dayanır⁶²⁹.

Hükümden açıkça anlaşıldığına göre, koruma süresi dolmasına rağmen markanın süresinde yenilenmemesi veya marka hakkından vazgeçilmesi hallerinden birinin gerçekleşmesi ile marka hakkı sona erer. Koruma hakkı sona eren ortak veya garanti markasının bir başkası adına tescil edilmesi için yapılan başvuruya, ortak markanın eski sahipleri, garanti markasında ise markanın eski sahibi itiraz etme hakkına sahip-

hususla itirazda bulunmasa bile, evleviyetle mümkün olmamalıdır. Zira, KHK'nın amacı, ... iki yıllık sürenin dolmasından hemen sonra bir başka kişinin aynı veya benzeri bir markayı aynı veya benzer mal ve/veya hizmetler için tescil ettirerek, eski marka sahibinin markaya kazandırmış olduğu itibardan yararlanılmasını önlemektir.".

⁶²⁶ Meran, s. 213; Karahan, s. 127; krş. Arkan, s. 114 "Markanın koruma süresinin bitimini izleyen iki yıllık süreden sonra marka sahibinin itiraz etmemesi nedeniyle bir başkası adına tescilinden doğabilecek sakıncaların önlenmesi ise KHK. md. 42/1-(b)'ye dayanılarak açılacak hükümsüzlük davasıyla sağlanır. Bu davayı açmaya, daha geniş bir çevre- zarar gören kişiler, Cumhuriyet Savcıları ile ilgili resmi merciler- yetkili kılınmıştır (KHK. md. 43)". Bizce yazarın bu ve bir üst dip notta belirtilen görüşleri nispi red nedenlerinin niteliğine uygun değildir.; Arkan'la aynı Meran, s. 213.

⁶²⁷ Ortak ve garanti markalar için bkz. yukarıda bölüm: I

⁶²⁸ Ortak markaların ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzer olan markanın aynı veya benzer mal ve/veya hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir (Tasarı md. 8/3).

⁶²⁹ Arkan, s. 115, dn. 191.

tirler. Elbette, bu markaların sona ermesinden itibaren üç yıl içerisinde aynı veya benzer markanın aynı veya benzer mal veya hizmetler için bir başkası adına tescili talep edildiği zaman hak sahiplerinin itiraz hakları doğacaktır⁶³⁰. Karahan'ın belirtmiş olduğu gibi, üç yıllık süre içerisinde itiraz hakkı bulunduğuna göre işbu sürenin sona ermesinden itibaren itiraz edilmesi söz konusu olamayacağına göre, bu sürenin sona ermesinden sonra bir başkası adına yapılacak tescillerin artık haklı kabul edilmesi gerektiğinden, o tesciller aleyhine KHK. md. 8/6 kapsamında hükümsüzlük kararı verilmemesi gerekir⁶³¹.

Diğer taraftan, ortak ve garanti markalarının teknik yönetmeliğe aykırı kullanılmaları sebebiyle iptalleri halinde (KHK. md 59), üç yıllık bir sürenin aranıp aranmayacağı hususunda KHK'da açık hüküm bulunmamaktadır. 551 sayılı markK'da ise, teknik yönetmeliğe aykırı kullanma halinde terkin tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe, bir başkası adına tescil edilemeyeceğine ilişkin hüküm vardı (markK. md. 41, 50)⁶³².

3. Diğer Hükümsüzlük Nedenleri

Bu başlık altında incelenen hükümsüzlük nedenleri; diğerlerinin aksine, markanın geçerli olarak tescil edilmesinden sonra ortaya çıkan nedenlerdir. Bunlar: 1- tescilli markanın kullanılmaması (KHK. md. 42/1- c); 2- sahibinin davranışları yüzünden, markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş olması (KHK. md. 42/1- d); 3- hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanımı sonucunda markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali oluşmuş olması (KHK. md. 42/1- e); 4- markanın KHK. md. 59 hükmü uyarınca teknik yönetmeliğe aykırı kullanılması; 5- KHK'da yer verilmemekle birlikte, bizce, hükümsüzlük sebebi kabul edilmesi gereken bir neden de, marka sahibinin KHK'nın koruma kapsamı dışına çıkmasıdır. Bu nedenler, esasen birer iptal nedeni olmalarına rağmen, Kararname Koyucunun tercihi "hükümsüzlük" sözcüğünü kullanmak olduğundan, bizde bu sözcüğü kullanmayı tercih etmiş bulunmaktayız⁶³³.

⁶³⁰ Kaya, s. 169; Arkan, s. 115; Karahan, s. 124; Meran, s. 221; Tekinalp, s. 427.

⁶³¹ Karahan, s. 125.

⁶³² Arkan, s. 115; Kaya, s. 170.

⁶³³ "Hükümsüzlük" sözcüğünün kullanım nedeni ile ilgili ayrıca bakınız yukarıda bölüm, II- A ve B.

a. Markanın Kullanılmaması

Markanın kullanılması kenar başlıklı KHK. md. 14/1'de, markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmaksızın kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıl ara verilmesi durumunda, markanın iptal edileceği öngörülmüştür. Maddenin 2 nci fıkrasında ise, markanın kullanılması olarak kabul edilen haller sayılmıştır. Bunlar, bir, tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla kullanılması, iki, yalnız ihracat amacıyla markanın mal ya da ambalajlarında kullanılması; üç, sahibinin izni ile markanın kullanılması; dört, markayı taşıyan malın ithalatıdır.

KHK'nın bu hükmü, bazı değişikliklerle Tasarı'nın 14. maddesine alınmıştır⁶³⁴. Şöyle ki; KHK. md. 14 hükmündeki "tescil tarihinden" ibaresi çıkartılarak bunun yerine sürenin başlaması tarihi ile ilgili tartışmaları da gidermek için "markanın tescil edildiğinin Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren" ibaresi, "marka iptal edilir" ibaresi yerine "markanın hükümsüzlüğüne yetkili mahkemece karar verilir" ibaresi ve ayrıca "marka sahibi tarafından, markanın tescil edildiği mallar veya hizmetlerle ilgili olarak" ibaresi yazılmıştır. Ayrıca, ikinci fıkranın (d) bendindeki "markayı taşıyan malın ithalatı"na ilişkin kullanma hali çıkartılarak bunun yerine (d) bendi olarak "bir garanti markası veya ortak markanın, markayı kullanmaya yetkili kişilerden sadece biri tarafından kullanılması"na ilişkin markanın kullanılması hali yazılmıştır. Bundan başka hükmün ifadesi düzeltilmiştir.

Hükmün mehzadaki karşılığı, yani kaynağı AB Marka Yönergesi md. 10 ve Topluluk Marka Tüzüğü md. 15 hükümleridir. Ancak, hükümler incelendiğinde bazı farklılıklar bulunmaktadır. Yani, tam olarak aynı ifadeler kullanılmamıştır. Örneğin, beş yıllık sürenin; Yönerge md. 10'da tescil prosedürünün tamamlanmasından (the completion of the registration procedure), Tüzük md. 15'de tescili müteakiben (following registration), KHK. md. 14'de tescil tarihinden, Tasarı md. 14' ise markanın

⁶³⁴ Marka sahibi tarafından, markanın tescil edildiği mallar veya hizmetlerle ilgili olarak kullanımına, markanın tescil edildiğinin Gazete de yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan başlanılmaması veya bu kullanıma beş yıl kesintisiz ara verilmesi halinde, markanın hükümsüzlüğüne yetkili mahkemece karar verilir (f. 1). Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma olarak kabul edilir; a) Markanın ayırt edici karakterini değiştirmeksizin farklı unsurlarla kullanılması (f. 2); b) Markanın Türkiye'de yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması; c) Markanın, marka sahibinin izni ile üçüncü kişi tarafından kullanılması; ç) Bir garanti markası veya ortak markanın, markayı kullanmaya yetkili kişilerden sadece biri tarafından kullanılması.

tescil edildiğinin Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren işleyeceği öngörülmüştür. Keza mehzaz, yani kaynak hükümlerde tescilli markanın kullanma derecesini belirtmek için Türkçe'de "ciddi veya gerçek kullanma" anlamındaki İngilizce "genuine use" ibaresi kullanılmasına rağmen, Bu ibareye ve benzerine hem KHK'da, hem de Tasarı'da yer verilmemiştir⁶³⁵. Yine Yönerge'de markanın “sahibi tarafından üye devlette” (the proprietor in the member state), Tüzükte ise “sahibi tarafından Topluluk'ta” (the proprietor in the Community) kullanılacağı belirtilmesine rağmen, KHK'da markanın sahibi tarafından Türkiye'de kullanılması gerektiği yazılmamıştır. Buna karşın Tasarı'da sahibinin markayı Türkiye'de kullanması gerektiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, hükmün İngiltere Marka Hukukundaki karşılığı olan TMA1994 md (Section). 46/1 hükmünde, kullanım derecesinin belirtilmesi için AB hukukunda olduğu gibi "genuine use" ibaresinin, Alman Marka Kanunu'nda normal anlamındaki "normal", Benelux (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) Marka Kanunu md. 3/3'de "normal (normal) use" ve Hollanda (Netherlands) Marka Kanunu md. 5'de "normal use" ibareleri kullanılmıştır⁶³⁶. Dolayısıyla AB üyesi ülkelerin kanunlarında da farklı sözcükler kullanılmıştır⁶³⁷.

Markanın kullanılmamasının yaptırımı ise, mehzaz hükümlerde olduğu gibi KHK. md. 14/1'de "iptal", bunun aksine Tasarı'da "hükümsüzlük" ve yine KHK. md. 42/1-(c)'de "hükümsüzlük" olarak öngörülmüştür. Zira, KHK. md. 42/1-(c)'de, 14. maddeye aykırılık bir hükümsüzlük nedeni olarak öngörülmüş, parantez içinde ise, ancak, 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanmanın

⁶³⁵ Madde metninde "ciddi veya gerçek" sözcüklerinin kullanılmamasının nedenleri olarak, hukuk literatürümüzde bu kelimelerin bulunmaması ve bu kelimelerin kullanılmasının kargaşaya yol açabileceği ihtimali olduğu gerekçede belirtilmiştir. Ayrıca, gerekçede gerçek kullanma halinin ise, markanın tescil edildiği amaç dahilinde, işlevine uygun, yani ticari hayatın içinde, markanın fonksiyonlarının yerine getirilmesi için kullanılması olduğu, dolayısıyla üçüncü kişilerin markayı hükümsüz kıldırılmalarını önlemek için, markanın evraklar veya ilanlar aracılığıyla kullanılması ve benzeri durumlar bu madde kapsamında kullanma olarak mütalaa edilmeyecektir (Tasarı md. 14/1'in gerekçesi).

⁶³⁶ ATAD 3. Dairesinin (Third Chamber) 27.01.2004 gün ve 259/02 sayılı, La Mer Technology Inc, and Laboratoires Goemar SA, Kararı, par. 5; ATAD'ın 11.03.2003 gün ve 40/01 sayılı, Ansul BV and Ajax, Kararı, par. 4 ve 5 (<http://curia.eu.int/jurisp>).

⁶³⁷ Tüm bu hükümlerde markanın kullanılmamasıyla ilgili sürenin üst sınırı beş yıl olarak kabul edilmiştir. Buna karşın, hükümlerin esas kaynağı olan Paris Sözleşmesi md. 5/C 1'de markanın kullanılmamasıyla ilgili bir süre öngörülmemiştir. Ancak "makul bir süre" ibaresi kullanılmıştır. TRIPS. md 19/1 hükmünde ise, bu süre, yani markanın kullanılmaması için marka sahibine verilen süre üç yıl olarak öngörülmüştür (Hanife Dirikkan, "Tescilli Markayı Kullanma Külfeti", Prof. Oğuz İmregüne'e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 1998, 222; www.wipo.int).

hükümsüzlük nedeni sayılmayacağı, dava açıldığını düşünerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkemenin davanın açılmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanmayı dikkate alamayacağı belirtilmiştir. Bu hüküm hem ifadesi düzeltilerek, hem de metni genişletilerek Tasarı'nın 49/1-(ç) maddesine alınmıştır⁶³⁸. Bu hükmün kaynağı ise, Yönerge md. 12/1 ve Tüzük md. 50 hükümleridir. Ancak, KHK ve Tasarı'nın aksine Mevzuatta markanın kullanılmamasının yaptırımını "iptal" olarak öngörülmüştür⁶³⁹.

Bu durumda Türk, AB ve AB'ye üye devlet hukuklarında, tescilli markanın kullanılmamasına bağlanan sonuçlar üzerinde durulmuştur. Biz de açıklamalarımızı bu genel çerçeveyi dikkate alarak yapmayı tercih etmiş bulunmaktayız.

(1) Markanın Kullanılması Zorunluluğu

Ulusal ve uluslararası hukuklarda tescilli markanın kullanılmasının zorunlu ve sürekli olması öngörülmüştür. Süreklilikten anlaşılması gereken ise mevzuatın öngördüğü süreden daha fazla kullanmaya ara vermemektir⁶⁴⁰. Markanın kullanılmasını zorunlu kılmanın amacı ise; sağlanan tekel hakkıyla, bir çok markanın anlamsız olarak başkalarının kullanımına kapatılmaması, yani Sicili kullanılmayan markalardan temizleyerek, bu markaları başkalarının kullanmasına sunma temelindeki kamu yararıdır⁶⁴¹. Hemen belirtelim ki, markanın kullanma zorunluluğu; tescilli bir markanın işlevini yerine getirmeyi, marka kullanma zorunluluğu ise; ticaret alanında karıştır-

⁶³⁸ Marka sahibi, markanın tescil edildiği mallar veya hizmetlerle ilgili olarak kullanımına, markanın tescil edildiğinin Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan başlamamış veya bu kullanıma kesintisiz beş yıl ara vermiş ise, Beş yıllık sürenin dolması ile davanın açıldığı tarih arasına markanın tescil edildiği mallar veya hizmetlerle ilgili olarak kullanımına başlandığı hallerde markanın hükümsüzlüğü istenemez. Beş yıllık sürenin dolmasından sonra, ancak hükümsüzlük başvurusunun yapılmasından önceki üç ay içinde başlayan kullanma, marka sahibinin dava açılacağını öğrenmesinden sonra gerçekleşmişse dikkate alınmaz (Tasarı md. 47/1-ç).

⁶³⁹ bkz. yukarıda bu bölüm, s. 198 vd.

⁶⁴⁰ Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Kulfeti, s. 219, 220; Bu süre Türk (KHK. md. 14/1 ve 42/1-c) ve AB (Yönerge md. 10 ve 12/1 ile Tüzük md. 15 ve 50), İngiltere (TMA1994. MD. 46/1) ve diğer AB üyesi ülke hukuklarında beş yıl; TRIPS. 19/1'de üç yıl ve Paris Sözleşmesi md. 5/C-1'de ise makul bir süre olarak öngörülmüştür.; Öztürk, s. 786.; Arslan Kaya, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, I. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, Yayın hazırlayanlar: R. Eda Güngör, Ahmet Kalafat ve M. Buket Soygun, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005, s. 198, 199.

⁶⁴¹ Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Kulfeti, s. 222, 223; Tekinalp, & 27, par., 1; Kaya, Marka Hukuku, s. 203; Arkan, s. 145; Çolak, s. 892; ATAD'ın 40/01 sayılı Kararı, para., 28 ve 35 "amaç, kullanılmayan markalardan marka sicilini temizleyerek, bu markaları başka teşebbüslerin kullanımına açık tutmak ve böylece, Topluluk içerisinde mallar veya hizmetlerin serbest dolaşımını etkin olarak sağlamaktır"; ATAD'ın 14.06.2007 gün ve 246/05 sayılı, Armin Haupl v Lidl & Co, KG, Kararı, para. 51; Bently ve Sherman, s., 844; Kitchen, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuard ve Keeling, s. 289.

manın önlenmesi için markasız mal ve hizmet sunulmasına engel olmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu iki kullanma türü birbirlerinden farklıdır⁶⁴². Dolayısıyla, markanın kullanılmasının zorunluluğu, marka sahibinin yararına olarak markanın devamlılığını yağlamaya yöneliktir⁶⁴³.

Şunu da belirtelim ki, markanın korunması kullanılmasına bağlı değildir. Yani, kullanılmayan marka da, kanunun öngördüğü hoşgörü süresi içinde korunur. Yalnızca, sürenin geçmesi markanın hükümsüzlüğüne sebep olur. Zira, marka hakkı kullanmaya bağlı olmaksızın tescille doğmaktadır (KHK. md. 6)⁶⁴⁴.

i. Tescilli Markayı Kullanma

Kural olarak markanın kullanılması; haklı bir neden yoksa kesintisiz beş yıl ara vermeksizin ciddi ve tescile uygun bir biçimde, markanın sahibi tarafından yurt içinde tescilli olduğu mallar ve hizmetlerde işlevine uygun olarak kullanılmalıdır⁶⁴⁵. Temel kural bu olmakla birlikte, mehzada olduğu gibi KHK. md. 14/2'de kullanma sayılan bazı haller örnek olarak gösterilmiştir⁶⁴⁶. Zira, ortak ve garanti markalarının bir ortak tarafından kullanılması kullanma kabul edilmesine rağmen maddede sayılmamıştır.

Bu durumda, tescilin devamını sağlamak için KHK'nın öngördüğü markasal kullanmanın anlaşılması için tanımda yer alan kavramların, yani tescilin devamını sağlayacak olan markayı kullanma şartlarının açıklanması gerekmektedir. Bunlar: bir, markanın ciddi olarak kullanılması; iki, markanın yurt içinde kullanılması; üç, haklı bir neden yoksa markanın kullanılmasına kesintisiz beş yıl ara verilmemesi; dört, markanın işlevine uygun kullanılması; beş, markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerde kullanılması; altı, markanın tescilli olduğu haline uygun kullanılmasıdır.

⁶⁴² Tekinalp, s. 388; Sıla Oral, Markayı Kullama Yükümlülüğü, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 16, Legal, s. 848.

⁶⁴³ Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, s. 224.

⁶⁴⁴ Tekinalp, s. 459; Dirkan, s. 233; bkz. krş. Oral, s. 848 "Türkiye'de markanın özel olarak korunabilmesi tescil ön şartına bağlı olmakla birlikte, bu korumadan yararlanabilmek için markaların bir fiil kullanımı da KHK. m. 14 ve 42 uyarınca önemsenmektedir".

⁶⁴⁵ Dirikkan, s. 235; Arkan, s. 146; Karahan, s. 128; Kaya, Marka Hukuku, s. 198; Çolak, s. 894; Öztürk, s. 786.; Kaya, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, s. 197.

⁶⁴⁶ Çolak, s. 893; Kaya, s. 197; Dirikkan, s. 250 vd.; Arkan, s. 150 v; krş. Tekinalp, & 27, para. 6 "markanın kullanılması kabul edilen 'durumlar' tahdidi olarak dört bent halinde gösterilmiştir".

1- Markanın ciddi biçimde kullanılması: Bu ibareye KHK. md. 42/1-(c) hükmünde, İngilizce karşılığı olan "genuine use" ibaresine ise AB Marka Yönergesi md. 10 ve 12/1 ile Topluluk Tüzüğü md. 15 ve 50 ve de İngiltere TMA1994 md. 46/1 hükümlerinde de yer verilmesine rağmen tanımlanmamıştır. Diğer bir ifade ile, ulusal ve uluslararası hukukta "gerçek biçimde kullanma" kavramının verilmesi ile kesin sayısal veriler verilmesinden kaçınılmıştır. Esasen somut olaydaki verilere göre bu kavramın belirlenmesi istenmiş olsa gerek⁶⁴⁷. Belirtmek gerekirse, gerek ulusal doktrin, gerekse uluslararası doktrinde benzer kavram ve kriterlerden hareketle bu kavram tanımlanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla, markanın ciddi biçimde kullanılması; markanın esas fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde, tescilli olduğu mal veya hizmetlere pazar oluşturmak ve böylece sahibine ekonomik yarar sağlamak amacıyla sürekli kullanılmasıdır. Bu bağlamda, hükümsüzlüğü önlemek için göstermelik olarak birkaç kez mal veya ambalajı üzerinde kullanma ile yalnızca ticaret evrakları üzerinde kullanma gerçek kullanma sayılamaz⁶⁴⁸.

Uygulamada da benzer kavram ve kriterler kullanılarak "ciddi biçimde kullanma" kavramı açıklanmaktadır. Nitekim, ATAD markanın esas fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde, tescilli olduğu mal veya hizmetlere pazar yaratmak ve yaratılan pazarı korumak suretiyle sahibine ekonomik yarar sağlamak için ticarete kullanılması gerçekte kullanım olduğunu, fonksiyonlarını yerine getirmenin ise, markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin orijinini garanti etmek olduğunu, gerekli sıklıkta olmayan, yani birkaç defa ticari amaçlı minimum sayıda veya pazarda mallar üzerinde kullanılan göstermelik kullanımların ise gerçekte kullanım olmadığını belirtmektedir. Ayrıca, değerlendirmenin somut olaydaki, kullanma sıklığı, yaratılan pazar payı

⁶⁴⁷ Dirikkan, s. 244; Tekinalp, s. 460; Çolak, s. 904; Sert, s. 48; Holyoak ve Torremans, s. 456, 457; Bently ve Sherman, s. 849 "gerçek kullanım somut olaydaki tüm faktörler dikkate alınarak, yani somut olaydaki faktörlere göre belirlenir"; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 263. Öztürk, s. 791 "Markanın kullanımının ciddi olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, markanın ticari kullanımının gerçekliliğinin tespit edilmesinde; markanın koruduğu mal ve hizmetler bakımından Pazar payı yaratılması ya da mevcut Pazar payının korunması bakımından elde bulunan tüm bulguların, hal ve şartların birlikte dikkate alınması gerekir. Öyleyse, ciddi kullanım bulunup bulunmadığına somut olayın özelliklerine göre karar verilecektir"; Oral, s. 852.

⁶⁴⁸ Tekinalp, s. 460; Dirikkan, s. 244; Çolak, s. 904; Kaya, Marka Hukuku, s. 198, 199; Arkan, s. 147; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 263 "gerçek kullanım markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerde ticaret vasıtasıyla, yani markanın ticarete kullanılmasıyla olur"; Bently ve Sherman, s. 849, 850; Bently ve Sherman, s. 457 "gerçek kullanma, markanın işlevlerine uygun olarak, yani tescilli olduğu mal veya hizmetlerin garantisini temin edip orijinlerini gösterecek şekilde ticarete kullanılması biçimindeki kullanmadır"; Kitchen, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuard ve Keeling, s. 289.; Oral, s. 850.; Öztürk, s. 791, 792.; Kaya, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, s. 197.

vs. tüm faktörlere göre yapılması gerektiğini belirtmektedir⁶⁴⁹. ATAD bir başka kararında da, satılan markalı malın yanında promosyon olarak verilen bir malda markanın kullanılmasının gerçek kullanım olmadığını belirtmiştir⁶⁵⁰. Yargıtay'da ciddi kullanmayı belirlerken benzer ölçütleri kullanmaktadır⁶⁵¹.

2- Markanın yurt içinde kullanılması gerekir. KHK. md. 14 ve 42/1-(c) hükümlerinde markanın kullanılacağı yer belirtilmemişse de, ülkesellik ilkesi ile mehzadaki düzenlemeler⁶⁵² dikkate alındığında, KHK'da öngörülen anlamda bir kullanımın olabilmesi için markanın Türkiye'de kullanılması gerekmektedir. Ancak ülkenin tamamında kullanmak şart değildir. Somut olayın özelliklerine göre ülkenin belli bir bölgesinde, hatta serbest bölgelerde kullanma da geçerli sayılmalıdır⁶⁵³. Diğer taraftan marka yurt dışında Türkiye'ye yönelik kullanılmakta ise yine Türkiye'de kullanmanın kabul edilmesi gerekmektedir. Örneğin, bir internet yayınının, bir televizyon yayınının Türkiye'ye özgü yapılması ve Türkiye'de izlenebilir olması durumunda markanın Türkiye'de kullanıldığının kabul edilmesi de doğru bir yaklaşım olmalıdır. Keza yurt dışında üretilen Türkiye ile ilgili dergi vesairenin Türkiye de satışının yapılmasında da durum aynıdır⁶⁵⁴. Nitekim, Yargıtay'da⁶⁵⁵, Türkiye'den kolaylıkla izlenen tele-

⁶⁴⁹ ATAD 3. Dairesinin (Thirt Chamber) 259/02 sayılı Kararı, para. 22, 27 ve sonuç para. 1; ATAD'ın 40/01 sayılı Kararı, para., 43 ve sonuç para. 1 (<http://curia.eu.int/jurisp>).

⁶⁵⁰ ATAD'ın 15.01.2009 gün ve 495/07 sayılı, Silberquelle GmbH v Maselle, Kararı, para. 17, 18 ve 22 "Olayda elbise alana aynı markalı içki bedava, yani promosyon olarak verilmektedir. Bu kararda da, Yönerge kapsamında gerçek kullanımın, markanın esas fonksiyonları ile tutarlı şekilde, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin kaynağını alıcılara garanti etmek ve küçük bir karışıklığa sebebiyet vermeyecek bir şekilde kullanma olarak belirtilmiştir" (<http://curia.eu.int/jurisp>).

⁶⁵¹ Yrg. 11. HD'nin 14.11.2011 gün ve E. 2010, K. 2011/14999 Sayılı Kararı "... Markanın ciddi şekilde kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için yapılacak değerlendirmede sadece faturaların parasal değerleri, fatura sayısı değil, markanın kullanıldığı emtianın kullanım alanı, yaygınlığı, emtia'ya olan talep, emtianın piyasası ve yılda ne kadar satılabileceği hususlarında nazara alınmak suretiyle faturalarda yazılan emtia miktarlarının buna göre değerlendirilerek markanın ciddi şekilde kullanıp kullanılmadığının tayin ve takdir edilmesi gerektiği ...". (UYAP).

⁶⁵² AB Marka Yönergesi md. 10'da markanın üye devlette, Topluluk Marka Tüzüğü md. 15' ise Markanın Topluluk içinde, keza İngiltere TMA 1994 Secion 46/1'de markanın İngilterede kullanılması gerektiği belirtilmiştir.; İngiltereden ihrac edilen malda, başka ülkede kullnılan markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin İngilterede etkili olması ve markalı ürünün ithali hallerinde markanın İngilterede kullanıldığı sayılır (Bently ve Sharman, s. 852).

⁶⁵³ Drikkan, s. 245; Çolak, s. 893, 894.; Öztürk, s. 792.; Sert, s. 51.

⁶⁵⁴ Çolak, s. 894, 895.

⁶⁵⁵ Yrg. 11. HD'nin 03.03.2011 gün ve E. 2009/3437, K. 2011/2191 sayılı Kararı "... Türkiyede kolaylıkla izlenebildiği aynı şekilde davacıya ait televizyon yayınlarının adlı internet sitelerinde de erişilebilir olduğu SKY markasının ve SKY TV yayınlarının bu internet sitelerinde de kullanıldığı, Türkiye'den günde 646216 ziyaretin gerçekleştirildiği dolayısıyla televizyon yayıncılığının artık sadece ilgili ülkede hizmet binası temin ederek donanım ve personel yardımıyla vericiler ve aktarıcılar oluşturularak, o ülkenin yayınlarını denetleyen kuruluştan lisans alarak ya da o ülkenin dijital yayın platformlarında veya kablo TV şebekelerinde yer alarak yapılmasının şart olmadığı, televizyon yayınlarının sadece klasik yöntemlerle gerçekleştirilmediği, bundan böyle yayıncılık kavramının tüm dü-

vizyon yayınları ile ulaşılan internet yayınlarında kullanılan markanın Türkiye’de kullanıldığına karar vermiştir.

3- Haklı bir neden yoksa markanın kullanımına kesintisiz beş yıl ara verilmesi; Bu şart iki halden ibarettir. Biri haklı neden, diğeri ise markanın kullanılmaması için tanınan hoşgörü süresidir. KHK. md. 14/1’de ve mehz AB mevzuatında (Yönerge md. 10/1 ve 12/1; Tüzük md. 15/1) ve de üye ülkelerin marka kanunlarında, haklı neden olmaksızın (unless there are reasons) tescil tarihinden itibaren markanın beş yıl içinde kullanılmaması, ya da kullanımına beş yıl ara verilmesi halinde markanın iptal edileceği öngörülmüş, ancak "haklı sebep" kavramı tanımlanmadığı gibi hangi durumların haklı sebep olduğu da gösterilmemiştir. Dolayısıyla, haklı sebep kavramını açıklayan tek hüküm, TRIPS md. 19/1 hükmüdür. Bu hükme göre, haklı sebep; mal veya hizmetlere ithalat kısıtlamaları veya hükümetçe uygulanan başka şartlar gibi, markanın kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesi dışında, yani bağımsız doğan koşullardır. Anlaşıldığı üzere, esasen haklı sebep soyut bir kavramdır ve nispi niteliklidir. Somut olaydaki tüm faktörler dikkate alınmak suretiyle hâkim tarafından takdir edilecektir⁶⁵⁶. Esasen belirtmek gerekirse, haklı neden teşkil eden durumlar marka sahibinin iradesi dışında olan ve marka sahibinin değiştiremeyeceği olaylardır. Örneğin, savaş, doğal afet, ambargo, markanın tescilli olduğu ürünün üretiminin ilaç gibi ruhsata tabi olması ancak bürokratik engeller nedeniyle ruhsatın alınamaması gibi. Bunun aksine, marka sahibinin iradesinde olan veya iradesinde olmamakla birlikte marka sahibinin geçştirebileceği durumlar ise haklı sebep sayılmaz. Örneğin, lisans görüşmeleri, lisans alanın markayı kullanmaması, marka sahibinin ekonomisinin kötüleşmesi gibi. Haklı nedenin varlığı, söz konusu sürenin işlemlerini durdurur. Neden ortadan kalktığı zaman ise süre durduğu andan itibaren

nyada internet üzerinden yapılan yayınlarında içerdiği kabul edilmesinin gerektiği, bu şekilde kullanımın 556 sayılı KHK’nın 14. maddesinde yer alan kullanım olarak kabul edilmesi gerektiği." (UYAP). Bu karar, Çolak, s. 895 vd. de yayınlanmıştır.

⁶⁵⁶ Kaya, Marka Hukuku, s. 202; Karahan, s. 130; Kitchen, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuard ve Keeling, s. 297 Holyoak ve Torremans, s. 457; Cornish, Llewelyn ve Aplin, s. 770.; Öztürk, s. 799,800; Oral, 856, 857.; Kaya, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, s. 200.

ren işlemeye başlar⁶⁵⁷. Nitekim, Yargıtay kamulaştırma ile iflası haklı neden kabul etmemiştir⁶⁵⁸

ATAD⁶⁵⁹, marka sahibinin kontrolü dışında gerçekleşen ve marka sahibinin kendi çaba ve gayretiyle aşamayacağı ve markanın kullanımını tehlikeye sokan, markanın kullanılmasını imkânsız hale getiren ve esasen markanın kullanılması ile doğrudan ilgili ve ayrıca kullanmamadan marka sahibinin sorumlu tutulmasını gerektirmeyen sebeplerin haklı sebep olabileceği, bununla birlikte mahkemenin tüm faktörleri dikkate alarak haklı nedeni somut olaya göre tespit edeceği belirtilmiştir. Örnek olarak, bürokratik engeller verilmiştir.

Diğer bir hal olan süre ise, KHK. md. 14'de mehzadaki hükümlere paralel bir biçimde iki hal olarak öngörülmüştür. Birincisi, markanın tescil edildiği tarihinden itibaren beş yıl içinde kullanılmaması; ikincisi ise, markanın kullanımına kesintisiz beş yıl ara verilmesidir. Bu hallerden birinin ortaya çıkması durumunda, kullanmayı haklı gösterecek bir neden de yoksa markanın hükümsüzlüğü cihetine gidilecektir⁶⁶⁰. Dolayısıyla markanın kullanılmış sayılmaması için, haklı neden yoksa tescilden itibaren beş yıl geçmesi, kullanma başlamışsa kullanmanın durdurulmasına kesintisiz beş yıl ara verilmemesi gerekmektedir. Beş yıl ara vermemek şartıyla ciddi biçimde ara ara kullanmak yeterlidir. Yani sürekli kullanma zorunluluğu olmamakla birlikte, tescilden itibaren beş yıl içinde kullanmaya başlanmalı ve başlanılan kullanmaya beş yıl ara vermemek gerekir. Diğer taraftan, KHK. md. 42/1-(c) gereği, bu

⁶⁵⁷ Dirikkan, s. 259- 262; Arkan, s. 148-150; Çolak, s. 906, 907; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuard ve Keeling, s. 297, 298; Bently ve Sharman, s. 853, 854. Öztürk, s. 799,800; Oral, 856, 857.; Kaya, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, s. 199.

⁶⁵⁸ Sırasıyla, Yrg. 11. HD'nin 08.03. 2002 gün ve 1719/2064 sayılı ve 09.04.2001 gün ve 844/3429 sayılı kararları (Alındığı Yer: Çolak, s. 907, 908).

⁶⁵⁹ ATAD'ın 246/05 sayılı Kararı, para. 32, 33, 50, 52, 53, 55 (<http://curia.europa.eu/jurisp>).

⁶⁶⁰ İngiltere, AB ve diğer üye ülke marka mevzuatlarında, süreye ilişkin bu hallerden birincisi, tescilin tamamlanmasından itibaren beş yıl içinde markanın kullanılmaması şeklindedir. Görüldüğü gibi sürenin başlaması tescil işleminin tamamlanması gibi somut bir tarihe bağlanmıştır. Süreye ilişkin ikinci hal markanın kullanımına kesintisiz 5 yıl ara verilmesidir. Bu hallerden birinin oluşması durumunda, haklı bir nedende yoksa, markanın iptali söz konusu olacaktır (Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuard ve Keeling, s. 295; Cornish, Llewelyn ve Aplin, s. 767; Bently ve Sharman, s. 845; Bainbridge, s. 649).; ATAD ise, Yönerge md. 10/1'de öngörülen beş yıllık sürenin nezaman başlayacağına ilişkin bir yorum kararında, Yönerge'nin giriş bölümü paragraf 3'de, Yönergenin üye devlet marka hukuklarında tam bir uyumu amaçlamamış olması nedeniyle, dolayısıyla sürenin başlama zamanıyla ilgili tam bir uyum söz konusu olamayacağından, üye devlette cerayan eden bir uyumsuzlukta sürenin başlangıcının Yönerge md. 10/1 hükmüne göre değil, üye devletin kendi ulusal hukukunun öngördüğü prosedüre göre belirlenmesi gerekir [(ATAD 3. Dairesinin (Thirt Chamber) 14.06.2007 gün ve 246/05 sayılı Kararı, 14. 06.1007 tarihli, Armin v Lidl Krarı, para. 26, 27, 28, 30 ve 31 ile sonuç, para. 1) (<http://curia.europa.eu/jurisp>)].

beş yıllık sürenin dolmasından sonra, dava açılmadan önce ciddi kullanma gerçekleşirse bu tür kullanma da hükümsüzlüğe engel olmaya yeterlidir. Bununla birlikte dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşirse, davanın açılmasından önceki üç ay içinde gerçekleştirilen kullanma hükümsüzlüğü önleyemez⁶⁶¹. AB uygulamasında da, iptal başvurusunun yapılacağı öğrenilmesinden sonra iptali önlemek için yapılan kullanmanın marka hakkını korumayacağı, yani gerçek kullanma olarak kabul edilemeyeceği belirtilmektedir⁶⁶². Uygulama ve doktrinde genel olarak kabul edildiği üzere, beş yıllık sürenin başlama tarihi markanın tescili için yapılan başvuru tarihi değil, tescil belgesinin düzenlenip verildiği, yani markanın fiilen sicile tescil edildiği tarihtir⁶⁶³.

4- Markanın işlevine uygun kullanılması; Markanın işlevine uygun kullanılması, tescilli olduğu mal veya hizmetlerle bağlantı kurması ve hitap ettiği tüketici kesiminde bu algının oluşturulmasıdır. Açmak gerekirse, marka tescilli olduğu mal veya hizmetlere ayırt edicilik niteliğini sağlayacak bir biçimde ve hitap edilen müşteri çevresinde de bu algıyı oluşturacak şekilde, sahibine de ekonomik yarar sağlamak için kullanılmalıdır. Yine, kullanım sırasında markanın tescilli olduğu mallar ve/veya hizmetler tanınabilmelidir. Dolayısıyla markayı işleve uygun kullanma, mal ve ambalajı üzerine konularak, hizmeti de gösterecek şekilde olur⁶⁶⁴. Belirtmek gerekir ki,

⁶⁶¹ Dirikkan, s. 246- 250; Kaya, Marka Hukuku, s. 201; Sert, s. 41; Indiltere ve AB hukukunda da durum bu şekildedir. Farklılık ise kullanmamanın yaptırımının markanın iptali olmasıdır (Kitchen, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuard ve Keeling, s. 295; Cornish, Llewelyn ve Aplin, s. 765 vd; Bently ve Sharman, s. 845, 846).; Öztürk, s. 793, 794 “Markanın kullanımı süreklilik arz etmelidir. Süreklilikten kasıt ise, markanın hiç ara vermeksizin kullanılması değildir. Diğer yandan, bu ilkenin çok sıkı uygulanması adil olmayan sonuçlara yol açabilir. Zira marka sahibi hiç ara vermeden markasını kullanmaya zorlanamaz. Yalnızca 5 yıl haklı neden olmadan kullanmamanın yaptırımı iptaldir”.; Oral, s. 851, 852.

⁶⁶² ATAD 3. Dairesinin 259/02 sayılı Kararı, para. 29 ve 33 ile Sonuç, para.2 (<http://curia.eu.int/jurisp>).

⁶⁶³ Yrg. HGK'nın 12.12.2007 gün ve 11-974/962 sayılı Kararı ile Yrg. 11. HD'nin 10.03.2008 gün ve E. 2007/1350, K. 2008/2906 sayılı ve 17.12.2009 gün ve E. 2008/3623, K. 2009/13051 Sayılı Kararları (Alındığı Yer: Çolak, s. 913-915); Karahan, s. 130, 131; Çolak, s. 912; krş. Uğur Yalçiner, Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, Ankara Barosu, C. I, Tartışmalar, s. 583 (Aktarıldığı Yer: Karahan, s. 131 ve dn. 1).

⁶⁶⁴ Kaya, Marka Hukuku, s. 198, 199; Tekinalp, &27, para., 5; Arkan, s. 146; Dirikkan, s. 236, 241 " Kural olarak markanın tescilli olduğu mallar üzerinde, hizmetler yönünden ise o hizmeti gösterecek, yani o hizmetle müşteri arasında düşünsel bağ kurmayı sağlayacak şekilde kullanılması gerekmektedir. Ancak, bu durum mümkün değilse fatura, katalog ve diğer tanıtım vasıtaları üzerinde kullanmak da geçerlidir. İki markanın bir arada kullanılmasında mümkündür. Örneğin, Volkswagen Golf gibi. Buna karşın, sözlük, ansiklopedi, ders kitapları veya başka bir başvuru eserindeki kullanma ile ticaret unvanındaki kullanmalar işleve uygun kullanma sayılmazlar. Fakat, ortak marka sahiplerinden birinin kullanmasında yeterli kabul edilmelidir”.; ayrıca bkz, yukarıda ciddi kullanma paragrafı.; İngiltere marka hukukunda da, markanın ticaret unvanında kullanılması, yalnızca reklamda kullanılması mar-

markasal kullanmanın kabul edilmesi için markanın işlevine uygun, yani temel fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde kullanılması gerekmektedir.

5- Markanın tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerde kullanılması; KHK. md.14 kapsamında kullanmanın kabul edilebilmesi için, markanın tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerde kullanılması gerekmektedir. Tescil kapsamında olmayan ya da benzer mal veya hizmetlerde kullanılması, kullanma olarak kabul edilmemektedir. Kaldı ki, Tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerden bir kısmında kullanılıp, bir kısmında ise kullanılmaması durumunda kullanılmayan mal veya hizmetler yönünden de kullanma kabul edilmemektedir. Yani, markanın tescilli olduğu sınıflardan birinde kullanılması, kullanılmadığı diğer sınıflar bakımından kullanma olarak kabul edilmeyeceği gibi, aynı sınıf içinde bazı mal veya hizmetler için kullanılmasıda, aynı sınıfta kullanılmadığı diğer mal veya hizmetler bakımından da kullanma sayılamaz. Dolayısıyla, markanın kullanılmadığı mal ve/veya hizmetler bakımından kısmen hükümsüz kılınması gerekir. Tanınmış markanın kısmen hükümsüz kılınması ise kamu yararı nedeniyle mümkündür⁶⁶⁵.

6- Markanın tescilli olduğu şekilde kullanılması: Kural olarak markanın tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerde tescilli olduğu şekilde ve/veya şekillerde kullanılması gerekir. Markanın tescilli olduğu şekil/şekillerde kullanılmaması kullanma olarak kabul edilemez⁶⁶⁶. Kural bu olmakla birlikte KHK. md. 14/2-(a)'da, bu kuralın istisnası gösterilmiştir. Hemen aşağıda bunu ele alacağız.

kasal anlamda kullanma kabul edilmemektedir (Bently ve Sherman, s. 846, 847).; Sert, s. 42 vd.; Öztürk, s. 786, 787; Oral, s. 852.

⁶⁶⁵ Kaya, Marka Hukuku, s. 199, 200 "Tanınmış markasında, tescilli olduğu ancak kullanılmadığı mal veya hizmetler bakımından kısmen hükümsüz kılınması, kamu yararı nedeniyle mümkündür".; Dirikcan, s. 342, 343; Arkan, s. 148; Tekinalp, & 27, para. 4; Çolak, s. 897 vd.; AB huku ile İngiltere ve diğer üye ülke hukuklarında da, geçerli bir kullanma için markanın tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerde kullanılması gerekmektedir. Tescilli olmadığı mal veya hizmetlerle, tescilli olduğu mal veya hizmetlerle benzer mal veya hizmetlerde kullanılması gerçek kullanma olarak kabul edilmemektedir (Kitchen, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuard ve Keeling, s. 293; Cornish, Llewelyn ve Aplin, s. 769-771; Bently ve Sharman, s. 850- 852; Bainbridge, s. 648).; Sert, s. 45, vd.; Öztürk, s. 790; Oral, s. 849.; Kaya, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, s. 198.

⁶⁶⁶ Tekinalp, s. 461.

ii. Kullanma Sayılan Haller

İstisna olarak markanın kullanılması kabul edilen haller, mehz AB hukuku hükümlerine (Yönerge md. 10, Tüzük md. 15) paralel bir biçimde KHK. md. 15/2'de örnek olarak gösterilmiştir⁶⁶⁷. Bunları ayrı ayrı gösterelim:

1- Ayırt edici karakterine zarar vermeden markanın farklı unsurlarla kullanılması mümkün sayılmıştır (KHK. md. 14/2- b). 551 sayılı Markalar Kanunu'nun aksine⁶⁶⁸ KHK'da markanın tescilli olduğu şekilde ve/veya şekillerde aynen kullanılması gerektiği öngörülmemesine rağmen, kural markanın tescil edildiği halde kullanılmasıdır. Bununla birlikte belirtildiği üzere uluslararası hukuka uygun olarak markanın ayırt edici karakterine zarar vermeden, farklı unsurlarda kullanılması istisna olarak kabul edilmiştir. Farklı unsurlarda markanın kullanılabilmesi, ayırt edici karaktere zarar vermeyen ve markadan doğan hakkın devam ettirilmesine engel olmayan nitelikteki unsurlarla kullanmaktır. Burada önemli olan markanın işlevini kaybetmemesi ve dolayısıyla hitap ettiği çevrede aynı algılanmasıdır. Dolayısıyla, ölçü bu olmalıdır⁶⁶⁹. Örneğin, İngiltere'de "SECOND SKIN" ibareli markanın "2ND SKIN" şeklinde, "ELLE" markasının "elle" şeklinde kullanılması kabul edilmiştir⁶⁷⁰. Yargıtay'da "Genuine Leather by Falkom" ibareli markanın esas unsuru olan "FALKOM" ibaresinin değiştirilmeden tescil tarihinden itibaren kullanılmasını kabul etmesine rağmen, "PINAR + Şekil" ibareli markanın "PINAR" şeklinde kullanılmasını kabul etmemiştir⁶⁷¹. Belirtmek gerekirse, markanın esas unsurunu değiştirmeden tanımlayıcı bir sözcük ekleme, büyük harfle yazılı sözcük markasının küçük harflerle yazarak kullanılması veya tersi, esas unsurla birlikte tescil edilen tanımlayıcı sözcüğü çıkartarak kullanma markayı kullanma sayılır. Buna karşın, şekil markası yerine şekli ifade eden sözcüğü kullanma marka kullanma sayılmayabilir⁶⁷². Herhelde, şekil dışındaki kelimenin ne ölçüde özel olduğuna da bakarak karar vermek gerekir.

⁶⁶⁷ Bu hususdaki görüşler yukarıda "tescilli markayı kullanma" başlığı altında açıklanmıştır.; Oral, s. 853.

⁶⁶⁸ 551 sayılı Markalar Kanun'u md. 18

⁶⁶⁹ Dirikkan, s. 250, 251; Tekinalp, s. 461; Kaya, Marka Hukuku, s. 200; Karahan, s. 150. Çolak, s. 899; Sert, s. 65; Cornish, Llewelyn ve Aplin, s. 770; Bainbridge, s. 650 " Ayırt edici karakterini değiştirmeden markaya ekleme yapılabilir".; Oral, s. 853; Öztürk, s. 795.

⁶⁷⁰ Bainbridge, s. 650.

⁶⁷¹ Sırasıyla Yrg. 11. HD'nin 12.02.2007 gün ve E. 2005/14553, K. 2007/1985 sayılı ve 03.06.2010 gün ve E. 2008/11762, K. 2010/6723 sayılı kararları (Alındığı Yer: Çolak, s. 900, 901).

⁶⁷² Dirikkan, s. 252, 253.; Sert, s. 56 – 58; Öztürk, s. 798, 799.; Oral, s. 853.

2- Markanın ihracatta kullanılması: Kural olarak markanın Türkiye'de kullanılması gerekmesine rağmen, uluslararası hukuka [(Yönerge md. 10/1-1(b)) paralel olarak, KHK. md. 14/2-b hükmü ile, yalnız ihracat amacıyla markanın kullanılması markayı kullanma olarak kabul edilmiştir. Ancak, bu durumda markanın kullanılmış sayılması için ihracat amacıyla Türkiye'de üretilen mal üzerine markanın Türkiye'de konulması gerekmektedir. Yoksa Türkiye'de üretilen malın ihraç edildiği ülkede markanın mal üzerine konulması kullanma olarak kabul edilmez⁶⁷³. Nitekim, Yargıtay⁶⁷⁴ Yurt dışına yapılan fason mallar üzerine, malların ihraç edildiği ülkede markanın konulmasını markanın kullanılması olarak kabul etmemiştir.

3- Markanın sahibinin izniyle kullanılması; Kural olarak tescilli markanın bizzat sahibi tarafından kullanılması gerekmesine rağmen, istisnai olarak KHK. md. 14/2- (c)'de sahibinin izniyle markanın üçüncü kişilerce kullanılması da md. 14 anlamında markanın kullanılması olarak kabul edilmiştir. Örneğin, lisans alanın, intifa hakkı sahibinin, markanın hasılat kirasına konu olması halinde kiracının, markayı sermaye olarak kabul eden şirketin kullanmalarında olduğu gibi. Ancak, üçüncü kişisininde markayı marka hukukuna özgü kullanması gerekmektedir. Aksi takdirde markanın kullanıldığı kabul edilemez. Buna karşın, izinsiz kullanma markanın kullanılmasını değil, marka hakkına tecavüz oluşturur⁶⁷⁵.

4- Markayı taşıyan malın ithalatı (KHK. md. 14/2-d): Bu hüküm gereği markalı malın, o markanın sahibi veya onun izniyle üçüncü kişi tarafından ithal edilip Türkiye'de ticarete kullanılması markanın kullanılması kabul edilmektedir. Esasen burada söz konusu olan, Türkiye'de tescilli olan markanın taşıdığı ürünlerin Türkiye'ye ithal edilmesi durumunda markayı kullanmış saymaktır⁶⁷⁶. KHK'nın bu hükmü Tasarı'ya

⁶⁷³ Karahan, s. 151, 152; Dirikkan, s. 255, 256; Çolak, s. 901, 902; Tekinalp, s. 461.; Sert, s. 68- 70; Öztürk, s. 797; Oral, s. 854 "Böylece ülkesellik ilkesi yumuşatılmıştır".

⁶⁷⁴ Yrg. 11. HD'nin 22. 04. 2008 gün ve E. 2007/3234, K. 2008/5432 sayılı Kararı (Alındığı Yer: Çolak, s. 902).

⁶⁷⁵ Dirikkan, s. 256-258; Arkan, s. 152; Çolak, s. 903; Tekinalp, s. 461.; Sert, s. 71, 72; Öztürk, s. 798; Oral, s. 855 "Bu husustaki iznin önceden verilmesi gerekir".

⁶⁷⁶ Dirikkan, s. 258, 259 "Yazar, marka sahibinin mallarının Türkiye'den transit geçmesi halinde bile, ülke pazarına girmemekle birlikte, KHK. md. 14 anlamında kullanmanın gerçekleştiğini belirtmektedir. Zira, bu durumda hem ithalat, hem de ihracat gerçekleşmektedir."; Buna karşın Öztürk transit geçişlerde markanın kullanılmış sayılmayacağını belirtmektedir (Öztürk, s. 799); Çolak, s. 904 "Yazar, bu kullanma halinin yurt dışında üretim maliyetinin düşük olması durumunda, marka sahibinin bundan yararlanmak için yaptırdığı fason üretimde markasını kullanmasının kullanma sayılacağını belirtmektedir."; Arkan, s. 152, 153 "Yazar, bu hükmün karşılığının Yönerge'de olmaması nedeniyle, hükmün KHK'ya neden alındığının saptanamadığını belirtmektedir."; Oral, s. 855, 856 "Yazara göre hükmün iki amacı olabilir. Biri, Türkiyede tescilli yabancı markaların tescilli olduğu malların ithali

alınmamıştır. Bizce, bu hüküm ekonomik düşünce kapsamında önemlidir. Zira, marka sahibi ürünlerini yurt dışında daha düşük maliyetle fason olarak ürettirme imkanı bulunduğu, hüküm sayesinde markasını da kullanma imkanı bulacaktır. Dolayısıyla, bu hükme tasarıda yer verilmemesi bir eksiklik gibi görünse bile⁶⁷⁷, Diğer taraftan, Türkiye’de tescilli yabancı markaların üretim yapmaksızın sırf ithalat sayesinde, Türkiye’de kullanılmış sayılmalarından, dolayısıyla korunmalarından vazgeçilmesi bakımından ise Tasarı’ya alınmaması belirtilen eksikliği dengelemektedir.

5- Diğer bir istisna ise, KHK’da öngörülmemekle birlikte, Tasarı md. 14/2-(ç) hükmüyle öngörülen, bir garanti veya ortak markanın, markayı kullanmaya yetkili kişilerden yalnızca biri tarafından kullanılması halidir. Tasarı’nın bu hükmü ile, garanti veya ortak markayı kullanmaya yetkili olan kişilerden birinin kullanımı markanın kullanılması sayılmaktadır. Esasen, bu kullanma şekli AB Marka Yönergesi md. 10/2 hükmü ile mehzada kabul edilen bir istisnai kullanma halidir. Dolayısıyla, Tasarıya alınması isabetli olmuştur. Ancak, bu şekil kullanmanın da KHK veya Tasarı md. 14 anlamında marka kullanması olarak kabul edilebilmesi için, Dirikkan’ın⁶⁷⁸ belirttiği gibi, kullanımın teknik yönetmeliğe uygun olması gerekmektedir.

(2) Markanın Kullanılmamasının Yaptırımı

KHK’nın öngördüğü şekilde, yani kendisine yüklenen işlevlere uygun olarak ve haklı neden bulunmaksızın tescil tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılmayan ya da kullanılmasına kesintisiz beş yıl ara verilen markanın, iptal edileceği KHK. md. 14/1’de öngörülmesine rağmen, KHK. md. 42’de, bu durum hükümsüzlük sebepleri arasında sayılmış hatta bu 42 nci maddenin 1 nci fıkrasının (c) bendinde "ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz" denerek, markanın kullanılmamasının bir hükümsüzlük sebebi olduğu belirtilmiştir. Keza, bu hükümlerin Tasarıdaki karşılığı olan markanın kullanılması kenar başlıklı md. 14/1’de "markanın hükümsüzlüğüne" karar verileceği, hükümsüzlük nedenleri kenar başlıklı md. 49/1- (ç) hükmünde ise, markanın kullanılmamasının bir hükümsüzlük nedeni olduğu belirtilmiştir. Buna karşın mehz AB hukukunda markanın kullanılmaması iptal nedeni olarak

yoluyla o markaların kullanılmasını sağlamak; Diğerleri ise, başka ülkelerde daha ucuz olan üretim imkanlarından işletmeleri yararlandırmaktır”; Sert, s. 73.

⁶⁷⁷ KHK’nın bu hükmüne Tasarı’da yer verilmemiştir. Bu konuda bkz. yukarıda. s. 177.

⁶⁷⁸ Dirikkan, s. 258.

kabul edilmiştir (Yönerge md. 12/1, Tüzük. md. 50)⁶⁷⁹. Kurumun niteliğine uygun olan kavramın "iptal" sözcüğü olmasına rağmen, biz Kanun Koyucunun md. 42 ve tasarısındaki tercihi nedeniyle, "hükümsüzlük" kavramını kullanmayı tercih etmeyi uygun bulduk. Buna karşın doktrinde bazı yazarlar "iptal"⁶⁸⁰, bazı yazarlar⁶⁸¹ ise "hükümsüzlük" kavramını kullanmaktadır.

Bu durumda markanın kullanılmamasının hukuki yaptırımını hükümsüz kılınması ve dolayısıyla sicilden terkin edilmek suretiyle serbest bırakılmasıdır. Hükümsüzlük ise dava ve karşı dava yoluyla mümkündür. Yani markanın resen terkin edilmesi veya görülmekte olan bir davada defî yoluyla hükümsüz kılınması mümkün değildir. Hükümsüzlük markanın sicilden terkin edilmesini de sağladığından marka serbest işaret olacaktır. Bu nedenle, terkinden sonra markanın bir başkası tarafından kullanılması ile marka olarak tescil edilmesi hukuken mümkün olacaktır. Tanınmış markanın kullanılmadığı mal veya hizmetler bakımından hükümsüz kılınmasına hukuken hiç bir engel bulunmamaktadır⁶⁸². Bu konu ileride bölüm III'de açıklandığından burada bu kısa açıklamayla yetinilmiştir.

Bununla, birlikte markanın kullanılmamasına dayalı açılan hükümsüzlük davasında ispat külfetine de kısa bir açıklama getirmekte yarar bulunmaktadır. Zira, bu konu doktrinde tartışmalıdır. Bazı yazarlar⁶⁸³, ispat yükünün değişmesine gerek olmadığını, dolayısıyla TMK. md. 6 hükmünde öngörülen genel kural gereği davacının markanın kullanılmadığını ikna edici delillerle ispat etmesi gerektiğini, bunun tespitten sonra ise marka sahibinin markasını işlevine uygun kullandığını ispat etmesi gerektiğini belirtmektedirler. Bazı yazarlara ise⁶⁸⁴, kullanmamaya dayalı hükümsüzlük davasında menfî vakıaların ispatı gerektiğinden genel kuralın aksine, marka sahibinin markasını kullandığını ispat etmesi gerektiğini belirtmektedirler. Yargıtay'a

⁶⁷⁹ Bu husustaki karşılaştırma için bkz. yukarıda Bölüm I ve Bölüm II-B.

⁶⁸⁰ Dirikkan, s. 263; Kaya, Marka Hukuku, s. 203; Kaya, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, s. 195 vd.; Sert, s. 96; Öztürk, s. 806.

⁶⁸¹ Tekinalp, s. 388; Arkan, s. 148; Karahan, s. 128; Çolak, s. 916.; Hükümsüzlük ve iptal için, ayrıca, bkz. yukarıda bölüm II-B.

⁶⁸² Dirikkan, s. 262- 266; Kaya, Marka Hukuku, s. 203- 205; Çolak, s. 916 vd.; Arkan, s. 148; Karahan, s. 128.; Oral, s. 858; Öztürk, s. 807.

⁶⁸³ Tekinalp, s. 29, para. 28; Dirikkan, s. 269; Kaya, s. 204; Karahan, s. 129.; Öztürk, s. 805; Oral, s. 860.; Kaya, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, s. 201.

⁶⁸⁴ Çolak, s. 917; Yasaman, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları-II 2005, s. 655.

göre de⁶⁸⁵ marka sahibinin markasını işlevine uygun kullandığını ispatlaması gerekmektedir. Yani uygulama ikinci görüş yönündedir. AB üyesi İngiltere Hukukunda⁶⁸⁶ da, markanın kullanıldığı yönündeki, ispat külfetinin marka sahibinin üzerinde olduğu kabul edilmektedir.

Kanaatimce, burada menfi vakıanın ispatının söz konusu olmasına rağmen kesin olarak ispat yükünün yer değiştirmesini gerektiren bir durum bulunmamaktadır. O halde, TMK. md. 6'da öngörülen genel kural gereği davacı markanın kullanılmadığı yönündeki iddiasını ispat etmelidir. Dirikkan'ın belirttiği üzere davacının ispatı, markanın 5 yıl süreyle Kararnamede belirtilen şekilde veya hiç kullanılmadığı hususunda şüphe yaratmak şeklinde olmalıdır. Böyle bir şüphenin olduğu davacı tarafından ispatlandığı takdirde, davalıya markasını kullandığını ispatlayabilmesi için karşı ispat hakkı tanınmalıdır. Davalının karşı ispatla markasını kullandığını ispatlaması gerekmektedir⁶⁸⁷. Ancak, bu da mutlak bir kural değildir. Zira, TMK'nın 2 nci maddesinde öngörülen dürüstlük kuralı ispat yükünün tamamen yer değiştirmesini gerektirebilir. İşte, örneğin davacının delillere ulaşmasının imkânsız olması gibi, dürüstlük kuralının gerektirdiği durumlarda, mutlak surette davalının markasını ciddi olarak kullandığını ispat etmesi gerekmektedir⁶⁸⁸.

b. Markanın Sonradan Yaygın Ad Haline Gelmesi

Marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmişse bu bir hükümsüzlük sebebidir (KHK. md. 42/1-d). Bu hükümde yer verilen "sahibinin davranışları" ibaresi yerine "sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak" ibaresi, "marka" sözcüğünden sonra ise "tescil edildiği" ibaresi yazılıp, ifadesi de düzeltilmek suretiyle Tasarı'nın 47/1-(d) maddesine alınmıştır⁶⁸⁹. Hükmün kaynağı ise, mehz alınan Topluluk Marka Yönergesi md.

⁶⁸⁵ Yrg. 11. HD'nin 15.12.2009 gün ve E. 2008/3682, K. 2009/12954 sayılı ve 12.01.2010 gün ve E. 2008/8888, K. 2009/197 sayılı kararları "... ispat yükü kendisine düşen davalı tarafından davaya konu tescilli markasını kullandığına dair hiçbir kanıt ibraz edilmediğinden markanın 556 sayılı KHK'nın 14 ve 42/1-c maddeleri anlamında kullandığını ispatlayamadığından..." (Alındığı Yer: Çolak, s. 920, 921).

⁶⁸⁶ Bainbridge, s.651; Cornish, Llewelyn ve Aplin, s. 767; Kitchen, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart ve Keeling, s. 281.

⁶⁸⁷ Dirikkan, Tescilli Markanın Kullanılması Külfeti, s. 269.

⁶⁸⁸ Bkz. ileride bölüm: III-A-7-b ve (1)-i.

⁶⁸⁹ Marka sahibinin fiillerinin ve gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak marka, tescil edildiği mallar ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş ise, (KHK. md. 49/1-d).

12/2-(a) ve Topluluk Marka Tüzüğü md. 51/1-(b) hükümleridir. Burada markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlerde sonradan yaygın bir ad haline gelmesi bir iptal nedeni olarak öngörüldüğünden, bu hükümler Topluluk Yönergesi md. 3/1- (b) hükmüyle paraleldir. Zira md. 3/1-(b)'de de jenerik işaretler marka tescilinde mutlak ret nedeni, dolayısıyla hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir(TMT. md. 52). Ancak, bu paralellik sahibinin hareketleri sonucu markanın tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerde yaygın (ortak) ad haline gelmesi ile sağlanır⁶⁹⁰. Aralarındaki fark, birincisinin iptal nedeni, ikincisinin ise hükümsüzlük nedeni olması ile etkilerinin farklı olmasıdır. Aynı şekilde KHK. md. 42/-(d) hükmü de md. 7/1- (c) hükmüyle paraleldir. AB hukukundan farklı olan Türk hukukunda her iki neden de hükümsüzlük hali olarak kabul edilmiştir⁶⁹¹. Bu hüküm AB üyesi ülke marka kanunlarına alınmıştır. Örneğin, İngiltere TMA 1994 md.(section) 46/1-(c) hükmü ve Alman Marka Kanun'u md. 49/2-1 gibi.

Hükümde, öngörülen, hükümsüzlük halinin oluşabilmesi için tescilli markanın yaygın bir ad haline gelmesi tek başına yeterli olmamaktadır. Ayrıca, tescilli olduğu mal ve hizmetler için markanın sahibinin davranışları nedeniyle yaygın ad haline gelmesi gerekir. Dolayısıyla, hükmün uygulama şartlarının ilki; kullanma sonucu zamanla markanın tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerde ortak ad, cins, kalite, vasıf ve çeşit bildirecek hale gelmesidir. Diğer bir deyişle, markanın başlangıçta sahip olduğu ayırt edici gücünü kaybetmesi ve artık işlevini yerine getiremeyecek bir hale dönüşmesidir. Diğer ise, markanın yaygın (ortak) ad haline gelmesine, bizzat sahibinin davranışlarının neden olmasıdır⁶⁹².

Bu hükmün, kabul edilmesinin amacı ise, öncelikle marka sahibi ile ticaret alanında faaliyette bulunan diğer aktörler, yani rakipler arasındaki dengeyi kurmak, markanın ekonomik varlığını ve fonksiyonlarının devamını sağlamak, sahibinin davranışları nedeniyle yaygın ad haline dönüşen markanın sağladığı tekel hakkına son vermek ve böylece tüketicilerin menfaatlerini korumaktır. Zira, işlevini yerine getiren marka mal ve hizmetin kalitesi ve kaynağı yönünden tüketicilere garanti vermek-

⁶⁹⁰ Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 264.

⁶⁹¹ Arkan, s. 163.

⁶⁹² Tekinalp, & 29 para. 31; Arkan, s. 163; 164; Karahan, s. 131, 132; Kaya 328; Çolak, s. 931; Bently ve Sherman, s. 855-856; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Staurt ve Keeling, s. 306; Cornish, Llewelyn ve Aplin, s. 771, 772; Bainbridge, s. 652.

tedir. Oysa, yaygın ad haline dönüşen marka bu işlevi yerine getirme kudretinden yoksun olmaktadır⁶⁹³.

Bir marka tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın ad haline ya sahibinin davranışlarıyla, ya da sahibine atfedilecek bir kusur olmadan pazarda gelir. Markanın ortak ad haline gelmesinde sahibinin kusuru yoksa, bu halde marka hükümsüzlük yaptırımına tabi tutulmayacaktır. Ancak, olaya marka sahibinin davranışları sebep olursa bu hüküm uygulama alanı bulacaktır.

Sahibi iki şekilde markasının yaygın (ortak) ad haline dönüşmesine sebep olabilir. Birincisi, marka sahibinin markayı kullanma biçimidir. Bu marka sahibinin markasını öne çıkarmaktan ziyade, tescilli olduğu mal ve hizmetleri tanımlayacak şekilde, pazarda, reklamlarda ve diğer tanıtım vasıtalarında kullanmasıdır. Markanın bu şekilde kullanılması zamanla ürünün marka ile tanınır hale gelmesine sebep olacaktır⁶⁹⁴. İkincisi ise, marka sahibinin hareketsiz kalmasıdır. Yani, tescilli bir markanın yazılı ve görsel basında, internet ortamında, sözlüklerde, ansiklopedi vb.-de o markanın tescilli olduğu mallar ve hizmetlerin adı, cinsi, çeşidi ve vasfı anlamında, yani tanımlayıcı olarak başkaları tarafından kullanılmasına marka sahibinin sessiz kalmasıdır. Diğer, bir deyişle bu kullanım haline itiraz etmemesi ve markanın ortak ad haline dönüşmesine engel olmak için hiçbir önlem almaması ve bu nedenle markanın tanımlayıcı hale dönüşmesidir. Oysa sahibi, marka üzerinde markayı hatırlatıcı olan ® işaretini kullanarak, markayı belirtilen araçlarla tanımlayıcı olarak kullananlara itiraz edip, işaretin marka olduğunu söz konusu araçlarda belirtmelerini sağlayarak markasının yaygın ad haline dönüşmesine engel olabilir. İtirazdan sonuç alınamaması halinde ise, marka sahibinin dava yoluyla da amacına ulaşma imkânı vardır⁶⁹⁵. Zira, AB TMT. md. 10 ve Türk Hukukunda KHK. md. 10 hükümleri⁶⁹⁶ markanın yaygın ad haline gelmesini önleme hakkını marka sahibine vermektedir.

⁶⁹³ ATAD 3. Dairesinin (Thirt Chamber) 27.04.2006 gün ve 145/05 sayılı, Levi Strauss & Co. v Casucc SpA, Kararı, para., 19; ATAD 6. Dairesinin (Sixth Chamber) 29.04.2004 gün ve 371/01 sayılı, Björn kulla Fruktindustrier AB and Procordia Food AB, Kararı, para., 20 (<http://curia.eu.int/jurist>).

⁶⁹⁴ Bently ve Sherman, s. 856; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Staurt ve Keeling, s. 309; Cornish, Llewelyn ve Aplin, s. 771; Bainbridge, s. 652.; Bently ve Sherman, s. 856.; Çolak, 931, 932.

⁶⁹⁵ Karahan, s. 132, 133; Çolak, s. 932, 933; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Staurt ve Keeling, s. 309; Cornish, Llewelyn ve Aplin, s. 771; Bently ve Sherman, s. 856.; Bainbridge, s. 652.; Çolak, 931, 932;

⁶⁹⁶ Tescilli bir markanın, tescilli olduğu belirtilmeden bir sözlük, ansiklopedi veya bir başka başvuru eserinde, jenerik ad izlenimi verecek şekilde, yayımlanması durumunda marka sahibinin talebi üzerine yayımcı, yayımın sonraki ilk sayısında yanlışlığı düzeltir (KHK. md. 10).

Aksi halde marka ayırt edici özelliğini yitirir ve bu nedenle temel fonksiyonlarından yoksun hale gelir. Sonuçta müşteriler ve son kullanıcılar ürünü marka ile talep etme durumuna gelirler. Örnek vermek gerekirse, İngiltere'de tüketicilerin elektrik süpürgesinden ziyade, bunu "Hoover" olarak talep etmeleri gibi, burada tüketiciler markayı elektrik süpürgesi olarak algılamaktadırlar⁶⁹⁷. Yine, aslında birer marka olan, "aspirin" öğütülmüş buğday anlamındaki "sherdded wheat", "thermos", "gramophone" gibi sözcükler tescilli oldukları malların ismi haline gelmişlerdir. Keza, taşınabilen teyp markası olan "walkman" zamanla o ürünün adı olmuştur⁶⁹⁸. Yargıtay'da⁶⁹⁹ "RİVANOL" markasının bir cins adına dönüştüğünün tespit edilmesi durumunda hükümsüzlüğüne karar verilebileceğini belirtmiştir.

Hemen belirtelim ki, marka ancak tescil edildiği mal ve hizmetlerde yaygın ad haline gelirse, marka hakkı sona erer. Yani, tescilli olmadığı mal ve hizmetlerde yaygın olması marka hakkını sona erdirmez. Diğer taraftan, marka yalnızca tescilli olduğu mal ve hizmetlerden hangisinin ismine dönüşmüşse yalnızca onun yönünden marka hakkı sona ermelidir⁷⁰⁰.

Ancak, asıl sorun tescilli bir markanın yaygın bir ad haline dönüştüğünün belirlenmesi, dolayısıyla ispatı sorunudur. Hemen belirtelim ki marka hukukunda önemli bir kavram olan tüketicilerin ve son kullanıcıların algısı, bu sorunun belirlenmesinde anahtar role sahiptir. Dolayısıyla, markanın yaygın (ortak) bir ad olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınacak ölçüt tüketicilerin ve son kullanıcıların markayı tescilli olduğu mal veya hizmetlerin cinsi, çeşidi, vasfı, kalitesi ve miktarı olarak algılayıp algılamadıklarının belirlenmesidir. Bu algı ise ilgili pazarın müşterileri ile son kullanıcıları üzerinde yapılan anketle veya araştırmayla tespit edilebilecektir. Bu

⁶⁹⁷ Bainbridge, s. 652.

⁶⁹⁸ Cornish, Llewelyn ve Aplin, s. 771; Bently ve Sherman, s.855.; Ayrıca, kaba kulak aşısı markası olan "jeryl lynn" kaba kulak ismine, Kübada koktayl içeceklerde kullanılan "Daiquiri" bu içeceklerin ismine dönüşmüşlerdir (Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Staurt ve Keeling, s. 310).

⁶⁹⁹ Yrg. 11.HD'nin 27.01.2007 gün ve E. 2006/13233, K. 2007/875 sayılı Karearı ".... 'RİVANOL' kelimesinin keşfedildiğinden bu yana etken madde ya da ham madde adı olduğunu veya anılan maddenin tıp dilindeki diğer adları yanında 'RİVANOL' ticari adıyla piyasada yaygın bir şekilde kullanılması sonucunda, artık, marka olarak ayırt edici vasfını yitirip jenerik ad haline geldiğinin saptanması halinde 556 sayılı KHK'nın 7/1-(c) bendine göre, ticaret alanında cins belirten işaretlerin tescili mümkün olmayacağından, dolayı bu ibareden oluşan dava konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilecektir..." (Alındığı Yer: Çolak, s. 935).

⁷⁰⁰ Çolak, s. 934.

bağlamda anket önemli bir delil sayılmalıdır⁷⁰¹. Nitekim, ATAD markanın jenerik olup olmadığının ilgili halkalar olan tüketiciler ve son kullanıcılar ve de somut olaya göre, yani ilgili pazarın niteliklerine bağlı olarak, ticari bakımdan ürünle ilgilenen aracılardan, algılarının belirlenmesi yönünde yapılacak anketle tespit edilebileceğini belirtmektedir⁷⁰².

Yaygın ad haline dönüşmesi nedeniyle hükümsüz kılınan markanın ekonomik değeri yok olur. Dolayısıyla, marka sahibi ile varsa lisans ve başka bir hak sahibi zarar görür. Çünkü hükümsüzlük yaptırımına tabi olan marka ticarete ortak kullanılan isim haline gelmektedir. Bu nedenle herkes tarafından serbestçe kullanılabilir. Zira, bir marka tanımlayıcı olduğu mal ve hizmetler için münhasıran marka olarak tescil edilemeyeceği gibi, bir markanın esas unsur olarak da tescili mümkün olamayacaktır. Bununla birlikte bir başka markanın tali unsuru olması mümkündür. Ayrıca, tanımlayıcı olmadığı başka mal ve/veya hizmetler içinde marka olarak tescil edilebilir. Bu yönden ise, sahibinin hakkı devam edecektir⁷⁰³.

c. Kullanma Sonucu Markanın Yanıltıcı Olması

KHK'ya göre, hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali doğması halinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilir (KHK. md. 42/1- e). Bu hüküm ifadesi düzeltilmek suretiyle Tasarı md. 42/1-(e) bendine⁷⁰⁴ aynen alınmıştır. Hükümün kaynağı ise, mehzaz alınan Topluluk Marka Yönergesi md. 12/2-(b) ile TMT. md. 51/1- (c) hükümleridir. Bu hükümlerde sahibinin veya onun izniyle markanın kullanılması sonucunda yanıltıcı hale gelmesi

⁷⁰¹ Llewelyn, Mellor, Meade, Staurt ve Keeling, a.e., s. 307; Cornish, Llewelyn ve Aplin, s. 772; Bently ve Sherman, s.856.; Bainbridge, s. 652.

⁷⁰² ATAD 6. Dairesinin 371/02 sayılı Kararı, para., 23-27 "... marka müşterilerle son kullanıcıların pazardaki davranışlarını etkiler, dolayısıyla bu iki halkanın algısı kararda rol oynamaktadır. Bununla birlikte bir markanın tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerin ticaret mevkiine konulduğu pazarın niteliklerine bağlı olarak, o mal ve/veya hizmetin ticaretiyle ilgilenen aracılardan algılarının dikkate alınması gerekir. Dolayısıyla, bir markanın tescilli olduğu mal ve/veya hizmetler için tanımlayıcı olup olmadığı hususunun bu üç halka, yani tüm tüketiciler, son alıcılar ve varsa olayın niteliğine bağlı ara alıcıların olgılarının saptanması için yapılan anket sonucuna göre belirlenmelidir.."; ATAD 3. Dairesinin 145/05 sayılı Kararı, para., 20, 33, 37 (<http://curia.eu.int>).

⁷⁰³ Cornish, Llewelyn ve Aplin, s. 771; Bently ve Sherman, s.855, 856; Bainbridge, s. 653; Çolak, s. 933, 934; Tekinalp, &29, para. 31;Karahana, s. 133; Kaya, Marka Hukuku, s. 329.

⁷⁰⁴Marka sahibinin veya yetkili kıldığı kişinin kullanımı sonucunda marka, tescil edildiği malların veya hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama olasılığını doğuruyorsa (Tasarı md. 49/1-e).

bir hükümsüzlük sebebi olarak öngörülmüş olması nedeniyle, Yönerge md. 3/1-(g) hükmüyle öngörülen marka tescili için mutlak ret nedeni, dolayısıyla bir hükümsüzlük sebebi (TMT. md. 52) olan halkı yanıltıcı olma nedeniyle bir benzerlik söz konusudur. Ancak, hükümsüzlük nedeni sayılan halde markanın tescil başvurusu zamanında, yani başlangıçta aldatıcı olma hali mevcut iken, iptal nedeni olarak öngörülen yanıltıcı hale gelme durumunda ise bu yanıltıcılık markanın kullanımı sonucu bilinçli bir şekilde oluşturulmaktadır⁷⁰⁵. Aynı şekilde KHK. md. 42/1-(e) hükmü ile md. 7/1-(f) hükmü bir birlerine paralel görünmelerine rağmen, yani iki hükümde öngörülen hükümsüzlük sebepleri aynı, yani birbirlerine paralel olmalarına rağmen, bünyelerinde farklılık barındırmaktadırlar. Şöyle ki, birincisinde yanıltıcı olma durumu markanın tescil edilmesinden sonra bilinçli bir şekilde oluşturulmakta, ikincisinde ise markanın tescili için yapılan başvuru sırasında işaretin niteliğinde olan bir yanıltma ihtimali söz konusu olmaktadır⁷⁰⁶.

Dolayısıyla, bu hükümsüzlük hali markanın tescili sırasında mevcut olmayan, yani KHK kapsamında geçerli bir marka tescili yapıldıktan sonra kullanma sırasında markanın sahibi veya onun izniyle lisans alan, distribütör veya intifa sahibi tarafından markanın kullanılması sırasında bilinçli bir şekilde oluşturulan bir hükümsüzlük halidir. Bu yanıltma hali genellikle markanın orijini değiştirilmek suretiyle oluşturulmaktadır⁷⁰⁷. Örneğin, ihtiyacı karşılamaya yetmeyen coğrafi adıyla bilinen bir ürünün yerine başka bir bölgeden temin edilen ürünün o coğrafi yer adı ile ambalajlanıp pazarlanması gibi. Tekinalp'in verdiği bir örnek ise şöyledir⁷⁰⁸: Çini panolar, vazolar ve tabaklar için tescil edilmiş bulunan "Öznilçini" zamanla kullanılış tarzı dolayısıyla İznik çinisiyle özdeşleştirilmiş olup İznik'te üretildiği ve İznik çinisi olduğu kanısını uyandırıyorsa, hükümsüzlüğü dava edilebilir.

AB ve İngiltere marka hukuklarında olduğu gibi, hükümsüzlük hali oluşturacağı belirtilen haller KHK. md. 42/1- (e)'de örnek olarak verilmiştir. Dolayısıyla, mar-

⁷⁰⁵ Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 264; Bu karşılaştırma İngiltere TMA 1994 section 46/1-d (markanın kullanılması sonucu yanıltıcı olma hükmü) ile section 3/3-b (markanın tescil için yapıldığı başvuru sırasında yanıltma ihtimalinin olması hükmü) arasındada aynı karşılaştırma yapılmaktadır (Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart ve Keeling, s.310, 311; Cornish, Llewelyn ve Aplin, s. 773; Bently ve Sherman, s.857).

⁷⁰⁶ Karahan, s. 134; Çolak, s. 938; Tekinalp, s. 484.

⁷⁰⁷ Karahan, s. 134; Çolak, s. 938; Kaya, Marka Hukuku, s. 330; Cornish, Llewelyn ve Aplin, s. 772, 773; Bently ve Sherman, s.857, 858; Bainbridge, s. 653; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 264; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart ve Keeling, s. 311.

⁷⁰⁸ Tekinalp, s. 484.

kanın kullanılması sonucu halkı yanıltabilecek başka haller de madde kapsamında değerlendirilecektir⁷⁰⁹.

Bainbridge'in belirttiği gibi⁷¹⁰, markanın tescilinden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük hallerinin (AB ve üyesi olan ülke hukuklarında markanın iptali nedenleri) tamamı, markanın geniş anlamda kullanılmasından kaynaklıdır. Yani markanın kullanımını kapsamıyla sınırlı tutulmamaktadır. Örneğin, Yönerge md. 10/2-(a) (KHK. md. 15/2-a) hükmünde olduğu üzere markanın ayırt edici karakterini değiştirecek ekler yaparak kullanmak gibi. Yine, 12/2-(b) (KHK. 42-e) hükmünde öngörüldüğü üzere, markanın orijinini değiştirerek kullanmak gibi ve markanın jenerik hale gelmesinden önce o markanın tescilli olduğu mal ve hizmetin tanımlayıcısı olarak kullanılması yani markasal anlamda kullanılmaması gibi.

Hemen belirtelim ki, markanın halkı yanıltıcı hale gelip gelmediğinin belirlenmesinde de gerekli olan ölçüt, ilgili pazardaki tüketiciler ve mal ve/veya hizmetin son kullanıcıları ile mevcutsa araçların algısıdır. Bu algının tespiti ise anketle yapılmalıdır⁷¹¹.

Kanaatimizce, halkı yanıltıcı hale dönüşen markanın hükümsüzlüğüne karar verildikten sonra, yanıltıcı işaretler grubuna dahil olacağından KHK. md. 7/1-(f) hükmü nedeniyle sahibinin veya bir başkası adına marka olarak münhasıran veya bir markanın esas (asıl) unsuru olarak tescil edilmesi söz konusu olamayacaktır.

d. Markanın Teknik Yönetmeliğe Aykırı Kullanılması

KHK. md. 42/1-(f) hükmü ile 59 uncu maddeye aykırılık hükümsüzlük nedeni olarak öngörülmüştür. Atıf yapılan md. 59'da ise, marka sahibi garanti markasının veya ortak markanın belirli bir sürede teknik yönetmeliğe aykırı olarak kullanılması-na göz yumduğu ve taraflardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tanınacak süre

⁷⁰⁹ Bainbridge, s. 653; Krahan, s. 135; Kaya, Marka Hukuku, s. 330; Arkan, s. 164.

⁷¹⁰ Bainbridge, s. 653 "Ayrıca hükmün amacı, markanın kullanılmasına ilişkin Yönerge md. 10/2- (a) hükmüyle aynı, yani markanın ayırt edici karakterini değiştirerek kullanma ile, 12/2-(a) hükmü kapsamında markanın orijinini değiştirerek kullanmada markanın farklı şekilde algılanması bilinçli olarak istendiğinden bu algının oluşmasına engel olmaktır. Diğer taraftan, hem markanın kullanılmamasında, hemde kullanma sonucu halkta yanılgıya sebebiyet verecek hale getirmede bilinçli hareket sözkonusu olmasına rağmen, Markanın jenerik hale dönüşmesine yalnızca marka sahibinin davranışları sebep olmasına rağmen, markanın halkı yanıltıcı olmasına marka sahibi veya onun izniyle lisans alan veya dağıtıcıların markayı kullanmalarında sebep olabilmektedir".

⁷¹¹ Bainbridge, s. 653.

içinde, söz konusu aykırı kullanım düzeltilmediği takdirde, tanınan süre sonunda markanın mahkemece iptal edileceği hükme bağlanmıştır.

KHK. md. 42/1-(f) hükmü aynen Tasarı md. 49/1-(f)'ye alınmıştır. Bu hüküm ise Tasarı md. 57'ye atıf yapmıştır. KHK. md. 59 un karşılığı olarak düzenlenen Tasarı md. 57 hükmü ise aynen şöyledir: "Garanti markasının veya ortak markanın devamlılık arz eder biçimde teknik şartnameye aykırı kullanılmasını engellemek için marka sahibi gerekli önlemleri almaz ve zarar gören kişiler, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili resmi makamlardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tanınacak süre içinde söz konusu aykırı kullanım düzeltilmez ise tanınan süre sonunda markanın mahkeme tarafından hükümsüzlüğüne karar verilir".

Anlaşıldığı üzere, Tasarı md. 57'de, KHK. md. 59 hükmünde yer alan "belirli bir sürede" ibaresi yerine "devamlılık arz eder biçimde" ibaresi, "teknik yönetmelik" ibaresi yerine "teknik şartname" ibaresi ve "iptal edilir" ibaresi yerine "hükümsüzlüğüne karar verilir" ibaresi yazılmış ve ayrıca KHK'nın aksine mahkemeye başvuracak kişiler de belirtilmiştir. Tasarı'nın bu hükmünün gerekçesinde ise, teknik şartnameye aykırı kullanımın müeyyidesinin, markanın hükümsüzlüğü olduğu açıkça belirtilmiştir.

Dolayısıyla, KHK. md. 42 hükmü de dikkate alındığında md. 59'da "iptal" sözcüğü ile anlatılmak istenenin esasen "hükümsüzlük" olduğu anlaşılmaktadır⁷¹².

Bu, markanın tescili için yapılan başvuru sırasında olmayan, ancak tescilden sonra kullanılması sırasında ortaya çıkan bir hükümsüzlük sebebidir⁷¹³.

Hükmün uygulanmasının şartları ise şunlardır: a- Markayı kullanmaya yetkili olan üçüncü kişilerin markayı devamlılık arz eden şekilde teknik yönetmeliğe aykırı kullanmaları. b- Marka sahibinin bu aykırı kullanıma göz yumması, yani kayıtsız kalması. Bu şart iki halde ortaya çıkabilir. İlki, marka sahibinin teknik yönetmelikte öngörülen periyodik kontrolleri yapmaması; ikincisi, marka sahibinin markanın teknik yönetmelikte gösterilen yetkililerin dışında başka kişilerce kullanılmasına müsamaha göstermesidir. Bunların dışındaki Teknik Yönetmeliğin önem arz etmeyen şartlarına

⁷¹² Tekinalp, s. 485; Karahan, s. 136; Meran, s. 314; Çolak, s. 939; krş. Kaya, s. 331; krş Arkan, s. 164 "Yazarlar, teknik yönetmeliğe aykırı olarak marka kullanmanın yaptırımı olarak "iptal" sözcüğünü kullanmayı tercih etmişlerdir".

⁷¹³ Krahan, s. 136; Kaya, s. 330; Meran, s. 313.

aykırılık ise hükümsüzlüğe yol açmamalıdır. c- Marka sahibinin aykırılığı gidermek için harekete geçmeyip pasif kalması nedeniyle, hükümsüzlük davası açmaya yetkili olan kişilerin⁷¹⁴ mahkemeye başvuruları üzerine, mahkemenin verdiği süre içerisinde söz konusu aykırılığın marka sahibi tarafından giderilmemesidir. Bu şartların gerçekleşmesi halinde mahkemece markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. Tanınan sürede aykırılık giderilirse dava konusuz kalır⁷¹⁵. Diğer hükümsüzlük hallerinde olduğu gibi, teknik yönetmeliğe aykırılık markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerden hangisi içinse, yalnızca onlar için kısmi hükümsüzlük söz konusu olacaktır (KHK. md. 42/2).

e. Marka Sahibinin Koruma Kapsamı Dışına Çıkması

Bu başlık altında incelenen hükümsüzlük hali KHK'da öngörülmemiştir. Ancak, KHK'nın öngördüğü korumadan yararlanacak kişiler, Kararnamenin 3 üncü maddesinde gösterilen kişilerdir. Dolayısıyla, korumadan yararlanabilmek için 3 üncü maddede belirtilen koşulları markanın tescil edilmesinden sonra kaybeden kişiler, koruma kapsamının dışına çıkmış olacaklardır. O halde, koruma kapsamı dışına çıkan kişiler adına tescilli markalardan sicilin temizlenmesinde kamu yararı bulunmaktadır. İşte bu nedenle, KHK'da öngörülmemesine rağmen, marka sahibinin koruma kapsamı dışına çıkması hali de bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilip uygulanmalıdır. Bunun kabul edilmesinin faydaları şunlardır: Birincisi, sicil koruma kapsamı dışına çıkan gereksiz tescillerden temizlenecektir. İkincisi, marka serbest hale geleceğinden üçüncü kişilere söz konusu markayı kullanma imkânı tanınmış olacaktır. Üçüncüsü ise, rekabet düzeninin korunması yönünde fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla ülke ekonomisine katkısı olacaktır. O nedenle, bu halde hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmeli ve KHK. md. 42'de sınırlı sayıda öngörülen hükümsüzlük nedenlerine dahil edilmelidir. Tıpkı marka tescilinde kötü niyetin varlığının bir hükümsüzlük nedeni olarak KHK. md. 42'deki sınırlı sayıya dahil edilmiş olması gibi⁷¹⁶.

KHK. md. 3'e göre KHK'nın öngördüğü korumadan yararlanacak kişiler; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai yahut ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Paris Sözleşmesi yahut DTÖ Kuruluşu Anlaşması

⁷¹⁴ Bu kişiler, Tasarı md. 57 ve KHK. md. 43'de belirtilen; zarar gören kişiler, Cumhuriyet Savcıları veya TPE gibi ilgili resmi makamlardır.

⁷¹⁵ Kaya, s. 330, 331; Çolak, s. 939; Karahan, s. 136; Arkan, s. 164.

⁷¹⁶ Bkz. yukarıda bölüm III-A.

hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler ve KHK'nın koruma kapsamına girmemekle birlikte karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyuğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanıyan başka devlet uyuğundaki gerçek veya tüzel kişilerdir. İşte, bu madde kapsamında olan bir kişi Türkiye'de bir marka tescil ettirdikten sonra, bu maddede sayılan kişilerin dışına çıkarsa, artık markası korumasız kalacağından hükümsüz kılınarak sicilden terkin gerekecektir. Bu hükümsüzlük sebebi de markanın tescil edilmesinden sonra ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla sonuçları, marka sahibinin koruma kapsamı dışına çıktığı tarihten, talep yoksa dava tarihinden itibaren etkili olmalıdır.

Burada hemen belirtmeliyimki, Tasarının 26 ncı maddesine de aynen alınan, MarkKHK'nın "başvuru yapma hakkı yönünden inceleme" kenar başlıklı 31 nci maddesinde, Kararnamenin 3 üncü maddesi kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerin marka tescil başvurularının reddedileceği öngörölmüştür. O halde kanuni düzenlemeye göre, korumadan yararlanacak kişilerden (KHK. md. 3; Tasarı md. 3) olmamak marka tescili için bir ret nedenidir. Ancak tescil engeli olan bu hal hem KHK'da, hem de Tasarıda hükümsüzlük hali olarak düzenlenmemiştir. Oysa tescil engeli olan bu haleden hükümsüzlük nedenleri arasında yer verilmesi gerekirdi. Kanaatimizce bu durumda bir özensizliğin sonucu olsa gerek. Ayrıca bir ret nedeni olan bu hale mutlak ret nedenleri arasında yer verilmeyip, ayrı bir maddede düzenlenmesi de kanun yapma tekniğine uygun değildir.

Bu durumda, marka başvurusunda bulunan kişinin 3 üncü madde kapsamında, yani koruma kapsamında olmaması halinin; marka tescili için mutlak ret, dolayısıyla bir hükümsüzlük sebebi kabul edilmesi Kanunun (KHK ve Tasarı) amacına uygun olur. Çünkü başvuru sırasında 3 ncü maddenin kapsamında olmayan bir kişinin tescil başvurusunun kabul edilmesi ile o kişi adına marka tescili yapılması söz konusu olabilir.

Bu konuya mukayeseli hukuktan örnek vermek gerekirse, Almanya da marka sahibi olma ve marka tescili için başvuruda bulunabilme hakkının yitirilmesi hali, AMK. md. 49/(2)-3 hükmüyle iptal nedeni, md. 50/(1)-2 hükmüyle ise hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir⁷¹⁷. Bu şu demektir; marka tescil edildiği sırada marka

⁷¹⁷ Almanya da marka sahibi olabilecekler ile marka tescili için başvuruda bulunabilecekler; AMK. md. 7'de belirtilmiştir. Bu 7 nci madde kapsamının dışına çıkma hali ise md. 49/(2)-3'de iptal nedeni,

sahibi koruma kapsamında değilse, bu bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmektedir. Markanın tescil edilmesinden sonra marka sahibi koruma kapsamı dışına çıkarsa, bu hal de bir iptal nedeni olarak kabul edilmektedir.

Nitekim, aynı veya benzer nedenlerden dolayı olsa gerek belirtilen bu hal Tasarırı md. 49/1- (g) hükmü⁷¹⁸ ile bir hükümsüzlük sebebi olarak getirilmek istenmiştir. Hüküm aynen "Marka sahibi, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen koşulları kaybetmişse", şeklindedir. Bu durumda marka sahibinin 3 üncü maddeki koşulları kaybetmesi halinde, yani marka sahibinin Kanun'un koruma kapsamı dışına çıkması halinde tescilli markasının hükümsüzlüğüne açılan davada mahkemece karar verilecektir. Zira, Kararnamenin 3 üncü maddesi, KHK'nın üçüncü maddesinin karşılığı olup, marka korumasından yararlanacak kişileri göstermektedir. Ancak Tasarının tescil engelide olabilecek olan (KHK. md. 31; Tasarırı md. 26) bu hali ayrıca bir hükümsüzlük sebebi olarak düzenlememesi doğru olmamıştır. Dolayısıyla bu bir eksiklik. O nedenle Tasarının meclisteki görüşmeleri sırasında giderilmesi doğru olur.

4. Markanın Kötü Niyetli Tescil Ettirilmiş Olması

Mihaz alınan AB marka mevzuatının aksine, kötü niyetin varlığı KHK'da marka tescilinde ret nedeni olarak öngörülmediği gibi (KHK. md.7 ve 8), hükümsüzlük nedeni olarak da öngörülmemiştir (KHK. md. 42) . Bununla birlikte, marka tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olması, marka tescili başvurularına karşı bir itiraz nedeni olarak öngörülmüştür (KHK. md. 35/1). Dolayısıyla, itiraza rağmen markanın tescili gerçekleşirse, itiraz eden YİDK kararının iptali için KHK. md. 53 hükmüne dayanarak iptal davası açma hakkına sahiptir⁷¹⁹. B izce, marka tescilinde kötü niyetin varlığı tescil başvurusuna karşı bir itiraz ve itirazın reddi halinde iptal davasının dayanağı olarak kabul edildiği halde, marka tescilinde ret ve markanın tescil edilmesi halinde ise bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmemesi ve bunun yasal bir kurala bağlanmaması bir çelişkidir. Dolayısıyla, bu durum ancak bir ihmalin neticesi olabilir. Bu nedenledir ki doktrinde ve uygulamada marka tescilinde kötü niyetin

md. 50/(1)-2'de ise hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir (www.ip.firm.de/markeng_e.pdf; Merz, s. 17).

⁷¹⁸ Tasarının 49/1-g hükmünün tasarıya alınmasının, yani marka sahibinin Kanunun koruma kapsamı dışına çıkmasının bir hükümsüzlük hali olarak kabul edilmesinin sebebi madde ve Tasarının genel gerekçesinde belirtilmemiştir.

⁷¹⁹ Tekinalp, s. 486.

varlığı hem bir tescil engeli hem de bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmektedir⁷²⁰. Nitekim, Tasarı md. 49/1- (c) hükmü ile, başvuru sahibinin marka tescil başvurusunu kötü niyetle yapmış olması bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir. Buna karşın, marka tescilinde ret nedeni olarak kabul edilmediği gibi, KHK'nın aksine, itiraz nedenleri arasında da sayılmamıştır. Oysa, kötü niyet önemli bir kurum olması nedeniyle, AB hukukuna paralel olarak mutlak ret nedeni, dolayısıyla bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmesi marka hukukunun amacına uygun olurdu.

Nitekim, marka tescilinde kötü niyetin varlığı, mehz alınan Topluluk Marka Yönergesi md. 3/2- (d)'de, marka tescilinde mutlak ret nedeni, dolayısıyla Topluluk Marka Tüzüğü md. 52/1-(b)'de ise bir hükümsüzlük nedeni olarak öngörülmüştür. Bununla birlikte, Yönerge üye devlet marka hukukları arasında tam bir uyumu zorunlu kılmamıştır. Dolayısıyla, bazı hükümlerin iç hukuklara aktarılması üye devletlerin kendi isteklerine, Paris Sözleşmesi hükümleriyle bağlı olmak kaydıyla, bırakılmıştır. Marka tescilinde kötü niyetin varlığı da bu hükümlerden biridir. İşte bu nedenledir ki, AB üyesi ülkelerin marka kanunlarında bu konunun düzenlenmesi farklılık arz etmektedir. Örneğin, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İrlanda ve İtalya marka tescilinde kötü niyetin varlığını hem mutlak ret, hem de nispi ret nedeni olarak kabul etmişlerdir. Diğer bir deyişle AB mevzuatıyla tam bir uyum söz konusudur. Fransa, kötü niyeti aldatma şartına bağlayarak daha sınırlı bir şekilde kabul etmiştir. İspanya ve Portekiz yalnızca iptal nedeni olarak kabul edilmiştir. Diğer taraftan, Finlandiya, İsveç ve Danimarka kötü niyetin varlığının hükümsüzlük sebebi sayılmasını karıştıracak şekilde benzerlik şartına bağlı tutarak sınırlı bir alanda kabul etmişlerdir. Almanya ise TMT kapsamında ulusal düzenlemesini yapmıştır⁷²¹.

⁷²⁰ Arkan, s. 158; Çolak, s. 339, 340, Tekinalp, s. 486; Yrg. 11. HD'nin 14.06.2012 gün ve E. 2010 gün ve E. 2010/8788, k. 2012/10516 sayılı Kararı "Kötü niyet tescil engeli ve hükümsüzlük nedeni- dir"; Yrg. 11. HD'nin 01.12.2011 gün ve E. 2010/4126, E. 2011/16276 sayılı Kararı "KHK'da, kötüniyetle gerçekleştirilen marka tescilinin hükümsüz kılınabileceğine dair bir hüküm olmasa dahi, genel hüküm ve genel prensip niteliğindeki TMK'nın 2. maddesi uyarınca kötü niyetin korunması mümkün olamayacağından kötüniyetin varlığının tespit edilmesinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir..." (UYAP).; Öztürk, s. 685.

MarkKHK. md. 35/1 hükmü olmasa dahi, Yargıtay'ın belirttiği gibi, TMK'nın 2 nci maddesi gereğince kötü niyetli bir tescilin korunmaması gerekir. Gerçekten TMK'nın 2 nci maddesi üst ve emredici bir normdur ve emredici bir normun bulunması, marka hukukuna ilişkin sınırlı sayı ilkesinin de önünde yer alır, bu nedenle MarkKHK'da sayılmasa bile, kötü niyetin varlığı ayrı ve bağımsız bir hükümsüzlük nedenidir (Tekin Memiş, Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009, Editör: Tekin Memiş, Levha, İstanbul Kasım 2009, s. 416).

⁷²¹ Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Staurt ve Keeling, s. 224.

Ancak, ne AB, nede AB üyesi ülke mevzuatlarında, marka hukuku anlamında "kötü niyet" kavramı tanımlanmamıştır. Hem bu nedenle, hem de kötü niyet kavramının yorumunda birlik sağlanamadığından ve de hükmün uygulanması ile ilgili olarak üye ülkelerin seçimlik hakkı olduğundan, OHIM ve AB üyesi ülkelerde hükmün uygulanmasında uyum bulunmamaktadır⁷²². Mevzuatta, marka hukuku anlamında kötü niyet tanımlanmadığından bu kavramın içi doktrin ve uygulamada doldurulmaya çalışılmıştır. AB ve İngiltere doktrini, asıl olan ticaret hayatındaki mal ve/veya hizmetlerde kullanmak için marka tescilinin iyi niyetle yapılması gerektiği kuralından⁷²³ hareketle, marka tescilinde kötü niyetin başvuru anına göre somut olayın tüm faktörleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi gerektiğini belirterek, bazı kriterler ortaya koymuşlardır. Birincisi, kullanma niyeti olmadığı halde rakiplerin kullanımını engellemek veya satmak için bir işareti marka olarak tescil ettirmektir. İkincisi, çok sınırlı sayıda mal ve/veya hizmetlerde kullanacağı halde, rakiplerinin kullanımını engellemek için markanın tescil ettirildiği mal ve/veya hizmetlerin kapsamalarını ticaret hayatında makul kabul edilmeyecek şekilde geniş tutmaktır. Üçüncüsü, başka bir kişinin markayı kullanacağını veya tescil ettireceğinin farkında olduktan sonra, özellikle o kişinin markayı kullanmayı düşündüğü mal ve/veya hizmet sınıflarını kapsayacak şekilde, marka olarak kullanma niyeti olmadan o işareti marka olarak tescil ettirmektir. Bu hal, genelde markayı kullanmayı düşünen kişiyle arasında temsilci veya hizmet ilişkisi olanların, kullanmayacakları bir markanın kendi adlarına tescilini yapmalarıyla oluşmaktadır. Dördüncüsü, izni veya onayı olmadan tanınan bir şahsın imajını veya adını marka olarak tescil ettirmektir. Beşincisi ise, başka bir kişinin zaten kullanmakta olduğu tescilli markasıyla karışıklık yaratarak bu markanın kullanılmasını engellemek için marka tescili başvurusunda bulunmaktır. Ancak bu kriterlerden birinin veya birkaçının somut olayda bulunması kötü niyetin belirlenmesinde tek başına yeterli değildir. Başvurunun da, bilahare markayı satmak veya rakiplerin o markayı kullanmalarına engel olarak rekabeti ihlal etmek amacıyla yapılması şarttır. Diğer bir şart ise, kötü niyetin başvuru tarihine göre aranmasıdır⁷²⁴. Dolayısıyla, somut olayda bu hallerden birinin başvuru tarihi itibarıyla belirtilen amaçlardan

⁷²² Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Staart ve Keeling, s. 222.

⁷²³ Bir işaret ticaret alanında tescil edileceği mal ve/veya hizmetlerde iyiniyetle marka olarak kullanmak için tescil edilir (TMA 1994 section 32/3).

⁷²⁴ Bently ve Sherman, s. 806- 810; Bainbridge, s. 624- 628; Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Staart ve Keeling, s. 222; Davis, Edenbough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 232.

biriyle birlikte olması kötü niyetli tescilin olduğunu gösterecektir. Zira, asıl olan iyi-niyetli olarak markanın ticarete kullanılması için tescil edilmesidir.

Nitekim, ATAD da, başka bir kimsenin bir markayı kullandığını bilen veya bilecek durumda olan kişinin o markayı kullanmak niyeti olmaksızın, sahibinin bizzat o markayı kullanmasını veya tescilli olduğu mal veya hizmetlerin pazara girmesini engellemek amacıyla tescil ettirmek istemesinin kötü niyetli başvuru olduğunu belirtmektedir. Yine başvuru sırasında önemli olduğunu belirttiği başvuru sahibinin maksadının ise, somut olaydaki objektif koşullar çerçevesinde belirlenmesi gereken subjektif bir etken olduğu vurgulanmıştır. Kötü niyet saptamasının ise, üçüncü kişinin kullandığı ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı yasal koruma seviyesi de dahil olmak üzere, somut olaya özgü tüm koşulların dikkate alınması suretiyle yapılması gerektiği önerilmiştir. Dava konusu olaya özgü ise, tescili talep edilen bir markanın bir ürünün şekil ve görünüşünün tamamını kapsamaması halinde, rakiplerin bir ürünün şekil ve görüntüsünü seçmedeki özgürlükleri, teknik ya da ticari etmenler nedeniyle kısıtlanacaktır. Böylece, sadece aynı veya benzer markaların kullanılması değil, aynı zamanda benzer ürünlerin pazarlanmasının da önüne geçileceğinden, başvuru sahibinin kötü niyetli hareket ettiğinden bahsedileceğini saptamıştır⁷²⁵.

Türk uygulamasında ise, marka tescilinde kötü niyetin varlığının hem bir tescil engeli (KHK. md. 35/1 gereği), hem de bir hükümsüzlük sebebi olduğunu kabul eden Yargıtay HGK, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanma niyeti olmaksızın, sadece yedekleme veya marka ticareti yapma amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tescillerin, marka hukuku kapsamında genel olarak kötü niyet olduğu, her somut olayın özelliklerinin göz önüne alınması suretiyle de kötü niyetin belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir⁷²⁶. Yargıtay bu görüşünü halen devam ettirmektedir⁷²⁷

⁷²⁵ ATAD'nın 11.06.2009 gün ve 529/07 sayılı, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, v Franz Hauswirth GmbH, Kararı, para., 38- 53 (Çeviren: Başak Güneş), Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 20, Legal, s. 882 vd.

⁷²⁶ HGK'nın 17.07.2008 gün ve 11-501/507 sayılı Kararı "... KHK'nın 42/1-a bendinde yer alan Tanınmış markalarla ilgili hükümsüzlük davalarının tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötüniyet varsa, iptal davası süreye bağlı değildir. Hükmünden de anlaşıldığı üzere 556 sayılı KHK'nın amacı her halükarda kötüniyetli tescillerin önlenmesidir. Öte yandan, 556 sayılı KHK'nın 1, 6 ve 9. maddeleri ile kabul edilen "marka korumasının ülkeselliği ve başvuru ve tescilde öncelik ilkeleri" gereğince, başvurunun yapıldığı tarihe kadar Türkiye'de faaliyeti

O halde, tanınmış olmasa bile bir markanın başkasına ait olduğunu bilerek kendi adına tescil ettiren kişinin kötü niyetli olduğu şeklindeki Tekinalp'in yapmış olduğu tanım⁷²⁸, marka hukuku bakımından kötü niyet kavramını kapsamakta yetersiz kalmaktadır.

bulunmayıp, marka tesciline karşı KHK'nın 7 nci ve 8 nci maddelerinde sayılan mutlak ve nispi ret sebeplerine dayanması da mümkün olmayan, aynı zamanda tescil başvuru sırasında KHK'nın 35/1nci maddesine göre kötüniet iddiasıyla itiraz da etmeyen kişilerin, marka tescili gerçekleştikten sonra sadece tescilin kötünietli olduğu iddiasıyla, hükümsüzlük davası açmalarının marka korumasında ülkesellik ve tescilde öncelik ilkelerine aykırı olacağı ve tescil kesinleştikten sonra artık markanın hükümsüz kılınamayacağı düşünülebilirse de, bu düşüncenin kabulü de mümkün değildir Gerçekten de, 556 sayılı KHK'nın 35/1. maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötünietin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK'nın amacına uygundur. Çünkü, KHK'nın 35/1. ve 42/1-(a) maddelerindeki düzenlemeler de, esasen, MK'nın 2. maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri dikkate alınarak açıkça kötünietle çerçeleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK'nın 42. maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK'nın 2. maddesi uyarınca kötünietin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK'nın ruhunada uygundur.." (Alındığı yer: Çolak, s. 940-942).

⁷²⁷ Yrg. 11. HD'nin 14.06.2012 gün ve E. 2010/8788, K. 2012/10516 sayılı kararı "... tescil nedeniyle sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötünietli tescil olarak kabul edilmektedir..." (UYAP).

⁷²⁸ Tekinalp, s. 486.

III. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜN HUKUKİ SONUÇLARI

Hükümsüzlük davası ve etkisi KHK.md. 42- 44 hükümlerinde düzenlenmiş olup, hükümsüzlük davası ve hükümsüzlüğün sonuçları olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir.

A. Hükümsüzlük Davası

1. Genel Olarak

Hükümsüzlük davasının merkez kavramı “hükümsüzlüktür”. Marka hukuku anlamında hükümsüzlük, KHK’da öngörülen sebeplerden her hangi birinin varlığı halinde, tescilli bir markanın koruma süresi henüz sona ermeden mahkeme kararıyla geçersiz olduğunun ve bu nedenle sicilinden silinmesini ifade eder⁷²⁹. Dolayısıyla, Türk hukukunda markanın hükümsüzlüğüne mahkemenin karar vermesi gerekmektedir (KHK. md. 43). Nitekim Tasarı da markanın hükümsüzlüğünün mahkemeden talep edilebileceğini öngörmektedir (Tasarı md. 50/1).

AB hukukunda ise, hükümsüzlük sebeplerinden birinin varlığı halinde, hükümsüzlük OHIM’den veya Topluluk Marka Mahkemesinde görülmekte olan bir marka hakkı ihlali davasında karşı dava olarak talep edilebilmektedir (CTM. md. 52 ve 53). Aynı şekilde bir AB üyesi ülke olan İngiltere’de de markanın hükümsüzlüğü mahkemeden veya tescil ofisinden talep edilebilmektedir. İngiltere’de de mahkemeden hükümsüzlük karşı dava yoluyla talep edilebilmektedir (TMA 1994

⁷²⁹ Buna karşın, marka hakkının sona ermesi ise; markanın sahibinin kendi iradesiyle, yani isteğiyle mahkeme kararına gerek olmaksızın marka hakkının ortadan kalkması ve bu nedenle markanın sicilinden silinmesini ifade eder. Sona erme iki halde olur. Biri, koruma süresi sona eren markanın yenilenmemesi halidir. Bu durumda marka resen sicilden silinir. Bilindiği üzere tescilli markanın koruma süresi 10 yıldır. Bu sürenin dolması halinde, marka hakkının devamı için KHK’da öngörülen şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Bu şekilde, sicilden silinen marka ilgili bültende yayınlanır (KHK. md. 40 vd.). Diğer ise, sahibinin marka hakkından kendi iradesiyle vazgeçmesi halidir. Vazgeçme markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin tamamı ya da bir kısmı için olabilir. Vazgeçme, bozucu yenilik doğuran bir sonuç meydana getireceğinden mutlaka muhatap olan enstitüye bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim, yazılı olarak yapılması gerekmektedir (KHK. md. 46/2). Bildirimin yazılı olması bir geçerlilik şeklidir (Kaya, Marka Hukuku, s. 317 vd.; Tekinalp, s. 472.; Şanal, s. 130.; Meran, s. 295.

(section) md. 47). Anlaşıldığı üzere marka hakkının ihlali davasına bakan mahkemeden ancak karşı dava yoluyla hükümsüzlük talep edilebilmekte ve bu durumda mahkemeler hükümsüzlük davalarına bakabilmektedir⁷³⁰. Görüldüğü üzere, AB hukukunda hükümsüzlük davası, üye ülke hukuklarına paralel olarak aynı anda varlığını sürdürmektedir ve OHIM ile Topluluk Markası Mahkemesi üye devlet yargı organlarına paralel olarak hükümsüzlük ve iptal kararı verebilmektedir⁷³¹.

Yukarıda belirtildiği üzere AB ve AB üyesi ülke hukuklarının aksine, Türk Hukukunda hem marka için tescil engelleri, hem de markanın geçerli olarak tescil edilmesinden sonra ortaya çıkan ve esasen iptal nedeni olması gereken nedenler için hükümsüzlük kavramının kullanılması tercih edildiğinden, hükümsüzlük davasının açılması, görülmesi ve hukuki dayanağı bakımından bir fark bulunmamaktadır⁷³². Mevzuat AB ve AB üyesi ülke hukuklarında ise, marka tesciline engel teşkil eden nedenler için hükümsüzlük, sonradan ortaya çıkan nedenler için ise iptal kavramı kullanılmıştır. Markanın iptali davasının açılması ve prosedürü de aynı olmakla birlikte hukuki dayanağı farklıdır (CTM. md. 51; TMA 1994 section 46; AMK. md. 49- 51)⁷³³.

Hükümsüzlük kavramı terkinin de kapsadığından, hükümsüzlük davası bir eda davasıdır. Dolayısıyla KHK'da öngörülen şartların oluşması nedeniyle markanın hükümsüzlüğüne karar veren mahkeme o markanın TPE nezdinde tutulan markalar sicilinden terkinine de karar vermek durumundadır⁷³⁴. Hatta mahkemenin kararın kesinleşmesinden sonrada terkinin gerçekleştirilmesi için, kararın kesinleşme şerhli bir örneğini TPE Markalar Dairesi Başkanlığına resen göndermesi gerekmektedir. Zira, tescil engellerinin varlığına rağmen bir şekilde tescil edilmiş markalar ile başlangıçta geçerli olarak tescil edilmelerine rağmen, sonrasında tescilin varlığının devamını haklı göstermeyen KHK. md. 42/1-(c) ilâ (f) hükümlerinde öngörülen

⁷³⁰ Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Sturt ve Keeling, s. 297, 280; Cornich, Llewelyn ve Aplin, s. 774.; Bainbridge, s. 719 ve 721.; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 273.; Alman Marka Hukukunda da; markanın iptaline ve hükümsüzlüğüne hem Patent Ofisin, hem de Mahkeme karar vermeye yetkilidir (AMK. md. 53-55).

⁷³¹ Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 272; Mehmet Özcan, Avrupa Birliğinde Fikri ve Sınai Haklar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 1999, s. 181.

⁷³² Bkz. bölüm II; Tekinalp, s. 472, 473.

⁷³³ Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Sturt ve Keeling, s. 297, 280; Cornich, Llewelyn ve Aplin, s. 774.; Bainbridge, s. 719 ve 721.; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, 273.; Merz, s. 17; Ayrıca bkz. bölüm II.

⁷³⁴ Tekinalp, s. 473; Şanal, s. 130, 131.; Meran, s. 295, 296

hükümsüzlük nedenlerinden birinin ortaya çıkmasından dolayı, bir kamu sicili olan marka sicilinin yolsuz tescillerden temizlenmesi ve bu şekilde serbest işaret haline gelen markaları herkesin kullanımına açmak için Kanun Koyucu hükümsüzlük davasını öngörmüştür⁷³⁵. Bu davayı açma hakkı olanlar ise KHK. md. 43’de gösterilmiştir.

2. Hükümsüzlük Davasının Niteliği ve Özellikleri

a. Hükümsüzlük Davasının Niteliği

Hükümsüzlük kavramı terkinin de kapsadığından, bu davaya bakan mahkeme markanın hükümsüzlüğünün tespitiyle yetinmeyip, markanın TPE nezdinde tutulan markalar sicilinden terkinine de karar vermek durumundadır. Bu nedenle, hükümsüzlük davası bir eda davasıdır. Ancak, bu durum KHK’da açıkça belirtilmediğinden davacının dilekçesinde hükümsüzlükle birlikte terkinin de talep ettiğini belirtmesinde fayda vardır⁷³⁶. Nitekim Yargıtay da hükümsüzlüğün terkinin de kapsayan bir eda davası niteliğinde olduğunu ifade etmektedir⁷³⁷.

Hemen belirtelim ki, eda davası yoluyla mahkemeden, davalının, bir şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya mahkûm edilmesi talep edilir (HMK. md. 105). Davacının istediği edaya davalının mahkûm edilmesi için, önce dava konusu hakkın veya hukuki ilişkinin tespiti gerekir. Mahkeme bu tespiti yaptıktan sonra, davalıyı davacıya belli bir edada bulunmaya mahkûm eder. O halde, eda davasının kabulü halinde verilen karar iki hususu içermektedir. Biri, davanın dayandığı hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının tespiti; diğeri ise, davacının talep ettiği edanın yerine

⁷³⁵ Kaya, s. 322.

⁷³⁶ Tekinalp, s. 473; Şanal, s. 131. Meran, s. 295, 296.; Karahan, Suluk, Saraç ve Nal, s. 168.; Kaya, s. 336., Krş. Ali Paşlı, Fikri Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, İstanbul 2006, s. 168-171, Yazar göre, “Dava sonunda verilen hükümsüzlük kararı, davalıya yöneltilen bir emir niteliğinde değildir. Dava sonucunda davalının yapması gereken olumlu veya olumsuz bir edim yoktur. Öyleyse hükümsüzlük davası bir eda davası değildir. Fikri mülkiyet hukukundaki hükümsüzlük davası, inşai davadır. Çünkü dava sonucunda verilen mahkeme kararı ile var olan bir hukuki durum ortadan kaldırılmakta ve yeni bir hukuki durum yaratılmaktadır. Zire, davalı, dava sonucunda verilen terkin hükmünü ifa eden kişi değil, bu karardan etkilenen kişidir. Kararı yerine getiren, yani terkinin sağlayan davalının tarafı olmayan TPE’dir ... Dava sonucunda verilen davalıya yöneltilmiş bir emir niteliğinde değildir. Dava sonucunda davalının yapması gereken olumlu ya da olumsuz bir emir yoktur..... Davalı dava sonunda verilen terkin hükmünü ifa eden değil, karardan etkilenecek olan kişidir.... O halde fikri mülkiyet hukukundaki hükümsüzlük davası, inşai davadır. Çünkü, dava sonucunda verilen mahkeme kararı ile var olan bir hukuki durum ortadan kaldırılmakta ve yeni bir hukuki durum yaratılmaktadır”.

⁷³⁷ Yrg. HGK’nın 04.05.2011 gün ve 11-59/271 sayılı Kararı (Kazancı Hukuk Programı).

getirilmesi için davalıya verilen emirdir⁷³⁸. Hükümsüzlük davasının kabul edilmesi durumunda ise, mahkemenin kararı dava konusu markanın hükümsüzlüğünün tespiti ile markanın sicilden terkinini hallerini içermelidir.

b. Hükümsüzlük Davasının Özellikleri

Hükümsüzlük davasının belirgin özellikleri şunlardır: 1- Kamu ve özel menfaatlerin korunmasını sağlar. 2- Mahkeme kısmi hükümsüzlüğe de karar verebilir. 3- Davanın tabi olduğu süreler mevcuttur. 4- KHK’da hükümsüzlük terimi kullanılmış olmasına rağmen bu dava yalnız tespit davası değil, terkinini de kapsayan bir eda davasıdır. 5- Hükümsüzlük davası mahkemede asıl veya karşı dava olarak açılabilir⁷³⁹.

(1). Kamu ve Özel Menfaatleri Koruması

Hükümsüzlük davaları hem kamunun, hem de özel menfaatlerin korunmasına hizmet eder. Şöyle ki, KHK. md. 7’de öngörülen marka tescili için mutlak ret nedenlerine dayalı olarak açılan hükümsüzlük davaları çoğunlukla kamunun yararını korumaya yöneliktir. Buna karşın md. 8’de öngörülen marka tescili için nispi ret nedenlerine dayalı açılan hükümsüzlük davaları ise, marka sahibinin veya bir işaret üzerinde üstün veya öncelik hakkı olan kişilerin menfaatlerini, kişisel menfaatleri korumaya yöneliktir⁷⁴⁰. Net olarak belirtmek gerekirse, niteliği itibarıyla bir kamu sicili olan marka sicilini haksız veya gereksiz olan markalardan temizleyerek terkin edilmek suretiyle serbest işaret haline gelen markaları kamunun ve hak sahiplerinin kullanımına sunmakta, kamunun ve işaret üzerinde hakkı olanların menfaati bulunmaktadır. İşte hükümsüzlük davası bu menfaatleri koruduğu gibi⁷⁴¹, rekabet düzeninin işlemesine de hizmet eder.

⁷³⁸ Baki Kuru, Ramazan Arslan ve Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 6100 sayılı YasayaGore Yeniden Yazılmış 23. Baskı, Yetkin, Ankara 2012, s. 263.; Abdurrahim Karılı, Medeni Muhakeme Hukuku, 3. Baskı, Alternatif, İstanbul 2012, s. 378; Timuçin Muşul, Medeni Usul Hukuku, 3. Baskı, Adalet, Ankara 2012, 127, 128; Hakan Pekcanitez, Oğuz Atalay ve Muhammet Özekes, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medeni Usul Hukuku, 11. Bası, Yetkin, Ankara 2011, s. 301, 302.

⁷³⁹ Tekinalp, s. 473.

⁷⁴⁰ Tekinalp, s. 773.

⁷⁴¹ Kaya, s. 322.

(2). Hükümsüzlük ile Birlikte Terkinin de Talep Edilmesi

Hükümsüzlük kavramının terkin kavramını da kapsamasına rağmen, KHK yalnızca hükümsüzlük kavramını kullanmış olduğundan dolayı, hükümsüzlük davasını açan davacının terkinini de talep etmesi yararına olur. Bununla birlikte, terkin talep edilmese bile, mahkeme, dava konusu markanın hükümsüz hale geldiğini tespit etmesi halinde, o markanın sicilden terkinine de karar vermek durumundadır. Zira, hükümsüzlük davası bir eda davasıdır. Bu konuda yukarıda gerekli açıklama yapıldığından⁷⁴² tekrardan kaçınmak için bu kısa açıklamayla yetinilmiştir.

(3). Hükümsüzlük Davalarında Dikkate Alınacak Süreler

KHK. md. 7/1-(1) hükmünde öngörülen tanınmış markaya dayalı hükümsüzlük davasının açılabilmesi için tescilden itibaren 5 yıl; md. 8/6'da ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren, bu markalarla aynı veya benzer marka başvurularının reddi için 3 yıl; md. 8/son'da bir markanın yenilenmeme nedeniyle sona ermesinden itibaren, o marka ile aynı ve benzer markanın aynı veya benzer mal ve/veya hizmetler yönünden yapılan tescil başvurusunun reddi için 2 yıl ve markanın kullanılmaması nedenine dayalı hükümsüzlük davasının açılabilmesi için markanın 5 yıl kullanılmaması ve kullanımına 5 yıl süre ara verilmesi gerektiği öngörülmüştür (KHK. md. 42/1- a, b ve c)⁷⁴³. Hükümsüzlük davalarında bu sürelerin gözönünde bulundurulması dava şartı olmaları nedeniyle gerekli olmasına rağmen, KHK. md. 42/1-(a)'da öngörülen durum hariç hükümsüzlük davasının açılması için başka bir hak düşürücü ya da zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Ancak, sürenin öngörülmemesi, her zaman, diğer bir deyişle ilelebet hükümsüzlük davasının açılabileceği anlamına gelmez. Bunun sınırı, TMK. md. 2 anlamında dava hakkının kötüye kullanılmasını gerektirecek bir sürenin geçmesi olmalıdır. Bu konuda ileride yeterli açıklama yapıldığından⁷⁴⁴ tekrardan kaçınmak için bu kadar açıklamayla yetinilmiştir.

⁷⁴² Bkz. yukarıda A-2-a.

⁷⁴³ Bunlar dışında dikkate alınması gereken diğer süreler ise, korunma altına alınmış coğrafi işaretlere ilişkin sürelerdir. Bu konuda bkz. Bölüm II, s. 139 vd.

⁷⁴⁴ Bkz. ileride s., 243 vd.

(4). Bekletici ve Ön Sorun Olması

Bekletici sorun kenar başlıklı HMK. md. 165/1’de, Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılamanın bekletilebileceği öngörülmüştür. Buna göre, iki ayrı yargı çevresindeki mahkemelerde görülen iki ayrı davadan birinde karar verilebilmesi diğeri hakkında karar verilmesine bağlı ise mahkemenin o davanın sonucunu beklemesi gerekir. Buna karşılık, davalar aynı mahkemede görülmekte ise, bunların birleştirilerek görülmesi her zaman mümkün olduğundan, burada artık bekletici sorundan değil ön sorundan bahsedilebilir (HMK. md. 163, 264). Bunun gibi, farklı mahkemelerde görülen davaların birleştirilmeleri olanaklı ise, artık bekletici sorun değil ön sorun söz konusudur⁷⁴⁵.

Diğer hukuk davalarında olduğu gibi, markanın hükümsüzlüğü davasında da bekletici ve ön sorun söz konusudur. Hatta bu sorunlar iki halde ortaya çıkabilmektedir. Biri, hükümsüzlük davasının sonuçlanmasının başka bir davanın veya idari işlemin sonucuna bağlı olması halidir. Bu durumda, hükümsüzlük davasına bakan mahkeme sonucunu beklemesi gereken soruna da kendisi bakıyorsa, öncelikle o ön sorunu çözmek durumundadır. Şayet, sorunu çözmek başka bir mahkemenin veya idari birimin görevinde ise, sorun hakkında verilecek kararı ve hatta o kararın kesinleşmesini beklemek durumundadır. Örneğin, hükümsüzlük davasının açılabilmesi dava konusu markanın tescil edilmiş olmasına bağlı olduğundan, henüz başvuru işlemleri kesinleşmeyen bir markanın hükümsüzlüğü için açılan davanın zamansız açılmasından dolayı reddi gerekir⁷⁴⁶. Buna karşın, gerekirse usul ekonomisi bakımından mahkeme tescil başvurusunu bekletici sorun yapma durumunda olabilir. Yani, mahkemenin TPE’de devam eden marka tescil başvurusunun sonuçlanmasına kadar hüküm-

⁷⁴⁵ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 170- 181 “İki halde bekletici sorun söz konusu olabilmektedir. İlki, zorunlu bekletici sorun; örneğin, Anayasa Mahkemesinin (Any. md. 152/3), Uyuşmazlık Mahkemesinin (UMK. md. 18) kararlarının beklenmesi, İcra Mahkemesinin bekletici sorun yapması (İİK. md. 68/IV) gibi. Diğeri ise, ihtiyari bekletici sorundur. Bu ise görülmekte olan bir davanın bekletici sorun yapılması halidir. Bunun için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Biri, bekletici sorun yapılacak olan davanın başka bir mahkemede görülmesi ve bu iki davanın birleştirilmemiş olması; Öteki ise, iki dava arasında bağlantı bulunması halidir. Yani biri hakkında verilecek kararın diğerinin sonucuna bağlı olmasıdır. Ayrıca, bir idari otoritenin kararı veya verdiği kararın kesinleşmesi gerekli ise bu da bekletici sorun yapılabilmektedir.; Karşı, s. 719 vd.; Pekcanıtez, Atalay ve Özekes, s. 398, 399.

⁷⁴⁶ Çolak, s. 957.

süzlük davasını bekletmesi gerekecektir. Yine, YİDK'nın kararına karşı yetkili mahkemede dava açılırsa bu davanın sonucunun da beklenmesi doğru olacaktır. Nitekim Yargıtay da⁷⁴⁷ böyle bir durumda tescil başvurusu bakımından, TPE'ye karşı dava açılmışsa bu davanın ön sorun yapılması gerektiğini belirtmiştir. Yargıtay Kararında ön sorun ibaresi kullanılmışsa da burada söz konusu olan bekletici sorundur. Bu hale diğer bir örnek ise, tescilli olan veya daha önce tescil başvurusu yapılan bir markaya dayanılarak, bu markayla aynı veya benzer bir sonraki markanın hükümsüzlüğü için açılan dava bakımından, önceki markanın hükümsüzlüğünün de karşı dava veya başka bir dava ile istenmesi halidir. Bu halde, eğer önceki markanın hükümsüzlüğü karşı dava ile veya sonraki markanın hükümsüzlüğü için açılan dava ile birleştirilmesi olanaklı bir başka dava ile istenirse, önceki markanın hükümsüzlüğü için açılan davanın ön sorun yapılması ve bu dava çözüldükten sonra asıl davanın sonuçlandırılması gerekir. Zira asıl davada dayanılan önceki markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi durumunda, asıl davanın dayanağı kalmayacağından reddi gerekecektir.

Diğeri ise, hükümsüzlük davasının başka bir davanın sonuçlanabilmesi için ön sorun ya da bekletici sorun oluşturmastır. Örneğin, KHK. md. 9 ve 61(Tasarı md. 9 ve 59 vd) maddeleri kapsamında açılan marka hakkına tecavüzün önlenmesi, durdurulması ve/veya giderilmesi ve tazminat davasının dayanağı markanın karşı dava veya bağımsız bir dava ile hükümsüzlüğünün istenmesi halidir. Bu halde marka hükümsüz kılındığında, KHK. md. 9 ve 61 hükümleri kapsamında açılan dava dayanaksız kalacağından⁷⁴⁸, karşı dava olarak açılan veya bağımsız açılmakla birlikte birleşme olanağı olan hükümsüzlük davasının ön sorun yapılması gerekir. Bağımsız açılan

⁷⁴⁷ Yrg. 11. HD'nin 13. 12.2005 gün ve E. 2004/13135, K. 2005/12251 sayılı Kararı “.. O halde öncelikle davalının marka başvurusunun kesinleşip kesinleşmediğinin araştırılması, bu hususun bir ön mesele olarak kabulü suretiyle şayet, yetkili ihtisas mahkemesinde TPE Başkanlığı hasım gösterilerek açılmış bir iptal davası mevcut ise sonucunun beklenilmesi böylece , davalının tescile bağlanmış ve dava tarihinde de korunan bir marka hakkının doğup doğmadığı belirlenerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenmesi doğru görülmemiştir..” (Alındığı Yer: Çolak, s. 958)

⁷⁴⁸ Çolak, s. 612.; Çünkü, marka hukuku anlamında tecavüz, tescilli bir markanın, sahibinin izni olmaksızın MarkKHK anlamında kullanılması veya o markayı taşıyan mal ve hizmetlerin, tecavüzün bilinmesine rağmen pazarlanması, stoklanması, satış için teklif edilmesi, ihracı ithali ya da tecavüzün bilinmesine rağmen o malların nereden sağlandığının bildirilmesinden kaçınılmasıdır (Tekinalp, s. 491, 492). Tanımdan anlaşıldığı üzere, KHK. md. 9 ve 61 kapsamında açılacak hukuk davasının dayanağı tescilli bir markanın olmasıdır. Zira, kural olarak marka koruması, yani marka hakkı tescille doğmaktadır (KHK. md. 6, Tasarı md. 6). Dolayısıyla, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi durumunda o markaya dayanılarak açılan marka hakkına tecavüzün önlenmesi, men-i ve tazminat davasının dayanağı kalmayacağından reddi gerekecektir.

davanın asıl dava ile birleştirilme olanağı yoksa, bu kez de hükümsüzlük davasının bekletici sorun yapılması söz konusu olacaktır.

(5) Davanın Asıl ve Karşı Dava Olarak Açılabilmesi

Asıl dava, görevli ve yetkili mahkemede bağımsız olarak açılan bir davadır. Karşı dava ise, açılmış ve görülmekte olan asıl bir davanın davalısı tarafından, cevap süresi içerisinde cevap dilekçesi ile birlikte veya ayrı bir dilekçe ile aynı mahkemede asıl davanın davacısına karşı açılan davadır⁷⁴⁹.

Hükümsüzlük nedenlerinden birinin varlığı halinde, hükümsüzlük davasının, yetkili ve görevli mahkemede her zaman bağımsız bir dava olarak açılması mümkün olduğu gibi, karşı dava olarak açılması da mümkündür. Uygulamada hem asıl, hem de karşı dava şeklinde açılmaktadır⁷⁵⁰. Ancak, çoğunlukla marka hakkına tecavüz nedeniyle KHK. md. 9 ve 61 kapsamında açılan davalara karşı savunma amacıyla hükümsüzlük davaları açılmaktadır. Bu bağlamda, hükümsüzlük davası aynı zamanda bir savunma aracı olarak da kullanılmaktadır. Bu hal ise, hükümsüzlük davasının özel menfaatlere hizmet etmesinin farklı bir şeklidir⁷⁵¹. AB Hukukunda ise, markanın hükümsüzlüğü mahkemeden ancak karşı dava yoluyla istenebilmektedir. Burada, hükümsüzlük davası tecavüz davalarına karşı açılabilir⁷⁵². Bu bağlamda AB ve İngiltere Hukukunda hükümsüzlük davasının marka hakkına tecavüz iddiasıyla açılan davalara karşı açılması savunmaya da hizmet etmektedir⁷⁵³.

⁷⁴⁹ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 535 vd.; Bu durumda karşı davanın açılabilmesi için; a) Asıl davanın açılmış ve halen görülmekte olması, b) Karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması şarttır. Bu şartlar gerçekleşmeden karşı dava açılırsa, talep üzerine yahut resen karşı davanın asıl davadan ayrılmasına; gerekiyorsa dosyanın görevli mahkemeye göndetirmesine karar verir. Karşı davaya karşı dava açılmaz (HMK. md. 132). Karşı dava , cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılır. Süresinde açılmayan karşı davanın ayrılmasına karar verilir (HMK. md. 133). Asıl davanın sona ermesi, karşı davanın görülmesine engel olmaz (HMK. md. 134).; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 358 vd.

⁷⁵⁰ Bakırköy FSHM'nin 09.02.2012 gün ve E. 2010/265, K. 2012/19 sayılı, 15.06.2012 gün ve E. 2010/39, K. 2012/99 sayılı, 24.05.2012 gün ve E. 2011/108, K. 2012/104 sayılı ve 31.05.2012 gün ve E. 2011/216, K. 2012/108 sayılı, 19.06.2012 gün ve 95/129 sayılı kararları (Yayımlanmamıştır).

⁷⁵¹ Arkan, Cilt: II, s. 165, dn. 36.

⁷⁵² Bkz. yukarıda A-1-a.

⁷⁵³ Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Sturt ve Keeling, s. 297, 280; Cornich, Llewelyn ve Aplin, s. 774.; Bainbridge, s. 719 ve 721.; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 273.

(6). Mahkemenin Kısmi Hükümsüzlüğe Karar Verebilmesi

Burada davanın kısmen kabul edilmesi söz konusudur. Diğer hukuk davalarında olduğu gibi, mahkeme hükümsüzlük davasının kısmen kabulüne karar verebilir. Kısmen kabulden kasıt dava konusu markanın tescilli olduğu mal ve/veya hizmet sınıflarından bazıları yönünden ya da aynı sınıftaki mal veya hizmetlerden bazıları yönünden markanın hükümsüzlüğüne mahkemece karar verilmesidir⁷⁵⁴. Zaten, KHK'nın 42/2 nci maddesi markanın kısmen hükümsüzlüğüne karar verilebileceğini öngörmektedir. Hüküm aynen şöyledir: “Hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, yalnız o mal veya hizmetle ilgili kısmi hükümsüzlüğe karar verilir”. Bu hüküm Tasarı md. 49/2 hükmüne aynen alınmıştır.

Hükümden anlaşıldığı üzere, hükümsüzlük nedenleri markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerden hangilerine yönelikse o mal veya hizmetler yönünden marka hakkı hükümsüzlük nedeniyle sona erecek, diğer mal veya hizmetler yönünden ise marka hakkı devam edecektir.

c. Hükümsüzlük Davasının YİDK Kararlarına Karşı Açılan İptal Davasıyla Karşılaştırılması

Hükümsüzlük davası KHK'da öngörülen sebeplere dayanılarak tescilli bir markanın sicilden terkinin için markanın sahibine karşı açılır. Davanın açılması için KHK. md. 42/1-(a), (b) ve (c) hükümlerinde belirtilen bazı haller dışında her hangi bir süre öngörülmemiştir. Davayı, KHK. md. 43'de belirtilen şahıslar açmaya yetkilidir. Davanın üçüncü kişiler tarafından marka sahibi aleyhine açılması gerektiğinde KHK. md. 63/3 uyarınca yetkili mahkeme, genel olarak, davalının ikametgâhının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Marka sahibinin Türkiye'de ikametgâhı yoksa md. 63/2 uyarınca yetkili mahkeme sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki mahkeme, eğer vekil kaydı silinmişse TPE'nin merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. Karşı dava olarak açılması durumunda yetkili

⁷⁵⁴ Bakırköy FSHHM'nin 03.07.2013 gün ve E. 2011/274, K. 2012/142 sayılı Kararı “İspatlanan davanın kısmen kabulü ile TPE nezdinde davalı adına tescilli nolu.... ibareli markanın tescilli olduğu 3, 10 ve 28 nci sınıflardaki mal ve hizmetler bakımından hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, 25 nci sınıftaki mal ve hizmetler bakımından ise hükümsüzlük talebinin reddine.” (Yayımlanmamıştır).

mahkeme asıl davanın görüldüğü mahkemedir. Görevli mahkeme ise KHK. md. 71 uyarınca ihtisas mahkemeleridir. Dava ile markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkinin istenir⁷⁵⁵.

İptal davası ise, KHK. md. 53 uyarınca YİDK'nin kesinleşen kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde yetkili mahkemede açılır ve bu dava ile YİDK Kararının iptali ve eğer tescil yapılmışsa markanın sicilden terkinin istenir⁷⁵⁶. Yetkili ve görevli mahkeme KHK. md. 71/2 uyarınca yalnızca TPE'nin bulunduğu yer olan Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir. Dava konusu YİDK kararı marka başvurusuna itirazın reddi ile markanın tesciline ilişkinse, Davanın başvuruya itiraz eden tarafından TPE ve başvuru yapan aleyhine açılması; eğer itiraz üzerine YİDK'nin verdiği karar marka tescil başvurusunun reddine ilişkinse, davanın marka başvurusunda bulunan tarafından TPE aleyhine açılması gerekmektedir. Belirtilen iki aylık süre hak düşürücü süredir. Dolayısıyla, mahkemece resen dikkate alınacaktır. Mahkeme sürenin geçtiğini tespit ederse sırf bu yönden davanın reddine karar vermek durumundadır⁷⁵⁷. YİDK'nin kararı marka tescil başvurusuna karşı vaki itirazın reddine ilişkinse, markanın tescili gerçekleşeceğinden bu halde açılan iptal davası hükümsüzlük davası niteliğindedir. Dolayısıyla, iptal davasında verilen karar kesin hüküm oluşturur⁷⁵⁸. Ancak, dava usul ve süre yönünden ret edilirse daha sonra hükümsüzlük davası açılması olanaklıdır.

3. Hükümsüzlük Davasının Tarafları

Her davanın biri davacı, diğeri davalı olmak üzere iki tarafı vardır. Davada ikiden fazla tarafın olması mümkün değildir. Bununla birlikte, hem davacı, hem de davalı tarafında birden fazla kişi olması mümkündür. Diğer bir deyişle, HMK. md. 382'de öngörülen çekişmesiz yargı işleri hariç, dava iki taraf sistemine göre kurulmuştur. Bir davanın tarafının kimler olduğunun dava dilekçesinde gösterilmesi gerekmektedir. Davada taraf olabilme, yani taraf ehliyeti hak ehliyetine (TMK. md. 8 ve 48) sahip olmaya bağlıdır. Yani TMK'ya göre hak ehliyetine sahip olan herkes

⁷⁵⁵ Bkz. bu bölümün A başlığı altındaki açıklamalar.

⁷⁵⁶ Yrg. 11. HD'nin 20.05.2011 gün ve E. 2010/183, K. 2011/7427 sayılı, 16.06.2011 gün ve E. 2009/14803, K. 2011/7336 sayılı ve 28.02.2011gün ve E. 2009/9296, K. 2011/1992 sayılı Kararları "Yargıtay bu Kararları ile, YİDK'nin kararının iptali ile tescil edilen markanın hükümsüzlüğüne dair yerel mahkemenin kararlarını onamıştır" (UYAP).

⁷⁵⁷ Arkan, Cilt: I, s. 118; Karahan, Suluk, Saraç ve Nal, s. 161; Çolak, s. 96, 97.

⁷⁵⁸ Tekinalp, s. 396; Arkan, Cilt: I, S. 118.; Şanal, s. 193.

davada taraf olma ehliyetine sahiptir. Bu durumda gerçek ve tüzel kişiler davada taraf olma hakkına sahiptirler. Belirtilmesi gereken diğer kavramlar ise, dava ehliyeti ile davada sıfattır. Dava ehliyeti, kişinin kendisinin veya yetkili kılacağı temsilci vasıtasıyla davayı takip edebilme ve usul işlemlerini yapabilme yetkisi olup, medeni hukuktaki fiil ehliyetinin usul hukukundaki yansımasıdır. Sıfat ise, dava hakkı (dava konusu subjektif hak) ile taraflar arasındaki ilişkidir⁷⁵⁹.

Bu açıklamalar, bir hukuk davası olan hükümsüzlük davası için de aynen geçerlidir. Bu bakımdan bir farklılık bulunmamaktadır.

a.Davacı Sıfatı

KHK. md. 43’de mahkemeden markanın hükümsüzlüğünü; zarar gören kişiler, Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi makamların isteyebileceği öngörülmüştür. Bu hükümdeki “veya ilgili resmi makamlar” ibaresinin önüne “Enstitü” sözcüğü eklenmek suretiyle hüküm Tasarı’nın 50 nci maddesinin 1 nci fıkrasına alınmıştır⁷⁶⁰. Ancak, doktrinde belirtildiği üzere davacı olacak kişiler madde de sayılanlarla sınırlı değildir⁷⁶¹.

Doktrinde belirttiği gibi, dava açabilecek kişiler, hükümsüzlük nedenlerinin çeşitlerine göre hiçbir ayırım yapılmadan genel olarak gösterilmiştir. Hâlbuki hükümsüzlük nedenleri arasında nitelik farkı bulunmaktadır. Zira KHK. md. 7’de öngörülen mutlak ret nedenleri ile 42 nci maddenin (c)-(f) bentlerindeki hükümsüzlük nedenlerinde kamu yararı ön planda olmasına rağmen, nispi ret nedenlerinde esas itibarıyla önceki hak sahibinin çıkarlarının korunması amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu durum dikkate alınarak davacıların belirlenmesi gerekirdi⁷⁶².

Zira Kaynak alınan Topluluk Marka Tüzüğü’nün hükümsüzlük veya iptal talebi kenar başlıklı 56 ncı (eski md. 55) maddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendinde mutlak ret nedenlerine dayalı markanın hükümsüzlüğünü ve tescilinden sonra ortaya çıkan nedenlerle markanın iptalini talep edebileceklerin; her hangi bir gerçek veya hükmü

⁷⁵⁹ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 211 vd.; Karşı, s. 339 vd.; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 205-214.

⁷⁶⁰ Markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden, zarar gören kişiler, Cumhuriyet Savcıları, Enstitü veya ilgili resmi makamlar isteyebilir (Tasarı md. 50/1).

⁷⁶¹ Tekinalp, s. 474.

⁷⁶² Arkan, s. 165; Kaya, s. 332; Karahan, s. 141; Şanal, s. 186.

şahıs, tacir veya tüketici, hizmet sağlayıcı, üretici ve imalatçının çıkarlarını temsil için kurulan her hangi bir organ veya grubun olduğu gösterilmiştir. Maddenin (b) bendinde nispi ret nedenlerine dayalı olarak markanın hükümsüzlüğünü talep edeceklerin md. 41’de belirtilen şahıslar olduğu (bu şahıslar marka tescil başvurusunda nispi ret nedenlerine dayanarak itiraz hakkı olan hak sahipleri), (c) bendinde ise üye devlet hukuku kapsamında yetkili olan şahıslar veya atıf yapılan hükümdeki öncelik ve üstün hak sahiplerinin, nispi ret nedenlerine dayalı markanın hükümsüzlüğünü talep edebilecekleri öngörülmüştür⁷⁶³.

Türk hukukunda hükümsüzlük davasını açma hakkı olanlar, AB hukukunun aksine hükümsüzlük sebeplerinin türlerine göre ayırım yapılmadan belirtilmişse de, KHK’nın yorumunun mehaza uygun yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla, dava açacakların uygulamada mehaza paralel olarak kabul edilmesi gerekir. Durum bu olmasına rağmen, Tasarı da KHK gibi dava açabilecekleri ayırım yapmadan genel olarak belirtmeyi tercih etmiştir. Dolayısıyla tasarı yasallaşmadan önce hükümsüzlük nedenlerine göre ayırım yapılarak dava açacakların mehaza uygun bir biçimde gösterilmesi, hükümsüzlük nedenlerinin amacına uygun olur.

Bu nedenle, biz açıklamalarımızı hükümsüzlük nedenlerine göre ayırım yapmak suretiyle yapmayı tercih etmiş bulunmaktayız.

(1). Kamu Yararının Ön Planda Olması Durumunda

Doktrin ve uygulamada belirtildiği üzere⁷⁶⁴, KHK. md. 7’de öngörülen mutlak ret nedenleri ile md. 42/1-(c-f) bentlerinde öngörülen hükümsüzlük nedenleri çoğunlukla kamu yararına hizmet etmek için kabul edilmişlerdir. Diğer bir deyişle bu nedenlere dayalı hükümsüzlük davalarında kamu menfaati ön plandadır. Buna karşın, KHK. md. 8’de öngörülen nispi ret nedenleri ise daha çok özel menfaatlere hizmet etmektedir. Dolayısıyla, nispi ret nedenlerine dayalı açılan hükümsüzlük davalarında marka tescil başvurusuna itiraz etme hakkı olanların menfaatleri ön plandadır.

Diğer taraftan, KHK’da sayılmayan, marka tescilinde kötü niyetin varlığı, bir coğrafi işaretten doğan hak (CoğraKHK. md. 18) ve marka sahibinin KHK’nın

⁷⁶³ 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü, 24.03.2009 tarih ve L 78 sayılı AB Resmi Gazetesi.; bkz. yürürlükten kaldırılan 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü md. 55’in açıklamaları için, benzer, Arkan, Cilt: II. s. 165; Oytaç, s. 270.

⁷⁶⁴ Arkan, Cilt: II, s. 165; Karahan, s. 141, 141; Şanal, s. 186; Tekinalp, 475, 476.

koruma kapsamı dışına çıkması (Tasarı. md. 49/1-g) nedenlerinde de kamu yararı ön plandadır. Dolayısıyla bu nedenlere dayalı açılan hükümsüzlük davaları da kamu menfaatine hizmet etme durumundadır.

Kamu ve özel menfaatler karşılaştırıldığında, kamu menfaatini ön plana çıkaran hükümsüzlük nedenlerine dayalı dava açma hakkı olanların, özel menfaatleri ön plana çıkaran nedenlere göre oldukça geniş tutulduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, KHK. md. 43’de dava açacaklar, mehzın aksine hiçbir ayırım yapılmadan genel olarak gösterilmiş olsa da, sayılırken kamu menfaatinin ön planda tutulduğu sonucuna varılabilmektedir. Zira bu maddede; zarar gören şahıslar, Cumhuriyet savcıları ve ilgili resmi makamların hükümsüzlük davasını açabilecekleri öngörülmüştür. Aşağıda belirtildiği üzere bunların hepsinin markanın tescili anında var olan mutlak ret, dolayısıyla hükümsüzlük nedenleriyle tescilden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük nedenleri kapsamında hükümsüzlük davasını açabilecek durumdadırlar.

i. Zarar Gören Kişiler

KHK. md. 43 hükmüne göre hükümsüzlük davasını açmaya hakkı olanlardan birinci grubu “zarar gören kişiler” oluşturmaktadır. Ancak, “zarar gören kişiler” ibaresini KHK açıklamamıştır⁷⁶⁵. Dolayısıyla bu ibarenin açıklanması doktrin ve uygulamaya bırakılmıştır. Doktrinde ise⁷⁶⁶, zarar gören kişi kavramının; zarar gören veya görme tehlikesiyle karşılaşan ya da dava konusu işareti kullanabilme olanağı haksız olarak kısıtlanan yahut kısıtlanma riski altında olan her hangi bir gerçek veya tüzel kişiyi kapsadığı, bunun da KHK’nın amacına uygun olduğu, dolayısıyla KHK’nın bu hükmün kapsamındaki zarar kavramının haksız fiil ve sözleşme hukuku kapsamındaki zarardan farklı olduğu belirtilmiştir. Vurgulanmak istenen, herhangi bir gerçek ya da tüzel kişinin menfaatlerinin, tescili mümkün olmayan bir işaretin kısmen veya tamamen tescil edilmek suretiyle bir kişinin tekeline terk edilmesi nedeniyle zarar görmesi, bir markanın 5 yıl süreyle kullanılmaması veya KHK’da

⁷⁶⁵ Bu ibareyi tasarıda açıklamamıştır (Tasarı md. 50). Oysa, mehz Topluluk Marka Tüzüğünde “her hangi bir gerçek veya tüzel kişi” ibaresi kullanılıp, devamında da kurum ve gruplar sayılmak suretiyle mutlak ret nedenleriyle, tescilden sonra ortaya çıkan iptal nedenlerine dayalı hükümsüzlük davasını açmaya yetkili olanlar açıkça belirtilmiştir (TMT. md. 56/1-a). Dolayısıyla bu konuda belirsizlik yaratılmamıştır.

⁷⁶⁶ Karahan, s. 137, 138; Tekinalp, s. 474; Çolak, s. 962; Şanal, s. 186, 187; Kaya, s. 332.

öngörülen diğer nedenlerle marka olma vasfının kaybedilmesi sebebiyle o işaretin serbest kullanımının kısıtlanması veya serbest bir işaretin herhangi bir kişinin tekeline verilmesidir.

Bu durumda, mutlak ret nedenlerinden ibaret hükümsüzlük nedenleriyle, markanın tescilinden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük nedenlerinden dolayı bir markanın hükümsüzlüğü için dava açmada yalnızca özel bir menfaat aranmaz. Zira burada kamu yararı söz konusudur⁷⁶⁷. Dolayısıyla zarar gören kişiler kapsamına herhangi bir gerçek veya tüzel kişi dâhildir. Örneğin tüketiciler, tüketici birlikleri, TÜSİAD, MÜSİAD ve SİAD gibi meslek birlikleri. Tüm bu gerçek ve tüzel kişiler kendileri ya da üyelerinin adına hükümsüzlük davasını açabilme hakkına sahiptirler. Bu bağlamda her hangi bir gerçek veya tüzel kişi hükümsüzlük davası açabilme hakkına sahiptir⁷⁶⁸. Somut örnek vermek gerekirse, marka hakkına tecavüz iddiasıyla KHK. md. 9 ve 61 kapsamında açılan bir hukuk davasına veya md. 61/A kapsamında açılan ceza davasına muhatap olanlar da zarar gören kişiler kapsamındadırlar ve dolayısıyla hükümsüzlük davasını hem karşı dava, hem de bağımsız bir dava olarak savunma vs. amaçla açabilirler⁷⁶⁹. Nitekim Yargıtay zarar gören kişi kavramının geniş yorumlanması gerektiğini, dolayısıyla mutlak ret nedenlerine dayalı hükümsüzlük davasını açabilecekler bakımından herkesin zarar gören kişi kavramına dâhil olduğunu belirtmektedir⁷⁷⁰.

⁷⁶⁷ Arkan, Cilt: II. s. 166.

⁷⁶⁸ Tekinalp, s. 475, 476; Şanal, s. 190, 191; Karahan, s. 140, 141; Kaya, s. 333.

⁷⁶⁹ Çolak, s. 962, 963.

⁷⁷⁰ Yrg. HGK'nın 19.10.2011 gün ve 11-529/643 sayılı Kararı "Markanın hükümsüzlüğünü isteyebilecek "zarar gören kişi" kavramının geniş yorumlanarak 556 Sayılı KHK'nin 61/c maddesi gereğince davalı şirkete ait markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak suretiyle 61/A maddesi gereğince cezalandırılmaları istemiyle yargılanan davacıların, verilen ara kararı gereğince "OXXO" markasının tanınmış "XOXO" markası ile iltibas oluşturduğundan tescil edilemeyeceği gerekçesiyle 556 sayılı KHK'nin 7/1 ve 42/a madde hükümlerine istinaden, açtıkları eldeki davada aktif dava ehliyetinin bulunduğu kabulü gerekir" (Kazancı); Yrg. 11. HD'nin 21.05.2008 gün ve 5539/6682 sayılı Kararı "... 556 sayılı KHK'nin 43 ncü maddesinde hükümsüzlük davası açabilecek kişiler düzenlenmiş olup, madde de yer alan zarar gören kavramının geniş yorumlanmak suretiyle bu kavram içerisine sadece hükümsüzlüğü gereken bir markanın kullanımı dolayısıyla mal varlığında bir azalma meydana gelmiş kişiler değil bir menfaati veya hakkı halele uğramış tüm kişiler dahil edilmelidir. Bir başka deyişle zarar gören kişinin, mutlaka tescilli marka sahibi olması gerekmemektedir. O halde somut olayda davacının da anılan madde kapsamında dava açabilecek kişilerden olduğunun kabulü ile işin esasına girilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde aktif husumet yönünden davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir"; Yrg. 11.HD'nin 12.12.2006 gün ve E. 2005/9783, K. 2006/13180 sayılı Kararı "... Zarar gören kişi kavramından kastedilenin mutlak ret sebeplerinin varlığı hallerinde herkes, nispi ret sebeplerinin varlığı halinde ise sadece menfaati zedelenen kişi olduğu, ...". (Alındığı Yer: Çolak, s. 963, 964).

Davanın açılması için hukuki yararın bulunması şarttır. Dolayısıyla, hukukî yararı bulunan herkes zarar gören kişi kapsamına dâhil olup, hükümsüzlük davası açma hakkına sahiptir⁷⁷¹. Burada akla şöyle bir soru gelmektedir: Doktrinde ve uygulamada kabul edildiğine göre, KHK. md. 8/4 kapsamındaki tanınmış markanın, tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerden bazılarında KHK. md. 14 uyarınca 5 yıl süreyle kullanılmadığı ya da kullanımına 5 yıl ara verildiğinde, o mal veya hizmetler yönünden kısmen hükümsüzlüğü için dava açılabilir⁷⁷². Acaba, bu davayı, tanınmış markanın tescilli olduğu ancak kullanılmadığı bir kısım mal veya hizmetlerde kendisi kullanmak istemesine rağmen kullanamayan ve bu nedenle de zarar gören her hangi bir gerçek ya da tüzel kişi, bu markanın kullanılmadığı bir kısım mal veya hizmetler yönünden kısmî hükümsüzlük talebiyle dava açabilir mi? Kanaatimizce bu sorunun cevabı, dava açmak durumunda olan kişinin, dava açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığının tespitine bağlıdır. Burada hukuki yarar; dava açanın o markayı kısmen hükümsüz kıldıracağı mal veya hizmetlerde kullanabilme imkânına kavuşabilmesidir. Oysa o kişinin tanınmış markayı hiçbir zaman kullanma imkânı olmayacaktır. Dolayısıyla, dava açmakta hukuki yararı bulunmamaktadır. Zira KHK. md. 8/4 kapsamındaki tanınmış marka tescilli olmadığı mal veya hizmetlerde de koruma sağladığından, her hangi bir kişi dava açıp o markanın kısmen hükümsüzlüğünü sağlasa bile, kendisinin tanınmış markayı o mal veya hizmetlerde kullanma imkânı olmayacaktır. Dolayısıyla, bizce zarar gören böyle bir kişinin tanınmış markanın kısmen hükümsüzlüğü için dava açma hakkı bulunmamaktadır. Marka sicilinin gereksiz tescillerden temizlenmesinde kamu yararı olduğu gerekçesiyle bu konumdaki 3 ncü kişilere dava hakkı tanımak da doğru değildir. Çünkü, KHK kamu yararını gerektiren durumlarda dava açma hakkını TPE ve kamu avukatı olan Cumhuriyet Savcısına vermiştir. Dolayısıyla, tanınmış markanın kısmen hükümsüzlüğünün sağlanması için gerekli davayı bunlar açmalıdır. Nitekim,

⁷⁷¹ Çolak, s. 963.

⁷⁷² Tekinalp, s. 482, 483; Çolak, s. 925, 926 vd.; Kaya, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, s. 198; Yrg. HGK'nın 09.02. 2012 gün ve E. 2010/11-695, 2011/47 sayılı Kararı "...Bu bakımdan TPE nezdinde tescilli ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalarda; 556 sayılı KHK'nın 14. ve 42. maddeleri uyarınca kullanılmayan mal veya hizmetler bakımından kısmen iptal edilebilir. Hal böyle olunca, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler için de genişletilmiş koruma sağladığı gerekçesiyle, 556 sayılı KHK'nın 14. ve 42. maddesi uyarınca tanınmış markanın sicilde tescilli olduğu, ancak kullanılmayan sınıflar yönünden de kısmi hükümsüzlük kararı verilemeyeceğine dair yerel mahkemenin direnmesi isabetli değildir. Yerel mahkemece, yanlışlıklarla gerekçe ile önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır (Alındığı Yer: Çolak, s. 929).

Bakırköy FSHH Mahkemesi vermiş olduğu bir kararında⁷⁷³ tanınmış markanın kısmen hükümsüzlüğü davasını açma hakkının Cumhuriyet Savcısı ve TPE'ye ait olduğunu belirterek, gerçek kişi davacının dava açmakta hukuki yararının olmaması nedeniyle, davanın HMK. md. 115 uyarınca usulden reddine karar vermiştir.

ii. Cumhuriyet Savcısı

KHK. md. 43 hükmü uyarınca hükümsüzlük davasını açmaya Cumhuriyet savcıları da yetkilidir. Cumhuriyet savcılarının dava açma yetkisi kamu yararının söz konusu olduğu durumlarla sınırlıdır. Dolayısıyla, marka tescilinde mutlak ret nedenlerinden birinin varlığına rağmen bir şekilde tescil edilmiş markalar ile markanın geçerli olarak tescil edilmesinden sonra, o marka ile ilgili olarak KHK'da öngörülen hükümsüzlük nedenlerinden birinin oluşması nedeniyle marka vasfını kaybeden markaların, hükümsüzlüğünün tespiti ile sicilden terkin için Cumhuriyet savcıları da dava açmaya yetkili kılınmıştır. Bu bağlamda kamunun avukatı niteliğinde olan Cumhuriyet savcıları kamunun menfaati söz konusu olduğunda, örneğin gereksiz hale gelen markalardan sicili temizlemek vb. gibi nedenlerle hükümsüzlük davasını açma durumundadır⁷⁷⁴. Bir diğer örnek ise, tanınmış markanın kullanılmadığı mal veya hizmetler yönünden kısmen hükümsüzlüğü davasını Cumhuriyet savcıları ile TPE açmaya yetkilidirler.

Cumhuriyet Savcısı, başvuruya ve kamu menfaatinin gerektirmesine rağmen, dava açmazsa; dava açması için Cumhuriyet Savcısına müracaat eden kişi HMK. md. 70/2 uyarınca ilgili Cumhuriyet Savcısının görev yaptığı ağır ceza merkezine en yakın yerdeki kıdemli asliye hukuk mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilir. Ancak, itirazın FSHH mahkemesine, bulunmadığı yerlerde ise Fikri ve Sınai Haklar Hukuk

⁷⁷³ Bakırköy FSHH Mahkemesinin 21.06.2012 gün ve E. 2009/179, K. 2012/134 sayılı Kararı “..Belirtilen hükümden anlaşıldığı üzere, 3. kişilerin tanınmış markanın kısmen hükümsüzlüğünü istemede hukuki menfaatleri bulunmadığından, Kanun Koyucu bu durumu göz önünde bulundurarak markalar sicilinde kamu yararı bakımından temizlenebilmesi için, yani kamu yararının söz konusu olduğu durumlarda Cumhuriyet Savcısı ile ilgili resmi makamlara da dava açma hakkı tanımıştır. İşte tanınmış markanın kısmen hükümsüzlüğü kamu yararı bakımından söz konusu olup, ... Tanınmış markanın kısmen hükümsüzlüğü için dava açacaklarda 556 sayılı KHK. md 43 de belirtilen Cumhuriyet Savcıları ile diğer resmi makamlardır. Buradaki resmi makamdan kasıt, Türk Patent Enstitüsüdür....” (Yayımlanmamıştır).

⁷⁷⁴ Arkan, Cilt: II, s. 166; Karahan, s. 141; Kaya, s., 333; Çolak, s. 969,

davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemelerine yapılması gerekmektedir⁷⁷⁵.

Doktrinde Dirikkan, Cumhuriyet Savcılarının kullanmama nedeniyle iptalden çok, KHK. md. 61/A-(a) anlamında suça konu oluşturan veya 7/1-(f) ve (k) bentlerinde yer alan markaların iptaline yetkili olduklarının kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir⁷⁷⁶

iii. Resmi Makamlar

Hükümsüzlük davasını açmaya yetkili olan diğer bir grup ise, KHK. md. 43’de belirtilen ilgili resmi makamlardır. Bu ibare ile belirtilen resmi makamlar tahdidi değil, tadadî olup, dava konusu edilecek marka ile ilgili her hangi bir resmi makam anlaşılmalıdır. Dolayısıyla, bunlar, belediyeler, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu), TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri), TPE, bakanlıklar, il özel idareleri ve hatta kamu iktisadi teşebbüsleri gibi kuruluşlardır. Örneğin, marka olarak tescil edilen bir coğrafi işaret, arma, amblem, bayrak, damga, hükümlanlık işareti veya her hangi bir kurumun adının marka olarak tescil edilmesi durumunda, resmi kurumların o markanın hükümsüzlüğü için dava açma hakları vardır⁷⁷⁷. Resmi makamlara bu durumlarda dava açma hakkı verilmesinin nedeni de kamu yararı düşüncesidir. Bir resmi makam olan TPE’nin durumu ise, diğerlerine göre farklılık arz etmektedir. Çünkü markayı tescil eden, sicilleri tutan ve koruyan kendisidir. Ancak, bizzat kendisinin hükümsüz kılınması gereken markayı sicilden terkin etme yetkisi bulunmamaktadır. Zira KHK. md. 43’de hükümsüzlüğün mahkemeden talep edilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle, bir resmi makam olan TPE de yalnızca kamu yararı nedeniyle hükümsüzlük davası açma hakkına sahiptir⁷⁷⁸. Nitekim Yargıtay’ın görüşü de bu yöndedir⁷⁷⁹.

Burada belirtilmesi gereken bir husus ise, İTO (İstanbul Ticaret Odası), SİAD (Sanayici ve İşadamları Derneği), TÜSİAD vb. gibi meslek örgütlerinin maddede belirtilen resmi makamlar kapsamında olup olmadıklarıdır. Hemen belirtelim ki,

⁷⁷⁵ Çolak, s. 970.

⁷⁷⁶ Dirikkan, Tescilli Markanın Kullanılması Külfeti, s. 266, dn. 171.

⁷⁷⁷ Karahan, s. 138; Çolak, s. 970; Şanal 189; Kaya 334; Meran, s. 315.

⁷⁷⁸ Tekinalp, s. 475; Kaya, s. 334; Karahan, s. 138, 139; Şanal, s. 190.

⁷⁷⁹ Yrg. 11. HD’nin 28.01.2008 gün ve E. 2006/13752, K. 2008/614 sayılı Kararı (Alındığı Yer: Çolak, 971).

doktrinde kabul edildiği üzere, meslek örgütleri resmi makam kapsamına dâhil edilmemektedir. Ancak zarar gören kişiler kapsamında oldukları, dolayısıyla hem üyelerinin menfaatlerini hem de kendi menfaatlerini koruma adına dava açma haklarının bulunduğu kabul edilmektedir⁷⁸⁰. Nitekim Danıştay da meslek örgütlerinin resmi kurum olmadıklarına karar vermiştir⁷⁸¹.

(2). Özel Menfaatin Ön Planda Olması Durumunda

Özel menfaatlerin ön planda olduğu haller; KHK. md. 8’de sayılan marka tescili için nispi ret nedenlerinden her hangi birinin mevcut olması durumudur. Hemen belirtelim ki nispi ret nedenlerinin varlığı halinde, bir işaretin marka olarak tescil edilmesine ancak hak sahibinin itirazı ve bu itirazın TPE’ce kabul edilmesiyle engel olunur. Dolayısıyla, hak sahibinin itiraz etmemesi veya itirazının TPE tarafından reddedilmesi nedeniyle tescil edilen bir markanın hükümsüzlüğünün sağlanmasında kamu yararı değil, özel yarar ön plandadır. Bu nedenle, nispi ret nedenlerine dayalı dava açmaya, marka tescil başvurusuna itiraz etme hakkına sahip olan kişiler o markanın tescilinin devam etmesinden zarar görenler olarak yetkilidirler. Yani, md. 8 kapsamında hükümsüzlük davasını, yalnızca o marka yönünden tescile itiraz etmeye yetkili olan hak sahipleri açabilir. Madde 43’de sayılan diğerlerine böyle bir dava açma hakkının tanınması hükmün amacı ile bağdaşmamaktadır⁷⁸².

Bununla birlikte, nispi ret nedeni mevcut olan tescilli bir markaya dayanılarak KHK. md. 9 ve 61 hükümleri kapsamında açılan bir hukuk davasına veya md. 61/A kapsamında açılan bir ceza davasına muhatap olan gerçek veya tüzel kişinin de zarar

⁷⁸⁰ Krahman, s. 140; Tekinalp, s. 475; Şanal, s. 190, 191; Çolak, s. 970, 971; Kaya, Marka Hukuku, s. 332, 333 “.. Zarar kavramına verilen geniş anlam ve bir hakka tecavüz edilmesinin yine geniş anlamda haksız fiil ve TTK’nın kapsamına giren hallerde haksız rekabet oluşturduğu dikkate alınacak olursa; TK. md. 58/III ve yine mehzıda dikkate alarak, ayrıca kişilerin zarar gördüğü hallerde, bunların üye olduğu ve üyelerin menfaatlerini koruma amacı ile kurulan bu tür mesleki ve ekonomik birliklere de, üyelerinin menfaatini koruma zımında dava açma imkanı tanımak gerekir..”.

⁷⁸¹ Danıştay İdari Dava Dairelerinin 08.01.1987 gün ve E. 1986/534, K. 1987/2 sayılı Kararı “ Ticaret odaları ve benzeri kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kamu yararına çalışan derneklerden, kamunun faydasına parasız tahsis edilmiş tesislerden, belediye ve köy tüzel kişilerinden biri olarak kabul edilemeyeceği ve resmi teşekkül olamayacağı açıktır (Alındığı Yer: Karahan, s. 140, dn. 2).

⁷⁸² Karahan, s. 142; Kaya, Marka Hukuku, s. 334, 335; Arkan, Cilt: II, s. 166; krş. Şanal, s. 189 “ Yazara göre, nispi ret nedenlerine dayanarak resmi makamların dava açamamaları gerekmesine rağmen, hükümsüzlük nedenlerine göre dava açacaklar belirtilmediğinden dolayı, mevcut hüküm karşısında, resmi makamlarında nispi ret nedenlerine dayalı dava açabilme hakları vardır”.

gören kişi olarak ve bu sıfatla dava açabilme haklarının bulunduğu kabul edilmesi hükmün amacına uygun olsa gerektir. Böylece, bu kişiler de kendilerini savunma imkânı bulmuş olacaklardır.

(3). Davacı Sıfatı Olmayanlar

Ticaret şirketlerinin, yani ortaklıkların dava açabileceği durumlarda o şirketin ortakları dava açamazlar: Böyle bir durumda ortakların dava açma hakları bulunmamaktadır⁷⁸³. Burada belirtilmek istenen, ortakların şirket adına dava açmada davacı sıfatına sahip olmamaları halidir. Yoksa tüketici olarak veya başka bir sıfatla zarar gören kişiler olmaları halinde dava açmalarına engel bulunmamaktadır. Önceden belirttiğimiz üzere bizce, diğer dava açamayacak kişilerse, KHK. md. 8/4 kapsamında tanınmış markanın tescilli olduğu ancak kullanılmadığı mal veya hizmetlerde bunu kullanmak isteyip tanınmış markanın kısmen hükümsüzlüğü için dava açamayan kişilerdir. Yani bizce dava açmakta hukuki menfaati bulunmayan kişilerdir⁷⁸⁴.

b. Davalı Sıfatı

TasrKHK. md. 44/IV ve PatnKHK. md. 130/II hükümlerinde hükümsüzlük davasının davalısının kim olduğu, yani kime karşı açılacağı belirtilmesine rağmen MarkKHK da hükümsüzlük davasının kime karşı açılacağı, yani davalının kim veya kimler olacağı gösterilmemiştir. Buna karşın Tasarı md. 50/2 hükmünde, markanın hükümsüzlüğü davasının sicilde marka sahibi olarak kayıtlı olan kişiye karşı açılacağı, TPE'ye husumet yöneltilemeyeceği ve Sicil'de marka üzerinde hak sahibi oldukları belirtilen kişilere de davanın ihbar edilmesi gerektiği öngörülmüştür. Madde gerekçesinde ise yalnızca hüküm tekrar edilmiştir.

MarkKHK da markanın hükümsüzlüğü davasında husumetin kime yöneltileceği ile davanın Sicilde belirtilen hak sahiplerine ihbar edilmesinin gerekip gerekmediği düzenlenmediğinden, bu boşluğun, doktrin ve uygulamada TasrKHK. md. 44/4⁷⁸⁵ ve

⁷⁸³ Tekinalp, s. 476; Şanal, s. 191.

⁷⁸⁴ Bkz. yukarıda s. 210 vd.

⁷⁸⁵ Tasarımın hükümsüzlüğü davası, davanın açıldığı anda Tasarım Sicili'nde tasarım belgesi sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılır. Tasarım üzerinde sicilde hak sahibi görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için ayrıca onlara tebligat yapılır (md. 44/4)

PatntKHK. md. 130/3⁷⁸⁶ hükümlerine paralel şekilde doldurulması gerektiği görüşü ortaya konulmuştur. Dolayısıyla, doktrin ve uygulamada markanın hükümsüzlüğü davasının Sicil’de marka sahibi olarak kayıtlı kişiye, yani markanın sahibine veya onun hukuki haleflerine karşı açılması ile davanın Sicilde kayıtlı hak sahiplerine ihbarla bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Hukuki haleflerden kasıt, miras veya devir yoluyla markayı iktisap eden kişilerdir. Marka birden fazla kişi adına kayıtlı ise davanın hepsine karşı yöneltilmesi icap eder. Dolayısıyla, TPE ile lisans alanlar, rehinli alacaklılar, haciz koyduran alacaklılar ve intifa hakkı sahiplerine karşı hükümsüzlük davasının açılmayacağı da belirtilmiş olmaktadır⁷⁸⁷.

Bu durumda, hükümsüzlük davasının yalnızca Sicil’de kayıtlı marka sahibine veya varsa onun hukuki haleflerine karşı açılması mümkündür. Bunların dışındaki lisans, intifa, rehin ve haciz hakkı sahipleri ile TPE’ye husumetin yöneltilmesi mümkün değildir. Yani bunlara karşı dava açılmaz. Sicilde kayıtlı hak sahiplerinin haberdar edilmesi için davanın mutlaka bir ihbarla ilgililere bildirilmesi gereklidir. Dolayısıyla ihbar yapılmasının zorunlu tutulması gerekir. Bu bağlamda Tasarının yaklaşımı yerindedir.

4. Hükümsüzlük Davasının Şartları

Dava şartları, mahkemenin bir davanın esası ile ilgili yargılama yapabilmesi için varlığı veya yokluğu gerekli olan hallerdir. Varlığı gerekli olan haller olumlu, yokluğu gerekli olan haller ise olumsuz dava şartı olarak nitelendirilmektedir. Tanımdan anlaşıldığı üzere, dava şartları davanın açılması için değil, o davanın esası hakkında yargılama yapılabilmesi için gerekli olan şartlardır. Bu tanım ve açıklamalar geniş anlamda dava şartlarına ilişkin olup ilk itirazları da (HMK. md.

⁷⁸⁶ Patentin hükümsüzlüğü davası, davanın açıldığı anda Patent Sicili’nde patent sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılır. Patent üzerinde sicilde hak sahibi görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için ayrıca onlara tebligat yapılır (md. 130/3).

⁷⁸⁷ Karahan, s. 143; Tekinalp, s. 475; Çolak, s. 971, 972; Şanal, s. 192; Arkan, s. 167; Kaya, s. 335; Meran, s. 315, 316; Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, s. 267, 266; Yrg. 11. HD’nin 25.02.2008 gün ve E. 2007/182, K. 2008/2103 sayılı Kararı “.. markaların hükümsüzlüğünün istenmesi nedeniyle TPE’ye husumet yöneltilemeyeceği..”; Yrg. 11. HD’nin 25.01.2007 gün ve E. 2005/13820, K. 2007/801 sayılı Kararı “.. Hükümsüzlük davasının marka sahibine karşı açılması gerektiğinden TPE’nin husumete ehil olmadığı..”; Yrg. 11. HD’nin 20.11.2006 gün ve E. 2005/11165, K. 2006/11914 sayılı Kararı “.. 554 ve 551 sayılı KHK’ların aksine, 556 sayılı KHK’da, hükümsüzlük davasının davalısı gösterilmemiştir. Doktrinde, bu konu tartışılmış, bu davaların, sicilde marka sahibi olarak gösterilen kişiye ya da onun haleflerine karşı açılması gerektiği sonucuna varılmıştır..” (Alındığı Yer: Çolak, s. 972, 973).

116), yani yargılama engellerini de kapsamaktadır. Ancak, ilk itirazlar gerçek anlamda dava şartı sayılmamaktadırlar. Zira dikkate alınmaları için cevap süresi içerisinde ve cevap dilekçesiyle birlikte ileri sürülmeleri gerekmektedir. Dar, yani gerçek anlamda dava şartları ise, davanın esasına girilip inceleme yapıp karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu mutlaka gerekli olan haller olup, bir davanın her aşamasında hâkim tarafından resen gözetilmesi gerektiği gibi, taraflarda her zaman ileri sürebilirler⁷⁸⁸.

Esas itibariyle, dar ve gerçek anlamda dava şartları HMK. md. 114’de düzenlenmiş olmakla birlikte, diğer kanunlarda düzenledikleri konulara ilişkin dava şartı öngörmektedirler. Biz birincileri, yani HMK’da öngörülen dava şartlarını usule ilişkin dava şartları; ikincileri, yani diğer kanunlarda öngörülen dava şartlarını ise maddi hukuka ilişkin dava şartları olmak üzere iki başlık altında incelemeyi tercih etmiş bulunmaktayız. İnceleme konumuz nedeniyle maddi hukuka ilişkin dava şartları başlığı altında yalnızca, markanın hükümsüzlüğü davası için MarkKHK da öngörülen dava şartları incelenmiştir. Zira başka kanunlarda öngörülen dava şartları inceleme konumuzun dışındadır.

Hemen belirtmeliyim ki, bir hususun dava şartı olup olmadığı, onun niteliğinden anlaşılabilir. Eğer bir hususun varlığı veya yokluğu, davanın esastan incelenmesine engel oluyor ve hâkimin de bunu resen dikkate alması gerekiyorsa, o husus bir dava şartıdır⁷⁸⁹.

a. Usule İlişkin Dava Şartları

Dava şartları HMK. md. 14’de ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Madde düzenlemesi dikkate alındığında, dava şartlarının mahkemeye, taraflara, teminata ve dava konusuna ilişkin oldukları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bu ayrıma göre konu incelenebilir.

⁷⁸⁸ Kuru, Ramazan ve Yılmaz, s. 248; Muşul, s. 100; Karşı, s. 454, 455; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 292, 293.

⁷⁸⁹ Kuru, Ramazan ve Yılmaz, s. 249.; Muşul, s. 100; Karşı, s. 455; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 292.

(1). Mahkemeye İlişkin Olanlar

Mahkemeye ilişkin dava şartları HMK. md. 114/1-(a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre dava şartlarının ilki, Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunmasıdır (bent: a). Yargı hakkından anlaşılması gereken Türk yargısıdır. Mahkemelerin yargı yetkisi; biri ülke; diğeri ise, şahıs olmak üzere iki halle sınırlıdır. Ülke bakımından yargı hakkı Türkiye Cumhuriyetinin sınırlarıyla sınırlıdır. Dolayısıyla, Türk mahkemeleri ülke sınırları dışında, yabancı ülke mahkemeleri ise Türkiye de yargı faaliyetinde bulunamazlar. Yargı hakkının şahıs yönünden sınırı ise, kural olarak, ülke sınırları içindeki herkesin Türk yargısına tabi olmasıdır. Ancak bu kuralın istisnaları vardır. Örneğin, bir devlet başka bir devletin mahkemeleri nezdinde yargılanamaz. Yine diplomatik temsilciliklerin de yargı bağımsızlıkları vardır⁷⁹⁰.

İkincisi, yargı yolunun caiz olmasıdır (bent: b). Yani davanın adli yargının görevine giren bir dava olması gerekir. Bu bağlamda idari yargının görevine giren bir dava adli mahkemelerde açılmaz. Eğer açılırsa, dava şartı olduğundan yargılamanın her aşamasında dikkate alınır⁷⁹¹. Böyle bir durumda mahkeme yargı yolu bakımından görevsizlik kararı vermek durumundadır. Üçüncüsü, Mahkemenin görevli olması (bent: c). Yani, davanın açıldığı mahkemenin o davaya bakmaya görevli olması gerekir⁷⁹². Dördüncüsü, kesin yetki durumunda davanın açıldığı mahkemenin o davaya bakmaya yetkili olması gerekir (bent: ç).

(2). Taraflara İlişkin Olanlar

Her davada, biri davacı diğeri ise davalı olmak üzere iki tarafın bulunması gerekir. Bir davada şayet iki taraf yoksa davadan bahsedilemez, Zira o bir çekişmesiz yargı işidir (HMK. md. 382). Davanın esasının incelenebilmesi için bu iki tarafın bazı şartlara sahip olmaları gerekir. İlki, davanın her iki tarafının da taraf ve dava ehliyetine sahip olmalarının gerekmesidir (md. 114/1-d). Medeni haklardan

⁷⁹⁰ Kuru, Ramazan ve Yılmaz, s. 249. 250 “Zira Türkiye 3042 sayılı kanunla Diplomatik İlişki Hakkındaki Viyana Sözleşmesine katılmıştır. Yabancı diplomatlar, ceza yargısından tamamen muaftırlar. Viyana sözleşmesinin 31 nci maddesinde belirtilen hukuk davaları bakımından ise, yabancı diplomatlar Türk Yargısına tabidir”; Muşul, s. 103; Karşlı, s. 455; Pekcanitez, Atalay ve Özekes, s. 294, 295.

⁷⁹¹ Kuru, Ramazan ve Yılmaz, s. 251.; Muşul, s. 103; Karşlı, s. 455.

⁷⁹² Bkz., III-A-5.

yararlanma hakkına sahip olan herkes, davada taraf olma ehliyetine de sahiptir. Dava ehliyeti ise, MK'daki medeni hakları kullanma ehliyetine göre belirlenir. Yani medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan herkes dava ehliyetine de sahiptir. Dava ehliyeti olmayanın yerine davayı kanuni temsilcisi açıp takip edebilir. İkincisi, kanuni temsilcinin gerekli niteliğe sahip olmasıdır (md.114/1-e). Üçüncüsü, davaya vekâlet ehliyeti ve geçerli bir vekâletnamenin gerekmesidir (md. 114/1-f). Vekilin, BK ve Avukatlık Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş geçerli bir vekâletname örneğini harcı yatırılmış ve baro pulu da ikmal edilmiş bir şekilde ibraz etmesi gerekir (HMK. 71 vd.). Dördüncüsü, davacının HMK. md. 20 kapsamında yatırmayı gereken gider avansını peşin olarak yatırmasının gerekli olmasıdır (md. 114/1-g)⁷⁹³.

Burada hemen belirtelim ki, davada sıfat, yani husumet ile dava hakkı dava şartı değildir. Dolayısıyla, bu hallerin varlığı halinde davanın usulden değil, esastan reddine karar verilmesi gerekmektedir⁷⁹⁴.

(3). Teminata İlişkin

Taraflara ilişkin son bir dava şartı ise, teminat gösterilmesine ilişkin kararın yerine getirilmesidir (md. 114/1-ğ). Teminata ilişkin dava şartının da taraflara ilişkin olmasına rağmen, inceleme konumuzun özelliği bakımından ayrı bir başlık altında incelenmesi tercih edilmiştir. Zira marka hükümsüzlüğü davasını açanlar çoğunlukla yabancı kişi konumundadırlar.

Hemen belirtelim ki, kural olarak gerek dava açıldığı zaman gerekse yargılama sırasında davacı, davalının dava nedeniyle yapacağı masrafları karşılamak için teminat göstermek zorunda değildir. Kural bu olmakla birlikte, istisna olarak bazı hallerde, davalının dava nedeniyle yapacağı masrafların karşılanması için davacının teminat göstermesinin gerekli olduğunu kanunlar göstermektedir. Dolayısıyla, her hangi bir kanunun teminat aramadığı bir durumda davacının teminat göstermesi bir şart olarak aranmamaktadır⁷⁹⁵.

⁷⁹³ Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Karşlı, s. 457-459; Kuru, Ramazan ve Yılmaz, s. 251-253.; Muşul, s. 104-106; Pekcanitez, Atalay ve Özekes, s. 295.

⁷⁹⁴ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 252,253; Muşul, s. 107.

⁷⁹⁵ Karşlı, s. 460; Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 560, 561; Uğur Tütüncübaşı, Milletlerarası Usul Hukukunda Teminat Gösterme Yükümlülüğü, <http://web.deu.tr>, s. 184, 185 vd. "Hak arama özgürlüğünün kullanılması şarta bağlı kılınmayacağından, kural olarak dava açan davacıdan davalının yapacağı dava masraflarına karşılık teminat alınmaz. Kural bu olmakla birlikte istisna olarak kanunların ön-

1086 sayılı HUMK'nın aksine⁷⁹⁶, 6100 sayılı HMK. md. 84/1'de, gösterilmesi gereken teminatın kapsamının; yargılama giderleri ile takip giderlerinden ibaret olduğu öngörülmüştür. Dolayısıyla HUMK'a göre, HMK teminatın kapsamını sınırlandırmış ve davalı tarafın dava nedeniyle uğraması muhtemel zararlar teminatın kapsamına dâhil edilmemiştir⁷⁹⁷. Teminat gösterilmesine ilişkin dava şartı; teminat gösterilmesi gereken haller, teminat gösterilmesinin gerekli olduğu kararı ve karara uyulmamasının sonucu ile Teminat göstermekten muafiyet olmak üzere üç başlıkta incelenebilir.

i. Teminat Gösterilmesi Gereken Haller

Burada belirtmek istediğimiz teminat gösterme halleri şunlardır:

1- HMK. md. 84'de öngörülen teminat gösterilmesini gerektiren hallerdir. Bunların; ilki, davacının Türkiye'de mutat meskeninin olmamasıdır. Bu halde, davacı ve davacının yanında davaya katılan uygun bir teminat göstermek durumundadır. Dolayısıyla Türk vatandaşı olup da Türkiye'de, mutat meskeni olmayan kişinin dava açarken teminat göstermesi gerektiği gibi, Yargılama sırasında da mutat meskeni kalmasa bile teminat göstermesi gerekecektir. İkincisi, davacının iflasına karar verilmesi, hakkında konkordato veya yeniden yapılandırma işlemlerinin başlatılmış olması, borç ödemede aciz belgesinin varlığı gibi sebeplerle, ödemede aciz halinde olmasıdır⁷⁹⁸.

2- MÖHUK. md. 48'de öngörülen teminat gösterme halidir. Türk mahkemelerinde dava açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yargılama, takip giderleri ve karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere, mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek zorundadırlar. Bu teminat gösterme zorunluluğunun mahkemece resen dikkate alınması

gördüğü durumlarda, davanın görülebilmesi için davacının teminat göstermesi gerekir".; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 344.

⁷⁹⁶ Davacı veya davaya müdahale eden kimse, diğer tarafın muhtemel zarar ve ziyanı ile muhakeme masraflarına karşılık bir teminat göstermesi gerekmektedir (HUMK. md. 97).

⁷⁹⁷ Karşılı, s. 460 "Ancak eski düzenlemede bu talebin sadece Türkiye'de yerleşim yeri olmayanlardan talep edilebileceği ifade edilmişti. Yeni düzenleme ile teminat istenebilecekler açısından bu durum genişletilmiş hem mutad meskeni olmayanlardan hemde 84 ncü maddenin 1 nci fıkrasının (b) bendine göre ekonomik durumu iyi olmayanlardan talep edilebileceği hükme bağlanmıştır. Davacı yanın da davaya ferî müdahale sıfatıyla katılanın temin etmesi gereken giderler de sadece fer-i müdahale giderleriyle sınırlı bulunmaktadır". ; Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 560, 561.

⁷⁹⁸ Karşılı, s. 460, 461; Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 561, 562; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 345 vd.

gerekmektedir⁷⁹⁹. Anlaşıldığı, üzere HMK'dan farklı olarak MÖHUK karşı tarafın dava nedeniyle uğrayacağı zarar ve ziyanın karşılanması için de teminat öngörmek suretiyle, teminatın kapsamını genişletmiştir.

ii. Teminat Gösterilmesine İlişkin Karara Uyulmaması

Teminat gösterilmesine dair karar gereğinin yerine getirilmemesinin HMK. md. 114/1-(ğ) bendinde bir dava şartı olarak öngörülmüş olması nedeniyle, teminat gösterilmesini gerektiren herhangi bir halin mevcut olması halinde, mahkeme karşı tarafın yapacağı yargılama ve takip giderlerini, MÖHUK kapsamında ise, ayrıca diğer tarafın uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılamak için, belli bir teminat belirleme durumundadır. İşte mahkemece belirlenen teminatın, yine mahkemece verilecek kesin süre içerisinde davacı tarafından yatırılmaması durumunda HMK. md. 115 uyarınca davanın usulden reddine mahkemece karar verilir. Şayet, müdahil belirlenen teminatı verilen kesin sürede yatırmazsa, müdahillikten vaz geçmiş sayılmasına yine mahkemece karar verilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, teminat gösterilmesini gerektiren sebep sonradan ortadan kalkarsa, mahkeme teminatın davacıya veya müdahile iadesine karar vermek durumundadır⁸⁰⁰.

iii. Teminat Gösterme Yükümlülüğünden Muafiyet

Dava açan ve açılan davaya müdahil olan kişilerin HMK ve MÖHUK kapsamında teminat göstermesi gereken kişilerden olmalarına rağmen, bazı hallerde teminat gösterme yükümlülüğünden muaf tutulabilmektedirler. Muafiyet halleri iki grupta incelenebilir. Birincisi, HMK. md. 85'de öngürülen hallerdir. Bunlar: 1- davacının adli yardımdan yararlanması; 2- davacının yurt içinde gerekli teminatı karşılamaya yeterli taşınmaz malının veya aynı teminatla güvence altına alınmış bir alacağının bulunması; 3- davanın sırf küçüğün menfaatlerini korumaya yönelik açılmış olması; 4- ilama bağlı alacak için ilamlı icra takibi yapılmış olması halleridir. Bu hallerden birinin varlığı halinde teminat yatırması gereken kişilerden olan davacı ve/veya müdahil teminat göstermekten muaf sayılacaktır⁸⁰¹.

⁷⁹⁹ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 563; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 347; Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Tütüncübaşı, s. 193 vd.

⁸⁰⁰ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 562, 563; Karslı, s. 461; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 348.

⁸⁰¹ Karslı, s. 452; Tütüncübaşı, s. 206.

İkincisi, MÖHUK. md. 48/2’de öngörülen muafiyet halidir. Bu hüküm, mahkemenin, dava açanı, davaya katılanı veya icra takibi yapanı karşılıklılık esasına göre teminat göstermekten muaf tutacağını öngörmektedir. Dolayısıyla, Türk hâkimi Türkiye’de dava açan, davaya katılan veya icra takibi yapan bir yabancıyı varsa karşılıklılık esas kapsamında teminat göstermekten muaf tutma durumundadır. Hükümde öngörülen karşılıklılık durumu, Türkiye’nin taraf olduğu ikili bir anlaşmadan veya çok taraflı bir anlaşmadan doğabileceği gibi, fiili bir uygulamadan da doğabilir. O halde, hâkim önüne gelen bir olayda karşılıklılık esasının olup olmadığını araştırıp sonucuna göre muafiyet hakkında karar vermek durumundadır⁸⁰². Hâkimin, karşılıklılık esasını Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla Dışişleri Bakanlığından sormak suretiyle araştırması mümkündür.

Bir örnek vermek gerekirse, Türkiye’nin tarafı olduğu ve 14.03.1972 gün ve 1575 sayılı Kanunla onayladığı⁸⁰³ çok taraflı bir anlaşma olan Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesinin 17 nci maddesinde, Akit devletlerden birisinde ikamet eden ve diğer bir devlet mahkemeleri huzurunda davacı veya müdahil olarak bulunan akit bir devletin vatandaşlarından yabancı olmaları veya memlekette ikametgâh veya meskenleri bulunmaması sebebiyle, ne isim altında olursa olsun her hangi bir teminat ve depozit istenemeyeceği öngörülmektedir. Bu hüküm karşısında, sözleşmenin halen yürürlükte olması nedeniyle, sözleşme kapsamına giren davacı veya müdahillerden teminat alınması söz konusu olamaz.

Konumuzla doğrudan ilgisi olması bakımından burada akla şöyle bir soru gelebilmektedir. Acaba Paris Sözleşmesi kapsamındaki kişilerin davacı, müdahil veya icra takibi başlatan durumunda olmaları halinde, Paris Sözleşmesinin “birlik ülkeleri vatandaşlarına tanınan haklar” kenar başlıklı 2 nci maddesi uyarınca teminat göstermeden muaf tutulabilirler mi? Bu soruya cevap vermeden önce, bir dava şartı olan “teminat göstermenin” hukuki niteliğini belirlemek gerekmektedir. Tereddütsüz belirtmeliyim ki, teminat gösterme bir usul hükmü niteliğindedir. Öte taraftan, Paris Sözleşmesinin 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasıyla, adli ve idari muhakeme usulüyle ve yargı yetkisiyle ve sını haklar hususundaki kanunlarca gerek duyulabilen ikametgâh

⁸⁰² Tütüncübaşı, s. 207, 208.

⁸⁰³ 23.03.1972 tarihli ve 14137 sayılı Resmi Gazete.

seçimiyle veya vekil tayiniyle ilgili hükümlerin kesin olarak mahfuz olduğu düzenlenmiştir. Bu bağlamda, kesinlikle soruya olumsuz cevap vermek gerekmektedir. Yani, sırf Paris Sözleşmesi kapsamındaki kişilerden olmak teminat göstermekten muaf olmayı gerektirmez. Diğer taraftan, Bu Sözleşme kapsamındaki kişiler, aynı nedenlerden dolayı, MarkKHK. md. 4 hükmü⁸⁰⁴ uyarınca da Teminat göstermekten muaf tutulamazlar. O halde, Paris Sözleşmesi kapsamındaki kişiler de, ancak HMK. md. 85 ve MÖHUK. md. 48/2 hükümlerindeki koşulların oluşması durumunda teminat göstermekten muaf tutulabileceklerdir.

Diğer taraftan, MÖHUK. md. 48 kapsamındaki yabancıların adli yardım talebi kabul edilirse, HMK. md. 85 kapsamındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi teminat göstermekten muaf sayılmaktadır⁸⁰⁵.

(4). Davanın Konusuna İlişkin Olanlar

Davanın konusuna ilişkin dava şartları şunlardır:

1- Aynı davanın daha ön kesin hükme bağlanmamış olması (HMK.md.114/1-i). Buna göre, dava konusu uyuşmazlığın daha önce açılan bir davada kesin hükümle sonuca bağlanmamış olması gerekir. Kesin olarak sonuca bağlanmışsa, aynı konuda aynı taraflar arasında daha sonra açılan davanın kesin hüküm nedeniyle reddi gerekmektedir⁸⁰⁶. Örneğin, YİDK kararına karşı açılan iptal ve terkin davasında verilen kararın kesinleşmesinden sonra aynı markanın aynı sebepten hükümsüzlüğü için sonradan başka bir dava açılmaz, açılırsa kesin hüküm nedeniyle HMK. md. 115 hükmü uyarınca reddi gerekmektedir.

2- Aynı davanın daha önce açılmış ve halen görülmekte olması, yani derdest olması (HMK. md. 114/1-i). Bunun anlamı, aynı konuda aynı taraflar arasında aynı sebebe dayanarak daha önce bir dava açılmış ve halen görülmekte ise, aynı konunun yeniden dava konusu yapılamamasıdır. Bunun sebebi, aynı konuda ikinci bir davanın

⁸⁰⁴ Türkiye Cumhuriyeti Konunlarına göre, yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde, 3 ncü madde de belirtilen kişiler, elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir (MarkKHK. md. 4).

⁸⁰⁵ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 563.

⁸⁰⁶ Muşlu, s. 108; Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 257; Karslı, s. 463, 464; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 297, 298.

açılmasında davacının hukuki bir menfaatinin olmaması ile mahkemelerin gereksiz yere meşkul edilmemesidir⁸⁰⁷.

3- Davacının dava açmakta hukuki bir menfaatinin bulunması gerekir (HMK. md. 114/1-h). Hukuki menfaatten anlaşılması gereken, davacının dava yoluyla korunması gereken, yani hukuken korunması gereken bir menfaatinin bulunmasıdır. Dava açılması için gerekli olan yarar hukuki olmalıdır. Bu bağlamda, ideal ve ekonomik yarar yeterli olamaz. Belirtmek gerekirse, sırf dava hakkına sahip olmak dava açmak için yeterli değildir. Davacının dava açmada hukuken korunmaya değer bir menfaatinin bulunması gerekir⁸⁰⁸. Örneğin, Mark. KHK. md. 8/4 kapsamında tanınmış markanın başka sınıf mal veya hizmetler bakımından bir başkası tarafından marka olarak tescili ve kullanılması mümkün olmadığından, tanınmış markanın tescilli olup da kullanılmadığı mal veya hizmetlerde bunu kullanmak isteyen bir kişi, o tanınmış markanın kısmen hükümsüzlüğünü dava etmede hukuki menfaati bulunmamaktadır.

Davacı dava yolundan başka bir yolla hakkına ulaşma imkânına sahipse, bu durumda da dava açmakta hukuki menfaati bulunmamaktadır⁸⁰⁹. Örneğin, marka tescil başvurusunun veya başvuruya yapılan itirazın markalar dairesince reddedilmesi halinde, YİDK nezdinde itiraz yolu imkânı olduğundan, bu yola başvurmadan iptal davası açmakta hukuki menfaat bulunmamaktadır. Yine, eda davası açılması gereken bir durumda eda davasının konusu yönünden tespit davası açılmasında davacının hukuki menfaati bulunmamaktadır. Örneğin yalnızca bir markanın tanınmışlığının tespiti davası açmada hukuki menfaat bulunmamaktadır. Zira eda davasında markanın tanınmış olup olmadığının belirlenmesi yapılmaktadır.

a. Maddi Hukuka İlişkin Dava Şartları

Maddi hukuka ilişkin dava şartlarından kasıt, MarkKHK’de öngörülen ve hükümsüzlük davasının esasına girilebilmesi ve esas hakkında inceleme, yani

⁸⁰⁷ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 257; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 297; Karşı, s. 463 “1086 sayılı HUMK’da ilk itiraz olarak öngörülen, derdestlik itirazı, HMK ile ilk itiraz olmaktan çıkartılıp dava şartı olarak kabul edilmiştir”.

⁸⁰⁸ Karşı, s. 463; Muşlu, 108; Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 253; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 296 vd.

⁸⁰⁹ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 254; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 297.

yargılama yapılabilmesi için gerekli olan hususlardır. Bunlar Kararnamenin hükümlerinden hâkim tarafından çıkartılabilmektedirler.

(1). Markanın Tescil Edilmiş Olması

Kural olarak marka sahipliği, diğer bir deyişle marka hakkı tescille doğmaktadır. Bu kurala marka hakkının kazanılmasında tescil ilkesi denilmektedir⁸¹⁰. Bu durumda, bir işaretin marka olarak adlandırılması ve dolayısıyla MarkKHK kapsamındaki korumadan yararlanabilmesi için, o işaretin Kararname hükümlerine uygun bir biçimde marka olarak tescil edilmesi gerekmektedir. Zira henüz tescil edilmemiş bir işaret marka olarak nitelendirilemeyeceğinden, bunun hükümsüzlüğünden söz edilmesi de olanaklı değildir⁸¹¹. Dolayısıyla, hükümsüzlük davasının konusunu ancak tescilli bir marka oluşturur. Bu nedenle, tescilli bir markanın olması davanın konu yönüne ilişkin bir şarttır. Nitekim Yargıtay da davalı markasının tescil edilmemiş olması nedeniyle hükümsüzlük istemi konusunda karar verilmesine yer olmadığına dair yerel mahkeme kararını onamıştır⁸¹². Yargıtay bir başka Kararıyla ise, henüz tescil edilmemiş ve başvuru aşamasında olan marka için hükümsüzlük davası açılmayacağı nedeniyle, davanın reddine dair yerel mahkeme kararını onamıştır⁸¹³.

(2). Hükümsüzlük Hallerinden Birinin Bulunması

Bir markanın tescilli olması tek başına hükümsüzlük davasının sonuca bağlanması için yeterli değildir. MarkKHK. md. 42’de öngörülen hükümsüzlük nedenlerinden en az birinin bulunması gerekmektedir⁸¹⁴. Bu maddede öngörülen hükümsüzlük nedenlerinden en az biri yoksa, dava konusu edilen markanın hükümsüz kılınması söz konusu olamayacaktır. Hükümsüzlük nedenleri iki gruba ayrılabilir: İlk gruba dâhil olanlar esasen marka tescilinde ret nedeni olan ve markanın tescili sırasında var olan mutlak ve nispi ret nedenleridir. Yani tescil

⁸¹⁰ Bkz. bölüm I.

⁸¹¹ Çolak, s. 957; Berkay N. Kırıcı, Mrakanın Hükümsüzlüğü, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 66, Eylül/Ekim 2006, s. 299.

⁸¹² Yrg. 11. HD’nin 18.04.2011 gün ve E. 2009/10799, K. 2011/4521 sayılı Kararı (Alındığı Yer: Çolak, s. 960.

⁸¹³ Yrg. 11. HD’nin 21.03.2011 gün ve E. 2009/10701, K. 2011/2916 sayılı Kararı (Alındığı Yer: Çolak, S. 961).

⁸¹⁴ Kırıcı, s. 299.

engelleridir. İkinci grubu oluşturanlar ise, markanın tescili sırasında bulunmayan ve bu nedenle de geçerli bir şekilde markanın tescil edilmesinden sonra ortaya çıkan nedenlerdir. Hükümsüzlük nedenleri yukarıda ayrıntılı olarak incelendiğinden⁸¹⁵ tekrardan kaçınmak için, burada yalnızca kısa bir şekilde belirtmekle yetinilmiştir

(3). Kullanma ile Markanın Ayırt Edicilik Kazanmaması

5194 sayılı Kanunun 15 nci maddesiyle değişik 556 sayılı KHK'nın 42/son maddesine göre, Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescil kapsamındaki mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmışsa 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine göre hükümsüz sayılamaz. Bu hükmün lafzından, marka tescilinde mutlak ret nedeni olan md. 7/1-(a), (c) ve (d) bentlerindeki nedenlerin varlığına rağmen, tescil tarihinden önce kullanılması sonucu ayırt edicilik niteliğini kazanmış olan bir markanın hükümsüzlüğünün istenemeyeceği anlaşılmaktadır. Ancak bu hüküm doktrinde haklı olarak eleştirilmiştir. Şöyle ki; Arkan, KHK. md. 7/son hükmü nedeniyle, tescilden önce kullanma ile ayırt edicilik kazanan bir markanın tescilinin bu 7 nci maddenin (a), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemeyeceği gösterildiğinden md. 42 hükmünün gereksiz olduğunu belirtip; bu hükmü, “hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibariyle ayırt edici nitelik kazandığı tespit edilen markanın hükümsüzlüğüne karar verilemez” şeklinde anlamak gerektiğini belirtmiştir⁸¹⁶. Tekinalp ise, Kanun koyucunun MarkKHK. md. 7/2 hükmüne göre tescil edilmiş markaların terkinini önlemek amacıyla açık bir hüküm koyduğu görüşünde olduğunu belirtmekle birlikte, hükmün Arkan'ın görüşünü de kapsadığını belirtmektedir⁸¹⁷.

Nitekim Kararnamenin bu hükmü, “tescilden sonra ayırt edicilik niteliğini kazanma” hali de eklenmek suretiyle Tasarının 49 ncu maddesinin son fıkrasına alınmıştır⁸¹⁸. Böylece, hem doktrindeki tartışmanın giderilmesi, hem de mehz AB hukuku ile paralelliğin sağlanması amaçlanmıştır. Zira Topluluk Marka Tüzüğü md. 52/2'de markanın tescil edildiği tarihten sonra da kullanma sonucu tescilli olduğu

⁸¹⁵ Bkz. Bölüm: II.

⁸¹⁶ Arkan, Cilt: II, s. 156.

⁸¹⁷ Tekinalp, &29, No: 18.

⁸¹⁸ Bir marka, bu Kanun'un 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetlere ilişkin tescilden sonra ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz (Tasarı md. 49/3).

mal veya hizmetler bakımından ayırt edicilik kazanması halinde o markanın hükümsüz sayılamayacağı öngörülmüştür.

Kanaatimizce, Kararname hükümlerinin yorumunun mehz alınan AB hukukuna paralel yapılması gerektiği yönündeki görüşümüz nedeniyle, MarkKHK. md. 7/1- (a), (c) ve (d) bentleri karşısında tescil edilmemesi gereken her hangi bir işaret marka olarak tescil edilmiş olup da, hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibariyle kullanma sonucu tescilli olduğu mal ve/veya hizmetler yönünden ayırt edicilik kazanmışsa, artık o markanın hükümsüzlüğü mahkemeden talep edilemeyecektir. Eğer, böyle bir markanın hükümsüzlüğü için dava açılırsa, dava tarihi itibariyle ayırt edicilik niteliğini kazanmış olduğu tespit edilirse davanın reddi gerekecektir. Nitekim Yargıtay da hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibariyle, hükümsüzlüğü istenen markanın ayırt edicilik niteliğini kazanmış olup olmadığının incelenmesini aramaktadır⁸¹⁹. Kullanma sonucu ayırt edicilik kazanma hakkında yukarıda gerekli açıklama yapıldığından⁸²⁰ tekrardan kaçınmak amacıyla, sadece bu kadar açıklama yapmakla yetinilmiştir.

Burada açıklanan dava şartı, tüm hükümsüzlük nedenlerine şamil olmayıp, yalnızca hükümsüzlük nedeni olarak MarkKHK. md. 42/1-(a) bendinde öngörülen mutlak ret nedenlerinden olan, anılan Kararname md. 7/1-(a), (c) ve (d) bentlerindeki hükümsüzlük nedenlerine şamildir. Yani md. 5 kapsamına girmeyen işaretler, tanımlayıcı ve jenerik markalar dava tarihi itibariyle kullanma sonucu ayırt edicilik niteliğini kazanmışlarsa artık hükümsüz sayılamayacaklardır. Bu yönde açılan davanın ise reddedilmesi gerekecektir.

⁸¹⁹ Yrg. 11 nci HD'nin 25. 03.2010 gün ve E. 2008/10581, K. 2010/3326 sayılı Kararı "... bu durumda anılan işaretle birlikte oluşturulan çekişmeli " DSL TT" markasının dava tarihi itibariyle ayırt edici nitelik kazandığı, bu nedenle anılan markanın 556 sayılı KHK'nın 7/1-a, c ve d bentleri gereğince tescili mümkün olmasa bile anılan Kararnamenin 42/son maddesi gereğince hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceği, davalı şirkete ait "TT" markasının eylemli kullanım sonucu ayırt edici hale gelmesi ve davalı şirket ile özdeşleşmesi nedeniyle bu işareti gören tüketicilerin hiç bir zaman davacı alman şirketinin tanınmış nitelikteki "T veya -T—" markalarını değil, doğrudan doğruya davalı şirketi anımsayacakları, oysaki anılan Kararnamenin 7/1-b maddesi anlamında bir hükümsüzlük nedeninden bahsedilmek için iltibasın kaçınılmaz olması gerektiği, böyle bir durumun da olmadığı, bu nedenlerle markalar arasında anılan madde anlamında da bir tescil engeli bulunmadığı sonucuna varılarak davanın reddine..." (Alındığı Yer: Çolak, s. 160, 161).

⁸²⁰ Bkz. yukarıda bölüm II-C-1-b-(4) ve c-(3).

(4). Süre

MarkKHK. 7/1-(1) bendinde mutlak ret nedeni, dolayısıyla bir hükümsüzlük sebebi, olarak öngörülen Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi anlamında tanınmış markaya ilişkin Kararname md. 42/1-(a) bendindeki hal hariç, hükümsüzlük davasının açılabilmesiyle ilgili herhangi bir süre öngörülmemiştir. Hükümsüzlük davasının süresini düzenleyen mehz AB'nin Marka yönergesinin 9 ncu ve yine Topluluk Marka Tüzüğü'nün 54 üncü maddeleri MarkKHK'ye alınmamıştır. AB Marka Hukukunun bu hükümleri paralel hükümler olup; sonraki markanın tescil başvurusunda kötü niyet yoksa yani, marka kötü niyetli olarak tescil edilmiş değilse, önceki marka sahibi sonraki markanın tescil edilip kullanıldığının farkında olduğu halde buna itiraz etmezse tescilden itibaren başarılı beş yılın geçmesinden sonra, artık o markanın hükümsüzlüğünün istenemeyeceği öngörülmüştür. Diğer taraftan, bu hüküm üye ülke kanunlarına Örneğin, İngiltere Marka Kanununa (md. 48/1) ve Alman Marka Kanununa (md. 50) alınmıştır. Dolayısıyla, AB de olduğu gibi, İngiltere ve Almanya'da da, eğer tescil kötü niyetle yaptırılmamışsa, sonraki markanın tescili ile kullanılmasının farkında olmasına rağmen buna tescilden itibaren 5 yıl süreyle itiraz etmeyen önceki markanın veya diğer bir hakkın sahibi, artık o markanın hükümsüzlüğünü talep edememektedir⁸²¹.

Dolayısıyla, tanınmış markaya dayalı açılan hükümsüzlük davası hariç, hükümsüzlük davası için zamanaşımı veya hak düşürücü süre öngörülmediği gibi, mehzdaki hüküm de Kararnameye alınmadığından, bu konuda boşluk olduğu hususu ile eda davası niteliğinde olması da vurgulanarak hükümsüzlük davasının açılabilmesi için bir sürenin olması gerektiği doktrinde kabul edilmektedir⁸²². Gerçekten, eda davası niteliğinde olan hükümsüzlük davasının açılması için, diğer bir ifade ile böyle bir hakkın kullanılması için, her hangi bir sürenin öngörülmemesi hukuk sistemlerinin kabul ettiği zamanaşımının felsefesi, yani sürelerin kabul edilmesinin nedenleri ile de⁸²³ bağdaşmamaktadır.

⁸²¹ Kitchen, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart ve Keeling, s. 285, 286.; Alman Marka Hukuku için bkz. Merz, s. 17.

⁸²² Tekinalp, &29, No: 10 vd.; Karahan, s. 147; Kaya, s. 312; Arkan, Cilt II, s. 160; Çolak, s. 980; Şanal, s. 194 vd.

⁸²³ Zamanaşımı sürelerinin kabul edilmesinin sebepler: Bir, uzun zaman geçmesi nedeniyle, doğan talep hakkından vaz geçildiği yönünde bir algının oluşması; iki, hakkına uzun zaman kayıtsız kalan birinin, artık kendi hakkını korumayı layık görmemesinin kabul edilmiş sayılması; üç, geçmişte kalan

Bununla birlikte, davanın açılabilmesi için aranacak olan süre sınırının nasıl belirlenmesi gerektiği doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre; haksız tescilin devam etmesi nedeniyle zamanaşımı işlemeyeceğinden hükümsüzlük davasının her zaman açılabilceğini belirtilmekle birlikte, bunun tek sınırının MK'nın ikinci maddesi olduğu kabul edilmektedir. Zira, hukuka aykırılık halini, yani haksız tescili öğrendikten sonra makul bir sürede dava açması gerekirken uzun bir süre dava açmayıp kendi isteğiyle sessiz kalan ve bu sessiz kalışının markanın tesciline rıza gösterdiği anlamına geldiği bir zamanda, aksine hareketle hükümsüzlük davası açanın bu davranışı, MK. md. 2 anlamında dava hakkının kötüye kullanılması olarak kabul edilmeli ve artık dava reddedilmelidir⁸²⁴.

Bir başka görüş sahipleri, KHK. md. 42/1-(a) bendinde, tanınmış markaya dayalı açılacak terkin davaları için 5 yıl hak düşürücü süresinin öngörülmesi halinin, Türk Kanun Koyucusunun haksız marka tescilinin varlığı süresince zamanaşımının işlemeyeceği iddiasını kabul etmediğini gösterdiğini, kaldı ki markanın hükümsüzlüğü davasının bir eda davası olması nedeniyle, diğer eda davaları gibi belli bir sürede açılması gerektiğini, hükümsüzlük davaları için de md. 42'de parantez içinde gösterilen istisnalar göz önünde tutularak, KHK. md. 70'de marka hakkına tecavüzden doğan özel hukuk davaları için öngörülen zamanaşımı sürelerinin uygulanması gerektiğini belirtmektedirler⁸²⁵. Madde 70 zamanaşımı bakımından BK hükümlerine atıf yaptığından, haksız tescilin de, marka hakkına tecavüz gibi TBK. md. 49 (eBK. md. 41) hükmü ile düzenlenen haksız fiil niteliğinde olduğundan, bu görüşe göre hükümsüzlük davasının tabi olacağı süre TBK. md. 71'de öngörülen 2 ve 10 yıl ile şayet daha uzunsa ceza zamanaşımı süreleridir.

olaylar nedeniyle, sorumluluğun devam ettirilip mirasçılarında sorumlu tutulmasında artık kamu yararının kalmaması, yani kamu yararına aykırı olması (Orhan Sekmen, Rekabet Hukukunda Tazminat Sorumluluğu, Bilge Yayınevi, Ankara 2013, s. 122, dn. 345).

⁸²⁴ Karahan, s. 147; benzer Arkan, Cilt: II, s. 157 vd. "hükümsüzlük davaları herhangi bir süreye tabi değildir her zaman açılabilir"; Hamdi Yasaman, Sıtkı Anlam Altay, Tolga Ayoğlu, Fulürya Yusufoglu ve Sinan Yüksel, Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi, C. I ve II, İstanbul 2004, s. 853.

Sessiz kalma, yani dava açma hususunda uzun süre hareketsiz kalma TMK . md. 2 anlamında zımni bir icazet ve aksine hareket edilmesi yakın kötüye kullanılması olarak değerlendirilmektedir. Bu durum savunmada ileri sürülmesede mahkemece resen gözetilmelidir (Sami Karahan, Seri Markalar Karar Tahlili, s. 397).

⁸²⁵ Tekinalp, s. 477; Şanal, s. 198; Benzer bir görüşte Çolak tarafından savunulmaktadır. Yazara göre, kullanılmamaya dayalı hükümsüzlük davaları hariç, hükümsüzlük davaları bakımından bir süre sınırlanması gereklidir. Zira, öğretide kabul edildiği gibi, hükümsüzlük davaları, TPE Sicilinden terkinde içeren bir eda davasıdır. Eda davalarının açılması belirli bir süre ile sınırlıdır (Çolak, s. 980); KHK. md. 70 hükmü nedeniyle uygulanacağı ileri sürülen BK'nın haksız fiilde zamanaşımına ilişkin süreler hariç, aynı yönde Bilgili, s. 5.

Teoman'ın savunduğu görüşe göre ise, hükümsüzlük davalarında TTK. md. 62 (yeni TTK. md. 60)'de öngörülen 1 ve 3 yıllık sürelerin uygulanması gerekir⁸²⁶.

Kaya ise; hükümsüzlük davası için her hangi bir sürenin öngörülmemiş olmasının davanın ilâ nihaye açılacağı anlamına gelmediğini, dolayısıyla yargıcın somut olayın özelliklerini göz önünde bulundurmasının icap ettiğini, zira marka sahibinin tescili öğrendiği halde uzun süre dava açmadığı takdirde MK. md. 2 çerçevesinde davanın reddinin mümkün olduğunu belirtmektedir. Yazar bu görüşünü, Yargıtay'ın uygulaması ile birlikte, uzun süre sessiz kalmanın hak kaybına neden olacağı görüşünün hem mehaz, hem de Türk öğretisinde kabul gördüğüne dayandırmaktadır⁸²⁷.

Yargıtay ise, tanınmış markaya dayalı hükümsüzlük davaları hariç, diğer hükümsüzlük davaları için herhangi bir süre getirilmemesinin bir yasal boşluk olduğunu kabul etmiş durumdadır. Bu boşluğu ise, marka sahibinin uzun süre sessiz kaldıktan sonra hükümsüzlük davası açmasının MK. md. 2 kapsamında dava hakkının kötüye kullanılması, diğer bir deyişle dava hakkının yitirilmesi nedenine dayanarak doldurmaktadır. Bu görüşün temelinde yatan neden ise, marka sahibinin veya üstün hak sahibinin sonraki markanın tescilinin ve kullanılmasının farkında olmasına rağmen uzun süre sessiz kalmasının o markanın tesciline ve kullanılmasına rıza gösterdiği anlamına geldiğinin kabulüdür. Bu ve benzeri nedenlerden hareketle, dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının yasanın ruhu ve hukuk mantığıyla bağdaşmayacağını da gözetip, mehaz AB hukukunda hükümsüzlük davası için öngörülen 5 yıllık hak düşürücü süreyi de dikkate alarak, KHK. md. 42/1-(a) bendinde tanınmış markaya dayalı hükümsüzlük davası için öngörülen 5 yıllık hak düşürücü süreyi esas alarak KHK'daki boşluğu doldurma cihetine gitmiştir⁸²⁸. Yargıtay bu görüşünü istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir⁸²⁹.

⁸²⁶ Alındığı yer; Fatih Bilgili, Markanın Hükümsüzlüğünün İleri Sürülmesinde Süre: Yargıtay'ın 17.11.2005 Tarihli "Meşhur Sultanahmet Halk Köftçisi" Kararının Değerlendirilmesi, Terazi, Yıl: 2, Sayı: 8, Ankara Nisan 2007, s. 3 vd. ile Teknalp, s. 476.

⁸²⁷ Kaya, s. 342, 343.

⁸²⁸ Yrg. HGK'nın 04.07.2007 gün ve 11-499/450 sayılı Kararı, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Legal, Yıl: 3, Sayı: 12, s. 991 vd.; Yrg. 11. HD'nin 27.06.2011 gün ve E. 2009/15024, K. 2011/7756 sayılı Kararı "... Bozma kararına uyularak, davacının davalının markasından yaklaşık 8 yıl sonra hükümsüzlük davası açması nedeniyle MK'nın 2. maddesi gereğince sessiz kalma yoluyla dava açma hakkını yitirdiği gerekçesiyle davanın reddine.."; Yrg. 11. HD'nin E. 2009/8604, K. 2011/8560 sayılı Kararı "... Davacı şirketin, 'Pınar' ibareli tanınmış bir seri markanın, gıda alanındaki ürünler bakımından sahibi olduğu, aynı ibareyi ticaret unvanında da kullandığı ve ticaret unvanının, 1973'ten beri

Bilgili'nin de ifade ettiđi üzere⁸³⁰; Yargıtay, bu hususun bir yasal boşluk olduğunu kabul ederek, tanınmış markalara dayalı hükümsüzlük davaları için öngörülen 5 yıllık hak düşürücü süreyi, kıyasen diğer markalarla ilgili hükümsüzlük davalarına da uygulamak suretiyle bu husustaki yasal boşluğu doldurmayı tercih etmiştir. Dolayısıyla, doktrinde ileri sürülen görüşleri, yani, “haksız tescil devam ettikçe dava açma süresinin işlemeyeceđi, dolayısıyla davanın her zaman açılabilceđi”. “KHK. md. 70 göndermesi ile BK'nın haksız fiil için öngördüğü zamanaşımına ilişkin sürelerin uygulanacağı” ve “haksız rekabet hukukuna ilişkin TK. md. 62'deki zamanaşımı sürelerinin uygulanması” görüşlerini kabul etmemiştir.

Bizce de, Yargıtay'ın kabul edip uyguladıđı görüş Kararnamenin düzenleniş amacına uygun ve yerindedir. Ayrıca, mehaza uygun yorum yapılması gerektiđi yönündeki görüşümüzle de örtüşmektedir. Diğer taraftan, Mehaz AB hukukunda “tanınmış marka – diğer marka” ayrımı yapılmadan, kötü niyetli tescil olmadıkça, 5 yıllık hak düşürücü sürenin kabul edilmiş olması karşısında, KHK'da bilinçli olarak markalar arasında ayırım yapılmış olduğunu kabul etmenin haklı bir yönü bulunmamaktadır. Kararnamedeki boşluğun, Kanun Koyucunun dikkatsizliğinden kaynaklanmış olması muhtemeldir. Sürenin niteliđi bakımından ise, “hak düşürücü süre” kurumun niteliđine daha uygundur. Bunun bir nedeni, zamanaşımı sürelerinden farklı olarak hak düşürücü sürelerin durması ve kesilmesinin söz konusu olmaması ve hâkim tarafından da resen dikkate alınmasıdır. Bu da mutlak ret nedenlerine dayalı hükümsüzlük davaları bakımından, konunun kamu yararıyla ilgisi ne uygun bir sonuçtur. Diğer nedeni ise, iyi niyetli tescilin yapıldığı tarih ile hükümsüzlük davasının açıldığı tarih arasında uzun bir sürenin geçmesi ve bu süre zarfında sonraki marka sahibinin markasına emek, sermeye ve para harcayıp yatırım yapmak suretiyle markasını önemli bir ekonomik değeri haline getirdikten sonra varlığının devam etmesi geređidir. Zira önemli bir ekonomik varlığın devam ettirilmesinde kamu

tescilli olduđu, markaların özel olarak ayniyet arz ettiđi, tüketiciler gözünde emtiaların bir birine yakın mallar olduđu, davalı markasının ilk kez, 19 Ocak 1977'de tescillendiđi ve davanın açıldığı tarih olan 15/07/2005'e kadar 28 yıl geçtiđi, davacı açısından başlangıçta var olan hükümsüzlük isteme hakkının sessiz kalma yoluyla kayba uğradığı,...” (UYAP).

⁸²⁹ Yrg. 11. HD'nin 18.10.2012 gün ve E. 2010/12137 sayılı Kararı (Uyap).

⁸³⁰ Bilgili, s. 5 “.. Bunun haklı dayanakları elbette mevcuttur. İlkın, KHK'da hükümsüzlük davalarında uygulanacak süre bakımından, tanınmış marka-diğer marka olarak bir ayırım yapmanın haklı, tutarlı ve mantıklı bir izahı yoktur. Diğer yandan bahsedilen; tutarsızlığın, en azından bu şekilde giderilebileceđi yönündeki bir algılamadır ve böylece bu konudaki boşluk da KHK'nın düzenleniş amacından yola çıkılarak giderilmiştir”.

yararı da vardır denilebilir. Dolayısıyla, korumayı marka sahibinin zamanaşımı def'i ne terk etmek doğru değildir.

Süreye ilişkin bu boşluğun Tasarı ile giderilmesi amaçlanmıştır. Şöyleki, Tasarı md. 50/3'de; Hükümsüzlük davasının, Kanun'un (Tasarı) 49 ncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde öngörülen nedenlerin öğrenilmesinden itibaren beş yıl ve her hâlükârda markanın tescil edildiğinin Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu, c, ç, d, e, f ve g bentlerinde öngörülen hallerde ise davanın her hangi bir süreye tabi olmadığı öngörülmüştür. Anlaşıldığı üzere, Tasarıyla "tanınmış marka-diğer marka" ayrımının kaldırılması ile mutlak ve nispi ret nedenlerine dayalı hükümsüzlük davalarının açılması için 5 ve 10 yıllık zamanaşımı sürelerinin getirilmesi ve böylece yukarıda belirtilen tartışmalara son verilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte, kanaatimizce zamanaşımı süresi öngörülmesi doğru olmadığı gibi, getirilmek istenen 5 ve 10 yıllık süreler ile bu sürelerin başlama tarihlerine ilişkin tercih de doğru değildir. Bunun bir nedeni, Yargıtay'ın mehaza uygun kabul ettiği uygulamanın değiştirilmesini gerektirecek haklı bir neden bulunmamasıdır. Diğer nedeni ise AB mevzuatına uyumun sağlanması nedeniyle düzenlemenin mehaza paralel yapılmasının gereğidir. Bir başka neden ise, yukarıda belirtildiği üzere hak düşürücü sürenin kurumun niteliğine daha uygun olmasıdır. Diğer taraftan, getirilmek istenen hükmün sebebi ise gerekçede belirtilmemiştir. Dolayısıyla, Tasarının Mecliste görüşüldüğü sırada, bu hükmün mehaz AB hukukuna paralel olarak değiştirilerek kabul edilmesi Kanun'un amacına daha uygun olur.

i. Tanınmış Markada

Kararname tanınmış markaya dayalı hükümsüzlük davasının açılmasını, diğer markaların aksine hakdüşürücü süreye bağlamıştır. Şöyle ki, 556 sayılı KHK. md. 42/1- (a) bendi uyarınca, MarkKHK. md. 7/1-(1) bendinde belirtilen tanınmış markalarla ilgili hükümsüzlük davasının tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerektiği, markanın tescilinde kötü niyetin olması halinde ise davanın süreye bağlı olmadan açılabileceği öngörülmüştür. Bu hüküm, tarafı olduğumuz

Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesinden alınmıştır⁸³¹. Hükümde belirtilen tanınmış markalar ise, Paris Sözleşmesinin bu maddesi anlamında tanınmış markalardır⁸³². Şunu da belirtmek gerekir ki, Kararnamenin bu hükmü Tasarıya alınmamıştır. Yukarıda değinildiği üzere, Tasarı marka ayrımı yapmadan tüm markalar yönünden, mutlak ve nispi ret nedenlerine dayalı hükümsüzlük davaları için 5-10 yıllık zamanaşımı süreleri öngörmüştür. Buna karşın, Tasarı md. 49'da belirtilen diğer nedenlere dayalı hükümsüzlük davaları için her hangi bir süre öngörmemiştir. Tasarıyla, markanın tescilinde kötü niyetin varlığı da bir hükümsüzlük nedeni kabul edildiğinden (md. 49/1-c) ve bu nedene dayalı hükümsüzlük davası için de süre öngörülmediğinden, Tasarı kapsamında, kötü niyetin varlığı halinde tanınmış markaya dayalı hükümsüzlük davasının herhangi bir süreye tabi olmadan her zaman açılması mümkün görünmektedir. Bunun sınırı dava hakkının kötüye kullanıldığı hallerdir.

Markanın kötü niyetli olarak tescil edilmesinde dava süreye bağlı olmadan her zaman açılabilmesine göre, bu hak düşürücü süre markanın tescilinin iyi niyetli olarak yapılması halinde uygulama alanı bulacaktır. Yani, iyi niyetle tescil edilen bir markanın hükümsüzlüğünün; tanınmış markaya dayalı olarak istenebilmesi için, davanın o markanın tescil edilmesinden itibaren beş yıl içinde açılması gerekmektedir. Asıl olan iyi niyet olduğundan tescilli markanın sahibi iyi niyet karinesinden yararlanır. Dolayısıyla kötü niyeti iddia edenin bunu ispatlaması gerekir⁸³³. Davanın bu süre içinde açılıp açılmadığı hususunu mahkeme resen dikkate almak durumundadır. Ayrıca davalının da bunu her zaman ileri sürmesi mümkündür. Çünkü, KHK'nın öngördüğü bu süre hak düşürücü süre olduğundan, ileri sürülmesi def'i değil, bir itirazdır⁸³⁴. Kararnamenin öngördüğü 5 yıllık sürenin geçmesi tescilin iyiniyetli yapılması haline özgü olmak üzere, dava açma hakkını sona erdirmektedir.

Sonraki markanın kötü niyetli olarak tescil edilmesi halinde ise, Tanınmış markaya dayalı hükümsüzlük davasının açılması süreye bağlı değildir. Diğer bir

⁸³¹ Arkan, Cilt: II, s. 157; Tanınmış markanın iptalinin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekecektir. Birlik ülkeleri, kullanmanın yasaklanması talebinin yapılması için gerekli süreyi tanıyabilirler (md. 6 mükerrer 1/2). Kötü niyetli tescil edilen veya kullanılan markaların kullanımının yasaklanmasını veya iptalini istemek için süre tespit edilmeyecektir (md. 6 mükerrer 1/3).

⁸³² Bkz. Bölüm II-C-1-i.

⁸³³ Karahan, s. 144, 145; Kaya. S. 339.

⁸³⁴ Def'i ve itiraz hakkında bkz. Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 310, 311.

ifade ile her hangi bir süre engeli olmaksızın dava her zaman açılabilir. Yani, bu halde dava hakkı sınırsızdır. Meğer ki, dava açma hakkı kötüye kullanılmış olsun⁸³⁵. Marka hukuku anlamında kötü niyet; sonraki marka sahibinin önceki markanın tanınmış olduğunu bilmesi veya bilebilecek durumda olması halidir. Bu bilme, önceki markanın tanınmış olduğunu bilen veya bilmesi gereken durumda olan kişinin, kendi markasını tescil ettirmesidir. Dolayısıyla sonraki markanın tescilinin yapıldığı zamanda, önceki markanın tanınmış olması şarttır. Asıl olanın iyi niyet olması nedeniyle, kötü niyetin varlığını davacının ispat etmesi gerekmektedir. İspattan kasıt, sonraki marka sahibinin markasını tescil ettirdiği sırada, önceki markanın tanınmış olduğunu bilmesi veya bilecek durumunda olmasının ispatıdır⁸³⁶. Bu halde kötü niyetin varlığı aksi ispatlanan bir karine olduğundan, davalı da aksini ispatlama hakkına sahip olmalıdır. Nitekim Yargıtay da bu hususu belirtmektedir⁸³⁷.

ii. Markanın Kullanılmamasında

KHK. md. 42/1-c bendinde öngörülen markanın kullanılmaması nedenine dayalı hükümsüzlük davasının açılması için Kararnamede her hangi bir süre öngörülmemiştir. Bu durumda acaba, Tanınmış marka ile Yargıtay uygulamasıyla diğer markalara'da uygulanan 5 yıl dava açma süresi Kullanmama nedenine dayalı açılan hükümsüzlük davalarında uygulanmalı mı? Hemen belirtmeliyim ki, bu beş yıllık hak düşürücü sürenin KHK. md. 42/1-(c) bendinde belirtilen kullanmama nedenine dayalı açılan hükümsüzlük davaları için de uygulanması gerektiği yolunda bir Yargıtay kararı bulunmaktadır. Şöyle ki; Yargıtay, kullanmama nedenine dayalı olarak açılan bir hükümsüzlük davasında, dava 5 yıllık hak düşürücü süreye tabi olduğu halde, bu süre içinde açılmayıp, tescilden itibaren 15 yıl geçtikten sonra açıldığı ve bu durumun aynı zamanda MK. md. 2'ye aykırılık oluşturduğu yönündeki

⁸³⁵ Yrg. 11. HD'nin 18.10.2012 gün ve E. 2010/12137 sayılı Kararı “.. kötüniyet halinde 5 yıllık hak düşürücü sürenin uygulanmamasına rağmen, hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibarıyla söz konusu 5 yıllık sürenin geçmesinden sonra uzunca bir süre sessiz kalındığının anlaşılması ve koşulların varlığı halinde MK'nın 2. maddesi uyarınca hükümsüzlük davasını açma dava hakkının yitirilip yitirilmediğinin mahkemede re'sen dikkate alınmasının gerektiği..” (Uyap).

⁸³⁶ Çolak, 983; Kaya, s. 339, 340; Karahan, s. 144, 145; Yrg. 11. HD'nin E. 2010/391, K. 2011/8996 sayılı Kararı “..Tanınmış markalarla ilgili hükümsüzlük davası 5 yıllık hak düşürücü süreye tabi olup kötü niyet halinde her zaman davanın açılması mümkündür...”; Yrg. 11. HD'nin 21.10.2011 gün ve E. 2009/12535, K. 2011/14276 sayılı Kararı (UYAP).

⁸³⁷ Yrg. 11. HD'nin 05.07.2011 gün ve E. 2009/8200, K. 2011/8270 sayılı Kararı “.. kötüniyetli tescilin varlığı karine olarak kabul edileceğinden, bu karinenin aksini aksini ispat yükü davalı tarafa aittir..” (UYAP).

davalı savunmasının üzerinde durulmamasını bozma nedeni yapmıştır⁸³⁸. Kanaatimizce bu karardan 5 yıllık hak düşürücü sürenin bu davalara da uygulanacağı anlaşılmaktadır. Ancak, Çolak'ın da belirttiği gibi bu davanın beş yıl içinde açılması gerektiğinin kabulü, KHK. md. 14 ve 42/1-(c) hükümlerinin inkârı anlamına gelmektedir⁸³⁹. Nitekim Yargıtay sonraki kararlarında, markanın kullanılmaması nedenine dayalı hükümsüzlük davasının açılmasının herhangi bir süreye tabi olmadığını kabul etmiştir⁸⁴⁰.

Dolayısıyla, markanın tescilden itibaren tescilli olduğu mal veya hizmetlerde 5 yıl süreyle kullanılmaması ya da kullanımına kesintisiz 5 yıl ara verilmesi⁸⁴¹ hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda, hükümsüzlük davasının herhangi bir süreye tabi olmadan açılması mümkündür⁸⁴². Herhangi bir süreye tabi olmamaktan kasıt, Dirikkan'nın belirttiği gibi, 5 yıl kullanılmayan markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerde ciddi bir şekilde kullanılmaya başlanmadığı sürece hükümsüzlük davasının açılabilmesidir⁸⁴³. Bu görüş, Kanuni düzenlemeye uygundur. Zira, MarkKHK. md. 42/1-(c) bendinde, 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasındaki sürede ciddi biçimde kullanmanın hükümsüzlük sebebi sayılamayacağı, ancak dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmişse, davanın açılmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanmanın dikkate alınmayacağı belirtilmektedir.

MarkKHK'nın aksine Tasarı md. 50/3 hükmünde, açık bir şekilde hem markanın kullanılmaması nedenine dayalı hükümsüzlük davasının, hem de markanın tescilinden sonra ortaya çıkan diğer hükümsüzlük nedenlerine ve de markanın kötü niyetle tescil edilmesine ilişkin hükümsüzlük nedenine dayalı hükümsüzlük davalarının her hangi bir süreye tabi olmadığı öngörülmüştür. Bu düzenleme mehz AB hukukuna paraleldir. Zira AB marka hukukunda markanın tescilinden sonra

⁸³⁸ Yrg. 11. HD'nin 20.12.2004 gün ve 3235/12505 sayılı Kararı (Alındığı Yer: Çolak, s. 985).

⁸³⁹ Çolak, s. 985.

⁸⁴⁰ Yrg. 11. HD'nin 09.06.2011 gün ve E. 2009/7782, K. 2011/7040 sayılı Kararı (Kazancı); Yrg. 11. HD'nin 18.04.2011 gün ve E. 2009/11628, K. 2011/2011/4586 sayılı ve 09.06.2011 gün ve E. 2009/14754, K. 2011/7018 sayılı Kararı (Alındığı Yer: Çolak, s. 986).

⁸⁴¹ Bkz. Bölüm II-C-3-a.

⁸⁴² Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, s. 273; Müge Tekil, Tescilli Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali Davası Hak Düşürücü Süreye Tabimidir?, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 22, Legal, s. 385, 390, 391 "Dava tarihinden geriye doğru 5 yıl süreyle tescilli olduğu mal veya hizmetlerde kullanılmayan markanın hükümsüzlüğü için dava açılabilir"; Çolak, s. 986.

⁸⁴³ Dirikkan, s. 273.

ortaya çıkan ve iptal nedeni olarak kabul edilen bu gibi hallere dayalı markanın iptali talepleri için herhangi bir süre öngörülmemiştir (TMT. md. 51).

Hemen belirtmeliyim ki, markanın kullanılmaması nedenine dayalı hükümsüzlük davasının herhangi bir süreye tabi tutulması, hükmün getiriliş amacına aykırı olurdu. Zira hükmün amacı, markalar sicilini kullanılmayan markalardan temizleme ve o markaları herkesin kullanımına sunmaktaki kamu menfaatidir.

iii. Marka Hakkının Sona Ermesinde

KHK'nın 8/6 ncı maddesinde öngörülen nispi ret nedenine dayalı açılan hükümsüzlük davasında, hükümsüzlüğü istenen markanın; dayanılan ortak veya garanti markasının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde tescil başvurusunun yapıp yapılmadığının araştırılması gerekir. Çünkü, ortak veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan sonraki markanın tescil başvurusu, söz konusu üç yılın geçmesinden sonra yapılmışsa artık hükümsüzlük davasının açılmaması gerekir. Zira bu hal davanın esasının incelenmesi için gereklidir. O nedenle bu husus bir dava şartı olarak düşünülmelidir⁸⁴⁴.

Aynı şekilde, KHK md. 8/son'da öngörülen nispi ret nedenine dayalı açılan hükümsüzlük davasında da, hükümsüzlüğü istenen sonraki markanın; dayanılan önceki markanın yenilenmeme nedeniyle sona ermesinden itibaren iki yıl içerisinde tescil başvurusunun yapıp yapılmadığının araştırılması gerekmektedir. Bu durumda da, sonraki markanın tescil başvurusunun söz konusu iki yılın geçmesinden sonra yapılmış olması, hükümsüzlük davasının esastan incelenmesine engel teşkil edecektir. Dolayısıyla bu durumda bir dava şartıdır. Meğerki iki yıllık sürenin dolmasından sonra da marka sahibinin KHK md. 8/3'de öngörülen öncelik ve üstün hak sağlayacak şekilde markasını kullanmaya devam etmiş olsun⁸⁴⁵. Ayrıca, KHK. md. 42/1-b'de belirtildiği üzere, davanın görülmesi için diğer bir şart ise önceki marka sahibinin, koruma süresinin bitiminden itibaren iki yıl içinde markasını kullanmasının gerekmesidir. Aksi halde, yani söz konusu iki yıl içinde markasını kullanmayan önceki marka sahibinin açacağı hükümsüzlük davasının esastan incelenmesi mümkün de-

⁸⁴⁴ Bkz. bölüm II-C-2-g ve yukarıda, s. 212, 213.

⁸⁴⁵ Bkz. bölüm II-C-2-f ve yukarıda, s. 212, 213.

ğildir. Zaten, belirtilen hükümde bu durumun hükümsüzlük nedeni sayılmayacağı açıkça belirtilmiştir.

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme

Bir davanın hangi yer ve hangi mahkemede bakılacağını düzenleyen kurallara yetki ve görev kuralları denir. Yargı yolu ise, farklı bir kavram olup bir davaya hangi yargı kolunda, yani adli yargıda mı yoksa idari yargıda mı bakılacağı hususu ile ilgilidir⁸⁴⁶. Ancak, yargı yolunun konumuzla ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle buradaki görev ve yetki açıklamaları adli yargıya ilişkindir. Hükümsüzlük davalarına bakmaya görevli ve yetkili mahkemeleri açıklamadan önce, hatırlatma amacıyla görev ve yetkinin kısaca belirtilmesi gerekli görülmüştür.

Hemen belirtmeliyim ki, bir davanın adli yargı içinde hangi yer ve hangi hukuk mahkemesinde çözülmesi gerektiği sorusuna cevap vermek gerekirse. Birincisinin cevabı yetki, ikincisinin cevabı ise görev kurallarıyla ilgilidir⁸⁴⁷.

Görev, mahkemenin işin mahiyetine veya miktarına ya da kıymetine göre bir davaya bakabilme iktidarını; yetki ise, bir davaya hangi yerdeki görevli mahkemenin bakabileceğini belirler. Başka bir ifade ile yetki çeşitli yer mahkemelerinden hangi yer mahkemesinin davaya bakabileceğini; görev ise, o yer mahkemelerinden hangisinin davaya bakacağını göstermektedir⁸⁴⁸.

Anayasanın 142 nci maddesi uyarınca mahkemelerin görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Bu hükmün HMK'ya yansımaları olarak HMK. md. 1'de, mahkemelerin görevinin ancak kanunla düzenleneceği; md. 5'de ise, mahkemelerin yetkisinin diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, HMK hükümlerine tabi olduğu öngörülmüştür⁸⁴⁹. Bilindiği üzere, görev kuralları⁸⁵⁰ ile kesin yetkiye ilişkin kurallar⁸⁵¹, kanunların herhangi bir yer mahkemesini bazı davalar yönünden yetkili kılması gibi, kamu düzenine ilişkin olup HMK. md. 114 kapsamında dava şartı olduklarından resen gözetilirler.

⁸⁴⁶ Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 108; Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 117; Muşlu, s. 52; Karşlı, s. 214.

⁸⁴⁷ Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 107, 108; Karşlı, s. 214.

⁸⁴⁸ Muşlu, s. 53, 79; Karşlı, s. 215 vd.; Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 117 vd.

⁸⁴⁹ Karşlı, s. 263; Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 118

⁸⁵⁰ Karşlı, s. 215; Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 119 vd.; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s.116, 117.

⁸⁵¹ Karşlı, s. 285 vd.; Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 132.; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s.127 vd.

Konumuz olan hükümsüzlük davalarına bakmakla görevli ve yetkili mahkemeler ile bunların nasıl belirleneceği MarkKHK'nın 43, 63 ve 71 nci maddelerinde düzenlenmiştir. Diğer taraftan Tasarı görevli ve yetkili mahkemeleri ve nasıl belirleneceğini; 50 ve 76 ncı maddelerinde düzenlenmiştir. Özel hüküm olmaları nedeniyle bunların öncelikle uygulanmaları gerekmektedir. Bu hükümlerle öngörülen görevli ve yetkili mahkemeler esas itibarıyla, Fikri ve Sınai Haklar İhtisas Mahkemeleridir.

a. Görevli Mahkeme

5194 sayılı Kanun'un 17 nci maddesiyle değişik MarkKHK. md. 71/1 hükmüne göre, Kararnamede öngörülen davalara bakmaya görevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hâkimli olarak görev yaparlar. Asliye Hukuk ve Asliye Ceza Mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ile yargı çevresini, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu belirler. Hükümde belirtilen ihtisas mahkemeleri, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleridir⁸⁵². Kararnamenin bu hükmündeki "ihtisas mahkemeleri" ibaresi yerine "fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri" ve "fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri" ibareleri yazılmak ve ifadeler de düzeltilmek suretiyle, hüküm Tasarı'nın 76/1 ve 2 nci⁸⁵³ maddesine alınmıştır.

Kanaatimce, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinin, bakmaya görevli oldukları davaların ticari dava (TTK. md. 4/1-d) olmaları ve diğer ticari davalarla karşılaştırıldığında daha kapsamlı olmaları sebebiyle, toplu mahkeme şeklinde kurulmaları daha doğru olur.

Hükümsüzlük davalarının hukuk davası niteliğinde olmaları nedeniyle, bu davalara bakmakla görevli mahkemeler, ihtisas mahkemeleri olan fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleridir. Bilindiği üzere ihtisas mahkemeleri yalnız İstanbul, İzmir ve Ankara'da kurulmuştur. Diğer yerlerde, yani ihtisas mahkemelerinin

⁸⁵² Tekinalp, s. 518; Çolak, s. 974.; Kaya, s. 337.

⁸⁵³ Bu kanunda belirtilen davalarda görevli mahkeme; hukuk davalarında fikri ve sına-i haklar hukuk mahkemeleri, ceza davalarında ise soruşturma evresinde koruma tedbirleri konusunda sulh ceza mahkemeleri, kovuşturma evresinde de fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleridir. Fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemelerinin tek hakimli olarak görev yaparlar (f. 76/1). Fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceğini ve bu mahkemelerin yargı çevresini, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve savcılar yüksek kurulu belirler (f. 2).

kurulmamış olduğu yerlerde ise bu davalara bakmaya görevli olan mahkemeler md. 71 hükmü uyarınca belirlenmiştir (HSYK'nın 24.03.2005 gün ve 188 sayılı kararı). Belirlemeye göre, Kararnameden doğan diğer hukuk davalarında olduğu gibi, hükümsüzlük davalarına bakmaya ağır ceza merkezinde ki Asliye Hukuk Mahkemesi, bu mahkeme iki tane ise, yani 1 nci ve 2 nci olarak kurulu ise 1 nolu, eğer 3 ya da daha fazla ise 3 nolu asliye hukuk mahkemeleri görevlendirilmişlerdir. Görev Kamu düzenine ilişkin olduğundan resen gözetilmesi gerekmektedir⁸⁵⁴. Bu durumda, görevlendirilen mahkemelerin yargı çevreleri adli yargı adalet komisyonlarının merkez ve mülakatlarını kapsayacak şekilde belirlenmiştir.

Dolayısıyla ihtisas mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde hükümsüzlük davalarına, belirlenen Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmakla görevlidirler. Görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemesinin bakmakla görevli olduğu davalar Ağır Ceza Mahkemesinin yetki alanıyla aynıdır. Dolayısıyla, görevlendirilen mahkeme ile o ağır ceza mahkemesinin yetki alanı içindeki, diğer bir ifade ile o adalet komisyonunun merkez ve mülakatlarındaki hem diğer asliye hukuk mahkemeleri, hem de diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisidir. Bu nedenle, hükümsüzlük davası, görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemesinden başka bir asliye hukuk mahkemesinde ya da başka bir hukuk mahkemesinde açılırsa o mahkeme görev nedeniyle (md. 71) davanın usulden reddine (HMK. md. 115) ve talep halinde dosyanın görevlendirilmiş olan AHM'ye gönderilmesine; kararın kesinleşmesinden itibaren dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için 2 hafta içerisinde müracaat edilmediği takdirde ise davanın açılmamış sayılmasına karar verilmek üzere dosyanın resen ele alınmasına (HMK. md. 20) karar vermek durumundadır. Nitekim Yargıtay da bu mahkemeler arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olduğunu belirtmektedir⁸⁵⁵.

⁸⁵⁴ Çolak, s. 974, 975; Karahan, s. 149; Kaya, s. 337.

⁸⁵⁵ Yrg. 11. HD'nin 18.11.2008 gün ve E. 2007/14628, K. 2008/13026 sayılı Kararı "... Bu durumda davanın bağlı olunan adalet komisyonunda bu davalara bakmakla görevlendirilmiş mahkemece görülmesi gerektiğinden Edremit İlçesi'nin bağlı bulunduğu Burhaniye Adli Yargi Adalet Komisyonu'nda bulunan Asliye Hukuk Mahkemesinin fikri ve sinsi haklara ilişkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirilmiş ihtisas mahkemesi olması nedeniyle uyuşmazlığın açıklanan şekilde belirlenecek ihtisas mahkemesi olarak görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmesi için görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, mahkemenin bu hususu gözden kaçırarak yargılamaya devam olunması ve uyuşmazlığın esasına girilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle re'sen bozulması gerekmiştir". (Alındığı Yer: Çolak, s. 975).

b. Yetkili Mahkeme

Hem 1086 sayılı HUMK hem de 6100 sayılı HMK'nın aksine, 556 sayılı KHK yetkili mahkemeyi davacının sıfatına göre düzenlemiştir. Şöyle ki, marka sahibinin 3 ncü kişiler aleyhine açacağı davalar ile 3 ncü kişilerin marka sahibine karşı açacağı davalara bakmaya farklı mahkemeler yetkili kılınmıştır (MarkKHK. md. 63). Tasarı da yetkili mahkemelerin belirlenmesine ilişkin bu kuralları aynen almıştır (Tasarı md. 76/5, 6 ve 7). Dolayısıyla, Tasarı da yetkili mahkemeyi davacının sıfatına göre belirlemeyi tercih etmiştir. Bu düzenleme ile kabul edilen yetki kuralları marka sahibinin lehine, üçüncü kişilerin aleyhinedir. Çünkü marka sahibinin açacağı davalarda HMK'nın genel yetki kuralından ayrılarak, davacının ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesi yetkili kılınmıştır.

Kararnamenin 63 üncü maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarının ortak hükmü niteliğinde olan 4 ncü fıkra ile ise, birden fazla mahkemenin yetkili olduğu hallerde, yetkili mahkemenin ilk davanın açıldığı mahkeme olduğu öngörülmüştür.

(1). Marka Sahibinin Açacağı Davalarda Yetkili Mahkeme

MarkKHK'dan doğan davalarda yetkili mahkemeleri düzenleyen, MarkKHK. md. 63, fıkra 1'de, marka sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkemenin davacının ikametgâhının olduğu veya suçun işlendiği ya da tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemelerin yetkili olduğu; fıkra 2'de ise, davacının Türkiye'de ikametgâhının bulunmaması halinde, Sicilde kayıtlı vekilinin iş yerinin bulunduğu yerdeki, vekilin kaydının silinmesi durumunda ise, TPE'nin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemenin yetkili olduğu öngörülmüştür. Marka sahibinin 3 ncü kişiler aleyhine açacağı davalarda yetkili mahkemeyi düzenleyen bu hükümlerden ilki aynen, ikincisi ise “Enstitünün merkezinin bulunduğu yerdeki” ibaresi yerine “Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk” ibaresi yazılmak suretiyle Tasarının 76 ncı maddesinin 5 nci ve 6 ncı fıkralarına alınmıştır. Enstitünün merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemede Ankara FSHH Mahkemesi olduğundan her hangi bir hüküm değişikliği getirilmemiştir.

Anlaşıldığı üzere, kanuni düzenlemede gösterilen yetkili mahkemeler marka sahibinin lehine ve onu korumaya yöneliktir. Dolayısıyla, tescilli markadan doğan

tekel hakkının korunması için sahibine dava açabilmesinde kolaylık sağlanması amacıyla hareket edilmiştir. Kanaatimizce, kanuni düzenlemenin temelinde yatan nedenlerden biri bu; diğeri ise, tescilli bir markadan 3 ncü kişilerin haksız yararlanmalarına mani olmak ve onların üzerinde caydırıcı bir etkinin oluşturulması olsa gerektir. Zira, yetki hususunda Kararnamenin kabul ettiği kuralları benimseyen Tasarı md. 76’nın gerekçesinde⁸⁵⁶ hükmün sebebi belirtilmemiştir.

Tekinalp’in ifade ettiği gibi, bu hüküm davalının ikametgâhı mahkemesinde davanın açılması gerektiğine ilişkin HUMK (şimdi HMK)’nın genel yetkiyi düzenleyen hükmünü bertaraf etmiş durumdadır. Çünkü, hüküm “yetkili mahkeme yerdeki mahkemedir” şeklinde kesin bir ifade kullanmıştır⁸⁵⁷.

Nitekim Yargıtay da tescilli markanın sahibi tarafından 3 ncü kişiler aleyhine açılacak davalarda, hükümde belirtildiği üzere davacının ikametgâhının bulunduğu veya suçun işlendiği ya da tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü, marka sahibinin Türkiye’de ikametgâhı yoksa vekilinin işyeri adresinin, vekil sicilden silinmişse TPE’nin bulunduğu yer mahkemesi olduğunu belirtmektedir⁸⁵⁸.

Belirtildiği üzere, marka sahibinin Türkiye’de ikametgâhı yoksa 63 ncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca Sicil’de kayıtlı vekilin işyeri adresinin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir. Ancak, marka tescil edildikten sonra vekil değişmiş ve yeni vekil Sicile kaydedilmişse, bu durumda Çolak’ın belirttiği üzere davanın açıldığı tarihte kayıtlı olan vekilin iş yerinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğu kabul edilmelidir⁸⁵⁹. Burada ortaya çıkacak diğeri bir sorun ise, markanın tescil edilmesinden sora vekilin istifa etmesi ve yerine yeni bir vekilin sicile atanmaması durumudur. Kanaatimce, bu durumda vekilden söz edilemeyecektir. O halde yetkili mahkeme TPE’nin bulunduğu yer ihtisas mahkemesi olacaktır.

Hemen belirtelim ki, kuşkusuz bu yetki kuralı hükümsüzlük davaları için de geçerlidir. Ancak, burada akla çok önemli bir soru gelmektedir. O da şudur: Hükümsüzlük davasının konusu tescilli bir marka olduğuna göre davalı da bu markanın sahibidir. Diğeri taraftan davacı da tescilli markasına dayanarak sonraki

⁸⁵⁶ Maddede, bu Kanundan doğan davalarda hangi mahkemelerin görevli ve yetkili olduğu açıklanmıştır (Tasarı md. 76’nın gerekçesi).

⁸⁵⁷ Tekinalp, s. 518.

⁸⁵⁸ Yrg. 11. HD’nin 11.04.2011 gün ve E. 2009/9283, K. 2011/4107 sayılı ve 20.01.2009 gün ve E. 2007/11556 sayılı kararları (UYAP).

⁸⁵⁹ Çolak, s. 976.

markanın hükümsüzlüğü için dava açıyorsa bu durumda yetkili mahkeme davacının mı yoksa davalının mı ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesidir? Diğer bir ifade ile önceki markanın sahibi mi yoksa hükümsüzlüğü istenen sonraki markanın sahibi mi yetkili mahkemenin belirlenmesinde üstün tutulacaktır? Soruya cevap vermeden önce hemen belirtmeliyim ki; bu soruya hem olumlu, hem de olumsuz cevap veren Yargıtay kararları bulunmaktadır. Gerçekten, Yargıtay 2005 tarihli bir kararında, hükümsüzlük davasını açan marka sahibi davacının ikametgâhı mahkemesinin yetkili olduğunu belirtmesine rağmen; 2007 tarihli bir kararında ise, hükümsüzlüğü istenen marka sahibinin, yani davalının ikametgâhı mahkemesinin yetkili olduğunu belirtmiştir⁸⁶⁰. Bu kararların ikisinde de hem davacılarının, hem de davalıların markaları tescillidir.

Soruya cevap vermeden önce belirtilmesi gereken diğer bir husus ise, Kararnamenin ve özel yetkiye ilişkin bu hükmün amaçlarıdır. Özet olarak belirtmek gerekirse, Kararnamenin amacı; markayı ve dolayısıyla sahibine sağladığı hakları korumaktır. Bu koruma ise kural olarak tescille doğmaktadır (KHK. md. 6). Dolayısıyla korumada üstünlük sonraki markaya ve sahibine değil, önceki markaya ve sahibine tanınmalıdır. Bu nedenle, marka sahibinin tescilli markadan doğan haklarını daha etkin, kolay ve ekonomik olarak koruyabilmesi için Kanun Koyucu HMK'nın yetkiye ilişkin genel kurallarından farklı yetki kuralları getirme ihtiyacı duymuş olmalıdır. Dolayısıyla hükmün amacı önceki marka sahibinin tescilli markadan doğan haklarını koruyabilmesi için, dava açmasını kolaylaştırmak olsa gerektir. Tüm bu nedenlerle, yetkili mahkemenin belirlenmesinde tercih hakkının;

⁸⁶⁰ Yrg. 11. HD'nin 30.06.2005 gün ve 2530/6972 sayılı Kararı “.. Anılan KHK'nın 63/1. maddesinde, marka sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkemenin davacının ikametgâhının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkeme olduğunun düzenlemesi karşısında tescilli marka sahibinin bu sayılan yerlerde bulunan mahkemelerden her hangi birinde dava açması mümkün olup, tercih hakkı davacıya aittir. Davacılar, dava da tescilli marka haklarına dayanarak bu davayı açmış olmalarına göre, aynı ibarenin davalılar adına marka olarak tescilli olması tescilli markaya dayanan davacıların üçüncü kişi olarak kabulünü gerektirmeyeceğinden, haklarında 63/3. Fıkrası ilk cümlesindeki yetki kuralı uygulanamaz...”. Krş. Yrg. 11. HD'nin 25.10.2007 gün ve E. 2006/10327, K. 2007/13330 sayılı Kararı “.. davacı vekili, her ne kadar müvekkili adına tescilli markasından dolayı aynı KHK'nın 63/1 nci fıkrası uyarınca kendi ikametgâhı mahkemesinde dava açmış ise de, söz konusu birinci fıkra hükmünün, marka hakkı sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkemenin marka hakkı sahibinin ikametgâhı veya suçun yeri veya tecavüzüne etkilerinin görüldüğü, yer mahkemesi olarak düzenlenmesi nedeniyle, anılan fıkraya göre aleyhine dava açılacak üçüncü kişinin her halükarda müteaviz olmasının gerekmesine, oysa, somut uyumsuzluğa konu edilen davalı markasının hükümsüzlüğü istemli davada ise, yetkili mahkemenin aynı maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca davalı marka sahibinin ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesi olmasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir”. (Kararların Alındığı Yer: Çolak, s. 977).

hükümsüzlüğü istenen sonraki marka sahibine değil, önceki marka ve üstün hak sahibine tanınması, kararnamenin ve dolayısıyla hükmün amacına uygun olur. Bu bağlamda, soruya verilmesi gereken cevap Yargıtay'ın belirtilen 2005 tarihli kararıyla aynı olmalıdır. Yani, hükümsüzlük davasını açan önceki marka sahibi olduğundan, bu kişi yetkili mahkemenin belirlenmesinde tercih hakkına sahip olmalıdır. Dolayısıyla, önceki markanın sahibi kendi ikametgâhı mahkemesinde davasını açma hakkına sahiptir. Hükümsüzlüğü istenen sonraki marka sahibine üstünlük tanımak doğru değildir. Zira sonraki marka haksız tescil edilmiştir. Bir an için haksız tescil olmadığı düşünülse bile, bu kez önceki ve sonraki markalardan doğan hakların yarışması söz konusu olacağından, yine üstünlüğün önceki markaya tanınması hukuk düzeninin gereğidir. Bundan başka, tescilli olmayan ancak Kararnamenin koruması kapsamında olan diğer öncelik ve üstün hak sahipliğine dayanılarak açılacak hükümsüzlük davalarında da, hak sahibi olan davacının ikametgâhı mahkemesinin yetkisinin kabul edilmesi doğru olur.

(2). Üçüncü Kişilerin Açacağı Davalarda Yetkili Mahkeme

Üçüncü kişiler tarafından marka sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkemeyi düzenleyen MarkKHK. md. 63/3'de, üçüncü kişiler tarafından marka başvurusu veya marka sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkemenin, davalının ikametgâhının bulunduğu yerdeki mahkeme olduğu; marka başvurusunda bulunanın veya marka sahibinin Türkiye'de ikamet etmemesi halinde ise, yetkili mahkemenin bu maddenin ikinci fıkrasına göre belirleneceği, yani Sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yer mahkemesinin, vekilin kaydı silinmiş ise Enstitünün bulunduğu yerdeki mahkemenin yetkili olduğu öngörülmüştür. Hem marka sahibinin, hem de üçüncü kişilerin açacakları davalarda yetkili mahkemeyi gösteren 63 ncü maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarının ortak hükmü niteliğinde olan md. 63/4 ncü fıkrasında ise; birden fazla mahkemenin yetkili olması durumunda, yetkili mahkemenin ilk davanın açıldığı mahkeme olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, bu 4 ncü fıkra ortak yetkili mahkemeyi düzenlemektedir. Kararnamenin bu hükümleri hiçbir değişiklik yapılmadan, yalnızca ifadesi düzeltilmek suretiyle Tasarının 76 ncı maddesinin 7 nci ve 8 nci fıkralarına aynen alınmıştır.

Hükme göre, üçüncü kişi tarafından marka sahibi aleyhine açılacak davada yetkili mahkeme marka sahibinin ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesidir. Marka sahibinin Türkiye’de ikametgâhı yoksa, Sicilde kayıtlı vekilinin işyeri mahkemesi, vekil silinmiş ve yerine yenisi de atanmamışsa, TPE’nin bulunduğu yer olan Ankara ihtisas mahkemesi yetkili mahkemedir. Yargıtay uygulamaları da bu yöndedir⁸⁶¹. Anlaşıldığı üzere, üçüncü kişiler tarafından açılacak davalarda da marka sahibinin menfaati gözetilerek yetkili mahkemeler düzenlenmiştir. Hemen belirtelim ki, hükümsüzlük davasının konusunun tescilli bir marka olması nedeniyle, davalı her zaman tescilli bir markanın sahibi olmak durumundadır.

Cevaplanması gereken bir soruda şudur: Sonradan tescil edilen bir marka sahibi tarafından, daha önce tescil edilen bir markanın hükümsüzlüğü için bu önceki markanın sahibi aleyhine açılacak davada, davacı marka sahibi mi yoksa üçüncü kişi mi kabul edilecektir? Bu soruya verilecek cevaba göre, yetkili mahkeme farklılık arz edecektir. Hemen belirtmeliyiz ki, burada da önceki ve sonraki hakların yarışması söz konusu olduğundan, yukarıda belirtmiş olduğumuz görüş nedeniyle hükümsüzlüğü istenen önceki markaya ve sahibine üstünlük tanınarak, dava açan sonraki marka sahibinin üçüncü kişi konumunda olduğunun kabulü doğru olur.

Çolak’ın belirttiği gibi⁸⁶², tescilli bir markanın sahibi kendi markasına dayanmaksızın, diğer markanın kullanılmaması, teknik yönetmeliğe aykırı kullanılması, tescilin yenilenmemesi vb. gibi nedenlere dayanarak hükümsüzlük davası açıp da, kendi markasını yalnızca dava açmakta hukuki menfaatini ispatlamak için ileri sürmekte ise, bu davacının tescilli bir markası olmasına rağmen, kendisinin 3 ncü kişi olarak, davacı olduğunun kabul edilmesi gerekir. Dolayısıyla, yetkili mahkeme md. 63/3’e göre belirlenmelidir.

⁸⁶¹ Yrg. 11. HD’nin 24. 10.2011 gün ve E. 2010/2678, K. 2011/14346 sayılı Krarı “... 556 sayılı KHK’nın 63/3 ncü maddesi gereğince davanın davalının ikametgâhı mahkemesinde görülmesinin gerektiği...”; Yrg. 11. HD’nin 26.04.2007 gün ve E. 2006/2813, K. 2007/639 sayılı Kararı “.. Davacının Türkiye’de ikametgâhının olmaması nedeniyle davada, 556 sayılı KHK’nın 63/1 uygulanamaz ise de, uygulanması gereken madde, anılan yasanın 63/2. maddesidir. Dolayısıyla, içerisinde davacının sicile kayıtlı vekili de bulunmadığı anlaşıldığından yetkili mahkeme Enstitünün bulunduğu yer mahkemesidir..”(Alındığı yer: Çolak, s. 978- 980).

⁸⁶² Çolak, s. 978.

6. İspat Yüğü ve Deliller

MarkKHK'da ispat yüğü ve delillere ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Diğer taraftan Tasarı da bu hususta her hangi bir düzenleme içermemektedir. O halde, Kanun Koyucunun iradesinin, bu hususlarda, genel hükümlerin uygulanması yönünde olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, başvurulacak hükümler TMK'nın 6 ncı maddesi ile HMK'nın delil ve ispata ilişkin hükümleridir.

a. İspat Yüğü

Dava konusu edilen hak veya bir davada ileri sürülen iddia ve savunmalar dava ile ilgili somut vakıalara dayanmaktadır. İşte her bir vakıanın doğru olup olmadığı konusunda hâkimi ikna etme faaliyetine ispat denmektedir. Hemen belirtelim ki, hukuk usulünde bir konu ispatsız kalsa da hâkim karar vermek durumundadır. O nedenle, karar verebilmek için bir davada ispat yükünün hangi tarafın üzerinde olduğunu hâkimin belirlemesi gerekir⁸⁶³. Hâkim bu belirlemeyi yaparken, öncelikle bu husustaki kuralları gözetecektir. Bir davada ispat yükünün hangi tarafa ait olduğunu belirlemede genel hüküm; TMK'nın 6 ncı maddesidir. Bu maddeye göre, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, bir davada taraflardan her biri iddiasını dayandığı vakıaları ispatlamakla yükümlüdür. Bu genel hükme göre özel bir hüküm olan HMK'nın 190 ncı maddesinde ise; kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, ispat yükünün ileri sürülen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa ait olduğu düzenlenmiştir. Özetlemek gerekirse, bir davanın tarafları, kural olarak, kendi iddialarının dayandığı vakıaları ispat etme yüğü altındadırlar⁸⁶⁴.

Kural bir iddiayı ileri sürenin onun doğru olduğunu ispat etmesi olmasına rağmen, bu genel kuralı getiren TMK. md. 6 ve bu hükmü somutlaştıran HMK. md. 190/1 hükmündeki “kanunda aksine bir hüküm, düzenleme, bulunmadıkça” ibaresinden ispat yüküne ilişkin belirtilen kuralın bazı istisnalarının olduğu anlaşılmaktadır. İstisnaların ilki; normal durumun aksinin ispat edilmesidir. Yani normal bir durumu ileri sürenin onu ispat etmesi gerekmez, o durum zaten doğrudur.

⁸⁶³ Pekcanitez, Atalay ve Özekes, s. 421; Karşı, 546; Muşlu, s. 319; Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 357.

⁸⁶⁴ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 360, 364; Muşlu, s. 320-322; Karşı, s. 551-556.; İspat yüğü, belli bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda bulunan tarafa düşen usûlî bir yüküdür (Pekcanitez, Atalay ve Özekes, s. 446, 447).

Ancak, normal durumun aksinin ileri sürülmesi mümkündür. İşte normal durumun aksini ileri sürenin bunu ispat etmesi gerekir⁸⁶⁵. İyi niyet – kötü niyet tartışması bakımından TMK. md. 3 hükmünde ispat yükü özel olarak düzenlenmiş ve iyi niyetli olmamanın ispatı gerektiği belirtilmiştir. Örneğin konumuz bakımından, bir işareti marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunan ve o işareti marka olarak tescil ettirenin iyi niyetli olarak hareket ettiği asıldır. Dolayısıyla, tescilden itibaren beş yıl geçtikten sonra (MarkKHK. md. 42/1-a) o markanın hükümsüzlüğü için açılan davanın dinlenmesi tescilde kötü niyetin varlığına bağlı olduğundan, tescilde iyiniyet olmadığını iddia edenin, yani kötü niyetin varlığını iddia edenin bunu ispat etmesi gerekir.

İkincisi, ispat yükünün bir kanun hükmü ile belirlenmesi halidir. Bu halde, bir vakıayı kimin ispat etmesi gerektiğinin özel bir kanun hükmünde belirtilmesi söz konusudur. Böyle bir özel hüküm olduğunda, ispat yükünün kimde olduğunu araştırmaya gerek yoktur. Zira, ispat yükü ilgili kanun hükümlerinde belirtilen kişilere aittir⁸⁶⁶. Örneğin, hükümsüzlük davasının konusunu haksız tescil edilen veya tescilden sonra tescili haksız hale gelen markalar oluşturmaktadır. Haksız tescil ise TBK. md. 49 (eBK. md. 41) kapsamında haksız fiil niteliğindedir. Dolayısıyla, tescilin haksız olduğunu ileri sürenin bunu ispat etmesi gerekmektedir (TBK. md. 50). Diğer bir örnek ise, marka rüçhan hakkından yararlanmak isteyen, rüçhan hakkı olduğunu buna ilişkin belgeyi üç ay içinde ibraz etmesi ve dolayısıyla bu hakkını rüçhan hakkı belgesiyle ispat etmesinin gerekmesidir (MarkKHK. md. 28).

Üçüncüsü, menfi vakıaların ispatıdır. Bazen, bir davada taraflardan biri iddiasını ispat etmek için menfi vakıalar ileri sürebilir. Dolayısıyla o vakıaların doğruluğunu ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, menfi vakıaların ispatındaki zorluk nedeniyle, ispat yükünün yer değiştirilmesi suretiyle menfi vakıayı ileri sürenin bunu ispat etmesi yerine, karşı tarafın menfi vakıanın aksini, yani müspet vakıayı ispat etmesinin daha adil olacağı kabul edilmektedir. Bunun için menfi vakıayı ileri sürenin, yani menfi vakıayı ispat yükü altında olan tarafın, varlığını ileri sürdüğü hakkın menfi vakıanın varlığının ispatına bağlı olmaması gerekir. Dolayısıyla, menfi vakıaya dayanarak lehine haklar çıkartan tarafın zor da olsa menfi vakıayı ispat

⁸⁶⁵ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 362; Muşlu, s. 323; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 448; Karslı, s. 556.

⁸⁶⁶ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 363; Karslı, s. 557; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 447.

etmesi gerekmektedir. Bu halde ispat yükü yer değişmez⁸⁶⁷. Örneğin, markanın kullanılmaması nedeni ile açılan hükümsüzlük davasında (MarkKHK. md. 14; md. 42/1-c) davacı bakımından ispatı gereken, bir menfi vakıa olan “markanın kullanılmaması” olayıdır. Dolayısıyla ispatı zordur. Bu nedenle, davacı markanın kullanılmaması ile ilgili bazı emareleri ortaya koyduktan sonra, marka sahibinin markanın kullanıldığını ispat etmesi gerekmektedir⁸⁶⁸.

Dördüncüsü, TMK’nin 2 nci maddesinin ispat yükünün yer değiştirmesini gerektirmesidir. Şöyle ki; bazen ispat yükü kendi üzerinde olan taraf iddiasını ispat edebilmek için yeterli imkâna sahip olmayabilir. Başka bir ifade ile ispat yükü üzerinde olan tarafa nazaran karşı tarafın delilleri daha kolay elde etmesi mümkün olabilir. İşte ispat yükünü daha kolay yerine getirecek taraf varken, bu imkâna sahip olmayan ancak ispat yükü altında olan taraftan ispatın beklenmesi hakkaniyetle bağdaşmayabilir. Dolayısıyla, ispat yükünün yer değişmesi gerekmektedir⁸⁶⁹. Örneğin, davacıya nazaran marka sahibinin markanın kullanıldığını gösteren delillere ulaşması daha kolaydır. Bir başka örnek ise, bir markanın tanınmış olup olmadığının ispatı için gerekli delillere, özellikle anket vs. marka sahibinin ulaşmasının daha kolay olmasıdır (MarkKHK. md. 7/1-ı, md. 8/4). Markanın ayırt edicilik kazandığının (MarkKHK. md. 7/son, md. 42/son) ispatı için gerekli delillere (reklam, anket vs.) marka sahibinin ulaşması daha kolaydır. Bir başka örnek de, öncelik ve üstün hak sahipliğinin (md. 8/2-a ve b) ispatı için gerekli delillere bu hakların sahibi olduğunu iddia edenin ulaşması daha kolaydır. Hatta tüm bu durumlarda deliller marka sahibinin elindedirler.

Sonuncusu ise; karinelerdir. İspat yükünün yerine getirilmesinde önemli yeri olan karine, bilinen bir vakıadan bilinmeyen başka bir vakıa hakkında Kanun Koyucu ile hâkimin çıkarttığı sonuç olup, kanuni ve fiili olmak üzere iki türdür. Kanuni karineler, belli bir vakıadan belli olmayan bir vakıa için kanun tarafından çıkartılan sonuçlar olup, adi ve kesin kanuni karineler olmak üzere iki türdür. Adi kanuni karineler, aksi ispat edilebilen karineler olup, dolayısıyla aksi ispat edilinceye

⁸⁶⁷ Muşul, s. 324; Karşı, s. 558 “İspatın yer değişmesi için, menfi vakıanın ispatının güç veya imkansız olması; ispat yükünün yer değişmesinin adaletsiz olmaması ve uygulanacak kanun hükmünün ispat yükünün yer değiştirmesine izin vermesi gerekmektedir”.; Ayrıca bkz. Pekcanitez, Atalay ve Özekes, s. 425, 426.

⁸⁶⁸ Dirikkan, Tescilli Markanın Kullanılması Kulfeti, s. 269. Bu konudaki farklı görüşler için bkz.

Yukarıda Bölüm II- 3-a-(2).

⁸⁶⁹ Karşı, s. 559; Muşul, s. 324.

kadar delil teşkil ederler⁸⁷⁰. Örnek vermek gerekirse, Sicilde ticari vekil adına tescilli markanın sahibi, o vekil veya ticari temsilcidir (MarkKHK. 17). Ancak, gerçek hak (marka) sahibi bunun aksini ispat edebilir. Bir başka örnek ise, Kararnamenin 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen; 5 nci madde kapsamına girmeyen işaretler, (c) bendinde belirtilen; tanımlayıcı işaretler ve (d) bendinde belirtilen; jenerik işaretler ayırt edicilik karakterinden yoksun olduklarından, marka tescili için mutlak ret nedeni olarak kabul edilmişlerdir. Ancak bu işaretleri marka olarak tescil ettirmek isteyen, bunların ayırt edicilik kriterini kazandığını ispat edebilir (md. 7/son). Yine bu işaretlerin marka olarak tescil edilmeleri halinde ise, o markaların hükümsüzlüğü için açılan davada marka sahibi, bu kanuni karinenin aksini ispat ederek davanın reddini sağlayabilir (KHK. md. 42/son). Yani davacının ispat ettiği hususun aksini ispat edebilir⁸⁷¹. Kesin kanuni karineler ise, aksi ispat edilemeyen karinelerdir⁸⁷². Kesin kanuni karineye örnek vermek gerekirse, örneğin mutlak ret nedenlerini düzenleyen md. 7/1-(b) bendinde belirtilen mutlak ret nedenine dayalı açılan hükümsüzlük davasında dava konusu işaretin karıştırma ihtimali olduğu kanunen kabul edilmiştir⁸⁷³. Dolayısıyla aksinin ispatı mümkün değildir. Davacının da o işaretin karıştırma ihtimali olduğunu ispatlamasına gerek yoktur. Bir başka örnek ise, bayrak ve devlet arması gibi nedenlere dayalı açılan hükümsüzlük davalarında da o işaretlerin aksinin ispatı mümkün değildir.

Fiili karineler ise; belli bir vakıadan belli olmayan bir vakıa için hâkim tarafından çıkartılan sonuçlar olup, her hangi bir hukuk kuralına dayanmazlar. O nedenle, bunlara kazanılan hayat tecrübeleri de denmektedir. Burada normal durum tespit edildikten sonra, diğer taraf tespit edilen durumun aksini ispat eder. Dolayısıyla, fiili karine lehine olan taraf o hususu ispat etmiş sayılır. Ancak, karşı tarafın aksini ispat etme durumu her zaman vardır⁸⁷⁴. Örnek vermek gerekirse, TPE'nin tanınmış olduğunu tespit edip Sicile tanınmış marka olarak tescil ettiği bir markaya dayanarak hükümsüzlük davası açan (KHK. md. 7/1-ı, 8/4 ve 42/1-a ve b) davacının, o markanın tanınmış marka olduğunu ispatlaması gerekmez. Ancak,

⁸⁷⁰ Karşlı, s. 558; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 436- 438; Muşul, s. 325; Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 365.

⁸⁷¹ Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart ve Keeling, s. 281, 282.

⁸⁷² Karşlı, s. 558; Muşul, s. 325; Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 365. Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s.438.

⁸⁷³ Bkz. Bölüm II-C-1-b.

⁸⁷⁴ Karşlı, s. 559; Kuru, Arslan ve Yılmaz, s 364; Muşul, s. 325; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 447.

tanınmışlığın zamanla kaybedilmesi mümkün olduğu gibi, bir markanın tanınmış olduğunu tespit etmede nihai yetki mahkemeye ait olduğundan, aleyhine hükümsüzlük davası açılan davalı o markanın tanınmış marka olmadığını veya tanınmışlık vasfını kaybettiğini ispat edebilir. Bir başka ifade ile bu fiili karinenin aksini ispat ederek davanın reddini sağlayabilir. Diğer bir örnek ise, bir markanın tanınmış olduğunu bilen veya bilebilecek durumda olanın kendi markasını tescil ettirdiğinde kötü niyetli olduğu karinesidir. Ancak, o kişi bunun aksini ispat etme hakkına sahiptir. Nitekim, Yargıtay da kötü niyet karinesinin aksinin ispat edilebileceğini kabul etmiştir⁸⁷⁵.

(1). Hükümsüzlük Hallerinin İspatı

Hükümsüzlük davalarının açılabilmesi II nci bölümde açıklanan hükümsüzlük nedenlerinden en az birinin varlığına bağlıdır. Zira, tescilli bir markanın hükümsüz kılınabilmesi için hükümsüzlük nedenlerinden en az birinin bulunması gerekir. Açılan davanın davacı lehine sonuçlanması ise, dayanılan hükümsüzlük sebebinin veya sebeplerden en az birinin mahkeme önünde yukarıda “ispat yükü” başlığı altında açıklanan kurallar çerçevesinde ispatına bağlıdır. Kararnamede özel ispat kuralları öngörülmediğinden, TMK. md. 6 ve HMK. md. 190/1 hükümleri uyarınca taraflardan her biri, kural olarak, iddialarını dayandırdıkları vakıaları ispat etmek durumundadırlar. Bununla birlikte, diğer hukuk davalarında olduğu gibi yukarıda verilen örneklerden de açıkça anlaşıldığı üzere ispat yükünün yer değişmesi, karşı ispat ve aksini ispat halleri hükümsüzlük davalarında da söz konusu olmaktadır.

i. Markanın Kullanılmaması Sebebine Dayalı Davada

Markanın kullanılmaması nedenine dayalı olarak açılan hükümsüzlük davasında, menfi bir durum söz konusu olmasına rağmen ispat hususundaki “iddia eden iddiasını ispat etmesi gerekir” şeklindeki genel kuraldan (TMK. md. 6 ve HMK. 190/1) ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Bununla birlikte davada bir menfi durumun ispatının söz konusu olması nedeniyle, davacı hükümsüzlüğünü

⁸⁷⁵ Yarg. 11. HD’nin 05.07.2011 gün ve E. 2009/8200, K. 2011/8270 sayılı Kararı “ .. Öncelikle dava konusu markaların tescil edildikleri tarih itibarıyla davacı markasının 556 sayılı KHK’nın 7/1-(i) bendi anlamında tanınmış olup olmadığı hususundaki delillerin incelenmesi, tanınmış olduğunun kabulü halinde kötüniyetli bir tescilin varlığı karine olarak kabul edileceğinden, karinenin aksini ispat yükü davalı tarafta olup,...” (UYAP).

istediği markanın tescil haline, yani mevzuata uygun kullanılmadığını, bunun 5 yıl sürdüğünü yahut da bu müddet içinde hiç kullanılmadığını delillerle ortaya koyma durumundadır. Ancak davacının ispatından kasıt, markanın kullanılmadığı yönünde şüphe uyandırmadır. Böyle bir şüphenin varlığı ispat edildikten sonra, davalı marka sahibi markasını kullandığına ilişkin delilleri göstermesi ve kullandığını ispat etmesi gerekir. Dolayısıyla, önce davacı markanın kullanılmadığı yönünde iddiasını bu hususta şüphe uyandıracak şekilde ispat edecek, bundan sonra ise davalı markasını kullandığını, yani aksini ispatlamak zorunda kalacaktır. Bu hususta doktrindeki görüşler ile Yargıtay'ın görüşü Bölüm II'de açıklandığından⁸⁷⁶ tekrardan kaçınmak için burada belirtilmemiştir.

Ancak hemen belirtelim ki, Bazı yazarla ile Yargıtay'ın görüşü, burada menfi bir durumun ispatı gerektiği için ispat yükünün davalı üstünde olduğu yönündedir. Bizce, TMK. md. 2'de düzenlenen iyi niyet kuralından kaynaklanan bir zorunluluk olmadıkça, davacının dava açmasındaki amaç; kullanılmadığını belirttiği markayı kendisinin kullanabilmesi olduğundan, davacı menfi vakıaya dayanarak lehine haklar çıkartan taraf konumundadır. Dolayısıyla zor da olsa menfi vakıayı davacının kendisi ispat etmek durumundadır⁸⁷⁷. Ancak bundan sonra davalı aksini, yani markasını kullandığını ispatlamalıdır. Eğer, davacının delillere ulaşmasının imkânsız olması gibi iyiniyet kuralından kaynaklanan bir zorunluluk varsa, bu kez mutlak surette davalı markasını kullandığını ispat etmek durumundadır. Zira böyle durumlarda ya deliller davalının elindedir ya da davalının ulaşması daha kolaydır⁸⁷⁸.

Markanın kullanıldığının ispatı için, o markayla ilgili faturalar ile fuar katılım belgesine delil olarak dayanılabilmektedir. Ancak, Yargıtay, bu belgelerin doğruluğu ile Fuar katılım belgesinin ilgili olduğu fuara katılım faaliyetlerinin, yani hazırlıklarının dava tarihinden öncesine taşıp taşımadığının araştırılması gerektiğini belirtmektedir⁸⁷⁹.

⁸⁷⁶ Doktrin ve Yargıtay'ın görüşü için bkz. yukarda... ve bölüm II-3-a-(2).

⁸⁷⁷ Muşul, s. 324; Ayrıca bkz. yukarıda İspat Külfeti başlığı altındaki açıklamalar.

⁸⁷⁸ Bkz. yukarıda, ispat yükü.

⁸⁷⁹ Yrg. 11. HD'nin 22.03.2011 gün ve E. 2009/4466, 2011/3209 sayılı Kararı "... davacı tarafından markayı gösteren ibarelerin faturalara sonradan eklendiği ileri sürüldüğüne göre, .. anılan faturaların asılları getirilip uzman bilirkişilerden rapor alınması suretiyle bu durumun açıklığa kavuşturulması gerekirken,... dava açılmadan 20 gün önce fuarlara katılmanın dava açılacağı düşüncesiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Mahkemece görüşüne başvuru bilirkişi raporunda da davalının bu kullanımının şüpheli bulunduğu belirtilmiştir. O halde, mah-

ii. Diğer Hükümsüzlük Sebeplerine Dayalı Davalarda

İspat yükünün bir davada hangi tarafın üzerinde olduğu hususunun, TMK. md. 6 ve HMK. md. 190/1 hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere, Bu hükümlere göre, kanun aksini düzenlemedikçe bir davada taraflardan her biri ileri sürdükleri iddiaları ispatlamaya mecburdur. Yani kural olarak taraflardan her biri iddiasını ispat külfeti altındadır. Bu durumda, yukarıda incelenen markanın kullanılmamasına ilişkin hükümsüzlük nedeni dışında ki nedenlerinden her hangi birine dayanılarak açılan tescilli bir markanın hükümsüzlüğü davasında davacı, o hükümsüzlük sebebinin varlığı ile hükümsüzlük şartlarının oluştuğunu ispatlamak durumundadır. Davacı ispat külfetini yerine getirirken yukarıda “ispat yükü” başlığı altına belirtilen istisnalardan yararlanma hakkına sahiptir. Diğer taraftan davalı da kendi savunmaları bakımından karşı ispat ve davacının ispat ettiği bir vakıanın aksini ispat etme hakkına sahiptir. Örneğin, Kararname md. 7/1-(a), (c) ve (d) bentlerindeki nedenlere dayalı açılan bir hükümsüzlük davasında davacının ispat etmesi gereken hususlar, o markanın KHK’nın 5 nci maddesi kapsamına girmeyen, (c) bendi kapsamında tanımlayıcı ve (d) bendi kapsamında jenerik ad ve işaretlerden olduğudur. Davacı bu hususu ispat ederse, davalı dava konusu markanın kullanma ile ayırt edicilik özelliğini kazandığını ispat ederek davanın reddini sağlayabilecektir.

Markanın kullanılmaması nedenine dayalı hükümsüzlük davası hariç tutulmasının nedeni yukarıda ayrı başlık altında incelenmiş olmasıdır.

Mukayeseli hukukla karşılaştırmak gerekirse, İngiltere marka hukukundan doğan iptal ve hükümsüzlük davalarında; ispat yükü ve delil gösterme medeni usul prensiplerine tabi olup, markanın kullanılmaması nedenine dayalı açılan iptal davası hariç, diğer iptal davaları ile hükümsüzlük davalarında ispat külfeti kural olarak davacının üzerindedir. Bununla birlikte, İngiltere Marka Kanunu (TMA 1994). md. 3/1-8(b)-(d) bentlerinde belirtilen mutlak ret nedenlerine dayalı açılan hükümsüzlük davalarında davalının aksini, yani markanın ayırt edicilik kriterini kazandığını ispat

kemece öncelikle fuarda sergilenen “Carrera” markalı saatlerin ne şekilde imal ettirildiğinin davalıdan sorulması, daha sonra içinde sektörden bir uzmanında bulunduğu yeni bir heyetten bilirkişi raporu alınarak bu şekilde imal ve fuara katılım faaliyetinin dava tarihinden 3 ay öncesine taşımaya yacağının belirlenmesi ve ulaşılabilecek sonuca göre bu kullanımın Dava açılacağı düşüncesiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesi gerekirken...” (UYAP).

ederek davanın reddini sağlama imkânı vardır⁸⁸⁰. Ayrıca, iptal ve hükümsüzlük davalarının görülme aşamalarında ispat açısından genel kuralın istisnalarının olması da söz konusudur. Yani, yargılama sırasında ispat yükünün yer değişmesi mümkün olmaktadır⁸⁸¹.

İspat, karşı ispat ve ispat yükünün yer değiştirmesi ile ilgili konular markanın hükümsüzlüğü hallerinden de örnek vermek suretiyle yukarıda “ispat yükü” başlığı altında açıklandığından, tekrardan kaçınma adına bu kısa açıklama ile yetinilmiştir.

b. Deliller

Kararnamede deliller düzenlenmediği gibi, Tasarı ile de bu konuda özel bir düzenleme getirilmek istenmemiştir. Ancak Türk hukukunun aksine, mehz olan 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 78'nci maddesi delilleri düzenlemektedir. Bu hükme göre, Büro nezdinde görülen her hangi bir davada, deliller; tarafların dinlenmesi, bilgi talep etme, çeşitli belge ve dökümanlar, tanık ifadeleri, bilirkişi görüşü ve devlet hukuku kapsamındaki yemindir.

Kararnamede özel bir hükme yer verilmediğinden, İngiltere Hukukunda olduğu gibi⁸⁸² Türk hukukunda da HMK'nın delillere ilişkin hükümlerinin uygulanması kaçınılmazdır. Zira, özel bir hüküm olmadığına göre genel kanun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Hemen belirtelim ki, bir davanın kazanılması davacının ileri sürdüğü vakıaları ispat etmesine bağlıdır. Bu nedenle her davada olduğu gibi markanın hükümsüzlüğü davasında da ispat çok önemlidir. Davadaki çekişmeli hususların ispatı için başvuru araçlarına ise delil (HMK. md. 187/2) denmektedir⁸⁸³. O halde deliller davanın kaderini belirleyen vasıtalar olduğundan konumuz açısından da incelenmesi gerekmektedir.

⁸⁸⁰ Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart ve Keeling, s. 281.

⁸⁸¹ Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart ve Keeling, s. 282.

⁸⁸² Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart ve Keeling, s. 281

⁸⁸³ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 358; Pekcanitez, Atalay ve Özekes, s. 464.

(1). Delil Türleri

Esas itibariyle, hukukumuzda delilleri düzenleyen kanun HMK'dır. Kanun'un düzenlediği deliller; biri kesin, diğeri ise takdiri deliller olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Kesin (Kanuni) deliller; ikrar (md. 188), kesin hüküm (md. 303), yemin (md. 225 vd.) ve senet (md. 199 vd.) olarak belirtilmiştir. Senet, resmi senet ve adi senet olmak üzere iki çeşittir. Hâkim kesin deliller ile bağlıdır. Yani bunları takdir yetkisi bulunmamaktadır. Zaten kesin delil denmesinin nedeni de, hâkimin delillerle bağlı olmasıdır. Takdiri deliller ise; tanık (md. 240 vd.), bilirkişi (md. 266), keşif (md. 288 vd.), uzman görüşü (md. 293) ve Kanunda düzenlenmeyen delillerdir (md. 192). Bu delillere takdiri delil denmesinin nedeni ise hâkimin serbest olarak bu delilleri takdir etme yetkisine sahip olmasıdır⁸⁸⁴.

1086 sayılı HUMK'nın aksine, 6100 sayılı HMK delil olarak belgeyi de düzenlemiştir. Şöyle ki, Kanun'un "belge" kenar başlıklı 199 ncu maddesine göre; uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü, veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları belgedir. Anlaşıldığı üzere, kanun'un delil olarak kabul ettiği belge senedi de içine alan çok geniş bir kavram ve bir bilgi taşıyıcısıdır. Bununla birlikte her bilgi taşıyıcı değil, çekişme konusu vakıaları ispata elverişli olanlar usul hukuku anlamında belge sayılırlar. Hemen belirtelim ki senetle ispat kuralı belge ile ispat kuralı haline gelmemiştir. Bununla birlikte bir belgenin ispat gücü onun senet olup olmamasına bağlıdır⁸⁸⁵. Aşağıda belirtildiği üzere konumuzla en çok ilgisi olan delil türü belgedir. Bunlardan senet yukarıda belirtildiği üzere kesin delillerdendir.

Konumuz açısından önemi bakımından açıklanması gereken diğeri bir delil ise, "Kanunda Düzenlenmemiş Deliller" kenar başlığıyla yapılan HMK. md. 192'nin düzenlemesidir⁸⁸⁶. Bu hükme göre, Kanun'un belirli bir delille ispatını zorunlu

⁸⁸⁴ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 370 vd.; Pekcanitez, Atalay ve Özekes, s. 476; Karşı, s. 566 vd.; Muşul, s. 330 vd.

⁸⁸⁵ Muşul, s. 359, 360; Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 378.; Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Pekcanitez, Atalay ve Özekes, s. 4480 vd.

⁸⁸⁶ Bu husus daha önce "Özel Hüküm Sebepleri" kenar başlığıyla 1086 sayılı HUNK'nın 367 nci maddesi ile düzenlenmişti. İşte bu hükme dayanılarak Kanunda yer verilmemiş olan delillerde bir vakıanın ispatı için yararlanılmakta idi. Örneğin, gayrimenkul keşfi dışındaki, menkuller vs. üzerinde

kılmadığı hallerde, Kanunda gösterilen delil türleri dışındaki delillere de başvurulabilecektir. Dolayısıyla bu hükümle, deliller bakımından bir sınırlamanın olmadığı öngörülmüştür. Bu durumda senetsiz ispatın mümkün olduğu hallerde, hukuka uygun yollardan elde edilmiş olmak koşuluyla davanın dayanağı vakıaları ispat edebilecek her türlü unsurun delil olması caiz kılınmıştır⁸⁸⁷.

Belirtilmesi gereken bir diğer husus da, HMK'nın 193 ncü maddesinde düzenlenen delil sözleşmesidir⁸⁸⁸. Bu hükme göre, taraflar yazılı veya duruşmada tutanağa geçirecekleri imzalı beyanlarıyla, kanunda belirli delillerle ispatı öngörülen vakıaların başka delil veya delillerle ispatını kararlaştırabilecekleri gibi; belirli delillerle ispatı öngörülen vakıaların da sadece belirli delil veya delillerle ispatını kabul edebilirler. Taraflardan birinin ispat hakkının kullanımını imkânsız kılan veya fevkalade güçleştiren delil sözleşmeleri geçersizdir.

Anlaşıldığı üzere, HMK ispata yarayacak her türlü unsuru delil olarak düzenlemiştir. Herhangi bir unsurun delil olabilmesinin önünde tek engel o unsurun hukuka aykırı yollardan elde edilmiş olması halidir (HMK. md. 189/2). Yani hukuka aykırı yollardan elde edilen bir delilin ispat aracı olarak kullanılmasını kanun yasaklamıştır. Başka bir ifade ile, hukuka aykırı delili hâkim resen gözetmek ve o delili değerlendirme dışında tutmak durumundadır⁸⁸⁹.

Burada hemen belirtelim ki, hükümsüzlük davasının konusu haksız tescil edilmiş veya tescilden sonra Kararnamede öngörülen nedenlerle tescili haksız hale gelen bir marka olup, haksız tescil de haksız fiil niteliğinde olduğundan HMK'da düzenlenen deliller hükümsüzlük davasında ispat aracı olarak kullanılabilir.

(2). Hükümsüzlük Davalarında Deliller

Hükümsüzlük davalarında ileri sürülen vakıaların ispatında kullanılmak üzere kanun tarafından belli bir delil öngörülmemiştir. Başka bir ifade ile ispatı gereken

yapılan incelemeler ve hakim in müşahadesi gibi (Karlı, s. 658).; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 473.

⁸⁸⁷ Karlı, s. 658, 659; Çünkü HMK. md. 192 hükmü serbest delil sisteminin göstergesidir. Bu durum Türk hukukunda geçerli olan serbest delil sisteminin sonucudur (Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 473, 474).

⁸⁸⁸ Delil sözleşmesi eski 1086 sayılı Kanun'un 287 nci maddesiyle düzenlenmişti.

⁸⁸⁹ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 359; Pekcanitez, Atalay ve Özkes, s. 466- 472.

hususların ispatında belirli delillerin kullanılmasını kanun gerekli kılmamıştır⁸⁹⁰. Dolayısıyla, hukuka aykırı elde edilmemek kaydıyla⁸⁹¹ her türlü delil hükümsüzlük davalarında ispat aracı olarak kullanılabilir. Çünkü, hükümsüzlük davasının konusu daima haksız tescil edilmiş veya KHK. md. 42/1- (c) vd. bentlerinde belirtilen nedenlerden dolayı sonradan haksız tescil haline gelen bir markadır. Haksız tescil ise, haksız fiil hukuki niteliğinde [TBK. md. 49 (eBK. md. 41)] olduğundan, ispat aracı olarak her türlü delilin kullanılması mümkündür. Yalnız, ticari vekil veya temsilcinin davalı olarak yükümlü olacakları karşı ispat, ancak yazılı bir belge ile mümkündür.

Bununla birlikte kullanılacak delilin ispatı istenen hususun ispatına elverişli olması gerekir. Şayet dayanılan bir delil ispatı gereken hususta mahkemeye herhangi bir kanaat getirecek durumda değilse delil olarak kullanılması bir yarar sağlamayacaktır. Örneğin, dava konusu markanın ayırt edicilik kriteri kazandığı savunma olarak ileri sürülmüşse, dayanılan delillerin o markanın ayırt edicilik kriterini kazandığını ispata yaraması gerekir. Yani böyle bir sonucu çıkartmaya elverişli olmalıdır. Dolayısıyla, bu hususta, markayı taşıyan malların pazardaki hacmini, hizmetin kapsamını, reklam ve tanıtımını gösteren bilgi ve belgeler ile varsa ilgili toplum kesiti üzerinde yapılmış anket sonuçlarının delil olarak gösterilmesi ile bunlar üzerinde bilirkişi incelemesi yapılması gerekir⁸⁹².

Yine, karıştırma ihtimalinin yaratılıp, haksız kazanç sağlanarak markanın ününün sömürülüp zarar verildiğinin iddia edilmesi halinde; kullanılacak delillerin bu hususları ispata elverişli olması, dayanılan delillerden o sonuçların ihtimal olarak çıkartılabilmesi gerekir⁸⁹³. Dolayısıyla, yukarıdaki delillerden başka, kullanılan reklam sloganı, markanın süsleyen şekil ve renklerle kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili mal ya da hizmetlerin ticarete kullanıldığını gösteren her türlü materyaller ile yine yapılan tüm anketlere ilişkin sonuçlar ve ilgili dönemde dava konusu marka ile davacı markasının tescilli oldukları mal ve hizmetlerin ticari hacimlerine ilişkin belgeler ve tüm bu belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi delil olabilir. Anketlerden yararlanma hükümsüz kılınması istenen davalı markasının davacı markasıyla halk

⁸⁹⁰ Zira, kanunun belirli delillerle ispatını emrettiği hususlar, başka delillerle ispat edilemez (HMK. md. 189/3).

⁸⁹¹ Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz (HMK. md. 189/2).

⁸⁹² Bently ve Sherman, s. 801.

⁸⁹³ Bently ve Sherman, s. 802, 803.

tarafından karıştırma ihtimalinin olup olmadığının tespitine yönelik olacağından, bu anketlerin markaların tescilli olduğu mal veya hizmetlerin hitap ettiği tüketiciler, son alıcılar ve durum gerektiriyorsa araçlar üzerinde yapılması gerekmektedir⁸⁹⁴.

Tanınmış markaya dayalı açılan hükümsüzlük davasında delil olabilecek unsurların ise o markanın tanınmış olduğunu ortaya çıkarmaya elverişli olması gerekir. Dolayısıyla, o markanın ilgili pazar ve ihracatta yoğun kullanımı, reklam ve diğer tanıtım faaliyetleri ve bu husustaki yatırımlar ile kalite ve imaj vs. gösteren belgeler ile anket sonuçları, bilirkişi incelemesi ve uzman görüşüne delil olarak dayanılabilir⁸⁹⁵. Dolayısıyla, bağlayıcı olmamakla birlikte, WIPO ve TPE tarafından tespit edilen tanınmışlığı gösteren kriterleri göstermeye yarayan tanıtım, yatırım, Pazar payı, ilgili kesimde yapılmış olan anket verileri ile sair belgeler üzerinde ilgili sektörde uzman bir kişi de dâhil edilmek suretiyle oluşturulacak heyetten rapor alınması gerekmektedir⁸⁹⁶. Hemen belirtelim ki, bir markanın TPE tarafından tanınmış olduğunun tespit edilip, Sicile tanınmış marka olarak tescil edilmiş olması o markanın tanınmış olduğunun ispatı için yeterli olmadığı gibi, yalnızca bilirkişi görüşü de yeterli değildir.

Markanın kullanılmadığı iddia ediliyorsa, dayanan deliller o markanın kullanılmadığı yönünde şüphe uyandırmaya yeterli olmalıdır. Marka sahibi olan teşebbüsün ürettiği ve pazarladığı mal veya hizmetleri tanıtan reklamlar, katalog, fiyat listeleri ve pazarlarda, dava konusu markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin tamamı ya da bir kısmının yer almaması halinde davacı bu unsurlara delil olarak dayanabilir. Zira bu deliller o markanın kullanılmadığı yönünde mahkemede kuşku uyandıracak niteliktedir.

Buna karşın, markanın kullanıldığını iddia eden davalının dayanacağı delillerin ise o markanın ciddi biçimde kullanıldığı ve kullanıma kesintisiz beş yıl ara

⁸⁹⁴ Bkz. Bölüm II-3-b ve c.

⁸⁹⁵ Yrg. 11. HD'nin 04.04.2012 gün ve E. 2010/14581, K. 2012/5266 sayılı kararı "... tescilli bir markanın yoğun kullanım, reklam ve tanıtım, kalite imajı faaliyetleri sonucunda hem menşe ülkede hem de sözleşme'ye taraf ülkelerde tanınmış hale gelmesi halinde..... Nitekim bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere dava konusu "Bizim" markasının yurt dışında bazı ülkelerde tescilli olması anılan markanın 556 sayılı KHK'nın 7/1-I bendinde atıf yapılan Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi anlamında tanınmış sayılması için yeterli olamayacağı gibi, davacı markasının yurt dışında kullanıldığı ürünlere ilişkin ihracat miktarı, yurt dışı tanıtım reklamları araştırma raporları v.b hususlarda dosyaya yeterli delil de sunulmamıştır.. (UYAP). Ayrıca bkz. Bölüm I Tanınmış Marka, Bölüm II Tanınmış Marka.

⁸⁹⁶ Yrg. 11. HD'nin 30.01.2012 gün ve E. 2010/8690, K. 2012/991 sayılı Kararı (UYAP).

verilmediği Kanaat'ını oluşturmaya yeterli olmalıdır. O markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin ticaret mevkiine konulduğunu gösteren faturalar, reklam, broşür ve katalog vb. tanıtım araçları, fuarlara katılmak için yapılan hazırlıklar ve fuar katılım belgeleri, üretimin yapıldığına dair bilgi ve belgeler delil olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu bilgi ve belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi gerekir. TSE hizmet belgesi ise delil kabul edilmemektedir⁸⁹⁷. Tabii ki, bu delillerin markanın ilgili olduğu mal ve hizmetlerde kullanıldığını yer, zaman ve ürün ve hizmete ilişkin özellikleri göstermesi gerekir. Markalı malın resminin bulunduğu tanıtım broşürü tek başına yeterli delil sayılamaz⁸⁹⁸.

Markanın ilk kullanıldığı iddiasının ispatı için, delil olabilecek unsurlar, faturalar, tanıtım faaliyetlerine ilişkin reklam vs. vasıtalar, gazete ilanları, tanıtım faturaları, tanık ve bilirkişi incelemesidir⁸⁹⁹. Önemle belirtmek gerekir ki, Diğer marka davalarında olduğu gibi hükümsüzlük davalarında da, davalı sıfatı ile tescilli marka hakkına ve tanınmışlık iddiasına dayalı açılan davalarda davacı sıfatlarının belirlenmesi ve dava konusunun tespiti için marka işlem dosyaları da önemlidir. Bu nedenle bunların TPE Markalar Dairesi Başkanlığından celbi gerekmektedir⁹⁰⁰.

Özetle belirtmek gerekirse, ispatı gereken vakiya özgü olmak ve hukuka aykırı elde edilmiş olmamak kaydıyla, hükümsüzlük davalarında deliller şunlardır: HMK'da belirtilenler ile tarafların açıklamaları, tanık beyanları, tanıtım vasıtaları, ürün dökümanları, yemin, uzman görüşü, kataloglar⁹⁰¹, gazete ilanları, fotoğraflar,

⁸⁹⁷ Yrg. 11. HD'nin 22.03.2011 gün ve E. 2009/4466, K. 2011/3209 sayılı Kararı (Şahsi Arşivim); Yrg. 11. HD'nin 11.01.2011 gün ve E. 2009/14768, K. 2010/148 sayılı Kararı (Kazancı)

⁸⁹⁸ Dirikkan, Tescilli Markanın Kullanılması Külfeti, s. 271.

⁸⁹⁹ Yrg. 11. HD'nin 18.07.2011 gün ve E. 2009/14175, K. 8997 sayılı Kararı “... Öncelikle davacı tarafça sunulmuş olan tanıtım faturalarının içerikleri ve sahih olup olmadıkları hususu, söz konusu faturaları düzenleyen şirket ya da gerçek kişilerden sorulduktan sonar içinde telekomünikasyon konusunda uzman bir bilirkişinin de bulunduğu bilirkişi kurulundan, davaya konu olan ve taraflarca “Alocart” olarak adlandırılan iletişim sisteminin içeriğinin ne olduğu, 2004 yılından önce yapılan kullanımların ne şekilde olduğu, davacı tanığı tarafından ibraz edilen ve 2002 yılına ait olduğu belirtilen iki adet kart da göz önünde bulundurmak suretiyle belirlenip, öncelikli kullanımın hangi tarafça yapıldığı hususu tereddüte yer olmayacak şekilde ortaya konulup, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken...” (UYAP).

⁹⁰⁰ Yrg. 11. HD'nin 21.09.2012 gün ve E. 2011/6788, K. 2012/14006 sayılı Kararı “.. Davacının tescilli marka hakkına ve tanınmışlık iddiasına dayalı olarak hükümsüzlük talep edebilmesi için marka sicilinde de adına tescilli kaydın dava sonuçlanıncaya kadar mevcut olması gerekir. Bu bakımdan öncelikle davacının dayandığı ... sayılı marka tescil belgesinin TPE'den getirtilerek davacının marka hakkı sahibi olup olmadığını belirlenmesi ve yine bu markanın kapsadığı mal ve hizmetler içinde 43/2 alt grup hizmetin bulunup bulunmadığının araştırılmasından sonra...” (UYAP).

⁹⁰¹ Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 276.

faturalar, fiyat listeleri, etiketler, ambalajlar⁹⁰², reklamlar ve harcamaları, reklam sloganları, markanın kullanım biçimi süslemeli vs., ticarete kullanımına ilişkin katalog vs. dokümanlar, anketler⁹⁰³, marka işlem dosyası, bilirkişi raporu, rüçhan hakkı belgesi, üçüncü kişilerden alınacak bilgi vb.

c. Delillerin İkamesi, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Markanın taklit edilmesine dayalı açılan tazminat davasında davacı zararının hesaplanması için gerekli delillerin istenmesine ilişkin KHK md. 65 hükmü hariç⁹⁰⁴, bu konuda Kararnamede özel hüküm bulunmadığından, bu hususlar da HMK'ya tabidir. Dolayısıyla, davacı dava dilekçesi ekinde tüm delillerinin taraf sayısından bir fazla örneğini mahkemeye ibraz edip, başka yerden getirtilecek delillerini dilekçesinde belirtmesi gerekir (HMK. md. 121). Davalı da cevap dilekçesinde savunmasının dayanağı vakıaları hangi delillerle ispat edeceğini belirtip örneklerini davacı sayısından bir fazlasıyla mahkemeye ibraz edip, başka yerde bulunan ve celbi gereken belge ve dosyaların da yerlerini bildirmesi gerekmektedir (HMK. md. 129/2). Taraflara, dilekçelerinde belirttikleri delilleri mahkemeye sunmazlarsa, delillerini sunmaları ve başka yerde bulunan delilleri içinde gerekli açıklamaları yapmaları hususlarında ön inceleme duruşmasında iki hafta kesin süre verilir. Bu süreye uyulmazsa o delile veya delillere dayanmaktan vaz geçmiş sayıldıklarına karar verilir (HMK. md. 140/5). Kural olarak, bundan sonra taraflar delil gösteremezler ve ibraz edemezler. Bu kuralın istisnası, HMK. md. 145 hükmüdür. Bu hükme göre, bir delilin sonradan ileri sürülmesi davayı uzatma amacı taşııyorsa veya süresinde ileri sürülmemesi o tarafın kusurundan kaynaklanmamakta ise, mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir. Ayrıca hâkim gerekli görürse, tarafların açıklama yapmaları ile delil göstermelerini isteyebilir (HMK. md.31).

Kural olarak deliller davaya bakan mahkemede mümkün olduğu ölçüde birlikte ve aynı duruşmada incelenir. Mecburiyet halinde bazı delillerin incelenmesi başka bir duruşmaya bırakılabilir. Ancak, başka yerdeki delillerin mahkemeye getirilme

⁹⁰² Dirikkan, Tescilli Markanın Kullanılması Kulfeti, s. 271.

⁹⁰³ Bently ve Sherman, s. 801-804.

⁹⁰⁴ Marka sahibi, markanın kendi izni olmaksızın taklit edilerek kullanılması sonucunda uğramış olduğu zarar miktarının belirlenmesi için tazminat yükümlüsünden markanın kullanılması ile ilgili belgeleri vermesini talep edebilir (KHK. md. 65).

imkânı yoksa keşif vs. gibi, istinabe yoluyla o yerde de toplanabilir. Taraflar isterlerse istinabe mahkemesinde hazır bulunabilirler (HMK. md. 197). Delillerin incelemesine ön inceleme tamamlandıktan sonra belirlenen tahkikat duruşmasında başlanır (HMK. md. 143 vd.).

Kanuni istisnalar dışında davaya bakan hâkim delilleri serbestçe değerlendirir (HMK. md. 198). Kanuni istisnalardan kasıt, bir vakıanın ispatının belirli delillerle yapılmasının kanunda ön görüldüğü haller ile kesin delillerdir.

d. Resen Delil Araştırma Sorunu

Medeni mukakeme hukukunda mahkemenin karar verebilmesi için gerek görülen dava malzemesini toplanma yetkisinin kime ait olduğu hususunda kabul görmüş iki ilke vardır. Biri, dava malzemesinin taraflarca getirilmesi; diğeri ise resen araştırma ilkesidir. Dava malzemesini ise; vakıalar ile deliller oluşturur⁹⁰⁵. Bizim konumuzla ilgili olanı ise delillerin araştırılması halidir.

Tasarruf ilkesinin gereği (HMK. 24) olarak, HMK. md. 25/2’de, kanunla belirtilen durumlar dışında, hâkimin resen delil toplayamayacağı öngörülmüştür. O halde, taraflarca getirilme ilkesinin hâkim olduğu davalarda, kural olarak delilleri taraflar getirmek durumundadırlar. Hâkim resen delil araştırma durumunda değildir⁹⁰⁶. Kural bu olmakla birlikte Kanun bazı istisnalar da getirmiştir. Şöyle ki, tarafların talebi olmadan, gerekiyorsa, hâkim resen keşif (md. 288) ve bilirkişi (md. 266) delillerine başvurabilir. Yine resen tarafları isticvap edebilir (169 vd.). Ayrıca, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu olması hallerinde, maddi ve hukuki açıdan belirsiz veya çelişkili durumlar hakkında taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil göstermelerini isteyebilir (md. 31). Hatta gerekirse resen 3 üncü kişi veya kurumun elinde bulunan belge/belgelerin ibraz edilmesini emreder. Belge ibraz eillemese, üçüncü kişiyi tanık olarak dinleyebilir. Bu durumlarda tanıklara ilişkin hükümler uygulanır (md. 221). Çünkü, hâkim baktığı bir davada karar vermek durumundadır.

⁹⁰⁵ Karşlı, s. 299.

⁹⁰⁶ Kuru, Arslan, Yılmaz, s. 368; Muşul, s. 277.; Taraflarca getirilme ilkesi, sözleşme serbestisi ilkesinin medeni usul hukukuna bir yansıması ve onun tamamlayıcısıdır. Çünkü, taraflar karara etki edecek dava malzemesini getirmekle yükümlüdürler. Bu ilkenin felsefi dayanağı liberalizm düşüncesidir (Karşlı, s. 300 vd.).

Yine, kamu yararının söz konusu olduđu durumlarda resen araştırma ilkesi kabul edilmiştir. Buna göre, kamu yararı nedeniyle tarafların talebi olmadan hâkim davanın ispatı için resen gerekli delillere başvurabilir⁹⁰⁷. Esasen, kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda hâkim, davanın ispatı için gereken delillere kendiliğinden başvurabilir. Taraflar da yargılama bitinceye kadar delil gösterebilirler⁹⁰⁸. O halde, hâkimin resen delil araştırması kamu yararının bulunmasına bağlıdır.

Hemen belirtmeliyim ki bu kurallar hükümsüzlük davalarına da uygulanmak durumundadır. Dolayısıyla, gerekli olması durumunda hâkim, keşif ve bilirkişi deliline resen başvurabileceği gibi, taraflardan yeni delil göstermelerini de isteyebilir. Bundan başka kamu yararının gerektirdiği durumlarda hâkim, resen delil de araştırabilir. Yani taraflarca gösterilmeyen her hangi bir delile başvurabilir. Örneğin, bir markanın tanınmış marka olarak sicile tescil edilip edilmediğini sorabilir. Yine, öncelik ve üstün hakkın tespiti gerekiyorsa tarafların ticari faaliyete başladıkları tarihten itibaren, o markanın kullanılmasıyla ilgili tüm defter, belge, markanın kullanıldığı ürün, ambalaj ve tanıtım vasıtalarının incelenmesine resen karar verebilir.

Bununla birlikte, nispi ret nedenlerine dayalı açılan hükümsüzlük davalarıyla, mutlak ve diğer nedenlere dayalı açılan hükümsüzlük davaları arasında farklılık bulunmaktadır. Zira marka tescili için nispi ret nedenleri ancak hak sahibinin itirazı üzerine tescil engeli oluşturmakta iken, mutlak ret nedenlerinin tescil engeli oluşturmamasının temelindeki düşünce kamu yararıdır. Dolayısıyla araştırılması için her hangi bir itiraz gerekmemektedir. Yine, tescilden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük sebeplerine dayalı açılan davalarda da temel neden kamu yararıdır⁹⁰⁹.

Bu durumda, kamu yararı nedeniyle mutlak ret, kötü niyet ve tescilden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük nedenlerine dayalı açılan hükümsüzlük davalarına bakan hâkim, gerekli olduğu hallerde, resen delil araştırması yapabilmelidir. Nispi ret

⁹⁰⁷ Taraflarca hazırlama ilkesinin istisnası olan, resen araştırma ilkesi gereği hâkim vakıalarında resen inceleme konusu yapılabilir. Ayrıca hâkim tarafların ileri sürmediği vakıalarında kendiliğinden araştırılabilir. Kararında onlarada dayanabilir (Kuru, Arslan ve Yılmaz s. 144, 145). Kendiliğinden harekete geçme ve kendiliğinden araştırma ilkeleri çekişmesiz yargı işlerinde kural olarak uygulanır (HMK. md. 385/2).

⁹⁰⁸ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 368.

⁹⁰⁹ Bkz. Bölüm II-A ve C-3.

nedenlerine dayalı açılan hükümsüzlük davalarında ise, hakim keşif ve bilirkişi delili ile isticvaba resen başvurabileceği gibi, gerekli gördüğü delillerin ibrazı hususunda taraflara emir verebilir. Hatta diğer özel hukuk davalarına nazaran resen araştırma kapsamı daha fazla olmalıdır.

Resen araştırma ile ilgili görüşümüzün bazı nedenleri vardır. İlki, yukarıda belirtmiş olduğumuz; HMK'nın düzenlemesine ilişkin açıklamalardır. İkincisi, Kararnameye alınmayan Topluluk Marka Tüzüğü'nün 76 ncı maddesinde, nispi ret nedenleriyle ilgili hükümsüzlük davalarında Ofis'in incelemesinin taraflarca getirilen vaka ve delillerle sınırlı olacağı, ayrıca tarafların zamanında sunmadıkları vakıa ve delillerin ise dikkate alınmayabileceği, buna karşın diğer nedenlere dayalı açılan hükümsüzlük ve iptal davalarında resen inceleme (araştırma) yapacağının, öngörülmüş olmasıdır. OHIM'in uygulaması da bu yöndedir⁹¹⁰. Zira doğru olan, yorumun mehaza uygun yapılmasıdır. Üçüncüsü, Kararnamenin hem kamu hem de özel menfaatleri koruma amacının olmasıdır. Diğer bir deyişle, marka hukukunun özel ve kamu yararını korumayı amaç edinen karma niteliğe sahip olmasıdır. Dördüncüsü ise, Medeni Usul Hukukunda kesin hükmün herkese karşı hüküm doğurmamasına rağmen, MarkKHK'dan doğan hükümsüzlük davasında verilen ve kesinleşen kararın herkese karşı ileri sürülebilmesidir: Yani kesinleşen hükümsüzlük kararının herkese karşı hüküm ve sonuç doğurmasıdır (md. 44/son). Beşincisi, Kararnamenin marka sahibine sağladığı tekel hakkıyla, rekebet hukukundan doğan rakiplerin rekabet hakkının yarışması ve bu iki hakkın dengelenmesindeki kamu yararadır⁹¹¹. Zira, Any. md. 167 hükmüyle, Devlede rekebet düzeninin kurulması ile korunması görevi verilmiştir.

B. Hükümsüzlüğün Hukuki Sonuçları

Hükümsüzlüğün sonuçlarından kasıt, her hangi bir markanın hükümsüzlüğü için açılan dava sonucunda verilen hükümsüzlük, yani davanın kısmen veya tamamen kabulüne dair kararın etkileridir. Zira hükümsüzlük davasının reddine ilişkin karar; her hangi bir hükümsüzlük nedeninin, dava konusu markanın tescili sırasında olmadığı gibi tescilden sonra da ortaya çıkmadığının tespiti anlamına

⁹¹⁰ Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 276 vd.

⁹¹¹ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, &2, No: 2 ve 6, &3, No: 8; Bakırköy FSHHM'nin Bölüm II' belirtilen Kararı.

gelmektedir. Dolayısıyla ret kararı ile birlikte yeni bir hukuki durum ortaya çıkmamakta, mevcut hukuki durum ise devam etmektedir. Diğer bir ifade ile, herhangi bir hukuki değişiklik olmamakta ve bu nedenle markanın sicilinde yapılacak bir işlem de bulunmamaktadır⁹¹². O halde, hükümsüzlük davasının reddine ilişkin karar bu başlık altında yaptığımız çalışmanın konusu değildir.

Bu başlık altındaki çalışmamızın konusu, hükümsüzlük davası sonucun da verilen davanın tam veya kısmi kabulü kararıdır. Çünkü, bu halde dava konusu markanın kısmen veya tamamen hükümsüzlüğüne karar verildiğinden, ortaya bir takım sonuçlar çıkmaktadır. Ortaya çıkan sonuçlar “hükümsüzlüğün etkisi” kenar başlıklı MarkKHK’nın 44 ncü maddesinde düzenlenmiştir.

1. Genel Olarak

Yukarıda belirtildiği üzere AB Hukukunun aksine, Türk Hukukunda markanın kısmen veya tamamen hükümsüzlüğü ancak bir mahkeme kararı ile mümkündür. Açılan dava sonunda mahkemece dava konusu markanın kısmen veya tamamen hükümsüzlüğüne dair verilen kararın kesinleşmesi ile bir takım sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Hükümsüzlük kararının kesinleşmesi üzerine ortaya çıkan sonuçlar; “hükümsüzlüğün etkileri” kenar başlıklı MarkKHK’nın 44 ncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasında, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçlarının geçmişe etkili olduğu kuralı getirildikten sonra, ikinci fıkrasında; marka sahibinin kötü niyetli hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak kaydıyla, markanın hükümsüz sayılmasından önce, markaya tecavüz nedeniyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış mahkeme kararlarıyla, yapılmış ve uygulanmış sözleşmelerin hükümsüzlüğün geçmişe olan etkisinden etkilenmeyeceği, ancak hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme gereği ödenen bedelin kısmen veya tamamen iadesinin mümkün olduğu; üçüncü fıkra ise, markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşen kararın herkese karşı hüküm ifade edeceği öngörülmüştür.

⁹¹² Paslı, s. 172.

Doktrinde belirtildiği üzere⁹¹³, MarkKHK markanın tescilinin yapıldığı sırada var olan hükümsüzlük nedenleriyle (md. 42/1- a ve b), tescilden sonra meydana gelen bazı olaylar yüzünden ortaya çıkan hükümsüzlük nedenleri (md. 42/1- c vd.) arasında ayırım yapmadan hükümsüzlüğün etkilerini düzenlemiştir. Oysa, markanın tescili sırasında var olan mutlak ve nispi ret, dolayısıyla hükümsüzlük nedenleri ile markanın tescilinden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük nedenlerinin etkili oldukları zaman dilimi farklıdır. Zira bizim geniş anlamda hükümsüzlük olarak adlandırdığımız; tescilden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük nedenleri esas itibariyle birer iptal nedenleridir. Dolayısıyla ortaya çıktıkları tarihten veya dava tarihinden itibaren sonuç doğurmaktadırlar.

Bundan dolayı, mehzaz Topluluk Marka Tüzüğü'nde markanın tescili sırasında var olan tescil engelleri için hükümsüzlük (invalidity), tescilden sonra ortaya çıkan ve marka hakkını sona erdiren nedenler için ise iptal (revocation) terimlerini kullanılmış olup, bunların sonuçları da ayrı ayrı hükme bağlanmıştır. Şöyle ki; Tüzüğün “iptal ve hükümsüzlüğün sonuçları” kenar başlıklı 55/1 ve 2 nci maddesinde, markanın iptali kararının taraflardan birinin talebi üzerine, iptal sebeplerinden birinin gerçekleştiği önceki bir tarihten, önceki tarihin belirlenememesi durumunda ise OHIM’me yapılan iptal başvurusu veya karşı dava tarihinden; hükümsüzlük kararının ise markanın tescil edildiği tarihten itibaren hüküm doğuracağı öngörülmüştür. Anlaşıldığı üzere AB hukukunda markanın terkinin nedenleri hükümsüzlük ve iptal olarak iki gruba ayrılmış ve etkileri de farklı düzenlenmiştir⁹¹⁴. AB üyesi ülke olan İngiltere Marka Kanunu da markanın terkinine sebep olan nedenleri hükümsüzlük ve iptal olarak ayırmış ve hükümsüzlüğün tescilden itibaren (md. 47/2); iptalin ise iptal nedeninin ortaya çıktığı tarihten ya da dava tarihinden itibaren (md. 46) etkili olacağı belirtilmiştir.

Markanın terkinin için Kararnamede öngörülen nedenlerin bir kısmı daha tescil anında var olmasına rağmen, bir kısmı geçerli bir tescilden sonra ortaya çıkması nedeniyle, borçlar hukukunda kabul edilen hükümsüzlük ve iptal ayırımının yapılması zorunludur. Çünkü, birinci halde etki baştan itibaren sonuç doğurduğu halde,

⁹¹³ Kaya, s. 344, 345; Arkan, Cilt: II, s. 168; Karahan, s. 150; Çolak, s. 988; Şanal, s. 206; Cahit Suluk, Sinaî Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Beyaz Matbaa, İstanbul 2006, s. 42 vd.; Paslı, s. 178 vd.

⁹¹⁴ Davis, Edenborough, Graham, Malynicz, Malynicz ve Roughton, s. 270.; Alman Marka Kanun’unun düzenlemesinde (md. 49-52) AB Hukukuna paraleldir (www.ip.firm.de/markeng_e.pdf).

ikincisinde ise etki ya nedenin ortaya çıktığı tarihten ya da davanın açıldığı tarihten itibaren⁹¹⁵. Dolayısıyla, bu ayrım gözetilerek düzenleme yapılması doğru olabileceği gibi, mehz AB hukuku ile de paralellik sağlanmış olur. Kanaatimizce bu nedenle olsa gerek, MKTT'nın "hükümsüzlüğün etkisi" kenar başlıklı 51 nci maddesi⁹¹⁶ hükümsüzlük ve iptal edilebilirlik ayrımı gözetilerek AB hukuku ile paralelliği sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Tasarının yasallaşması hükümsüzlüğün etkisiyle ilgili doktrindeki tartışmaları da sona erdirecektir. Zira, bazı yazarlar⁹¹⁷ markanın hükümsüzlüğünün tescil tarihinden itibaren etkili olduğunu belirtmesine rağmen; bazı yazarlar⁹¹⁸, mehz AB Hukuku dikkate alınarak hükümsüzlük halinde tescilden, iptal halinde ise -dava veya talep halinde- iptal nedeninin ortaya çıktığı tarihten itibaren etkinin olacağını belirtmektedirler. Bazı yazarlar ise⁹¹⁹, haklı olarak kullanmamaya dayalı hükümsüzlük kararının 5 yıllık sürenin sona erdiği tarihe kadar geçmişe etkili olacağını belirtmektedir.

Kanaatimizce hükümsüzlüğün etkisini düzenleyen KHK'nın 44 üncü maddesinde yalnızca "geçmişe etkilidir" ibaresinin kullanılıp ayrıca bir tarih gösterilmediğinden hüküm mehz TMT. md. 55 hükmüne paralel olarak yorum yapmaya müsaittir. Dolayısıyla yeni bir düzenlemeye de gerek olmadan tescil sırasında var olan hükümsüzlük nedenlerine dayanılarak açılan dava sonucu verilen hükümsüzlük kararının markanın tescil edildiği tarihten itibaren; markanın tescilinden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük nedenlerine dayalı açılan dava sonucu verilen hükümsüzlük kararınınsa, tespit edilmesi ve talep halinde sebebin çıktığı tarihten, tespit edilemez veya talep yoksa dava tarihinden itibaren etkili olduğu kabul edilmelidir⁹²⁰.

⁹¹⁵ Suluk, s. 43.

⁹¹⁶ Bu Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde bu karar, markanın koruma süresinin başladığı tarihten itibaren etkili olup, marka hakkına bu kanun ile sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır (f. 1). Bu Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentleri uyarınca markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde ise bu karar, hükümsüzlük talebinin yapıldığı tarihten itibaren etkilidir. Ancak bu nedenlerin, daha önceki bir tarihte bilinmesi halinde ve talep üzerine, hükümsüzlük kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına da karar verilebilir (f. 2). Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonar marka Sicilden terkin edilir ve durum Gazetede yayımlanır (f. 4/2 nci cümle).

⁹¹⁷ Arkan, Cilt: II, s. 167; 168; Tekinalp, s. 487; Karahan, s. 150.

⁹¹⁸ Paslı, s. 178 vd.; Çolak, s. 988 vd.; Kaya, s. 344, 345; Yasaman ve Yusufoglu, s. 905 vd.

⁹¹⁹ Dirikkan, Tescilli Markanın Kullanılması Külfeti, s. 275.

⁹²⁰ Bkz. Ileride, s. 198 vd.

2. Hükümsüzlüğün Etkileri ve Kapsamı

a. Markanın Sicilden Terkini

Tescille kazanılan marka hakkı, açılan bir hükümsüzlük davası sonucunda mahkemece verilen hükümsüzlük kararının kesinleşmesi ile sona ermektedir⁹²¹. Zira hükümsüzlük kararının kesinleşmesi üzerine sonuç doğuracağı MarkKHK. md. 44/3’de açık bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak, kararın kesinleşmesi üzerine marka hakkı sona ermesine rağmen, Sicilde hak şeklen varlığını sürdürdüğünden davalı şeklen markanın sahibi olarak görülmeye devam edecektir. Bunun önüne geçilmesi için markanın Sicilden de silinmesi, yani terkinin gerekmektedir. O halde terkin, kararın yerine getirilmesi ile ilgilidir. Ancak, bu hususta markalar mevzuatında açık bir hüküm bulunmamaktadır⁹²². Kaldı ki, hükümsüzlük kararının kesinleşmesi üzerine marka hakkı sona erdiğinden, terkin bu durumu açıklayıcı ve üçüncü şahıslara bildirici bir işlevi yerine getirmektedir. Dolayısıyla terkin işleminin yerine getirilmemesi, söz konusu markanın varlığını devam ettirdiği anlamına gelmez⁹²³.

Markalar mevzuatının aksine, End. TasKHK. md. 45/3 ve CoğrKHK. md. 23/3 hükümlerinde, Enstitünün mahkemenin gönderdiği ilanı sicile işleyeceği ile yayın yoluyla ilan edeceği öngörülmüştür. Bu hükümlerin markanın hükümsüzlüğüne uygulanması için her hangi bir engel bulunmamaktadır. Bilakis uygulanması icap eder. Zira tescilin işlevi dikkate alındığında, tescilin ilan edilmesi karşısında, hükümsüzlük kararının sicile işlenmemesi ile terkinin ilan edilmemesi düşünülemez. Çünkü ilgililerin terkinden haberdar edilmesi ilanla olmaktadır⁹²⁴. Nitekim, uygulamada, kesinleşen hükümsüzlük kararı talep üzerine mahkemece TPE’ye gönderilerek gereğinin yapılması emredilmektedir. TPE ise o markayı sicilden terkin ve ilan etmektedir⁹²⁵.

Tasarı’nın 54 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının son cümlesinde; hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra markanın sicilden terkinin ile duru-

⁹²¹ Çolak, s. 987; Paslı, s. 174.

⁹²² MarkKHK’nın aksine, End.Tas. KHK. md. 45/3 ve CoğrKHK. md. 23/3 üncü maddelerinde, Enstitünün mahkemenin gönderdiği ilanı sicile işleyeceği ile, yayın yoluyla ilan edeceği öngörülmüştür.

⁹²³ Paslı, s. 173.

⁹²⁴ Tekinalp, s. 712; Paslı, s. 175, 176; Karahan, s. 154.; Suluk, s. 42.

⁹²⁵ Çolak, s. 987.

mun Gazetede ilan edileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla Tasarı yasallaştığın da markalar mevzuatındaki bu önemli eksiklik giderilmiş olacaktır.

Esas itibariyle hükümsüz kılınan bir markanın eski sahibi tarafından kullanılması mümkün olmadığı gibi, marka olarak tescili de mümkün değildir. Bununla birlikte, hükümsüzlük sebebinin çeşidine göre, gerçek hak sahibi ve başkası adına tescil söz konusu olabilmektedir. Örneğin, kullanmama nedeniyle hükümsüz kılınan bir markanın başkası adına marka olarak tesciline engel bir durum bulunmamaktadır⁹²⁶.

Markanın kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde ise, terkin ve ilan işlemi hükümsüz kılınan kısma ilişkin olmalıdır. Diğer bir ifade ile kısmî hükümsüzlük durumunda markanın kaydı bütünüyle terkin edilemez⁹²⁷. Zira, hükümsüz kılınmayan kısım yönünden marka geçerliliğini sürdürmek durumundadır. Örneğin, bir marka mobilya ürünleri ile birlikte taşıma hizmetleri için tescilli olup da, taşıma hizmetlerinde hiç kullanılmadığı için kısmen hükümsüzlüğüne karar verilirse, marka kullanıldığı mobilya ürünleri için varlığını devam ettirir. Yalnız taşıma hizmetleri yönünden Sicilden terkin edilir.

TPE'nin Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 3/1-(a) bendi ile sınai hakların korunması ve sicil işlemlerini yapmakla TPE görevli kılınmıştır. Bu nedenle tescil ve terkin işlemlerinin zamanında yapılmaması veya hiç yerine getirilmemesi durumunda meydana gelecek zararlardan bizzat TPE sorumlu olacaktır⁹²⁸. Diğer taraftan TPE, hükümsüzlük davasının tarafı olmadığından, kararın yerine getirilmesi, yani terkin işleminin yapılması için TPE aleyhine icra takibi yapılamaz. Esasen buna

⁹²⁶ Paslı, s. 176; Dirikkan, s. 277.

⁹²⁷ Arkan, Cilt: II, s. 170; Karahan, s. 153; Paslı, s. 177; Dirikkan 278; Suluk, s. 44.

⁹²⁸ Bu sorumluluğun hukuki dayanağı ise, kıyasen YİBGK'nın 15.03.1944 gün ve 13/8 sayılı İçtihatları Birleştirme Kararı (Kazancı) olmalıdır. Çünkü bu kararla 743 sayılı eski MK'nın yürürlüğünden önceki dönemde tapu kütüklerinin tutulmasından doğan zararlardan devletin kusursuz sorumlu olduğu belirtilmiştir. Yani, 743 sayılı eski MK'nın 917 nci maddesi geçmişe şamil kılınmış bir durum oluşturulmuştur. Yine hemen belirtmeliyimki, MK. md. 1007'de, Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devletin sorumlu olduğu, ancak devletin, zararın doğmasında kusuru olan görevlilere rücu edeceği öngörülmüştür. Görüldüğü üzere, Kanun tapu sicillerini tutmak ve muhafaza etmekle görevli olan devleti, bu sicillerin tutulması ve muhafazasından dolayı doğan zararlardan sorumlu tutmuştur. Yargıtay da, devletin tapu sicillerinin tutulmasındaki sorumluluğunun objektif, yani kusursuz sorumluluk olduğunu belirtmektedir [(Yrg. 1. HD'nin 09.05.2012 gün ve 6251/5409 sayılı ve 01.03.2012 gün ve 1785/2199 sayılı kararları (Kazancı)]. Bundan hareketle, sınai hakların sicillerini tutup korumakla görevli kılınan tüzel kişiliğe haiz TPE'de göreviyle ilgili doğan zararlardan kusursuz olarak sorumlu tutulmalıdır.; Paslı, s. 175.

gerek de yoktur⁹²⁹. Çünkü, sicilleri tutmak ve korumakla görevli olan TPE'nin kesinleşmiş olan hükümsüzlük kararını tebliğ alır almaz gecikmeksizin terkin işlemini yapması gerekir.

b. Herkese Karşı İleri Sürülebilmesi

MarkKHK. md. 44/son fıkrasında, bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş kararın herkese karşı hüküm doğuracağı öngörülmüştür. Bu hüküm Tasarının 51 nci maddesine de⁹³⁰ aynen alınmıştır. Kararnamenin kabul ettiği bu kural, medeni usul hukukunda kesin hükmün etkisinin bir istisnasını teşkil etmektedir. Zira medeni usul hukukunda kesin hükmün etkisi yalnız davanın taraflarıyla sınırlıdır. Diğer bir ifade ile kesinleşmiş bir karar üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez⁹³¹. Dolayısıyla, üçüncü kişilere karşıda hüküm ifade etmesi isteniyorsa o konuda üçüncü kişilere karşı da dava açıp karar almak gerekmektedir.

Anlaşıldığı üzere, usul hukukundaki bu kuralın aksine bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşen karar, yalnızca davanın tarafları hakkında değil herkes hakkında hüküm doğurmaktadır. Diğer bir ifade ile herkese karşı ileri sürülebilmektedir⁹³². Örneğin karar verilmeden önce markayı devralan, lisans hakkı sahibi, haciz koydurucu alacaklı ve markanın sahibi olan davalı tarafından açılan marka hakkına tecavüz davalarının davalıları hükümsüzlük kararından etkileneceklerdir. Yani üçüncü kişi konumundaki bu kişilere karşı hükümsüzlük kararı hüküm ifade edecektir. Hükümsüzlük kararlarının bu etkisi nedeniyle, marka sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılan tecavüz davalarında hükümsüzlük davalarının bekletici sorun yapılması gerekmektedir⁹³³.

Hükümsüzlük kararlarının herkese karşı hüküm doğurması kuralı, hükümsüzlük davalarının özel hukuktan ziyade ağırlıklı bir biçimde kamu hukuku karakterine sahip olduğunu göstermektedir. Çünkü bu etki nedeniyle hükümsüzlük kararları, yönetmelik ve genelge gibi düzenleme şeklindeki idari işlemlerin iptaline ilişkin idari

⁹²⁹ Paslı, s. 175 dn. 41.

⁹³⁰ Bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar, herkese karşı hüküm doğurur (md. 51/son, cümle, 1).

⁹³¹ Kaya, s. 148; Paslı, s. 216.;

⁹³² Çolak, s. 991; Karahan, s. 152, 153; Arkan, s. 170; Tekinalp, s. 488; Paslı, s. 216; Yrg. 11. HD'nin 30.05. E. 2011/1583, K. 2012/9256 sayılı Kararı (UYAP).

⁹³³ Çolak, s. 991; Ayrıca bkz. Bölüm III-A.

yargı kararlarına benzemektedirler. Zira bu tür idari yargı kararları herkese karşı hüküm doğurmaktadırlar⁹³⁴.

c. Kural Olarak Geçmişe Etkili Olması

Hükümsüzlük kararının hangi tarihten itibaren etkisini göstereceği hususu doktrinde tartışmalı⁹³⁵ olmasına rağmen, kural olarak geçmişe etkili olduğu kabul edilmektedir⁹³⁶. Esas itibarıyla bu kural kanunidir. Şöyle ki, MarkKHK. md. 44/1’göre, “Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkilidir”. Anlaşıldığı üzere hükümsüzlük kararının kural olarak geçmişe etkili olması hususunda her hangi bir tereddüt yoktur. Ancak, Kararname geçmişe etkinin ne anlama geldiğini açıklamadığı gibi, bu hususta mehz TMT’nin⁹³⁷ aksine, markanın tescil edildiği zaman var olan hükümsüzlük nedenleri ile sonradan ortaya çıkan hükümsüzlük nedenleri için Kararname Koyucu farklı hükümler öngörmeyip, her iki grup nedenler için belirtilen hükmü öngördüğünden dolayı “geçmişe etki”nin ne zamandan itibaren etkili olacağı hususunda yukarıda belirtilen farklı görüşler ileri sürülmüştür.

Kararnamenin aksine Tasarı hükümsüzlük kararının geçmişe etkisi bakımından iki farklı düzenleme öngörmüştür. Şöyle ki, Tasarı md. 51/1 ve 2 fıkralarıyla, tescil anında var olan nedenlerden kaynaklı hükümsüzlük kararının markanın koruma süresinin başladığı tarihten itibaren etkili olup, marka hakkına bu kanunun sağladığı korumanın ise hiç doğmamış sayılacağı; tescilden sonra ortaya çıkan nedenlerden dolayı markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi durumunda ise kararın, nedenlerin daha önceki tarihte doğmuş olduğunun bilinmesi halinde ve talep üzerine bilinen bu tarihten, aksi takdirde hükümsüzlük talebinin yapıldığı tarihten itibaren etkili olacağı düzenlenmiştir. Böylece hem mehz Topluluk Marka Tüzüğü’nün 55 nci maddesiyle

⁹³⁴ Yıkıldızhan Yayla, İdare Hukuku, Beta, İstanbul 2009, s. 477, 478; A. Şeref Gözübüyük, Yönetmelik Yargı, 5. Baskı, “S” Yayınları, Ankara 1982, s. 196- 201.

⁹³⁵ Doktrindeki görüşler için bkz yukarıda bölüm III-B-1.

⁹³⁶ Arkan, 167, 168; Karahan, s. 150; Kaya, 344; Şanal, s. 203; Tekinalp, s. 483; Suluk, s. 41; İhsan Berkan, Marka Hükümsüzlüğünün Etkisi, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 12, Legal, s. 981. Farklı Paslı, s. 177, Yazar göre, “hükümsüzlük kararı hem geçmişe hem geleceğe etkilidir”.

⁹³⁷ Yukarıda (Bölüm III-B-1) belirtildiği üzere, Topluluk Marka Tüzüğü md. 55/1 ve 2 nci fıkralarında, hükümsüzlük kararının etkisi hakkında markanın tescil edildiği zaman var olan tescil engelleri için hükümsüzlük kavramı, tescilden sonra ortaya çıkan nedenler ise esas itibarıyla iptal nedenleri olduğundan dolayı, farklı hükümler öngörülmüştür.; Alman Marka Kanun’unun konuyu düzenleyen “hükümsüzlük veya iptal nedenleri üzerine iptalin etkisi” kenar başlıklı 52 nci maddesi de TMT’nin belirtilen hükmüne paraleldir (www.ip.firm.de/markeng_e.pdf).

paralellik sağlanması, hem de doktrindeki tartışmaların giderilmesi amaçlanmış olmaktadır.

Kararnamede hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olduğu kural olarak öngörülmesine rağmen, bu etkinin ne zamana kadar geriye gideceği hakkında bir açıklık getirilmediğinden, hükümsüzlük nedenlerinin ortaya çıkış anına kadar hükümsüzlük kararının etki edeceğinin kabul edilmesi doğru olur⁹³⁸. Esasen MarkKHK. md. 44/1 fıkrasındaki “kararın sonuçları geçmişe etkilidir” ibaresinden anlaşılması gereken, kararın etkisini o kararın dayanağı olan hükümsüzlük sebebinin ortaya çıktığı ana kadar götürmektir. Bunun aksinin düşünülmesi KHK’nın amacıyla bağdaşmaz. Örneğin esasen iptal nedeni olan ve geçerli bir tescilin yapılmasından sonra md. 42/1-(c) ilâ (f) bentlerinde öngörülen nedenlerden birinin ortaya çıkması üzerine markanın hükümsüz kılınması halinde, kararın etkisinin, tescil tarihine kadar geri götürülmesi geçerli bir tescilin marka sahibine sağladığı hakların inkarı anlamına gelmektedir. O nedenle geriye etkili olma anının hükümsüzlük nedeninin ortaya çıktığı anla sınırlanması hem hükmün hem de Kararnamenin amacına hizmet edecektir.

Buradan hareketle, hükümsüzlük nedenlerinden; mutlak (md. 7) ve nispi (md. 8) ret nedenleri ile markanın tescilinde kötü niyet (md. 35) esas itibariyle birer tescil engeli olduklarından, bu nedenlerden her hangi birine dayalı açılan dava sonucunda verilen hükümsüzlük kararının etkisi tescil anından itibaren sonuçlarını doğuracaktır. Yani geriye etkinin başladığı an tescil anı olmalıdır. Zira markanın tescil edildiği zaman bu nedenler var olduğundan esasen şeklen yapılan tescil geçerli bir tescil değildir. Kararnamenin 42 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (c) ilâ (f) bentlerinde öngörülen hükümsüzlük nedenleri ise markanın geçerli olarak tescil edilmesinden sonra gelişen bazı olaylar yüzünden ortaya çıkan nedenlerdir. Dolayısıyla bu nedenlerin ortaya çıktığı ana kadar hukuka uygun şekilde tescil edilen geçerli bir markanın sahibine sağladığı haklara hâlel gelmemesi gerekir. O halde bu durumda etki, nedenin ortaya çıktığı tarihten ya da dava tarihinden⁹³⁹ itibaren olmalıdır. O nedenle, sonradan ortaya çıkan hükümsüzlük nedenlerine dayalı hükümsüzlük kararı,

⁹³⁸ Paslı, s. 184; Aynı yönde, Dirikkan, s. 274 vd.

⁹³⁹ Oğuzman ve Öz, s. 187 vd.; Safa Reisoğlu, Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 23. Baskı, Beta, İstanbul 2012, s. 147, 148; Fikret Eren, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 14. Baskı, Yetkin, Ankara 2012, s. 343 vd.; Suluk, s. 46, 47.; Ayrıca bkz. bölüm II-B.

en fazla o nedenlerin doğduğu ana kadar geriye etkili olabilmelidir. Somutlaştırmak gerekirse eğer nedenin doğduğu tarih biliniyor ve talep de varsa nedenin doğduğu ana kadar, nedenin doğduğu tarih bilinmiyor veya talep yoksa dava tarihinden itibaren etkili olmalıdır. Esas itibarıyla doktrinde yazarların görüşleri de aynı yöndedir⁹⁴⁰.

Mehaza uygun yorum yapmak gerektiği yolundaki görüşümüz nedeniyle, hükmün anlamı belirtilen şekilde olduğundan, yani hükmün belirtilen şekilde yorumlanması gerektiğinden; farklı iki hüküm getirmek için bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bununla birlikte mehoz alınan TMT. md. 55'e paralel bir düzenleme yapılması tartışmaların son bulması bakımından gerekli görülmektedir.

Hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olmasının sonucu olarak marka üzerinde tescille kazanılan haklar geçmişe etkili şekilde son bulacaktır. Diğer bir ifade ile hükümsüzlük kararının kesinleşmesi ile birlikte tescil işlemi tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar⁹⁴¹. Dolayısıyla, MarkKHK. 44/2- (a) ve (b) bentleriyle getirilen istisnalar dışında, markanın konu olduğu tüm hukuki işlemler, markaya dayanılarak açılan tecavüz davaları ve hatta verilen ancak henüz yerine getirilmemiş kararlar ile hacizler hükümsüzlük kararından olumsuz etkileneceklerdir. Olumsuz etkilenmekten kasıt, markanın konu olduğu devir, lisans, ipotek, teminat vb. sözleşmelerin geçerliliklerini yitirmeleri, cebri icra işlemlerinin sonuçsuz kalması⁹⁴², derdest tecavüz davalarının marka sahibinin aleyhine sonuçlanması ve tecavüz davalarında verilmiş ancak henüz yerine getirilmemiş kararların yerine getirilmesinin istenemeyeceğidir. Burada önemli olan husus, iade-i muhakemeye gerek olmadan bir kararın geçersiz olması halidir. Hemen belirtmeliyim ki, kötü niyet halinde marka sahibi söz konusu istisnalardan yararlanamayacaktır.

Kararname hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olduğunu kesin bir şekilde öngörmesine rağmen⁹⁴³, uygulamada⁹⁴⁴ hükümsüzlük kararının kesinleşmesine kadar

⁹⁴⁰ Kaya, s. 344, 345; Şanal, s. 205; Karahan, 150; Arkan, 168; Çolak, s. 198 vd., Dirikkan, s. 277 vd.; Paşlı, s. 185 vd.; Suluk, s. 43, 44.; Bölüm II-B.

⁹⁴¹ Kaya, s. 344; Karahan, s. 150; Şanal, s. 203; Arkan, s. 167; Berkkan, s. 981; Çolak, s. 994, dn. 133.

⁹⁴² Tekinalp, s. 486; Madde hükmünde kesinleşmiş karardan söz ediliyorsa da tedbir kararları ve haciz gibi işlemler de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Düzenlemenin amacı bu yorumu gerekli kılar (Suluk, s. 45).

⁹⁴³ Yargıtay'ın bu uygulaması, fikri mülkiyet hukukundaki hükümsüzlük kararlarının geçmişe etkili olmasına ilişkin KHK hükümlerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Zira hükümsüzlük kararının kesinleşmesi ile birlikte, davaya konu fikri mülkiyet konusu hak, geçmişe etkili olarak, ya tescil tari-

hatta markanın Sicilden terkin edilmesine kadar geçen zaman dilimi içerisinde, o markanın sahibi veya sahibinin izniyle bir başkası tarafından kullanılması hukuka uygun kabul edilmektedir. Diğer bir ifade ile başkasının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu kabul edilmemektedir. Yani, bu halde marka sahibinin sorumluluğu kabul edilmemektedir.

Kanaatimce, marka tescilinde iyi niyet kötü niyet ayrımı yapmadan, Yargıtay'ın uygulaması açıkça md. 44/1 hükmüne, yani hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olma ilkesine aykırıdır. İstisnai hükümlerin uygulama alanı bulduğu durumlarda uygulamanın Kararnamenin açık hükmüne aykırılık teşkil etmediğinin kabul edilmesinde bir sakınca bulunmamakla birlikte, marka tescilinde kötü niyetin bulunduğu durumlarda Yargıtay'ın uygulamasının kabul edilir bir yönü bulunmamaktadır. Dolayısıyla, marka sahibinin kötü niyetinin olduğu kabul edilmesi durumunda, kötü niyetin olduğu tarihten itibaren marka kullanımı hukuka aykırı sayılmalıdır. Diğer bir ifade ile kötü niyetin ortaya çıktığı andan itibaren, hükümsüzlük kararı nedeniyle, tescilli markanın kullanılmasının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun, dolayısıyla marka sahibinin hukuki sorumluluğunun bulunduğu kabul edilmesi gerekir. Böyle bir kabul md. 44 hükmünün amacına uygun olacaktır⁹⁴⁵.

d. Geçmişe Etkili Olma Kuralının İstisnaları

MarkKHK. md. 44/1 fıkrası ile hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olduğu kuralı öngörüldükten sonra, ikinci fıkrası ile bu kurala marka sahibinin kötü niyetli hareketinin bulunmaması şartına bağlı olarak iki istisna getirilmiştir. Biri, markanın

hinden ya da hükümsüzlük sebebinin ortaya çıktığı tarihten itibaren ortadan kalkmaktadır; tescil ile sağlanan hukuki koruma bu kapsamda doğmamış kabul edilmektedir (Paslı, s. 188, 189).

⁹⁴⁴ Yrg. 11. HD'nin 22.01.2002 gün ve 8627/383 sayılı Kararı “ .. Tescilli bir marka terkin edildiği tarihe kadar koruma altında kalmaya devam edecektir. Bu itibarla tescilli markanın sicilden terkin edildiği tarihe kadar kullanılmasında her hangi bir usulsüzlük bulunmayacağından, bu dönem içinde tescilli marka sahibine karşı markayı kullanması nedenine dayalı markaya tecavüz iddiası ve bu iddiaya dayalı tazminat talepleri ileri sürülemeyecektir..”(Alındığı Yer: Paslı, s. 188, dn. 70).; Yrg. 11. HD'nin 27.04. 2010 gün ve 850/4554 sayılı Kararı “Davalı adına tescilli markalar ve ticaret unvanı hükümsüz kılınıp, sicilden terkin edilmediği sürece davalının anılan ibareleri tescil edilmiş haliyle kullanımı haksız rekabet oluşturmaz (Alındığı Yer: Çolak, s. 992).

⁹⁴⁵ Bkz. aynı yönde, Paslı, s. 188 vd.; Yargıtay, haksızda olsa hükümsüz kılınmadığı sure içerisinde bir tescile dayanılarak yapılan kullanımın tecavüz ve haksız rekabet oluşturmadığını benimsemektedir. Oysa hükümsüzlük kural olarak geçmişe etkilidir (MarkKHK. md. 44/1). Geçmişe etkinin istisnası ise aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde gösterilmiştir. Dolayısıyla markanın hükümsüz kılınmasıyla geçmişe etkili olarak tecavüzüne varlığında kendiliğinden ortaya çıkar (Memiş, Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar, s. 416).

hükümsüz sayılmasından önce, bir markaya tecavüz nedeniyle verilen ve hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar. Diğer i se, yapılmış ve uygulanmış sözleşmelerdir. Bu ikinci istisnanın söz konusu olması halinde, hal ve şartlara göre, haklı sebep ve hakkaniyet düşüncesi ile ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesinin mümkün olacağı da belirtilmiştir (md. 44/2- a ve b). İstisnaların getirilme nedeni ise, hükümsüzlük kararının geriye etkili olma kuralının katı bir şekilde uygulanmasının hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracağı, dolayısıyla adil olmayacağı düşüncesidir ⁹⁴⁶. Gerekçede belirtilmemesine rağmen aynı nedenle olsa gerek, bu istisnalar Tasarının 51 nci maddesine de ⁹⁴⁷ alınmıştır.

Bu iki istisnadan her hangi birinin söz konusu olması halinde, marka sahibinin kötü niyetli hareketi de yoksa hükümsüzlük kararının geçmişe etki etmesi söz konusu olmayacaktır. Başka bir deyişle, istisnai durumlarda hükümsüzlük kararı kesinleşme tarihinden ileriye doğru hüküm doğuracak ve ancak bu tarihten itibaren istisnalarla sınırlı olmak üzere tescille kazanılan marka üzerindeki haklar son bulacaktır. Oysa, istisnai durumların olmaması durumunda hükümsüzlük kararının etkisi geçmişe ve geleceğe yöneliktir. Dolayısıyla marka hukukundaki bu durum borçlar hukukundaki sözleşmeden dönme ve sözleşmenin feshi kurumlarına benzemektedir ⁹⁴⁸. Şöyle ki, borçlar hukuku kapsamındaki satım, trampa ve istisna vb. gibi karşılıklı borç doğuran ani edimli sözleşmelerde dönme, sürekli borç doğuran kira, karz ve lisans vd. gibi sözleşmelerde ise fesih söz konusu olup, dönme geçmişe etkili olduğu halde fesih ileriye etkilidir ⁹⁴⁹. Konumuz bakımından ise, istisnalardan herhangi birinin bulunması durumunda hükümsüzlük kararı tıpkı fesihte olduğu gibi ileriye etkili, aksi durumda ise dönmede olduğu gibi geçmişe etkili olacaktır ⁹⁵⁰.

⁹⁴⁶ Tekinalp, &29, No. 38; Şanal, s. 203; Karahan, s. 150; Arkan, s. 168; Paslı, s. 191.

⁹⁴⁷ Marka sahibinin ağır ihmalden veya kasıtlı olarak hareket etmesinden zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez (md. 51/3). Hükümsüzlük kararından önce, markaya tecavüz nedeniyle açılan bir davada verilen kesinleşmiş kararlar (bent- a), Hükümsüzlük kararından önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler, Ancak sözleşme gereği ödenmiş bedeller koşullar elverdiğince hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen geri istenebilir (bent-b).

⁹⁴⁸ Paslı, s. 192, 192.

⁹⁴⁹ Oğuzman ve Öz, s. 505 vd., 547 “Alacaklı ifâdan vazgeçip sözleşmeden döndüğünü beyan ederse, borç ilişkisi geriye etkili (ex tunç) ortadan kalkmış olur”.; s. 557 “Sürekli borç ilişkilerinde, geçmişe etkili olan sözleşmeden dönme değil, ileriye etkili olan sözleşmenin feshi söz konusudur”.; Safa Reisoğlu, Tük Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Yirmi Üçüncü Bası, Beta, İstanbul 2012, s.386 vd., 389 vd.; Fikret Eren, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 14. Baskı, Yetkin, Ankara 2012, s.119 vd.

⁹⁵⁰ Paslı, s. 192.

(1). Kesinleşmiş ve Uygulanmış Kararlar

Bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kararın kesinleşmesinden önce o markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar, marka sahibinin kötü niyetli hareketi yoksa, hükümsüzlük kararının geçmişe dönük sonucundan etkilenmez (MarkKHK. md. 44/2-a). Hükümsüzlük kararının geçmişe etkisinin birinci istisnasını düzenleyen bu hüküm farklı bir şekilde Tasarı md. 51/3-(a) hükmü ile düzenlenmiştir. Tasarının bu maddesine göre; marka sahibinin ağır ihmali veya kasıtlı hareketi yoksa, hükümsüzlük kararından önce markaya tecavüz nedeniyle açılan bir davada verilen kesinleşmiş kararlar, hükümsüzlük kararının geçmişe olan etkisinden etkilenmeyecektir. Bu iki hüküm arasında iki farkın olduğu anlaşılmaktadır. Biri, istisnanın uygulanması için Kararname marka sahibinin kötü niyetli hareketinin olmaması şartını öngörmesine rağmen, Tasarı marka sahibinin ağır ihmalle veya kasıtlı olarak hareket etmemesi şartını aramaktadır. Bu iki hüküm arasındaki fark; kötü niyetin, kendisinden beklenen özeni hafif ihmaliyle dahi göstermediği için gerçek durumu anlayamayanında hukuken kötü niyetli sayılması (TMK. md. 3/f.3) sebebiyle, hafif ihmali de kapsamıdır⁹⁵¹. Dolayısıyla, Tasarı hafif ihmali hareketin istisnanın uygulanmasına engel olmayacağını kabul etmiş durumdadır. Yani marka sahibi hafif ihmalle hareket etmiş olsa bile, kusursuzlukta olduğu gibi hükümsüzlük kararının geçmişe etkisinden yararlanacaktır.

Diğeri ise, birinci istisnanın uygulanması için Kararname hükümsüzlük kararının kesinleşmesini yeterli görmeyip, ayrıca uygulanması şartını da aramasına rağmen, Tasarı hükümsüzlük kararının kesinleşmiş olmasını yeterli kabul etmiştir. Ayrıca kararın uygulanması şartını aramamaktadır.

Bu açıklamadan sonra Kararnamenin düzenlemesine dönmek gerekirse, md. 44/2-a hükmünde öngörülen kararlar; MarkKHK. md. 9 ve 61 kapsamında marka hakkına tecavüz nedeniyle açılan, tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, ref'i, men-i, önlenmesi, durdurulması ve tazminat gibi davaların sonucunda verilen tespit, men, ref ve tazminat kararlarıdır. Ancak bu kararlardan birinin veya bir kaçının bulunması tek başına söz konusu istisnanın uygulanması için yeterli değildir. Yani MarkKHK. md. 42/2-(a) bendindeki istisnanın uygulanması bazı şartların bulunmasına bağlıdır.

⁹⁵¹ Kötü niyet ve kusur açıklaması için bkz. ileride Bölüm III-B-2-e

Bu şartların ilki, hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden önce markaya tecavüz nedeniyle açılan dava sonucu verilen marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, men ve tazminat gibi kararın öncelikle kesinleşmesi şartıdır. Tecavüz davasında henüz karar verilmemiş veya verilmiş ancak kesinleşmemişse; böyle bir karar, istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir. Kaldı ki, tecavüz davası henüz derdestse hükümsüzlük davasının sonucunun beklenmesi gerekeceğinden her hangi bir sorun doğmayacaktır⁹⁵². İkincisi, kararın uygulanmış olmasıdır. Marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, men ve tazminatı hüküm altına alan ve kesinleşmiş olan kararın, hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden önce uygulanmış olması gerekmektedir. Başka bir ifade ile karar uygulanmamışsa istisnanın uygulanması söz konusu olmayacaktır. Üçüncüsü ise, marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmemesinin gerekmesidir. Kötü niyet, bir hususu bilmek veya bilebilecek durumda olmayı ifade eder⁹⁵³. Burada marka sahibinin markasının hükümsüz olacağını bilmesi veya bilmesi gerektiği halde gerekli özeni göstermekteki ihmali sebebiyle bilmemesi, kötü niyetin olduğunu göstermektedir⁹⁵⁴. Örneğin bir kişi markasını tescil ettirdiğinde tescil engeli olduğunu biliyor veya bilmesi gerektiği halde, böyle bir marka hakkına dayanarak üçüncü kişiler aleyhine tecavüz davası açan marka sahibinin, bir hükümsüzlük davası açılması durumunda markasının hükümsüzlüğüne karar verileceğinden biliyor veya bilmesi gerekiyor olması nedeniyle kötü niyetli sayılacaktır. Kötü niyetin varlığı istisnanın uygulanmasına engel olacağından, bu istisnai hükümden ancak iyiniyetli marka sahibi yararlanabilecektir. Marka sahibinin iyi niyetli olmasının gerektiği MarkKHK.md. 44/2'nin fıkranın zıt anlamından çıkartılmaktadır. Asıl olan iyi niyet olduğundan, hükümsüzlüğüne karar verilen marka sahibinin kötü niyetli olduğunu iddia edenin, kötü niyetin varlığını ispat etmesi gerekmektedir⁹⁵⁵.

⁹⁵² Paslı, s. 194 “Tecavüz davası açıldığı sırada ya da dava açıldıktan sonra, henüz bir hükümsüzlük kararı alınmamış ancak bu yönde bir dava açılmamışsa, hükümsüzlük davasının tecavüz davasına etkisi bakımından bekletici mesele yapılması ve hükümsüzlük davasında verilen karar kesinleştikten sonra, bu kararın sonucuna göre tecavüz davasının da neticelendirilmesi isabetli olacaktır. Burada gözden kaçırılması gereken husus, tecavüz davasında bir karar verilmesinin hükümsüzlük kararının kesinleşmesine bağlı olmasıdır”.

⁹⁵³ Paslı, s. 207, dn. 117.

⁹⁵⁴ Tekinalp, s. 487; Kaya, s. 347; Arkan, s. 169; Şanal, s. 205.

⁹⁵⁵ Bkz. yukarıda bölüm III- A- 3.

O halde, belirtilen birinci istisnanın uygulanması bu üç şartın birlikte gerçekleşmesine bağlıdır. Aksi takdirde marka sahibinin md. 44/2 hükmünde öngörülen tazminat sorumluluğundan kurtulması söz konusu olamayacaktır.

Burada açıklanması gereken bir husus ise, MarkKHK. md. 44/2-(a) bendinde belirtilen “hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar”ın kapsamının belirlenmesidir. Acaba, MarkKHK. md. 77 kapsamında tedbir ve md. 79 kapsamında gümrüklerde el koyma kararları ile haciz işlemlerinin md. 44/2- (a) bendinde belirtilen kararlar kapsamında kabul edilmesi gerekir mi? Biraz daha açmak gerekirse, hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden önce mahkemeden alınmış ve uygulanmış tedbir ve gümrüklerde el koyma kararları ile haciz uygulamaları varsa bunlar da istisna kapsamına dahil edilmeli mi? Hemen belirtmeliyim ki, bu soruya doktrinde bazı yazarlar olumlu⁹⁵⁶, bazı yazarlar ise olumsuz⁹⁵⁷ cevap vermektedirler. Ancak bu soruya cevap vermeden önce ihtiyati tedbir ve gümrüklerde el koyma kararları⁹⁵⁸ ile haciz işleminin niteliklerinin, maddi anlamda kesinleşip kesinleşmediklerinin ve haksız ihtiyati tedbir ve hacizden doğan sorumluluğun kusura bağlı olup olmadığının belirtilmesi gerekmektedir.

Hemen belirtmeliyim ki bu kararlar geçici nitelikte olup, daha sonra açılacak olan davanın ve verilecek hükmün etkinliğini sağlamaya hizmet ederler(KHK. md. 76/1 ve 77/1). Tedbir kararının uygulanmasının talep edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde esas hakkında dava açılmazsa tedbir kararı kendiliğinden kalkar (HMK. md. 397/1). Gümrük idarelerindeki tedbir, el koyma kararının tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında ihtisas mahkemesinde dava açılmaz veya tedbir niteliğinde karar alınmazsa, ortadan kalkar (KHK. md. 79/3). Görüldüğü üzere bu gibi kararlar

⁹⁵⁶ Tekinalp, s. 487; Karahan, s. 151 “.. keza uygulanmış tedbir kararlarında hükümsüzlük kararlarından etkilenmeyecektir”.; Çolak, s. 996; Madde hükmünde her ne kadar kesinleşen karardan söz ediliyorsa da tedbir kararları ve haciz gibi işlemler de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Düzenlemenin amacı bu yorumu gerekli kılar. Bu nedenle daha önce uygulanmış tedbir kararlarında hükümsüzlük kararından etkilenmeyecektir (Suluk, s. 45).

⁹⁵⁷ Bu gibi kararların geçici nitelik taşımaları ve marka hakkına tecavüz sebebiyle sonradan açılacak bir davanın etkinliğini yerine getirme gayesine hizmet etmelerinden dolayı istisna kapsamında kabul edilmemeleri gerekir (Paşlı, s. 198, dn. 91).

⁹⁵⁸ “Gümrüklerde el koyma” kenar başlıklı MarkKHK. md. 79/1’de gümrük idareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde el konulabileceği belirtilmiştir. Ancak gümrük idarelerinin yapacağı bu işlem, idari nitelikte bir işlem olduğundan ve ihtiyati tedbir kararının sadece mahkemelerce verilebileceği karşısında; burada “ihtiyati tedbir kararı” ibaresinin kullanılması doğru değildir. Diğer taraftan gömrüklerce el konulmasına ilişkin hükümde doğru değildir. Zira el koymayada ancak mahkemeler karar verebilmelidir [(Taner Pekdiğer ve Işıl Tüzün, Taklit Marka ve Gümrüklerde El Koyma, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010 (Editör, Tekin Memiş), Levha, İstanbul Nisan 2011, s. 492, 493].

hep geçici nitelik taşımaktadırlar. Tedbir kararına vaki itirazın reddi kararına karşı temyiz yolunun açık olması (HMK. md. 394/5) bu kararların niteliklerini değiştirmemektedir.

Bu kararlar, açılan bir dava sonucu verilen nihai karar niteliğinde olmadıklarından maddi anlamda kesinleşmeleri medeni usul hukukuna göre mümkün değildir (HMK. md. 303). Oysa, KHK. md. 44/2-a bendinde belirtilen kararlar hem şekli hem de maddi anlamda kesin hüküm teşkil eden kararlardır. Dolayısıyla, istisna kapsamında olduğu kabul edilmesi gereken kararların; açılan bir dava sonucu verilen ve belli bir hakkı hüküm altına alan ve bu nedenle de icra kabiliyeti bulunan kararlar olması gerekir.

İhtiyati tedbir ve hacizden sorumluluğun doğması, bunların haksız olmasına bağlıdır. İhtiyati tedbir ve haczin haksız olup olmadığı ise ancak esas hakkında verilen kararın kesinleşmesiyle anlaşılır. Yani tedbir kararı alan ve uygulayanın davasını kazanamaması tedbirin haksız olduğunu gösterir⁹⁵⁹. Bunun gibi ihtiyati haczin konusu olan hakkın doğmadığının sonradan açılan bir dava ile tespit edilmesi hali ise ihtiyati haczin haksız olduğunu gösterir⁹⁶⁰. Haksız ihtiyati tedbir ve hacizden doğan sorumluluk ise ayrı bir kusur araştırmasına girilmeksizin doğacak bir sorumluluktur. Yani söz konusu sorumluluk bir kusursuz sorumluluktur. Dolayısıyla, sorumluluk için ihtiyati tedbir ve haczin kötü niyetle istenmiş ve koydurulmuş olması aranmaz^{961 962}.

Belirtilen bu nedenlerden dolayı, ihtiyati tedbir ve haciz ile gümrüklerde el koyma kararlarının istisna kapsamında kabul edilmemeleri gerekir.

⁹⁵⁹ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 576, 577.

⁹⁶⁰ Kuru, Arslan ve Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku, Ders Kitabı, 3. Baskı, “S” Yayınları, Ankara 1988, s. 414, 415.

⁹⁶¹ Kuru, Arslan ve Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, s. 577 “Haksız ihtiyati tedbirden dolayı olan sorumluluk kusursuz sorumluluktur. Yani, haksız ihtiyati tedbir koydurtmuş olan tarafın bundan doğan zarardan sorumlu tutulabilmesi için, ihtiyati tedbiri kötü niyetle istemiş ve koydurtmuş olması veya bunda her hangi bir ihmalinin bulunması şart değildir. İhtiyati tedbir haksız ve bundanda bir zarar doğmuş ise, bu haksız ihtiyati tedbir koydurtmuş olan taraf, kusurlu olmasa bile, bundan zarar gören karşı tarafa veya üçüncü kişiye tazminat ödemekle yükümlüdür”.

⁹⁶² Kuru, Arslan ve Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku, s. 415

(2). Uygulanmış Sözleşmeler

Gayrimaddi varlık olan tescilli bir marka; başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir (KHK. md. 15). Yani marka her türlü hukuki işleme konu olabilir. Bundan başka tescilli bir markanın işletmeden bağımsız olarak haciz edilmesi de mümkündür. Bu hukuki işlemlerin geçerliliği, kural olarak tescilli bir markanın bulunmasına bağlıdır. Dolayısıyla hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden önce yapılmış olan ilgili hukuki işlemler konusuz kalacağından geçerlilik sorunu ortaya çıkacaktır. Zira yukarıda belirtildiği üzere hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olma kuralı nedeniyle tescille kazanılan marka hakkı, hükümsüzlük sebebinin ortaya çıktığı tarihten itibaren ortadan kalkacaktır. O nedenle hükümsüz kılınan markanın konusu hükümsüzlük sebebinin ortaya çıkmasından itibaren imkânsızlaşacaktır. İmkânsızlık ise, söz konusu hukuki işlemlerin kesin hükümsüz sayılmalarını gerektirir (TBK. md. 27). Diğer bir ifade ile hükümsüzlük kararının geçmişe etkisi nedeniyle, hükümsüzlüğüne karar verilen markanın konu olduğu tüm hukuki işlemler kendiliğinden (ipso iuri) kesin olarak hükümsüz hale gelirler⁹⁶³.

Burada, hukuki işlemin konusu şeklen var olan bir markadır. Çünkü, o markanın tescili haksızdır. Hükümsüzlük davasının dayanağı olan haksız tescil iki halde söz konusu olur. Biri, markanın tescili anında var olan mutlak ve nispi tescil engelleri ile tescilde kötü niyetin varlığından dolayı tescilin haksız olması; diğeri ise, geçerli bir tescilden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük nedenlerinden dolayı tescilin sonradan haksız hale gelmesidir. Bu durumda sözleşmenin geçersizliğinin geçmişe etkisi, hükümsüzlük nedeninin ortaya çıktığı ana kadardır. Hükümsüzlük nedeninin ortaya çıktığı tarih bilinmiyorsa hükümsüzlük davasının açıldığı tarihten itibaren. Sözleşmenin geçersizliği bakımından burada söz konusu olan borçlar hukukundaki başlangıçta etkili olan hükümsüzlük ve ileriye etkili bir iptal edilebilirliktir^{964 965}.

⁹⁶³ Bkz. aynı yönde Paslı, s. 199 vd.

⁹⁶⁴ Oğuzman ve Öz, s. 184 vd.; Reisoğlu, s. 146 vd.”Kesin hükümsüz olan bir hukuki işlem, baştan itibaren (ipso iure) hukuki sonuçlarını doğurmaz. Aynı etki söz konusudur. dolayısıyla herkes ileri sürülebilir. İptal edilebilirlik ise, kendiliğinden hükümsüz olamaz, yenilik doğuran fesih hakkının kullanılmasıyla hükümsüzlüğü söz konusu olur. Sürekli sözleşmelerde İleriye etki söz konusu olur”.

⁹⁶⁵ Bkz. aynı yönde Suluk, s. 46 vd.; Bu durumun sözleşmeyle olan etkisi, hükümsüzlükten başlayıp, iptal edilebilirlik ve sözleşmenin tamamen geçerli olmamasına kadar uzanır (Çağlar Özel, Marka Lisans Sözleşmesi, Seçkin, Ankara 2002, s. 141).

Belirtildiği üzere, hükümsüzlük kararının geçmişe etkisi nedeniyle, hükümsüz kılınan markanın konu olduğu hukuki işlemler de kural olarak kendiliğinden hükümsüz hale gelirler. Kural bu olmakla birlikte, yukarıda belirtildiği üzere geçmişe etkinin katı bir şekilde uygulanmasının hakkaniyete ters düşeceği düşüncesiyle Kararname Koyucunun kabul ettiği ikinci istisna ise, marka sahibinin kötü niyetli hareketinin olmaması durumunda, hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesinin mümkün olması kaydıyla, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmelerin hükümsüzlüğün geçmişe etkisinden muaf olmasıdır (KHK. md. 44/2-b). Kararnamenin bu hükmü de yukarıda belirtilen farklı ifade ile Tasarı md. 51/3-b'ye aynen alınmıştır⁹⁶⁶.

Bu ikinci istisnanın uygulanması da birincisinde olduğu gibi bazı şartların bulunmasına bağlıdır. Gerekli olan şartların ilki, hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden önce hükümsüzlüğüne karar verilen markanın konu olduğu bir hukuki işlemin (sözleşmenin) yazılı olarak yapılmış olmasıdır. Zira, markanın konu olduğu sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekilde yapılmalarına bağlıdır (KHK. md. 15/2). Yani diğer yönlerden sözleşmenin kanuna uygun yapılması lazımdır.

İkincisi, yapılmış olan sözleşmenin uygulanmış ya da uygulanmasına başlanmış olmasının gerekmesidir. Uygulamaya başlanmış olma sürekli borç doğuran lisans vb. gibi kullandırma sözleşmeleri bakımındandır. Dolayısıyla istisnanın uygulanması için sözleşmenin yapılması yeterli olmayıp ayrıca uygulanması da gerekmektedir. Uygulamadan kasıt, ifanın gerçekleşmesi, fiilen kullanılmaya başlanması veya ciddi hazırlıkların yapılmış olmasıdır⁹⁶⁷. Örneğin, marka lisans sözleşmesinde lisans alanın lisans konusu markayı taşıyan malları üretmiş ve ticaret mevkiine koymuş olması markanın kullanıldığını gösterir. Diğer taraftan MarkKHK. md. 9/2'de belirtilen hallerin bulunması da sözleşmenin uygulandığını göstermektedir. Örnek vermek gerekirse, markayı taşıyan malların piyasaya sürülmek için stoklanması, etiket ve

⁹⁶⁶ Marka sahibinin ağır ihmalinden veya kasıtlı olarak hareket etmesinden zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez (f., 2). Hükümsüzlük kararından önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. Ancak sözleşme gereği ödenmiş bedeller koşullar elverdiğince hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen geri istenebilir (f., 2/b).

⁹⁶⁷ Tekinalp, s. 487; Çolak, s. 997; Şanal, s. 204; Karahan, s. 151, 152; Pash, s. 203; Suluk, s. 48; Burak Ongan, Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu, Seçkin, Ankara 2007, s.86.

ambalajların hazırlanması, lisans alanın markalı malların reklamını yapması vb. durumlar markanın kullanıldığını gösterir⁹⁶⁸.

Üçüncüsü, marka sahibinin kötü niyetli bir hareketinin olmamasıdır. Bu şart birinci istisna ile ortak şart olup yukarıda açıklanmıştır. Dolayısıyla tekrardan kaçınmak için yalnızca belirtmekle yetinilmiştir.

Dördüncüsü ise, hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin tamamen iadesinin mümkün olmamasıdır. Bu şart md. 44/2-(b) bendinin zıt anlamından çıkmaktadır. Zira, sözleşme gereği ödenen bedelin tamamen iadesi yükümü hükümsüzlüğün geçmişe etkisinin bir sonucu olduğundan, bu halde istisnanın uygulanacağını söylemek hükmün amacına aykırıdır. Çünkü verilenin tamamen iadesi borçlar hukuku anlamında sözleşmenin baştan itibaren geçersiz olmasının bir sonucudur⁹⁶⁹. Bununla birlikte ödenen sözleşme bedelinin kısmen iadesinin söz konusu olduğu durumlar istisnanın uygulanmasına engel değildir. Örneğin, sürekli borç doğuran lisans ve franchising gibi sözleşmeler uzunca bir süre için yapıp bedelin tamamı da peşin ödendikten sonra, henüz süre dolmadan sözleşme konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, söz konusu sözleşmelerin ileriye etkili fesihleri söz konusu olacağından, markanın kullanılamayacağı döneme ilişkin bedelin sebepsiz zenginleşme kuralları çerçevesinde iadesi istenebilecektir. Aslında burada imkânsızlıktan dolayı sözleşme geçersiz olmasına rağmen hükümsüzlük kararının kesinleştiği döneme kadar sözleşmenin iyi niyetle uygulanması nedeniyle fiilen kurulmuş bir sözleşme söz konusu olmaktadır⁹⁷⁰. Bu nedenle de iadenin borçlar hukuku anlamında ileriye etkili fesih çerçevesinde yapılması gerekir⁹⁷¹. Bir başka örnek vermek gerekirse, devir bedelinin tamamen ödenmesinden sonra devralan henüz markayı kullanmaya başladıktan sonra, sözleşme konusu markanın hükümsüzlüğüne ilişkin karar kesinleşirse hakkaniyet gereği bedelin tamamı sözleşmenin hükümsüzlüğü nedeniyle istenebilir. Bazen de, fiili akit çerçevesinde devir bedelinden devir alanın markayı kullanma ile elde ettiği menfaat mahsup edildikten sonra fazla kısmın sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iadesi söz konusu olabilir. Hüküm kapsamında

⁹⁶⁸ Karahan, s. 151, 152; Şanal, s. 204; Çağlar Özer, Marka Lisans Sözleşmeleri, Seçkin, Ankara 2002, s.143; Paslı, s. 203, 204.;

⁹⁶⁹ Bkz. Oğuzman ve Öz, s. 184 vd.; Eren, 331 vd.

⁹⁷⁰ Suluk, s. 49; bkz. ileride, s. 320 vd.

⁹⁷¹ Oğuzman ve Öz, s. 558 vd.

iadenin istenebilmesi marka sahibinin kötü niyetine bağlı değildir. Bilakis burada marka sahibinin iyiniyetli hareket etmiş olması halindeki iade düzenlenmektedir⁹⁷². Zira kötü niyetin varlığı halinde bu istisnai hükümlerin uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Burada söz konusu olan sözleşmeler markanın konu olabileceği; devir, lisans, franchising, hasılat kirası, teminat, rehin vb. sözleşmelerdir⁹⁷³.

e. İstisnanın İstisnası

Yukarıda belirtildiği üzere Kararname Koyucu hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olduğunu kural olarak öngördükten sonra, bu kuralın katı uygulamasının hakkaniyete uygun olamayacağını düşünerek, hükümsüzlüğün kesinleşmesinden önce kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar ile yapılmış ve uygulanmış sözleşmeleri istisnai olarak kuralın dışında tutmuştur. Ancak, kabul edilen istisnaların mutlak bir şekilde uygulanmasının da hakkaniyete uygun olamayabileceği düşüncesiyle, marka sahibinin kötü niyetli hareketinin söz konusu olduğu hallerde, tazminat talebine özgü olmak üzere, esas kurala geri dönmüştür⁹⁷⁴. Böylece, “hakkın kötüye kullanılmasını kanun himaye etmez” (TMK. md. 2/2) şeklinde formüle edilen temel prensip de korunmuş olmaktadır. Bu geri dönüş marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmiş olma şartına bağlandığından, yukarıda belirtildiği üzere istisnaların uygulanabilmesi marka sahibinin iyi niyetli olması, yani kötü niyetli hareket etmemesi şartına bağlıdır. Bu durum, MarkKHK. md. 44/2 fıkrasındaki “ Marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere..” ibaresinden açıkça anlaşılmaktadır. O halde burada üzerinde durulması gereken iki husus vardır: biri, kötü niyetli hareket, diğeri ise, kötü niyetli hareketin sonuçlarıdır⁹⁷⁵.

⁹⁷² Aynı yönde Suluk, s. 49 vd.

⁹⁷³ Tekinalp, s. 487; Çolak, s. 997; Şanal, s. 204.

⁹⁷⁴ Temel kurala geri dönüşün bir başka nedeni ise, markanın hükümsüz kılınacağına dair sebeplerin olduğunu bilen veya bilebilecek durumda olan marka sahibinin haklarını kullanırken dikkatli davranmasının sağlanmasıdır. Zira, böyle bir durumda marka hakkına dayanarak üçüncü kişiler aleyhine tecavüz davası açarak zarar veren marka sahibi söz konusu üçüncü kişilerin tüm zararlarını, markasını hükümsüzlüğüne karar verildikten sonra, karşılamak zorunda kalacağını bildiğinden daha dikkatli hareket edecektir (Pashı, s. 208).

⁹⁷⁵ Suluk, s. 53 vd.

(1). Kötü Niyetli/Kusurlu Hareket

MarkKHK. md. 44/2 fıkrasına göre, “Marka sahibinin kötü niyetli hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi, aşağıdaki durumları etkilemez”. Belirtilen aşağıdaki durumlar bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde öngörülen ve yukarıda açıklanan hükümsüzlüğün geçmişe etkili olması kuralının istisnalarıdır. O halde marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmemesi, yukarıda belirtildiği üzere, istisnaların uygulanmasının ortak şartıdır. Dolayısıyla. Marka sahibinin kötü niyetli olarak hareketi esas kuralın uygulanmasını gerektirecektir.

Hemen belirtelim ki Kararnamede “kötü niyet” kavramının kullanılmasına rağmen, bu hükmün karşılığı olan Tasarı md. 51/3 fıkrasında “kötü niyet” kavramı yerine “ağır ihmal veya kasıt” kavramları kullanılmıştır⁹⁷⁶.

Hükmün uygulanması bakımından önemli bir kavram olan “kötü niyet” Türk ve AB marka mevzuatlarında kullanılmasına rağmen, ne Türk Hukukunda ne de AB Hukukunda kötü niyetin tanımı yapılmamıştır⁹⁷⁷. Ancak kötü niyet; iyi niyetin zıddı anlamındadır. TMK. md. 3/1’e göre; Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Bu maddenin 2 nci fıkrasına göre ise; Ancak durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz. TMK. md. 1024/1’e göre ise; Bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise, bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi bu tescile dayanamaz. Bu hükümlerden anlaşıldığı üzere iyiniyet, olumsuz durumu bilmemek veya bilmesi gerekmemektir. O halde kötü niyet; olumsuz durumu bilmek veya bilmesi gerekmemek biçiminde tanımlanabilir⁹⁷⁸. Diğer taraftan iyiniyet iddiasında bulunanın gerçek hak sahibini kural olarak araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, dürüstlük ilkesi gereği gerçeği araştırma yükümlülüğü olan bir kimse bu yükümlülüğünü yerine getirmemişse kötü niyetli sayılır⁹⁷⁹.

Konumuz bakımından ise, kötü niyet; marka sahibinin markanın hükümsüzlüğüne sebep olan veya olacak sebebin varlığını bilmesi ya da bilmesi

⁹⁷⁶ AB Marka Hukukundaki düzenleme için bkz. s.295 (bu konunun son paragrafı).

⁹⁷⁷ Suluk, s. 54.

⁹⁷⁸ Suluk, s. 55; Ömer Uğur Gençan, Türk Medeni Kanunu, Bilimse Açıklama- İçtihatlar ve İlgili Mevzuatlar, Cilt: I, Yetkin, Ankara 2004, s. 101 vd. Ve Cilt: II, s. 3044 vd.

⁹⁷⁹ Suluk, s. 56.

gerekmesi ya da en azından öngörecekte durumda olmasıdır⁹⁸⁰. Örneğin, bir markanın tanınmış olduğunu bilen veya bilmesi gereken kişi o markayı kendi adına tescil ettirmede kötü niyetlidir. Yine, markasını beş yılı aşkın süre kullanmadığı halde üçüncü kişilere karşı dava açan kişi de kötü niyetlidir. Keza, markanın tescilinden sonra meydana gelen gelişmeleri takip etmeden, kendi davranışları nedeniyle markasının yaygın ad haline veya aldatıcı hale gelmesine neden olan kişi de kötü niyetli sayılır⁹⁸¹.

Kötü niyet marka sahibinin sorumluluğunun belirlenmesinde önemli bir kavram olduğundan, kusurla karşılaştırılmak suretiyle kapsamının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bunun için kusurun açıklanması gerekir. Hemen belirtmeliyim ki, Borçlar Kanun'unun tanımlamadığı kusur, hukuka aykırı sonucu istemek veya bu sonucu istememekle birlikte hukuka aykırı sonuçtan kaçınmak için iradesini yeteri kadar kullanmamaktır⁹⁸². Öyleyse, hukuka aykırı sonucu isteyen veya hukuka aykırı sonucu önlemek için gerekli iradeyi göstermeyen kusurlu sayılır⁹⁸³. Kusur, kast ve ihmal olarak ikiye ayrılır. Kast, Hukuka aykırı sonucun bilerek istenmesidir. O nedenle kast kusurun en ağır derecesidir⁹⁸⁴. İhmal ise, hukuka aykırı sonucun arzu edilmemesine rağmen, o sonucun meydana gelmemesi için hal ve şartların gerektirdiği dikkat ve özenin gösterilmemesidir. İhmal de biri ağır, diğeri ise hafif olmak üzere iki çeşittir. Ağır ihmal, fiil işlenirken aynı koşullar altında bulunan makul kişilerin göstereceği tüm dikkat ve özenin gösterilmemesidir. Hafif ihmal ise, fiil işlenirken asgari derecede dikkatli ve tedbirli bir kişinin göstermesi gereken dikkat ve özenin gösterilmemesidir. Diğerk bir ifade ile, kayda değerk bir dikkat ve özen gösterilse de o kişiden beklenen dikkat ve özenin gösterilmemesidir⁹⁸⁵.

Bu durumda, kötü niyetin kusurun tüm derecelerini kapsadığının kabul edilmesi gerekmektedir. Diğerk bir ifade ile kusurun dereceleri olan kast, ağır ihmal ve hafif ihmalin söz konusu olduğu hallerde kötü niyetli bir hareketin olduğu var sayılacaktır. Çoğunlukla, marka sahiplerinin tacir olmaları da bu görüşü haklı göstermektedir. Zira, her tacir ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket

⁹⁸⁰ Paslı, s. 207, dn. 217 ve s. 210.

⁹⁸¹ Arkan, Cilt: II, S. 169, 170; Suluk, s. 58.

⁹⁸² Kemal M. Oğuzman ve Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: II, Gözden Geçirilmiş 10. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013, s. 53.

⁹⁸³ Reisoğlu, s. 171.

⁹⁸⁴ Oğuzman ve Öz, Cilt II, S. 55; Eren, s. 574, 575; Reisoğlu, s. 172.

⁹⁸⁵ Oğuzman ve Öz, Cilt: II, s. 56, 57; Eren, s.576-581.

etmek zorundadır (TTK. md. 18/2)⁹⁸⁶. Kusurun derecesi ise tazminatın belirlenmesi ve tazminattan indirim yapılmasında dikkate alınır (TBK. md. 51/1 ve md. 52/2)⁹⁸⁷.

Hükmün mehaza göre yorumlanması gerektiği yönündeki görüşümüz de bu sonuca varmayı gerektirmektedir. Zira, KHK. md. 44/2’de “kötü niyet” kavramı kullanılmasına rağmen, bu hükmün mehazdaki karşılığı olan TMT. md. 55/3’de iyiniyetli olmaksızın (lack of good faith) veya ihmalle (negligence) marka sahibi tarafından sebep olunan zararın tazmin edileceği belirtilmiştir. O halde, kötü niyetin kastın yanında ihmale de, yani kusurun tüm derecelerine şamil olduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle, Hükmün karşılığı olan tasarı md. 51/3’de hafif ihmale yer verilmemesi doğru değildir.

(2). Kötü Niyetli / Kusurlu Hareketin Sonuçları

Kötü niyetli hareketin sonuçlarının açıklanmasında önemli bir husus kötü niyetin aranacağı andır. Zira, kötü niyetin ortaya çıktığı an marka sahibinin sorumlu olup olmadığının belirlenmesinde önem arz etmektedir. Hemen belirtmek gerekirse marka sahibinin kötü niyeti üç halde ortaya çıkmaktadır. Biri, markanın tescil edildiği sırada kötü niyetli olması halidir. Bu halde, hükümsüzlük nedenleri markanın tescili sırasına ya bilinmektedir ya da bilinebilecek bir durum mevcuttur. Diğeri, iyiniyetli olarak tescil işlemi yapıldıktan sonra hükümsüzlük nedeninin öğrenilmesi veya öğrenilebilecek durumun oluşması ile kötü niyetin ortaya çıkmasıdır. Sonuncusu ise, markanın geçerli olarak tescil edilmesinden sonra MarkKHK. md. 42//1-(c) ilâ (f) bentlerindeki hükümsüzlük nedenlerinin ortaya çıkmasına marka sahibinin sebep olmasıdır. Ancak, hangi hal söz konusu olursa olsun, zarardan sorumlu olma bakımından kötü niyetin markanın kullanıldığı anda dikkate alınması uygun olur. Yani, başvuru ya da marka sahibinin markasını

⁹⁸⁶ Kişinin tacir olması tek başına kusurun tespiti için yeterli olmamalıdır. Somut olayda tacirin kusurunun mutlaka araştırılması gerekir. Tacirin kusuru gösterlmeden, sırf tacir diye sorumlu tutulması doğru olmasa gerek [(Tekin Memiş, Fikri Mülkiyet İhlallerinde Basiretli Tacir Kavramı-Yargıtay Kararı İncelemeleri, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010 (Editör, Tekin Memiş), Levha, İstanbul Nisan 2011, s. 377)]; TTK’da öngörülen, tacirin basiretli bir işadımı gibi hareket etmesi gerektiği yükümlülüğü nedeniyle marka sahibi davalı Yargıtayca kötü niyetli olarak kabul edilmektedir. Oysa TTK. md. 18/2 –eTK. md. 20/2- hükmü bir ispat hükmü değildir. Bu hüküm, tacire, işlerini görürken basiretli bir işadımı gibi hareket etme yükümü getiren ve yaptığı işlemlerin onu bağlaması ve daha sonra hata gibi iradeyi sakatlayan halleri ileri sürebilmesini engelleyen bir hükümdür (Memiş, Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar, s. 419, 420).

⁹⁸⁷ Aynı Yönde bkz. Suluk, s. 56 vd.

kullanarak hukuki işlem yaptığı ya da tazminat talep ettiği tarihte kötü niyetli olup olmadığı araştırılmalıdır. Çünkü buradaki sorumluluk sözleşmeden ve haksız fiilden doğan kusura dayalı bir sorumluluktur⁹⁸⁸.

O nedenle marka sahibin kusuru varsa, yani markasını kullandığı sırada kötü niyetle hareket etmişse, bu yüzden üçüncü kişilerin uğradıkları zarardan sorumlu olacaktır. Diğer bir deyişle sorumsuzluğa ilişkin istisnalardan yararlanma imkanı olmayacaktır. Yani, bu durumda ana kurala geri dönecek ve hükümsüzlük kararı tüm sonuçlarıyla etkili olacaktır. Dolayısıyla marka sahibi markasını kullanarak üçüncü kişilere verdiği tüm zararlardan sorumlu olma durumundadır. Sorumluluk kapsamına girecek zararlar; marka hakkına dayanılarak açılan tecavüz davaları sonunda alınan tazminatlar, bu davaların davalılarının yaptıkları her türlü dava masrafları, ihtiyati tedbir ve el koyma nedenleriyle üçüncü kişilere verilen zararlar, yine tedbir ve el koyma nedeniyle ticari faaliyette bulunulmasının engellenmesi sonucu oluşan itibar kaybı ve kar kaybı gibi zararlardır⁹⁸⁹.

Diğer taraftan marka hukuki işlemlere konu olmuşsa, marka sahibi hukuki işlemlerin diğer tarafı olan kişilerin bu yüzden uğradıkları zararlardan da sorumludur. Örneğin marka sahibi öncelikle markasını konu ettiği hukuki işlemler nedeniyle almış olduğu devir bedeli, lisans bedeli vb.lerini sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında iade etmek durumundadır⁹⁹⁰. Bununla birlikte hukuki işlemin diğer tarafı olan örneğin lisans alan biri, o markayı kullanmak suretiyle yarar sağlamış olup bu nedenlerle iadeyi talep etmede dava hakkını kötüye kullanmakta ise, böyle durumların dikkate alınması gerekir. Zira kanun hiçbir hakkın kötüye kullanılmasını himaye etmez (TMK. md. 2/2).

Bu kapsamda, markayı devralan veya lisans sahibi olan kişilerin marka için büyük yatırımlar yapmalarından sonra, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi nedeniyle itibar kaybı olmuşsa, hem bu zararlardan hem de yapılan yatırımların atıl kalması nedeniyle doğan zararlardan marka sahibi sorumlu olacaktır⁹⁹¹. Yine markanın teminat verilmesi durumunda, hükümsüzlük nedeniyle teminat alanın uğradığı zararlar da sorumluluk kapsamındadır

⁹⁸⁸ Suluk, s. 63; Paslı, s. 209.

⁹⁸⁹ Suluk, s. 64, 65; Kaya, s. 347

⁹⁹⁰ Paslı, s. 209, 210; Suluk, s. 65.

⁹⁹¹ Paslı, s. 210.

Burada zarar gören üçüncü kişilerin haksız fiile dayalı açacakları tazminat davalarında (TBK. md. 49 vd.) zamanaşımı süresi hükümsüzlük kararının kesinleşmiş olması ile zarar verenin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl, her halde hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden itibaren⁹⁹² 10 yıldır (TBK. md. 72). Sebepsiz zenginleşmeye dayalı açılacak tazminat davalarında (TBK. md. 77 vd.) ise zamanaşımı süresi hak sahibinin geri isteme hakkının doğduğunu öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve her halde hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıldır (TBK. md. 82).

f. İade-i Muhakeme Etkisi

Kişiler arasındaki uyuşmazlıkların kesin olarak çözümü için mahkemelerden verilen kararların kesinleşmesi gerekir. Mahkemelerden verilen kararlar kesinleşince, kesin hüküm olarak adlandırılırlar. İki tür kesin hüküm vardır. Biri, şekli anlamda kesin hüküm, diğeri, maddi anlamda kesin hükümdür. Şekli anlamda kesin hüküm; mahkemelerden verilen kararlara karşı kanun yolunun bulunmaması veya olan kanun yollarının tüketilmiş olmasıdır. Anlaşıldığı üzere mahkemelerden verilen kararlar iki halde şekli anlamda kesinleşmektedir. Biri, verilen karara karşı başvurulacak kanun yolunun olmaması, yani bu kararın kesin olarak verilmiş olmasıdır. Örneğin, miktar veya değeri binbeşyüz Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. Diğeri ise, mahkemeden verilen kararlara karşı öngörülen kanun yollarının tüketilmesidir⁹⁹³.

Maddi anlamda kesin hüküm ise⁹⁹⁴, Bir davanın tarafları arasındaki hukuki ilişkinin istikbale yönelik olarak kesin bir biçimde tespiti ve aynı davanın hükmün kesinleşmesinden sonra tekrardan açılmaması halidir⁹⁹⁵. Öyleyse, kesin hüküm her

⁹⁹² Zamanaşımı süresinin başlangıcı kararın kesinleşme tarihi olmalıdır. Çünkü haksız fiilin bir unsuru olan kötü niyet durumu, kararla birlikte kesin olarak öğrenilmiştir. Bununla birlikte tazminat davası karar kesinleşmeden öncede açılabilir. Bu durumda fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması bazı sakıncalar doğurabilir. Zira uygulamada saklı tutulan kısım için zamanaşımı süresi işletilebilir. Zira marka sahibinin kötü niyetli bu eylemi, suç oluşturmadığından ceza zamanaşımı süresinden de yararlanmak söz konusu değildir. O halde, tazminat davası kısımlara bölünmeksizin hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra açılmalıdır. Bu davalarda görevli mahkemede ihtisas mahkemeleridir (Suluk, s. 65, 66):

⁹⁹³ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 666-667.

⁹⁹⁴ Bir davaya ait şekli anlamda kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddi anlamda kesin hüküm oluşturabilmesi için her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve netice-i taleplerinin aynı olması gerekir (HMK. md. 303/1).

⁹⁹⁵ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s.665.

şeyden önce, mahkeme kararlarına güvenmeyi ve uyulmasını sağlar. Ayrıca taraflar arasındaki uyuşmazlığın bütün bir gelecek için sona ermesini temin eder. Şekli anlamda kesin hüküm ise yalnızca dava safhasında uyuşmazlığı sona erdirir. Birbiriyle çelişen kararlar verilmesine engel olarak, hukuki istikrarı ve güveni sağlar⁹⁹⁶. Zira, maddi anlamda kesin hüküm tüm mahkemeleri bağlar. O nedenle, mahkemeler aynı davayı bir daha inceleyemezler. Yani; maddi anlamda kesin hükmün konusu aynı sebeplere dayanılarak, aynı netice-i taleple aynı taraflar arasında yeniden dava konusu yapılamaz. Diğer taraftan yasama ve yürütme organları da kesin hükme uymak zorundadırlar (Any. md. 138/ IV). Dolayısıyla kesin hüküm sonradan çıkarılacak kanunla bile değiştirilemez⁹⁹⁷.

O halde kural olarak maddi anlamda kesin hükmün etkisi bertaraf edilemez. Bu kuralın medeni usuldeki tek istisnası iade-i muhakemedir. Diğer bir deyişle, kesin hükme bağlanmış olan bir davanın tekrardan görülemeyeceğinin istisnası iade-i muhakeme (yargılamanın iadesi) kurumudur. Çünkü, İade-i muhakeme maddi anlamda kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı kabul edilmiş olan bir olağanüstü kanun yoludur (HMK. md. 374 vd.). Başka bir ifade ile iade-i muhakeme; HMK. md. 375’de öngörülen sebeplerden en az birinin bulunması nedeniyle, maddi anlamda kesin hükmün ortadan kaldırılmasını ve daha önce kesin hükme bağlanmış olan bir dava hakkında yeniden yargılama ve inceleme yapılmasını sağlayan olağanüstü bir kanun yoludur⁹⁹⁸. O halde medeni usul hukukunda, maddi anlamda kesin hükmün kendisini ve etkisini ortadan kaldırarak tek yol bir olağan üstü kanun yolu olan iade-i muhakemedir. Bu da HMK’da öngörülen sebeplerden en az birinin ortaya çıkmasına bağlıdır.

Hemen belirtmeliyiz ki, tescilli bir markaya dayanılarak MarkKHK. md. 9, 61 ve 62 kapsamında, üçüncü kişiler aleyhine açılan marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, önlenmesi, durdurulması, men-i ile maddi ve manevi tazminat davalarına ilişkin mahkemelerden verilen kararlar, maddi anlamda birer kesin hüküm oluşturmurlar. Bu davalar birer tespit ve eda davası olup, dava sonunda verilen ve

⁹⁹⁶ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 668.

⁹⁹⁷ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s.677, 678.

⁹⁹⁸ Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 691 vd.

kesinleşen kararlar da birer tespit ve eda hükümleridirler⁹⁹⁹. O halde marka hakkına tecavüz nedeniyle açılan hukuk davalarının sonucunda verilen ve kesinleşen kararlar da maddi anlamda birer kesin hüküm oluşturdıklarına göre, bu kesin hükümlerin ortadan kaldırılmaları, yani etkisiz hale getirilmeleri de, elbette, bir olağanüstü kanun yolu olan iade-i muhakeme ile mümkündür.

Belirtildiği üzere, medeni usul hukukunda maddi anlamda kesin hükümlerin ortadan kaldırılmasının tek yolu iade-i muhakeme olmasına rağmen, MarkKHK kapsamında marka hakkına tecavüz nedeniyle açılan davalar sonucu verilen kararların oluşturduğu kesin hükümleri ortadan kaldıran, yani etkisiz hale getiren bir başka yol da MarkKHK. md. 42 vd. düzenlenen markanın hükümsüzlüğüdür. Kanaatimizce bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin verilen ve kesinleşen kararlar iade-i muhakeme etkisi göstermektedir. Zira, KHK'nın 44 ncü maddesinin birinci fıkrasında, hükümsüzlük kararının sonuçlarının geçmişe etkili olduğu kural olarak belirtildikten sonra, 2 nci fıkrası ile bu fıkranın (a) bendinde; marka sahibinin kötü niyetli hareket etmesinden kaynaklanan zararın giderilmesi için tazminat talep hakları saklı kalmak üzere; markanın hükümsüz sayılmasından önce bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararların, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisinden etkilenmeyecekler, şeklinde bir istisna öngörülmüştür.

Bu hükümden anlaşıldığı ve yukarıda da belirtildiği üzere; her hangi bir markayı hükümsüz sayan mahkeme kararının kesinleşmesinden önce, o markaya dayalı açılan tecavüz davasında verilen karar, marka sahibinin iyiniyetli olduğu durumda, kesinleşmiş ancak uygulanmamışsa hükümsüzlük kararının geçmişe yönelik sonucundan etkilenecektir. Bu halde, hükümsüzlük kararının geriye dönük etkisinin sonucu olarak marka hakkına tecavüz davasında verilen kesinleşmiş ancak henüz uygulanmamış kararlar artık uygulanma, yani icra edilebilirlik özelliğini kaybetmektedirler. Diğer bir deyişle kesinleşen bu kararlar hükümsüzlük kararının kesinleşmesi ile birlikte kendiliğinden ortadan kalkmakta ve dolayısıyla kesin hüküm etkisini yitirmektedirler. Hükümsüzlüğüne karar verilen marka sahibinin kötü niyetli

⁹⁹⁹ Eda davasında davacı; davalının bir işi yapmaya, bir şeyi vermeye veya bir işi yapmamaya yahut yapmamaya mahkûm edilmesini ister (Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 262). Eda ve tespit hükümlerinde kesin hüküm, hüküm tarihine kadarki hukuki durumu kapsar, bu tarihten sonrası için etki etmezler, yani geçmişe etkilidirler (Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 675).

olması halinde ise hükümsüzlüğün geçmişe etkisi daha kuvvetlidir. Zira, bu halde hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden önce marka hakkına tecavüz davasında verilen ve kesinleşen karar uygulanmış olsa bile tüm sonuçlarıyla ortadan kalkmaktadır. Böyle bir karar nedeniyle üçüncü kişilerin gördüğü tüm zararları, marka sahibi gidermek zorunda olacağı gibi, ortadan kalkan karar kapsamında aldığı tazminatı da sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında iade etmek durumundadır.

Anlaşıldığı üzere, MarkKHK'nın 42 vd. maddeleri uyarınca açılan davada verilen ve kesinleşen hükümsüzlük kararının geriye dönük etkisi kapsamına giren kesin hükümler, iade-i muhakeme yoluna gerek duymadan hükümsüzlük kararının kesinleşmesiyle birlikte kendiliğinden kesin hüküm etkisini kaybetmektedirler. Diğer bir deyişle hükümsüzlük kararının kesinleşmesi ile birlikte, bu karar kapsamındaki kararlar kendiliğinden (ipso jüre) ortadan kalkmaktadırlar. Bu etkinin sebebi hükümsüzlük kararının marka hakkını geçmişe etkili olarak ortadan kaldırması nedeniyle, o markaya dayalı marka hakkına tecavüz davası sonucu verilen ve kesinleşen kararın dayanaksız kalmasıdır¹⁰⁰⁰. O halde hükümsüzlük kararının bir etkisinin de iade-i muhakeme olduğunu söylemek gerekir.

3. Hükümsüzlüğün Geçersizlik ve İfa Engeli Oluşturması Sorunu

Teşebbüslerin gayrimaddi varlıklarından olan tescilli markalar, gerçek mal varlıkları gibi devir, lisans, franchising, teminat, rehin haciz vb. gibi hukuki işlemlere konu olabilirler. Yani, bir başkasına satışı yapılabilir, kullanma hakkı devredilebilir, her hangi bir borç için teminat gösterilebilir¹⁰⁰¹, Hatta ticaret şirketlerine sermaye olarak konulabilir (TTK. md. 342/1). Marka sahibinin şahsi borçları ve kefil olduğu borçlar nedeniyle marka üzerine haciz konulabilir. Tüm bu hukuki işlemlerin bir tarafı söz konusu markanın sahibidir. Marka sahibi markasını hukuki işlemlere konu yapması nedeniyle belli bir borç üstlenmektedir. Bu borç hukuki işlemin niteliğine göre bazen markanın devredilmesiyle, bazen kullanıma hazır halde bulundurulmak suretiyle yerine getirilir. Bu yerine getirme borçlar

¹⁰⁰⁰ Paslı, s. 163 vd. ; ayrıca bkz. yukarıda bölüm III- A-1 vd.

¹⁰⁰¹ Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 271 vd.; Kitchen, Llewelyn, Mellor, Meade, Stuart ve Keeling, s. 343 vd.; Cornish, Llewelyn ve Adlin, s. 721 vd.; Holyolalk ve Torremans, s. 423 vd.; Bently ve Sherman, s. 900 vd.; Tekinalp, s. 487; Çolak, s. 997; Şanal, s. 204.

hukukunda ifa olarak adlandırılmaktadır. Borçlar Kanunu ifayı tanımlamamıştır. Doktrinde yapılan tanımlara göre, ifa; alacaklının tatmin edileceği şekilde borçlanılan edimin yerine getirilmesidir. Zira tüm borç ilişkileri ifa edilmek için kurulurlar¹⁰⁰². Tescilli bir markanın konu olduğu hukuki işlemlerde marka sahibinin borçlandığı edim daima tescilli bir markadır.

Tekrar etmek gerekirse, tüm borç ilişkileri ifa edilmek amacıyla kurulur. Yani borç doğuran hukuki işlemler yapılırken tarafların amacı borç olarak üstlendikleri edimleri yerine getirmektir. Bu amaç ise ifa ile gerçekleştirilir¹⁰⁰³. Bununla birlikte bazen borçların ifa edilememesiyle karşılaşmaktadır. Borçların ifa edilememesine sebep olan durumlar ifa engeli olarak da adlandırılmaktadırlar¹⁰⁰⁴. Bunlar, alacaklı temerrüdü ve alacaklının şahsında tereddüt gibi¹⁰⁰⁵ alacaklıdan kaynaklanan durumlar ile; borçlu temerrüdü¹⁰⁰⁶; aşırı ifa güçlüğü¹⁰⁰⁷; zamanaşımı¹⁰⁰⁸ ve imkânsızlıktır.

¹⁰⁰² Oğuzman ve öz, s. 264, 265; Eren, s. 906; Reisoğlu, s. 290; Selahattin Sulhi Tekinay, Sermet Akman, Haluk Burcuoğlu ve Atilla Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Yedinci Baskı, Filiz Kitapevi, İstanbul 1993, s. 758.

¹⁰⁰³ Oğuzman ve öz, s. 265 vd.; Eren, s. 906; Reisoğlu, s. 290 vd.; Tekinay, Akman, Burcuoğlu ve Altop, s. 759 vd.

¹⁰⁰⁴ Eren, s. 1027.

¹⁰⁰⁵ Yapmama borçlarının ifasına alacaklının katılmasına gerek yoktur. Çünkü alacaklının rolüne gerek olmadan borcun ifası mümkündür. Diğer borçlar bakımından ise, borcun yerine getirilmesi için alacaklının borcun ifasına katılması gerekir. İşte alacaklının ifaya katılması gerektiği halde katılmazsa, örneğin makbuz vs vermeden kaçınması gibi. Katılacak durumda yoksa, örneğin fiil ehliyeti ile tasarruf ehliyetinin olmaması durumu gibi. TBK. Md. 106 uyarınca yapma ve verme edimi gereği gibi kendisine önerilen alacaklı, haklı bir sebep olmadan onu kabuldan kaçınırsa veya ifanın kabulü için kendisi tarafından yapılması gereken hazırlıkları yapmazsa temerrüde düşmüş olur. Dolayısıyla bu da bir ifa engelidir. Ayrıca, TBK. md. 111 uyarınca, borçlunun kusuru olmaksızın alacaklının kimliğinde duraksama olması, yani alacağın kime ait olduğu hususunda tereddüt edilmeside borcun ifasına engel olmaktadır (Oğuzman ve Öz, s. 282-388; Eren, s. 1010 vd.; Reisoğlu, s. 334-341; Tekinay, Akman, Burcuoğlu ve Altop, s. 837-850).

¹⁰⁰⁶ Borçlu temerrüdü TBK. md. 117’de düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasına göre; muaccel olan bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile temerrüde düşer. Bununla birlikte maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere, sözleşme ile ifa günü belirtilmiş veya sözleşmede saklı tutulan bir hakka dayanarak taraflardan biri usulüne uygun bir bildirimle belirlemişse, bu günün geçmesiyle; haksız fiilde borcun işlendiği tarih, sebepsiz zenginleşmede ise zenginleşmenin gerçekleştiği tarihte borçlu temerrüde düşmüş olur. Ancak, sebepsiz zenginleşmenin iyiniyetli olduğu hallerde temerrüt için bildirim şarttır. Bu madde de belirtilen şartlara göre borçlunun temerrüde düşebilmesi için, ifası mümkün ve muaccel olan bir borcun borçlusunun ifada gecikmiş olması gerekir. Dolayısıyla gecikme olsa bile borcun ifası mümkün değilse, yani artık ifa objektif olarak imkansızlaşmışsa temerrütten değil başka bir ifa engeli olan imkansızlıktan söz edilir (Oğuzman ve Öz, s. 394 vd.; Reisoğlu, s. 367 vd.; Eren, s. 1089 vd.).

¹⁰⁰⁷ İfa imkânsızlığı ile aşırı ifa güçlüğü farklı kavramlardır. Aşırı ifa güçlüğünde borcun ifası mümkündür. Ancak, sözleşme tarihindeki şartlar beklenmedik ve öngörülmez şekilde bir tarafın aleyhine gelişmiş olmaktadır. İşte bu durumda, “aşırı ifa güçlüğü” kenar başlıklı TBK’nın 138 nci maddesiyle; sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülme ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut

Markanın devri, kullandırılması, teminat gösterilmesi, rehin verilmesi ve sermaye konulması vb. için yapılan hukuki işlemlerin tamamının konusu kural olarak daima geçerli bir tescile dayanan marka olabilir. O halde tescili geçerli olmayan markanın konu edildiği hukuki işlemler geçerlilik sorunuyla karşılaşacaklardır. Zira hukuki işlemin konusu ancak geçerli tescile dayanan bir marka olabilir¹⁰⁰⁹. Çünkü, kural olarak marka koruması tescil yoluyla elde edilmektedir (MarkKHK. md. 6). Yukarıda belirtildiği üzere hükümsüzlük nedenlerinin ortaya çıkma zamanlarına bağlı olarak, tescil iki halde haksız, dolayısıyla geçersiz olabilmektedir. Biri, tescil zamanında var olan tescil edgellerine rağmen tescilin yapılması; diğeri ise, tescilden sonraki bir tarihte ortaya çıkan bazı nedenlerden dolayı tescilin haksız hale gelmesidir. Ancak, yukarıda belirtildiği üzere her iki halde de bir markanın

olguları kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa, borçlu hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme hakkına sahip kılınmıştır. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu kural olarak geçmişe etkili dönme hakkının yerine fesih yani ileriye etkili hakkını kullanabilecektir. Fesih hakkı sürekli edimin ifasına başlanılmışsa kullanılacaktır (Oğuzman ve Öz, s.208 vd.; Reisoğlu, s. 411 vd.).

TBK ile getirilen bu hükümden anlaşıldığı üzere, uyarlama şartları;

1.Sözleşmenin yapıldığı zaman öngörülemeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durumun borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkmış olması,

2.Sözleşmenin yapıldığı zamandaki mevcut olguları kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirmesi,

3.Borçlunun borcu henüz ifa etmemiş ya da ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutmuş olmasıdır.

İşte bu şartlar oluştuğunda sözleşmenin uyarlanması, uyarlama olmazsa sözleşmeden dönme ve fesih yollarına başvurulabilecektir.

Eski BK.'da aşırı ifa güçlüğü nedeniyle uyarlama genel bir hükümde düzenlenmemişti. ancak; aşırı ifa güçlüğü'nün uyarlama ve sözleşmeden dönme sonuçları, eser sözleşmesine ilişkin hükümler arasında götürü bedelli işler bakımından düzenlenmişti(eBK.365/2). Aynı hüküm bazı değişikliklerle TBK'da da yer almıştır(TBK md.480/2). Eski BK'daki hem bu özel hükümden kıyasen yararlanılarak hem de dürüstlük kuralına dayanılarak "emprevizyon teorisi", "işlem temelinin çökmesi", "clausula rebus sicstantibus" gibi kavram ve kurumlar üretilerek, diğer sözleşmeler bakımından da aşırı ifa güçlüğü için çözümler üretiliyordu. Artık yeni düzenleme karşısında bunlara gerek kalmayacaktır (M. Turgut Öz, yeni BK'nın Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011. s. 20, 21).

¹⁰⁰⁸ Borçlar hukuku anlamında zamanaşımı; Belli bir süre içerisinde alacaklının alacağını elde etmek hususunda hareketsiz kalması nedeniyle borçlunun ifadan sürekli kaçınma hakkının doğmasıdır. Yani, bir hakkın başkasının itirazına maruz kalmadan talep edilebilmesi için kanunda öngörülen sürenin dolmasıdır. Artık bu sürenin dolmasından sonra alacaklı alacağını talep ederse, borçlu ifadan kaçına bilme hakkını elde etmiş olmaktadır. Bununla birlikte, borçlu ifayı yerine getirirse, bu geçerli bir ifa sayılır (Oğuzman ve Öz, s. 621 vd.).

¹⁰⁰⁹ Saibe Oktay Özdemir, Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukukuk Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması, Beta,İstanbul 2002, s. 77 “Lisans sözleşmelerine konu yapılan sınai hakkın, örneğin patentin markanın şeklen dahi mevcut olmaması halinde başlangıçtaki imkânsızlık nedeniyle sözleşme geçersiz olacaktır. Başlangıçtaki imkânsızlık kural olarak sözleşmeyi, doğumu anından itibaren geçersiz kılar. Sınai hakkın elde edilmesine bağlı lisans sözleşmesi geçerlidir ve lisans verenin ciddi kuşkuları yoksa, ciddi kuşkuları olmakla birlikte bunları karşı tarafa açıklamışsa sınai hakkın verilmemesinden sorumlu değildir”.

hükümsüzlüğüne, yani geçersizliğine, açılan bir dava sonucunda mahkemeler karar verebilmektedir. İşte mahkemeden verilen hükümsüzlük kararının kesinleşmesi üzerine o markanın konu edildiği bir hukuki işlemin konusu hem maddi, hem de hukuki olarak ortadan kalkmış olacağından, hukuki işlem konusuz kalmak durumundadır. Bu durum sözleşmenin konusunda imkânsızlık olarak değerlendirilebilir. O nedenle, konumuzla ilgili olan ifa engeli, objektif imkânsızlık olmalıdır¹⁰¹⁰. O halde diğer ifa engellerinin konumuzla her hangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kesinleşen hükümsüzlük kararı kural olarak geçmişe etkili olduğundan, duruma göre imkânsızlık, hükümsüzlüğüne karar verilen bir markanın konu edildiği hukuki işlemin yapıldığı tarihe kadar geçmişe etkili olacaktır. Şöyle ki, hukuki işlemin yapıldığı tarihte hükümsüzlük sebebi vardıysa hukuki işlem baştan itibaren, eğer hukuki işlem yapıldıktan daha sonraki bir tarihte hükümsüzlük sebebi ortaya çıkmışsa o tarihten itibaren etkili olmak üzere geçersiz olacaktır. İleride belirtildiği üzere fiili akit kurulması halinde de ileriye etkili geçersizlik söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla, burada hem geçmişe, hem de ileriye etkili bir geçersizlik hali söz konusu olabilmektedir¹⁰¹¹.

Hemen belirtmeliyim ki, bu durum borçlar hukuku anlamında “başlangıçtaki ve sonraki imkânsızlık” kavramlarıyla açıklanabilir. Başlangıçtaki imkânsızlık, şayet objektifse, sözleşmenin hükümsüzlüğüne sebep olur. Şöyle ki, sözleşmenin yapılması sırasında sözleşme konusu objektif olarak imkânsızsa, sözleşme geçersizdir (TBK. md. 27/1). Bu imkânsızlık hukuki veya fiili olabilir. Her iki durumda sözleşmeyi geçersiz kılar. Dolayısıyla borç doğmaz¹⁰¹². Örneğin, (X) sahibi olduğu markasını (Y)’ye satmıştır. Ancak sözleşmenin yapıldığı tarihte marka hükümsüz kılınmışsa bu bir fiili imkânsızlıktır. Buna karşılık, (X) mallar için tescilli markasını turizm hizmetinde kullanılmak üzere (Y)’ye lisans veriyorsa bu durumda hukuki imkânsızlık söz konusudur. Belirtelim ki, sözleşmenin geçersiz olmasına neden olan imkânsızlık, sözleşmenin yapıldığı anda mevcut olan objektif, yani herkes için

¹⁰¹⁰ Özdemir, s. 6 vd.; Ongan, 84; Özel, 131; Paşlı, s.201.

¹⁰¹¹ Özel, s. 141, 142 vd.Özdemir, s. 77 ve 91 vd.

¹⁰¹² Oğuzman ve Öz, s. 93; Eren, s. 1134, 1135; Reisoğlu, s. 346; Tekinay, Akman, Burcuoğlu ve Altop, s. 907.

geçerli olan, imkânsızlıktır. Bu imkânsızlığın farkına sonradan varılması sonucu etkilemez¹⁰¹³.

Başlangıçtaki objektif imkânsızlık nedeniyle hükümsüz olan sözleşmenin borç doğurmamasına rağmen, objektif imkânsızlığı bilen veya bilmesi gereken tarafın sözleşmenin görüşülmesi sırasında diğer tarafı haberdar etmemesinden dolayı, diğer tarafın uğradığı zararı tazmin etmekle sorumlu tutulması mümkündür. Bu sorumluluğun dayanağı, sözleşme görüşmeleri sırasındaki kusurlu davranıştır (Culpa in contrahendo). Zira, sözleşmenin görüşülmesi sırasında, taraflar, kararlarını etkileyecek bilgileri, Dürüstlük Kuralı (TMK. md. 2) gereği bir birlerine vermekle yükümlüdürler. Burada önemli olan sözleşme görüşmelerinin yapıldığı sırada bir tarafın kusurlu, yani bazı özensiz davranışları yüzünden, diğer tarafın zarar görmesidir. Yoksa sorumluluğun doğması için geçersiz sözleşmenin kurulması gerekmez. Örneğin, tanınmış bir markanın satışının yapılması, Rekabet Kurumu ve diğer bazı kurumların onayına tabi olabilir. Onay aşamasında bazı güçlükler çıkabilir ve bu durum zaman alabilir. Bir başka örnek ise, MarkKHK. md. 16/4 ve 5 nci¹⁰¹⁴ fıkralar kapsamında marka devrinin halkı yanılgıya düşürme ihtimali varsa¹⁰¹⁵, TPE'nin müdahalesi söz konusu olacağından böyle bir durumda marka devri sürecinin uzamasına neden olabilir. Yine bazı araştırmalar nedeniyle sözleşme görüşmeleri uzun sürebilir. İşte görüşmeler sonunda sözleşme kurulmasa bile, kusurlu davranışa maruz kalan diğer tarafın zarar görmesi mümkündür. Dolayısıyla, sözleşme kurulmasa bile kusurlu davranan taraf diğer tarafın zararlarını karşılamak durumundadır¹⁰¹⁶.

¹⁰¹³ Oğuzman ve Öz, s. 94.

¹⁰¹⁴ Markanın devri, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği takdirde devir işlemi enstitü tarafından yapılmaz (f/4). Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markalarında devredilmesi şarttır(f/5).

¹⁰¹⁵ Bu hüküm karşısında, markayı devralanın, markanın daha önceki kalitesini sağlamakla yükümlü olduğu akla gelebilir. Ancak, hükmün devralana kaliteyi sağlama yükümlülüğü getirdiği yolunda değerlendirilmesi çok geniş bir yorum olacaktır. Devralanın zaman içinde mal ve hizmetin kalitesinde değişiklik yapması mümkündür. Ancak, malın veya hizmetin marka ile ifade edilen özelliklerini tümüyle ortadan kaldırması halkın yanılgıya düşmesine neden olabilir. Bunun ötesinde markayı devralanın markanın daha önceki kalitesini sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır (Esin Çamlıbel Taylan, Marka Hakkının kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Seçkin, Ankara 2001, s. 249).

¹⁰¹⁶ Eren, s. 1128, 1129; Oğuzman ve Öz, s. 428, 429; Tekinay, Akman, Burcuoğlu ve Altop, s. 975 vd.; Reisoğlu, s. 343.

Sözleşme görüşmeleri sırasındaki kusurlu davranıştan doğan sorumluluğun hukuki niteliği doktrinde tartışmalı olmakla birlikte; sözleşme görüşmeleri sırasında sözleşme benzeri bir güven ilişkisi doğduğunun kabul edilmesi gerektiği nedeniyle bu sorumluluk, sözleşmeden doğan bir sorumluluktur. Dolayısıyla, tazminat sorumlusunun sorumluluktan kurtulmak için kusursuz olduğunu ispat etmesi gerekecektir. Tazminat talebi ise TBK. md. 146'göre 10 yıllık zamanaşımına tabi olacaktır¹⁰¹⁷.

Sonraki imkânsızlık ise, sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyip ifanın imkânsızlığına neden olur. Bu anlamda imkânsızlık, katıldığımız görüşe göre, mevcut bir borcun ifasının cebri icra yoluyla elde edilemeyecek duruma girmesidir¹⁰¹⁸. İmkânsızlığa borçlunun kusuru neden olursa baskın görüşe göre borç sona ermez edimin niteliği değişir (TBK. md. 112). Tazminat borcuna dönüşür. Bir diğer görüşe göre ise, imkânsızlaşan edim borcunun sona ererek yerine tazminat borcu doğmasıdır¹⁰¹⁹. İki görüş arasındaki pratik fark, tazminatın tabi olacağı vade ile zamanaşımıdır. İmkânsızlığın meydana gelmesine borçlunun kusuru sebep olmazsa borç sona erer (TBK. md.136). Belirtelim ki sözleşmenin yapılmasından sonra borçlunun kusuruyla meydana gelen imkânsızlığın objektif ve sübjektif olması sonuca etki etmez her iki halde de borçlu tazminat ödemekle sorumludur¹⁰²⁰.

Markanın konu olabileceği hukuki işlemler niteliklerine göre gruplandırılarak, hükümsüzlüğün etkisi, o hukuki işlemin özellikleri göz önünde bulundurmak suretiyle aşağıda incelenmiştir.

a. Markanın Konu Olabileceği Hukuki İşlemler ve Hükümsüzlüğün Etkisi

Markanın konu olabileceği hukuki işlemler MarkKHK. md.15 gösterilmiştir. Hükme göre marka devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir ve rehin verilebilir. Bu hükmün Tasarıdaki karşılığı 40/1 nci

¹⁰¹⁷ Doktrindeki görüşler için bkz. Oğuzman ve Öz, s. 330-332; Eren, s. 1130-1133; Reisoğlu, s. 343,344; Tekinay, Akman, Burcuoğlu ve Altop, s. 775, 976.; Buna karşın, sözleşme hazırlıkları sırasındaki sorumluluk, haksız fiil sorumluluğu olarak kabul edilirse, zarar gördüğünü iddia eden, diğer tarafın kusurlu olduğunu ispat etmek durumundadır. Tazminat talebi ise TBK. md.72 uyarınca 2-10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olacaktır.

¹⁰¹⁸ Oğuzman ve öz, s. 408 Tekinay, Akman, Burcuoğlu ve Altop, s. 759 vd.

¹⁰¹⁹ Bu konuda bkz. Oğuzman ve Öz, s. 414 vd.

¹⁰²⁰ Reisoğlu, s. 347, 348.

maddedir. Bu hükme göre ise, Tescilli bir marka devredilebilir, diğer şekillerde mülkiyet değişikliğine konu olabilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve haciz edilebilir. Anlaşıldığı üzere tasarıdaki hükme “diğer şekillerde mülkiyet değişikliğine konu olabilir” ve “haciz edilebilir” ibareleri ilave edilmiştir. İfade etmek gerekirse markanın konu olabileceği hukuki işlemler maddede sayılanlarla sınırlı değildir. Zira, teşebbüslerin gayrimaddi mal varlıklarından olan tescilli bir marka diğer malvarlığı unsurları gibi başka hukuki işlemlere de konu olabilir. O halde maddede sayılan hukuki işlemler örnek mahiyetindedir¹⁰²¹. Ayrılık ilkesi gereği, bağımsız bir mal varlığı olan marka hukuki işlemlere tek başına, ticari işletmeden ayrı olarak konu olabileceği gibi, işletme ile birlikte de konu olabilir¹⁰²². Örneğin işletmenin devri gibi (TBK. md. 184; TTK. md. 11/3).

Hemen belirtelim ki doktrinde sözleşmeler amaçlarına göre gruplara ayrılmaktadır¹⁰²³. Marka, amaçlarına göre ayrılan sözleşme gruplarından hemen hepsine konu olabilir. O halde, markanın konu olabileceği hukuki işlemlerden ilki; teşebbüslerin gayrimaddi malvarlıklarından olan markanın devri borcunu doğuran sözleşmelerdir. Bunlar, satım, trampa, bağış ve ticaret şirketlerine sermaye konulması sözleşmeleridir¹⁰²⁴. İkincisi; markanın kullanım hakkını üçüncü kişilere veren sözleşmelerdir. Bunlar; franchising, lisans ve hasılat kirası ve intifa sözleşmeleridir. Hemen belirtmeliyim ki, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 19/1 nci maddesi gereğince marka, finansal kiralama sözleşmesinin konusu olamaz. Üçüncüsü; markanın teminat gösterilmesi

¹⁰²¹ Tekinalp, s. 462; Çolak, s. 693; Arkan, s. 175; Kaya, s. 206; Hamdi Yasamman ve Zeynep Yasaman Kökçe, Markaların Devri, Ersin Çamoğlu'na Armağan, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013, s. 231.

¹⁰²² Tekinalp, s. 462, 463; Çolak, 693; Yasaman/Yasaman, Markaların Devri, s. 232, 233; Tamar Pekdiğer, Markanın Devri, I. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, Yayına Hazırlayanlar: R. Eda Güngör, Ahmet Kalafat ve M. Buket Soyğun, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul Aralık 2005, s. 165.

¹⁰²³ Sözleşmeler amaçlarına göre, mülkiyetin devri amacı güden sözleşmeler; satış, trampa ve bağışdır. Kullandırma amacı güden sözleşmeler; adi kira, hasılat kirası, finansal kiralama ve karz (ödünç) sözleşmeleridir. İş görme amacı güden sözleşmeler; hizmet, eser, yayın, vekalet, tellalık ve komisyonculuk sözleşmeleridir. Saklama amacı güden sözleşmeler; saklama (vedia) ve bunun alt türleri olan ardiye ve otelciye ve hancıya bırakma sözleşmeleridir. Teminat amacı güden sözleşmeler; kefalet sözleşmesi, cezai şart sözleşmesi, taşınır ve taşınmaz rehni sözleşmesi ve ticari işletme rehni sözleşmesidir. Şans ve tesadüfe bağlı sözleşmeler; kumar ve bahis, hayat boyu gelir ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleridir. Şirket sözleşmeleri, adi şirket, kollektif, komandit, limidet, ve anonim şirketlerdir. Diğer bir grup ise isimli sözleşmeler, örneğin franchise sözleşmeleri gibi (Akıntürk, s. 207 vd.).

¹⁰²⁴ Yasaman/Yasaman, Markaların Devri, s. 237.

sözleşmeleridir. Bunlar, rehin ve ticari işletme rehni sözleşmeleridir. Diğer taraftan haciz işlemi ile de marka bir üçüncü kişinin marka sahibinden olan alacağını temin etmeye hizmet eder. Markanın haciz nedeniyle satışı ile rehnin paraya çevrilmesi yoluyla satışı, sonuçta markanın devrini sağladığından bunlarda markanın devri başlığında incelenmiştir.

(1). Markanın Devri

Türk ve AB hukuklarında¹⁰²⁵ marka hem işletme ile birlikte, hem de işletmeden ayrı olarak bir başka kişiye devredilebilir. Zira marka teşebbüslerin gayri maddi mal varlıklarından olup bir ekonomik değere sahiptir. Konumuz bakımından devir konusu olan marka tescilli veya henüz başvuru aşamasında olabilir. Bu da mutlak bir hakkın devri anlamına gelmektedir. Markanın devri tasarruf işlemi niteliğindedir. Bu işlemle marka devreden malvarlığında çıkar ve devralanın mal varlığına dâhil olur. Markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için devredilmesi mümkündür. Devir sözleşmesinin yazılı yapılması gerekir, bu geçerlilik şartıdır¹⁰²⁶. Markanın devrinin markalar siciline tescil edilip Gazetede yayımlanması (Yönetmelik md. 19/1) ise yalnızca açıklayıcı etki gösterir. Yani, Sicile tescilin kurucu bir etkisi yoktur. Meğerki garanti markasının veya ortak markanın konu oldukları bir devir sözleşmesi olsun¹⁰²⁷. Devir işlemi ile markanın bir kimsenin malvarlığından çıkıp başka bir kimsenin malvarlığına girdiği dikkate alındığında; satım ve trampa gibi iki tarafa borç yükleyen, yani karşılıklı (sinalagmatik) sözleşmelerle, bağış gibi bir tarafa borç yükleyen sözleşmeyle¹⁰²⁸, markanın dâhil olduğu işletmenin devri sözleşmesiyle işletme ile birlikte (TBK. md. 202; TTK. 11/3), İşletmelerin ve ortaklıkların birleşmesiyle (TTK. md. 146; BankK. md. 18) ve ortaklıkların bölünmesine ilişkin sözleşmelerle (159 vd.), ortaklıklara sermaye koyma sözleşmesi (TTK. md. 342), rehnin paraya çevrilmesi ve markanın haczi

¹⁰²⁵ MarkKHK. md. 16; Tasarı md. 41; TMT. md. 17

¹⁰²⁶ Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 271; Bently ve Sherman, s. 901, 902; Tekinalp, s. 463, 464; Arkan, s. 177, 178; Çolak, s. 694, 695; Taylan, s. 247 vd.; Pekdinçer, Markanın Devri, s. 165- 167; Yasaman/Yasaman, Markaların Devri, s. 233 vd.

¹⁰²⁷ Garanti markasının veya ortak markanın devri....., marka siciline kayıt halinde geçerlidir (KHK. md. 60).

¹⁰²⁸ Oğuzman ve Öz, s. 48; Reisoğlu, s. 52.; Devir işlemi marka sahibinin değişmesini sağladığından, 30.03.2013 trihli VE 28603 sayılı RG'de yayımlanan Yönetmeliğin 13 üncü maddesiyle değişik MarkKHK'nın uygulanmasına dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca devir işlemi Sicile tescil ve Gazetede yayımlanır. Ancak tescil ve yayımlanma devrin geçerliliği için değil, üçüncü kişilere duyurma amacı içindir.

üzerine yapılan cebri icra satışı ile marka devredilebilmektedir¹⁰²⁹. Yani tüm bu işlemler sonucu markanın sahibi değişmektedir. Markanın hükümsüzlüğünün, devri sağlayan hukuki işleme göre farklı etki göstermesi, yani hukuki işlemin türüne göre hükümsüzlüğün farklı sonuç doğurması muhtemeldir. Ayrıca hükümsüzlük nedeninin markanın devrinden önce ve sonra ortaya çıkmasının da farklı etki göstermesi söz konusu olacaktır.

Markanın devrini gerektiren hukuki işlemlerin satım, trampa, sermaye koyma, işletmenin devri, ortaklıklara sermaye koyma, işletmeler ve ortaklıkların birleşmesi olması halinde; eğer bu işlemlerin yapılmasından önce hükümsüzlük nedenini marka sahibi bilmekte veya bilmesi gerekmekte ise tüm bu hukuki işlemlerin yapıldığı sırada dürüst davranmama, yani kusurlu hareket etme (Culpa in contrahendo) nedeniyle marka sahibi diğer tarafın uğradığı veya uğrayacağı menfi zararlardan¹⁰³⁰ sorumlu olmak durumundadır. Çünkü bu halde hukuki işlemin yapıldığı tarihteki, yani başlangıçtaki objektif imkânsızlık söz konusudur. Başlangıçtaki imkânsızlık nedeniyle yapılan hukuki işlem geçersizdir¹⁰³¹. Bundan başka eğer marka sahibi marka bedelini veya bedelin yerine trampada olduğu gibi başka bir şeyi almışsa, geçersizlik nedeniyle, iade etmek durumundadır¹⁰³². Şirket birleşmeleri ve ortaklıklara sermaye koyma yönündeki hukuki işlemler de, hükümsüzlüğün geriye dönük sonuçları nedeniyle geçersiz olacaktır. Dolayısıyla marka sahibinin markanın değeri ile orantılı olarak sermaye koyma borcu, hükümsüzlük kararı ile birlikte yerine getirilmemiş olacaktır. Diğer bir ifade ile marka sahibi markanın değeri ile orantılı olarak almış olduğu ortaklık payı karşılığı sermaye koyma borcunu yerine getirmek durumundadır. Zira, ortaklık payına ilişkin hisseleri şirkete iade etmesi, sermayenin azalmasına neden olacağından dolayı, bu seçenek pek mümkün

¹⁰²⁹ Osman Sivil, Markanın Haczi ve Rehni, Fikri ve Sinai Haklar Dergisi, Yıl:3, Sayı: 9, Legel, s.63 vd.; Yasaman/Yasaman, Markaların Devri, s. 232 vd.; Pekdinçer, Markanın Devri, s. 164 vd.

¹⁰³⁰ Menfi zarar; hüküm doğurduğuna güvenilen bir sözleşmenin geçersiz olması veya kurulacağına güvenilen bir sözleşmenin kurulmamasından dolayı uğranılan zarardır. Güvenen kimsenin sözleşmenin hüküm ifade etmemesi veya kurulmaması halinde malvarlığının aldığı durum ile, bu olay hiç gerçekleşmese idi malvarlığının içinde bulunacağı durum arasındaki fark, olumsuz zararı ifade eder (Oğuzman ve Öz, s. 451).; Pekdinçer, Markanın Devri, s. 171.

¹⁰³¹ Oğuzman ve Öz, s. 94 ve 428 vd.; Reisoğlu, s. 139 ve 343; Eren, 1126 vd. Tekinay, Akman, Burcuoğlu ve Altop, s. 403 vd. ve 975 vd.

¹⁰³² Reisoğlu, s. 276 vd.; Oğuzman ve Öz, Cilt: II, s. 321 vd.; Eren, s. 854 vd.; Yasaman/Yasaman, Markaların Devri, s. 238; Pekdinçer, Markanın Devri, s. 171.

görünmemektedir¹⁰³³. Dolayısıyla, marka sahibi birleşmede ve sermeye koymada marka bedeline karşılık aldığı hisselerin karşılığı sermayeyi, nakden veya aynen ödemek durumundadır. İpoteğin paraya çevrilmesi ve haciz işlemleri sonucu cebri icra satışının gerçekleşmiş olması hallerinin de, hükümsüzlük kararının geriye dönük sonuçlarından etkilenmeleri muhakkaktır¹⁰³⁴. Bu durumda marka sahibi borçtan kurtulamayacağı gibi, paraya çevirme, cebri icra vs. tüm giderler yönünden alacaklıların uğradıkları menfi zararlardan sorumlu olmak durumundadır.

Marka haczi ve buna yönelik cebri icra satışı hariç, diğer hukuki işlemlerin görüşülmesi sırasında marka sahibinin kusurlu olduğu varsayımı ile hareket edildiğinden hukuki işlemlerin uygulanmış ya da uygulanmamış olması hükümsüzlüğün geçmişe etkisi bakımında bir fark yaratmamaktadır. Zira, md. 44/2-(b)'de öngörülen istisnanın uygulanması marka sahibinin kusurlu (kötü niyetli) hareket etmemesine bağlıdır. Kaldı ki, marka sahibi kusursuz olsa bile, yani iyiniyetli hareket etmiş olsa bile, menfi zararlardan sorumluluk hariç, md. 44/2-b'de belirtilen hal ve şartlara göre, haklı sebepler veya hakkaniyet ilkeleri gereği, farklı bir sonuca varmak hukuken mümkün değildir. Belki devralanın, hükümsüzlük kararının kesinleşmesine kadar markayı kullanmaktan dolayı elde ettiği menfaat varsa, kanaatimce olması muhakkaktır. Böyle bir durumda, hakkaniyet gereği elde edilen menfaatin marka bedelinden, bedele işleyecek faizlerde dikkate alınmak suretiyle mahsup edildikten sonra kalan bakiyenin iadesi gerekmektedir¹⁰³⁵. Şayet elde edilen menfaat marka bedeliyle işlemiş faizinden fazla ise marka sahibinin iade borcu olmamalıdır.

Burada akla şöyle bir soru gelebilir, acaba birleşmenin, sermeye koyma borcunun, rehinin paraya çevrilmesi ve cebri icra satışının yapılmış olması. MarkKHK. md. 44/2-(b) maddesi anlamında uygulanmış sözleşme kapsamına girer mi? Kanaatimce bu haller uygulanmış sözleşme kapsamında kabul edilmelidir. Zira, birleşme, sermeye koyma, rehinin paraya çevrilmesi ve haciz nedeniyle cebri icra satışının gerçekleşmesi ile bu işlemler vasıtasıyla istenilen amaç gerçekleşmiş olmaktadır. Ancak bu hallerde de marka sahibinin iyi niyetli hareket etmesine özgü

¹⁰³³ Bilgili ve Demirkapı, s. 339; Şirket kendi paylarını taahhüt edemez (TTK. md. 388/1). Eski TK. md. 328/1'de de, şirketin kendi paylarını devalamayacağı düzenlenmişti.

¹⁰³⁴ Marka Rehninin paraya çevrilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Özlem Tüzüner, Marka Rehni Sözleşmesi ve Uygulanacak Hukuk, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, s. 83 vd.

¹⁰³⁵ Bkz. yukarı, s. 295 vd.

olmak üzere, md. 44/2-(b) hükmünde ön görülen hal ve şartlar ile hakkaniyet gereği yukarıda varılan sonuçta bir değişiklik olmayacaktır.

Markanın devrinden sonra ortaya çıkan bir nedenden dolayı markanın hükümsüzlüğüne karar verilir ve kesinleşirse devir işlemine etkisi olur mu? Bu halde de marka hakkının sona ermesi muhakkaktır. Ancak bu halde markanın eski sahibinin davranışları yüzünden hükümsüzlük nedeninin ortaya çıkması söz konusu olamayacağından, bu durumdan devir işlemi etkilenmez. Zira markanın devrinden sonra, önceki marka sahibinin marka üzerinde tasarruf yetkisi kalmamaktadır. Devirden sonra ortaya bir hükümsüzlük nedeni çıkarsa, bu neden ancak devralan yeni malikin davranışları yüzünden olabilir. Örneğin yeni malikin davranışları yüzünden markanın yaygın bir ad haline gelmesi gibi (MarkKHJK. md. 42/1-d).

(2). Markanın Kullandırılması Sözleşmeleri

Mutlak bir hak olan marka hakkının konu olduğu hukuki işlemlerden ¹⁰³⁶ bir kısmı da, kullandırma sözleşmeleridir. Markanın kullanma hakkının bir başkasına devrini sağlayan sözleşmeler; lisan, franchise ve hasılat (ürün) kirası sözleşmeleridir. Bunlardan ürün kirası sözleşmesi TBK'nın 357 ncı vd. maddelerinde sistematik olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle açıklamalarımız lisans ve franchise sözleşmeleri ile sınırlı olacaktır. Zira, lisans ve franchise sözleşmeleri Türk hukukunda sistematik olarak özel bir kanunla düzenlenmemiştir. Ancak bu sözleşme tiplerinden lisans sözleşmesi, markanın konu olabileceği hukuki işlemleri örnek olarak sayan “markanın hukuki işlemlere konu olması” kenar başlıklı MarkKHK. md. 15’de belirtilmiş olup, md. 20’de de dolaylı olarak tanımı verilmiştir. MarkKHK. md. 21’de ise, marka lisansının şartları düzenlenmiştir. O nedenle lisans sözleşmesinin atipik sözleşmeler arasında sayılması doğru değildir¹⁰³⁷. Buna karşın Franchising sözleşmesi atipik bir sözleşmedir. Zira, bu sözleşmeye ilişkin Türk hukukunda hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Markanın konu olduğu diğer işlemler gibi, markanın kullanma hakkının başkasına devrini sağlayan sözleşmeler de

¹⁰³⁶ Taylan, s. 207; Camci, s. 66 vd.

¹⁰³⁷ Arkan, s. 191 ; Taylan, s. 208; Krş. Ongan, s. 38 “ .. Kararnamede yalnızca lisans sözleşmesine dair bir kısım kurallar sevk edilmiş olması, bu sözleşme tipinin kanunlarda düzenlenmiş sözleşme olduğu söylenemez..”; Özgür Memişoğlu, Marka Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Yükümlülükleri, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 19, Legal, s. 588, 589; Burcu Boso, Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Yabancı Unsurlu Lisans Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 8, Legal, İstanbul, s. 859.

inceleme konumuz değildir. Bununla birlikte, hükümsüzlüğün bu sözleşmeler üzerindeki etkilerinin incelemesine geçmeden önce, bu sözleşmelerden lisans ve franchising sözleşmelerinin kısa bir tanıtımının yapılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. O nedenle doktrindeki tartışmalara girmeden bu sözleşmeler tanıtıldıktan sonra, ortak bir başlık altında hükümsüzlüğün etkileri incelenmiştir.

i. Lisans Sözleşmesi

MarkKHK. md. 20’de tescilli bir markanın kullanım hakkının, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmesine konu olabileceği düzenlenmiştir. Lisans sözleşmesinin şartları ise md. 21’de düzenlenmiştir¹⁰³⁸. Bu maddenin başlığı “lisans şartları” olmasına rağmen madde ile lisans sözleşmesinin hükümleri düzenlenmiştir. Marka lisansı, Kararnamede iki madde ile düzenlenmiş olmasına rağmen, Tasarıda bir madde ile düzenlenmiştir. Marka lisansını ve hükümlerini düzenleyen Tasarının “lisans” kenar başlıklı 44 üncü maddesi ile sözleşme serbestisi prensibi ve TMT’nin 22 nci maddesi esas alınarak, markanın kullanımının lisans sözleşmesine nasıl konu olacağı ile taraflara lisansın biçimini, süresini, coğrafi bölgesini ve hangi mal ve hizmetler için lisans verileceğini belirleme serbestisi tanınmıştır. Bu serbestinin sınırları ise son fıkrada düzenlenmiştir

¹⁰³⁸ Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisari değildir. Lisans veren markayı kendisi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı markayla ilişkin başka lisanslarda verebilir. İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı kullanamaz. Aksi sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisansın doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans hakkını alan kişi, markanın koruma süresinde markanın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından marka sahibinin markadan doğan haklarına, tecavüz edilmesi durumunda, marka sahibinin bu kanun hükmündeki kararname uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir. İnhisari olmayan lisans sahiplerinin, dava açma hakları yoktur. Altıncı fıkra hükümlerine göre, markaya tecavüz Dolayısıyla dava açma hakkı olmayan bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını marka sahibinden isteyebilir. Marka sahibinin, bu talebi kabul veya bildirim alındığı tarihten itibaren üç ay içinde, gerekli davanın açılmaması halinde, lisans alan yaptığı bildirimde ekleyerek, kendi adına dava açabilir. Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve söz konusu sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Lisans alan, dava açtığını marka sahibine bildirir. Marka sahibi, talimatlarıyla uygunluk içinde, lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri alır. Sözleşme şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde, tescilli bir markadan doğan haklar, lisans Alana karşı, dava yoluyla ileri sürülebilir. Lisans sicile kayıt edilmediği sürece, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Lisans sözleşmelerinde, bu KHK ile konuya ilişkin diğer, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere aykırı hükümler bulunamaz. Bu tür düzenlemeler lisans tarihinden sonra yapılsa dahi, lisans sözleşmelerindeki aykırı hükümler geçersiz sayılır (MarkKHK.md. 21).

(Tasarı md. 44'ün gerekçesi)¹⁰³⁹. Lisans sözleşmesinin şeklinin yazılı olması gerektiğine ilişkin kural da tasarının bu maddesinde belirtilmiş ve ifadeler de düzeltilmiştir. Türk marka hukukundaki bu hükmün kaynağı, TMT. md. 22 ve Yönerge md. 8 hükümleridir.

Finansal kiralama sözleşmesine benzer şekilde, marka lisans sözleşmesini düzenleyen ayrı bir özel kanun olmasa da, yani lisans sözleşmesi özel bir kanunla düzenlenmemiş olsa bile, Kararnamedeki düzenlemenin kapsamı dikkate alındığında bu sözleşmenin atipik bir sözleşme olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bu sözleşme kanaatimce isimsiz bir sözleşme değildir. Bununla birlikte bu konu doktrinde tartışmalıdır ve bazı yazarlar atipik sözleşme olduğu görüşündedirler¹⁰⁴⁰. Aynı şekilde, lisans sözleşmesinin hukukî niteliği de tartışmalı bir konu olmakla birlikte¹⁰⁴¹, inhisarî lisans sahibine mutlak bir hak vermektedir. Basit lisans sahibinin üçüncü kişilere karşı dava açamaması söz konusu ise de, aynı basit lisans sahibinin tedbire başvurabilmesi, ihtara rağmen marka sahibinin dava açmaması halinde de

¹⁰³⁹ Tescilli bir markanın kullanım hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve taraflarca imzalanması zorunludur. Lisans, inhisarî lisans veya inhisarî olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisarî değildir ve lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere de aynı markaya ilişkin başka lisanslar verebilir. İnhisari lisansda ise lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendiside markayı kullanamaz. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetlerin kalitesini garanti altına alan önlemleri alır. Lisans alanın, lisans sözleşmesinin; lisans süresini, marka örneğini, markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin kapsamını, kullanımın söz konusu olacağı bölgeyi ve lisans alan tarafından üretilecek malların veya sunulacak hizmetlerin kalitesini belirleyen hükümlerine uyması zorunludur. Aksi takdirde marka sahibi, tescilli bir markadan doğan haklarını, lisans alana karşı ileri sürebilir. Lisans, taraflardan birinin ilgili markanın tescil numarasını belirtir imzalı talebi, Yönetmelikte belirtilen belgelerin teslim edilmesi ve ücretinin ödenmesi ile Sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır. Lisans Sicile kaydedilmediği sürece lisans alan, bu hakkını üçüncü kişilere karşı ileri süremez. Ancak, lisans sözleşmesinin yapıldığı tarihten sonra marka üzerinde hak iddia eden üçüncü kişi, hakkı iktisap ettiği tarihte lisans sözleşmesinin yapılmış olduğunu biliyorsa, lisans Sicile kaydedilmeden önce de bu kimselere karşı ileri sürülebilir. Lisans sözleşmelerinde, bu Kanuna ve konuya ilişkin diğer kanunlara aykırı hükümler bulunamaz. Lisans sözleşmelerine ilişkin ileride kabul edilecek yasal düzenlemeler, önceden yapılmış lisans sözleşmeleri üzerinde de etkili olur ve sözleşmenin, bunlara aykırı hükümleri geçersiz sayılır (Tasarı md. 44).

¹⁰⁴⁰ Doktrindeki görüşler için bkz. Taylan, s. 207 vd.; Ongan, s. 38 vd.; Yukarıda dn. 1026.

¹⁰⁴¹ Doktrindeki görüşler için bkz. Taylan 209, 210; Bu yazara göre, “tescil edilmiş lisans anlaşmalarının lisans alana kuvvetlendirilmiş bir nispi hak sağladığı yönündeki görüş eşya hukukunun genel prensiplerine uygun düşmektedir. Lisans hakkının tescilinin etkisi, hakkın niteliğini belirlemeden ziyade hakkın niteliğinin sonucu olarak değerlendirilebilir. Zira tescil tek başına lisans hakkının mutlak hak niteliğine sahip olmasını gerektirmez. Sözleşme ilişkisinden doğan nispi nitelikteki hakkı kuvvetlendirilmiş nispi hak haline getirebilir”. Ayrıca bkz. Ongan, s. 39 vd.

dava açma hakkının olması gibi imkânlar göz önüne alınırsa, lisans sözleşmesinin niteliği mutlak bir hak olmalıdır¹⁰⁴².

Türk ve AB mevzuatı göz önünde bulundurulduğunda, lisans sözleşmesi; marka sahibi olan bir kişinin, bir bedel karşılığında markasının kullanma hakkını bir başka kişiye devrettiği sözleşme olarak tanımlanabilir. Markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin tamamı veya belli bir kısmı lisans sözleşmesinin konusu olabilir¹⁰⁴³. O halde, sözleşmenin kurulması tarafların TBK. md. 2/1 uyarınca, sözleşmenin esaslı unsurları üzerinde anlaşmış olmalarını gerektirmektedir¹⁰⁴⁴. Lisans sözleşmesinin esaslı unsurları ise; lisansın konusu olan marka ile lisansın bedelidir. Sözleşmenin kurulması için tarafların bu esaslı unsurlar üzerinde anlaşmaları gerekmektedir¹⁰⁴⁵. Sözleşmenin geçerliliği ise yazılı yapılmış olmasına bağlıdır. Yani Kararnamenin öngördüğü şekil geçerlilik şartıdır. Sicile kayıt edilmesi ve yayımlanması (Yönetmelik md. 20/2) ise yalnızca açıklayıcı etki gösterir. Dolayısıyla sicile kayıt yapılmasının kurucu bir etkisi yoktur¹⁰⁴⁶. Meğerki bir ortak markanın konu olduğu lisans sözleşmesi olsun¹⁰⁴⁷. Hemen belirtelim ki, lisans sözleşmesinin iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi Sicile kayıt edilmesine bağlıdır (KHK. md. 21/10):

Marka lisans sözleşmesinin tarafları ise lisans veren marka sahibi/sahipleri ile lisans alan/alanlardır. Lisans veren olarak marka sahibinin borcu, yani yükümlülüğü; sözleşme kapsamındaki mal veya hizmetlerde markasının kullanma hakkını lisans

¹⁰⁴² Türk hukuku bakımından, marka lisansı sözleşmesinin lisans alana, herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir hak sağlayabileceği söylenebilir (Arkan, s. 193); Tekinalp, s. 467; Boso, Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Yabancı Unsurlu Lisans Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk, s. 856; Aksu Dağcı ve M. Anıl Arslanoğlu, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Legal, İstanbul, s. 360; Krş. Memişoğlu, s. 588 Yazara göre, “Lisans alanine hakkı tescil ile etkisi kuvvetlendirilmiş bir nispi hak karakterindedir”; Yusuf Başlar, Marka Lisansı Sözleşmesi Açısından Marka Hakkının Korunması, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 2008, Cilt: 4, Sayı: 14, Legal, İstanbul 2008, s. 325.;

¹⁰⁴³ Arkan, s. 190, 191; Çolak, s. 719; taylan, s. 213 vd.; Davis, Edenborough, Graham, Malynicz ve Roughton, s. 272; Bently ve Sharman, 902 vd.; Boso, s. 863; Dağcı ve Arslanoğlu, s. 361; Memişoğlu, s. 582.

¹⁰⁴⁴ Tarafların bir birlerine uygun irade beyanlarının sözleşmenin esaslı noktalarını kapsaması sözleşmenin kurulması için yeterlidir (Oğuzman ve Öz, s. 77 vd.); Ongan, s. 65; Marka lisans sözleşmesinin kurulması da diğer sözleşmeler gibi borçlar kanun’unun genel hükümleride tabidir. O nedenle sözleşmenin kurulması tarafların bir birlerine uygun icap ve kabul beyanları ile olur (Özel, s. 56); Memişoğlu, s. 594 vd.;

¹⁰⁴⁵ Ongan, s. 65; Boso, s. 862 vd.; Memişoğlu, s. 594 vd.; Dağcı ve Arslanoğlu, s. 361 vd.

¹⁰⁴⁶ Tekinalp, s. 469; Özel, s. 62; Lisans sözleşmesi yazılı şekilde yapılması gerekir. Yazılı şekil KHK’nın 15/2 nci maddesi uyarınca bir geçerlilik şartıdır. Öngörülen yazılı şekil taraflar arasında yapılacak bir şekildir. Yoksa noterlikçe yapılmasına gerek yoktur (Çolak, s. 719); Memişoğlu, s.597.

¹⁰⁴⁷ Bir ortak markada lisans verilmesi, Marka Siciline kayıt halinde geçerlidir (KHK. md. 60)

alana/alanlara devretmek ve sözleşme süresince de markanın kullanılmasının devamını sağlamaktır. Bunun için tescilli bir markanın varlığının temin edilmesi ve sözleşme süresince de bu tescilin geçerliliğinin korunması gerekmektedir¹⁰⁴⁸. Örneğin; koruma süresi dolan markanın tescilinin yenilenmesi ve hükümsüzlük sebebi olacak davranışlardan kaçınmak gibi. Lisans alan/alanların yükümlülükleri, yani borçları da; kullanmanın karşılığı olarak belli bir bedeli marka sahibine ödemek ve markayı lisans konusu mal ve/veya hizmetlerde tescile uygun olarak kullanmaktır. Bunların dışında lisans alanın, hesap verme, sır saklama, reklam yapma ve kaliteyi koruma gibi yükümlülükleri de vardır¹⁰⁴⁹. Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde sorumlulukları söz konusu olabilecektir. Örneğin, marka sahibi lisans sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen, diğer bir deyişle lisans sözleşmesinin hükümlerini ihlal eden lisans alana karşı marka hakkını kullanabilir. Yani gerekli önlemlerin alınmasını isteyebilir¹⁰⁵⁰. Alınmazsa sözleşmenin feshini ve bundan doğan zararlarının tazminini isteyebilir¹⁰⁵¹.

O halde marka lisansı sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen (sinalagmatig) sözleşmelerdendir. Yani ivazlı ve iki taraflı sözleşmelerdendir. Marka sahibi markasının kullanılmasını lisans alana bedelsiz devretse bile, lisans alanın kullanma yükümlülüğü ile diğer yükümlülüklerini yerine getirme borçları devam etmektedir. Dolayısıyla, marka hakkının bedelsiz kullandırılması hali sözleşmeyi tek tarafa borç yükleyen sözleşmeye dönüştürmez¹⁰⁵².

Öte yandan, diğer kullandırma sözleşmeleri gibi lisans sözleşmesi de sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşmedir¹⁰⁵³. O nedenle de hangi sebepten dolayı sona

¹⁰⁴⁸ Özdemir, s. 141 vd.; Taylan, s. 113 vd.; Ongan, s. 74 vd.; Özel, s. 130 vd. Lisans verenin garanti yükümlülüğü için bkz. Burak Ongan, Sına-i Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Lisans Verenin Garanti Yükümlülüğü, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Legal, Yıl: 2, Sayı: 8, s. 831 vd.; Memişoğlu, s. 600.

¹⁰⁴⁹ Ongan, s. 102 vd. Ve 121 vd.; Özdemir, s. 143 vd.; Taylan, s. 214 vd.; Özel, s. 154 vd.; Memişoğlu, s. 609 vd.

¹⁰⁵⁰ ATAD 1. Dairesinin 23.04.2009 gün ve 59/08 sayılı, Copad SA v Christian Dior couture SA, Kararı, Para. 37 ve Sonuç Para. 1 (<http://curia.europa.eu>).

¹⁰⁵¹ Yrg. 11. HD'nin 16.04. 2012 gün ve E. 2010/14829, K. 2012/6085 sayılı Kararı (UYAP).

¹⁰⁵² Bkz. farklı, Özdemir, s. 63 vd. Yazara göre, "Kural olarak lisans sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Lisans ivazsız olduğu hallerde tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmenin varlığı kabul edilir. Lisans sözleşmesinin ivazsız yapılması çok sık rastlanan bir durum değildir. Daha çok rastlanan hali lisans sözleşmesinin iki taraflı olması, yani iki tarafın borç altına girmesidir. Bir taraf marka hakkının kullanılmasını devrederken, diğer tarafa marka hakkının kullanılması karşılığında periyodik dönemler halinde bedel ödemektedir"; Tekinalp, s. 468 "Marka lisans sözleşmesi ikitarafa borç yükleyen, karma nitelik taşıyan ve lisans alana kullanma hakkını bahşeden bir sözleşmedir".

¹⁰⁵³ Özdemir, s. 65; Özel, s. 128.

ererse ersin¹⁰⁵⁴, diğer sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmelerde olduğu gibi, sona erme ileriye etkili sonuç doğurur¹⁰⁵⁵. Aşağıda belirtildiği üzere, markanın hükümsüzlüğü nedeniyle sona ermede de etki ileriye yönelik olmak durumundadır. O halde doktrinde ileri sürülenin aksine¹⁰⁵⁶, sözleşmenin konusu marka hakkının kullandırılması olduğundan, sözleşme satım¹⁰⁵⁷ ve adi ortaklık sözleşmelerinden¹⁰⁵⁸ değil, kullandırma amacı taşıyan adi kira, hasılat kirası, karz (ödünç)¹⁰⁵⁹ ve finansal kiralama sözleşmelerinden unsurlar içermektedir. Dolayısıyla somut olayın özelliklerine göre bu sözleşmelerden birinin veya bir kaçının hükümlerinin uygulanması söz konusu olabilir.

ii. Franchising Sözleşmeleri

Lisans sözleşmelerinin aksine, Türk ve AB hukukunda franchise sözleşmeleri yasada düzenlenmemişlerdir. Yani bu sözleşmelere ilişkin her hangi bir hüküm mevcut değildir. O nedenle de atipik, yani isimsiz sözleşmelerden olduğu kabul edilmektedirler¹⁰⁶⁰. Hemen belirtmeliyim ki franchise sözleşmeleri, marka lisans sözleşmeleriyle yakından bağlantısı olan sözleşmelerdendir. Zira hizmet markalarının kullandırılması daha çok franchise sözleşmeleri yoluyla gerçekleşmektedir¹⁰⁶¹.

Franchise sözleşmesi, franchise verenin kendisine ait üretim, işletme ve pazarlama sistemini oluşturan fikri ve sınai unsurlar üzerinde, franchise alana kullanma hakkı tanıyıp, onu kendi işletme zincirine katmak, yani kendi

¹⁰⁵⁴ Marka lisans sözleşmesi; haklı nedenlerden dolayı fesih, işlem temelinin çökmesi vs. gibi nedenlerden dolayı sona erer (Tekinalp, s. 469).

¹⁰⁵⁵ Oğuzman ve Öz, s. 508 vd.

¹⁰⁵⁶ Lisans sözleşmesi bir bütün halinde Türk hukukunda düzenlenmemiştir. Kararnamede marka lisansına ilişkin bazı kurallar öngörülmüştür. Lisans alan ile lisans veren arasındaki ilişki satım, adi ortaklık ve hasılat kirası sözleşmelerinden unsurlar içerir. İlişkiye somut olayın özelliklerine göre bu üç sözleşmeden birinin veya bir kaçının hükümleri uygulanır. Bu sebeple genel olarak lisans sözleşmesini ve özel olarak marka lisans sözleşmesini satım ve adi ortaklık karakterlerini haiz bir sözleşme olarak niteleyebiliriz. Özellikle fesih ile ilgili olarak adi ortaklık hükümleri uygulama alanı bulabilir (Tekinalp, s. 468).; Aynı yönde Boso, s. 861; Memişoğlu, s. 590- 592.

¹⁰⁵⁷ Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir (TBK. md.207/1).

¹⁰⁵⁸ Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi amaçladıkları sözleşmedir (TBK. md. 620/1).

¹⁰⁵⁹ Karz sözleşmesi, karz verenin bir miktar paranın veya tüketilebilen misli bir şeyin kullanılmasını sağlamak üzere mülkiyetini karz alana devretmeyi, karz alanında miktar ve vasıfta eşit aynı türden misli şeyi veya parayı karz verene geri vermeyi yükledikleri bir sözleşmedir (TTK. md. 386).

¹⁰⁶⁰ Akıntürk, s. 319; Özel, s. 123.

¹⁰⁶¹ Özel, s. 124; Camcı, s. 67.

organizasyonuna entegre etmek ve bu sistem içerisinde onun ticari faaliyetini devamlı desteklemek borcu altına girdiği; franchise alanın ise, söz konusu sistemin ilkelerine uyararak, bu sisteme dâhil mal veya hizmetlerin sürümünü kendi ad ve hesabına yapmayı ve desteklemeyi ve de franchise verene belli bir ücret ödemeyi üstlendiği, kanunda düzenlenmemiş, sürekli bir borç ilişkisi doğuran, tam iki tarafa borç yükleyen (sinalagmatik) bir çerçeve sözleşmedir¹⁰⁶². Başka bir ifade ile bir kimsenin başkasının ilke ve talimatlarına uyararak ve bir bedel karşılığında onun ürününü ya da hizmetini pazarlama imtiyazı kazanmasıdır. Bu sözleşmeyle, kendi adına ve hesabına hareket eden kişi, pazarda isim yapmış bir pazarlamacının imkânlarından yararlanma hakkını devralmaktadır. Buna karşı da franchise verene belli bir bedel ödemekle yükümlüdür¹⁰⁶³.

Tanımdan anlaşıldığı üzere, franchise sözleşmesi lisans sözleşmesine ait unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Zira, franchise veren kendine ait markanın kullanılmasını da franchise alana devretmekte ve ürünün veya hizmetin münhasıran kendi markasını taşımasını şart koşturmaktadır. Dolayısıyla lisans sözleşmesi, franchise sözleşmesinin zorunlu bir unsurudur. Belirtmek gerekirse lisans belli bir markaya ilişkin iken, franchise aynı zamanda üretimin ve ürünün sağlanması, pazarlamanın yönlendirilmesi, teknik bilginin sağlanması ve bütünsel bir tanıtım planı kapsamında farklı borçlar içermektedir. O halde, franchise sözleşmeleri lisans unsurunu da içinde barındıran daha geniş haklar ve yükümlülükleri kapsayan sözleşmelerdir¹⁰⁶⁴.

Bu durumda franchise sözleşmeleri kanunda düzenlenmemiş olan önemli bir sözleşme türü olup, içinde, kira, lisans, satım, vekâlet, adi ortaklık ve know-how gibi unsurları barındıran karma bir sözleşmedir¹⁰⁶⁵. O nedenle somut olaya göre bunlara; kira, satım, adi ortaklık, vekâlet ve lisans sözleşmelerine ilişkin hükümler uygulanmak durumundadır. Franchise sözleşmeleri de tam iki tarafa borç yükleyen ve sürekli borç doğuran ve de kullandırma amacı taşıyan sözleşme türlerinden olduğundan sona ermeleri ileriye etkili sonuç doğurur¹⁰⁶⁶. Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kararın kesinleşmesi de bu sözleşmeyi sona erdiren bir neden olduğundan, ileriye etkili sonuç söz konusu olmalıdır.

¹⁰⁶² Özel, s. 124; Camcı, s. 67.

¹⁰⁶³ Akıntürk, s. 319.

¹⁰⁶⁴ Özel, s. 125, 126; Camcı, s. 67 vd.

¹⁰⁶⁵ Özel, s. 124.

¹⁰⁶⁶ Akıntürk, s. 321 vd.

iii. Hükümsüzlüğün Etkisi

Hükümsüzlüğün etkisi MarkKHK. md. 44’de düzenlenmiş olup, yukarıda incelenmiştir. Belirtildiği üzere hükümsüzlük kararı kural olarak geçmişe etkilidir. Kural bu olmakla birlikte, hakkaniyet düşüncesiyle Kararname Koyucu bazı hallerin bulunmasında geçmişe etkiyi yumuşatarak, ileriye etkili olmayı kabul etmiştir. İleriye etki, konumuz bakımından sözleşmenin uygulanmış olması haline özgü kılınmıştır. Bununla birlikte bu istisnanın mutlak uygulanmasının da hakkaniyete uygun olmaması nedeniyle, bir de istisnanın istisnası öngörülmüştür. Buda, marka sahibinin kötü niyetli hareketinin markanın hükümsüzlüğüne sebep olması halidir. Yani, marka sahibinin kötü niyetli bir hareketi söz konusu ise sözleşme uygulanmış olsa bile, hükümsüzlük geçmişe etkili sonuç doğuracaktır¹⁰⁶⁷.

Markanın konu olduğu lisans ve franchise sözleşmeleri; tam iki tarafa borç yükleyen ve sürekli borç doğuran sözleşmeler olmaları nedeniyle, hükümsüzlük kararının bu sözleşmeler yönünden etkisi bazı farklılıklar gösterebilir. Farklılıkların ortaya çıkartılabilmesi hükümsüzlük nedeninin bu sözleşmelerin yapılmasından önce ortaya çıkması hali ile sonra ortaya çıkması hali göz önünde bulundurularak incelenmesini gerektirir. Yapılan açıklamalar, markanın hasılat kirasına konu olması hali içinde geçerli sayılmalıdır. Ancak tekrardan kaçınmak adına hasılat kirası yönünden ayrıca açıklama yapma gereği duyulmamıştır.

(a). Hükümsüzlük Nedeninin Bu Sözleşmelerin Yapılmasından Önce Var Olması Hali

Hükümsüzlük nedeninin franchise ve lisans sözleşmelerinin yapıldığı tarihten önce var olması halinde, bu sözleşmelere konu edilen tescilli bir marka şeklen var olmasına rağmen gerçekte bulunmamaktadır. Bu iki halde söz konusu olabilir: Biri, markanın tescil edildiği tarihte esasen var olan ve tescil engeli oluşturan mutlak (KHK. md. 7) ve nispi (KHK. md. 8) ret nedenleri ile kötü niyetin (KHK. md. 35) varlığına rağmen, tescil edilmemesi gereken bir işaretin marka olarak tescil edilmesidir. Diğeri ise, geçerli bir tescil yapıldıktan sonra MarkKHK. md. 42/1-(c) ilâ (f) bentlerinde öngörülen hükümsüzlük nedenlerinden birinin veya bir kaçının söz

¹⁰⁶⁷ Bkz. yukarıda bölüm III-B-1

konusu sözleşmelerin yapıldığı tarihten önce oluşmasıdır. İşte bu iki halde belirtilen nedenlerden biri veya birkaçına dayanılarak, sözleşmelerin yapıldığı tarihten sonra mahkemece markanın hükümsüzlüğüne dair verilen kararın kesinleşmesi üzerine, kural olarak hükümsüzlüğün geçmişe etkili olması (Mark. md. 44/1) nedeniyle, tescille kazanılan marka hakkı tescil tarihinden itibaren ortadan kalkacaktır. O nedenle de sözleşmelerin yapıldığı tarihte geçerli bir marka olmadığından, söz konusu sözleşmelerin konusunun başlangıçta objektif olarak imkânsız olduğu kabul edilmek durumundadır¹⁰⁶⁸. Çünkü, sözleşmenin konusunu oluşturan markanın hükümsüzlük nedeniyle terkin, sözleşmeden doğan markanın kullanılmasına yönelik borcun ifasını herkes için imkânsız kılmaktadır. Bu imkânsızlık başlangıçtaki imkânsızlık olduğundan, söz konusu sözleşmeler baştan itibaren geçersiz olacaktırlar (TBK. md.27/1). Bununla birlikte, hükümsüzlüğün etkisi sözleşmelerin uygulanmamış olması, uygulanmış olmaları ve marka sahibinin iyi veya kötü niyetli hareket etmiş olmasına göre farklı olabilecektir.

Lisans ve franchise sözleşmeleri yapılmış ancak hiç uygulanmamışlarsa, hükümsüzlük kararının geçmişe yönelik etkisi nedeniyle¹⁰⁶⁹ marka sahibinin markayı kullandırma borcu objektif olarak imkânsızlaştığından, sözleşme geçersiz olacaktır. Bu halde, lisans ve franchise bedeli tamamen veya kısmen ödenmişse, bunun iadesi sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında mümkün olacaktır. Yani lisans ve franchise alan sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak yapmış olduğu ödemenin iadesini talep ve dava edebilecek durumdadır (TBK. md. 77 vd.). Aynı şekilde marka sahibi franchise sözleşmesi kapsamında yerine getirdiği edimlerin iadesini talep edebilecektir¹⁰⁷⁰. Örneğin yer sağlama ve mal teslimi yapmış olmak gibi. Teslim edilen bir şey ise (mülkiyet) istihkak davası ile istenecektir. Özetlemek gerekirse geçersiz bir sözleşme nedeniyle ifa edilen borçların iadesi gerekir. Yani sözleşmenin tarafları verdiklerini duruma göre istihkak veya sebepsiz zenginleşme

¹⁰⁶⁸ Özdemir, s. 76; Paslı, s. 201; Memişoğlu, s. 603.

¹⁰⁶⁹ Hükümsüzlük kararı, daha önceki uygulama kapsamına girmeyen haller açısından, geçmişe yönelik etki doğuracak ve sözleşme, konusunun başlangıçtaki imkânsızlık nedeniyle, hükümsüz sayılacaktır. Bu çerçevede geçersiz bir sözleşme nedeniyle, tarafların yerine getirdikleri edimlerin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iadesi talep edilecektir (Özel, s. 143).

¹⁰⁷⁰ Reisoğlu, s. 284 vd.; Eren, s. 854,855; Oğuzman ve Öz, Cilt: 2, s.344 ve 377 vd.; Özel, s. 147; Memişoğlu, s. 602.; Franchise sözleşmesi kapsamındaki bir aynı hakkın iadesi söz konusu ise, bu istihkak davasıyla istenebilir.

hükümleri kapsamında geri isteme hakkına sahiptirler¹⁰⁷¹. Nitekim Yargıtay da geçersiz bir sözleşmeye dayalı olarak sözleşmenin taraflarının aldıklarını sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında iade etmeleri gerektiğini belirtmektedir¹⁰⁷². Verilenlerin iadesinden başka, hükümsüzlük nedenini bildiği ya da bilmesi gerektiği halde, sözleşme görüşmeleri sırasında lisans veya franchise alanı haberdar etmeden sözleşme yapan marka sahibi, sözleşmenin geçersiz olması nedeniyle diğer tarafın uğradığı menfi zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer bir ifade ile sözleşme görüşmeleri sırasında marka sahibinin kusurlu hareket etmesi (culpa in contrahendo) nedeniyle, lisans veya franchise alan uğramış olduğu menfi zararlarının tazminini marka sahibinden isteyebilecektir¹⁰⁷³. Sözleşme görüşmeleri sırasında kusurlu hareket etme nedeniyle doğan zararların tazmininin talep edilebilmesi, istisnanın istisnası mahiyetinde bir hüküm olan MarkKHK. md. 44/2 hükmünün amacına da uygun bir çözümdür. Diğer taraftan lisans veya franchise alan da sözleşmenin yapıldığı sırada hükümsüzlük nedenini bilmekte ise veya bilebilecek durumda ise sözleşmenin geçersizliği nedeniyle uğradığı menfi zararların tazminini isteme hakkı olmasa gerekir. Zira bu halde, marka sahibinin kusuru ile zarar arasındaki illiyet bağının kesilmesi söz konusu olabilmektedir¹⁰⁷⁴.

Lisans ve franchise sözleşmelerinin uygulanmış olmaları, yani sürekli borç doğuran bu sözleşmelerin süreleri dolduktan sonra sözleşme konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, nasıl hareket edileceği MarkKHK. md. 44'de düzenlenmiş olup yukarıda açıklanmıştır. Bu nedenle tekrardan kaçınmak adına sadece belirtilmekle yetinilmiştir.

Lisans ve franchise sözleşmelerinin uygulanmasına başladıktan, yani taraflar sözleşmeden doğan borçlarını ifa etmeye başladıktan sonra, markanın hükümsüzlüğüne karar verilirse, sürekli borç doğuran bu sözleşmelerin hükümsüzlük kararından nasıl etkilenecekleri hususunu KHK özel olarak düzenlememiştir.

¹⁰⁷¹ Yrg. 13. HD'nin 01.05.1997 gün ve 97/3869 sayılı Kararı “.. Geçersiz olan bir sözleşme taraflara hak ve borç yüklemeyeceği için, haksız iktisap kuralları uyarınca verilen geri istenebilir..” (Alındığı Yer: Reisoğlu, s. 285, dn. 24).; Özel, s. 147; Memişoğlu, s. 602.

¹⁰⁷² Yrg. 3. HD'nin 05.04.2012 gün ve 4107/9133 sayılı Kararı; 14. HD'nin 22.11.2011 gün ve 11861/14137 sayılı Kararı “.. Geçersiz sözleşmeyle tarafların yekdiğerinden yaptıkları ödemelerin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iadesi gerekir” (Kazancı).

¹⁰⁷³ Özdemir, s. 80; Memişoğlu, s. 601, 602; Ayrıca bkz. yukarıda “markanın devri” konusu.

¹⁰⁷⁴ Müterafık kusur durumunda eylem ile zarar arasında illiyet bağının kesilmesi söz konusu olabilir veya tazminattan indirim gerekir (Yrg. 11. HD'nin 26.06.2012 gün ve E. 2011/4454, K. 2012/11050 sayılı Kararı- kazancı).

Hemen belirtmeliyim ki bu halde, sözleşmenin uygulanmasına başlanılmış ancak, sözleşmenin uygulanması halen devam etmektedir. Yani sözleşmenin süresi dolmadan markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması söz konusudur ve MarkKHK. md. 44/2-(b) hükmü bu durumu düzenlememiştir. Diğer bir anlatımla Kararnamenin anılan istisnai hükmü “yapılmış ve uygulanmış” sözleşmelere özgü olup, uygulanması devam etmekte olan sözleşmeleri kapsamamaktadır. Hükümsüzlük kararının geriye dönük etkisinin mutlak uygulanması ise hakkaniyete uygun düşmemektedir. Zira sözleşmenin uygulandığı dönemde sözleşmeden taraflar yarar sağlamış olmaktadır. O halde, sözleşmenin yapıldığı tarihten hükümsüzlük kararının kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için sözleşmenin uygulandığının, hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden itibaren ise sözleşmenin uygulanmış olmadığının kabulü hakkaniyete uygun olmalıdır.

Bu durumda, başlangıçtaki objektif imkânsızlık nedeniyle sürekli borç doğuran bir sözleşme geçersiz olmasına rağmen, hükümsüzlük kararının kesinleşmesine kadar tarafların karşılıklı edimlerini ifa etmelerinden dolayı fiili bir sözleşme ilişkisinin kurulduğu kabul edilmelidir¹⁰⁷⁵. Eğer fiili sözleşme ilişkisinin kurulmuş olduğu kabul edilmezse, başlangıçtaki imkânsızlık sözleşmeyi geçersiz kıldığından tarafların yerine getirdikleri edimler sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında iadeye tabi olacaktır. Ancak marka sahibinin en önemli borcu olan markanın kullandırılması borcunun iadesi hukuken ve fiilen mümkün olamayacağından hakkaniyetle bağdaşmayan sonuçlar doğacaktır. O nedenle en uygun çözüm fiili sözleşme ilişkisinin kabul edilmesidir¹⁰⁷⁶. Fiili sözleşme teorisine göre, hükümsüzlük kararının

¹⁰⁷⁵ Özdemir, s. 81; Fiili sözleşme teorisine göre kamuya sunulan hizmetlerden yararlanan kişi, ... dürüstlük kuralı uyarınca fiilen kurulmuş olan bir borç ilişkisi ile bunun bedelini borçlanmış sayılacaktır. ... Fiili sözleşme ilişkilerinde edimden yararlanma iradesi bulunması dışında hiç bir işlem iradesi ve beyan aranmadığından: bu sayede, bazı batıl sözleşmelerde de ifa borcu sağlanmaktadır.. (Oğuzman ve Öz, Cilt: 1, s. 43, 44). Sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmelerde şayet borçlar ifa edilmeye başlanmış ise, hükümsüzlük kurallarının uygulanması bazı çözümü güç sorunlara yol açar. Sürekli sözleşmelerde kesin hükümsüzlük hallerinde fiili sözleşme ilişkisi kavramından yararlanılmasının uygun çözüm olduğunu önerenler vardır. Örneğin kiracının kiralananı kullanmaya başlamasıyla fiili kira sözleşmesi, işçinin çalışmaya başlamasıyla da bir fiili hizmet sözleşmesi kurulmuş olmaktadır. Fiili sözleşme ilişkisi kabul edilmediği takdirde ise taraflar geçersiz sözleşme ilişkisi nedeniyle bir birlerinden sağladıkları yararları vekaletsiz iş görme veya sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade ile borçlu olacaklardır (Oğuzman ve Öz, s. 193).; Eren, s. 295; Tekinay, Akman, Burcuoğlu ve Altop, s. 68 vd.

¹⁰⁷⁶ 25. 01.1984 gün ve 3/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da ifade edildiği üzere, bazı istisnai ve özel durumlarda, geçersiz bir sözleşme olsa dahi TMK. md. 2 gereğince bir sözleşmenin kabul edilebileceği adaletin sağlanması bakımından uygun düşmektedir. Örneğin iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan birinin edimini yerine getirmesinden sonra diğer tarafın edimini yeri-

kesinleştiği, hatta markanın terkin edildiği tarihe kadar başlangıçtaki imkânsızlık nedeniyle geçersiz olan lisans veya franchise sözleşmelerinin geçerli bir sözleşme gibi hüküm doğuracakları kabul edileceğinden, bir geri verme borcunda olmayacaktır. Buna karşın, marka sahibinin kötü niyetli, yani kusurlu bir hareketinin olması halinde sözleşmenin görüşmeleri sırasında ve yapıldığı tarihten markanın hükümsüz kılındığı tarihe kadar geçen sürede lisans veya franchise alanlar uğramış oldukları zararları marka sahibinden talep edebileceklerdir. Kötü niyetli marka sahibi de bu zararları gidermekle yükümlüdür (MarkKHK. md. 44/2). Burada, sözleşmeden doğan bir sorumluluk söz konusu olduğundan; marka sahibi kusurlu farzedilmek durumundadır¹⁰⁷⁷. Ancak kendisi kusursuz olduğunu ispatlayarak tazminat sorumluluğundan kurtulabilir¹⁰⁷⁸. Bu durum TBK. md. 112 hükmü gereğidir. O halde marka sahibi iyiniyetli hareket etmişse, markanın hükümsüz kılınmasında herhangi bir kusuru yoksa, sözleşmenin diğer tarafının uğradığı zararları tazmin etme borcu da doğmayacaktır. Ancak, MarkKHK. md. 44/2-b bendinde öngörülen iade talepleri saklıdır¹⁰⁷⁹.

Belirli veya belirsiz bir süre için yapılan ve sürekli borç ilişkisi doğuran lisans ve franchise sözleşmelerinin konusu olan markanın hükümsüzlüğüne dair kararın kesinleştiği tarih itibarıyla, henüz sözleşme süresinin dolmamış olması halinde kalan sözleşme süresi bakımından hükümsüzlüğün etkisi ileriye yönelik olma durumundadır¹⁰⁸⁰. Bu halde hükümsüzlük kararının kesinleşmesi ile tescille kazanılan marka hakkı sona erdiğinden, bu sona erme markanın tescil tarihinden veya bilinmesi durumunda hükümsüzlük sebebinin ortaya çıktığı tarihten ya da dava

ne getirmemek için sözleşmenin geçersizliğini ileri sürmesinin hakkın kötüye kullanılmasını oluşturması gibi (Yrg. 14. HD'nin 14.12.2011 gün ve 11146/15450 sayılı Kararı, Kazancı.); Yine Yargıtay bir başka kararında da, taşıma işinin fiilen gerçekleştirilmesi nedeniyle, sözleşmenin geçersizliğinin ileri sürülmesini iyi niyet kuralları nedeniyle yasal dayanaktan yoksun bulmuştur. Yani fiili sözleşme ilişkisini kabul etmiştir (Yrg. 11. HD'nin 09.06.1995 gün ve 3855/4830 sayılı Kararı- YKD, 1995/8, s. 1239).

Bu bağlamda, uygulanmış veya uygulanmasına başlanmış ve belli bir süre uygulanmış bir lisans ve franchise sözleşmesinin, markanın hükümsüzlüğünden dolayı baştan itibaren geçersiz sayılması hakkaniyetle bağdaşmayacağından, söz konusu İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, en doğru çözüm; fiili sözleşme ilişkisi görüşünün kabul edilmesidir.

¹⁰⁷⁷ Davalının edimi yönünden sözleşme yerine getirilemez hale gelmiş olup, davalı kusursuz olduğunda ispat edemediğinden davacının müspet (olumlu) zararını ödemekle yükümlüdür (Yrg. 13. HD'nin 13.12.1985 gün ve 6971/6765 sayılı Kararı, Alındığı Yer: Turgut Uygur, Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, 8 Cilt, Seçkin, Ankara 2003, s. 3145).

¹⁰⁷⁸ Reisoğlu, s. 391; Eren, s. 1138 vd.; Uygur, s. 3136 vd.

¹⁰⁷⁹ Bkz. yukarıda, 195 vd.

¹⁰⁸⁰ Özdemir, s. 82; Memişoğlu, s. 616.

tarihinden itibaren geçerli olsa bile, kabul ettiğimiz fiili sözleşme teorisi nedeniyle hükümsüzlük ileriye etkili sonuç doğurma durumundadır. O nedenle bu halde sonraki imkânsızlık¹⁰⁸¹ söz konusu olmalıdır. Bu imkânsızlık başlangıçtaki imkânsızlık gibi sözleşmeyi geçersiz kılmaz, yalnızca ifanın imkânsızlığı sonucunu doğurur¹⁰⁸². Sonraki imkânsızlık ifanın imkânsızlığına sebep olması nedeniyle borcu sona erdiren bir etkiye sahiptir. Borcun sona ermesi bakımından imkânsızlığın ortaya çıkmasında kusurun bir önemi olmamalıdır. Yani borçlunun kusuru bulunsa da, bulunmasa da katıldığımız görüşe göre borç sona erer. Yalnız kusurun varlığı borçlunun tazminat sorumluluğunu gerektirir (TBK. md. 112)¹⁰⁸³.

Sürekli borç ilişkisi doğuran lisans ve franchise sözleşmelerinin taraflardan biri olan marka sahibinin edimi olan markanın kullandırılması borcunun imkânsız hale gelmesi ile birlikte sözleşme ilişkisi sona ereceğinden, bu sona ermenin ifasına başlanılmış sürekli edimli sözleşmelerin feshine (TBK. md. 126) benzer şekilde ileriye etkili sonuç doğuracağı kabul edilmelidir¹⁰⁸⁴. Böylece, sözleşmeyi sona erdiren hükümsüzlük kararının kesinleşmesine kadarki döneme ilişkin edim yükümleri geriye etkili olarak ortadan kalkmayacak ve bunlar ifa edilmişse geri istenemeyecektir. Bununla birlikte, sözleşmenin ileriye etkili sona ermesiyle tutarlı olarak, müspet zararların tazmini söz konusudur¹⁰⁸⁵.

İmkânsızlığın marka sahibinin kusurlu hareketinden doğması halinde tazmini gereken zarar, sözleşmenin kararlaştırılan zamandan önce sona ermesinden dolayı, lisans ve franchise alanın uğradığı müspet zarardır¹⁰⁸⁶. Bu zarar, lisans veya franchise alanın sözleşmenin sona erdiği tarihteki mal varlığındaki durum ile, sözleşme sona ermeseydi sürenin sonunda mal varlığının alacağı durum arasındaki farktır. Örneğin, sözleşme süresinin sonuna kadar markayı kullanacağından, markanın tescilli olduğu

¹⁰⁸¹ Özel, s. 146; İfa imkânsızlığı, bir borcun ifasının cebri icra yoluyla elde edilemeyecek duruma gelmesidir. O halde her ne olursa olsun alacaklının kesinlikle ifayı elde edemeyeceği tüm durumlar imkânsızlık sayılmalıdır (Oğuzman ve Öz, s. 408 vd. ve 591).

¹⁰⁸² Oğuzman ve Öz, s. 94, 95.

¹⁰⁸³ Oğuzman ve Öz, s. 414 vd. Krş. Reisoğlu, s. 347 Yazara göre, “sonraki imkânsızlığın meydana gelmesinde borçlunun kusuru yoksa borç sona erer; borçlunun kusuru varsa borç sona ermez ancak borcun yerini tazminat borcu alır”.

¹⁰⁸⁴ Bkz. aynı yönde Özel, s. 142 vd.; Ongan, s. 138; Özdemir, s. 82.

¹⁰⁸⁵ Oğuzman ve Öz, s. 508, 509; Eren, s. 1117 vd.; Reisoğlu, s. 389, 390; Memişoğlu, s. 603.

¹⁰⁸⁶ Müspet zarar, borç ifa edilmiş olsaydı alacaklının elde edeceği menfaatin sağlanamamış olmasından doğan zarardır. Bir başka deyişle, alacaklının mal varlığının mevcut durumuyla borç ifa edilseydi alacağı durum arasındaki fark müspet zarardır (Reisoğlu, s. 352).

mal veya hizmetler için yaptığı yatırımların atıl kalması, aldığı ve almayı umduğu siparişleri yerine getirememesi vs. den doğan zararlar gibi.

Markanın hükümsüz kılınmasında marka sahibinin kusurunun olmaması halinde, diğer bir ifade ile imkânsızlığın ortaya çıkmasında marka sahibinin kusurunun bulunmaması durumunda; marka sahibi olan borçlu diğer tarafın imkânsızlıktan kaynaklanan zararından kural olarak sorumlu değildir. Bununla birlikte borçlu marka sahibi zararın artmasına sebep olmuşsa, zararın artan kısmından sorumlu olacaktır. Bu sorumluluğun hukuki dayanağı TBK. md. 136/3 fıkrasıdır. Bu hükme göre, borçlu ifanın imkânsızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirmez ve zararın artmaması için gerekli önlemleri almazsa, bu yüzden doğan zararları tazmin etmekten sorumludur¹⁰⁸⁷. Örneğin markanın lisans veya franchise verilmesinden belli bir zaman sonra marka sahibinin hükümsüzlük nedenini öğrendiği halde, bundan lisans veya franchise alanı haberdar etmemesi durumunda, zararın artması muhtemel olduğundan, marka sahibi bu nedenle zararın artan kısmından sorumlu olacaktır.

(b). Hükümsüzlük Nedeninin Bu Sözleşmelerin Yapılmasından Sonra Ortaya Çıkması

Sürekli borç ilişkisi doğuran bu tür sözleşmelerin yapılıp uygulanmaya başlanmalarından sonra, ortaya çıkan hükümsüzlük nedenlerinden (MarkKHK. md. 42/1-(c) ilâ (f)) dolayı markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, eğer biliniyorsa hükümsüzlük nedeninin ortaya çıktığı tarihe, bilinmiyorsa hükümsüzlük davasının açıldığı tarihe kadar sözleşmelerin geçerliliği hakkında hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durumda sözleşmenin uygulanması hukuka uygun olup, taraflar sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirmek durumundadırlar. Çünkü bu dönemde geçerli bir sözleşme söz konusu olduğundan; marka sahibi markasını kullandırma borcunu, lisans veya franchise alan ise kullanma bedelini ödemekle birlikte markayı kullanma borcunu yerine getirmekle yükümlüdürler.

Biliniyorsa hükümsüzlük sebebinin ortaya çıktığı tarihten, bilinmiyorsa hükümsüzlük davasının açıldığı tarihten, hükümsüzlük kararının kesinleştiği tarihe

¹⁰⁸⁷ Eski BK'da böyle bir açık hüküm bulunmamasına rağmen, öğretide aynı kural dürüstlük kuralı (TMK. md. 2) gereği kabul edilmekteydi (Oğuzman ve Öz, s. 595).

kadar geçen dönem bakımından ise yukarıda belirtildiği gibi, fiili bir sözleşme ilişkisinin kurulduğunun kabulü gerekmektedir. O nedenle bu dönemde de sözleşme geçerli bir sözleşme gibi hüküm doğurmak durumundadır¹⁰⁸⁸. Dolayısıyla hükümsüzlük kararının geçmişe etkisi söz konusu olmayacaktır. Tekrardan kaçınmak için bu kısa açıklamayla yetinilmiştir.

Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonraki dönem bakımından ise; lisans ve franchise sözleşmelerinin sürekli borç doğuran sözleşme niteliğinde olmalarından dolayı, önceden belirtmiş olduğumuz üzere, hükümsüzlük kararının kesinleşmesi ile birlikte marka sahibinin markayı kullandırma borcu objektif olarak imkânsız hale geldiğinden ve bu borcun ifa edilmesini imkânsız kılan sonraki imkânsızlık olduğundan, hükümsüzlük kararı ile birlikte sözleşme kendiliğinden sona ermek durumundadır. Bu sona erme ise TBK. md. 126 ile getirilen sürekli edimli sözleşmelerin feshine benzer şekilde ileriye etkili sonuç doğuracaktır¹⁰⁸⁹.

Bu halde sözleşmeyi sona erdiren imkânsızlığın ortaya çıkmasında; kural olarak marka sahibinin kusurlu olduğu farzedilir¹⁰⁹⁰. Meğerki, marka sahibinin markayı kullanma hakkının olmadığı bir inhisari lisans sözleşmesi olsun¹⁰⁹¹. Çünkü, markanın geçerli olarak tescilinden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük nedenleri; markanın kullanılmaması (MarkKHK. md. 14; md. 42/1-c), marka sahibinin davranışı nedeniyle markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler için tanımlayıcı hale gelmesi (md. 42/1-d), hak sahibi veya yetkili kıldığı kişinin kullanımı sonucunda markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali doğması (md. 42/1-e) ve markanın teknik yönetmeliğe aykırı kullanılması (md. f) olup, bunların hepsinin ortaya çıkmalarında marka sahibinin olumlu veya olumsuz bir davranışı söz konusudur. O nedenle marka sahibinin kusurlu bir davranışının olduğunun farz edilmesi, olaya uygun bulunmaktadır. Sözleşmenin ileriye etkili olarak sona ermesine sebep olan imkânsızlığın ortaya çıkmasında marka sahibi kural olarak kusurlu olacağından, bu

¹⁰⁸⁸ Bkz. yukarıda, s. 307, 308.

¹⁰⁸⁹ Bkz. yukarıda, s. 310.

¹⁰⁹⁰ Ancak, buradaki sorumluluk sözleşmeden doğan bir sorumluluk olduğundan, sözleşmedin tarafı olan marka sahibinin kusurlu olmadığını ispat etme hakkı vardır.

¹⁰⁹¹ Marka sahibinin kendisinin markayı kullanamayacağı söz konusu olduğu inhisari lisans sözleşmelerinde, marka sahibine kusur izafe edilmesi olanaklı değildir. Çünkü inhisari lisansda marka sahibi hakkını açıkça saklı tutmazsa kendisi markayı kullanamaz (KHK. md. 21/3).

yüzden lisans veya franchise alanın uğradığı müspet zararı tazmin etmekle sorumludur¹⁰⁹².

Burada belirtilmesi gereken diğer bir husus ise, sürekli borç doğuran bu sözleşmelerin yapılıp uygulanmalarına başlandıktan sonra, ortaya çıkan söz konusu hükümsüzlük nedenlerinin oluşmasında lisans veya franchise alanın müterafik kusurunun bulunması ihtimalidir. Böyle bir durumun varlığı tazminatın miktarında indirim yapılmasını gerektirmektedir¹⁰⁹³. Dolayısıyla somut olaya göre tarafların kusur durumlarının belirlenmesi, hüküm altına alınacak tazminatın belirlenmesi bakımından önemlidir.

Lisans veya franchise alanın müterafik kusuruyla söz konusu hükümsüzlük sebeplerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunması mümkün olduğu gibi, tamamen kendi kusuruyla hükümsüzlük nedenlerinin ortaya çıkmasına sebep olması da mümkündür. Örneğin marka sahibinin markasını kullanma hakkının olmadığı inhisarı lisans sözleşmelerinde olduğu gibi. Böylece, illiyet bağının kesilmesi söz konusu olacağından marka hakkının sona ermesinden dolayı, marka sahibi zarardan sorumlu tutulamaz¹⁰⁹⁴. Aksine, markanın hükümsüzlüğüne kendi kusuruyla sebep olan lisans veya franchise alan, markanın hükümsüz kılınması nedeniyle marka sahibinin uğrayacağı zararı tazmin etmek durumundadır. Bu halde, marka sahibinin uğradığı zarar marka bedeli ile sınırlı olmalıdır. Lisans veya franchise alanın sorumluluğu somut olayın özelliğine göre haksız fiil (TBK. md. 49) veya sözleşmeye aykırılıktan (TBK. md. 112 vd) kaynaklanabilir.

(3). Markanın Rehni ve Hükümsüzlüğün Etkisi

Tescilli bir marka, işletmeden bağımsız olarak teminat olarak gösterilebilir. Yani rehin edilebilir. Markanın teminat olarak gösterilmesi taraflardan birinin talebi üzerine Sicile kaydı yapılır ve yayımlanır (MarkKHK. md. 18). Markanın rehni Medeni Kanun'un rehin hakkına ilişkin hükümlerine tabidir (MarkKHK. md. 15/1).

¹⁰⁹² Bkz. yukarıda, s. 309, 310.

¹⁰⁹³ Eğer zarar görenin kusuru illiyet bağıını kesmeyip, sadece zararlı sonucun doğumuna diğer sebeplerle birlikte katkıda bulunmuşsa, ortak illiyetten bahsedilir. Bu takdirde tazminattan indirim söz konusu olur (Eren, s. 563).

¹⁰⁹⁴ Eren, s. 563; Reisoglu, s. 178; Tekinay, Akman, Burcuoglu ve Altop, s. 568 "İllyetin kesilmesi, hukuka aykırı bir fiil zararlı sonucu henüz meydana getirmeden önce, araya giren başka bir fiilin zararlı sonucu meydana getirmesidir".

Markanın teminat gösterilmesini öngören bu hüküm, kapsamı genişletilip, ifadesi de düzeltilmek suretiyle Tasarı'nın 42 nci maddesine de alınmıştır¹⁰⁹⁵. Bu hükümler mehzat Topluluk Marka Tüzüğü'nün 19 uncu maddesine paralel olarak kaleme alınmıştır. Ancak, mehzat TMT. md. 19/1'de markanın işletmeden bağımsız teminat olarak verilebileceğinin yanında, markanın aynı hakların konusunu da oluşturabileceği (... can be the subject of rights in rem) düzenlendiği halde, “markanın aynı hakların konusunu oluşturacağı” ibaresi KHK'ya alınmadığı gibi, Tasarıya da alınmamıştır. Bir görüşe göre eksiklik, o nedenle markanın aynı hakların konusunu da oluşturacağına ilişkin hükme Türk hukukunda yer verilmesi gerekir¹⁰⁹⁶. Belirtelim ki bu ifadenin alınmamasının sebebi, hukukumuzda aynı hakların sadece eşyalar üzerinde olması prensibidir. (Her ne kadar MK. md. 954 hükümlerinde alacaklar ve diğer haklar üzerinde rehin düzenlenmişse de, doktrin burada gerçek anlamda bir aynı hak olan rehni, rehin gibi işlevi olan özel bir alacak hakkının düzenlendiğini kabul etmektedir). Fakat gayri maddi mallar üzerinde aynı hak gibi herkese karşı ileri sürülebilen mutlak haklar tesis edilebilir. Nitekim 5846 Sayılı FSEK'e tabi “fıkri haklar” böyledir. Kanaatimizce burada gerçek anlamda aynı hak olmasa da özel bir mutlak hakkın varlığı düzenlenebilir. Buna “fıkri mülkiyet”ten esinlenerek “marka mülkiyeti” denilebilir. Teminatın ise özel bir rehin olarak kabulü gerekir. Belirtmek gerekirse, marka hakkı aynı hak olmadığından rehinde aynı hak değil, fakat mutlak haktır¹⁰⁹⁷.

Nitekim bu hükümlerle, markanın sağılar arası hukuki işlemlerle, teşebbüsten bağımsız olarak rehin edilebileceği ve bu durumda TMK'nın rehin hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir¹⁰⁹⁸. Diğer taraftan markanın Ticari İşletme Rehni Kanunu kapsamında ait olduğu işletme ile birlikte rehin edilmesi de mümkündür.

¹⁰⁹⁵ Tescilli bir marka, teşebbüsten bağımsız olarak, rehn edilebilir. Rehin sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve taraflarca imzalanması zorunludur (f. 1). Rehin, taraflardan birinin ilgili markanın tescil numarasını belirtir imzalı talebi, Yönetmelikte belirtilen belgelerin teslim edilmesi ve ücretin ödemesi ile Sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır (f. 2). Rehin Sicile kaydedilmediği sürece rehin alan, bu hakkını üçüncü kişilere karşı ileri süremez. Ancak, rehin sözleşmesinin yapıldığı tarihten sonra marka üzerinde hak edinen üçüncü kişi, hakkı iktisap ettiği tarihte rehin sözleşmesinin yapılmış olduğunu biliyorsa, rehin sicile kaydedilmeden önce de bu kimselere karşı ileri sürülebilir (f. 3). Rehin hakkı konusunda, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır (f. 4).

¹⁰⁹⁶ Bkz. Aynı yönde Arkan, s. 204.

¹⁰⁹⁷ Tüzüner, s. 16 vd.

¹⁰⁹⁸ Tekinalp, s. 465; Çolak, s. 716; Arkan, s. 202; Kaya, s. 221; Osman Sivil, Markanın Haczi ve Rehni, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Legal, s. 69.

Marka rehninin geçerliliği, diğer hukuki işlemlerde olduğu gibi yazılı şekilde yapılmasına (MarkKHK. md. 15/2), üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi ise Sicile tescil edilmesine bağlıdır. Tescil taraflardan birinin başvurusu üzerine yapılabilmektedir¹⁰⁹⁹. O halde, eşya hukuku anlamında aynı hak olmamasına rağmen, mutlak bir hak olan marka hakkından doğan marka rehni, aynı hak benzeri sonuçlar doğurmaktadır¹¹⁰⁰. Mehz TMT. md. 19/1’de ki “markanın aynı haklara konu olacağı” şeklindeki ibarede marka rehninin aynı hak benzeri bir hak (özel bir mutlak hak) olduğunu göstermektedir.

Markanın rehin edilmesinden anlaşılması gereken husus, diğer malvarlıkları gibi bir borcun teminatı olarak kullanılmasıdır. Bu da marka sahibinin duyduğu sermaye ihtiyacının temin edilmesi bakımından oldukça önemlidir. Zira, marka sahibi olan teşebbüs bu yolla gerekli olan krediyi kolaylıkla bulabilecek, markasını aynı zamanda bizzat kullanabileceği gibi lisans veya franchise vermek suretiyle de ekonomik yarar sağlayabilecektir¹¹⁰¹. O nedenle marka ticari hayatın en önemli unsurlarından biri olsa gerektir.

Diğer mal varlığı rehinleri gibi, marka rehni de; rehinle teminat altına alınan borcun ödenmesi veya borcu sona erdiren diğer nedenlerle sona ereceği gibi, İİK hükümleri uyarınca rehlin paraya çevrilmesi yolu ile de sona ermektedir¹¹⁰². Normal sona erme şekilleri bu belirtilen hallerdir. Bununla birlikte, rehlin konusu olan markanın Sicilden terkin edilmesi durumunda rehlin geçerliliğini olumsuz etkilemesi muhtemeldir. Konumuz açısından incelenmesi gereken husus, markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kararın kesinleşmesinin marka rehnine etkisidir.

Hemen belirtmeliyim ki, marka rehninin konusu ancak tescilli veya tescil için başvuru aşamasındaki bir marka olabilir. O nedenle bir marka üzerinde rehin tesis edildikten sonra o markanın mahkemece hükümsüzlüğüne karar verilmesi ve verilen kararın da kesinleşmesi üzerine tescille kazanılan marka hakkı, hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olma kuralı (MarkKHK. md. 44/1) gereği, tescil tarihi

¹⁰⁹⁹ Rehin Sicile kayıt edilir ve yayımlanır (Yönetmelik. md. 22).; Çolak, s. 717 vd.; Arkan, s. 204 vd.; Kaya, s. 222, 223; Sivil, s. 70, 71; Tüzüner, s. 41 vd.

¹¹⁰⁰ Çolak, s. 717; krş. Sivil, s. 68, 69 Yazara göre, “ Haklar üzerinde rehin tesis edilmesine rağmen, haklar eşya kavramına dahil olmadığından, haklar üzerinde tesis edilen rehin hakkı, bir eşya üzerinde tesis edilmiş sayılamayacağından, aynı hak niteliği taşımaz. Bu düşünceler, eşya niteliği taşımayan marka bakımından da geçerlidir. .. o nedenle marka üzerindeki rehin hakkı mutlak hak niteliğindedir”.

¹¹⁰¹ Bently ve Sherman, s. 904, 905.

¹¹⁰² Sivil, s. 72, 73; Arkan, s. 206; Tüzüner, s. 77 vd.

itibariyle veya biliniyorsa hükümsüzlük nedeninin ortaya çıktığı tarih, bilinmiyorsa hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibariyle ortadan kalkacaktır. O nedenle ortada tescilli bir marka kalmayacağından rehin işleminin konusu imkânsız olacaktır. O halde markanın tescilinden önce var olan hükümsüzlük nedenine dayalı, hükümsüzlük kararının kesinleşmesiyle ortaya çıkan imkânsızlık başlangıçtaki imkânsızlık olduğundan, marka rehni geçersiz olacaktır¹¹⁰³. Zira marka rehni kurulmuş olması, MarkKHK. md. 44/2-(b) bendi anlamında sözleşmenin uygulanması olarak değerlendirilemez. Çünkü marka rehniyle temin edilen bir borcun hükümsüzlük kararı ile birlikte teminatsız kalması söz konusudur¹¹⁰⁴. Bizce marka rehni uygulanmış olması için İİK hükümleri gereği rehnin paraya çevrilmesi işleminin tamamlanması gerekmektedir. Rehnin paraya çevrilmesi, markanın devri sonucunu doğuracağından bu husus yukarıda markanın devri başlığı altında incelenmiştir.

Marka üzerinde rehin tesis edildikten sonra ortaya çıkan hükümsüzlük nedeni veya nedenlerine dayalı hükümsüzlük kararının kesinleşmesi üzerine, marka hakkının ortadan kalkmasının neden olacağı imkânsızlığın başlangıçtaki imkânsızlık mı yoksa sonraki imkânsızlık mı olduğu tartışılabilir. Çünkü, bu durumda da marka rehni konusuzluk nedeniyle geçersiz olacağından borç teminatsız kalacaktır. Kanaatimce, konunun özelliği nedeniyle bu imkânsızlık, başlangıçtaki imkânsızlık gibi sonuç doğuracağından, bu nitelikte kabul edilmesi gerekir. Zira, markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kararın kesinleşmesi ile birlikte konusu objektif olarak imkânsızlaşan rehin işlemi kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Yani rehin geçersiz olacaktır. Dolayısıyla rehinle temin edilen borç ödenmediği takdirde, rehnin paraya çevrilmesi imkânsız olacaktır. İşte, hükümsüzlük kararının kesinleşmesi ile ortaya çıkan imkânsızlığın etkisi rehnin paraya çevrilmesini mümkün olmaktan çıkaracağından, bunun başlangıçtaki imkânsızlık olarak değerlendirilmesi konunun özelliğine uygun düşmektedir¹¹⁰⁵.

¹¹⁰³ Başlangıçtaki imkansızlık ve geçersizlik için bkz. yukarıda, 226 vd.; Tüzüner, s. 79.

¹¹⁰⁴ Bkz. krş. Çolak, s. 718 yazara göre, “marka rehni tesis edilmiş olması sözleşmenin uygulanmış olduğunu gösterir”.

¹¹⁰⁵ Başlangıçtaki ve sonraki imkansızlık yukarıda açıklanmıştır. Bu konuda bkz. yukarıda. 291, 296 vd.

Hükümsüzlük kararının kesinleşmesi üzerine, marka üzerinde tesis edilen rehin otomatik olarak ortadan kalkacağından, rehinle temin edilen borç teminatsız kalacaktır. Böylece, rehin alacaklısı başka teminat isteyebilecektir. Başka teminat verilmemesi durumunda ise; vadeyi beklemeden, alacağını tahsil edebilmek için İİK. md. 257/2 uyarınca ihtiyati hacze başvurabilecektir. Diğer bir deyişle alacaklı alacağına ulaşabilmek için, borçlu marka sahibinin başka mal varlıklarına yönelmek durumundadır¹¹⁰⁶.

(4). Markanın Haczi ve Hükümsüzlüğün Etkisi

Ayrılık ilkesinin sonucu olarak, tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak haczedir. Haciz Sicile hem kayıt edilir, hem de yayımlanır (MarkKHK. md. 19 ve Yönetmelik md. 21). Bu hüküm, “işletme” sözcüğü yerine daha geniş anlamı olan “teşebbüs” sözcüğü kullanılmak suretiyle Tasarı md. 42/1 ve 2 nci fıkralar aynen alınmış ve Tasarı 'ya bir üçüncü fıkra olarak, “Haciz konusunda, 9.6.1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır” hükmü eklenmiştir. Markanın haczine ilişkin bu hükmün kaynağı ise mehz TMT'nin 20 nci maddesidir.

Bu hükümle, bağımsız bir ekonomik değere sahip olan markanın marka sahibinin borçlarından dolayı haczi düzenlenmiştir¹¹⁰⁷. Bununla birlikte markanın konu olabileceği hukuki işlemlerin marka başvurularına da uygulanacağını düzenleyen MarkKHK. md. 22 gereği, marka başvurularının da haczi mümkündür. Markanın haczedilmesi öngörülmüş olmasına rağmen, kısmen haciz edilip edilemeyeceği düzenlenmemiştir. O nedenle bu husus doktrinde tartışmalıdır. Bazı yazarlar, markanın kısmen devrinin mümkün olduğundan hareketle, kısmen haczedilebileceğini kabul etmektedirler¹¹⁰⁸. Buna karşın bazı yazarlar ise, markanın kısmen haczinin mümkün olamayacağını belirtmektedirler¹¹⁰⁹. Bizce markanın kısmen haczi mümkün olmalıdır. Bunun bir nedeni, markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin bazıları bakımından kısmen devrinin (MarkKHK. md. 16) mümkün olması; diğer bir nedeni ise borçlunun malvarlığından, borcu, ferilerini ve takip

¹¹⁰⁶ Bkz. aynı yönde Çolak, s. 918.

¹¹⁰⁷ Tasarı md. 43'ün gerekçesi.

¹¹⁰⁸ Kaya, s. 221.

¹¹⁰⁹ Çolak, s. 714; Sivil, s. 63.

masraflarını karşılayacak miktardan fazlasının haczinin yasak olmasıdır (İİK. md. 85)¹¹¹⁰. Zira marka haczine uygulanacak hükümler İİK hükümleridir¹¹¹¹.

Alacaklının talebi üzerine resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra müdürlüğünce doğrudan yapılabileceğinden (İİK. md. 79/2, son cümle), bu halde Sicile tescil, marka haczinin geçerlilik şeklidir. Haczin İİK. md. 94'e göre yapılması halinde ise Sicile tescil açıklayıcıdır¹¹¹². Yayımın yapılması ise her iki halde de açıklayıcı etkiye sahiptir.

Markanın haczi kullanma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz, dolayısıyla bu durum markanın kullanılmamasında haklı neden oluşturmaz. Haczedilen markayı bizzat sahibi kullanabileceği gibi başkasına da kullanılabılır. Hukuki işlemlere konu yapılabilir. Örneğin lisans verilebilir, devredilebilir¹¹¹³. Ancak, Yargıtay 1997 tarihli bir kararında; menkul mallarda olduğu gibi İİK. md. 86 gereği, üzerine haciz konulmuş bir markanın devredilemeyeceğine karar vermiştir¹¹¹⁴. Kanaatimce, Yargıtayın bu görüşü yerinde değildir. Zira, marka üzerine haciz Sicile işlenmek suretiyle konulduğuna göre, haczin markanın devrine engel olmaması gerekir. Ayrıca, markanın menkul mallarla aynı hukuki statüye tabi tutulması da doğru olmamıştır. Nitekim, Yargıtay 2000 tarihli bir kararında¹¹¹⁵ İİK'nın 86 ncı maddesinin markalara uygulanamayacağını belirterek, önceki görüşünden dönmüştür

Markanın hazzedilmesi, alacaklıların alacaklarının teminat altına alınması için olduğundan, nihai amaç markanın icraen satılmasıdır. Satış işlemi İİK. 121'e göre

¹¹¹⁰ Fakat, borçlunun alacağa yetecek kadar malı haczedilirken, yokluğu borçluya en az yük teşkil edecek ve haczi ve satılması en kolay mallardan işe başlamak gerekir. Yani borçlunun malları haczedilirken belli bir sıraya uyulmalıdırki, buna hacizde tertip denir (Baki Kuru, Ramazan Arslan ve Ejder Yılmaz, İcra VE İflas Hukuku Ders Kitabı, 25. Baskı, Yetkin, Ankara 2011, s. 234).

¹¹¹¹ Arkan, s. 207; Kaya, s. 217; Sivil, s. 63 vd.; Çolak, s. 773, 774.

¹¹¹² Çolak, s. 755; Sivil, s. 62 ve 64, 65.

¹¹¹³ Sivil, s. 62; Çolak, s. 775, 776.

¹¹¹⁴ Yrg. 11. HD'nin 28.01.1997 gün ve E. 1996/8828, K. 1997/24 sayılı Kararı, "2004 sayılı İcra İflas Kanununun 86.maddesinde: borçlunun, alacaklının muvafakati ve icra memurunun müsaadesi alınmaksızın mahcuz menkul mallarda tasarruf edemeyeceği hükme bağlanmıştır. Sınai mülkiyet hukukuna göre haczedilebilecek olan marka üzerinde haciz uygulanması halinde markanın devredilemeyeceği de tartışmasız olup, bu husus araştırılmaksızın verilen temyize konu kararda hukuki isabet görülmemiştir"(Kazancı).

¹¹¹⁵ Yrg. 11. HD'nin 09.03.2000 gün ve E. 1999/8623, K. 2000/2232 sayılı Kararı, "Menkul mallarla sınırlı İİK'nın 86 ncı maddesi markalar bakımından uygulama alanı bulamaz. Kanun koyucu 556 sayılı KHK'nin 19 ncü maddesinde markaların haczini özel olarak düzenlemiş ve İİK.nun haciz yolu ile takipteki 86 ncı maddesine yollama yapmadan, markaların işletmeden bağımsız olarak haczedilebileceği ve haczin sicile kayıt ve keyfiyetin yayınlanacağını öngörmüştür. haczin sicile şerhi ile o markayı devir alacak kişilerin bu yükümlülükle marka hakkını üzerlerine aldıklarının kabulü gerekir" (Kazancı).

yapılır. Bu halde, icra müdürü satışın nasıl yapılacağını icra mahkemesinden sorar ve satışın nasıl yapılacağına icra mahkemesi karar verir¹¹¹⁶.

Marka sahibinin borcundan dolayı markanın haczedilmesinden sonra, icraen satış yapılmadan önce, haciz işleminden önce var olan bir hükümsüzlük nedeninden dolayı haciz konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilir ve bu karar kesinleşirse, önceden belirtildiği üzere hükümsüzlük kararının geçmişe etkisi nedeniyle markanın tescil tarihinden veya hükümsüzlük nedeninin ortaya çıktığı ya da hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibariyle marka hakkı ortadan kalkmış olacağından, başlangıçtaki imkânsızlık nedeniyle haciz kendiliğinden geçersiz olacaktır. Diğer bir deyişle haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Zira, haciz konusu malvarlığının yok olması haczin kendiliğinden ortadan kalkmasına neden olmaktadır¹¹¹⁷. Bu aşamada henüz icraî satış gerçekleşmediğinden, MarkKHK. md. 44/2-(b) anlamında bir sözleşme uygulamasından da söz edilemeyeceğinden, belirtilen madde ile düzenlenen geçmişe etkinin istisnasının da uygulama alanı bulması söz konusu olamaz. Haciz işleminin uygulanması ancak icraen satışın gerçekleşmesinden sonra olabilir¹¹¹⁸. İcra satış üzerine markanın devri üzerindeki hükümsüzlük kararının etkisi yukarıda incelenmiştir¹¹¹⁹.

Yukarıda markanın rehni konusunda belirtildiği üzere, Markanın haczedilmesinden sonra ve icraen satış işleminden önce ortaya çıkan bir hükümsüzlük nedeni yüzünden markanın hükümsüzlüğüne karar verilirse, yine henüz bir uygulamanın olduğundan söz edilemeyeceği için, bu durumda ortaya çıkan imkânsızlık başlangıçtaki imkânsızlık gibi etki göstereceğinden, markanın haczi kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır.

Markanın hükümsüzlüğü nedeniyle haciz işlemi ortadan kalktığına göre, alacaklı alacağına ulaşmak için borçlu marka sahibinin başka malvarlığına/malvarlıklarına haciz koydurabilecektir. Bundan başka, markanın hükümsüzlüğüne marka sahibi kendi kusuruyla sebep olursa, diğer bir deyişle marka sahibinin kötü niyetli hareketi sonucu markanın hükümsüzlüğüne karar verilirse,

¹¹¹⁶ Arkan, s. 207; Sivil, s.66,67; Taşınır, alacak ve taşınmaz dışında kalan diğer bütün hakların paraya çevrilmesi İİK. md. 121'e göre yapılır (Kuru, Arslan ve Yılmaz, s. 318).

¹¹¹⁷ Aynı yönde, Kuru, Arslan ve Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku, s. 249.

¹¹¹⁸ Bkz. yukarıda, hükümsüzlüğün markanın rehni üzerindeki etkisi.

¹¹¹⁹ Bkz. yukarıda, markanın devri.

haciz işlemi nedeniyle alacaklı uğradığı menfî zararını marka sahibinden talep edebilir (MarkKHK. md. 44/2). Örneğin alacaklısının alacağını almasını engellemek için marka sahibi md. 42/1- (c) ilâ (f) bentlerinde öngörülen hükümsüzlük nedenlerinden birinin ortaya çıkmasına sebep olması gibi.

(5). Marka Üzerindeki İntifa Hakkı ve Hükümsüzlüğün Etkisi

İntifa hakkı Medeni Kanunda düzenlenen aynı haklardan biridir¹¹²⁰. Medeni kanunda düzenlenen intifa hakkı, şahsa bağlı sınırlı bir aynı haktır. Tanımlamak gerekirse, intifa hakkı; sahibine konusu olan şeyden tam bir yararlanma hakkı bahşeden bir haktır. O nedenle, intifa hakkı sahibi hakkın konusu olan şeyi kullanabileceği gibi onun doğal ve hukuki ürünlerinden de yararlanır (TMK. md. 794). Belirtmek gerekirse, intifa hakkının taşınır, taşınmazlar ve haklar veya bir malvarlığı üzerinde tesisi mümkündür¹¹²¹. İntifa hakkı Medeni Kanunda öngörülen şekillerde tesis edilir ve sona erer¹¹²². İntifa hakkını mülkiyetten ayıran en önemli özelliği, bu hakkın sahibine tasarruf yetkisi vermemesidir. Bununla birlikte bazı hallerde istisnaen intifa hakkı sahibinin tasarruf yetkisi bulunmaktadır¹¹²³. Hemen belirtmeliyim ki intifa hakkı şahsa bağlı bir hak olduğundan sahibinin ölümü ile mirasçılara geçmez. Dolayısıyla bu halde kendiliğinden sona erer¹¹²⁴.

¹¹²⁰ Aynı haklar, kişilere eşya üzerinden doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan, mutlak haklar olarak tanımlanmaktadır. Bu hakların üç tür objesi (konusu) olabilmektedir. Şahıslar, maddi mallar ve gayrimaddi mallar. Gayrimaddi mallar telif, marka, tasarım, patent gibi fikri ve sınai haklardan ibarettir. Bu haklar şahsi hakların aksine herkese karşı ileri sürülebilmektedirler. Aynı haklar sınırlı sayıda olup, kişilere sağladıkları yetkiye göre; mülkiyet hakkı ve sınırlı aynı haklar olmak üzere iki türdür. Mülkiyet hakkı bir şeyi dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma hakkı olarak tanımlanabilmektedir. Sınırlı aynı haklar ise, sahibine mülkiyet hakkının sağladığı yetkilerin tamamını değil yalnız birini veya bir kaçını sağlayan haklardır. Sınırlı aynı haklarda üç türdür; irtifak hakları, taşınmaz yükü (gayrimenkul mükellefiyeti) ve rehin haklarıdır. Bu haklarda kendi aralarında türlere ayrılmaktadırlar. Örneğin, irtifak hakları eşyaya ve şahsa bağlı irtifaklar ile karışık irtifaklar olarak üçe, Şahsa bağlı irtifaklarda, intifa ve süknâ hakkı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Şeref Ertaş, Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Seçkin, Ankara 2008, s. 51-63; Turhan Esener ve Kudret Güven, Eşya Hukuku, Geliştirilmiş 4. Baskı, Yetkin, Ankara 2008, s. 42-50). Bu haklardan konumuzla ilgili olanı şahsa bağlı sınırlı bir aynı hak olan intifa hakkıdır.

¹¹²¹ Ertaş, s. 486; Esener ve Güven, s. 364 vd.

¹¹²² Bu konuda bkz. Ertaş, s. 488 vd.; Esener ve Güven, s. 368.

¹¹²³ Bu istisnalar; bir, taşınır eşyanın değeri taraflarca tespit edilmişse; iki, intifa hakkı konusu, kullanımı tüketime tabi eşya ise; üç, intifa hakkı konusu alacaksa, sahibinin tasarruf yetkisi bulunmaktadır (Ertaş, s. 686-488).

¹¹²⁴ Ertaş, s. 493.

Yukarıda belirtildiği üzere¹¹²⁵, mehzaz TMT'nin 19/1 nci maddesi ile markanın işletmeden bağımsız teminat olarak verilebileceğinin yanında, aynî hakların konusunu da oluşturabileceği (..can be the subject of rights in rem) düzenlendiği halde, “markanın aynî hakların konusunu da oluşturacağı” şeklindeki ibare KHK'ya alınmamıştır. Buna karşın hem KHK hükümlerinin yorumunun mehaza uygun yapılması gerektiği yönündeki görüşümüz, hem de yukarıda belirttiğimiz üzere markanın konu olabileceği hukuki işlemlerin MarkKHK. md. 15'de sayılanlarla sınırlı olmadığı nedeniyle¹¹²⁶, diğer malvarlıkları gibi niteliğine uygun düştüğü ölçüde markanın başka hukuki işlemlere de konu olması mümkündür. O nedenle Türk hukukunda markanın eşya olmadığı için gerçek anlamda olmasa da –özel bir mutlak hak anlamında- herkese karşı ileri sürülebilir haklara konu olabilmesine engel hiçbir durum bulunmamaktadır. O nedenle, markanın sınırlı aynı haklardan şahsa bağlı olan ve sahibine tam bir kullanma hakkı bahşeden intifa hakkına konu olması bu anlamda mümkündür. Zira sınırlı haklardan markanın niteliğine uygun olan intifa hakkıdır. Nitekim doktrinde de markanın intifa hakkına konu olabileceği kabul edilmektedir¹¹²⁷. Ayrıca belirtmek gerekirse, TMK. md. 794'de intifanın haklar üzerinde de kurulabileceği öngörülmüştür. Buna karşın diğer sınırlı aynı hakların markanın niteliğine uygun olduğu söylenemez.

Diğer aynî haklar gibi intifa hakkı da Medeni Kanunda düzenlenmiş olduğundan, marka üzerinde intifa hakkının tesisine, sona ermesine ve intifanın kullanılması ile tarafların hak ve yükümlülüklerine TMK'nın intifa hakkına ilişkin 794 vd. maddelerinin uygulanması gerekmektedir. Medeni Kanunda öngörülen intifa hakkını sona erdiren nedenlerden biri, konumuzla ilgili olan intifa hakkının konusunun tamamen yok olmasıdır (TMK. md. 796/1)¹¹²⁸. O nedenle markanın hükümsüzlük kararının kural olarak geçmişe etkili olması nedeniyle (MarkKHK. md. 44/1) marka hakkı tescilden, biliniyorsa hükümsüzlük nedeninin ortaya çıktığı tarih veya davanın açıldığı tarih itibarıyla, ortadan kalkmış olacağından, bu yüzden

¹¹²⁵ Bkz. yukarıda. s. 313.

¹¹²⁶ Bkz. yukarıda. s. 270 vd.

¹¹²⁷ Arkan, s. 176; Tekinalp, s. 461; Kaya, s. 206; Yasaman/Yasaman, Markaların Devri, s. 231.

¹¹²⁸ Diğer sona erme nedenleri ise;

taşınmazlarda tescilin terkini; yasal intifa hakkı, sebebinin ortadan kalkması, Sürenin dolması, hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü (md. 796) ve ayrıca gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkması (md. 796)halleridir.

objektif imkânsızlık nedeniyle konusuz kalan intifa hakkı kendiliğinden sona erecektir.

Burada da marka üzerinde intifa hakkının kurulduğu tarihten markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kararın kesinleştiği tarihe kadar, fiili bir intifa hakkı ilişkisinin kurulmuş olduğunun kabul edilmesi hakkaniyete uygun olacaktır¹¹²⁹. O nedenle hükümsüzlük kararının kesinleşmesine kadar geçen sürede, intifa hakkı sahibinin kullanımının hukuka uygun olduğu kabul edilmelidir. Nitekim Yargıtay da bu kullanmaların hukuka uygun olduğu görüşündedir¹¹³⁰. O halde, MarkKHK. md. 44/2-(b)'de öngörülen istisnanın uygulanmasına engel bir durum bulunmamaktadır. Buna karşın marka sahibinin kötü niyetli hareketinin, yani markanın hükümsüz kılınmasında kusurunun bulunması halinde, marka sahibinin tazminat sorumluluğunun olduğu kabul edilmelidir (MarkKHK. md. 44/2).

Marka sahibinin kötü niyetli hareketi sonucu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi durumunda, intifa hakkı sahibinin talep edebileceği hakları; intifa hakkı hiç uygulanmamışsa, başlangıçtaki imkânsızlık nedeniyle geçersiz hale gelen intifa hakkının tesisi için yapılan masrafları, yani sözleşme öncesi kusurlu davranış (culpa in contrahendo) sorumluluğu kapsamındaki tazminat; intifa hakkı kullanılmaya başladıktan sonra ise, burada sürekli borç doğuran hukuki ilişkilerde borcu ileriye etkili sona erdiren sonraki imkânsızlık durumu söz konusu olacağından, hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden itibaren intifa hakkı süresinin sonuna kadarki sürede markadan elde etmesi muhtemel semerelerden mahrum kalmaktan doğan zararları ile markayı intifa süresince kullanacağı umuduyla yapmış olduğu yatırım vs. masraflardan ibaret zararlarının tazmini talepleridir. Yani sürekli borç doğuran sözleşmelerin hepsinde olduğu gibi müspet zararların tazmini talebidir¹¹³¹. Zira, intifa hakkı tesisi sürekli edimli bir hukuki ilişkidir.

¹¹²⁹ Fiili sözleşme ilişkisi hakkında bkz. yukarıda. s. 308 vd.

¹¹³⁰ YHGK'nın 16.07.2008 gün ve 11-501/507 sayılı Kararı, HGK bu kararıyla, yerel mahkemenin "... bu nedenle davalının kötü niyetli tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesinin gerektiği, ancak tescilli markanın kullanımının haksız rekabet yaratmayacağı gerekçesiyle, davalı adına 2001/21313 no ile tescilli RG 512 + şekil markasının hükümsüzlüğüne, sair taleplerin reddine" dair direnme kararını onamıştır (Kazancı).

¹¹³¹ Bu konuda yukarıda yeterli açıklama yapılmıştır. Bkz. kullandırma sözleşmeleri.

Diğer taraftan, intifa hakkı sahibinin markadan tam bir yararlanması söz konusu olduğundan¹¹³² intifa hakkı sahibi markayı bir başkasına lisans veya franchise verebilir. Böyle bir durum söz konusu olursa hükümsüzlüğün etkisi acaba nasıl olacaktır? Kanaatimce, bu durumda marka sahibinin intifa hakkı sahibine karşı sorumluluğu belirtilen şekilde devam etmek durumundadır. Buna karşın marka sahibi ile intifa hakkı sahibi lisans ve franchise alana karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olmak durumundadırlar.

Marka üzerinde intifa hakkının tesis edilmesi durumunda, markayı kullanma hakkı intifa hakkının sahibinde olması nedeniyle, markayı tescil haline uygun kullanma külfeti intifa hakkı sahibine aittir. Yani intifa hakkı sahibi markayı kullanmak durumundadır. Diğer taraftan MarkHK. md. 42/1-(c) ilâ (f) bentlerinde öngörülen hükümsüzlük nedenlerinin oluşmaması için de özen göstermesi gerekir. Aksi takdirde markanın hükümsüzlüğüne sebep olmaktan marka sahibine karşı sorumlu olur. Zira intifa hakkı sahibi de mülkiyet hakkı sahibine karşı, intifa hakkı konusunun yok olmasından sorumludur (TMK. md. 800)¹¹³³. O halde eğer intifa hakkı sahibi kendi kusuruyla markanın hükümsüzlüğüne sebep olursa, bu yüzden marka sahibinin zararını tazmin etmekle sorumlu olacaktır. Kanaatimce marka sahibinin zararı marka değeriyle sınırlı olmalıdır.

¹¹³² Zira, Sözleşmede aksine hüküm yoksa veya durum ve koşullardan hak sahibince şahsen kullanılması gerektiği anlaşılmıyorsa, intifa hakkının kullanılması başkasına devredilebilir (TMK. md. 806).

¹¹³³ İntifa hakkı sahibi, zararın kendi kusurundan ileri gelmediğini ispat etmedikçe, malın yok olmasından veya değerinin azalmasından sorumludur. İntifa hakkı sahibi, yararlanması için gerekli olmadığı halde tükettiği şeyleri tazmin etmekle yükümlüdür. İntifa hakkı sahibi, malın olağan kullanılması sonucunda meydana gelen değer azalmalarından sorumlu değildir (TMK. md. 800).

SONUÇ

Arkeolojik bulgulardan hareketle eski çağlardan beri ayırt edici işaret olarak kullanıldığına inanılan marka; bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini başka teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Tanımdan anlaşıldığına göre her marka aynı zamanda bir işarettir. Ancak her işaret bir marka değildir. O halde bir işaretin marka olabilmesi ayırt edici olmasına bağlıdır.

Doktrinde markanın kanuni tanımında “işletme” sözcüğü yerine “teşebbüs” sözcüğünün kullanılmasını eleştiren yazarlar olmasına rağmen, bizce markanın tanımında “teşebbüs” sözcüğü bilinçli kullanılmıştır. Çünkü 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan “teşebbüs” sözcüğü ticaret hukukunun “işletme” sözcüğünden daha geniş anlamda olup “işletme” sözcüğü ile birlikte gerçek kişileri, adi ortaklıkları, kooperatifleri, dernekleri ve diğer girişimcileri de kapsamaktadır. İşletme dışındaki diğer teşebbüslerin de marka sahibi olmaları hukuken mümkün olduğu gibi mal ve/veya hizmet üretip, pazarlamaları ve Dolayısıyla marka kullanmaları mümkündür. O nedenle teşebbüs sözcüğünün kullanılması doğru ve yerinde olmuştur.

Markalar işaretledikleri şeye göre emtia ve hizmet markaları; sahiplerine göre ferdi ve ortak markalar; tanınmış olup olmadıklarına göre tanınmış ve tanınmış olmayan markalar; tescilli olup olmadıklarına göre ise tescilli ve tescilli olmayan markalar olarak sınıflandırmaya tabi tutulmuşlardır.

ABD Marka Hukukunun aksine, Türk ve AB marka hukuklarında; kural olarak, marka hakkı tescille otomatik olarak kazanılmaktadır. Yani marka hakkının kazanılması için tescilden önce kullanılması şartı aranmamaktadır. Bunun sonucu olarak MarkKHK’nın 6 ncı maddesinde, marka korumasının tescil yoluyla elde edileceği öngörülmüştür. Ancak bu mutlak bir kural değildir. Zira kuralın istisnalarıda Kararnamede gösterilmiş ve konumuz yönünden hem tescil engelleriyle, hem de hükümsüzlük davası ile koruma kapsamına alınmışlardır.

Ticaret hayatında mal ve hizmet tüketiminin yaygınlık kazanması markayı diğer ayırt edici ad ve işaretlere göre 19 uncu yüzyılda öne çıkartmıştır. Mal ve hizmetlerin yoğun olarak üretilmesi ve ulusal sınırları aşması markanın işletme ve tacirle olan bağıını zayıflatarak, diğer fonksiyonlarını (kaynak gösterme, garanti ve kaliteyi temin etme, ayırt etme ve reklam gibi) öne çıkartmıştır. Böylece, marka serbest

piyasa ekonomisinin olmazsa olmazı haline gelmiş ve rekabette değer biçilmez olmuştur. Sonuç itibarıyla ticaret hayatın da önemli bir yer edinen markanın korunması ihtiyacı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde duyulmuştur.

Markanın korunması; ulusal düzeyde ulusal yasalarla, uluslararası düzeyde ise uluslararası sözleşmelerle sağlanmaktadır. Bu kapsamda Paris Sözleşmesiyle başlayan korumanın kapsamı zamanla genişletilmiştir. Ancak uluslararası düzeyde, korumanın sağlanması henüz istenilen düzeye ulaşmamıştır. Örneğin WIPO kurulmuş ancak henüz tek bir tescille tüm dünyada markanın korunması gerçekleştirilememiştir. Buna karşın Topluluk Marka Tüzüğüyle kurulan OHIM nezdinde tescil edilen bir marka AB üyesi tüm ülkelerde korunmaktadır. Diğer bir deyişle AB üyesi ülkelerle sınırlı olmak üzere bölgesel koruma sağlanmış durumdadır.

Koruma bakımından tanınmış markalar, diğer markalara göre üstün tutulmuştur. Bunun hukuki dayanağının; biri, Paris Sözleşmesinin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesidir. Bu hükümle, tanınmış markaların Paris Sözleşmesine taraf olan ülkelerde ulusal mevzuatın izin vermesi halinde gerek resen, gerekse talep üzerine korunacağı öngörülmüştür. Diğer ise, TRIPS'in 16 ncı maddesi hükmüdür. Bu hükümle Paris Sözleşmesiyle sağlanan korumanın kapsamı genişletilmiştir.

Avrupa Topluluğu- Türkiye Ortaklık Konseyinin 06.03.1995 tarihli ve 1/95 sayılı Kararı ile Türkiye fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarını etkin bir şekilde korumayı daahhüt etmiştir. Bilaharede AB marka mevzuatını kaynak almak suretiyle 556 sayılı KHK'yı kabul etmiştir. Ancak AB Paris Sözleşmesinin 1. Mükerrer 6.maddesi kapsamındaki tanınmış markayı nispi ret nedeni kabul etmiş olmasına rağmen (Yönerge md. 4/2- d; TMT. md. 7/2- c). Türkiye mutlak tescil engeli kabul etmiştir (MarkKHK. md. 7/1-i). Kanaatimce bu doğru olmamıştır. O nedenle doktrinde bazı yazarlar tarafından haklı olarak belirtildiği üzere Paris Sözleşmesi kapsamındaki tanınmış markanın nispi ret nedeni olarak düzenlenmesi doğru olur.

Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların tescil engeli, dolayısıyla hükümsüzlük davasıyla korunması, şu iki şartın bulunmasına bağlıdır. Biri, tanınmış markanın Türkiye de tescilli olmamasıdır. Diğer ise, Doktrinde farklı görüşte olan yazarlar bulunmasına rağmen, Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markanın Türkiye de tanınmış olmasının gerekmesidir. Yani Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın korunması, Türkiye de hem tanınmış hem de tescilli olmamasına bağlıdır.

Bir diğ er tanınmıř marka ise, KHK. md. 8/4’de marka tescili i in nispi ret nedeni kabul edilen T rkiye de tescilli tanınmıř markadır. Bu h k m kapsamındaki markanın korunması toplumda ulařtıđı tanınmıřlık d zeyi nedeniyledir. Paris S zleřmesinin 1. m kerrer 6. maddesi anlamındaki tanınmıř markanın aksine; md. 8/4 kapsamındaki tanınmıř marka tescilli olduđu mal ve/veya hizmetlerden farklı mal ve/veya hizmetler y n nden de koruma kapsamındadır. Yani, konumuz y n nden, nispi ret nedeni olarak  ng r len tanınmıř marka tescilli olduđu mal ve/veya hizmetlerden farklı mal ve/veya hizmetler y n nden de tescil engeli, Dolayısıyla h k ms zl k nedeni olarak kabul edilmiřtir. Ancak, farklı mal ve/veya hizmetler y n nden tescil engeli, dolayısıyla h k ms zl k sebebi oluřturması; markanın itibarına ve ayırt edici karakterine zarar verilmesi ile haksız yarar sađlanması sonu larının dođması ihtimaline bađlıdır.

Doktrinde mutlak ve nispi ret nedeni olarak  ng r len markaların ikisinin de tanınmıř marka olduđu kabul edilmekle birlikte, aralarında yalnızca derece farkı olduđu belirtilmektedir. Bu farkın ise, KHK md. 8/4 h km nde “toplumda ulařtıđı tanınmıřlık d zeyi” ibaresinden anlařıldıđı ifade edilmektedir. Buna karřın Yargıtay KHK md. 7/1-ı ve 8/4 maddeleri kapsamındaki tanınmıř markalar bakımından sekt rel tanınmıřlık vb. řeklinde derece ve basamaklar halinde bir ayırım bulunmadıđını belirtmektedir (Yrg. 11. HD’nin 13.02.2012 g n ve E. 2010/ 10341, K. 2012/1843 sayılı Kararı). Belirtmek gerekirse, doktrinde yapılan teorik sınıflandırma bir tarafa bırakılacak olursa, esasen bu markalar arasında hiyerarřik bir sınıflandırmanın yapılması pek m mk n g r nmemektedir.

Marka tescili i in mutlak ve nispi ret nedenleri ile h k ms zl k davasının KHK da d zenlenme nedenleri; markaların, kamuya ait ad ve iřaretlerin, kiři ismi ile fikri ve sınai haklarının, yani KHK kapsamındaki marka ve diğ er ad ve iřaretleri korumaktır. O nedenle, tescil engelleri ve h k ms zl k davası hem kiřisel, hem de kamu menfaatlerinin korunmasına hizmet etmektedir. Hemen belirtmeliyim ki, markanın korunması i in KHK’nın getirdiđi bařka koruma vasıtaları da vardır. Bunlar ise,  alıřma konumuz olmayan; tecav z davaları (KHK md. 9 ve 61), ceza davaları (KHK. md. 61/A), İhtiyati tedbirler (KHK md. 77 ve 78) ve g mr klerde el koyma (KHK md. 79) gibi.

H k ms zl k davasından s z edilebilmesi,  ncelikle en az bir h k ms zl k nedeninin bulunmasına bađlıdır. H k ms zl k nedenleri ise KHK md. 42’de g ste-

rilmiştir. Bu hükme göre, hükümsüzlük nedenleri: 1- KHK'nın 7 nci maddesinde öngörülen marka tescili için mutlak ret nedenleri; 2- KHK'nın 8 nci maddesinde öngörülen marka tescili için nispi ret nedenleri; 3- KHK'nın 14 üncü maddesine aykırılık, yani markanın tescilden itibaren beş yıl süre ile kullanılmaması veya kullanımına beş yıl ara verilmesi; 4- sahibinin davranışları nedeniyle markanın tescilli olduğu mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi; 5- hak sahibi veya yetkili kıldığı kişinin kullanımı sonucunda markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltıcı hale gelmesidir.

Doktrinde belirtildiği üzere markanın hükümsüzlük nedenleri Kararname de öngörülen bu hallerle sınırlıdır. Bununla birlikte marka tescilinde kötü niyetin varlığının bir hükümsüzlük nedeni olarak bu sınırlı sayıya dâhil edilmesi gerektiği hususu ise kabul edilmektedir. Nitekim Yargıtay marka tescilinde kötü niyetin varlığını bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul etmiştir. Böylece mehz alınan AB marka mevzuatıyla paralellik sağlanmıştır. Nitekim doktrin ve uygulamadaki tartışmaların giderilmesi ile birlikte AB hukukuyla paralelliğin sağlanması için; Tasarı md. 49/1-(c) hükmüyle marka tescilinde kötü niyetin varlığı bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir.

Diğer taraftan KHK da öngörülen korumalardan yararlanacaklar; “korumadan yararlanacak kişiler” kenar başlıklı md. 3’de gösterilen kişilerdir. Dolayısıyla bir markayı adına tescil ettirmek için başvuruda bulunan ve tescil ettiren kişinin KHK da belirtilen korumadan yararlanacak kişilerden olmaması söz konusu olabileceği gibi, markanın geçerli olarak tescil edilmesinden sonra marka sahibinin KHK’nın koruma kapsamı dışına çıkması da ihtimal dâhilindedir. O nedenle markanın tescili sırasında, tescil başvurusunda bulunan ve markayı adına tescil ettiren kişinin koruma kapsamında olmaması ile markanın geçerli olarak tescil edilmesinden sonra marka sahibinin koruma kapsamı dışına çıkması hallerinin birer hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmeleri gerektiği düşünülerek, bu hallerde hükümsüzlük sebepleri arasında incelenmiştir. Böyle bir incelemeyi yapmamızın diğer bir nedeni ise, koruma kapsamında olmayan kişilerin marka tescil başvurularının rededileceğinin düzenlenmiş olmasıdır(KHK md. 31; Tasarı md. 26). Bir başka neden de, markanın tescil edilmesinden sonra marka sahibinin Kanun’un (Tasarının) 3 üncü maddesindeki koşulları kaybetmesinin Tasarı md. 49/1-g hükmüyle bir hükümsüzlük sebebi olarak öngörülmüş olmasıdır. Ancak, tasarının düzenlemesi yetersizdir. Zira belirtmiş olduğumuz

üzere tescil sırasında markayı adına tescil ettirenin Kanun'un (KHK veya Tasarı) korumasından yararlanacak kişilerden olmaması, yani 3 üncü maddede ki şartları taşı-maması ihtimal dâhilindedir. O nedenle marka sahibinin markasını tescil ettirdiği sı-rada 3 üncü madde kapsamında olmaması halinin de bir hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmesi doğru olurdu.

Bu durumda Tasarı kanunlaşana kadar, belirtilen bu hallerin sınırlı sayı olan hükümsüzlük nedenlerine dâhil edilmesi doğru olur. Bunun yapılması, KHK md. 31 hükmü ile MK. md. 1 hükmü uyarınca mümkündür. Zira bu durum bir kanun boşlu-ğu olduğundan, Kanunun amacına uygun bir şekilde doldurulması kanunun amacına uygun olacaktır. Nitekim, Alman Marka Kanununda; belirtilen bu nedenler hüküm-süzlük [(md. 50/(1)-2)] ve iptal [(md. 49/(2)-3)] nedeni olarak düzenlenmiştir.

Hükümsüzlük nedenlerinden olan mutlak ret nedenleri incelenirken, KHK md. 7'de düzenlenen mutlak ret nedenleri arasında yer verilmeyen ancak Tasarı md. 7/1-(ç) hükmüyle mutlak tescil engeli, dolayısıyla 49/1- (a) hükmüyle bir hükümsüz-lük nedeni olarak düzenlenen; koruma altına alınmış coğrafi işaretler de mutlak ret nedeni, dolayısıyla hükümsüzlük nedeni olarak incelenmiştir. Bu hali incelememizin nedenlerinden; biri, mutlak ret nedenlerini düzenleyen Tasarının 7/1-(ç) hükmü, di-ğer ise, bu nedenin 555 sayılı CoğrKHK'da marka tescilinde bir engel olarak düzen-lenmiş olmasıdır. Bir başka nedeni ise, marka tescili için mutlak engel olan bir sebe-bin CoğrKHK ile düzenlenmesinin doğru olmamasıdır.

KHK md. 42/1-(a) da öngörülen hükümsüzlük halleri; md. 7'de öngörülen marka tescili için mutlak ret nedenleridir. Bu nedenler esas itibariyle kamu menfaat-i ni korumaya yöneliktirler. Bununla birlikte marka sahiplerinin kişisel menfaatleride korunmaktadır. O nedenle başvuru üzerine, tescil sürecinde TPE resen incelemek durumundadır. Yapılan incelemede mutlak tescil engellerinden her hangi birinin var-lığı tespit edilirse tescil talebinin reddine TPE'ce karar verilmesi gerekir. Mutlak tes-cil engeline rağmen tescil gerçekleşirse, daha sonra açılacak hükümsüzlük davasında da mahkemece resen gözetilmesi gerekmektedir. Buna karşın, KHK. md. 42/1- (b) de öngörülen hükümsüzlük halleri ise; md. 8'de öngörülen marka tescili için nispi ret nedenleri olup kişisel menfaatleri korumaya yöneliktirler. O nedenle ancak itiraz üze-rine inceleme konusu yapılabilirler. Dolayısıyla resen gözetilmeleri söz konu-su değildir.

KHK md. 7/1- b hükmünde öngörülen mutlak tescil engeli ile md. 8/1-a ve b’de öngörülen nispi tescil engeli aynı mahiyettedir. Dolayısıyla, doktrinde belirtildiği üzere, hem mutlak tescil engeli, hem de nispi tescil engeli olarak düzenlenmesi kanun yapma tekniğine uygun değildir. Esasen “daha önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış” bir markanın varlığının sonraki marka tescili için mutlak ret nedeni kabul edilmesinde korunması gereken kamu menfaatinin bulunduğu düşünülmemelidir. Kaldı ki mehz AB marka hukukunda bu neden yalnızca nispi ret nedeni olarak öngörülmüştür. O nedenle Tasarı kanunlaştığı sırada md. 7/1- b hükmünün mutlak ret nedenleri arasından çıkartılması doğru olacaktır. Aynı şekilde, yukarıda da belirtildiği üzere, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın da AB hukukunda olduğu gibi nispi ret nedeni olarak düzenlenmesi Kanunun amacı ile korunan hukuki yararın niteliğine daha uygundur.

KHK md. 42/1- (c) ilâ (f) bentlerinde öngörülen hükümsüzlük halleri ise; bir markanın hukuken geçerli olarak tescil edilmesinden sonra meydana gelen bazı olaylara bağlı ortaya çıkan nedenlerdirler. Dolayısıyla birer hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilen tescil engellerinden, etkileri itibariyle, farklıdır. O nedenle, marka hakkının sona ermesi sonucunu doğuran bu nedenler AB marka hukukunda “iptal” nedeni olarak ayrı hükümle düzenlenmiştir. Türk hukukunda ise, tescil engelleri ile sonradan ortaya çıkan ve marka hakkının sona ermesini sağlayan nedenler “hükümsüzlük halleri” kenar başlıklı aynı maddede düzenlenmiş ve hepsi için “hükümsüzlük” kavramı kullanılmıştır. Kanuni kavram olması nedeniyle biz marka hakkını sona erdiren nedenlerin hepsi için “hükümsüzlük” kavramını kullanmış olmamıza rağmen, tescilden sonra ortaya çıkan ve marka hakkını sona erdiren nedenlerin AB hukukunda olduğu gibi, “iptal” kenar başlıklı ayrı bir madde ile düzenlenmesinin isabetli olacağını düşünmekteyiz.

Hükümsüzlük sebeplerinin bulunması tek başına marka hakkının sona ermesi için yeterli değildir. Türk hukukunda markanın hükümsüzlüğüne ancak görevli ve yetkili mahkemeler karar verebilmektedir. O nedenle bir markanın hükümsüzlüğü isteniyorsa öncelikle bir davanın asıl veya karşı dava olarak açılması gerekmektedir. AB hukukunda ise markanın iptali ve hükümsüzlüğü bir ofis olan OHIM’den doğrudan istenebileceği gibi, mahkemede açılmış olan bir tecavüz davasında karşı dava ile de istenebilmektedir.

Doktrinde farklı görüşler olmasına rağmen; hükümsüzlük davası terkinde de kapsayan bir eda davası olup, hükümsüzlük sebeplerinin niteliğine göre kişisel menfaatlerle birlikte kamu menfaatini de koruma amacı vardır. Böyle olmasına rağmen bu davanın açılması için, hak sahibine ilelebet dava hakkının tanınması da doğru değildir. O nedenle marka tescilinde kötü niyetin bulunması hali hariç dava hakkının uygun bir süre ile sınırlanması doğru olur. Bu süre, KHK md. 42/1- a’da tanınmış markaya dayalı açılan hükümsüzlük davaları için öngörülen beş yıllık hak düşürücü süre olmalıdır. Diğer bir deyişle, bu beş yıllık hak düşürücü sürenin, tüm mutlak ve nispi ret nedenlerine dayalı açılacak hükümsüzlük davaları yönünden kabul edilmesi doğru olacaktır. Böyle bir kabul AB hukuku ile de paralelliği sağlayacaktır.

Diğer taraftan marka tescilinde kötü niyetin bulunması haline dayalı dava açmayı bir süreyle sınırlamak doğru olmamakla birlikte, burada da bir sınırın olması gerekir. Bu sınır, dava açma hakkının kötüye kullanılmasının kabul edileceği durumlara göre belirlenmelidir. Nitekim Yargıtay’ın uygulaması da bu yöndedir.

Hemen belirtmeliyim ki, sonradan ortaya çıkan nedenlere dayalı açılacak hükümsüzlük davalarının açılmasını, herhangi bir süreyle sınırlamak doğru olmaz. Zira, sonradan ortaya çıkan nedenlere dayalı açılacak hükümsüzlük davasını belli bir süreyle sınırlamak, bu nedenlerin nitelikleri ile bağdaşmaz. Çünkü, ya markanın kullanılmaması durumu devam etmektedir ya da marka hakkı sona ermiştir.

Tasarı ise “hükümsüzlük talebi ve zamanaşımı” kenar başlıklı 50/3 üncü maddesiyle hükümsüzlük davasının açılması ile ilgili beş ve on yıllık zamanaşımı süreleri öngörmektedir. Ancak hemen belirtmeliyim ki, hükümsüzlük davası kişisel menfaatlerin yanında kamu menfaatini de koruyan bir dava olması nedeniyle, zamanaşımı süresi bu davanın nitelik ve özellikleri ile bağdaşmaz. Kanaatimizce getirilecek sürenin hak düşürücü süre olması doğru olur.

Hükümsüzlük talebi kenar başlıklı KHK. md. 43 hükmü uyarınca, haksız marka tescilinden zarar gören herkesin bu davayı açabilme hakkı bulunmaktadır. Ancak kamu menfaatinin gerektiği durumlarda, şayet kişilerin dava açmakta hukuki yararları yoksa, kişilere dava hakkı tanınmamalıdır. Böyle durumlarda dava açmaya hakkı olanlar: Cumhuriyet savcıları ile ilgili resmi makam olan TPE dir. Örneğin KHK md. 8/4 kapsamındaki tanınmış markanın kullanılmadığı mal veya hizmetler yönünden iptali için dava açmakta kişilerin hukuki menfaati bulunmamaktadır. Çünkü dava açan kişi, tanınmış markayı kısmen iptal ettirse bile o markayı iptal ettirdiği

mal veya hizmetlerde hiçbir zaman kullanma hakkını elde edemeyecektir. Meğerki markanın tanınmışlığı yitirilmiş olsun.

Diğer hukuk davaları gibi, hükümsüzlük davasının da görülebilmesi, yani esastan incelenip karar verilmesi, usul hukuku ile maddi hukuka ilişkin dava şartlarının bulunmasına bağlıdır. Davanın açılması, görülmesi, delillerin ibraz edilmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi usul hükümlerine tabidir. Bununla birlikte, bu dava-ya bakmakla görevli ve yetkili mahkemelere ilişkin KHK da özel hükümler öngör÷lmüştür (md. 63 ve 71). Görev ve yetkiye ilişkin hükümler, bu husustaki HMK hükümlerinden farklıdır.

Bu davada, hükümsüzlüğü istenen marka sahibinin tekel hakkı ile rakiplerin rekabet hakkının yarışması nedeniyle, bu iki hak arasındaki dengenin kurulmasının gerekmesi; davanın kişisel menfaatlerle birlikte kamu menfaatinin de korunmasına hizmet etmesi; tüketicilerin menfaatlerinin de koruma kapsamında olması ve en önemlisi dava sonunda verilecek hükümsüzlük kararının, diğer hukuk davalarından farklı olarak, herkese karşı ileri sürülebilmesi nedenlerinden dolayı, hükümsüzlük davalarında hâkimin resen delil araştırması gerekir. Zira bize göre hükümsüzlük davaları hem özel hukuk, hem de kamu hukuku özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Hemen belirtmeliyim ki, hâkime resen araştırma ve inceleme yapma yetkisi veren HMK md. 31, 221 vb hükümleri de buna cevaz vermektedir.

Açılan bir hükümsüzlük davasının sonucunda tescilli bir markanın hükümsüzlüğüne dair verilen kararın kesinleşmesi üzerine bazı sonuçlar doğmaktadır. Bunlar, hükümsüzlük nedenlerine göre hiçbir ayırım yapmadan “hükümsüzlüğün etkisi” kenar başlıklı KHK’nın 44 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Ancak AB hukukunun aksine, Türk hukukunda tescil engellerine dayalı açılan bir hükümsüzlük davasında verilen hükümsüzlük kararı ile bazı olayların sonucu olarak ortaya çıkan hükümsüzlük nedenlerine dayalı, açılan davada verilen hükümsüzlük kararının etkileri ayırım yapılmadan tek bir hükümle düzenlenmiştir. Oysa KHK’nın mehzazı olan AB hukukunda bu konu hükümsüzlük ve iptalin özellikleri dikkate alınarak ayırım yapılmak suretiyle düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu konu tescil engelleri ile tescilden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük nedenlerinin özellikleri dikkate alınarak ayırım yapılmak suretiyle AB hukuku ile paralelliğı sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Nitekim Tasarının “hükümsüzlüğün etkisi” kenar başlıklı 51 nci maddesiyle, bu konunun, ayrı hükümler sevk etmek suretiyle düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Belirtildiği üzere tüm hükümsüzlük nedenlerine dayalı açılan hükümsüzlük davaları sonucu verilen hükümsüzlük kararlarının etkisini düzenleyen KHK md. 44/1’de kural olarak “hükümsüzlük kararının sonuçlarının geçmişe etkili” olduğu öngörülmüştür. Dolayısıyla bu etkinin tüm hükümsüzlük nedenlerine dayalı hükümsüzlük kararları için tescil anına kadar olup olmadığı yönünde tereddüt oluşmuştur. Bununla birlikte, doktrinde belirtildiği üzere, geçmişe etkinin; tescil engellerine dayalı hükümsüzlük kararlarının tescil anından itibaren, tescilden sonra gelişen bazı olaylar nedeniyle ortaya çıkan hükümsüzlük nedenlerine dayalı hükümsüzlük kararının ise, nedenin ortaya çıktığı tarih biliniyor ve talepte varsa bu tarihten, nedenin ortaya çıktığı tarih bilinmiyor veya bilinmesine rağmen talep yoksa dava tarihinden itibaren etkili olması söz konusu olacaktır. Yani geçmişe etkinin bu şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bir başka deyişle tescil engellerine dayalı hükümsüzlük kararı tescil anına kadar, tescilden sonra ortaya çıkan nedenlere dayalı hükümsüzlük kararı ise en fazla, biliniyorsa nedenin ortaya çıktığı tarihe kadar geçmişe etkili olacaktır. Aksi takdirde dava tarihinden itibaren etkili olma durumunun kabulü gerekir. Kullanmama nedenine dayalı hükümsüzlük kararının geçmişe etkisi ise, en fazla tanınan beş yıllık hoşgörü süresinin dolduğu tarihe kadar geçmişe etkili olmalıdır. Bu durumda da söz konusu sürenin dolduğu tarih bilinmiyor veya talepte yoksa etki dava tarihine kadar geçmişe etkili olmalıdır. Diğer bir deyişle dava tarihinden itibaren etkili olmalıdır.

KHK. md. 44/1 de hükümsüzlük kararının sonuçlarının geçmişe etkili olduğu kuralı öngörüldükten sonra, bu maddenin 2. fıkrasında; marka sahibinin kötü niyetli hareket etmesine bağlı, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talep hakları saklı tutulmak suretiyle, iki istisna öngörülmüştür. Biri, markanın hükümsüz sayılmasından önce, bir markaya tecavüz sebebi ile verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar; diğeri ise, hal ve şartlara göre haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme gereği yapılan ödemelerin kısmen veya tamamen iadesinin talep edilebilme hakkı saklı kalmak kaydıyla; markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmelerin hükümsüzlük kararından etkilenmemesidir. O halde, marka sahibinin kötü niyetli hareketinin olduğu durumlarda söz konusu istisnalar uygulanmayacak, dolayısıyla ana kural uygulanmak durumunda olacaktır. Diğer bir deyişle istisnaların istisnası ile ana kurala geri dönmüştür. Belirtmek gerekirse, istisnaların istisnasının öngörülmesi ile istisnaların kapsamı daraltılmıştır. Di-

ğer bir anlatımla istisnaların uygulanması marka sahibinin kötü niyetli hareketinin olmadığı durumlarla sınırlandırılmıştır. İstisnalardan yararlanmaya engel olan “kötü niyet” ise, Borçlar Hukuku anlamında kusurun her türünü kapsamaktadır.

Hükümsüzlük kararının kesinleşmesi üzerine, marka hakkının geçmişe yönelik olarak sona ermesi nedeniyle, tescilin devamı yalnız hakkın şeklen var olduğunu gösterir. Bu aynı zamanda davalının şeklen marka sahibi olduğu demektir, O nedenle markanın terkinin gerekmektedir. Ancak terkin hükümsüzlük kararının yerine getirilmesi ile ilgili bir durumdur.

Medeni usul hukukunda kesin hükmün etkisi, yalnız davanın taraflarıyla sınırlıdır. Buna karşın kesinleşmiş olan hükümsüzlük kararının herkese karşı hüküm doğuracağı açık bir şekilde KHK md. 44/son’da düzenlenmiştir. İşte kesinleşmiş hükümsüzlük kararının herkese karşı hüküm doğurmasına ilişkin bu kural; hükümsüzlük davasının ve dava sonunda verilen kararın; özel hukukla birlikte, kamu hukuku karakterine sahip olduğunu göstermektedir. O nedenle, bu davalarda hâkimin resen araştırma yapması gerektiğini düşünmek doğru bir yaklaşım olmalıdır.

Hükümsüzlük kararının geçmişe etkisinin sonucu olarak, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet hukuki sebeplerine dayalı açılan davalar sonucu, verilen ve kesinleşen, ancak henüz uygulanmamış olan kararların etkilerini yitirmeleri söz konusu olmaktadır. Başka bir anlatımla, markanın hükümsüz kılınmasına ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, o markaya tecavüz nedeniyle açılan dava sonunda verilen ve kesinleşmiş kararlar henüz uygulanmamışsa kesin hüküm etkisini yitirmek durumundadırlar. Yani kesinleşen bu kararlar, hükümsüzlük kararının kesinleşmesi ile birlikte ortadan kalkmaktadırlar. Kötü niyetin varlığı halinde bu etki uygulanan kararları da kapsamaktadır. O nedenle hükümsüzlük kararının bir etkisinde, HMK da düzenlenen iade-i muhakeme etkisini göstermek olduğunu söylemek yanlış olmamalıdır.

Hükümsüzlük kararının geçmişe etkisinin sonucu olarak, marka hakkının sona ermesi ile birlikte; hükümsüz kılınan bir markanın konu olduğu hukuki işlemlerin konusu objektif olarak imkânsız olacaktır. Bu imkânsızlığın; başlangıçtaki imkânsızlık olması halinin o hukuki işlemin geçersizliği sonucunu doğurmasına rağmen, sonraki imkânsızlık oluşturması hali o hukuki işlemde doğan borçlar bakımından ifa engeli oluşturmaktadır. Bu hallerde tarafların hak ve yükümlülükleri, genel hükümler kapsamında değerlendirilmelidir.

KAYNAKÇA

AÇIKEL, Seher : Mutlak ve Nisbi Red Nedenleri Kapsamında Karıştırılma İhtimalinin İncelenmesi, Türk Patent Enstitüsü Uzmanlık Tezi, 2005.

AKINTÜRK, Turgut : Borçlar Hukuku, Tıpkı Onaltıncı Bası, Beta, İstanbul 2010.

ALICAK, Türkay : İlaç Sektöründe Marka Tercihi ve Tescil Engelleri, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı(Editör Memiş Tekin), 12 Levha, İstanbul, 2009, s.1- 58.

ALPARSLAN, Mustafa / KAYA, Eda: "Ticari Ünvan, İşletme Adı ve Marka Konuları Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 6, Sayı 23, Legal, İstanbul, s.667- 677.

ANNAND, E. Ruth/NORMAN, E. Helen : Blackston's Guide to the Trade Marks Act 1994, Blackstone Press Limited, Great Britain, 1994.

ARKAN, Sabih : Marka Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:533, II. Cilt, Ankara 1998.

ARKAN, Sabih : Marka Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:520, I. Cilt, Ankara 1997.

ARSEVEN, Haydar : Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1951.

ARSLANOĞLU, Anıl / DAĞCI Aksu: Tanınmış Marka, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Legal, Yıl 2, Sayı 6, İstanbul, s.297- 310.

ASLAN, İ. Yılmaz/ ŞENYÜZ, Doğan/ERGÜN, Mevci: İşletme Hukuku, İkinci Baskı, Ekin Kitapevi, İstanbul 2005.

ASLANER, Nuran : "Koku Markalar", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 6, Sayı 21, Legal, İstanbul, s.71-82.

ASLANER, Nuran : "Ses Markaları", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 4. Yıl, Sayı 15, Legal, İstanbul, s. 599 – 613.

ATEŞ, Mustafa : Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması, Seçkin, 1. Baskı, Ankara, Ocak 2003.

AYBER, İncilay : Sınai Mülkiyet Hakları ile İlgili Uluslararası Kuruluşlar (WIPO DTÖ, AB, TPE.), Uzmanlık Tezi, Ankara, 2005.

AYOĞLU, Tolga : Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Korunma, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009 (Editör Memiş Tekin), 12 Levha, İstanbul Kasım 2009, s.117-134.

AYTEKİN, Uğur : "Marka Hukukunda Tescil Engeli Olarak Önceki Tescilli Markaya ya da Marka Başvurusuna Benzerlik", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Legal, Yıl 6, Sayı 18, İstanbul, 2009, s. 281 – 312.

BAINBRIDGE, David I : "Intellectual Property", Sixth Edition, Longman, Britain, 2007.

BARKAN, L. Ömer : "Osmanlı İmparatorluğu'nda Esnaf Cemiyetleri" İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 41. Sayı1-4, Eylül 1982-Ekim1983, İstanbul, 1984, s.38- 44.

BAŞLAR, Yusuf : "Marka Lisansı Sözleşmesi Açısından Marka Hakkının Korunması", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Legal, Cilt 4, Sayı 14, İstanbul, 2008, s.325- 338.

BAYTAN, K. Dilek : Fikri Mülkiyet Hukuku Kavramları, Beta, İstanbul, 2005.

BERKAN, İhsan : "Marka Hükümsüzlüğünün Etkisi", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 3, Sayı 12, Legal, İstanbul, s.975- 987.

BERZEK, N. AYŞE : 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Markaların Düzenlenmesi, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul 1998, s. 77-88.

BİLGİLİ, Fatih : "Markanın Hükümsüzlüğünün İleri Sürülmesinde Süre: Yargıtayın 17.11.2005 tarihli "Meşhur Sultan Ahmet Halk Köftecisi" kararının değerlendirilmesi", Terazi, 2. Yıl, Sayı 8, Seçkin Yayınları, Ankara, 2007, s. 2-5.

BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Ertan: Ticaret Hukuku Bilgisi, 2. Baskı, Dora Yayınları, Bursa, 2012.

BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Ertan: Ticaret Hukuku Dersleri, 2. Baskı, Dora Yayınları, Bursa, 2011. Blackstone's Guide to the Trade Marks ACT 1994, Blackstone Press Limited, 1994.

BOSO, Burcu : "Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Yabancı Unsurlu Lisans Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 2, Sayı 8, Legal, İstanbul, s.851- 884.

BOZGEYİK, Hayri : "Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Denetimi – Antep Baklavasının Coğrafi İşaret Olarak Tescili Üzerine", FMR, Yıl 9, Cilt 9, Sayı 2, Ankara Barosu, Ankara, 2009, s.10-21.

CAMCI, Ömer : Marka Davaları, Ufuk Reklamcılık ve Matbaacılık, İstanbul, Aralık 1999.

CENGİZ, Dilek : Türk Hukukunda İktibas Veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, İlgili Mevzuat Danıştay ve Yargıtay Kararları, Beta, 1. Baskı, İstanbul, Nisan 1995.

CHRISTIE, Andrew/ GARE, Stephen: Blackstone's Statutes Intellectual Property, Oxford University Press, Edited by, 6. Edition, London 2003.

Code Of Federal Regulations: Patents, Trademarks, and Copyrights, A Special Edition Of the Federal Register, As of July 1, 2004.

ÇOLAK, Uğur : "Paris Sözleşmesinin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri", FMR, 4. Yıl, Cilt 4, Sayı 2, Ankara.

ÇOLAK, Uğur : Türk Marka Hukuku, XII levha yayınları, İstanbul, 2012.

COLEMAN, Allison : Intellectual Property Law, 1ST Edition, Longman, Practitioner Series, Senior Lecturer In Law University Of Wales, Aberystwyth, 2003.

COLSTON, Catherine/MIDDLETON, Catherine : Modern Intellectual Property Law, Second Edition, Cavendish Publishing Limited, London 2000.

Complementary Information Can Be Obtained From: Guide To The International Registration Of Marks Under The Madrid Agreement And The Madrid Protocol, Updated April 2004.

CORNIS, William/ LLEWELYN, David/APLN, Tanya : Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks And Allied Rights, Seventh Edition, Sweet & Maxwell, London, 2010.

CORNISH, R.W. : Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Second Edition, Sweet & Maxwell , London, 1989.

DAĞCI, Aksu/ARSLANOĞLU Anıl: "Marka Lisansı", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 3, Sayı 10, Legal, İstanbul, s.359- 372.

DAVİS, Richard/EDENBOROUGH, Michael/ GRAHAM James/ MALYŃCZ, Simon/ ROUGHTON, Ashley: "Intellectual Property In Europe", Second Edition, Sweet & Maxxell, London, 2012.

DEMİRKAPI, Ertan : Ticaret Hukuk Derseleri(Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), Dora, 1. Baskı, Bursa 2011.

DERİCİOĞLU, M. Kaan :Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Hakkında Görüş, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 2, Sayı 5, Legal, İstanbul, s.35-81.

DİRİKKAN, Hanife : Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin, Ankara 2003.

DİRİKKAN, Hanife : Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, Beta, İstanbul 1998, s. 219-280.

DOĞAN, F. Beşir : "Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırteđici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu", FMR, Cilt 6, Sayı 3, Ankara, 2006, s. 18 – 42.

DOĞAN, F.Beşir : Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırteđici Gücün Kazanılma Anı, FMR, Yıl 8, Cilt 8, Sayı 4, Ankara Barosu, Ankara, 2008. s.11 – 23.

ER, M. Turan : Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010 (Editör, Tekin Memiş), Levha, İstanbul Nisan 2011, s. 259- 282.

ERDAL, Nevzat : Marka - Patent Belgelendirme El Kitabı, Arıkan Yayınları, Bilgi Servisi.

ERDOĞAN, Hamide : Markanın Hükümsüzlük Halleri ve Marka Hakkının Sona Ermesi, Türk Patent Enstütüsü Uzmanlık Tezi, Ankara, 2001.

EREN, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Yetkin, Ankara 2012.

ERTAŞ, Şeref : Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Seçkin, Ankara 2008.

ERTEM, Berkem : "TRIPS 16/2 ve Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Md. Anlamında Tanınmış Marka" , Ankara Barosu, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), Cilt 10, Sayı 1, Ankara Barosu Yayını, Ankara, 2010, s. 59- 61.

ESENER, Turan/GÜVEN, Kudret : Eşya Hukuku, Genişletilmiş 4. Baskı, Yetkin, Ankara 2008.

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref : Yönetmelik Yargı, 5. Baskı, "S" Yayınları, Ankara 1982.

GÜNDOĞDU, Gökmen : Türk Hukukunda Coğrafi İşaret Kavramı ve Korunması, Beta, İstanbul, 2006.

GÜNEŞ, İlhami : "Yanlış veya Yanıltıcı Sloganların Marka Olarak Kullanımı, Reklamlarda Yer Alması ve Tescilleri", FMR, 8. Yıl, Cilt 8, Sayı 4, Ankara, s.79– 90.

HALPERN, W. Sheldon/NARD, A. Craig : Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent and Trademark, Kluwer Law International, The Netherlands, 1999.

KARAHAN, Sami / SULUK, Cahit / SARAÇ, Tahir / NAL, Temel : Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Seçkin, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2009.

KARAHAN, Sami : "Garanti Markası", Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Beyaz Matbaa, Cilt 1, Sayı 2, İstanbul, 2006, s.15-45.

KARAHAN, Sami : "Süper Lüks, Süper Bir, Ve Lüks Bir İşaretlerinin Gıda Markalarında Kullanılması Mümkün müdür?", FMR, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 3, Ankara

Barosu, Ankara, 2001, s.29 – 40.

KARAHAN, Sami : "Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet(bilinirlik) Şartı", FMR, 4. Cilt, Sayı 2, Ankara, 2004, s. 36 – 47.

KARAHAN, Sami : Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Mimoza, Konya 2002.

KARAHAN, Sami : Seri Markalar- Karar Tahlili, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009 (Editör Memiş Tekin), 12 Levha, İstanbul Kasım 2009, s.389 – 405.

KARAHAN, Sami : Ticaret Ünvanında İltibas, 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, İstanbul, 05-06 Mayıs 2005 (Yayına hazırlayanlar; R.Eda Güngör, Ahmet Kalafat, M.Buket Soygüt), İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005.

KARAHAN, Sami : Ticari İşletme Hukuku, 23. Bası, Mimoza, Konya 2012.

KARASU, Rauf : "Ses Markaları", FMR, 7. Yıl, Cilt 7, Sayı 2, Ankara Barosu, Ankara, 2007, s. 29 – 57.

KARSLI, Abdurrahim : Medeni Muhakeme Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2012.

KAYA, Arslan : Marka Hukuku, Arıkan, İstanbul 2006.

KAYA, Arslan : Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, I. İst. Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu (Yayına Hazırlayanlar: R. Eda Güngör, Ahmet Kalafat ve M. Buket Soygün), İst. Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul 05-06 Mayıs 2005, s. 195- 209.

KAYA, Mehmet Emin : Marka Trademark, Sınai Mülkiyet Üç, 1. Baskı, Ankara, Eylül 1998.

KAYIHAN, Şaban : "Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka", Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1-2, Erzincan, Haziran – 2003, s.423- 448.

KAYTAN, K. Dilek : Fikir Mülkiyeti Hukuku Kavramları, Beta, İstanbul 2005.

KILIÇOĞLU, M. Ahmet : Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, Turhan Kitapevi Yayınları, Ankara, 2006.

KIRCI, N. Berkay : "Markanın Hükümsüzlüğü", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 66, Eylül- Ekim 2006, Ankara, 2006, s. 295 – 305.

KITCHIN, David / LLEWELYN, David / MELLOR, James / MEADE, Richard / STUART, Thomas Moody / KEELING, David: Kerly 's Law Of Trade Marks And Trade Names, Fourteenth Edition, Consulting Editor, London 2005.

KURU, Baki/ ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 23. Baskı, Yetkin, Ankara 2012.

KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder : İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 25. Baskı, Yetkin, Ankara 2011.

KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder : İcra ve İflas Hukuku, Ders Kitabı, 3. Baskı, “S” Yayınları, Ankara 1988.

LONGMAN : Dictionary of Contemporary English, The Living Dictionary, International Third Edition, Pearson Education Limited, New Delhi 2004.

MEMİŞ, Tekin : Fikri Mülkiyet İhlallerinde Basiretli Tacir Kavramı-Yargıtay Kararı İncelemesi, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010 (Editör, Tekin Memiş), Levha, İstanbul Nisan 2010, s. 343-377.

MEMİŞ, Tekin : Türk Hukukunda Kötü Niyetli Marka Tesciline Bağlanan

Sonuçlar – İlk Derece Mahkemesi ve Hukuk Genel Kurul Kararı Üzerine Bir Değerlendirme, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009 (Editör Memiş Tekin), 12 Levha, İstanbul Kasım 2009, s.407- 421.

MEMİŞOĞLU, Özgür : "Marka Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Yükümlülükleri", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 5 , Sayı 19, Legal, İstanbul, s. 581-625.

MERAL, Necati : Marka Hakları ve Korunması, II. Baskı, Seçkin, Ankara, 2008.

MERAN, Necati : Marka Hakları ve Korunması, Seçkin, 2. Baskı, Ankara, Mayıs 2008.

MERZ, Eduard : The German Trademark System(Bildiri), "Marka Koruması" Uluslararası Sepozyumu, 24-25 Haziran 1998, İstanbul 1998, s. 13- 21.

METRO COLINS : Essential Dictionary: İngilizce-İngilizce, Türkçe Sözlük, Collins Cobuild, İstanbul 1994

MUŞUL, Timoçin : Medeni Usul Hukuku, 3. Baskı, Adalet, Ankara 2012.

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: II, Gözden Geçirilmiş 10. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.

ONGAN, Burak : "Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Lisans Verenin Garanti Yükümlülüğü", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 2, Sayı 8, Legal, İstanbul, s.829-849.

ONGAN, Burak : Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu, Seçkin, Ankara, Ocak 2007.

ORAL, Sıla : "Markayı Kullanma Yükümlülüğü", Fikri ve Sınai Haklar

Dergisi, Legal, 4. Yıl, Sayı 16, İstanbul, s. 847 – 864.

ORHAN, Ali : Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Markalar, Arıkan, Denizli 2007.

OYTAÇ, Kutlu : Karşılaştırmalı Markalar Hukuku Endüstriyel Tasarımlar İçerikli, Nobel Kitabevi Matbaacılık, 2002.

OYTAÇ, Kutlu : "Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Kargaşasına Son", FMR, 1. Yıl, Cilt 1, Sayı 3, Ankara Barosu, Ankara, s. 91- 102.

OYTAÇ, Kutlu : Son uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Markalar Hukuku, Beta, 1. Baskı, İSTANBUL, Nisan 1999.

ÖZ, M. Turgut : yeni BK'nın Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011.

ÖZCAN, Mehmet : Avrupa Birliğinde Fikri ve Sınai Haklar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1999.

ÖZDAL, Şule : Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ÖZDEMİR, S. Oktay: Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması, Beta, KIRKLARELİ, 23 Nisan 2002.

ÖZEL, Çağlar : Marka Lisansı Sözleşmesi, Seçkin, 1. Baskı, Ankara, Haziran 2002.

ÖZTÜRK, Ezgi : "Markanın Kullanılması Yükümlüğü ve Kullanılmamasından Doğan Yükümsüzlük", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 5, Sayı 20, Legal, İstanbul, s.777- 812.

ÖZTÜRK, Özge : "Koku Markası", FMR,7. Yıl,7.Cilt, Sayı 2, Ankara, s.59– 65.

PASLI, Ali : "Fikri Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları", Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (FMHD), Cilt 1, Sayı 3, Beyaz Matbaa, İstanbul, 2006, s. 158 – 227.

PASLI, Ali : Marka Tescilinde 35.08. Sınıfın Anlamı ve Kapsamı, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010 (Editör Memiş Tekin), 12 Levha, İstanbul Nisan 2011, s.441- 474.

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medeni Usul Hukuku, 11. Bası, Yetkin, Ankara 2011.

PEKDİNÇER, Tamer : Markanın Devri, I. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, (Yayıma Hazırlayanlar: R. Eda Güngör, Ahmet Kalafat ve M. Buket Soygen), İst. Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 05-06 Mayıs 2005,s. 164- 172.

PEKDİNÇER, Tamer/TÜZÜN, Işıl : Taklit Marka ve Gümrüklerde El Koyma, Fikri Mülkiyet Yıllığı 2011 (Editör, Tekin Memiş) Levha, İstanbul Nisan 2011, s. 475- 507.

REDHOUSE : English - Turkish Dictionary (Editörler: Robert Avery ve Serap Bezmez), 18. Baskı, Redhouse Yayınevi, İstanbul 1991.

REİSOĞLU, Safa : Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Bası, Beta, İstanbul 2012.

ŞANAL, Osman : İçtihatlı – Açıklamalı Markalarda Hükümsüzlük Davaları, Adalet, 2. Baskı, Ankara, 2006.

SCHECHTER, Roger E./ THOMAS, R. John : Intellectual Property The Law Of

Copyrights Patents And Trademarks, Thomson West, Hornbook Series, 2003.

ŞEHİRALI, Feyzan Hayal : Patent Hakkının Korunması, Turhan, 1. Baskı, ANKARA, Nisan 1998.

SEKMEN, orhan : Rekabet Hukukunda Tazminat Sorumluluğu, Bilde Yayınevi, Ankara 2013.

SERT, Selim : Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Seçkin Yayınları, Ankara, 2007.

SHERMAN, Bread/BENTLY, Lionel: Intellectual Property Law, Oxford University Press, Newyork, 2002.

SİVİL, Osman : "Markanın Haczi ve Rehni", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 3, Sayı 9, Legal, İstanbul, s.61- 74.

SMİTH, V. Gordon / PARR, Rusell L.: Intellectual Property Lincensing And Joint Venture Profit Strategies, Wiley, John Wiley & Sons, Inc., Third Edition, Canada 2004.

SOLİCİTOR, Ruth E. Annand, B.A. (Dunelm) / NORMAN, Helen E. LL.L(Birmingham):SOYAK, Alkan : "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısında Önemi", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Legal, İstanbul, s. 11-30.

SOYAK, Alkan : Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Önemi, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Legal, İstanbul, s. 11 – 30.

SULUK, Cahit : "Sınai Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi", Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Beyaz Matbaa, İstanbul, 2006, s.38-73.

SUMORY, Roop/BADGER, Carina : "Exakiraüior Of Üne Illegal Use Of The Trade Mark With Respect To İts Main Function" (Markanın Esas Fonksiyonu Yönünden Yasa Dışı Kullanımının İncelenmesi), Çeviren: Selim Sert, FMR, 7. Yıl, Cilt 7, Sayı 3, Ankara Barosu, Ankara, 2007, s. 73 – 87.

TAYLAN, E. Çamlıbel : Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Seçkin, 1. Baskı, Ankara, Mayıs 2001.

TEKİN, Müge : "Tescilli Markanın Kullanmama Nedeni ile İptali Davası Hak Düşürücü Süreye Tabi Midir?", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Legal, Yıl 6, Sayı 22, İstanbul, 2010, s. 383 – 391.

TEKİNALP, Ünal : Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.

TEKİNALP, Ünal : Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul 1998, s. 633- 644.

TEKİNAY, S. Sulhi/SERMET, Akman/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla : Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş Yedinci Baskı, Filiz Kitapevi, İstanbul 1993.

TEOMAN, Ömer : Markanın Terkinini Sağlamak İçin Açılacak Bir Davada Husumetin Türk Patent Enstitüsü'ne Yöneltilip Yöneltilmeyeceği Sorunu, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul 1998, s. 645- 653.

TORREMANS, Paul : Holyoak And Torremans Intellectual Property Law, Sixth Edition, Oxford University Press, Newyork, 2010.

TURKISH PATENT INSTITUTE and WIPO : Seminar On The International Protection Of Marks, TPE, İstanbul 1999, s. 6.

TÜZÜNER, Özlem : Marka Rehni Sözleşmesi ve Uygulanacak Hukuk, Vedat

Kitapçılık, İstanbul, 2007.

ÜLGEN, Hüseyin/TEOMAN, Ömer/HELVACI, Mehmet/KENDİGELEN, Abuzer/KAYA, Aslan/NOMER ERTAN/N. Füsün: Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006.

UMUR, Adem : "Marka Tescilinde Rüçhan Hakkı", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 2, Sayı 8, Legal, İstanbul, s.915- 918.

UYGUR, Turgut : Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, VII Cilt, Seçkin, Ankara 2003.

UZUNALI, Sevilay : Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşleri ile Bağlantılı Kavramların Yorumu, Çağa Hukuk Vakfı Yayınları, Karşıyaka, İzmir, 2008.

WIPO : Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use (Director General : Kamil İdris), Geneva , 2001.

WIPO : Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use: Wipo Publication, Geneva 2001.

WIPO : Introduction To Trademark Law & Practice The Basic Concept, Wipo Publication, Geneva 1993.

YASAMAN, Hamdi : "Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında", Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, Beta, İstanbul, s.151- 158.

YASAMAN, Hamdi : "Marka Olabilecek İşaretler, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler", Hukuku Mütalalar, Bilirkişi Raporları, Cilt II, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005, s. 3 – 24.

YASAMAN, Hamdi : "Tanınmış Markaların Tespiti, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler", Hukuku Mütalalar, Bilirkişi Raporları, Cilt 3, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008, s.21-44.

YASAMAN, Hamdi : Marka Olabilecek İşaretler, Marka Hukuku İle İlgili Makaleler, Hukuki Mütalalar, Bilirkişi Raporları, Cilt 2 , Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2005.

YASAMAN, Hamdi : Tanınmış Marka Kriteri ve İspat Sorunu, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuku Mütalalar, Bilirkişi Raporları, Cilt 3, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008.

YASAMAN, Hamdi : Tanınmış Markalar, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuku Mütalalar, Bilirkişi Raporları, Cilt II, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005.

YASAMAN, Hamdi/KÖKÇÜ, Y. ZEYNEP : Markaların Devri, Ersin Çamoğlu'na Armağan, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013, s. 2341- 246.

YAYLA, Yıldızhan : İdare Hukuku, Beta, İstanbul 2009.

YILDIZ, Adem : Marka Davaları, Türk Patent Enstitüsü Uzmanlık Tezi, Ankara, 2005.

YILMAZ, Ç. ALPER : Türk Marka Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri, Devlet Planlama Teşkilatı Yayını, Ankara 2008.

YILMAZ, Lerzan : Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, Beta, İstanbul, 2008.

YOLÇİYEV, Mübaris : "Azerbaycan Hukukunda Marka Hakkının Korunması", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1-2, Erzincan, Haziran – 2008, s.199-223.

<http://curia.eu>.
<http://curia.europa.eu>.
<http://eur-lex.europa.eu>.
<http://kazancihukuk.com>
<http://web.deu.tr>.
www.gruspatent.com.tr.
www.ip.firm.de/markeng_e.pdf.
www.legislation.gov.uk.
www.resmigazete.gov.tr
www.tbmm.gov.tr.
www.uyap.gov.tr
www.wipo.int.